

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 2. Juni 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1306/07 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 01933915.9

**Veröffentlichungsnummer:** 1283807

**IPC:** B65D 85/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Gebindepackung für Zigaretten

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

**Einsprechende:**  
G. D Società per Azioni

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 111(1)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**  
"Offenkundige Vorbenutzung - prima facie relevant; Antrag auf  
Zeugeneinvernahme; Zurückverweisung (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**  
T 0474/04

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1306/07 - 3.2.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07  
vom 2. Juni 2009

**Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende)

G. D Società per Azioni  
Via Battindarno 91  
I-40133 Bologna (IT)

**Vertreter:**

Maccagnan, Matteo  
Studio Torta S.r.l.  
Via Viotti 9  
I-10121 Torino (IT)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Patentinhaberin)

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

**Vertreter:**

Meissner, Bolte & Partner  
Anwaltssozietät GbR  
Hollerallee 73  
D-28209 Bremen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 11. Juni 2007  
zur Post gegeben wurde und mit der der  
Einspruch gegen das europäische Patent  
Nr. 1283807 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ  
zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** H. Meinders  
**Mitglieder:** H.-P. Felgenhauer  
I. Beckedorf

## Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 283 807 zurückgewiesen worden ist, hat die Einsprechende, im folgenden Beschwerdeführerin, Beschwerde eingelegt.
- II. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, sowie hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Basis der Hilfsanträge 1 und 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 19. März 2007.

- III. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag (erteilte Fassung) lautet wie folgt:

"Gebindepackung für Zigaretten - Zigarettenstange  
- für eine Gruppe von in Reihe angeordneten  
Zigarettenpackungen (10), die von einem Gebindezuschnitt  
(11) aus dünnem Karton umgeben ist, wobei  
die Zigarettenpackungen (10) innerhalb einer Reihe  
mit schmalen Seitenflächen aneinander, liegen und  
der Gebindezuschnitt (11) die Gruppe von  
Zigarettenpackungen (10) lediglich mit Bodenwand (13),  
schmalen, langgestreckten Seitenwänden (14, 15) und  
Stirnwänden (16, 17) umgibt, sodass die Gruppe der  
Zigarettenpackungen (10) an mindestens einer  
großflächigen Seite - Oberseite (12)  
- offen, also nicht oder überwiegend nicht durch den  
Gebindezuschnitt (11) bedeckt ist, dadurch  
gekennzeichnet dass

die Zigarettenpackungen (10) so angeordnet sind, dass eine großflächige Vorderseite (18) desselben im Bereich der offenen Oberseite (12) des Gebindeguschnitt (11) positioniert ist und

die aus den Zigarettenpackungen (10) und dem Gebindeguschnitt (11) bestehende Einheit von einer Außenumhüllung (22) aus durchsichtigem Material, nämlich von einer Zellglas- oder Kunststoffolie, vollständig umgeben ist".

IV. Zum Nachweis behaupteter offenkundiger Vorbenutzungen durch den Verkauf einer Maschine an die Fa. FORTUNE TOBACCO INTERNATIONAL LTD, die Gebindepackungen nach dem Anspruch 1 hergestellt haben soll, bzw. durch den Vertrieb ohne Geheimhaltungsverpflichtung der auf dieser Maschine hergestellten, mit der Packung nach dem Anspruch 1 übereinstimmenden, Gebindepackungen für Zigarettenpackungen der Marke "Hope" wurden im Einspruchsverfahren die folgenden Unterlagen eingereicht:

- D6 eidesstattliche Erklärung S. Boriani vom 12. April 2006
- D7 eidesstattliche Erklärung M. Dizon Uy vom 12. April 2006
- D7a eidesstattliche Erklärung M. Dizon Uy vom 13. März 2007
- D8 Rechnungskopie
- D9 Fotos Kartonzuschnitte und Musterpackungen
- D10 Rechnungen FORTUNE TOBACCO INTERNATIONAL LTD über ausgelieferte Zigarettengebindepackungen der Marke HOPE

Bezüglich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen wurden mit der Beschwerdebegründung vom 2. Oktober 2007 seitens der Beschwerdeführerin eingereicht:

D7a eine bessere Kopie der bereits im Einspruchsverfahren eingereichten eidesstattlichen Erklärung D7a, sowie

D11 eine weitere eidesstattliche Erklärung vom 23. März 2007 des Herrn M. Dizon Uy mit Anlagen.

Als weitere Beweismittel wurde ferner Vernehmung von Zeugen angeboten, und zwar

- a) des Zeugen Dizon Uy, auf den die eidesstattlichen Erklärungen D7, D7a und D11 zurückgehen, und/oder
- b) des Zeugen Boriani, auf den die eidesstattliche Erklärung D6 zurückgeht.

Für den Zeugen Boriani wurden, falls er nicht in der Lage sei nach München oder Den Haag zu reisen, als Ersatz angeboten

- c) die Zeugen Russo, Gaggioli und Mattioli.

V. Die Einspruchsabteilung war im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu dem Ergebnis gekommen, dass die, seitens der Beschwerdegegnerin bestrittenen, behaupteten offenkundigen Vorbenutzung durch den Verkauf einer Maschine an die Fa. FORTUNE TOBACCO INTERNATIONAL LTD, die Gebindepackungen nach dem Anspruch 1 hergestellt haben soll, bzw. durch den Vertrieb ohne Geheimhaltungsverpflichtung der auf dieser Maschine

hergestellten, mit der Packung nach dem Anspruch 1 übereinstimmenden, Gebindepackungen der Marke "Hope", nicht ausreichend bewiesen sind (Gründe, Nr. 2.3).

In der angefochtenen Entscheidung wird im Zusammenhang mit den eingereichten eidesstattlichen Erklärungen auf die Entscheidung T 474/04 (ABl. EPA, 2006, 129) Bezug genommen, in der auf die "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" verwiesen wird (Kapitel E-IV, 1.2). Danach wird empfohlen: "Werden die Tatsachenbehauptungen von der Gegenseite bestritten, so legt die Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung in der Regel eine solche Erklärung nicht zu Grunde, sondern lädt die Person, die die Erklärung abgibt, als Zeugen, wenn der Beteiligte dies anbietet." (Gründe, Nr. 7.).

Dazu wird in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass keine der beiden Personen, auf die die eidesstattlichen Erklärungen D6 und D7/D7a zurückgehen, als Zeuge angeboten worden ist.

- VI. In der Anlage zu der auf den 3. April 2009 datierten Ladung zur mündlichen Verhandlung legte die Kammer den Sachverhalt bezüglich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen dar, dass nach ihrer vorläufigen Auffassung die zur Stützung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen eingereichten Unterlagen *prima facie* hochrelevant seien, so dass die zum weiteren Nachweis, erst im Beschwerdeverfahren benannten, Zeugen zu vernehmen seien.

Den weiteren Verfahrensverlauf betreffend führte die Kammer aus dass, da im erstinstanzlichen Verfahren keine Zeugeneinvernahme erfolgt ist und sich für den Fall,

dass die behauptete(n) offenkundige(n) Vorbenutzung(en) zu berücksichtigen sind, ein neuer Sachverhalt ergäbe, der bisher von der Einspruchsabteilung noch nicht geprüft worden ist, es die Kammer für sachdienlich erachtet, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit gemäß Artikel 111(1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung zurückzuverweisen.

Die Kammer wies betreffend diesen weiteren Verfahrensverlauf darauf hin, dass eine diesbezügliche Entscheidung, sofern die Parteien ihr Einverständnis hierzu erklärten, unter Aufhebung der anberaumten mündlichen Verhandlung im schriftlichen Verfahren ergehen könnte.

- VII. Mit diesem in der Anlage zur Ladung genannten möglichen weiteren Verfahrensverlauf haben sich beide Parteien einverstanden erklärt, die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 6. Mai 2009 und die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 14. Mai 2009.

Daraufhin wurde der Termin für die mündliche Verhandlung mit Verfügung vom 15. Mai 2009 aufgehoben.

## **Entscheidungsgründe**

1. *Behauptete offenkundige Vorbenutzungen*

Wie in der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 3. April 2009 ausgeführt, erachtet die Kammer die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren und im

Beschwerdeverfahren eingereichten Beweismittel (vgl. obigen Abschnitt IV.) als *prima facie* hochrelevant (vgl. obigen Abschnitt VI.).

2. Die Kammer ist, übereinstimmend mit ihrer in der Anlage geäußerten vorläufigen Auffassung (vgl. obigen Abschnitt VI.) weiterhin der Ansicht, dass, da diese offenkundigen Vorbenutzungen seitens der Beschwerdegegnerin bestritten werden, die zum weiteren Nachweis die mit der Beschwerdebegründung vom 2. Oktober 2007 angebotenen Zeugen zu vernehmen sind.
3. Bezüglich des weiteren Verfahrensverlaufs ist die Kammer in weiterer Übereinstimmung mit ihrer in der Anlage geäußerten vorläufigen Auffassung (vgl. obigen Abschnitt VI.) der Ansicht dass, da eine Zeugeneinvernahme im erstinstanzlichen Verfahren nicht stattgefunden hat und sich für den Fall, dass eine oder beide der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen zu berücksichtigen ist/sind, ein neuer Sachverhalt ergibt, der bisher von der Einspruchsabteilung noch nicht geprüft worden ist, es sachdienlich ist, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit gemäß Artikel 111(1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung zurückzuverweisen.
4. Da beide Parteien sich mit der im obigen Abschnitt 3. genannten Vorgehensweise einverstanden erklärt haben (vgl. obigen Abschnitt VII.), ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit gemäß Artikel 111(1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung, unter Berücksichtigung der Beweisangebote der Zeugenvernehmung (vgl. obigen Abschnitt IV.), zurückzuverweisen.



## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders