



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 150/03
X ZB 38/03

vom

31. Juli 2007

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 31. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richterinnen Ambrosius und Mühlens und die Richter Asendorf und Gröning

beschlossen:

- I. Die Entschädigung des gerichtlichen Sachverständigen für die Erstattung des schriftlichen Gutachtens wird unter Einschluss aller Auslagen und Abgaben auf 11.477,55 € festgesetzt.
- II. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000,-- € festgesetzt.
- III. Die Beschwerden gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 5. August 2003 unter 2. (Herabsetzung des Streitwerts gemäß § 144 PatG für das erstinstanzliche Verfahren) werden zurückgewiesen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen der Berufungskläger zu 1 und die Berufungsbeklagte je zur Hälfte.
- IV. Die Anträge der Berufungskläger auf Herabsetzung des Streitwerts gemäß § 144 PatG für das Berufungsverfahren werden zurückgewiesen.

Gründe:

Zu I.:

- 1 Der gerichtliche Sachverständige hat sein schriftliches Gutachten mit 11.477,55 € abgerechnet (120 h à 80,-- € zuzüglich Umsatzsteuer und Auslagen).
- 2 Der Berufungskläger zu 1 ist dem entgegengetreten.
- 3 Für die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen ist aufgrund der Erteilung des Gutachtauftrages nach dem 30. Juni 2004 das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz maßgeblich. Die Vergütung von Sachverständigen in Patentnichtigkeitsverfahren wird in den in § 9 Abs. 1 dieses Gesetzes gebildeten Honorargruppen nicht erfasst. Deshalb ist sie nach billigem Ermessen einer der im Gesetz vorgesehenen Honorargruppen zuzuordnen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 JVEG). Der Senat hat angesichts der Schwierigkeiten, die sich für den Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren regelmäßig stellen, es in dem dort zu beurteilenden Einzelfall als angemessen angesehen, auf die Honorargruppe 10 zurückzugreifen, nach der der Stundensatz 95,-- € beträgt (Sen.Beschl. v. 07.11.2006 - X ZR 138/04, GRUR 2007, 184 f. - Sachverständigenentschädigung IV). Ein Stundensatz von 80,-- € ist danach hier jedenfalls nicht übersetzt. Er entspricht der Honorargruppe 7, die nach Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG beispielsweise für als Sachverständige tätige Architekten und Ingenieuren maßgeblich ist.

4 Auch gegen den Ansatz von 120 Stunden für die Gutachtenerstellung bestehen keine durchgreifenden Bedenken. Die Arbeitsweise des gerichtlichen Sachverständigen muss diesem grundsätzlich selbst überlassen bleiben. Einem Stundenaufwand von weniger als 150 Stunden kann bei einem eingehenden Gutachten in einer Patentnichtigkeitssache die Erforderlichkeit jedenfalls nicht ohne weiteres abgesprochen werden. Im Vergleich mit ähnlich gelagerten Fällen (vgl. u.a. Sen.Beschl. v. 16.12.2003 - X ZR 206/98, GRUR 2004, 446 - Sachverständigenentschädigung III; Beschl. v. 07.11.2006, aaO) erscheint ein Aufwand von 120 Stunden als nicht übersetzt.

Zu II.:

5 Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 500.000,-- €. Auf diesen Betrag hat das Bundespatentgericht nach den übereinstimmenden Angaben beider Parteien den Streitwert festgesetzt. Er entspricht dem Streitwert in den Verletzungsverfahren. Es haben sich keine neuen Gesichtspunkte ergeben, die eine andere Beurteilung rechtfertigen würden. Die Belastung des Berufungsklägers zu 1 mit Schadensersatzansprüchen oder Verfahrenskosten, die er für die Ermittlung des Streitwerts als maßgeblich ansehen will, ist nicht entscheidend. Vielmehr kommt es auf den Wert der Nichtigkeitsklärung des Streitpatents an

Zu III.:

6 Die Beschwerden des Berufungsklägers zu 1 und der Berufungsbeklagten gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 5. August 2003 unter 2. waren zurückzuweisen. Das Bundespatentgericht hat den für den Berufungskläger zu 1 maßgebenden Streitwert danach gemäß § 144 Abs. 1 PatG

auf 100.000,-- € herabgesetzt. Hiergegen haben der Berufungskläger zu 1 und die Berufungsbeklagte Beschwerde eingelegt. Der Berufungskläger zu 1 möchte eine Herabsetzung auf 50.000,-- € erreichen, die Berufungsbeklagte tritt einer Herabsetzung des Streitwerts gemäß § 144 PatG in vollem Umfang entgegen.

7 Die Voraussetzungen für eine Herabsetzung des Streitwerts lagen in der ersten Instanz vor. Dem Berufungskläger zu 1 war in erster Instanz Verfahrenskostenhilfe versagt worden. Eine Gefährdung seiner wirtschaftlichen Lage durch die Belastung mit den Kosten des Nichtigkeitsverfahrens kam daher in diesem Stadium des Verfahrens in Betracht. Die Grundzüge des Senatsbeschlusses vom 24. Februar 1953 (I ZR 206/51, GRUR 1953, 284 - Kostenbegünstigung I), wonach eine Gefährdung der wirtschaftlichen Lage bei einer vermögenslosen und nicht mehr tätigen juristischen Person zu verneinen sein kann, lassen sich nicht übertragen. Andere Gründe hat die Berufungsbeklagte nicht geltend gemacht.

8 Gründe für eine weitere Herabsetzung des Streitwerts gemäß § 144 PatG hat der Berufungskläger zu 1 nicht dargelegt. Er hat insbesondere entgegen dem Hinweis des Senats im Beschluss vom 27. Juli 2004 unter IV. sich nicht zu dem Antrag der Berufungsbeklagten erklärt, ihr die Unterlagen zugänglich zu machen, mit denen die Anträge auf Streitwertherabsetzung begründet worden sind. Solche Angaben können daher bei der Entscheidung über die Herabsetzung des Streitwerts nach § 144 PatG nicht berücksichtigt werden (vgl. Sen.Beschl. v. 27.07.2004 unter IV.).

Zu IV.:

- 9 Aus den zuvor genannten Gründen kam auch eine Herabsetzung des Streitwerts in der Berufungsinstanz gemäß § 144 PatG nicht in Betracht. Hinzu kommt, dass dem Berufungskläger zu 1 anders als in der ersten Instanz Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden ist, so dass eine Gefährdung seiner wirtschaftlichen Lage jedenfalls nicht ohne weiteres ersichtlich ist. Bei der Berufungsklägerin zu 2 kam hingegen eine Gefährdung ihrer wirtschaftlichen Lage nicht mehr in Betracht, da sie, wie sie selbst vorträgt, jedenfalls seit März 2005 zahlungsunfähig ist.

Melullis

Ambrosius

Mühlens

Asendorf

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.08.2003 - 4 Ni 23/02 -