

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 9/86

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 26 23 292.5-23

der Firma J.E. H[REDACTED] & Söhne, G[REDACTED]straße [REDACTED], P[REDACTED],

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. die Firma Hermann A. T[REDACTED], He[REDACTED]straße [REDACTED], P[REDACTED],

Einsprechende I und
Rechtsbeschwerdegegnerin I,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

2. Herr Rolf B[REDACTED], P[REDACTED],

Einsprechender II und
Rechtsbeschwerdegegner II,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

3. die Firma Franz Br[REDACTED], L[REDACTED]straße [REDACTED], P[REDACTED],

Einsprechende III und
Rechtsbeschwerdegegnerin III,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. November 1986 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, von Albert, Rogge und Dr. Jestaedt

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 11. Senats (Technischen Beschwerdesenats VI) des Bundespatentgerichts vom 25. November 1985 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I. Die Patentanmeldung ist am 24. Mai 1976 mit der Bezeichnung "Anordnung zum Fassen von Edelsteinen in Schmuckkörpern aus Metall" eingereicht, vom Deutschen Patentamt mit der Klasse A 44 C 17/04 (IPC²) ausgezeichnet und mit der Bezeichnung "Verfahren zum Fassen von Edelsteinen in Schmuckkörpern aus Edelmetall" bekanntgemacht worden. Das Deutsche Patentamt hat nach Erhebung mehrerer Einsprüche das nachgesuchte Patent erteilt.

Auf die Beschwerden der Einsprechenden hat der 11. Senat des Bundespatentgerichts den Erteilungsbeschluß des Patentamts aufgehoben und das nachgesuchte Patent versagt.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie rügt, das Bundespatentgericht sei nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen, weil der 11. Senat für die Entscheidung über Beschwerden auf dem Fachgebiet der Patentanmeldung nicht zuständig gewesen sei.

Die Anmelderin beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

Die Einsprechenden beantragen die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II. Die nach § 100 Abs. 3 Nr. 1 PatG statthafte Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg; der gerügte Besetzungsmangel liegt nicht vor.

Der 11. Senat des Bundespatentgerichts hat seine Zuständigkeit für die Entscheidung über die Beschwerde der Einsprechenden zu Recht angenommen. Nach der Geschäftsverteilung 1985 des Bundespatentgerichts (BlPMZ 1985, 33 ff.) war dem 11. Senat u.a. das technische Fachgebiet "Kurzwaren; Schmucksachen" (IPC-Klasse A 44) zugewiesen, zu dem auch das "Einsetzen von Edelsteinen in Schmuckstücke" (Unterklasse C/Gruppe/Untergruppe 17/04) sowie das "Herstellen von Schmucksachen" (Unterklasse C/Gruppe 27/00) gehören. Diesem Fachgebiet läßt sich das



Verfahren der Anmeldung in der bekanntgemachten Fassung zwangslos unterordnen. Dieses betrifft das Fassen von Edelsteinen in Schmuckkörpern aus Edelmetall durch Gießen im Wachsausschmelzverfahren. Das Verfahren führt in einer Reihe von verschiedenartigen Verfahrensschritten, in denen die Edelsteinfassung bereits unter Einbeziehung und Einpassung des zu fassenden Edelsteins hergestellt wird, zu einem fertigen Schmuckstück mit einem gefaßten Edelstein und nicht lediglich zu einer Fassung für den Edelstein.

Die demgegenüber von der Rechtsbeschwerde vertretene Ansicht, der Gegenstand der Anmeldung gehöre seinem wesentlichen technischen Inhalt nach in das Fachgebiet "Mechanische Metallverarbeitung ohne wesentliches Zerspanen des Werkstoffs; Stanzen von Metall" gemäß der Klasse/ Unterklasse B 21 D der Internationalen Patentklassifikation und innerhalb dieser Unterklasse zu der Gruppe 53/00 ("Herstellen anderer besonders gestalteter Gegenstände") sowie der Untergruppe 53/44 ("Modegegenstände, z.B. Schmuckstücke"), trifft nicht zu. Die Rechtsbeschwerde erkennt, daß diese Tätigkeiten oder Gegenstände nur dann zu diesem Fachgebiet zu rechnen sind, wenn es sich um das Bearbeiten oder Verarbeiten von Blechen, Metallrohren, Stangen oder Profilen ohne wesentliches Abtragen des Werkstoffes sowie um das Stanzen solcher Werkstoffe handelt. Damit hat das Verfahren zum Fassen von Edelsteinen in Schmuckkörpern aus Edelmetall nach der vorliegenden Patentanmeldung ersichtlich nichts zu tun.

Nicht gefolgt werden kann ferner der Meinung der Rechtsbeschwerde, für die Einordnung des angemeldeten Verfahrens kämen auch die Klasse B 22 ("Gießerei") und deren Untergruppe C 7/02 ("Verlorene Modelle"), die Gruppe D 19/00 ("Eingießen, Angießen oder Umgießen von Gegenständen, die Bestandteil des Erzeugnisses sind") sowie die Untergruppe B 19/04 - richtig wohl D 19/04 ("... zum Verbinden von Teilen") in Betracht, für die der 11. Senat des Bundespatentgerichts ebenfalls nicht zuständig gewesen sei. Zwischen der der Klasse B 22 zugeordneten Technik des Gießereiwesens und dem Fachgebiet des Herstellens von Schmuckstücken aus Edelsteinen und Edelmetallen bestehen keine Berührungspunkte.

Die Klassifikation der dem Gegenstand der Patentanmeldung entgegengehaltenen Druckschriften ist für die Frage der - richtigen - Einordnung des Anmeldungsgegenstandes ohne Bedeutung.

So wie der Fall hier liegt, geht die Kritik der Rechtsbeschwerde an der Rechtsprechung des beschließenden Senats zur Unterscheidung zwischen irrtümlicher und willkürlicher Verkennung der Zuständigkeit durch einen technischen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts (vgl. insbes. BGHZ 85, 116 ff. - Auflaufbremse) ins Leere.

III. Die Rechtsbeschwerde ist sonach mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Bruchhausen

Brodeßer

von Albert

Rogge

Jestaedt