



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 74/11

vom

10. Dezember 2013

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 10. Dezember 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck und die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

beschlossen:

Die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr.-Ing. H. K. für die Erstellung des unter dem 4. Mai 2013 übersandten Gutachtens wird auf 14.250 € einschließlich Umsatzsteuer festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der gerichtliche Sachverständige hat sein am 29. Oktober 2012 in Auftrag gegebenes schriftliches Gutachten mit 212 Stunden à 95 €, mithin insgesamt 20.140 € abgerechnet und hierfür einen Honorarvorschlag in Höhe von pauschal 20.000 € unterbreitet, dem nur eine Partei zugestimmt hat.
- 2 II. Der geltend gemachte Vergütungsanspruch hinsichtlich des schriftlichen Gutachtens ist nur teilweise 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 der

Sachverständige sich 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. 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 (BGH, Beschlüsse vom 25. September 2007 - X ZR 52/05 Rn. 5 ff.; vom 2. Dezember 2008 - X ZR 159/05, GRUR-RR 2009, 120 Rn. 4; vom 15. Februar 2011 - X ZR 7/09 Rn. 4; vom 12. Juli 2011 - X ZR 115/06 Rn. 3).

4 2. Das angegriffene Patent betrifft ein Aufzugssystem mit Kabine, Gegengewicht sowie Seil mit zusammenwirkender Treibscheibe und Antriebsmaschine. Mit der Nichtigkeitsklage wurde eine unzulässige Erweiterung, mangelnde Patentfähigkeit und eine Erweiterung des Schutzbereichs des Streitpatents geltend gemacht.

5 Nach dem Umfang des Prüfstoffs handelt es sich um ein in der Berufungsinanz an der oberen Grenze des Durchschnitts liegendes Verfahren. Die Prozessakten sind umfangreich, ebenso die in der Berufungsinanz gewechselten Schriftsätze. In derartigen Verfahren hat der Senat mehrfach entschieden, dass die Proportionalität noch gewahrt ist, wenn ein Aufwand von nicht mehr als 150 Stunden abgerechnet wird (vgl. BGH, Beschlüsse vom 25. September 2007 - X ZR 52/05 Rn. 5; vom 1. April 2008 - X ZR 84/05 Rn. 8;

vom 12. Juli 2011 - X ZR 115/06 Rn. 7). Da der Prüfungsumfang hier an der oberen Grenze des Durchschnitts liegt, legt der Senat auch im Streitfall eine Stundenzahl von 150 zugrunde.

- 6 3. Der Sachverständige hat in seiner Abrechnung einen Stundensatz von 95 € geltend gemacht. Die Leistung des Sachverständigen entspricht keiner der in Anlage 1 zu § 9 JVEG genannten Sachgebieten, weshalb sie gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 JVEG nach billigem Ermessen einer Honorargruppe zuzuordnen ist. Für die Tätigkeit von Sachverständigen in Patentnichtigkeitsverfahren ist dies die Honorargruppe 10 mit einem Stundensatz in Höhe von 95 € (BGH, Beschlüsse vom 7. November 2006 - X ZR 138/04, GRUR 2007, 175; vom 15. Mai 2007 - X ZR 75/05 Rn. 4; vom 15. Februar 2011 - X ZR 7/09 Rn. 9; vom 12. Juli 2011 - X ZR 115/06 Rn. 7).

7 Daraus ergibt sich für das schriftliche Gutachten eine Gesamtvergütung von (150 Stunden zu je 95 € =) 14.250 €.

Meier-Beck

Grabinski

Bacher

Hoffmann

Schuster

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 01.02.2011 - 1 Ni 11/09 (EU) -