

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. März 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1231/22 - 3.2.07

Anmeldenummer: 17000934.4

Veröffentlichungsnummer: 3243767

IPC: B65D85/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
PACKUNG FÜR ZIGARETTEN

Patentinhaberin:
Focke & Co. (GmbH & Co. KG)

Einsprechende:
G.D S.p.A.

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 83, 54, 56

Schlagwort:
Ausreichende Offenbarung - (ja)
Neuheit - (ja)
Erfinderische Tätigkeit - (ja)



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 1231/22 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 12. März 2024

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

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)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

Focke & Co. (GmbH & Co. KG)
Siemensstrasse 10
27283 Verden (DE)

Vertreter:

Ellberg, Nils
Meissner Bolte Patentanwälte
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Hollerallee 73
28209 Bremen (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3243767 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 31. März 2022.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Patton
Mitglieder: B. Paul
E. Mille

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der festgestellt wurde, dass unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das Patent Nr. 3 243 767 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen.
- II. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 16. November 2023 teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde voraussichtlich zurückzuweisen sein dürfte.
- III. Keine der Beteiligten nahm zu dieser Mitteilung durch einen weiteren Schriftsatz inhaltlich Stellung.
- IV. Am 12. März 2024 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.
- V. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.
- VI. Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündet.
- VII. Die Beschwerdeführerin beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. EP 3 243 767.

- VIII. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in der in der angefochtenen Entscheidung als den Erfordernissen des Übereinkommens genügend erachteten Fassung (Hauptantrag),
oder hilfsweise
bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 5, wobei die Hilfsanträge 1 bis 3 im Einspruchsverfahren und die Hilfsanträge 4 und 5 erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden.
- IX. In dieser Entscheidung wird auf das folgende Dokument Bezug genommen:
D2: US 5,158,664.
- X. Der unabhängige **Anspruch 1 gemäß Hauptantrag** lautet:
- "Packung für Zigaretten,
mit einem Schachtelteil (11), welches wenigstens durch eine Vorderwand (15), eine Rückwand (12), Seitenwände (16, 17) und eine Bodenwand (14) begrenzt ist,
wobei das Schachtelteil (11) zur Aufnahme wenigstens einer in einen Innenzuschnitt (30) eingehüllten vorzugsweise quaderförmigen Zigarettengruppe (29) dient und
wobei die Packung (10) vorgegebene Abmessungen hinsichtlich der Breite, der Tiefe und der Höhe aufweist und
wenigstens eine Abmessung der wenigstens einen Zigarettengruppe (29) kleiner ist als eine entsprechende Abmessung des Innenraums des*

Schachtelteils (11), sodass die wenigstens eine Zigarettengruppe (29) den Innenraum des Schachtelteils (11) in Bezug auf die wenigstens eine Abmessung nicht ausfüllt, und wobei im Schachtelteil (11) ein Kragen (26) angeordnet ist, zumindest bestehend aus einer Kragen-Vorderwand (27), die an der Vorderwand (15) des Schachtelteils (11) anliegt und Kragen-Seitenwänden (28), die benachbart zu Seitenwänden (16, 17) des Schachtelteils (11) angeordnet sind, und wobei der Kragen (26) zum Ausgleich wenigstens einer unterschiedlichen Abmessung dient, und wobei die Zigarettengruppe (29) seitlich nicht an den Kragen-Seitenwänden (28) anliegt, sondern beiderseits nur durch Stützflaschen (41) gehalten wird, die durch Falten von Faltlappen des Kragens (26) gebildet werden und die parallel und mit Abstand zur Ebene der Kragen-Seitenwände (28) verlaufen, um wenigstens eine unterschiedliche Abmessung auszugleichen, und dass weitere Stützflaschen (42) quer zu den Stützflaschen (41) verlaufen und sich entlang der Rückwand (12) des Schachtelteils (11) erstrecken, und wobei die Stützflaschen (41, 42) einerseits durch einen Trennschnitt (37) im Material des Kragens (26) abgegrenzt sowie durch Faltlinien (38) mit der Kragen-Vorderwand (27) verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützflaschen (42) durch eine Restverbindung (43) mit einer angrenzenden Kragen-Seitenwand (28) verbunden sind."

XI. Angesichts des Entscheidungsausspruchs erübrigt sich einer Wiedergabe der Hilfsanträge.

XII. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. *Vollständige Offenbarung (Artikel 83 EPÜ)*
 - 1.1 Die Beschwerdeführerin wendete sich gegen die in Punkt 13 der Entscheidungsgründe getroffene Feststellung, dass die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass eine Fachperson sie ausführen kann.
 - 1.2 Die Beschwerdeführerin bemängelte, dass in dem Patent offengelassen sei, wie die Restverbindung (43) hergestellt sei und eine solche insbesondere den besonderen Bedingungen einer industriellen Herstellung standhalte, welche die Packung großen Belastungen gerade an der Stelle dieser Restverbindungen aussetze. Insbesondere sei bei den in der Verpackungsindustrie üblichen hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten nicht erkennbar, wie eine Restverbindung ohne besondere Maßnahmen bei einer Fertigung problemfrei erzeugt werden könne. Eine Offenbarung zur Herstellung der Restverbindung sei zudem bereits deshalb geboten, weil der Begriff "Restverbindung" nicht genauer spezifiziert sei und daher einer Interpretation bedürfe.
 - 1.3 Grundsätzlich setzt nach ständiger Rechtsprechung ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung voraus, dass ernsthafte Zweifel bestehen, die durch nachprüfbare Fakten untermauert werden (vgl.

Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage 2022, III.G.5.1.2 c)).

- 1.4 Die Beweislast für eine geltend gemachte unzureichende Offenbarung liegt demnach bei der Beschwerdeführerin, die nachweisen muss, dass sie trotz aller angemessenen Maßnahmen nicht in der Lage war, die Erfindung auszuführen.
- 1.5 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin bleibt jedoch lediglich eine pauschale Behauptung, denn sie legt weder überprüfbare Beweismittel noch Tatsachen vor, die einer Ausführbarkeit des Patents im Umfang des Hauptantrags entgegenstünden, sondern beruft sich allein auf eine angebliche Unklarheit und angebliche Lücken in der Offenbarung des Patents.
- 1.6 Der Begriff "Restverbindung" ist jedoch nicht unklar und die Fachperson bedarf folglich keiner besonderen Interpretation, um seine Bedeutung zu erkennen. Er bezeichnet eindeutig eine am Ende eines Herstellungsprozesses verbleibende, restliche Verbindung zwischen Stützlaschen und Kragen-Seitenwand. Auch die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass es grundsätzlich möglich ist, eine solche Verbindung herzustellen.
- 1.7 Der Einwand, dass nicht offenbart sei, wie eine Restverbindung zuverlässig in einem industriellen Verfahren hergestellt werden könne, geht bereits grundsätzlich fehl. Wie die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung zurecht vortrug, sind die Bedingungen eines industriellen Verfahrens nicht Bestandteil des einzigen unabhängigen Vorrichtungsanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und damit auch nicht Gegenstand der Erfindung. Mögliche Probleme

bei einer industriellen Fertigung sind folglich für die Frage der Ausführbarkeit der Erfindung als solche nicht relevant.

- 1.8 Im Ergebnis ist die Kammer nicht von einer Unrichtigkeit der Feststellungen der Einspruchsabteilung zu den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ überzeugt.

2. *Neuheit gegenüber der Lehre von Dokument D2 (Artikel 54 EPÜ)*
 - 2.1 Die Beschwerdeführerin wendete sich ferner gegen die in Punkt 14.2 der Entscheidungsgründe getroffene Feststellung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag neu gegenüber der Lehre von Dokument D2 ist, weil dort das Merkmal J, nämlich
"dass weitere Stützflaschen (42) [...] sich entlang der Rückwand (12) des Schachtelteils (11) erstrecken", nicht offenbart ist.

 - 2.2 Die Beschwerdeführerin trug vor, dass der Ausdruck *"sich entlang der Rückwand (12) des Schachtelteils 11 erstrecken"* von einer Fachperson derart breit verstanden werde, dass damit jegliche Wand, die *"parallel zur Rückwand des Schachtelteils verlaufend"* vorgesehen sei, umfasst wäre. Aus dem Begriff "entlang" ergebe sich keine räumliche Beschränkung, sondern lediglich eine Richtungs- bzw. Orientierungsangabe.

 - 2.3 Die Beschwerdegegnerin erwiderte, dass die Fachperson bei dem Verständnis des Begriffs "entlang" auf den normalen Sprachgebrauch zurückgreife, da sich weder aus dem Anspruchswortlaut noch aus der Beschreibung ein Hinweis für ein anderes Verständnis ergebe.

Entsprechend sei der Begriff "entlang der Rückwand" als "an in der Länge hin dem Verlauf der Rückwand folgend" zu verstehen.

- 2.4 Die Kammer schließt sich dem Begriffsverständnis der Beschwerdegegnerin an und gelangt zu der Überzeugung, dass der strittige Ausdruck derart zu verstehen ist, dass zwischen den Stützlaschen und der Rückwand ein derart enger räumlicher Bezug besteht, dass nicht nur ein paralleler Verlauf, sondern auch eine räumliche Nähe zwischen den Stützlaschen und der Rückwand gegeben sein muss.
- 2.5 Eine derartige räumliche Nähe ist in der Lehre des Dokuments D2 zwischen den hinteren Fensterpaneelen 310, 410 und einer Rückwand des Schachtelteils 5 nicht unmittelbar und eindeutig erkennbar. Sie ist vielmehr nicht Teil der technischen Überlegungen in Dokument D2, siehe z. B. Figuren 1, 2 und 5.
- 2.6 Die Fachperson entnimmt folglich der Lehre des Dokuments D2 nicht das Merkmal J. Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist neu gegenüber der Lehre von Dokument D2, wie es auch die Einspruchsabteilung zutreffend feststellte.
3. *Erfinderische Tätigkeit gegenüber der Lehre von Dokument D2 (Artikel 56 EPÜ)*
 - 3.1 Die Beschwerdeführerin wendete sich zuletzt gegen die in Punkt 15 der Entscheidungsgründe getroffene Feststellung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag gegenüber der Lehre von Dokument D2 in Zusammenschau mit dem allgemeinen Fachwissen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

- 3.2 Wie in Punkt 2. oben dargelegt, unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptanspruch von der Lehre des Dokuments D2 zumindest durch das Merkmal J.
- 3.3 Die Beschwerdeführerin sah die mit diesem Unterscheidungsmerkmal verbundene technische Aufgabe darin, die Stabilität des Kragen beim Halten eines Zigarettenbündels zu verbessern.
- 3.4 Die Beschwerdeführerin trug weiter vor, dass ein Vorsehen weiterer Stützlaschen gemäß Merkmal J der Fachperson im Rahmen ihrer allgemeinen Fachkenntnisse unmittelbar nahegelegen habe, dies lediglich einfache Anpassungen benötige und die Fachperson nicht daran gehindert gewesen sei, die Lehre des Dokuments D2 so abzuändern, d.h. durch eine Verlängerung der Wände 310 und 410 diese näher an die Rückwand des Schachtelteils heranzuführen, dass sie zum Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag gelange.
- 3.5 Bei der Beurteilung der Frage, ob der beanspruchte Gegenstand eine naheliegende Lösung für eine objektive technische Aufgabe darstellt, wenden die Beschwerdekammern nach gefestigter Rechtsprechung den "*could-would approach*" an. Danach ist es nicht ausschlaggebend, ob eine Fachperson den Gegenstand des Streitpatents hätte ausführen können, sondern vielmehr, ob sie in der Erwartung, die Aufgabe zu lösen, die Lehre des nächstliegenden Standes der Technik so abgewandelt hätte, dass sie zu der beanspruchten Erfindung gelangt wäre, weil dem Stand der Technik Anregungen für die Erfindung zu entnehmen waren (siehe RdB, *supra*, I.D.5).
- 3.6 Die Beschwerdegegnerin argumentierte zutreffend, dass die Fachperson bereits aus der Lehre des Dokuments D2

eine Lösung für die oben genannte Aufgabe erhält, indem sie entsprechend der Offenbarung der Spalte 4, Zeilen 16 bis 18, des Dokuments D2 die dort offenbarte Stützfunktion der inneren Seitenpanelen 120, 220 nutzt und deren räumliche Erstreckung geeignet vergrößert. Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdeführerin ist die Funktion der Seitenpanelen 120, 220 nicht, die oberen Panelen 500, 600 zu verwirklichen bzw. zu definieren (Spalte 4, Zeilen 3 bis 9), sondern zusammen mit den Wänden 320, 420 eine durchgehende Fläche zu bilden, an der die äußersten Zigaretten im Bündel 15 anliegen, wie in Figur 5 dargestellt.

- 3.7 Angesichts des Umstandes, dass die Lehre des Dokuments D2 bereits eine alternative technische Lösung bietet, ist kein Grund ersichtlich, warum die Fachperson die durch das Merkmal J definierte Lösung überhaupt in Betracht gezogen hätte.
- 3.8 Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher ausgehend von der Lehre des Dokuments D2 als nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen.
- 3.9 Im Ergebnis gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, die Kammer von einer Unrichtigkeit der Feststellungen der Einspruchsabteilungen zur erfinderischen Tätigkeit des Hauptantrags gegenüber der Lehre des Dokuments D2 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen zu überzeugen.
4. Weitere Einwände gegen die Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung wurden von der Einsprechenden ausdrücklich nicht vorgetragen (vgl. Protokoll, Seite 3, Absatz 1).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Lichtenvort

G. Patton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt