



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 3/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 199 13 535.5-15

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr sowie des Richters Dr. Jordan, der Richterin Klante und des Richters Dr. Egerer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die am 25. März 1999 eingereichte Patentanmeldung 199 13 535.5-15 betrifft einen Schlägerkopf für einen Golfschläger.

Sie wurde von der Prüfungsstelle für die Klasse A 63 B des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 28. Februar 2001 zurückgewiesen.

Dem Zurückweisungsbeschluß hat die Prüfungsstelle zur sachlichen Beurteilung die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 3 zugrundegelegt, da die mit der Eingabe vom 18. September 1999 eingereichten drei Patentansprüche nach Auffassung der Prüfungsstelle Merkmale enthalten würden, die in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart seien.

Die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 3 lauten:

- " 1. Anordnung des Schlägerschaftes (Hosel) im Schwerpunkt (Mittelpunkt) des Schlägerkopfes.
2. Die S-Form (Versatz, Kröpfung) des Schlägerschaftes in Schlagrichtung, die ein Nachfedereffekt hat.
3. Senkungen (Bohrungen) auf dem Schlägerblatt, die einen besseren Rückwärtsdrall (Backspin) ermöglichen."

Die mit der Eingabe vom 18. September 1999 eingereichten Patentansprüche 1 bis 3 lauten:

- " 1. Anordnung des Schlägerschaftes (Hosel) im Schwerpunkt (Mittelpunkt) des Schlägerkopfes. Die Verbindung zwischen Schaft und Schlägerkopf ist eine Gabel (1) welche links und rechts am Schlägerkopf befestigt ist. Die Verbindung zwischen Schaft und Schlägerkopf kann auch im Mittelpunkt des Schlägerblattes (centreshaft) (2) angebracht werden.
2. Die S-Form (3) (Versatz, Kröpfung) des Schlägerschaftes in Schlagrichtung, die ein Nachfeder-Effekt hat.
3. Senkungen (Bohrungen) auf dem Schlägerblatt, die einen besseren Rückwärtsdrall (Backspin) ermöglichen."

Die Zurückweisung der Anmeldung wurde damit begründet, daß die Merkmale der mit den ursprünglichen Unterlagen eingereichten Patentansprüchen gegenüber einem Stand der Technik, wie er in

(1) US 34 48 981 und

(5) US 19 68 092

beschrieben sei, nicht mehr neu seien.

Weiterhin wurden folgende Literaturstellen zitiert:

(2) US 55 44 879

(3) DE 94 04 924 U1

(4) DE 82 00 672 U1.

Gegen den Zurückweisungsbeschluß der Prüfungsstelle hat der Patentanmelder mit Schriftsatz vom 11. April 2001, eingegangen am 18. April 2001, Beschwerde eingelegt.

Darin führt er aus, daß er darum bitte, einen Golfschläger, dessen Schaft in der Mitte des Schlägerblattes angebracht ist, unter Patentschutz zu stellen und daß er die runden Vertiefungen (Bohrungen) aus dem Patentschutz herausnehmen wolle und eine neue Schlagfläche mit waagrechten und senkrechten Rillen (GROOVES) in einem Abstand von 3 mm (gemäß einer dem Beschwerdeschriftsatz beiliegenden Zeichnung) geschützt haben wolle.

Vom Patentanmelder wurde außerdem auf die Golfregeln im alten Regelbuch (1988) Seite 40 (6) und im neuen Regelbuch (2000 bis 2003) Seite 184 Anfang II No. 2C (7) hingewiesen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden (PatG § 73). Sie hat jedoch keinen Erfolg.

2. Es gelten antragsgemäß die mit der Eingabe vom 18. September 1999 eingereichten Patentansprüche 1 bis 3.

Der Patentanspruch 1, der die Anordnung des Schlägerschaftes betrifft, ist gegenüber den ursprünglichen Unterlagen, wie die Prüfungsstelle bereits im Prüfungsbescheid vom 30. Juni 2000 feststellte, unzulässig abgeändert worden. Dabei handelt es sich offensichtlich um das Merkmal, daß die Verbindung zwischen Schaft und Schlägerkopf eine Gabel ist, welche links und rechts am Schlägerkopf befestigt ist, was in den ursprünglichen Unterlagen nicht ausgeführt worden ist. Solche in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarten Merkmale, die den Anmel-

dungsgegenstand unzulässig abändern oder erweitern, führen nach § 48 PatG iVm den §§ 38 und 45 zur Zurückweisung der Anmeldung. Mit dem Patentanspruch 1 fallen die Patentansprüche 2 und 3, da über den Antrag nur im Ganzen entschieden werden kann (BGH "Elektrisches Speicherheizgerät" GRUR 1997, 120).

3. Ohne es näher auszuführen, hat die Prüfungsstelle offensichtlich die ursprünglichen Patentansprüche als Gegenstand eines vom Anmelder nicht ausgesprochenen Hilfsantrags betrachtet.

Aber auch diese Patentansprüche sind nicht patentfähig, wie im Zurückweisungsbeschuß bereits ausgeführt wurde.

Beim Golfspielen ist beim Spielen auf Distanz nach den Golfregeln des maßgebenden Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews von 1988 Seite 40 (6) – auf die der Anmelder im Beschwerdeschriftsatz selbst hingewiesen hat - ein Golfschläger vorgeschrieben, bei dem der Schaft an der Ferse des Schlägerkopfs befestigt ist. Nach diesem Regelwerk (6) ist ein Putter ein vorwiegend zum Gebrauch auf dem Grün bestimmter Golfschläger, bei dem nach diesen Spielregeln der Schaft an jeder Stelle des Schlägerkopfes einmünden kann. Nach diesem Regelwerk wird die Verwendung des Putters – Golfschlägers auch außerhalb des Grün nicht ausgeschlossen. Der Putter ist also ein Golfschläger. Auch dieser Golfschläger (Putter) besteht aus einem Schlägerkopf und einem Schaft, der – vom Regelwerk erlaubt – mittig in den Schlägerkopf einmünden kann. Es wird dazu auch auf (1) US 34 48 981 verwiesen, in der allgemein ein Golfschläger beschrieben wird, bei dem der Schlägerschaft (10) im Mittelpunkt des Schlägerkopfes (20) befestigt ist (vgl (1) Fig 3 und 6). Dabei betrifft die bekannte Anordnung (1) die Verbesserung eines Golfschlägers allgemein, und erst in zweiter Linie einen Putter (vgl (1) Sp 1 Z 33 bis 38 und 39 bis 41). Demgegenüber ist die Anordnung des Schlägerschafts im Schwerpunkt (Mittelpunkt) des Schlägerkopfes gemäß Patentanspruch 1 nicht neu und deshalb nicht gewährbar. Für die weiteren Patentansprüche 2 und 3 trifft wiederum die oben bereits zitierte Entscheidung des Bun-

desgerichtshofs zu, daß weitere Patentansprüche mit dem Patentanspruch 1 fallen, da über einen Antrag nur im Ganzen entschieden werden kann.

4. Die im Beschwerdeschriftsatz des Anmelders vorgetragene Anregung, die Vertiefungen (Bohrungen) aus dem Patentschutz herauszunehmen und statt dessen Rillen (Grooves) waagrecht und senkrecht in einem Abstand von 3 mm (laut der vom Anmelder beigefügten Zeichnung) an der Schlagfläche vorzusehen bleibt im Unverbindlichen, da keine Patentansprüche darauf gerichtet sind. Sie würden auch keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten, da Rillen auf der Schlagfläche eines Golfschlägers üblich sind (vgl die von dem Anmelder eingereichten Golfregeln (6)) und die zweckmäßige Gestaltung der Rillen im Belieben des Fachmanns, eines Ausrüsters für Golfspieler, liegen.

Da die geltenden Patentansprüche vom 18. September 1999 unzulässig erweitert sind und auch eine Prüfung des ursprünglich offenbarten keine patentfähige Erfindung erkennen läßt, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Kahr

Jordan

Klante

Egerer

Fa