

# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 317/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In dem Einspruchs- und Erinnerungsverfahren

...

...

**betreffend das Patent ...**  
**(hier: Gegenstandswert des Einspruchs-  
und Erinnerungsverfahrens)**

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, Dipl.-Ing. Küstner und Dipl.-Ing. Reinhardt

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Einspruchs- und Erinnerungsverfahrens wird auf 4.000.- € zuzüglich des Wertes des von der Patentinhaberin gestellten Kostenantrags festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Die Einsprechenden zu I und II haben gegen das Patent ... Einspruch eingelegt, jedoch keine Einspruchsgebühr entrichtet.

Auf den Hinweis des Bundespatentgerichts, dass die Einsprüche deshalb als nicht erhoben gelten, hat der Einsprechende zu II beantragt,

das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortzusetzen,

weil der Einspruch als zurückgenommen gelte. Zudem gebiete dies Treu und Glauben.

Demgegenüber hat die Patentinhaberin beantragt,

den Einsprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 23. Juni 2004 hat die Rechtspflegerin des Senats festgestellt, dass die Einsprüche als nicht erhoben gelten. Ein Ausspruch über die Kosten erging nicht.

Auf die Erinnerung der Patentinhaberin, mit dem Ziel der Kostenauflegung zu Lasten der Einsprechenden und die Anchlusserinnerung des Einsprechenden zu II, mit dem Ziel einer Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen, hat der Senat durch Beschluss vom 17. August 2004 die Erinnerung der Patentinhaberin einschließlich des Kostenantrags und die Anchlusserinnerung des Einsprechenden zu II zurückgewiesen.

Nunmehr beantragt die Rechtsanwältin, die den Einsprechenden zu II im Verfahren vertreten hat, "Streitwertfestsetzung". Hiervon sind die Einsprechenden unterrichtet worden. Eine Stellungnahme ist nicht zu den Akten gelangt.

## II.

Die beantragte Wertfestsetzung ist nach §§ 7, 10 Abs 1 BRAGebO zulässig und geboten, weil im patentgerichtlichen Verfahren, für das Festgebühren gelten, eine Rechtsanwältin mitgewirkt hat, deren Gebühren sich nach dem Gegenstandswert bestimmen (BPatGE 35, 195).

Der Gegenstandswert ist vom Gericht nach freiem und billigem Ermessen festzusetzen (§ 80 Abs 4 PatG, § 3 ZPO, § 8 Abs 2 BRAGebO), wobei eine Schätzung zugelassen ist (BPatGE 35, 195). Der Gegenstandswert eines Einspruchsverfahrens richtet sich grundsätzlich wie auch im Patentnichtigkeitsverfahren nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung eines nicht schutzfähigen Patents. Dieser Gegenstandswert entspricht im allgemeinen dem gemeinen Wert des Patents, wofür die Erträge, die das Patent bis zum Ablauf der Schutzdauer unter gewöhnlichen Verhältnissen erwarten lässt, also insbesondere die zu erwartenden Lizenzeinnahmen, einen Anhalt bieten können (BPatGE 28, 193, 195). Der vorliegende Fall bietet indes die Besonderheit, dass der Einspruch mangels Zahlung der Einspruchsgebühr als nicht erhoben gilt. Die Parteien haben lediglich über die Frage gestritten, ob der Einspruch statt als nicht erhoben als zurückgenommen gilt und das Einspruchsverfahren – möglicherweise auch nach den Grundsätzen von Treu und Glauben – von Amts wegen fortzuführen sei. Schon deshalb bestehen Bedenken, bei einer derartigen Fallkonstellation den Wert des Patents zugrunde zu legen, da die Parteien lediglich um die Vorfrage gestritten haben, ob eine sachliche Überprüfung der Schutzfähigkeit des Patents überhaupt zulässig sei. Zudem haben weder die Einsprechenden noch die Patentinhaberin Umstände vorgetragen, aus denen sich Anhaltspunkte für eine Beurteilung des Wertes ergeben könnten, den das Patent darstellt. Bei dieser Sachlage erscheint es dem Senat gerechtfertigt, gemäß § 8 Abs 2 Satz 2 BRAGebO auf den dort angegebenen Richtwert von 4.000.- € zuzüglich des Wertes des Kostenantrags festzusetzen. Für eine Herabsetzung oder Erhöhung dieses Wertes sieht der Senat keinen Anlass.

Der Senat sieht von einer ziffernmäßigen Festsetzung des Wertes des Kostenantrages, den die Patentinhaberin gestellt hatte, deshalb ab, weil insoweit ein Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Eine derartige Bezifferung des Wertes des Kostenantrags ist nicht geboten, da sich die Kosten, die der Patentinhaberin im Einspruchs- und Erinnerungsverfahren unter Zugrundelegung eines Wertes von 4.000.- € für den Antrag, das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortzusetzen, entstanden sind, für die Beteiligten ohne weiteres ermitteln lässt, während der Senat keine Kenntnis darüber hat, welche Auslagen – etwa Recherche- oder Fotokopierkosten – der Patentinhaberin im einzelnen entstanden sind. Deshalb hält es der Senat – abgesehen von dem Fehlen eines Rechtsschutzbedürfnisses – auch für wenig zweckmäßig und daher untunlich, den Gegenstandswert des Kostenantrages unter Zugrundelegung nur der Festgebühren, die sich aus der BRAGebO ergeben, zu beziffern, da dieser Betrag ohne weiteres von den tatsächlich entstandenen Kosten abweichen kann.

Petzold

Dr. Fuchs-Wisseemann

Küstner

Reinhardt

Fa