

BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 39/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen Beschränkung des Patents DE 693 14 737. 7
(deutscher Teil des europäischen Patents 0 588 394)

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Ulrich sowie die Richter Hövelmann, Dr. Barton und Dr. Frowein

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Februar 2001 ist wirkungslos.

G r ü n d e

I.

Durch den angefochtenen Beschluss hat das Deutsche Patent- und Markenamt das ein Lagerregal betreffende Patent nach einem ersten Hilfsantrag vom 13. Februar 2001 gemäß PatG § 64 beschränkt und den weitergehenden Beschränkungsantrag nach Hauptantrag vom 13. Februar 2001 zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers, mit der er beantragt,

den Beschränkungsbeschluss vom 13. Februar 2001 aufzuheben.

Während des Beschwerdeverfahrens nimmt der Patentinhaber mit am 27. April 2001 eingegangenem Schriftsatz vom 24. April 2001 den ursprünglich gestellten Beschränkungsantrag vom 31. Januar 2000 zurück.

II.

Das Beschwerdeverfahren ist nach Rücknahme des Beschränkungsantrags gegenstandslos geworden und deshalb erledigt.

Der Patentinhaber konnte seinen Beschränkungsantrag hier wirksam auch noch nach Erlass des angefochtenen Beschlusses zurücknehmen. Dieser Beschluss ist insgesamt noch nicht rechtskräftig. Zwar lässt die h.M. die Rücknahme eines Be-

schränkungsantrags nur bis zum Erlass des Beschränkungsbeschlusses zu (BGH GRUR 1961, 529, 531 – Strahlapparat; Schwendy in Busse, PatG, 5. Aufl, § 64 Rdn 19; Schulte, PatG, 6. Aufl, § 64 Rdn 10). Eine mögliche Begründung dafür, dass eine Rücknahme nicht bis zur Rechtskraft des Beschränkungsbeschlusses möglich sei, mag darin liegen, dass die Beschränkung als einer der Gründe einer teilweisen Endigung des Patents mit dem Patentverzicht PatG § 20 Abs 1 Nr 1 verwandt ist (Schwendy aaO, § 64 Rdn 9, 10). Die Erklärung eines Verzichts ist aber nicht frei widerrufbar. Hier aber besteht die Besonderheit, dass die Beschränkung nur auf einen Hilfsantrag hin erfolgt, das in erster Linie verfolgte Beschränkungsbegehren nach Hauptantrag aber zurückgewiesen worden ist und der Patentinhaber sich hiergegen beschwert. Damit kann die Beschränkung nach Hilfsantrag immer dann mit Rückwirkung entfallen, wenn es im Beschwerdeverfahren zu irgendeiner abweichenden Entscheidung kommt. Nach Auffassung des Senats muss es zumindest in einem solchen Fall dem Patentinhaber möglich sein, den Beschränkungsantrag auch ganz zurückzunehmen, solange über die eingelegte Beschwerde noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist.

Eine solche Rücknahme des Beschränkungsantrags ist dann mit der Rücknahme einer Anmeldung vergleichbar: wie die Anmeldung hat auch der Beschränkungsantrag letztlich ein in bestimmter Weise ausgestaltetes Patent zum Ziel. Damit ist gemäß PatG § 99 iVm ZPO § 269 Abs 3, Satz 1 der angefochtene Beschluss insgesamt wirkungslos, ohne dass es eines solchen Ausspruchs bedarf (Senat in BPatGE 38, 195, 196; Schulte a.a.O. § 34 Rdn. 408).

Der Senat spricht hier die Wirkungslosigkeit zur Klarstellung in einem förmlichen Beschluss aus.

Das Beschwerdeverfahren hat sich durch die Rücknahme des Beschränkungsantrags erledigt (vgl BGH Mitt 1985, 52).

Ch. Ulrich

Hövelmann

Barton

Frowein

br/Bb