



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 274/02

vom

28. Oktober 2003

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

beschlossen:

Das Ablehnungsgesuch gegen den gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. W. R. wird zurückgewiesen.

Gründe:

Ein Sachverständiger kann nach § 406 ZPO, der auch im Berufungsverfahren in Patentnichtigkeitssachen anwendbar ist, abgelehnt werden, wenn vom Standpunkt der ablehnenden Partei aus hinreichende objektive Gründe vorliegen, die in den Augen einer vernünftigen Partei geeignet sind, Zweifel an seiner Unparteilichkeit zu wecken. Dies kann insbesondere dann in Betracht kommen, wenn der Sachverständige in näheren Beziehungen zu einer Partei steht (Sen.Beschl. v. 11.07.1995 - X ZR 99/93; Beschl. v. 04.12.2001 - X ZR 199/00, GRUR 2002, 369 m. Hinweisen auf die st. Rspr. d. Sen.). Dagegen wurde es insbesondere als die Ablehnung nicht rechtfertigend angesehen, wenn der Sachverständige vor längerer Zeit für einen am Verfahren nicht

beteiligten Konkurrenten auf gleichem Gebiet tätig war (Sen.Beschl. v. 11.07.1995 - X ZR 99/93), oder wenn der gerichtliche Sachverständige für Schutzrechte eines Konkurrenten des Patentinhabers auf dem einschlägigen Gebiet als Erfinder benannt war (Sen.Beschl. v. 04.12.2001 - X ZR 199/00, GRUR 2002, 369).

Vorliegend hat die Klägerin geltend gemacht, der Sachverständige sei neben seiner Tätigkeit als Hochschullehrer auch gewerblich tätig; er sei alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH, die ...

herstelle und vertreibe. Im Internet bezeichne diese GmbH als ihr Vertriebsunternehmen in J. die O. S. Inc. in T. . Diese wiederum bezeichne auf ihrer Internetseite die S. Corp. als einen ihrer Hauptkunden. Die Beklagte sei auf dem hier streitigen Gebiet Sachwalterin der Rechte der S. Corp., dies ergebe sich aus einem Vertrag zwischen den Prozeßparteien. Das Näheverhältnis zwischen dem Unternehmen des Sachverständigen, der S. Corp. und der Beklagten werde zudem auch dadurch belegt, daß auf Veranlassung der Klägerin die Beklagte sowie die S. Corp. und ein weiteres ... Unternehmen wegen einer gemeinschaftlichen kartellrechtswidrigen Lizenzierungspraxis in T. zu hohen Strafen verurteilt worden seien.

Der Sachverständige hat bestätigt, daß er Geschäftsführer der B. GmbH ist, welche ... produziere. Es treffe ferner zu, daß die B. GmbH ihre Produkte in J. durch zwei Unternehmen vertreiben lasse, von denen eines die O. S. Inc. sei. Einen Vertrag hierüber gebe es nicht, die B. GmbH halte keine Anteile an der O.

S. Inc., noch sei dies umgekehrt der Fall. Es sei mithin schon nicht richtig, daß die O. S. Inc. als Vertriebsorganisation der B. GmbH tätig sei. Es möge zutreffen, daß S. ein Hauptkunde der O. S. Inc. sei, daraus folge aber nicht seine Parteilichkeit, zumal nach seiner Kenntnis bisher kein Produkt der B. GmbH mit oder ohne Einschaltung der O. S. Inc. an S. verkauft worden sei. Insgesamt hält sich der Sachverständige nicht für befangen.

Unter diesen Umständen, deren Darstellung durch den Sachverständigen die Klägerin nicht entgegengetreten ist, erscheint auch aus der Sicht einer vernünftigen Partei die Annahme nicht gerechtfertigt, daß der Sachverständige möglicherweise den Beteiligten des Rechtsstreits nicht völlig unparteilich gegenübersteht. Dazu genügt nicht allein schon der Umstand, daß der Sachverständige selbst auf dem Gebiet der ... gewerblich tätig ist. Der Sachverständige tritt nicht als Mitbewerber von Produkten auf, die in diesem Verfahren eine Rolle spielen. Ein darüber hinausgehendes Interesse des Sachverständigen, für die ein oder andere Seite Partei zu ergreifen, ist nicht erkennbar. Die Beziehungen zur S. Corp. sind nicht eng, sondern sollen nur darin bestehen, daß S. Hauptkunde eines Unternehmens ist, das auch Produkte des Sachverständigen in J. vermarktet. Das allein begründet aber noch nicht die Befangenheit des Sachverständigen; daß er allein aus dieser Interessenlage geneigt sein könnte, zugunsten der Beklagten parteiisch zu sein, ist nicht ersichtlich. Aus den C. Agreement, das die Klägerin weiter anführt, ist eine solche Befürchtung ebenfalls nicht herzuleiten. Dieser Vertrag ist zwischen den Prozeßparteien geschlossen worden; aus ihm ergibt sich, daß

die Beklagte berechtigt ist, die in den Anlagen zum Vertrag bezeichneten Patente auch insoweit zu lizenzieren, als diese unter anderem von S. gehalten oder kontrolliert werden. Selbst wenn dies für ein "Näheverhältnis" zwischen der Beklagten und der S. Corp. spricht, so spricht allein dieser Umstand nicht zugleich auch dafür, daß der Sachverständige sozusagen im Lager der Beklagten steht und zu befürchten ist, daß er zu ihren Gunsten voreingenommen ist. Dies würde nämlich voraussetzen, daß er seinerseits ein enges Verhältnis zu der S. Corp. hätte. Wie bereits dargelegt, läßt sich dies aber nicht allein dem Umstand entnehmen, daß S. Hauptkunde eines Unternehmens ist, das auch Produkte des Sachverständigen in J. vermarktet.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Mühlens

Meier-Beck