

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein

GebrMG § 15 Abs. 1 Nr. 1

#### Trennwand

Nachdem der Gebrauchsmusterinhaber dem Deutschen Patentamt gegenüber auf den Hauptanspruch verzichtet hat, hat das Deutsche Patentamt oder - im Beschwerdeverfahren - das Bundespatentgericht einen gegenüber einem bestehengebliebenen (ehemaligen Unter-)Anspruch geltend gemachten Löschungsgrund gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG unabhängig davon zu prüfen, ob zugleich auch die Löschung des ursprünglichen Hauptanspruchs Streitgegenstand des Verfahrens ist.

BGH, Beschl. v. 17. Dezember 1996 - X ZB 4/96 - Bundespatentgericht

# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 4/96

vom

17. Dezember 1996

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

C. B. [REDACTED] Werke C. K. [REDACTED] & Sohn GmbH & Co. KG, E. [REDACTED]-  
K. [REDACTED]-Straße 1, A. [REDACTED], gesetzlich vertreten durch die  
C. B. [REDACTED] GmbH, diese gesetzlich vertreten durch den  
Geschäftsführer Ernst-Walter K. [REDACTED], ebenda,

Antragstellerin und  
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und  
[REDACTED] -

gegen

S. [REDACTED] R. [REDACTED]-S. [REDACTED] GmbH, G. [REDACTED]straße 6, W. [REDACTED], ge-  
setzlich vertreten durch den Geschäftsführer Ing. Werner  
S. [REDACTED], ebenda,

Antragsgegnerin und  
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Patentanwälte [REDACTED], [REDACTED],  
[REDACTED], Dr. [REDACTED],  
[REDACTED] und Dr. [REDACTED],  
M. [REDACTED]weg 7, M. [REDACTED] -

betreffend das Gebrauchsmuster 87 17 904.0

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den  
Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,  
Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und Scharen

am 17. Dezember 1996

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der  
Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 2. November 1995 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.



Gründe:

A. Das am 20. Dezember 1990 angemeldete deutsche Gebrauchsmuster 87 17 904 war bis zum Ablauf der verlängerten Schutzdauer auf die Antragsgegnerin eingetragen. Die Eintragung erfolgte, nachdem die Antragsgegnerin am 7. Januar 1991 geänderte Schutzansprüche 1 bis 26 beim Deutschen Patentamt eingereicht hatte, mit diesen am 21. Februar 1991 und wurde am 4. April 1991 bekanntgemacht. Die eingetragenen Ansprüche 1 bis 6 lauteten:

1. Trennwand mit mindestens einem Profilständer, der jeweils zwei an einander gegenüberliegenden Enden eines Verbindungsstegs im wesentlichen spiegelsymmetrisch zueinander angeordnete, durch an ihren freien Außenrändern um 180° nach innen gebogene Falzstreifen verstärkte Halteschenkel zur Aufnahme von paarweise miteinander fluchtenden, durch eine Stoßfuge voneinander getrennten Wandelementen, Schrankelementen und dergleichen Bauteile aufweist, und der je eine im Fugenbereich zwischen den Halteschenkeln angeordnete Hohlkammer enthält, die eine mit Rastöffnungen für Regalkonsolen und dergleichen Bauteile versehene Begrenzungswand aufweist,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,  
daß die Halteschenkel (14', 14'') des Profilständers durch die jeweils zwischen ihnen angeordnete Hohlkammerbegrenzungswand (28) paarweise einstückig miteinander verbunden sind, daß an den Falzstreifen (24', 24'') der Halteschenkel (14', 14'') weitere Hohlkam-

merbegrenzungswände angeordnet sind, wobei zwei der zu einander gegenüberliegenden Halteschenkeln (14') gehörenden Begrenzungswände unter Bildung des Verbindungsstegs (20) einstückig miteinander verbunden sind und die zu den anderen beiden Halteschenkeln (14'') gehörenden Begrenzungswände eine freie, gegen die benachbarte Begrenzungswand unter Einschluß der Hohlkammer (26, 26') anliegende Randleiste (38) aufweisen.

2. Trennwand nach Anspruch 1,  
d a d u r c h   g e k e n n z e i c h n e t ,  
daß die Hohlkammer (26') sich in den Bereich der Halteschenkel (14', 14'') hinein erstreckt und rückwärtig durch die Falzstreifen (24', 24'') begrenzt ist.
3. Trennwand nach Anspruch 1 oder 2,  
d a d u r c h   g e k e n n z e i c h n e t ,  
daß der Verbindungssteg (20) des Profilständers im freien Bereich zwischen den beiden Hohlkammern (26) eine Kröpfung (40) aufweist, gegen deren Außenflanken (42) die Kanten (44) der benachbarten Randleisten (38) anliegen.
4. Trennwand nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
d a d u r c h   g e k e n n z e i c h n e t ,  
daß die Randleisten (38) des Profilständers flächig gegen die benachbarten Begrenzungswände (32) anliegen.

5. Trennwand nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß in den zwischen den Hohlkammern (26) befindlichen  
freien Bereich (40) des Verbindungsstegs (20) des  
Profilständers Durchgangsöffnungen (26) eingestanz  
sind.
6. Trennwand nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß der Profilständer als einstückiges Walzprofil  
(10) aus Stahlblech ausgebildet ist.

Mit Schreiben vom 28. April 1992 erklärte die Antrags-  
gegnerin gegenüber dem Deutschen Patentamt,

"daß das eingetragene Gebrauchsmuster 87 17 904 gegen  
jedermann nur noch im Umfang der Ansprüche 2 bis 24 gel-  
tend gemacht wird und daß im darüber hinausgehenden Um-  
fang Ansprüche auch für die Vergangenheit nicht mehr  
geltend gemacht werden".

Das Deutsche Patentamt wertete diese am 30. April 1992  
eingegangene Erklärung - unbeanstandet - als Teilverzicht  
auf das Gebrauchsmuster und verfügte am 13. Mai 1992, daß  
das Gebrauchsmuster hinsichtlich der Schutzansprüche 1, 25  
und 26 infolge Verzichts zu löschen sei.

Die Antragstellerin, die von der Antragsgegnerin wegen  
Gebrauchsmusterverletzung gerichtlich in Anspruch genommen  
wird, hat im Umfang der Schutzansprüche 2 bis 6 das Lö-  
schungsverfahren betrieben, weil der Gegenstand des Schutz-

anspruchs 2 nicht ausführbar sei und weil es den Gegenständen der Ansprüche 2 bis 6 an der erforderlichen Neuheit bzw. an einem erfinderischen Schritt fehle. Die Antragsgegnerin hat widersprochen. In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts hat sie hauptsächlich beantragt, das Gebrauchsmuster mit überreicherten Schutzansprüchen 1 bis 23 aufrechtzuerhalten, deren Nr. 1 eine Zusammenfassung der eingetragenen Ansprüche 1 und 2 beinhaltet und deren Nr. 2 bis 5, abgesehen von der entsprechend geänderten Rückbeziehung, den eingetragenen Ansprüchen 3 bis 6 entsprachen. Hilfsweise hat die Antragsgegnerin die Aufrechterhaltung des Schutzrechts nach Maßgabe dreier Hilfsanträge begehrt.

Durch Beschluß vom 27. April 1994 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts das Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht und den Ansprüchen eine dem dritten Hilfsantrag der Antragsgegnerin entsprechende Fassung gegeben, weil nur derartige Ansprüche einer unzulässigen Erweiterung entbehrten, gewerblich anwendbar und neu seien sowie auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Der neue Schutzanspruch 1 beinhaltet eine Zusammenziehung der eingetragenen Ansprüche 1, 2 und 3, wobei die Anweisung, weitere Hohlkammerbegrenzungswände anzuordnen, durch die im ursprünglich angemeldeten Anspruch 1 enthaltene Anweisung ersetzt war, weitere Hohlraumbegrenzungswände einzusetzen, die im wesentlichen senkrecht abgebogen sind. Die neuen Ansprüche 2 bis 4 beinhalten entsprechend rückbezogene Ansprüche der Merkmale der eingetragenen Ansprüche 4 bis 6.

Gegen diesen Beschluß des Deutschen Patentamts haben beide Parteien Beschwerde eingelegt, wobei die Antragstellerin mit Rücksicht auf den mittlerweile erfolgten Ablauf der Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters beantragt hat,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und festzustellen, daß das Gebrauchsmuster im Umfang seiner Schutzansprüche 2 bis 6 unwirksam ist.

Durch Beschluß vom 2. November 1995 hat der Gebrauchsmusterbeschwerdesenat des Bundespatentgerichts auf die Beschwerde der Antragsgegnerin den Beschluß vom 27. April 1994 aufgehoben, weil die vom Deutschen Patentamt vorgenommene Änderung der Schutzansprüche über den Streitgegenstand hinausgehe, über den aufgrund des Löschungsantrages der Antragstellerin zu entscheiden gewesen sei. Im Hinblick auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht ausgeführt, daß und mit welchem Inhalt Schutzanspruch 2 die darin unter Schutz gestellte Erfindung so deutlich und vollständig offenbare, daß der sachverständige Durchschnittsfachmann sie ohne erfinderisches Zutun mit Erfolg ausführen könne. Ohne weitere Sachaufklärung hat das Bundespatentgericht die Beschwerde der Antragstellerin jedoch zurückgewiesen, obwohl die Antragstellerin neben ihren bisherigen Angriffen gegen die Schutzwürdigkeit der eingetragenen Ansprüche 2 bis 6 unter Beweisantritt ergänzend geltend gemacht hatte, die Gegenstände dieser Schutzansprüche seien durch mehrere Vorbenutzungen der Öffentlichkeit identisch zugänglich gemacht worden.

Gegen diese Zurückweisung richtet sich die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

B. Das aufgrund der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht statthafte, zulässig eingelegte Rechtsmittel der Antragstellerin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie zur Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht.

1. Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters im Umfang der eingetragenen Ansprüche 2 bis 6 für unbegründet erachtet, weil es nicht habe feststellen können, daß die Gegenstände dieser Schutzansprüche nicht schutzfähig seien. Zu dieser Entscheidung ist das Bundespatentgericht ohne irgendeine sachliche Prüfung auf Neuheit und erfinderischen Schritt gelangt, weil es die Ansprüche 2 bis 6 lediglich als Unteransprüche des eingetragenen (Haupt-)Anspruchs 1 angesehen und behandelt hat. Da die Antragstellerin nicht den den Ansprüchen 2 bis 6 zugrundeliegenden Hauptanspruch 1 angegriffen habe, sei dieser einer Überprüfung auf Neuheit und erfinderischen Schritt durch die Lösungsinstanzen nicht zugänglich. Deshalb sei von seiner Schutzzfähigkeit und damit auch von der Schutzzfähigkeit der sich seinem Erfindungsgedanken unterordnenden Ansprüche 2 bis 6 auszugehen.

Diese Beurteilung ist rechtsirrig. Wie die Antragstellerin mit ihrer Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, berücksichtigt sie nicht hinreichend, daß die Antragsgegnerin am 28. April 1992 eine Erklärung abgegeben hatte, die das Deutsche Patentamt als (Teil-)Verzicht auf den Schutzanspruch 1 angesehen hat, was angesichts des insoweit eindeutigen Wortlauts, daß das eingetragene Gebrauchsmuster gegen jedermann nur noch im Umfang der Ansprüche 2 bis 24 geltend gemacht werde, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist.

2. Die den Ausgangspunkt der Bewertung des Beschwerdegerichts bildende Feststellung, daß die Ansprüche 2 bis 6 Unteransprüche des Anspruchs 1 darstellten, ist allerdings rechtsfehlerfrei, was die Zeit bis zum Zugang des Teilverzichts der Antragsgegnerin beim Deutschen Patentamt betrifft. Die Qualität der Schutzansprüche 2 bis 6 änderte sich jedoch mit dem Teilverzicht der Antragsgegnerin.

3. Ein dem Deutschen Patentamt gegenüber erklärter Verzicht des eingetragenen Schutzrechtsinhabers auf ein Gebrauchsmuster oder ein Teilverzicht auf einzelne seiner Ansprüche beendet das Schutzrecht insgesamt bzw. im Umfang des oder der betroffenen Ansprüche. Dabei läßt der Verzicht den bisherigen Bestand des Schutzrechts unberührt (BPatG, Beschl. v. 15.07.1993 - 5 W (pat) 403/93, BPatGE 34, 58, 60, 63); § 23 Abs. 6 GebrMG sieht als Rechtsfolge (nur) vor, daß das Schutzrecht für die Zukunft erlischt, soweit der als Inhaber Eingetragene durch schriftliche Erklärung an das Deutsche Patentamt auf das Gebrauchsmuster verzichtet (vgl. BGH, Urt. v. 13.12.1962 - I ZR 42/61, GRUR 1963, 519, 522 - Kle-

bemax m.w.N.; Benkard/Ullmann, PatG/GebrMG, 9. Aufl., Rdn. 21 zu § 23 GebrMG; Bühring, GebrMG, 4. Aufl., Rdn. 72 zu § 4 GebrMG).

Betrifft ein Teilverzicht einen Schutzanspruch, der einem oder mehreren Unteransprüchen, auf die sich die Verzichtserklärung des Schutzrechtsinhabers nicht bezieht, als Hauptanspruch diene, so bedeutet diese Rechtsfolge, daß nunmehr der bisherige Hauptanspruch fehlt. Dieser Mangel bewirkt, daß ein vom Verzicht nicht umfaßter Schutzanspruch nicht mehr Unteranspruch des bisherigen Hauptanspruchs sein, sondern nur entweder als selbständiger Schutzanspruch (gegebenenfalls auch als Nebenanspruch) oder als Unteranspruch eines anderen vom Verzicht nicht umfaßten selbständigen Schutzanspruchs bestehenbleiben kann. Die bisherigen Unteransprüche teilen nicht mehr das Schicksal des bisherigen Hauptanspruchs (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 16.07.1964 - Ia ZB 214/63, GRUR 1964, 697, 698 - Fotoleiter). Mit dem Verzicht auf den bisherigen Hauptanspruch erlangt deshalb die Frage Bedeutung, ob die bisherigen Unteransprüche selbst schutzfähigen Gehalt haben (vgl. Benkard/Schäfers, PatG/GebrMG, 9. Aufl., Rdn. 70 zu § 35 PatG zum Wegfall des Hauptanspruchs beim Patent). Da die Antragsgegnerin mit ihrer Erklärung vom 28. April 1992 die (bei den Ansprüchen 3 bis 6 fakultative) Rückbeziehung der eingetragenen Ansprüche 2 bis 6 nicht aufgehoben und daher Schutz für eine Trennwand der Merkmale der bisherigen Unteransprüche nicht unabhängig von der Verwirklichung auch der Merkmale des Anspruchs 1 begehrt hat, bezieht sich diese Frage im zu entscheidenden Fall auf fünf Ansprüche, die durch die Kombina-

tion der jeweiligen Merkmale mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gekennzeichnet sind, sowie auf hierauf rückbezogene Ansprüche.

4. Der veränderten Sachlage muß - wie die Rechtsbeschwerde zu Recht geltend macht - im Lösungsverfahren Rechnung getragen werden, indem das nach dem Zeitpunkt des Teilverzichts mit der Sache befaßte Deutsche Patentamt oder - im Beschwerdeverfahren - das Bundespatentgericht einen hinsichtlich des bzw. der bestehengebliebenen (ehemaligen Unter-)Ansprüche geltend gemachten Lösungsgrund gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG unabhängig davon prüft, ob zugleich auch die (rückwirkende) Löschung des ursprünglichen Hauptanspruchs Streitgegenstand des Verfahrens ist. Der bis zum Teilverzicht unangefochtene Bestand des Hauptanspruchs ist entgegen der Meinung des Beschwerdegerichts kein Argument für die Schutzfähigkeit der bestehengebliebenen Ansprüche, weil der Hauptanspruch den ihn betreffenden Verzicht nicht überdauert und die Wirkungen der Eintragung des Hauptanspruchs mit dem Teilverzicht enden.

Die diesen Umstand vernachlässigende Betrachtungsweise des Bundespatentgerichts läßt sich insbesondere nicht mit dem im übrigen zu bereits geprüften Patentansprüchen ergangenen Urteil des Bundesgerichtshofes vom 15. April 1955 (I ZR 33/54, GRUR 1955, 476 ff. - Spülbecken) rechtfertigen. Damals hat der Bundesgerichtshof zwar ausgeführt, daß ein nicht angegriffener Anspruch als rechtsbeständig hinzunehmen sei und als solcher nicht auf Neuheit, technischen Fortschritt und Erfindungshöhe geprüft werden könne. Der damalige Sachverhalt war aber dadurch gekennzeichnet, daß der

Hauptanspruch nicht nur unangefochten geblieben war, sondern auch seitens des eingetragenen Schutzrechtsinhabers keine seinen Bestand beeinträchtigende Erklärung erfahren hatte. Tatsächlich hat der Bundesgerichtshof damit nur Aussagen für einen Sachverhalt getroffen, wie er möglicherweise vor dem Zugang der Erklärung der Gebrauchsmusterinhaberin vom 28. April 1992 bestand, als das das Streitgebrauchsmuster betreffende Lösungsverfahren, in dem die nunmehr angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts ergangen ist, noch nicht betrieben wurde. Nachdem der Teilverzicht der Gebrauchsmusterinhaberin Wirkung erlangt hatte, ist dieser jedoch wie jede andere den beanspruchten Schutz betreffende Handlung des eingetragenen Inhabers zu berücksichtigen.

5. Die Prüfung der Schutzfähigkeit von (ehemaligen Unter-)Ansprüchen, deren infolge Teilverzichts erloschener ehemaliger Hauptanspruch bis zum Zeitpunkt des Teilverzichts Bestand hat, kann auch nicht deshalb unterbleiben, weil sowohl eine begehrte Löschung als auch eine begehrte Feststellung der Unwirksamkeit der (ehemaligen Unter-)Ansprüche rückwirkende Kraft haben (vgl. zur Löschung BGH, Urt. v. 13.12.1962 - I ZR 42/61, GRUR 1963, 519, 521 - Klebemax; Bühring, aaO, Rdn. 4 zu § 15 GebrMG; zur Feststellung BGH, Beschl. v. 02.03.1967 - Ia ZB 10/65, GRUR 1967, 351, 352 - Korrosionsschutz-Binde; Bühring, aaO, Rdn. 34 zu § 15 GebrMG) und wegen dieser Wirkung dem Hauptanspruch für die Zeit seines Bestandes die Nebenansprüche nehmen würde, obwohl diese während dieser Zeit als Ausgestaltungen des hauptsächlich eingetragenen Erfindungsgedankens jedenfalls an dem durch seine Eintragung geschaffenen Rechtsschein (vgl. BGH, Urt. v. 27.10.1961 - I ZR 53/60, GRUR 1962, 140,

141 - Stangenführungsrohre) teilhaben. Denn im Hinblick auf die Schutzrechtslage, die mit dem Zugang des Teilverzichts beim Deutschen Patentamt entsteht, hat ein Antragsteller, der mit seinem Löschantrag gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG die Interessen der Allgemeinheit wahrnimmt (Sen.Beschl. v. 14.07.1983 - X ZB 9/82, GRUR 1983, 725, 728 - Ziegelsteinformling I) oder der beispielsweise (Sen.Urt. v. 26.06.1973 - X ZR 23/71, GRUR 1974, 146 - Schraubennahtrohr) als Beklagter eines Verletzungsrechtsstreits das nach einem zeitlichen Ablauf des Schutzrechts notwendige (vgl. hierzu Sen.Beschl. v. 28.03.1985 - X ZB 10/84, GRUR 1985, 871, 872 - Ziegelsteinformling II m.w.N.) Interesse an der Feststellung der Unwirksamkeit von Schutzansprüchen hat, Anspruch darauf, daß der geltend gemachte Löschantrag sachlich geprüft wird.

6. Ergibt die wegen der seit dem Teilverzicht bestehenden Schutzrechtslage vorzunehmende Prüfung der Schutzfähigkeit eines (bisherigen Unter-)Anspruchs, daß dessen Gegenstand nach den §§ 1 bis 3 GebrMG nicht schutzfähig ist, so ist es unter diesen Umständen schließlich auch allein sachgerecht, die gewünschte Löschung bzw. die gewünschte Feststellung der Unwirksamkeit uneingeschränkt auszusprechen. Die Schutzfähigkeit ist unteilbar. Ist ihr Fehlen durch die zuständigen staatlichen Stellen in dem dafür vorgesehenen Verfahren erkannt, besteht auch für einen Rechtsschein eines Schutzes, den die Eintragung eines Schutzanspruchs beim Gebrauchsmuster bewirkt, keine sachliche Berechtigung mehr. Den formalen Erfordernissen, die im Bereich der auf Eintragung beruhenden gewerblichen Schutzrechte unumgänglich sind, ist dadurch genügt, daß die rückwirkende Kraft einer die an-

gegriffenen (ehemaligen Unter-)Ansprüche betreffenden Entscheidung den ehemaligen Hauptanspruch nicht umfaßt. Sein bis zum Teilverzicht gegebener Bestand bleibt unberührt, solange nicht auch seinetwegen ein Löschungsantrag oder ein Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit Erfolg hatte. Auch in der vom Beschwerdegericht ausdrücklich angesprochenen Funktion als älteres Recht (§§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG) hat dieser Anspruch so lange weiterhin die ihm zukommende Bedeutung.

7. Da die Antragstellerin zunächst mit ihrem Löschungsantrag und nach Zeitablauf des Streitgebrauchsmusters mit ihrem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit den Ansprüchen 2 bis 6 Neuheit bzw. erfinderischen Schritt abgesprochen hat, hätte nach alledem das Bundespatentgericht die beantragte Prüfung, ob der nach dem Teilverzicht gegebene Gegenstand des streitigen Teils des Gebrauchsmusters diese Schutzvoraussetzungen erfüllt, nicht verweigern dürfen. Angesichts der Rückbeziehung der streitgegenständlichen Ansprüche 3 bis 6 und ausgehend von der bereits vorgenommenen Bewertung des Verhältnisses der Ansprüche 1 bis 6 zueinander besteht dieser Gegenstand in einer Trennwand mit einer Kombination der in den eingetragenen Ansprüchen 1 und 2 vorgeschlagenen Merkmale, während die Ansprüche 3 bis 6 in unmittelbarer Rückbeziehung auf den früheren Anspruch 1 als (gegenüber Anspruch 2) selbständige Nebenansprüche zu beurteilen sind und bei Rückbeziehung auf den Anspruch 2 oder die Folgeansprüche als Unteransprüche dem Durchschnittsfachmann vorteilhafte Ausgestaltungen dieser Lehren vermitteln. Das Bundespatentgericht wird deshalb die Sachaufklärung nachzuholen haben, die unter Berücksichtigung des streitigen Vor-

bringens der Parteien zur Beantwortung der Frage notwendig ist, ob eine Trennwand mit den Merkmalen dieser Ansprüche eine den Gebrauchsmusterschutz rechtfertigende Erfindung ist.

8. Da bereits wegen des Teilverzichts auf Anspruch 1 der angefochtene Beschluß aufgehoben werden muß, bedarf es keiner Ausführungen zu der rechtlichen Tragweite der im Rahmen des Schreibens vom 28. April 1992 abgegebenen, die Zeit vor dem Teilverzicht betreffenden Erklärung an das Deutsche Patentamt (zu einer ähnlichen Erklärung gegenüber einem Antragsteller vgl. BGH, Urt. v. 29.09.1964 - Ia ZR 285/63, GRUR 1965, 231, 233 - Zierfalten), daß im über die Ansprüche 2 bis 24 hinausgehenden Umfange Ansprüche auch für die Vergangenheit nicht mehr geltend gemacht würden.

9. Angesichts der Notwendigkeit weiterer Sachaufklärung ist das Obsiegen und Unterliegen der Parteien noch offen, weshalb dem Beschwerdegericht auch die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu übertragen ist. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß § 107 Abs. 1 2. Halbsatz PatG, § 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG abgesehen.

Rogge

Broß

Jestaedt

Scharen

Maltzahn