BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 115/06

vom

12. Juli 2011

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. Juli 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 Univ.-Prof. Dr. S. -Z. für die Erstellung des schriftlichen Gutachtens und die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung wird unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags des Sachverständigen auf 18.871,02 € einschließlich Umsatzsteuer festgesetzt.

Gründe:

1 I. Der gerichtliche Sachverständige hat sein am 15. März 2010 in Auftrag gegebenes schriftliches Gutachten mit 210 Stunden à 85 €, mithin 17.850 € zuzüglich 19 % Umsatzsteuer in Höhe von 3.391,50 €, gesamt mit 21.241,50 € abgerechnet. Diese Kostenrechnung wurde in der mündlichen Verhandlung erörtert; die anwesenden Parteien gaben hierzu keine Stellungnahme ab.

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

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

3 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 (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).

4 2. Das dem angegriffenen Streitzertifikat zugrunde liegende Patent betrifft eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Inhibierung der Knochenresorption und umfasst einen Patentanspruch. Mit den drei verbundenen Nichtigkeitsklagen wurde mangelnde Patentfähigkeit geltend gemacht. Das Patentgericht hat das Streitzertifikat für nichtig erklärt. Das Urteil des Patentgerichts um-

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

fasst 17 Seiten, die Berufungsbegründung allein 50 und die Berufungserwiderungen zweier der drei Klägerinnen je circa 30 Seiten.

5 Nach dem Beweisbeschluss waren Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit zu beantworten und in diesem Rahmen sechs Veröffentlichungen zu prüfen. Das schriftliche Gutachten des Sachverständigen umfasst 14 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, auch wenn die Klägerinnen zu 2 und 3 ihre Klagen im Laufe des Berufungsverfahrens zurückgenommen haben, 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 mehr als 100 bis 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). Da der Umfang hier an der oberen Grenze des Durchschnitts liegt, legt der Senat auch im vorliegenden Fall eine Stundenzahl von 150 zugrunde.

7 3. Der Sachverständige hat in seiner Abrechnung einen Stundensatz von 85 € geltend gemacht. 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; Beschluss vom 15. Mai 2007 - X ZR 75/05 Rn. 4; Beschluss vom 15. Februar 2011 - X ZR 7/09 Rn. 9), ist für die Berechnung der Vergütung des Sachverständigen ein Stundensatz von 95 € zugrunde zu legen. Dieser Stundensatz ist

auch hier unter Berücksichtigung der allgemein für Leistungen dieser Art außergerichtlich vereinbarten Stundensätze gerechtfertigt.

8 Hieraus ergibt sich für das schriftliche Gutachten folgende Abrechnung:

150 Stunden à 95 €	14.250,00 €
Umsatzsteuer	2.707,50 €
insgesamt	16.957,50 €

9 II. Für die Vorbereitung und die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung hat der Sachverständige insgesamt 1.913,52 € verlangt. Die noch an der mündlichen Verhandlung beteiligten Parteien haben der Erstattung dieses Betrags zugestimmt.

10 III. Der Sachverständige erhält deshalb:

für das schriftliche Gutachten	16.957,50 €
für die Vorbereitung und Teilnahme an der mündlichen Verhandlung	1.913,52 €
insgesamt	18.871,02 €

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Grabinski Schuster

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.06.2006 - 3 Ni 36/04 -