

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 8. September 2023**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2018/21 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 13170196.3

**Veröffentlichungsnummer:** 2671460

**IPC:** A24C5/00, A24C5/60

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
PERFORATION VON FILTERZIGARETTEN

**Patentinhaber:**  
Körber Technologies GmbH

**Einsprechende:**  
G.D S.p.A.

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 54, 111(1)  
VOBK 2020 Art. 13(2), 11

**Schlagwort:**

Neuheit (Hauptantrag, Hilfsantrag 0, Hilfsantrag I: nein)  
Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände (nein)  
Zurückverweisung - (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**

**Boards of Appeal**

**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 2018/21 - 3.2.01**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01**  
**vom 8. September 2023**

**Beschwerdeführer:**

(Einsprechender)

G.D S.p.A.  
Via Battindarno, 91  
40133 Bologna (IT)

**Vertreter:**

Bianciardi, Ezio  
Bugnion S.p.A.  
Via di Corticella, 87  
40128 Bologna (IT)

**Beschwerdegegner:**

(Patentinhaber)

Körber Technologies GmbH  
Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32  
21033 Hamburg (DE)

**Vertreter:**

Seemann & Partner Patentanwälte mbB  
Raboisen 6  
20095 Hamburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 5. November 2021 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2671460 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende**

O. Loizou

**Mitglieder:**

C. Narcisi

S. Mangin

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 671 460 wurde mit der am 5. November 2021 zur Post gegebenen Entscheidung der Einspruchsabteilung zurückgewiesen. Dagegen wurde von der Einsprechenden form- und fristgerecht gemäß Artikel 108 EPÜ Beschwerde eingelegt.

II. Folgende Dokumente werden in dieser Entscheidung zitiert:

EP-B (hiermit wird im Folgenden die veröffentlichte Patentschrift EP-B1-2 671 460 bezeichnet);

D9 (US-A-4 240 448);

D6 (US-A-4 302 654;

D7 (DE-A-27 51 522);

D10 (US-A-6 064 032).

III. Es fand am 8. September 2023 eine mündliche Verhandlung statt.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), oder hilfsweise das Patent in geänderter Fassung gemäß den am 12. Juli 2022 mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträgen 0, I, oder dem am 8. September 2023 per email während der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Hilfsantrag I oder den am 12. Juli 2022 mit der

Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträgen II-XI aufrechtzuerhalten.

Des Weiteren beantragte die Beschwerdegegnerin die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerin nahm ihren Einwand gegen die Zulässigkeit der Beschwerde der Einsprechenden und den Antrag der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen sowie die Hilfsanträge in der Fassung "a" und "b" während der mündlichen Verhandlung zurück.

IV. Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zum Herstellen von Filterzigaretten (100), wobei die Filterzigaretten (100) jeweils von einem Umhüllungsmaterial (9, 103) umhüllt sind, wobei unter Verwendung einer ersten Perforationseinrichtung (17.1) ein in Umfangsrichtung der jeweiligen Zigaretten (100) umlaufendes erstes Perforationsmuster (4) mit Perforationslöchern (104) erzeugt wird und unter Verwendung einer zweiten Perforationseinrichtung (17.2) neben den in Umfangsrichtung der jeweiligen Filterzigaretten (100) auszubildenden oder ausgebildeten ersten Perforationsmuster (4) in wenigstens einem Umfangszonenabschnitt des Umhüllungsmaterials (9, 103) der Filterzigaretten (100) ein zweites Perforationsmuster (5) mit wenigstens einem oder mehreren Perforationslöchern (105) zusätzlich erzeugt wird, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der zweiten Perforationseinrichtung (17.2) in mehreren Umfangszonenabschnitten, die in Umfangsrichtung der Filterzigaretten voneinander beabstandet sind, jeweils ein zweites Perforationsmuster (5) erzeugt wird und dass bei

Ausbildung des zweiten Perforationsmusters (5) die Länge des Umfangszonenabschnitts für ein oder das zweite Perforationsmuster (5) kleiner als die Hälfte der gesamten Umfangslänge der jeweiligen Filterzigaretten (100) ist."

- V. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 0 und Hilfsantrags I eingereicht am 12. Juli 2022 mit der Beschwerdeerwiderung ist jeweils identisch mit dem Anspruch 1 des Hauptantrags.
- VI. Der Anspruch 1 des von der Kammer nicht zugelassenen, während der mündlichen Verhandlung per e-mail eingereichten Hilfsantrags I unterscheidet sich vom Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag) dadurch, dass der Wortlaut "mit wenigstens einem oder mehreren Perforationslöchern (105)" durch den Wortlaut "mit mehreren Perforationslöchern (105)" ersetzt wird.
- VII. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) führte aus, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 im Hinblick auf D9 nicht neu sei.

Insbesondere seien die Merkmale 1e) ("dass mittels der zweiten Perforationseinrichtung (17.2) in mehreren Umfangszonenabschnitten, die in Umfangsrichtung der Filterzigaretten voneinander beabstandet sind, jeweils ein zweites Perforationsmuster (5) erzeugt wird") und 1f) ("dass bei Ausbildung des zweiten Perforationsmusters (5) die Länge des Umfangszonenabschnitts für ein oder das zweite Perforationsmuster (5) kleiner als die Hälfte der gesamten Umfangslänge der jeweiligen Filterzigaretten (100) ist") aus D9 bekannt, weil sich die in D9 offenbarten länglichen oder schlitzförmigen

("elongated slot-shaped hole") Perforationslöcher (entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung), in Umfangsrichtung der Zigarette über einen Winkel erstreckten, der kleiner als  $180^\circ$  sei (D9, Spalte 8, Zeilen 52-56).

D9 offenbare zwei durch eine Perforationseinrichtung 38 (Laser), diametral gegenüberliegend ausgebildete längliche Perforationslöcher, die durch Laserstrahlen 140a, 140b geformt seien, die auf gegenüberliegenden Seiten des Umhüllungsmaterials der Filterzigarette wirkten (D9, Figur 6). Die damit erzeugten Perforationslöcher seien in entsprechenden Umfangszonenabschnitte geformt, die die Erfordernisse der Merkmale 1 e) und 1 f) erfüllten.

Eine Überlappung beider Perforationslöcher sei nicht möglich, da D9 explizit zwei längliche Perforationslöcher beschreibe und eben nicht nur ein Loch beschreibe. Eine solche Überlappung beider Perforationslöcher ergebe auch in technischer Hinsicht für den Fachmann keinen Sinn, weil in den überlappenden Bereichen der zwei Löcher das unter dem Umhüllungsmaterial liegende Filtermaterial der Filterzigarette durch die Laserstrahlen stark beschädigt werde.

Das zweite Perforationsmuster sei sinnvoller- und notwendigerweise (gemäß dem Anspruch 1) in axialer Richtung neben dem ersten Perforationsmuster angeordnet, da selbstverständlich der Fachmann keine übereinanderliegende oder überlappende längliche Perforationslöcher ausbilden würde. Schließlich spezifiziere der Wortlaut des Anspruchs 1 auch nicht, ob die Perforationen auf dem noch in Form eines Materialstreifens bereitgestellten Umhüllungsmaterial

oder auf der bereits umhüllten Filterzigarette ausgebildet werden würden. Folglich sei insgesamt der Anspruch 1 nicht neu.

Der neu während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag I sei nicht zuzulassen, weil es extrem spät eingereicht sei und hingegen viel früher habe eingereicht werden können. Zudem werde durch diesen Hilfsantrag die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit gegenüber der bislang im schriftlichen Beschwerdeverfahren geführten Diskussion gänzlich verändert.

Eine Zurückverweisung an die Erstinstanz sei nicht nötig weil die Hilfsanträge bereits schriftlich hinreichend diskutiert seien und die Zurückverweisung eher eine Ausnahme bleiben sollte.

- VIII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) legte dar, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 im Hinblick auf D9 neu sei, weil die Merkmale 1 b) ("wobei die Filterzigaretten jeweils von einem Umhüllungsmaterial umhüllt sind"), 1 d) ("unter Verwendung einer zweiten Perforationseinrichtung (17.2) neben den in Umfangsrichtung der jeweiligen Filterzigaretten (100) auszubildenden oder ausgebildeten ersten Perforationsmuster (4) in wenigstens eine Umfangszonenabschnitt des Umhüllungsmaterials (9, 103) der Filterzigaretten (100) ein zweites Perforationsmuster (5) mit wenigstens einem oder mehreren Perforationslöchern (105) zusätzlich erzeugt wird"), 1 e) (siehe oben) und 1 f) (siehe oben) nicht aus D9 bekannt seien.

Speziell impliziere Merkmal 1 b) eindeutig, dass die im Verfahrensanspruch 1 enthaltenen Verfahrensschritte

(insbesondere die genannten Perforationen) auf dem Umhüllungsmaterial der bereits umhüllten Zigarette stattfänden und nicht auf dem noch als Materialstreifen bereitgestellten Umhüllungsmaterial. Dies ergebe sich aus dem Wortlaut "umhüllt sind" (und nicht "umhüllt werden").

Merkmal 1 d) trage auch als weiteres Unterscheidungsmerkmal gegenüber D9 zur Neuheit bei, weil aus D9 nicht hervorgehe, dass das zweite Perforationsmuster in axialer Richtung "neben" dem ersten Perforationsmuster angeordnet sei, und zwar ohne Überlappung der jeweiligen Umfangszonen, die laut dem erteilten Anspruch 1 den ersten bzw. zweiten Perforationsmuster einschließen oder aufweisen. Schließlich seien auch Merkmale 1 e) (siehe oben) und 1 f) (siehe oben) nicht aus D9 entnehmbar, weil diese Merkmale in D9 nicht klar und eindeutig offenbart seien. Insbesondere könne nicht ausgeschlossen werden, dass eine Überlappung beider besagten länglichen Perforationslöcher (siehe D9, Spalte 8, Zeilen 52-56; "elongated slot-shaped hole") stattfinde, weil die Filterzigaretten bei der Ausführung der Perforationen in Umfangsrichtung (D9, Figur 6) auch um mehr als 180° rotieren könnten, wobei in D9 eine Rotation um weniger als 180° nicht offenbart sei.

Zudem sei auch generell die Justierung des optischen Systems in Figur 6 aus D9 nicht derart genau ausführbar, dass beide Brennpunkte der Linsen 172, 176 exakt in der, einen axialen Längsschnitt durch die Mittelachse der Filterzigaretten repräsentierenden Zeichnungsebene lägen, was folglich auch zu einer nicht zu vermeidenden Überlappung der zwei Perforationslöcher führe.

Somit sei insgesamt als zweites Perforationsmuster in D9 eigentlich nur eine umlaufende, sich aus der Überlappung beider länglichen Perforationslöcher ergebende Perforation offenbart.

Zusätzlich werde noch auf das für das Dokument D9 prioritätsbegründende Dokument D7 hingewiesen, welches keine, beide Laservorrichtungen 37, 38 aufweisende Ausführungsform explizit offenbare (siehe D7, z.B. Anspruch 1, "mit wenigstens einer Strahlungsquelle"; oder auch Seite 16, "alternativ entweder ein Laser-Kopf 37.. oder ein Laser-Kopf 38.."), sondern lediglich zwei getrennte alternative Ausführungsformen mit jeweils einer Laservorrichtung 37 oder 38.

Der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag I sei zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, weil die Beschwerdegegnerin die klare Positionierung der Beschwerdekammer zum ersten Mal während der mündlichen Verhandlung erfahren habe.

Eine Zurückverweisung der Sache an die Erstinstanz sei angebracht und richtig, weil die auf D9 basierende Argumentation der Beschwerdeführerin zur mangelnden Neuheit lediglich während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht worden sei und die klare diesbezügliche Positionierung der Beschwerdekammer auch nur in der mündlichen Verhandlung geschehen sei.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist im Hinblick auf D9 nicht neu (Artikel 54 EPÜ), da insbesondere die strittigen Merkmale 1 b), 1 d), 1 e) und 1 f) aus D9 bekannt sind.

Zu Merkmal 1 b) ("wobei die Filterzigaretten jeweils von einem Umhüllungsmaterial umhüllt sind") wird festgestellt, dass wenn man dieses Merkmal im Kontext des Anspruchs 1 liest, d.h. speziell im Hinblick auf den Wortlaut "Verfahren zum Herstellen von Filterzigaretten (100), wobei die Filterzigaretten (100) jeweils von einem Umhüllungsmaterial (9, 103) umhüllt sind", dann ergibt sich eindeutig, dass hier lediglich das Gesamtergebnis oder das Endprodukt des Verfahrens beschrieben wird. Dieses Merkmal definiert nur, dass die mittels des beanspruchten Verfahrens hergestellten Filterzigaretten jeweils mit einem Umhüllungsmaterial umhüllt sind. In der Tat enthalten auch alle weiteren Verfahrensschritte keine Angabe darüber, dass die Filterzigarette mit dem Umhüllungsmaterial "umhüllt wird" oder dass der jeweilige Verfahrensschritt auf der bereits umhüllten Filterzigarette ausgeführt wird.

Folglich ist Merkmal 1 b) in D9 offenbart.

Der abhängige Anspruch 12 des Patents wie erteilt definiert dass "das erste Perforationsmuster (4) in dem Umhüllungsmaterial (9, 103) vor dem Umhüllung der zu umhüllenden Zigaretten (100) erzeugt wird und das zweite Perforationsmuster (5) nach dem Umhüllen der Zigaretten (100) mit dem Umhüllungsmaterial (9, 103) in dem Umhüllungsmaterial (9,103) der Zigaretten (100) jeweils erzeugt wird". Dieser abhängige Anspruch 12 definiert wann die Perforationen vorgenommen werden. Dies bestätigt die obige Auslegung des Anspruchs 1, wonach die Perforationen sowohl auf dem Umhüllungsmaterial vor der Umhüllung des

Filterzigaretten als auch nach der Umhüllung des Filterzigaretten erfolgen können.

Zu Merkmal 1 d) ("unter Verwendung einer zweiten Perforationseinrichtung (17.2) neben den in Umfangsrichtung der jeweiligen Filterzigaretten (100) auszubildenden oder ausgebildeten ersten Perforationsmuster (4) in wenigstens einem Umfangszonenabschnitt des Umhüllungsmaterials (9, 103) der Filterzigaretten (100) ein zweites Perforationsmuster (5) mit wenigstens einem oder mehreren Perforationslöchern (105) zusätzlich erzeugt wird") wird festgestellt, dass der Begriff "neben" nur so gedeutet werden kann, dass das erste und das zweite Perforationsmuster in axialer Richtung (der Filterzigarette) relativ zueinander versetzt sind, und natürlich so, dass die jeweiligen Perforationslöcher oder Perforationen sinnvollerweise und notwendigerweise (wie auch in den Figuren von EP-B gezeigt) nicht überlappen, weil dies technisch keinen Sinn ergeben würde (siehe unten). Jedoch, eine axiale Versetzung derart, dass auch keine Überlappung der jeweiligen Umfangszonen stattfindet (also um eine ganze "Spur", wie von der Beschwerdegegnerin behauptet), die laut dem erteilten Anspruch 1 den ersten bzw. zweiten Perforationsmuster jeweils einschließen oder aufweisen, ist von Merkmal 1 d) nicht impliziert, weil keine genauere Definition des Begriffes "neben" vom Anspruch 1 abzuleiten ist.

Merkmal d) ist demzufolge aus D9 bekannt, weil die Figur 1 (siehe Bezugszeichen 37, 38) eindeutig die Anordnung zweier Perforationsvorrichtungen (insbesondere Laser 37 und 38) zeigt und diese Ausführungsform wird auch in der Beschreibung detailliert (D9, Spalte 6, Zeilen 24-35). Somit können

beide Perforationsmuster nur nebeneinander angeordnet sein, und zwar, wie dargelegt, im allgemeinen Sinne entsprechend Merkmal 1 d).

Zu den Merkmalen 1 e) ("dass mittels der zweiten Perforationseinrichtung (17.2) in mehreren Umfangszonenabschnitten, die in Umfangsrichtung der Filterzigaretten voneinander beabstandet sind, jeweils ein zweites Perforationsmuster (5) erzeugt wird") und 1f) ("dass bei Ausbildung des zweiten Perforationsmusters (5) die Länge des Umfangszonenabschnitts für ein oder das zweite Perforationsmuster (5) kleiner als die Hälfte der gesamten Umfangslänge der jeweiligen Filterzigaretten (100) ist") wird zunächst festgestellt, dass laut Oberbegriff des Anspruchs 1 (siehe insbesondere "ein zweites Perforationsmuster mit wenigstens einem oder mehreren Perforationslöchern") das zweite Perforationsmuster auch nur aus einem einzigen Perforationsloch bestehen kann.

Demnach offenbart auch die in D9 beschriebene Ausführungsform gemäß Figuren 5 und 6 (D9, Spalte 8, Zeilen 9 bis 62) zwei in jeweils einem entsprechenden Umfangszonenabschnitt ausgebildete, diametral gegenüberliegende "zweite Perforationsmuster", die jeweils aus einem einzigen Perforationsloch bestehen (siehe insbesondere Spalte 8, Zeilen 24-26; Zeilen 52-56), wobei die Länge der jeweiligen Umfangszonenabschnitte kleiner als die Hälfte der gesamten Umfangslänge der jeweiligen Filterzigaretten ist.

Den Argumenten der Beschwerdegegnerin dahingehend, dass D9 nicht klar und eindeutig zwei unterschiedliche,

getrennte Perforationslöcher offenbare, konnte aus den folgenden Gründen nicht gefolgt werden.

Zunächst gilt allgemein das Prinzip, dass die Auslegung der Offenbarung eines Dokumentes möglichst wortgetreu und textnahe erfolgen soll, um jede willkürliche und irreführende Interpretation zu vermeiden. Abweichungen und Ausnahmen kann es nur in Fällen geben, wo objektiv und eindeutig aus anderen Textstellen im selben Dokument oder aus einem nachgewiesenen allgemeinen Fachwissen sich eine solche textnahe Auslegung als fehlerhaft oder widersprüchlich erweisen sollte.

Im vorliegenden Fall ist die vorgebrachte Auslegung von D9 durch die Beschwerdegegnerin nicht plausibel und entbehrt jeder objektiven Grundlage, weil D9 wortwörtlich aussagt, dass die "Filterzigaretten Z sich seitlich bewegen und gleichzeitig eine Rotation um die eigene Achse ausführen, so dass jeder der Laserstrahlen 140a, 140b ein längliches schlitzförmiges Perforationsloch formt" (siehe D9, Spalte 8, Zeilen 53-56: "wherein the filter cigarettes Z move sideways and simultaneously rotate about their respective axes so that each of the beams 140a, 140b forms an elongated slot-shaped hole"), wobei sogar in D9 präzisiert ist, dass "der Servomotor 162 die Intensität des Laserstrahles 140 variieren kann um die durch die Laserstrahlen herbeigeführten Perforationen zu vergrössern oder zu reduzieren" (siehe D9, Spalte 8, Zeilen 45-48; "the servomotor 162 then effects a change in the intensity of the coherent beam 149 to increase or reduce the size of perforations which are formed by the beamss 140a, 140b").

Dieser Wortlaut ist absolut klar und eindeutig und offenbart genau zwei längliche Perforationslöcher, die sogar in ihrer Größe verändert werden können. Es ist

folglich eindeutig und klar, dass gemäß D9 das Perforationsverfahren so ausgeführt wird, dass zwei nicht überlappende Perforationslöcher entstehen, denn sonst wären in D9 nicht zwei unterschiedliche Perforationslöcher beschrieben sondern eben nur ein durch die Überlappung resultierendes Perforationsloch. Eine explizite Aussage in D9 dahingehend, dass die Filterzigaretten um weniger als  $180^\circ$  (um die eigene Achse) rotiert werden, ist daher auch nicht nötig, weil dies für den Fachmann ohnehin selbstverständlich ist.

Eine objektive Basis oder Offenbarungsstelle für die Annahme, dass die Filterzigaretten nach dem Verfahren gemäß D9 um  $180^\circ$  oder mehr rotiert werden, und dass daraus eine Überlappung der Perforationslöcher resultiert (und ein einziges in Umfangsrichtung durchgehendes Perforationsloch entsteht), ist in D9 nicht zu finden und wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht spezifiziert.

Die behauptete, inhärente Ungenauigkeit bei der Justierung des offenbarten, spezifischen laseroptischen Systems gemäß Figur 6, derart dass die Brennpunkte der beiden Linsen nicht genau in derselben, einen axialen Schnitt durch die Filterzigarette darstellenden Zeichnungsebene liegen würden, wurde nicht nachgewiesen. Es gibt auch keinen Grund zur Annahme (und es wurde nicht nachgewiesen), dass die besagte, behauptete Ungenauigkeit die Ausbildung der Perforationslöcher besonders beeinträchtigen würde und insbesondere die Ausbildung zweier Perforationslöcher (ohne Überlappung) nicht möglich wäre. Im Gegenteil, es ist nicht klar, und wurde von der Beschwerdegegnerin nicht dargelegt, wieso der Fachmann, im Hinblick auf die extreme Genauigkeit von laseroptischen Systemen (deren fokussierten Strahlenbündel eine minimale Breite

bis weit in den Mikrometerbereich hinein aufweisen), durch eine entsprechende Auswahl des besagten Rotationswinkel der Filterzigarette (d.h. hinreichend kleiner als  $180^\circ$ ) der behaupteten inhärenten Ungenauigkeit (des laseroptischen Systems gemäß Figur 5 und 6 von D9) nicht entgegentreten könnte, um damit eine Überlappung der Perforationslöcher zu vermeiden.

Im Übrigen ist noch festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin die behauptete inhärente Ungenauigkeit bei der Justierung des laseroptischen Systems gemäß der in den Figuren 5 und 6 gezeigten Ausführungsform von D9 bestritten hat.

Zusätzlich und ganz unabhängig davon ist im Allgemeinen davon auszugehen (solange kein gegenteiliger Beweis erbracht ist), dass die Offenbarung eines Patentedokuments es dem Fachmann ermöglicht, mit den (selbstverständlich üblicherweise in Patentedokumenten teilweise nur schematisch und summarisch) beschriebenen Vorrichtungen und Methoden, die offenbarten Ausführungsformen so auszuführen wie beschrieben, da ansonsten die im Patentedokument offenbarte Erfindung nicht derart vollständig und klar offenbart wäre, dass der Fachmann sie ausführen kann. Dies wäre aber vorliegend der Fall, wenn es anhand der Offenbarung von D9 dem Fachmann grundsätzlich und prinzipiell nicht möglich wäre, die Ausführungsform gemäß Figuren 5 und 6 von D9 mit den offenbarten zwei Perforationslöchern umzusetzen, und den Nachweis für die Nichtausführbarkeit dieser Ausführungsform müsste entsprechend erbracht werden (was vorliegend nicht geschehen ist).

Diese Behauptung betreffend die Nichtausführbarkeit der besagten Ausführungsform von D9 wurde zwar von der Beschwerdegegnerin in dieser Form nicht vorgetragen,

dennoch sind die vorangehenden Ausführungen der Vollständigkeit halber und vorsorglich zur Vermeidung von Missverständnisse, sowie zur Präzisierung notwendig.

Betreffend die Frage der Überlappung der Perforationslöcher (egal ob hinsichtlich des ersten (Merkmal 1 d)) oder des zweiten Perforationsmusters (Merkmale 1 e) und 1 f)) ist die Beschwerdekammer auch der Auffassung (wie die Beschwerdeführerin), dass sie in technischer Hinsicht nicht sinnvoll ist und der Fachmann sie vermeiden würde. Insbesondere wird durch eine Überlappung das darunter liegende Filtermaterial beschädigt, im Überlappungsbereich ist die Ausbildung der Perforationslöcher unpräziser, und es ist nicht ersichtlich welchem Zweck sie dienen sollte. Insgesamt kann also eine Überlappung der Perforationslöcher auch deswegen nicht implizit aus D9 entnommen werden, weil die Präzision der laseroptischen Systeme und eine entsprechende Einstellung oder Auswahl des Rotationswinkels der Filterzigarette es dem Fachmann ermöglichen, eine unbeabsichtigte Überlappung der besagten Perforationslöcher zu vermeiden.

Im Übrigen hat auch eine implizite Offenbarung der besagten Überlappung die Anforderung zu erfüllen, dass sie klar und eindeutig zu sein hat, d.h. sie muss sich zwingend und notwendigerweise aus der Offenbarung von D9 ergeben. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich aber unmissverständlich, dass davon keine Rede sein kann, weil wie dargelegt (siehe oben), es dafür in D9 keine objektive Basis gibt.

Schließlich wird noch festgestellt, dass das für D9 prioritätsbegründende Dokument D7 zur Auslegung der Offenbarung von D9 nicht herangezogen werden kann, weil

es dafür weder im EPÜ noch in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts eine Rechtsgrundlage gibt. Demzufolge sind D7 und D9 als getrennte und separate Offenbarungen zu betrachten. Insgesamt ergibt sich aus den oben dargelegten Gründen, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu gegenüber D9 ist.

Dasselbe gilt auch für den Gegenstand des mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Anspruchs 1 des Hilfsantrags 0 und Hilfsantrags I, weil der jeweilige Anspruch 1 dieser Hilfsanträge gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags unverändert bleibt.

3. Der Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags I der Beschwerdegegnerin (eingereicht in der mündlichen Verhandlung) wurde von der Beschwerdekammer in der Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13(2) VOBK 2020 (Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) aus den folgenden Gründen nicht zugelassen.

Der Hilfsantrag I wurde sehr spät im Beschwerdeverfahren eingereicht, und ohne eine überzeugende Begründung. Insbesondere hätte dieser Hilfsantrag bereits mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht werden können, weil die (vorliegende) Entscheidung der Beschwerdekammer lediglich auf den in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Gründen und auf der während des Einspruchsverfahrens geführten Diskussion basiert (siehe angefochtene Entscheidung).

Zudem hätte dieser Hilfsantrag in einem späten Stadium des Verfahrens neue Fragen und Diskussionen aufgeworfen (insbesondere zum Thema der erfinderischen Tätigkeit), die bislang nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens waren, und es war auch nicht unmittelbar und direkt

ersichtlich, dass sich durch diesen Hilfsantrag erfolgsversprechende Aussichten zur Überwindung der Einwände der Einsprechenden ergeben hätten.

Damit waren insgesamt keine außergewöhnliche Umstände gegeben, die eine Zulassung des neuen Hilfsantrags I hätten rechtfertigen können.

4. Die Beschwerdekammer hat entschieden auf der Grundlage von Artikel 11 VOBK 2020 (Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) und Artikel 111(1) EPÜ die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens auf der Basis der Hilfsanträge II bis XI an die Erstinstanz zurückzuverweisen, weil sich durch die vorliegende Entscheidung die Grundlage für die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit erheblich geändert hat. D9 ist nun als neuheitsschädlich für den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 anzusehen, und eine Diskussion der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D9 auf dieser Grundlage wurde im Einspruchsverfahren nicht geführt, und zwar für keinen der (auch damals) anhängigen Anträge.

Weiterhin, war eine Diskussion des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags II im Hinblick auf die Argumentationslinie "D9 und Fachmann" (mit einer Debatte darüber, was vorliegend als Fachwissen anzusehen ist), und auch eine Diskussion der Argumentationslinien D9 und D6, oder D9 und D10 (inklusive der Zulassung dieser Argumentationslinien), nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Damit wird durch die Zurückverweisung an die Erstinstanz die Möglichkeit einer ausreichenden Diskussion für beide Beteiligten eröffnet, mit dem Ziel eine möglichst ausgereifte und richtige Entscheidung zu treffen, was eigentlich Ziel des Beschwerdeverfahrens ist.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung (erste Instanz) zur weiteren Entscheidung über die anhängigen Hilfsanträge II-XI zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



L. Stridde

O. Loizou

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt