

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 11. Oktober 2013**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2404/09 - 3.4.02

**Anmeldenummer:** 04704170.2

**Veröffentlichungsnummer:** 1590660

**IPC:** G01N30/60

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

TRENNSÄULE, INSBESONDERE FÜR EINEN MINIATURISIERTEN  
GASCHROMATOGRAPHEN

**Anmelder:**

SLS Micro Technology GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 84

**Schlagwort:**

Patentansprüche - Klarheit nach Änderung (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2404/09 - 3.4.02

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02**  
**vom 11. Oktober 2013**

**Beschwerdeführer:** SLS Micro Technology GmbH  
(Anmelder) Tempowerkring 17  
21079 Hamburg (DE)

**Vertreter:** Eisenführ, Speiser & Partner  
Johannes-Brahms-Platz 1  
20355 Hamburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Juli 2009 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 04704170.2 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** A. Klein  
**Mitglieder:** H. von Gronau  
D. Rogers

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentanmelderin richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen. Die Prüfungsabteilung hatte die Zurückweisung insbesondere damit begründet, dass die unabhängigen Ansprüche 1 und 15 gemäß Hauptantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 25. Juni 2009, nicht klar seien und dass der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 15 gemäß Hauptantrag nicht in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart sei. Für die Änderungen gemäß Hilfsanträgen 1-5 hatte die Prüfungsabteilung ihre Zustimmung gemäß Regel 137(3) EPÜ verweigert.

II. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf Grundlage der mit Schreiben vom 7. August 2013 eingereichten Ansprüche 1-12 gemäß Hauptantrag.

Hilfsweise beantragt die Beschwerdeführerin ein Patent auf Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche gemäß "Hauptantrag" oder der Hilfsanträge 1-3.

III. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

Trennsäule, insbesondere für einen miniaturisierten Gaschromatographen, mit einem Kanal (2) der von einem Fluidstrom mit zu analysierenden Molekülen (Analysatmolekülen), durchströmt wird, wobei der Kanal (2) gegenläufige Krümmungen (3, 4) mit Wendepunkten (7, 8) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der mittlere Durchmesser des Kanals (2) größer ist als die Strecke, die ein Analysatmolekül durch Diffusion auf seinem Weg

zwischen zwei Wendepunkten mit identischem Richtungswechsel (7, 7a; 8, 8a) zurücklegt.

- IV. Die Ansprüche 2-12 gemäß Hauptantrag sind abhängig von Anspruch 1, wobei die Ansprüche 2-10 besondere Ausführungsarten der Trennsäule nach Anspruch 1 und die Ansprüche 11 und 12 einen Mikro-Chromatograph mit einer oder mehreren Trennsäulen gemäß einem der Ansprüche 1-10 betreffen.

### **Entscheidungsgründe**

1. Ansprüche gemäß Hauptantrag, Stützung durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Artikel 123(2) EPÜ)
  - 1.1 Der Wortlaut des unabhängigen Anspruch 1 des Hauptantrags entspricht weitgehend dem Wortlaut des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1. Das Merkmal, wonach der Kanal "für einen Fluidstrom mit zu analysierenden Molekülen" geeignet ist, wurde jedoch durch das Merkmal ersetzt, wonach der Kanal "von einem Fluidstrom mit zu analysierenden Molekülen durchströmt wird". Aus der ursprünglichen Beschreibung, Seite 4, Zeile 25 bis Seite 5, Zeile 10, ist eine Trennsäule bekannt, die von einem Fluidstrom durchströmt wird ("im Trennsäulenkanal herrscht eine im wesentlichen laminare Strömung"). Daher ist ein Kanal, der von einem Fluidstrom durchströmt wird, aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen bekannt.
  - 1.2 Im ursprünglichen unabhängigen Anspruch 1 wird ein "Weg zwischen zwei Wendepunkten (7, 7a; 8, 8a)" definiert. Aus der Beschreibung und den Figuren ist ersichtlich,

dass damit der Weg zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wendepunkten mit identischem Richtungswechsel gemeint ist (siehe Seite 5, Zeilen 5 bis 6 und Zeilen 27 bis 30).

2. Klarheit (Artikel 84 EPÜ)

2.1 Die Prüfungsabteilung hatte im Laufe des Prüfungsverfahrens bezüglich des ursprünglichen Anspruchs ein Mangel an Klarheit gesehen, weil dieser Anspruch die Trennsäule durch Merkmale des zu untersuchenden Fluidstroms definiere. Da sich der Anspruch allein auf die Trennsäule beziehe, sei nicht klar welche Merkmale die beanspruchte Trennsäule habe (vgl. Internationaler Vorläufiger Bericht vom 8. April 2005 und Bescheid vom 11. März 2008).

2.2 Anspruch 1 des geltenden Hauptantrags beansprucht nun eine Trennsäule mit einem Kanal, "der von einem Fluidstrom mit zu analysierenden Molekülen durchströmt wird", also nicht mehr eine Trennsäule allein, sondern eine Trennsäule im Betrieb, die von einem Fluidstrom durchströmt wird. Für jeden Fluidstrom lässt sich aus der Art des zu untersuchenden Fluids, der Strömungsgeschwindigkeit und der Temperatur eine Strecke bestimmen, die ein Analysatmolekül durch Diffusion auf seinem Weg zwischen zwei (aufeinanderfolgenden) Wendepunkten mit identischem Richtungswechsel zurücklegt. Somit lässt sich für jeden Fluidstrom auch der mittlere Durchmesser des Kanals erfindungsgemäß bestimmen. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass der geänderte Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hinreichend klar ist.

2.3 Die Entscheidung der Prüfungsabteilung basierte ausschließlich auf Anspruchsformulierungen bei denen

die Erfindung als Verwendungen der Trennsäule definiert war. Die von der Prüfungsabteilung geltend gemachten Einwände sind für die vorliegende Fassung nicht mehr von Belang.

### 3. Weiteres Verfahren

3.1 Die weitere Patentfähigkeit des Erfindungsgegenstands war nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung. In den ausdrücklich als nicht Teil der Entscheidung angefügten Bemerkungen am Ende der Entscheidung ist die Prüfungsabteilung auf den Stand der Technik eingegangen und hat darüber informiert, dass sie im übrigen keine erfinderische Tätigkeit im Erfindungsgegenstand sehe.

3.2 In seiner Beschwerdebegründung nimmt der Beschwerdeführer zu diesen Bemerkungen ausführlich Stellung. Allem Anschein nach ist der Gegenstand des derzeitigen Anspruch 1 gemäß Hauptantrag von der Prüfungsabteilung unter diesen Gesichtspunkten bisher nicht geprüft worden.

3.3 Um dem Anmelder auch im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit die Möglichkeit einer kompletten Prüfung durch zwei Instanzen zu erhalten, macht die Kammer von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch, die Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen.

3.4 Der Beschwerdeführer hat hilfsweise mündliche Verhandlung beantragt für den Fall, dass die Beschwerdekammer kein Patent aufgrund einer der Anträge erteilt. Da die Kammer die angefochtene Entscheidung aufhebt und die Anmeldung nicht zurückgewiesen wird, braucht eine mündliche Verhandlung nicht anberaumt zu werden (siehe T924/91).

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



A.Counillon

A. Klein

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt