



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 16/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 011 234.4

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Dezember 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse A63B hat mit in der Anhörung am 6. Februar 2020 verkündetem Beschluss die am 19. September 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2016 011 234.4 mit der Bezeichnung

„Golfball“

mangels Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung US 6,626,772 B1 (D1) zurückgewiesen. Zu dieser Anhörung war für den Anmelder niemand erschienen.

Gegen diesen Beschluss der Prüfungsstelle, zugestellt am 17. Februar 2020, richtet sich die mit Schriftsatz vom 2. März 2020 per Telefax am 5. März 2020 eingegangene Beschwerde des Anmelders, zu der er weiterhin am 11. April 2020 eine Beschwerdebegründung eingereicht hat.

Er stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle A63B vom 6. Februar 2020 aufzuheben und das Patent mit dem Anspruch 1 vom 22. Januar 2020, per Telefax eingegangen am 28. Januar 2020, sowie den Ansprüchen 2 bis 11 vom Anmeldetag, dem 19. September 2016, zu erteilen.

Der mit Schriftsatz vom 22 Januar 2020 und per Telefax am 28. Januar 2020 eingegangene Anspruch 1 lautet wörtlich, mit senatsseitig hinzugefügter Merkmalsgliederung:

- M1 „Einen Golfball (1), dadurch gekennzeichnet,
- M2 dass der Golfball (1) auf seiner Oberfläche,
- M3 welche einen konstanten Radius besitzt,
- M4 Erhöhungen (Kalotte) (2) aufweist,

- M5 wobei diese Erhöhungen (2) einen Teil einer Oberfläche einer gedachten Kugel darstellen
- M6 und der Radius r dieser gedachten Kugel bei allen Erhöhungen (2) gleich ist.“

Darin ist gegenüber dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 das Merkmal M3 hinzugekommen.

Im Prüfungsverfahren wurden die folgenden beiden Druckschriften mitgeteilt:

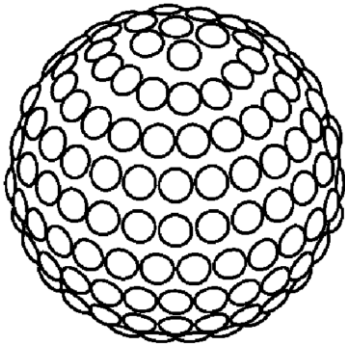
- D1 US 6,626,772 B1
- D2 US 2011/0183777 A1.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen, insbesondere zum Wortlaut der auf Anspruch 1 mittelbar bzw. unmittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 11.

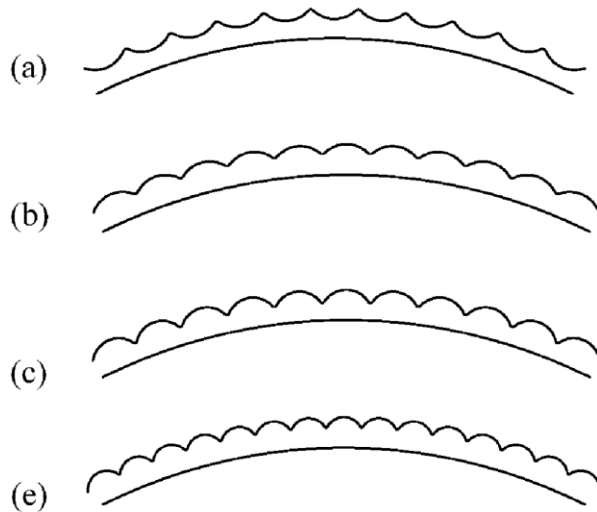
II.

- 1) Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg.

- 2) Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht neu gegenüber dem Stand der Technik, wie er aus der **D2 (US 2011/0183777 A1)** mit dortiger Figur 1 einschließlich der Figuren 1(b), 1(c) und 1(e) hervorgeht.



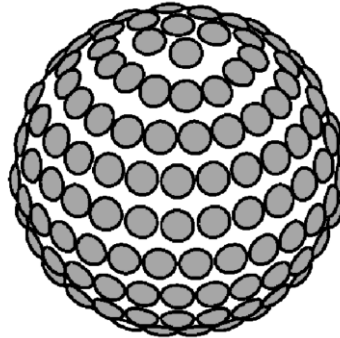
D2, Figur 1



D2, Figuren 1(a),(b),(c),(e)

Die Figur 1 zeigt, vergleiche auch den Titel der D2, einen Golfball, der rund ist und somit eine Oberfläche aufweist, welche einen konstanten Radius besitzt, wie sich auch aus Absatz 0058 ergibt („spherically symmetrical ball“). Das entspricht den Merkmalen **M1**, **M2** und **M3**.

Die D2 lehrt weiter, anstelle der aus dem Stand der Technik bekannten kleinen Vertiefungen auf der Oberfläche des Golfballes (Absatz 0005: „small concave portions on a golf ball“) Erhöhungen auf der Oberfläche vorzusehen. Zur eindeutigen Unterscheidung von den aus dem Stand der Technik bekannten und als „dimples“ bezeichneten Vertiefungen werden in der D2 die bekannten Vertiefungen als „concave dimples“ bezeichnet, die in D2 gelehrt Erhöhungen dagegen als „convex dimples“ (siehe Absätze 0008 und 0009) und auch als Vorsprünge (u.a. Absatz 0034: „projections“). Die Erhöhungen sind darüber hinaus auch in Figur 1 eindeutig als solche dargestellt, siehe die unten nochmals abgebildete Figur 1 mit diesseits ergänzter grauer Einfärbung der Erhöhungen. Das entspricht dem Merkmal **M4**.



**D2, Figur 1, graue Darstellung der konvexen
Wölbungen (convex dimples) diesseits**

Die Erhöhungen können laut Absatz 0007 und Anspruch 9 kreisförmig sein. Figur 1 zeigt darüber hinaus in Verbindung mit den Figuren 1(b), 1(c) und 1(e) deutlich in Schnittdarstellungen die jeweilige Ausbildung der Erhöhungen als Teil einer Oberfläche einer Kugel mit bei allen Erhöhungen gleich großem Radius entsprechend den Merkmalen **M5** und **M6**.

Damit ist der Gegenstand nach Anspruch 1 in der geltenden Fassung nicht neu, da die Entgegenhaltung D2 sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 vorwegnimmt.

Der Anmelder war auf die Neuheitsschädlichkeit der Entgegenhaltung D2 bereits im Bescheid der Prüfungsstelle vom 11. Dezember 2018 hingewiesen worden. Sein mit der Beschwerdebeurteilung vom 1. April 2020 vorgetragener Einwand, die D2 offenbare ausschließlich Vertiefungen, erweist sich angesichts der dort offenbarten Erhöhungen („projections“) in Form konvexer Dimples („convex dimples“) im Unterschied zu den laut D2 bekannten konkaven Dimples („concave dimples“) jedoch als nicht haltbar.

3) Mit dem nicht patentfähigen Anspruch 1 sind auch die jeweils auf diesen Anspruch rückbezogenen Unteransprüche nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet war und über einen Antrag nur

einheitlich entschieden werden kann (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05, GRUR 2007, 862, Abschnitt III. 3. a) aa) – Informationsübermittlungsverfahren II).

4) Das Gericht entscheidet ohne mündliche Verhandlung, da diese weder beantragt ist, noch Beweis erhoben werden muss und das Gericht sie auch nicht als sachdienlich erachtet.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. *das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,*
2. *bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,*
3. *einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,*
4. *ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,*
5. *der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder*
6. *der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.*

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rothe

Bayer

Dr. Krüger

Ausfelder