



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 10/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2014 019 864.2

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. November 2018 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 auch mit Wirkung für die Teilung der Patentanmeldung 10 2014 019 354.3 vom 8. August 2017 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2014 019 864.2 und der Bezeichnung „QUIDART: Quanten-Interferenz-Element bei Raumtemperatur“ wurde durch Teilungserklärung vom 27. Juli 2017, die am Tag darauf beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen und mittels automatischen Filetransfers am 8. August 2017 zum Bundespatentgericht übertragen wurde, von der Anmeldung 10 2014 019 354.3 abgeteilt. Diese Stammanmeldung 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 2 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 wer-

den 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 2 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 2 mit Schriftsatz vom 27. Februar 2016 neue Unterlagen eingereicht und eine beglaubigte Übersetzung angekündigt. Mit Schriftsatz vom 8. März 2016 hat der Anmelder 2 einen Satz Patentansprüche eingereicht, in dem angegeben ist, wo die Merkmale der Ansprüche ursprünglich offenbart seien. Mit Schriftsatz vom Tag darauf hat der Anmelder 2 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 2 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 De-

vice 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 fehlerhaft seien. Daraufhin hat der Anmelder 2 mit Schriftsatz vom 19. April 2016 neue Figuren 5 und 6 über Fax eingereicht.

Am 20. April 2016 ist ein weiterer Schriftsatz des Anmelders 2 vom Tag davor beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, der nochmals die gesamten Unterlagen in wiederum geänderter Form enthält.

Danach hat der Formalprüfer für Klasse H01L in einer Bibliographiemitteilung vom 26. April 2016 dem Anmelder 2 mitgeteilt, dass das Vorverfahren, die formale Patentprüfung, erfolgreich abgeschlossen sei.

Mit Schriftsatz vom 14. Juli 2016 wurde dem Anmelder 2 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 hat sich die am 11. Oktober 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt über Fax eingegangene Beschwerde gerichtet, mit der der Anmelder 2 bittet, den deutschen Text auf seine Tauglichkeit als Patentschrift zu prüfen. Dabei ist der Anmelder 2 wieder auf seine Übersetzung vom 16. Dezember 2015 eingegangen, die er nach eigenen Angaben selbst erstellt hat.

Mit Beschluss vom 5. Oktober 2017 hat der Senat den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamts vom

23. September 2016 für die Stammanmeldung aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2017 hat der Anmelder 1 mitgeteilt, dass er durch Vereinbarung vom 13. Oktober 2017 Miteigentumsanteile an der Teilungsanmeldung erworben hat. Mit diesem Schriftsatz hat er neben einer Kopie einer Vollmacht des Anmelders 2 zur Vertretung sowohl in der Stamm- als auch in der Teilungsanmeldung auch Unterlagen für die Teilungsanmeldung eingereicht. Anspruch 1 des mit diesem Schriftsatz eingereichten Anspruchssatzes lautet:

„1. Quanten-Interferenz-Element (Fig. 2),

- mit einem Leiter,
- wobei der Leiter in einen ersten Zweig des Leiters und einen zweiten Zweig des Leiters aufgeteilt ist und
- wobei dieser erste Zweig des Leiters und dieser zweite Zweig des Leiters eine Öffnung für eine zu messende Strahlung bilden und
- wobei jeder Zweig eine Phasendifferenz-einführende Schwachstelle (8) aufweist und
- wobei der Leiter aus nanogranularem Material besteht und
- wobei die nanogranularen, metallhaltigen Kristalle einer Größe von weniger als 6 nm Durchmesser in eine isolierende Matrix eingebettet sind und
- wobei Ladungsträger innerhalb der nanogranularen Kristalle ein Bose-Einstein-Kondensat bei Raumtemperatur bilden.“

Die Vollmacht wurde mit Schriftsatz vom 1. November 2017 im Original eingesandt. Die Anmeldung wurde am 7. November 2017 vom Anmelder 2 auf beide Anmelder als gemeinsame Inhaber der Patentanmeldung umgeschrieben.

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

II.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde des Anmelders 2 ist zulässig und erweist sich insoweit als begründet, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L vom 23. September 2016 auch für die Teilungsanmeldung 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 ein formaler Mangel bestand, auf Grund dessen 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 vollständige Recherche zu dem zu diesem Zeitpunkt beanspruchten Gegenstand noch zum derzeit in der Teilungsanmeldung beanspruchten Gegenstand stattgefunden hat, und der vom Anmelder 2 selbst genannte Stand der Technik nicht 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. Die Teilung ist wirksam, und die Teilungsanmeldung beim Bundespatentgericht anhängig. Der Anmelder 2 hat mit Eingang des Schriftsatzes vom 27. Juli 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt am Tag darauf die Teilung gegenüber diesem erklärt. Da sich die Stammanmeldung zu diesem Zeitpunkt aber im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht befunden hat, war das Deutsche Patent- und Markenamt für diese Erklärung der falsche Adressat, so dass die Teilung nicht mit Eingang der Teilungserklärung beim Deutschen Patent- und Markenamt am 28. Juli 2017 erfolgt ist (vgl. *Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Auflage, § 39 Rdn. 25*).

Die Teilungserklärung wurde jedoch mittels automatischen Filetransfers am 8. August 2017 an das Bundespatentgericht weitergeleitet, so dass dieses an diesem Tag Kenntnis über die Teilungserklärung erhalten hat. Zu diesem Zeitpunkt war die Stammanmeldung, deren Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt erst auf Grund des Beschlusses vom 5. Oktober 2017 erfolgt ist, noch am Bundespatentgericht anhängig, so dass mit Eingang der Teilungserklärung beim richtigen Adressaten, dem Bundespatentgericht, die Teilung erfolgt ist und ebenfalls am Bundespatentgericht anhängig wurde. Da im Folgenden auch innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von drei Monaten (§ 39 Abs. 3 PatG) Unterlagen für die Teilungsanmeldung eingereicht wurden und die Gebühren bezahlt wurden, ist eine Teilungsanmeldung zustande gekommen.

2. Der Anmelder 1 ist notwendiger Streitgenosse nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 62 Abs. 1 Alt. 1 ZPO des Anmelders 2 und kein Beschwerdeführer. So erfolgte die Beschwerde in der Stammakte bereits am 11. Oktober 2016, also lange bevor der Anmelder 1 am 13. Oktober 2017 Miteigentümer der Teilungsanmeldung wurde. Der Anmelder 1 war demnach durch die Zurückweisung der Prüfungsstelle während der bis zum 29. Oktober 2016 laufenden Beschwerdefrist noch gar nicht beschwert, so dass er auch keine Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss erheben konnte.

Mit dem Übergang eines Teils der Rechte an der vorliegenden Anmeldung wurde er auch nicht automatisch ein weiterer Beschwerdeführer gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung, denn der bisherige Beschwerdeführer, der Anmelder 2, ist weiterhin Beschwerdeführer geblieben. Dies drückt sich auch bereits dadurch aus, dass für den Anmelder 1 keine zweite Beschwerdegebühr bezahlt wurde, wie dies nach § 6 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Anlage B, Abs. 1 bezüglich der Gebührennummer 401 300 für zwei Beschwerdeführer notwendig gewesen wäre (vgl. *BGH, Beschluss vom 28. März 2017 – X ZB 19/16*).

Da jedoch das streitige Rechtsverhältnis, also die Erteilung eines Patents oder die Zurückweisung der Patentanmeldung, gegenüber den beiden Anmeldern nur einheitlich festgestellt werden kann, ist der Anmelder 1 ein notwendiger Streitgenosse (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 62 Abs. 1 Alt. 1 ZPO) des Beschwerdeführers.

3. Derzeit sind noch nicht alle Anforderungen an eine deutsche Übersetzung im Sinne des § 35a Abs. 1 PatG, die sich aus § 14 Abs. 1 PatV ergeben, erfüllt. So hat der Anmelder 2 im Verfahren der Stammanmeldung 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 2 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 2 als Mangel mitgeteilt. Dabei hat er nicht zur Kenntnis genommen, dass die Übersetzung nach Angaben des Anmelders 2 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 2 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 2 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 2 mitgeteilt wurde, dass das Vorverfahren nun erfolgreich abgeschlossen sei. Dieser musste nun annehmen, dass die Anforderungen des § 35a Abs. 1 und 2 PatG i. V. m. § 14 Abs. 1 PatV erfüllt 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 2 angefertigte und mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 eingereichte, als Übersetzung bezeichnete Text. Soll verhindert werden, dass die vorliegende Teilungsmeldung zurückgewiesen wird, so muss eine Beglaubigung dieses Textes als Übersetzung der ursprünglichen Unterlagen durch einen Patent- oder Rechtsanwalt 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 öffentlich bestellten 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. Dabei ist es ausreichend, wenn eine solche Beglaubigung zur Stammanmeldung eingeht. Dazu kann sie dem Anmelder eine angemessene Frist setzen, nach deren Ablauf sie, sofern die Beglaubigung nicht eingegangen ist, die Anmeldung nach § 48 PatG zurückzuweisen hat, da die nach § 45 Abs. 1 PatG gerügten Mängel nach § 34 Abs. 6 PatG i. V. m. § 14 Abs. 1 PatV nicht behoben wurden.

4. 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 Raumtemperatur 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.

5. Die Zurückweisung der Stammanmeldung 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 2 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 2 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.

6. Der am 19. April 2016 in der Stammanmeldung eingereichte Anspruch 1 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 waren bereits zum Zeitpunkt der Zurückweisung der Stammanmeldung die Mängel auf deren Grundlage die Zurückweisung erfolgt ist, beseitigt.

7. Der nunmehr in der Teilungsanmeldung geltende, am 14. Oktober 2017 beim Deutschen Patent und Markenamt eingegangene Anspruchssatz ist in üblicher Weise auf Zulässigkeit und Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik zu prüfen. Diese Prüfung ist noch nicht erfolgt, da die Teilung der Anmeldung vor dem Bundespatentgericht erfolgt ist, und der Senat noch keine sachliche Prü-

fung vorgenommen hat. Dabei unterscheidet sich der Anspruchssatz deutlich von dem von der Prüfungsstelle in der Stammanmeldung geprüften ursprünglichen Anspruchssatz. Auch in ihm sind die der Zurückweisung der Stammanmeldung zugrunde liegenden Mängel beseitigt. 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.

8. Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L vom 23. September 2016 auch für die Teilungsanmeldung aufzuheben und die Teilungsanmeldung ebenfalls zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da das Deutsche Patent- und Markenamt auf Grund des Bezugs auf die falschen Unterlagen und auf einen Zurückweisungsgrund, der bei den zum Zurückweisungszeitpunkt gültigen Unterlagen nicht mehr gegeben war und auch bei den zur Teilungsanmeldung eingereichten Unterlagen nicht gegeben ist, in der Sache selbst noch nicht entschieden hat (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG). Zudem leidet das Verfahren der Stammanmeldung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auf Grund dieses Fehlers, der vor der Teilung erfolgt ist und damit auch der Teilungsanmeldung zuzurechnen ist, auch an einem wesentlichen Mangel (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG), (vgl. *Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 79 Rdn. 20, 21, 23*).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Anmeldern 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

Dokumente werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs
www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Dr. Himmelmann

prä