

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. August 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1335/06 - 3.2.04

Anmeldenummer: 98955453.0

Veröffentlichungsnummer: 1014813

IPC: A24D 1/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Dünne Zigarette

Patentinhaber:

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Einsprechender:

Philip Morris Products S.A.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 100a)

Schlagwort:

"Neuheit (ja); erfinderische Tätigkeit (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1335/06 - 3.2.04

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 12. August 2008

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH)

Vertreter:

Morf, Jan Stefan
Abitz & Partner
Patentanwälte
Postfach 86 01 09
D-81628 München (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Parkstrasse 51
D-22605 Hamburg (DE)

Vertreter:

UEXKÜLL & STOLBERG
Patentanwälte
Beselerstrasse 4
D-22607 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. Juni 2006 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1014813 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Ceyte
Mitglieder: C. Scheibling
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat am 21. August 2006 gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 20. Juni 2006 den Einspruch zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet, und am 30. Oktober 2006 die Beschwerde schriftlich begründet.

II. Der Einspruch war auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 (a) (54 und 56) sowie 100(b) EPÜ 1973 gestützt worden.

III. Folgende Entgegenhaltungen haben in diesem Verfahren eine Rolle gespielt:

D1: EP-A-0 797 931

D3: DE-A-43 32 019

D6: "International Standard" ISO 3308 : 1991 (E)

IV. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Sie hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Der Gegenstand des Anspruch 1 des Hauptantrages sei gegenüber D1 nicht neu.

Sollte ein Unterschied darin gesehen werden, dass der beanspruchte Durchmesserbereich der Cigarette und des Filters nicht explizit in D1 offenbart sei, fehle es an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit, da dieser Durchmesserbereich durch D3 nahegelegt werde. Dass die Ventilationszone sich ausschließlich im mundseitigen Filterelement befinde, sei auch aus dem aufgedeckten Stand der Technik bekannt. Dass der Abstand der

Ventilationszone zum tabakseitigen Filterelement mindestens 1 mm betragen solle, sei lediglich eine durch Fertigungstoleranzen bedingte Maßnahme, die im Bereich des üblichen Fachkönnens liege.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat im Wesentlichen Folgendes vorgebracht:

D1 habe keine dünne Cigarette zum Gegenstand und offenbare nicht die Merkmale a), c), d), f) und g) des Anspruchs 1 des Hauptantrages. D3 beziehe sich zwar unter anderem auf dünne Cigaretten, gebe jedoch keine Information darüber, wie diese herzustellen seien. Ein Fachmann hätte keinen Grund einzelne Merkmale aus D3 zu isolieren, um eine Cigarette gemäß D1 weiterzubilden. Kein Dokument zeige eine Ventilationszone im mundseitigen Filterelement mit einem Abstand zum tabakseitigen Filterelement von mindestens 1 mm.

Sie hat beantragt die Beschwerde zurückzuweisen, bzw. das Patent unverändert aufrechtzuerhalten, hilfsweise die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in der Fassung des mit Schreiben vom 11. Mai 2007 eingereichten Hilfsantrages aufrechtzuerhalten.

V. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag (wie erteilt) lautet wie folgt:

"1. Filtercigarette

- a) mit einem durch ein Cigarettenpapier umgebenen Tabakstrang, der einen Durchmesser von 5 - 7 mm hat,
- b) mit einer Rauchaufbeute von maximal 1 mg Kondensat,
- c) mit einem tabakseitigen Filterelement mit einer relativen Retention von > 90%,

- d) mit einem mundseitigen Filterelement mit einer relativen Retention von $< 10\%$,
- e) mit einer in Umfangsrichtung verlaufenden Ventilationszone im Filterumhüllungspapier sowie im den Filter und Tabakstrang verbindenden Belagpapier, wobei die Ventilationszone sich im mundseitigen Filterelement befindet und einen Abstand zum tabakseitigen Filterelement hat, der mindestens 1 mm beträgt,
- f) das Strangausbeutungsverhältnis Nikotin/Kondensat $\cdot 10$ ist $\geq 1,0$,
- g) die Gesamtlänge des Filters liegt zwischen 25 - 30 mm, der Durchmesser zwischen 5 - 7 mm,
- h) die Länge des mundseitigen Filterstößels liegt zwischen 13 - 18 mm."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt:

"1. Filtercigarette

- a) mit einem durch ein Cigarettenpapier umgebenen Tabakstrang, der einen Durchmesser von 5 - 7 mm hat,
- b) mit einer Rauchausbeute von maximal 1 mg Kondensat,
- c) mit einem tabakseitigen Filterelement mit einer relativen Retention von $> 90\%$,
- d) mit einem mundseitigen Filterelement mit einer relativen Retention von $< 10\%$,
- e) mit einer in Umfangsrichtung verlaufenden Ventilationszone im Filterumhüllungspapier sowie im den Filter und Tabakstrang verbindenden Belagpapier, wobei die Ventilationszone sich ausschließlich im mundseitigen Filterelement befindet und einen Abstand zum tabakseitigen Filterelement hat, der mindestens 1 mm beträgt,
- f) das Strangausbeutungsverhältnis Nikotin/Kondensat $\cdot 10$ ist $\geq 1,0$,

- g) die Gesamtlänge des Filters liegt zwischen 25 - 30 mm, der Durchmesser zwischen 5 - 7 mm,
- h) die Länge des mundseitigen Filterstöpsels liegt zwischen 13 - 18 mm."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Anspruch 1 gemäß Hauptantrag - Neuheit:*
 - 2.1 D1 offenbart eine Filtercigarette (Spalte 1, Zeilen 1 bis 9)
 - mit einem durch ein Cigarettenpapier umgebenen Tabakstrang (E1, Figur 1),
 - mit einer Rauchaube von maximal 1 mg Kondensat (Spalte 2, Zeilen 17 bis 19),
 - mit einem mundseitigen Filterelement mit einer relativen Retention von < 10% (Spalte 3, Zeilen 8 und 9, "mit vernachlässigbarer Retention"),
 - mit einem tabakseitigen Filterelement mit einer relativen Retention von > 90% (implizit, da das mundseitige Filterelement eine vernachlässigbare Retention hat. Dies deutet auch darauf hin, dass der Wert 65% bevorzugt über 80% (Spalte 3, Zeilen 16 bis 18) sich auf eine absolute Retention bezieht (weil 35% nicht vernachlässigbar wären). Folglich, liegt die relative Retention deutlich über 90%),
 - mit einer in Umfangsrichtung verlaufenden Ventilationszone im Filterumhüllungspapier (Spalte 3, Zeilen 19 und 30 bis 32) sowie in dem Filter und Tabakstrang verbindenden Belagpapier (Spalte 3, Zeilen 34 und 35), wobei die Ventilationszone sich im

mundseitigen Filterelement befindet und einen Abstand zum tabakseitigen Filterelement hat, der mindestens 1 mm beträgt (Figur 3, eine der Ventilationszonen liegt im mundseitigen Filterelement und entspricht dem beanspruchten Abstand),

- das Strangausbeutungsverhältnis

Nikotin/Kondensat $\cdot 10$ ist $\geq 1,0$ (implizit gegeben, da es sich gemäß Spalte 1, Zeile 9 um eine ultraleichte Cigarette handelt und gemäß Patentschrift, Seite 2, Zeile 11, das beanspruchte Verhältnis die Grundbedingung dafür ist, damit eine Cigarette als ultraleicht eingestuft wird),

- die Länge des mundseitigen Filterstöpsels liegt zwischen 13 - 18 mm (Figur 3).

Des Weiteren entspricht der Durchmesser des Filters im Wesentlichen dem des Tabakstrangs (Figur 1).

- 2.2 In D1 ist ein Durchmesser von 5 bis 7 mm weder für den Durchmesser des Tabakstrangs (Merkmal a) des Anspruchs 1) noch für den Durchmesser des Filters (Merkmal g) explizit angegeben. Die Beschwerdeführerin hat dagegen den Durchmesser für mitoffenbart gehalten, da gemäß D6 konventionelle Cigaretten einen Durchmesser im Bereich von 4,5 und 9 mm haben. D1 betrifft aber keine konventionelle sondern eine Ultraleicht-Cigarette (Spalte 1, Zeilen 8 bis 10). Es ist daher höchst fraglich, ob der in D6 für konventionelle Cigaretten angegebene Bereich auch für spezielle Ultraleicht-Cigaretten gelten soll.

Es stimmt zwar, das D1 in Figur 3 einen Filter mit einer Gesamtlänge von 30 mm offenbart. Die Gesamtlänge des Filters ist numerisch im Patentanspruch 1 durch einen unteren Grenzwert (25 mm) und einen oberen Grenzwert

(30 mm) definiert. Die Gesamtlänge soll gemäß Anspruchsmerkmal g) zwischen 25 und 30 mm liegen; d.h. innerhalb des durch die beiden Grenzwerte 25 und 30 begrenzten Bereichs liegen. Der in D1 offenbarte Wert 30 liegt nicht "zwischen" den Grenzwerten 25 und 30. Folglich ist das Anspruchsmerkmal g) durch D1 nicht offenbart.

- 2.3 Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, dass die Merkmale c) und d) nicht offenbart seien, weil mit "Retention" die Nikotin-Retention gemeint sei und D1 sich auf die Kondensat-Retention beziehe.

Dem kann nicht gefolgt werden. Aus der gesamten Patentschrift ist keine Definition ableitbar, die es vermag eindeutig zu klären auf was sich "Retention" bezieht (das gesamte Rauchkondensat, das gesamte trockene Rauchkondensat, das nikotinfreie trockene Rauchkondensat oder den Anteil an Nikotinalkaloiden). Des weiteren, wie die Beschwerdegegnerin in Ihrer Stellungnahme zur Beschwerdebegründung selbst ausgeführt hat, kommt es lediglich in den Merkmalen c) und d) auf die relative Retention an, also um ein Verhältnis von Retentionen. Daher ist die Art der zurückgehaltenen Substanz ohnehin zweitrangig. Dies erkennt man auch an den letzten beiden Spalten der Tabelle 2 in der Streitpatentschrift, wo Kondensat (K) und Nikotin (N) im selben Verhältnis stehen.

Die Beschwerdegegnerin hat weiter vorgetragen, dass D1 das Merkmal f) nicht offenbare, weil dieses Dokument keine Angabe über die Retention von Nikotin enthalte und daher das Verhältnis Nikotin/Kondensat nicht ermittelbar sei.

Die Streitpatentschrift gibt jedoch an, Seite 2, Zeile 11, dass eine Cigarette als ultraleicht eingestuft wird, wenn das Strangausbeutungsverhältnis Nikotin/Kondensat $\cdot 10 \geq 1,0$ ist. Da es sich in D1 gemäß Spalte 1, Zeile 9 um eine Ultraleicht-Cigarette handelt, ist dieses Verhältnis implizit vorhanden.

Die Beschwerdegegnerin hat auch die Ansicht vertreten, dass das Merkmal e) bei D1 deshalb nicht vorhanden sei, weil dort die gesamte Ventilationszone nicht einen Abstand zum tabakseitigen Filterelement hat, der mindestens 1 mm beträgt.

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 schließt jedoch nicht aus, dass mehr als eine Ventilationszone vorhanden ist, wobei eine davon mundseitig mit einem Abstand von mindestens 1 mm zum tabakseitigen Filterelement angeordnet sein muss. Auch in D1 sind mehrere Perforationsreihen oder Ventilationszonen vorhanden. Wenigstens eine davon hat einen Mindestabstand zum tabakseitigen Filterelement von über 1 mm.

2.4 Aus alledem, folgt dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag in Hinblick auf D1 neu ist.

3. *Anspruch 1 gemäß Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit:*

3.1 D1 betrifft, wie die beanspruchte Erfindung, eine Ultraleicht-Cigarette und hat die wichtigsten Merkmale mit ihr gemein. D1 stellt daher den nächstkommenden Stand der Technik dar.

Die Filtercigarette gemäß Anspruch 1 unterscheidet sich von der aus D1 bekannten Ultraleicht-Cigarette durch

einen Durchmesser von 5 bis 7 mm für den Tabakstrang sowie für den Filter und eine Gesamtlänge des Filters, die zwischen 25 - 30 mm liegt.

- 3.2 Die Gesamtlänge des Filters wird schon durch den nächstkommenden Stand der Technik nahegelegt, der explizit Filterlängen von 20 mm (Spalte 5, Zeile 39), 25 mm (Figur 2) und 30 mm (Figur 3) beschreibt.

Ausgehend von D1 kann die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen werden, eine Ultraleicht-Cigarette zu schaffen, die als "dünn" eingestuft ist und die beim Rauchen eine übliche Zugzahl erreicht; vergleiche Absatz [0003] der Streitpatentschrift.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die Ultraleicht-Cigarette einen Durchmesser zwischen 5 und 7 mm hat und somit als dünne Cigarette einzustufen ist.

- 3.3 Diese Lösung ist aber durch die Lehre von D3 nahegelegt worden. Denn nach Anspruch 8 dieser Druckschrift soll der Durchmesser von Cigaretten geringer dimensionierten Formate in einem Bereich von 4,4 bis 7,7 mm liegen, was den beanspruchten Bereich von 5 bis 7 mm nahelegt. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich daher durch eine Übertragung des aus D3 bekannten Durchmesserbereichs der Cigaretten auf die Filtercigaretten nach D1. Diese Übertragung ist für den Fachmann naheliegend, weil D3 wie D1 auf die Schaffung von Ultraleicht-Cigaretten (vergleiche D3, Seite 2, Zeile 21) mit einem ähnlichen mundseitigen und tabakseitigen ventilierten Filterelement abzielen.

3.4 Im Absatz [0003] der Streitpatentschrift wird ausgeführt, dass die Fachwelt bislang geglaubt hat, dass eine Ultraleicht-Cigarette bei kleinerem Durchmesser als 8 oder 7 mm nicht herstellbar sei. Dies widerspricht der Lehre von D3, die eine Ultraleicht-Cigarette "geringer dimensionierte Formate mit einem Durchmesser von 4 - 7,7 mm" betrifft. Diese Druckschrift macht auch deutlich, dass man bei ventilierten Filtern von Filtercigaretten des Ultra-Leicht-Segments einen akzeptablen Zugwiderstand erhalten kann (vergleiche Seite 2, letzter Absatz). Die Kammer kann sich daher der Behauptung der Beschwerdegegnerin nicht anschließen, wonach dünne Ultraleicht-Cigaretten nicht marktfähig wären, weil man einen zu großen Zugwiderstand erhalten würde.

Somit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5. *Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag - erfinderische Tätigkeit:*

5.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags stellt des Weiteren klar dass die Ventilationszone sich ausschließlich im mundseitigen Filterelement befindet und einen Abstand zum tabakseitigen Filterelement hat, der mindestens 1 mm beträgt.

5.2 In D1, Figur 3 überdeckt die Ventilationszone die Grenze zwischen tabakseitigem und mundseitigem Filterelement. In der Beschreibung, Spalte 5, Zeilen 3 bis 7, wird jedoch angegeben, dass im Ausführungsbeispiel der Figur 3 die Ventilationsöffnungen sich nur auf dem Abschnitt T₃ (dem mundseitigen Filterelement) befinden können, und die Umhüllung des Abschnittes T₂ (dem tabakseitigen Filterelement) luftdicht sein kann.

Somit ist der erste Teil dieses zusätzlichen Merkmals ebenfalls aus der D1 bekannt.

- 5.3 Will ein Fachmann nun sicherstellen, dass die Ventilationsöffnungen sich nur auf dem Abschnitt T₃ (dem mundseitigen Filterelement) befinden und nicht in den Abschnitt T₂ hineinragen, muss er einen durch die Fertigungstoleranzen bedingten Abstand zum tabakseitigen Filterelement einhalten.
- 5.4 Die Beschwerdegegnerin hat zwar vorgetragen, dass dieser Abstand nicht durch Fertigungstoleranzen bedingt sei, jedoch nicht angeben können, was damit erreicht werden soll.
- 5.5 Die konstruktive Maßnahme, einen Abstand zum tabakseitigen Filterelement von 1 mm vorzusehen, liegt somit im Rahmen des handwerklichen Könnens des Fachmannes und kann daher dem beanspruchten Gegenstand nichts Erfinderisches mehr hinzufügen. Aus alledem folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

6. *Ausführbarkeit der Erfindung und Zulässigkeit der im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vorgenommenen Änderungen:*

Da weder dem Hauptantrag noch dem Hilfsantrag aufgrund der oben genannten Gründe stattgegeben werden kann, erübrigen sich die Fragen der Ausführbarkeit der Erfindung nach Artikel 100b) EPÜ 1973 und der Zulässigkeit nach Artikel 123(2) EPÜ der im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vorgenommenen Änderungen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das europäische Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Magouliotis

M. Ceyte