



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 2/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2014 019 354.3

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner sowie der Richter Dr. Friedrich, Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2016 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 22. Dezember 2014 in englischer Sprache beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Am 20. März 2015 wurde wirksam Prüfungsantrag gestellt. Mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015, am Tag darauf beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, wurde ein deutscher Text als Übersetzung der ursprünglichen Unterlagen eingereicht, wonach die Erfindung die Bezeichnung „QUIDART: Quanten Interferenz Element bei Raumtemperatur“ trägt.

In einem ersten Prüfungsbescheid vom 8. Oktober 2015 hat die Prüfungsstelle für Klasse H01L dem Anmelder mitgeteilt, dass der vorliegende Hauptanspruch nicht erkennen lasse, was unter Schutz gestellt werden solle. Im Übrigen hätte aber bei Betrachtung der Gesamtunterlagen kein Stand der Technik ermittelt werden können, der dem Anmeldungsgegenstand entgegenstehe. Es sei deshalb ein Hauptanspruch zu formulieren, der aus sich heraus angebe, was genau unter Schutz gestellt werden solle. Eine Patenterteilung könne mit den vorliegenden Unterlagen nicht in Aussicht gestellt werden.

Mit Bescheid vom 13. Januar 2016 hat der Formalprüfer der Prüfungsstelle für Klasse H01L dem Anmelder mitgeteilt, dass die eingereichte Patentanmeldung formal nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Insbesondere wird dabei ausgeführt, dass die deutsche Übersetzung nach § 35a PatG i. V. m. § 14 Abs. 1 Nr. 1 PatV durch einen Rechtsanwalt oder Patenanwalt zu beglaubigen sei, wenn die Übersetzung nicht durch einen öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt worden sei. Sei die Übersetzung durch einen öffentlich bestellten Übersetzer gefertigt worden, so bedürfe dessen Unterschrift einer Beglaubigung durch einen Notar. Den eingereichten Unterlagen sei nicht zu entnehmen, wer die Übersetzung angefertigt habe. Gleichzeitig wurde auf die vorgeschriebene Form der einzelnen Bestandteile der Anmeldung hingewiesen.

In der Folge hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 27. Februar 2016 neue Unterlagen eingereicht und eine beglaubigte Übersetzung angekündigt. Mit Schriftsatz vom 8. März 2016 hat der Anmelder einen Satz Patentansprüche eingereicht, in dem angegeben ist, wo die Merkmale der Ansprüche ursprünglich offenbart seien. Mit Schriftsatz vom Tag darauf hat der Anmelder die geänderten Unterlagen für die Patentanmeldung nochmals in ihrer Gesamtheit eingereicht.

Mit einem weiteren Schriftsatz vom 29. März 2016, am Tag darauf beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, hat der Anmelder nochmals geänderte Unterlagen eingereicht, die sich geringfügig von den vorherigen geänderten Unterlagen unterscheiden. Angehängt ist ein Bestätigungsvermerk eines staatlich geprüften Übersetzers, dass die vorstehende deutsche Übersetzung der englischsprachigen Patentanmeldung mit dem Titel „QUIDART: Quantum Interference Device at Room Temperature“ richtig und vollständig sei. Diese Bestätigung trägt keine Beglaubigung der Unterschrift des Übersetzers.

Mit einem weiteren Bescheid des Formalprüfers der Prüfungsstelle für Klasse H01L vom 12. April 2016 wurde bemängelt, dass die Figuren 5 und 6 feh-

lerhaft seien. Daraufhin hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 19. April 2016 neue Figuren 5 und 6 über Fax eingereicht.

Am 20. April 2016 ist ein weiterer Schriftsatz des Anmelders vom Tag davor beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, der nochmals die gesamten Unterlagen in wiederum geänderter Form enthält. Anspruch 1 des mit diesem Schriftsatz eingereichten Anspruchssatzes lautet:

„1) Quanten-Interferenz-Element (Fig. 2), bei dem ein Leiter unter Bildung einer Öffnung für eine zu messende Strahlung in zwei Zweige aufgeteilt ist (7,9) und jeder Zweig eine eine Phasendifferenz einführende Schwachstelle aufweist (8),
dadurch gekennzeichnet,
dass der Leiter aus nanogranularem Material besteht, bei welchem metallhaltige Kristalle einer Größe von weniger als 6 nm Durchmesser in eine isolierende Matrix eingebettet sind, und so ein Bose-Einstein Kondensat bei Raumtemperatur bilden.“

Danach hat der Formalprüfer für Klasse H01L in einer Bibliographiemitteilung vom 26. April 2016 dem Anmelder mitgeteilt, dass das Vorverfahren, die formale Patentprüfung, erfolgreich abgeschlossen sei.

Mit Schriftsatz vom 14. Juli 2016 wurde dem Anmelder nochmals eine Frist von einem Monat zur Erwidern auf den Bescheid vom 8. Oktober 2015 gesetzt, nach deren Ablauf die Prüfungsstelle für Klasse H01L die Anmeldung mit Beschluss vom 23. September 2016 aus den Gründen des Bescheids vom 8. Oktober 2015 zurückgewiesen hat.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 11. Oktober 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt über Fax eingegangene Beschwerde mit der der Anmelder bittet, den deutschen Text auf seine Tauglichkeit als Patentschrift zu prüfen.

Dabei geht der Anmelder wieder auf seine Übersetzung vom 16. Dezember 2015 ein, die er nach eigenen Angaben selbst erstellt hat.

Hinsichtlich der weiteren Unterlagen und Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde des Anmelders ist zulässig und erweist sich insoweit als begründet, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L vom 23. September 2016 aufzuheben ist, denn die Zurückweisung der Anmeldung ist auf Grund eines Fehlers im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolgt. So waren zum Zeitpunkt der Zurückweisung die in § 14 Abs. 1 PatV aufgeführten Anforderungen an eine deutsche Übersetzung der ursprünglich eingereichten englischsprachigen Anmeldungsunterlagen noch nicht erfüllt, so dass noch nicht entschieden war, ob gemäß den Folgen des § 35a Abs. 1 und 2 PatG die Anmeldung nicht als zurückgenommen gilt, womit sich eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Anmeldung erübrigt hätte. Zudem ist die Zurückweisung auf Grund der falschen Unterlagen erfolgt. Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse H01L auf Grund der Unklarheit des Hauptanspruchs zurückgewiesen. Da somit offensichtlich weder eine Recherche zu dem zu diesem Zeitpunkt beanspruchten Gegenstand stattgefunden hat, noch der vom Anmelder selbst genannte Stand der Technik berücksichtigt wurde, wird die Anmeldung zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG).

1. Derzeit ist noch nicht entschieden, ob eine deutsche Übersetzung im Sinne des § 35a Abs. 1 i. V. m. § 14 Abs. 1 PatV vorliegt. So hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015, am Tag darauf beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, einen deutschen Text eingereicht, den er selbst als

deutsche Übersetzung bezeichnet. Dieser Text ist vor Ablauf eines Jahres nach dem Anmeldetag, dem 22. Dezember 2014, und damit rechtzeitig eingegangen, da § 35a Abs. 2 PatG die Frist für das Einreichen einer Übersetzung im Falle einer englischsprachigen ursprünglichen Anmeldung, wie sie im vorliegenden Fall gegeben ist, auf zwölf Monate festlegt. Die Übersetzung wurde, wie der Anmelder in seinem Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 angibt, von ihm selbst erstellt. Dies ist zulässig, erfordert aber gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 PatV die Beglaubigung eines Rechtsanwalts oder eines Patentanwalts. Eine solche Beglaubigung liegt bisher nicht vor.

Der Formalprüfer der Prüfungsstelle für Klasse H01L hat dies im Bescheid vom 13. Januar 2016 dem Anmelder als Mangel mitgeteilt. Dabei hat er nicht zur Kenntnis genommen, dass die Übersetzung nach Angaben des Anmelders von diesem selbst erstellt wurde, und weiter mitgeteilt, dass bei einer Übersetzung, die von einem öffentlich bestelltem Übersetzer gefertigt worden sei, dessen Unterschrift einer Beglaubigung durch einen Notar bedürfe.

Dieser Mängelbescheid hat den Anmelder veranlasst, mit Schriftsatz vom 29. März 2016 einen weiteren deutschen Text einzureichen, an dessen Ende sich eine Bestätigung durch einen öffentlich bestellten Übersetzer anschließt, dass die vorstehende deutsche Übersetzung der englisch-sprachigen Patentanmeldung mit dem Titel „QUIDART: Quantum Interference Device at Room Temperature“ richtig und vollständig sei. Diese Bestätigung ist unterschrieben, die Unterschrift ist aber nicht, wie in § 14 Abs. 1 Satz 1 PatV gefordert, öffentlich beglaubigt. Doch selbst wenn diese Beglaubigung vorläge, würde sich die Bestätigung des Übersetzers nicht auf die mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 eingereichte Übersetzung beziehen, sondern auf den der Bestätigung vorausgehenden deutschen Text. Dieser ist aber erst am 30. März 2016 und damit nach Ablauf von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag und somit zu spät eingereicht worden, so dass es sich bei ihm nicht um die nach § 35a Abs. 1 und 2 PatG erforderliche deutsche Übersetzung der ursprünglichen englischsprachigen Unterlagen handeln kann. Es lag und liegt

somit immer noch keine Beglaubigung des mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 eingereichten deutschen Textes, der als einziger als Übersetzung gemäß § 35a Abs. 1 und 2 PatG gelten kann, vor.

Das Weiterbestehen dieses Mangels hat indes der Anmelder nicht zu vertreten, denn die mit Schriftsatz vom 29. März 2016 eingereichte Bestätigung des Übersetzers wurde von der Formalprüfungsstelle fehlerhafterweise als ausreichend erachtet, was aus der Mitteilung vom 26. April 2016 ersichtlich ist, in der dem Anmelder mitgeteilt wurde, dass das Vorverfahren nun erfolgreich abgeschlossen sei. Dieser musste nun annehmen, dass den Anforderungen des § 35a Abs. 1 und 2 PatG i. V. m. § 14 Abs. 1 PatV entsprochen und keine weiteren Handlungen seinerseits mehr erforderlich seien.

Wie bereits ausgeführt, ist der einzige deutschsprachige Text, der als Übersetzung nach § 35a Abs. 1 und 2 PatG angesehen werden kann, der vom Anmelder angefertigte und mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 eingereichte, als Übersetzung bezeichnete Text. Soll verhindert werden, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, so muss eine Beglaubigung eines Patent- oder Rechtsanwalts dieses Textes als Übersetzung der ursprünglichen Unterlagen eingereicht werden. Dies ist immer noch möglich, denn § 14 PatV setzt für diese Beglaubigung keine Frist (vgl. *Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Auflage, § 35a Rdn. 13*). Der Weg, eine weitere, durch einen öffentlichen Übersetzer erstellte Übersetzung einzureichen, ist wegen des Ablaufs der zwölf Monate nach dem Anmeldetag verwehrt.

Die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts muss somit darauf hinwirken, dass eine solche Beglaubigung eingeht. Dazu kann sie dem Anmelder eine angemessene Frist setzen, nach deren Ablauf sie, sofern die Beglaubigung nicht eingegangen ist, feststellen kann, dass die Anmeldung gemäß § 35a Abs. 1 PatG als zurückgenommen gilt.

2. Die Anmeldung betrifft ein Quanten-Interferenz-Bauelement. Im Stand der Technik sind Josephson-Interferometer (SQUID - Supraleitendes Quanten-Interferenz-Bauelement) bekannt, die mit supraleitendem Material bei tiefen Temperaturen arbeiten. Die Anwendung und Verwendungsmöglichkeiten dieser elektronischen Bauelemente mit zwei Supraleitern und die Verfahren zur Anwendung der Anordnung als Verstärker, Magnetometer, Multiplikator und Q-Bit Rechner sind bekannt.

Weiter ist ein Material bekannt, das unter Verwendung der fokussierten elektronenstrahlinduzierten Deposition von organometallischen Präkursoren unter Anwendung sehr hoher Elektronendosen hergestellt wird. Es handelt sich dabei um ein nanogranulares Material, eingebettet in eine isolierende Matrix (Pt/C, Au/C oder anderem nanogranularem Material mit Nanokristallen und isolierender Matrix). Bei Zimmertemperatur entstehen in den Materialien exzitonische elektronische Zustände der Oberflächenorbitale der Kristalle, die sich mit denen der Nachbarkristalle überlappen. Diese sich überlappenden Eigenzustände erstrecken sich durch das ganze Material. Sie bilden die Voraussetzung, ein Bose-Einstein-Kondensat zu ermöglichen, in welchem Elektronen und Löcher, die parallelen Spin besitzen, Bosonen bilden können. Alle diese Bosonen, die Koops-Paare genannt werden, befinden sich in einem gemeinsamen Energieniveau.

In Experimenten mit Feldemitter-Emissionen aus Drähten aus diesem Material wurden sehr hohe Stromdichten gemessen ($> 50 \text{ MA/cm}^2$ in Drähten, und $> 1 \text{ GA/cm}^2$ in der Spitze eines einzelnen Feldemitters, was dem anomal hohen Stromfluss von bis zu $> 1 \text{ mA}$ von einem angespitzten Draht von 50 nm Durchmesser entsprach.) (*vgl. S. 2 der geltenden Beschreibung*).

Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einen auf der Basis von Quanteninterferenz arbeitenden Detektor für Magnetfelder und elektromagnetische Strahlung anzugeben, der auch bei Raum-

temperatur arbeitet (QUIDART = Quantum Intererence Device at Room Temperature) (vgl. S. 4, 3. Abs. der geltenden Beschreibung).

Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gelöst.

Wesentlich für den beanspruchten Gegenstand ist somit, dass ein Leiter in zwei Zweige aufgeteilt ist, so dass eine Öffnung entsteht, durch die eine zu messende Strahlung hindurchtreten kann. Beide Zweige weisen jeweils eine Schwachstelle auf, die zu einer Phasendifferenz in der Wellenfunktion der für die Stromleitung verantwortlichen Teilchen führt. Der Leiter besteht dabei aus nanogranularem Material, bei welchem metallhaltige Kristalle einer Größe von weniger als 6 nm Durchmesser in eine isolierende Matrix eingebettet sind und so bei Raumtemperatur ein Bose-Einstein-Kondensat bilden.

3. Die Zurückweisung der Anmeldung beruht auf den im Prüfungsbescheid vom 8. Oktober 2015 angegebenen Gründen. In diesem Prüfungsbescheid gibt der Prüfer an, dass der vorliegende Hauptanspruch nicht erkennen lasse, was unter Schutz gestellt werden soll. Auch wird die Verwendung eines Warenzeichens, nämlich „Koops-GranMat®“ bemängelt.

Diese Ausführungen beziehen sich auf die englischsprachigen Originalunterlagen, denn weitere Anmeldungsunterlagen, insbesondere eine deutsche Übersetzung der ursprünglichen Unterlagen, lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Bescheids nicht vor. Zum Zeitpunkt der Zurückweisung am 23. September 2016 hatte jedoch der Anmelder neben dem mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten und als Übersetzung bezeichneten deutschen Text, für den die Ausführungen im Erstbescheid in gleicher Weise wie für die ursprünglichen englischsprachigen Unterlagen gültig waren, wiederholt weitere neue Unterlagen eingereicht, um so den im Prüfungsbescheid angegebenen Mängeln entgegenzuwirken. Dies hatte der Anmelder auch im Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 angekündigt („Die beanstandeten Ansprüche

sind in Arbeit und werden in Kürze Ihnen in Englisch und Deutsch zugesandt“). Unter diesen neuen Unterlagen befanden sich auch neue Anspruchssätze, so zuletzt einer, der mit der Eingabe vom 19. April 2016 eingereicht worden war. Da aber die Zurückweisung auf Grund des Prüfungsbescheids vom 8. Oktober 2015 und damit auf Grundlage der ursprünglichen fremdsprachigen Unterlagen an Stelle der zum Zurückweisungszeitpunkt geltenden Ansprüche vom 19. April 2016 erfolgt ist, ist sie auf Grund der falschen Unterlagen erfolgt.

4. Der zuletzt eingereichte Anspruch 1 vom 19. April 2016 gibt anders als der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 klar an, was unter Schutz gestellt werden soll, und er enthält keine Marke mehr. Auch die übrigen Ansprüche 2 bis 8 sind ausreichend klar. Damit sind und waren bereits zum Zeitpunkt der Zurückweisung die Mängel auf deren Grundlage die Zurückweisung erfolgt ist, beseitigt.

5. Der nunmehr geltende Anspruchssatz ist in üblicher Weise auf Zulässigkeit und Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik zu prüfen. Diese Prüfung ist bisher, wie der einzige Bescheid zeigt, noch nicht erfolgt, da der Anspruchssatz zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorlag. Bei der Prüfung auf Patentfähigkeit sind insbesondere die vom Anmelder genannten Druckschriften zu berücksichtigen. Der übrige relevante Stand der Technik ist zu recherchieren. Dabei sind auch öffentliche Vorträge wie beispielsweise der Vortrag

H.W.P. Koops und H.Fukuda: „Giant current density“ and ‘anomalous electron transport’ observed at room temperature with nanogranular materials“, Shizuoka Univ. Hamamatsu, 2.8.2013

zu berücksichtigen.

6. Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L vom 23. September 2016 aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da das Deutsche Pa-

tent- und Markenamt auf Grund des Bezugs auf die falschen Unterlagen und auf einen Zurückweisungsgrund, der bei den zum Zurückweisungszeitpunkt gültigen Unterlagen nicht mehr gegeben ist, in der Sache selbst noch nicht entschieden hat (§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG) und das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auf Grund dieses Fehlers auch an einem wesentlichen Mangel leidet (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG), (vgl. *Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 79 Rdn. 20, 21, 23*).

7. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG), da dies auf Grund der Fehler des Deutschen Patent- und Markenamts der Billigkeit entspricht. So bestand der im Bescheid vom 8. Oktober 2015 angegebene Zurückweisungsgrund, auf den sich der Zurückweisungsbeschluss bezieht, zum Zeitpunkt der Zurückweisung bereits nicht mehr (vgl. *Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 80 Rdn. 113, 114, § 73 Rdn. 140, Punkt g*). Auch ist fraglich, ob die Entscheidung nicht anders ausgefallen wäre, wenn die zum Zeitpunkt der Zurückweisung geltenden Unterlagen an Stelle der ursprünglichen Unterlagen beurteilt worden wären (vgl. *Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 73 Rdn. 142*).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. dass 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. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist **innerhalb eines Monats** nach Zustellung des Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH, www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer prüfbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prüfung und für die Formate des elektronischen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Dr. Himmelmann

prä