

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 28. März 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0528/16 - 3.3.05

**Anmeldenummer:** 11010189.6

**Veröffentlichungsnummer:** 2606977

**IPC:** B01L3/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Pipettenspitze

**Anmelder:**

Eppendorf AG

**Stichwort:**

Standardisierter konischer Ansatz/EPPENDORF

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 84, 123(2)

**Schlagwort:**

Änderungen - zulässig (ja)

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 0528/16 - 3.3.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05**  
**vom 28. März 2018**

**Beschwerdeführerin:** Eppendorf AG  
(Anmelderin) Barkhausenweg 1  
22339 Hamburg (DE)

**Vertreter:** Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB  
Postfach 11 31 53  
20431 Hamburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 4. November 2015 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 11010189.6 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** E. Bendl  
**Mitglieder:** A. Haderlein  
R. Winkelhofer

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 11 010 189.6 Beschwerde eingelegt. Die Anmeldung betrifft eine Pipettenspitze.
- II. Die Prüfungsabteilung war zur Auffassung gekommen, dass der der Entscheidung zu Grunde liegende Anspruchssatz nicht die Erfordernisse nach Artikel 84 EPÜ (siehe Begründung der Entscheidung, Punkt 2) und 123(2) EPÜ (siehe Punkt 1, letzter Absatz) erfülle bzw. aus diesen Gründen nach Regel 137(3) EPÜ nicht zum Verfahren zuzulassen sei (Punkt 3).
- III. Die in der angefochtenen Entscheidung vertretene Auffassung der Prüfungsabteilung, insofern sie für die vorliegende Entscheidung von Bedeutung ist, kann wie folgt zusammengefasst werden:
- Ohne eine Definition des Begriffs "standardisierter konischer Ansatz" sei das Erfordernis der Klarheit nicht erfüllt. Eine entsprechende Klarstellung sei nur durch die Aufnahme der Daten der auf Seite 8 der ursprünglich eingereichten Beschreibung dargestellten Tabelle bzw. der im Zusammenhang mit der Figuren 5a und 5b offenbarten Daten in den unabhängigen Anspruch zu bewerkstelligen. Die Aufnahme von nur einem Teil dieser Daten in den unabhängigen Anspruch 1, insbesondere unter Weglassen der unterhalb der Tabelle auf Seite 8 angegebenen Toleranzwerte führe zu einem Gegenstand, der ursprünglich nicht offenbart sei.
- IV. Mit der Beschwerdeschrift reichte die Beschwerdeführerin u.a. geänderte Beschreibungsseiten ein; mit der Eingabe vom 31. August 2017 wurde ein

Hilfsantrag eingereicht.

V. Mit Schriftsatz vom 26. März 2018 reichte die Beschwerdeführerin einen 15 Ansprüche umfassenden, als Ansprüche des "Hauptantrags" bezeichneten, Anspruchssatz und eine geänderte Beschreibungsseite 12 ein.

VI. Der einzige unabhängige Anspruch dieses Antrags hat folgenden Wortlaut:

"1. Pipettenspitze aus Kunststoff mit der Form eines länglichen Röhrchens mit einer unteren Öffnung (4) an dem unteren Ende (3) für den Durchgang von Flüssigkeit und einer oberen Öffnung (6) an dem oberen Ende, wobei neben der oberen Öffnung (6) am inneren Umfang ein Sitzbereich (30) vorhanden ist, der zum Aufstecken auf einen standardisierten konischen Ansatz (37) einer Pipettier Vorrichtung (31) dient, wobei der Sitzbereich (30) einen Haltebereich (11) mit radial nach innen vorstehenden, axial erstreckten Rippen (12) und unterhalb des Haltebereichs (11) einen Dichtbereich (19) aufweist und so ausgebildet ist, dass beim Aufstecken der Pipettenspitze (1) mit dem Sitzbereich (30) auf den Ansatz (37) mit einer Aufsteckkraft, die ein Halten und Abdichten der Pipettenspitze (1) auf dem Ansatz (37) gewährleistet, die Rippen (12) teilweise plastisch verformt werden und außerhalb der Rippen (12) im Sitzbereich (30) eine elastische Verformung eintritt, wobei der Ansatz die folgenden Abmessungen hat:

<b>Pipettenspitzengröße</b>	<b>Mittlerer Durchmesser</b>	<b>Konuswinkel</b>
1 000-10 000 µl	14,3 mm	4,35°
100-5 000 µl	12,4 mm	4,00°
500-2500 µl	9,3 mm	3,78°
50-1250 µl	7,1 mm	2,48°
50 - 1000 µl	7,1 mm	2,71°
20 - 300 µl	4,4 mm	6,99°
2 - 200 µl	4,4 mm	6,99°
0,5 - 20 µl	3,3 mm	6,68°
0,1 - 20 µl	2,95 mm	4,77°
0,1 - 10 µl	2,95 mm	4,77°

wobei für die mittleren Durchmesser eine Toleranz von  $\pm 0,05$  mm und die Konuswinkel eine Toleranz von  $\pm 0,3^\circ$  gilt."

Die Ansprüche 2 bis 15 sind von Anspruch 1 abhängig und beschreiben bevorzugte Ausführungsformen der beanspruchten Pipettenspitze.

VII. Der Vortrag der Beschwerdeführerin, soweit er für die vorliegende Entscheidung von Bedeutung ist, kann wie folgt zusammengefasst werden:

Anspruch 1 finde seine Grundlage in Anspruch 1 und den Abbildungen 5a und 5b der ursprünglich eingereichten Unterlagen. Die Beanstandungen der Prüfungsabteilung seien ausgeräumt, da der Begriff des standardisierten konischen Ansatzes nunmehr näher definiert sei.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragt als Hauptantrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent aufgrund der mit Schriftsatz vom 26. März 2018 eingereichten Ansprüche 1 bis 15 und der mit diesem Schriftsatz eingereichten Beschreibungsseite 12, den Beschreibungsseiten 1 bis 3, 7, 9 bis 11 und 13 bis 19

der ursprünglich eingereichten Unterlagen und Seiten 4 bis 6 und 8, eingereicht mit der Beschwerdeschrift, sowie den ursprünglichen Zeichnungen, zu erteilen, hilfsweise auf der Grundlage des mit der Eingabe vom 31. August 2017 eingereichten Anspruchssatzes und den Beschreibungsseiten 4 bis 6 und 8, eingereicht mit der Beschwerdeschrift, den ursprünglichen Beschreibungsseiten 1 bis 3, 7 und 9 bis 19 und den ursprünglichen Zeichnungen.

## **Entscheidungsgründe**

1. Hauptantrag - Artikel 123(2) EPÜ
- 1.1 Anspruch 1 findet seine Grundlage in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 15, wobei die Werte in der Tabelle in den Zeichnungen bzw. in den dort enthaltenen Angaben ihre Grundlage finden, und zwar wie folgt:
  1. Zeile: Fig. 5a, dritte und vierte Darstellung;
  2. Zeile: Fig. 5a, zweite Darstellung;
  3. Zeile: Fig. 5a, erste Darstellung;
  4. Zeile: Fig. 5b, untere Reihe, dritte und vierte Darstellung;
  5. Zeile: Fig. 5b, untere Reihe, zweite Darstellung;
  6. Zeile: Fig. 5b, untere Reihe, erste Darstellung;
  7. Zeile: Fig. 5b, obere Reihe, vierte Darstellung;
  8. Zeile: Fig. 5b, obere Reihe, dritte Darstellung;
  9. Zeile: Fig. 5b, obere Reihe, zweite Darstellung;
  10. Zeile: Fig. 5b, obere Reihe, erste Darstellung.

Eine nähere Erklärung für die in den Zeichnungen 5a und 5b gemachten Angaben findet sich auf Seite 16, letzter Absatz, bis Seite 17, letzter Absatz, der ursprünglichen Beschreibung.

1.2 Die Ansprüche 2 bis 15 finden ihre Grundlage in den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 15.

1.3 Die vorliegenden Ansprüche erfüllen daher das Erfordernis nach Artikel 123(2) EPÜ.

2. Hauptantrag - Artikel 84 EPÜ - Klarheit der Ansprüche

Der Begriff "standardisierter konischer Aufsatz" ist durch die Aufnahme der Daten für Pipettenspitzengröße, mittleren Durchmesser, Konuswinkel und Toleranzen näher definiert. Die Kammer schließt sich dem Vortrag der Beschwerdeführerin und der in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Ansicht an, wonach das Erfordernis der Klarheit des Wortlauts von Anspruch 1 durch die Aufnahme der genannten Daten erfüllt ist.

3. Zurückverweisung

Die angefochtene Entscheidung war ausschließlich auf Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ bzw. 84 EPÜ gestützt und enthält insbesondere keine Begründung hinsichtlich der Patentierbarkeitserfordernisse wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Zwar enthält der erweiterte europäische Recherchebericht einen Abschnitt betreffend die Neuheit (Punkt 2). In diesem heißt es jedoch, dass das Merkmal "standardisiert" wegen mangelnder Klarheit bei der Prüfung der Neuheit "vernachlässigt werden" könne (Punkt 2.1, letzter Absatz). Aus diesen Gründen macht die Kammer von ihrem Ermessen nach Artikel 111(1) EPÜ Gebrauch und verweist die Angelegenheit zur Fortsetzung der Prüfung an die Prüfungsabteilung zurück.



## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung der Prüfung auf der Grundlage der mit der Eingabe vom 26. März 2018 eingereichten Ansprüche 1 bis 15 zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

E. Bendl

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt