



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 28/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 123 042.8

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Dezember 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner und der Richter Dr. Friedrich, Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Dezember 2016 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird nicht angeordnet.

Gründe

I.

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2011 123 042.8 und der Bezeichnung „Leuchtmodul zur Abstrahlung von Mischlicht“ ist eine durch Teilung aus der Stammanmeldung 10 2011 009 697.3 mit derselben Bezeichnung hervorgegangene Teilanmeldung.

Die Stammanmeldung wurde am 28. Januar 2011 mit gleichzeitiger Rechercheantragstellung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Im zugehörigen Recherchebericht vom 8. Juni 2011 hat die Prüfungsstelle auf die Druckschriften

D1 DE 10 2008 057 347 A1 und

D2 US 2007 / 0 171 159 A1

verwiesen und als Erläuterung unter Punkt E des Rechercheberichts angefügt, dass aufgrund der Ausführungen in der Beschreibung der in den Ansprüchen ver-

wendete Begriff „grünlich-weißes Licht“ so breit auszulegen sei, dass darunter auch rein blaues Licht falle.

Mit Eingabe vom 31. Mai 2016 hat die Anmelderin mit einem präzisierten Anspruchssatz Prüfungsantrag gestellt, woraufhin die Prüfungsstelle eine Anhörung anberaumt und im zugehörigen Ladungszusatz vom 10. Juni 2016 auf die Erläuterungen im Recherchebericht verwiesen hat.

Ausweislich der Niederschrift hat die Prüfungsstelle in der am 26. Juli 2016 durchgeführten Anhörung zunächst hervorgehoben, dass anmeldungsgemäß auch eine blaue LED unter den Begriff „grünlich-weiße LED“ falle, denn im zweiten Absatz der ursprünglichen Beschreibungsseite 2 werde ausgeführt, dass der zweite Konversionsanteil des von dem dritten Halbleiterbauelement emittierten Lichts gegen Null gehen kann, so dass das dritte Halbleiterbauelement blaues Licht emittiert. Dieser Absatz könne auch nicht gestrichen werden, da sich ansonsten die Lehre in unzulässiger Weise ändern würde. Basierend auf einem solchen Verständnis des Begriffs „grünlich-weiße LED“ seien die Leuchtmodule des in der Anhörung neu vorgelegten Anspruchssatzes dem Fachmann, einem Physiker oder Fachhochschul-Ingenieur mit Erfahrung in der Halbleitertechnik, durch die Druckschriften D1 bzw. D2 nahegelegt.

Da die Anmelderin die Patenterteilung in der Anhörung mit einer durch Streichen des zweiten Absatzes auf Seite 2 geänderten Beschreibung beantragt hat, ist die Anmeldung von der Prüfungsstelle zum Ende der Anhörung mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass der Inhalt der Anmeldung durch das Streichen dieses Absatzes unzulässig erweitert worden sei.

Die schriftliche Begründung des Beschlusses ist der Anmelderin mit Anschreiben vom 4. August 2016 am 8. August 2016 zugestellt worden.

Mit dem am 7. September 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Anmelderin die Teilung erklärt und mit Eingabe vom 30. November 2016 die am selben Tag eingegangenen erforderlichen Anmeldeunterlagen vorgelegt.

Unter Verweis auf das Prüfungsverfahren der Stammanmeldung und Bezugnahme auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts („Akustisches Oberflächenwellenfilter“ (BPatGE 43, 159) bzw. 23 W (pat) 47/08) hat die Prüfungsstelle die Teilanmeldung durch Beschluss vom 19. Dezember 2016 ohne Erstellen eines Prüfungsbescheids mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Inhalt der Teilanmeldung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung unzulässig erweitert worden sei, denn die Beschreibung der Teilanmeldung enthalte nicht mehr den zweiten Absatz der ursprünglichen Beschreibungsseite 2 der Stammanmeldung.

Gegen diesen der Anmelderin mit Anschreiben vom 19. Dezember 2016 am 23. Dezember 2016 zugestellten Beschluss richtet sich die am 23. Januar 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt elektronisch eingegangene Beschwerde. Darin beantragt die Anmelderin,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Dezember 2016 aufzuheben,
2. und ein Patent zu erteilen
 - 2a. auf Grundlage der ursprünglichen Unterlagen der Teilanmeldung vom 30. November 2016,
 - 2b. hilfsweise auf Grundlage der ursprünglichen Unterlagen der Teilanmeldung vom 30. November 2016 unter Austausch der ursprünglichen Beschreibungsseite 2 durch die Beschreibungsseiten 2 und 2a vom 23. Januar 2017,

3. weiter hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, sofern dem Patenterteilungsantrag nicht stattgegeben wird.

Zudem regt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Die geltenden selbständigen Ansprüche 1, 11 und 12 haben folgenden Wortlaut:

1. Leuchtmodul (1) zur Abstrahlung von Mischlicht umfassend:

- mindestens ein erstes Halbleiterbauelement (2), das unkonvertiertes rotes Licht abstrahlt,
- mindestens ein zweites Halbleiterbauelement (3), das ein Konversionselement mit mindestens einem Konversionsstoff aufweist und konvertiertes grünlich-weißes Licht mit einem ersten Konversionsanteil abstrahlt,
- mindestens ein drittes Halbleiterbauelement (4), das ein Konversionselement mit mindestens einem Konversionsstoff aufweist und konvertiertes grünlich-weißes Licht mit einem zweiten Konversionsanteil abstrahlt, der kleiner ist als der erste Konversionsanteil, wobei das Konversionselement des zweiten und dritten Halbleiterbauelements (3, 4) einen positiven Temperaturkoeffizienten aufweist, so dass das Konversionselement mit steigender Temperatur effizienter ist,
- mindestens ein Widerstandselement (5, 6) mit einem temperaturabhängigen elektrischen Widerstand, das einen negativen Temperaturkoeffizienten aufweist, wobei
- das mindestens eine dritte Halbleiterelement (4) mit dem mindestens einen Widerstandselement (5, 6) eine Serienschaltung bildet und die Serienschaltung mit einem zweiten Strang (30), der das mindestens eine zweite Halbleiterbauelement (3) umfasst, und einem ersten Strang (20), der das mindestens eine erste Halbleiterelement (2) umfasst, parallel geschaltet ist oder

- das mindestens eine dritte Halbleiterelement (4) mit dem mindestens einen Widerstandselement (5, 6) und dem mindestens einen ersten Halbleiterbauelement (2) eine Serienschaltung bildet und die Serienschaltung mit einem zweiten Strang (30), der das mindestens eine zweite Halbleiterbauelement (3) umfasst, parallel geschaltet ist.
11. Verfahren zum Betreiben eines Leuchtmoduls (1) nach einem der Ansprüche 1, 4, 5, 7 bis 10,
bei dem das Leuchtmodul (1) im Betrieb über zwei elektrische Anschlüsse (8, 9) mit Strom versorgt wird und
- das erste Halbleiterbauelement (2) unkonvertiertes rotes Licht,
 - das zumindest eine zweite Halbleiterbauelement (3) grünlich-weißes Licht mit einem ersten Konversionsanteil und das dritte Halbleiterbauelement (4) mit einem zweiten Konversionsanteil, der kleiner ist als der erste Konversionsanteil,
 - emittiert,
- wobei die Konversionselemente mit steigender Temperatur effizienter werden und ein Farbort des zweiten und dritten Halbleiterbauelements (3, 4) sich in Richtung grüner Farbkoordinaten verschiebt.
12. Verfahren zum Betreiben eines Leuchtmoduls (1) nach einem der Ansprüche 2, 3, oder 6,
bei dem das Leuchtmodul (1) im Betrieb über zwei elektrische Anschlüsse (8, 9) mit Strom versorgt wird und
- das erste Halbleiterbauelement (2) unkonvertiertes rotes Licht,
 - das zumindest eine zweite Halbleiterbauelement (3) grünlich-weißes Licht mit einem ersten Konversionsanteil und das dritte Halbleiterbauelement (4) mit einem zweiten Konversionsanteil, der kleiner ist als der erste Konversionsanteil,
 - emittiert,

wobei die Konversionselemente mit steigender Temperatur weniger effizienter werden und ein Farbort des zweiten und dritten Halbleiterbauelements (3, 4) sich in Richtung blauer Farbkoordinaten verschiebt.

Bezüglich der selbständigen Ansprüche 2, 3 und 4, die sich von Anspruch 1 lediglich hinsichtlich der Temperaturabhängigkeit der Effizienzen der Konversionselemente und des Widerstandselements und als Folge hinsichtlich der Verschaltung der Halbleiterelemente und des Widerstandselements unterscheiden, sowie bezüglich der abhängigen Ansprüche 5 bis 10 und der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig und insoweit begründet, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L vom 19. Dezember 2016 aufzuheben ist, denn die ursprüngliche Beschreibung der vorliegenden Teilanmeldung ist gegenüber der ursprünglichen Beschreibung der Stammanmeldung nicht unzulässig erweitert.

Da jedoch die Teilanmeldung auf ein zur Abstrahlung von Mischlicht geeignetes Leuchtmodul mit mindestens einem zweiten und dritten Halbleiterbauelement gerichtet ist, die jeweils ein Konversionselement mit mindestens einem Konversionsstoff aufweisen und konvertiertes grünlich-weißes Licht mit einem ersten bzw. zweiten Konversionsanteil abstrahlen, bisher aber lediglich eine Recherche zu Halbleitermodulen erfolgt ist, bei der auch unkonvertiertes blaues Licht unter den Begriff „konvertiertes grünlich-weißes Licht“ des dritten Halbleiterbauelements subsumiert wurde, wird die Anmeldung zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft ein Leuchtmodul, das mehrere Halbleiterbauelemente aufweist, die Licht verschiedener Wellenlänge emittieren, und das zur Abstrahlung von Mischlicht, insbesondere weißem Licht, geeignet ist.

Beleuchtungseinrichtungen, die weißes Licht abstrahlen, können beispielsweise durch die Kombination einer oder mehrerer rotes Licht emittierender LEDs mit einer oder mehreren so genannten Konversions-LEDs erreicht werden, die blaues Licht erzeugen, das in einer Konversionsschicht in Licht mit einer anderen Wellenlänge, beispielsweise grünlich-weißes Licht, umgewandelt wird. Dazu wird der jeweilige Betriebsstrom der verwendeten LEDs derart angepasst, dass die Überlagerung des von allen LEDs emittierten Lichts weißes Licht auf der Weißkurve eines Planck'schen Schwarzkörperstrahlers ergibt.

Problematisch ist im Betrieb der Beleuchtungseinrichtung das unterschiedliche Temperatur- und Alterungsverhalten der rot und grünlich-weiß emittierenden LEDs, was zur Folge hat, dass der Farbort der Beleuchtungseinrichtung aufgrund der Temperaturabhängigkeit schwer zu stabilisieren ist, *vgl. Beschreibungsseite 1 bis Seite 3, erster bis dritter Absatz.*

Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein Leuchtmodul mit einem vergleichsweise temperaturstabilen Farbort anzugeben, *vgl. Beschreibungsseite 1, letzter Absatz.*

Diese Aufgabe wird durch die Leuchtmodule der selbständigen Ansprüche 1 bis 4 und die auf das Betreiben derartiger Leuchtmodule gerichteten Verfahren nach den selbständigen Ansprüche 11 und 12 gelöst.

Die beanspruchten Leuchtmodule zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie zur Abstrahlung von Mischlicht geeignet sind und neben einem ersten unkonvertiertes rotes Licht abstrahlenden Halbleiterbauelement auch ein zweites und drittes Halbleiterbauelement umfassen, die jeweils ein Konversionselement mit

mindestens einem Konversionsstoff aufweisen und konvertiertes grünlich-weißes Licht mit einem ersten bzw. zweiten Konversionsanteil abstrahlen.

Dabei ist es gemäß Anspruch 1 wesentlich, dass der zweite Konversionsanteil kleiner ist als der erste Konversionsanteil und die Konversionselemente des zweiten und dritten Halbleiterbauelements einen „positiven Temperaturkoeffizienten“ aufweisen, so dass die Konversionselemente mit steigender Temperatur effizienter sind. Zudem ist ein Widerstandselement mit einem temperaturabhängigen elektrischen Widerstand und einem negativen Temperaturkoeffizienten vorhanden, wobei die Halbleiterbauelemente seriell oder parallel miteinander verschaltet sind.

Damit soll einer Farbortverschiebung des Mischlichts mit zunehmender Temperatur entgegengewirkt werden.

Als Beispiel sind in der Anmeldung InGaAlP-basierte Halbleiterchips als rotes Licht im Wellenlängenbereich von 600 bis 680 nm emittierende erste Halbleiterbauelemente genannt, wobei darunter in allgemeiner Form $\text{Al}_n\text{Ga}_m\text{In}_{1-n-m}\text{P}$ -basierte Halbleiterchips mit $0 \leq n \leq 1$, $0 \leq m \leq 1$ und $n+m \leq 1$ fallen sollen. Die zweiten und dritten Halbleiterbauelemente sollen bspw. InGaN-basierte Halbleiterchips enthalten, deren blaues Licht mittels eines YAG-basierten Konversionsstoffs und Streuung teilweise in grünlich-weißes Licht konvertiert wird, wobei darunter in allgemeiner Form $\text{Ga}_m\text{In}_{1-m}\text{N}$ -basierte Halbleiterchips mit $0 \leq m \leq 1$ fallen sollen, d. h. auch GaN-basierte Halbleiterchips.

Durch additive Farbmischung des roten, blauen und grünlich-weißen Lichts strahlt das Leuchtmodul weißes Licht ab, dessen Farbort aufgrund der speziellen Verschaltung mit dem speziellen Widerstandselement im Temperaturbereich von -40°C bis 150°C weitgehend temperaturstabil ist, *vgl. die ursprüngliche Beschreibungsseite 7, vorletzter Absatz bis Seite 10, zweiter Absatz (in Übereinstimmung mit der ursprünglichen Beschreibung der Stammanmeldung, Seite 7, vorletzter Absatz bis Seite 10, erster Absatz).*

2. Als Fachmann ist hier ein berufserfahrener Physiker oder Fachhochschul-Ingenieur zu definieren, der über mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Halbleiterleuchtdioden verfügt und speziell mit der Entwicklung weißer Leuchtdioden betraut ist.

3. Bezüglich des Merkmals „konvertiertes grünlich-weißes Licht“ wird in der Beschreibung ausgeführt, dass in einer bevorzugten Ausführungsform das von dem dritten Halbleiterbauelement abgestrahlte Licht vorzugsweise einen Farbort mit den Farbkoordinaten c_x zwischen 0,1 und 0,31 und c_y zwischen 0,1 und 0,32 aufweist, vgl. ursprüngliche Beschreibungsseite 10, zweiter Absatz sowie Seite 15, dritter Absatz (in Übereinstimmung mit der ursprünglichen Beschreibungsseite 10 der Stammanmeldung, erster Absatz bzw. Seite 15, zweiter Absatz).

Die den Farbkoordinaten zugrunde zu legende CIE-Normfarbtafel hat die Anmelderin als Anlage 1 mit ihrem Beschwerdeschriftsatz vorgelegt:

Somit offenbart diese Fundstelle der ursprünglichen Unterlagen von Stamm- und Teilanmeldung innerhalb dieses Farbortbereichs verschiedene Leuchtmodulvarianten, bspw. eine Variante, bei der das dritte Halbleiterbauelement konvertiertes, rein blaues Licht mit der Wellenlänge im Bereich von 477nm abstrahlt, oder auch eine Leuchtmodulvariante, bei der das dritte Halbleiterbauelement konvertiertes Licht abstrahlt, bspw. grünlich-weißes Licht oder auch andere Farbkombinationen wie rötlich-blaues Licht.

In diesem Zusammenhang ist der nachfolgend wiedergegebene zweite Absatz der ursprünglichen Beschreibungsseite 2 der Stammanmeldung

„Der zweite Konversionsanteil des von dem dritten Halbleiterbauelement emittierten Lichts kann gegen Null gehen, sodass das dritte Halbleiterbauelement blaues Licht emittiert.“,

relevant, der in der ursprünglichen Beschreibung der Teilanmeldung gestrichen wurde.

Denn mit diesem Satz kommt zum Ausdruck, dass das dritte Halbleiterbauelement prinzipiell auch so ausgebildet sein kann, dass es kein konvertiertes, sondern nur unkonvertiertes blaues Licht abstrahlt.

Demgegenüber verlangt jedoch der Wortlaut des Anspruchs 1, dass das dritte Halbleiterbauelement

- a) ein Konversionselement mit mindestens einem Konversionsstoff aufweist und
- b) konvertiertes grünlich-weißes Licht mit einem zweiten Konversionsanteil abstrahlt, der kleiner ist als der erste Konversionsanteil.

Somit ist zum einen obiges Merkmal b) von Anspruch 1 hinsichtlich der Angabe „konvertiertes grünlich-weißes Licht“ irreführend, da nach der Beschreibung die

Farbkoordinaten c_x bzw. c_y des konvertierten Lichts zwischen 0,1 und 0,31 bzw. zwischen 0,1 und 0,32 liegen sollen und folglich nicht nur grünlich-weißes, sondern auch rötlich-blaues Licht umfassen.

Zum anderen muss nach obigen Merkmalen a) und b) des Anspruchs 1 das dritte Halbleiterbauelement zwingend ein Konversionselement mit mindestens einem Konversionsstoff aufweisen und zwingend konvertiertes Licht mit einem zweiten Konversionsanteil abstrahlen.

Der zweite Konversionsanteil x muss daher nach Anspruch 1 in dem Intervall

$$0 < x < 1$$

liegen.

Darüber hinaus kann aber gemäß dem zweiten Absatz der ursprünglichen Beschreibungseite 2 der Stammanmeldung der zweite Konversionsanteil x auch gegen Null gehen ($x = 0$), d. h. mit diesem Absatz offenbart die Anmeldung, dass der zweite Konversionsanteil x in dem Intervall

$$0 \leq x < 1$$

liegen kann.

Indem die Anmelderin nunmehr diesen Absatz in der Beschreibung der Teilanmeldung gestrichen hat, hat sie das Intervall, in dem der Konversionsanteil liegen muss, gegenüber der Ursprungsoffenbarung wieder auf das Intervall

$$0 < x < 1$$

verkleinert.

Da dieses Intervall durch Herausnahme der unteren Grenze Null kleiner als das ursprünglich offenbarte Intervall für den Konversionsanteil x ist, stellt das Streichen des zweiten Absatzes der ursprünglichen Beschreibungsseite 2 der Stammanmeldung – entsprechend der ursprünglichen Beschreibung der Teilanmeldung – keine unzulässige Erweiterung des Anmeldungsgegenstands dar, sondern eine zulässige Beschränkung.

Dementsprechend hat die Anmelderin im Prüfungsverfahren der Stammanmeldung auf den Hinweis der Prüfungsstelle, dass aufgrund des – nunmehr gestrichenen – Absatzes auf Beschreibungsseite 2 anmeldungsgemäß auch unkonvertiertes blaues Licht als konvertiertes grünlich-weißes Licht anzusehen sei, diesen Absatz gestrichen, um den Begriff „konvertiertes grünlich-weißes Licht“ dahingehend einzuschränken, dass von ihm zumindest kein unkonvertiertes blaues Licht umfasst wird, was, wie bereits ausgeführt wurde, den Anmeldungsgegenstand in zulässiger Weise beschränkt.

4. Da ausweislich des Rechercheberichts und der Niederschrift über die Anhörung in der Stammanmeldung bisher nur eine Recherche zu Halbleitermodulen erfolgt ist, bei der auch unkonvertiertes blaues Licht unter den Begriff „konvertiertes grünlich-weißes Licht“ des dritten Halbleiterbauelements subsumiert wurde, wird die Anmeldung zur weiteren Recherche und Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 PatG). Dabei sind im durchzuführenden Prüfungsverfahren auch die cx- und cy-Bereichsangaben in der Beschreibung, von denen bspw. auch rötlich-blaues Licht umfasst werden, und der in den Ansprüchen verwendete Begriff „grünlich-weißes Licht“ einander anzupassen.

5. Die Anmelderin hat die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG angeregt und als Begründung eine Verletzung des rechtlichen Gehörs angegeben, da die Zurückweisungsentscheidung in der Teilanmeldung er-

folgt sei, ohne der Anmelderin zuvor Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben zu haben.

Eine solche von der Anmelderin geltend gemachte Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt jedoch nicht vor.

Vor der am 7. September 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Teilungserklärung hat die Prüfungsstelle im Prüfungsverfahren zur Stammanmeldung die Anmelderin in der Anhörung am 26. Juli 2016 darauf hingewiesen, dass nach ihrer Auffassung das Streichen des zweiten Absatzes der Beschreibungsseite 2 den Anmeldegegenstand in unzulässiger Weise erweitere und dies der Anmelderin in dem ihr am 8. August 2016 zugestellten Zurückweisungsbeschluss auch ausführlich erläutert. Da auch die Beschreibung der nachfolgend eingereichten Teilanmeldungsunterlagen diesen bereits zuvor in der Stammanmeldung als unzulässig gerügten Mangel aufwies und Verwaltungsakte des Patent- und Markenamts, die in der Stammakte vor der Teilung ergangen sind, auch in der Teilanmeldung gelten (vgl. Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Auflage, § 39 Rdn. 45), stellt die von der Prüfungsstelle in der Teilanmeldung ohne weiteren Bescheid vorgenommene und auf der gleichen Begründung beruhende Zurückweisung keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar.

Vielmehr hat die Prüfungsstelle die Teilanmeldung aufgrund einer falschen Beurteilung des Offenbarungsgehalts der Anmeldung wegen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen. Dies ist jedoch kein ausreichender Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, denn zwar hat die Prüfungsstelle den Offenbarungsgehalt der Anmeldung hinsichtlich des Merkmals des konvertierten grünlich-weißen Licht des dritten Halbleiterbauelements falsch beurteilt, doch hat sie dabei das richtige Recht angewandt und eine nachvollziehbare Begründung für die Zurückweisung gegeben, auch wenn diese hinsichtlich der Offenbarung dieses Merkmals sachlich falsch war. Eine falsche Beurteilung allein führt aber regelmäßig zu keiner Zurück-

zahlung der Beschwerdegebühr (vgl. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 80 Rdn. 113 bis 115 i. V. m. § 73 Rdn. 140).

Hierzu müssten noch besondere Umstände treten, die aber weder von der Anmelderin geltend gemacht werden noch vorliegen.

6. Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L vom 19. Dezember 2016 aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung und Recherche an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin - vorbehaltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere einer Beschwerde - 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. 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs ist über die auf der Internetseite **www.bundesgerichtshof.de/erv.html** bezeichneten Kommunikationswege erreichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Dr. Himmelmann

prä