

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 6. Juni 2013**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0347/11 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 03747915.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1532058

**IPC:** B65D 85/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Zigarettenpackung

**Patentinhaber:**

Focke & Co. (GmbH & Co. KG)

**Einsprechender:**

G.D Società per Azioni

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56  
VOBK Art. 12(2), 13(1)

**Schlagwort:**

"Verständnis des Anspruchs 1 (Punkte 1.3.3, 1.3.4)"  
"Offenbarung der D1 (Punkt 2.3)"  
"Erfinderische Tätigkeit - naheliegende Lösungen zweier unabhängiger Teilaufgaben (Punkte 4.2.5, 4.3.1, 4.4.2)"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 1859/10

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0347/11 - 3.2.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07  
vom 6. Juni 2013

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

**Vertreter:** Maccagnan, Matteo  
Studio Torta S.p.A.  
Via Viotti, 9  
I-10121 Torino (IT)

**Beschwerdegegner:** Focke & Co. (GmbH & Co. KG)  
(Patentinhaber) Siemensstrasse 10  
D-27283 Verden (DE)

**Vertreter:** Bolte, Erich  
Meissner, Bolte & Partner GbR  
Patentanwälte  
Hollerallee 73  
D-28209 Bremen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 27. Dezember  
2010 zur Post gegeben wurde und mit der der  
Einspruch gegen das europäische Patent  
Nr. 1532058 aufgrund des Artikels 101 (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, den Einspruch gegen das europäische Patent EP 1 532 058 zurückzuweisen, hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Beschwerde eingelegt. Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der mit Schriftsatz vom 30. April 2013 als Hilfsanträge 2 und 4 eingereichten Anspruchssätze, letzterer mit der Maßgabe, dass im Anspruch 1 das Merkmal h) im kennzeichnenden Teil gestrichen werde.

- II. Die Ansprüche 1 des Patent in der erteilten Fassung und nach den Hilfsanträgen 2 und 4 lauten wie folgt:

### ***Anspruch 1 in der erteilten Fassung***

"Zigarettenpackung, bestehend aus einem eine Zigarettengruppe allseitig umgebenden Innenzuschnitt aus Stanniol oder Papier unter Bildung eines Zigarettenblocks (26) und aus einer Klappschachtel mit Schachtelteil (10) und Deckel (11) zur Aufnahme des Zigarettenblocks (26), wobei im Schachtelteil (10) ein Kragen angeordnet ist, dessen Kragen-Vorderwand (24) innenseitig an einer Schachtel-Vorderwand des Schachtelteils (10) anliegt wobei der Schachtelteil (10) im Bereich der Schachtel-Vorderwand mit einer etwa mittig angeordneten, durch Stanzung gebildeten Öffnung

(36, 37) versehen ist, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- a) die Innenumhüllung ist im Bereich einer Innen-Vorderwand (27) mit einer durch Prägen oder durch Bedrucken angebrachten Markierung (38) versehen,
- b) die Markierung (38) befindet sich im Bereich der Öffnung (36, 37) der Schachtel-Vorderwand (12) und ist von außen sichtbar,
- c) die Kragen-Vorderwand (24) ragt mit einem Teilbereich teilweise in den Bereich der Öffnung (37)".

**Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2:**

"Zigarettenpackung, bestehend aus einem eine Zigarettengruppe allseitig umgebenden Innenzuschnitt aus Stanniol oder Papier unter Bildung eines Zigarettenblocks (26) und aus einer Klappschachtel mit Schachtelteil (10) und Deckel (11) zur Aufnahme des Zigarettenblocks (26), wobei im Schachtelteil (10) ein Kragen angeordnet ist, dessen Kragen-Vorderwand (24) innenseitig an einer Schachtel-Vorderwand (12) des Schachtelteils (10) anliegt wobei der Schachtelteil (10) im Bereich der Schachtel-Vorderwand mit einer etwa mittig angeordneten, durch Stanzung gebildeten Öffnung (36, 37) versehen ist, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- a) die Innenumhüllung ist im Bereich einer Innen-Vorderwand (27) mit einer durch Prägen oder durch Bedrucken angebrachten Markierung (38) versehen,

- b) die Markierung (38) befindet sich im Bereich der Öffnung (36, 37) der Schachtel-Vorderwand (12) und ist von außen sichtbar,
- c) die Kragen-Vorderwand (24) ragt mit einem Teilbereich teilweise in den Bereich der Öffnung (37) und ist in der Öffnung (37) sichtbar,
- d) die Kragen-Vorderwand (24) ist mit einer durch Stanzung angebrachten Kragen-Öffnung (39) versehen,
- e) die Kragen-Öffnung (39) ist kleiner als die Öffnung (36, 37) der Schachtel-Vorderwand (12) und liegt mindestens teilweise im Bereich der Öffnung (36, 37),
- f) die Markierung (38) ist so an der Innen-Vorderwand (27) des Innenzuschnitts angebracht, dass die Markierung (38) von außen im Bereich der Öffnungen (36, 37; 38) sichtbar ist,
- g) die Öffnung (36, 37) der Schachtel-Vorderwand (12) einerseits und die Kragenöffnung (39) andererseits weisen gleiche geometrische Form auf, bei kleinerer Abmessung der Kragen-Öffnung (39)".

**Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4:**

"Zigarettenpackung, bestehend aus einem eine Zigarettengruppe allseitig umgebenden Innenzuschnitt aus Stanniol oder Papier unter Bildung eines Zigarettenblocks (26) und aus einer Klappschachtel mit Schachtelteil (10) und Deckel (11) zur Aufnahme des Zigarettenblocks (26), wobei im Schachtelteil (10) ein Kragen angeordnet ist, dessen Kragen-Vorderwand (24)

innenseitig an einer Schachtel-Vorderwand (12) des Schachtelteils (10) anliegt wobei der Schachtelteil (10) im Bereich der Schachtel-Vorderwand mit einer etwa mittig angeordneten, durch Stanzung gebildeten Öffnung (36, 37) versehen ist, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- a) die Innenumhüllung ist im Bereich einer Innen-Vorderwand (27) mit einer durch Prägen oder durch Bedrucken angebrachten Markierung (38) versehen,
- b) die Markierung (38) befindet sich im Bereich der Öffnung (36, 37) der Schachtel-Vorderwand (12) und ist von außen sichtbar,
- c) die Kragen-Vorderwand (24) ragt mit einem Teilbereich teilweise in den Bereich der Öffnung (37) und ist in der Öffnung (37) sichtbar,
- d) die Kragen-Vorderwand (24) erstreckt sich bis unterhalb der Öffnung (36, 37) der Schachtel-Vorderwand (12), derart, dass diese vollständig im Bereich der Kragen-Vorderwand (24) liegt,
- e) die Kragen-Vorderwand (24) ist mit einer durch Stanzung angebrachten Kragen-Öffnung (39) versehen,
- f) die Kragen-Öffnung (39) ist kleiner als die Öffnung (36, 37) der Schachtel-Vorderwand (12) und liegt mindestens teilweise im Bereich der Öffnung (36, 37),
- g) die Markierung (38) ist so an der Innen-Vorderwand (27) des Innenzuschnitts angebracht, dass die

Markierung (38) von außen im Bereich der Öffnungen (36, 37; 38) sichtbar ist,

- i) die Kragen-Öffnung ist durch Stanzung beim Herstellen des Zuschnitts angebracht und mittig im Bereich der Öffnung (36, 37) angeordnet,
- j) die Öffnung (36) der Schachtel-Vorderwand (12) ist dreieckförmig und die Kragen-Öffnung (39) kreisförmig ausgebildet“.

III. In der vorliegenden Entscheidung wird auf die in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigten Entgegenhaltungen

D1	WO-A-02 28744
D2	WO-A-02 28745
D3	EP-A-0 905 054

Bezug genommen.

IV. Nach der angefochtenen Entscheidung sei die Zigarettenpackung des Anspruchs 1 neu.

Sie unterscheide sich von der Zigarettenpackung nach der D1 als nächstkommenden Stand der Technik durch die kennzeichnenden Merkmale a) bis c).

Die zu lösende Aufgabe könne folglich darin gesehen werden, eine Zigarettenpackung zu schaffen, bei der in einfacher Weise Mittel zur Kennzeichnung vorhanden sind und bei der eine (die Sicht auf die Kennzeichnung freigebende) Öffnung in einfacher Weise geometrisch ausgestaltbar ist.

Die Lösung dieser Aufgabe nach dem Anspruch 1 werde ausgehend von der Entgegenhaltung D1 durch eine Berücksichtigung der weiteren Entgegenhaltungen D2 und D3 nicht nahegelegt.

Dies gelte auch dann, wenn von der Zigarettenspackung nach D2 als nächstkommenden Stand der Technik ausgegangen werde.

- V. Das für die vorliegende Entscheidung wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen.
- a) Durch das Merkmal c) des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung werde nicht definiert, dass ein Teilbereich der Kragen-Vorderwand einen über die Öffnung der Schachtel-Vorderwand sichtbaren Bereich bilde, der mit einer Markierung, entsprechend derjenigen der Innumhüllung nach den Merkmalen b) und c) versehen werden könne.
  - b) Selbst dann, wenn dem Merkmal c) die Wirkung zuerkannt werde, dass ein mit einer Markierung versehbarer Bereich der Kragen-Vorderwand, der über die Öffnung der Schachtel-Vorderwand sichtbar ist, geschaffen wird, führe es mit den Merkmalen a) und b) zu keiner synergistischen Wirkung. Die zur Kennzeichnung bzw. zur Identifizierung verwendbaren Bereiche nach den Merkmalen a) und b) einerseits und dem Merkmal c) andererseits würden nämlich auf völlig unterschiedliche Art und Weise hergestellt.



- c) Ausgehend von der Packung nach D1 als nächstkommenden Stand der Technik werde, unter Berücksichtigung der Vorgehensweise nach D3, nach der ein Teil der Innenumhüllung als Coupon ausgebildet werden könne, eine Anregung dafür gegeben, unter Wegfall des nach D1 vorgesehenen Coupons eine entsprechende Markierung auf der Innenumhüllung anzubringen.
- d) Die Zuordnung des Kragens zu der Öffnung der Schachtel-Vorderwand, die nach dem Merkmal c) so definiert ist, dass die Kragen-Vorderwand teilweise mit einem Teilbereich in den Bereich der Öffnung ragt, ist durch D1 bekannt. Nach dieser Entgeghaltung weist die Kragen-Vorderwand entsprechend der Schachtel-Vorderwand eine Öffnung auf; durch die Angabe "coinciding substantially" betreffend die Ausbildung und Zuordnung dieser beiden Öffnungen verweise D1 explizit darauf, dass die beiden Öffnungen - nur im Wesentlichen - überlappend ausgebildet sind. Damit schließe D1 ausdrücklich eine Zuordnung beider Öffnungen entsprechend dem Merkmal c) mit ein.
- e) Das Merkmal c) könne folglich nicht als Unterscheidungsmerkmal angesehen werden, was im Übrigen auch deshalb gelte, weil bei annähernd gleicher Größe deckungsgleich angeordneter Öffnungen der Schachtel- und der Kragen-Vorderwand zumindest davon auszugehen sei, dass die eine Stirnwand bildende Begrenzungswand der Öffnung der Kragen-Vorderwand entsprechend dem Merkmal c) von außen sichtbar sei.

- f) Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es keinen Unterschied mache, ob eine Markierung entsprechend den Merkmalen a) und b) auf der Innenumhüllung angebracht sei oder auf einem Coupon entsprechend D1, und weiter desjenigen, dass das Merkmal c) kein Unterscheidungsmerkmal darstelle, folge unmittelbar, dass die Zigarettenpackung nach dem Anspruch 1 gegenüber derjenigen nach D1 **nicht neu** sei.
- g) Werde davon ausgegangen, dass das Merkmal c) als Unterscheidungsmerkmal gegenüber D1 anzusehen sei, dann sei bei der Prüfung der **erfinderischen Tätigkeit** betreffend die Ausbildung und die Zuordnung der beiden Öffnungen nach der D1 zu berücksichtigen, dass es ausgehend von der Situation nach D1, gemäß der sowohl die Schachtel- als auch die Kragen-Vorderwand mit einer Öffnung versehen sei, grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten gebe die beiden Öffnungen auszubilden und einander zuzuordnen, um einen durch diese von außen sichtbaren Bereich zu schaffen. Nach der ersten Möglichkeit seien beide Öffnungen im Wesentlichen gleich groß und einander deckungsgleich angeordnet. Nach der zweiten Möglichkeit sei die Öffnung der Kragen-Vorderwand kleiner als diejenige der Schachtel-Vorderwand, so dass sich in die Öffnung der Schachtel-Vorderwand ragende Bereiche der Kragen-Vorderwand entsprechend dem Merkmal c) ergeben.
- h) Folglich könnte selbst dann, wenn das Merkmal c) als Unterscheidungsmerkmal bezüglich der Zigarettenpackung nach D1 angesehen werde, dieses Merkmal nicht zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand beiträgend erachtet werden. Es sei in diesem Fall vielmehr als das Ergebnis einer

naheliegenden, bedarfsabhängig durchführbaren und damit fachüblichen Wahl aus nur zwei offensichtlichen Möglichkeiten anzusehen.

- i) Ausgehend von D1 als nächstkommenden Stand der Technik führe auch eine Berücksichtigung der D2 als weiteren Stand der Technik dazu, dass die Zigarettenpackung nach dem Anspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Eine der beanspruchten Öffnung der Schachtel-Vorderwand entsprechende Öffnung befinde sich nach D2 nämlich zwischen der Unterkante des Deckels und der Oberkante der Schachtel-Vorderwand, die zu diesem Zwecke verkürzt ausgebildet sei. Durch den Bereich dieser Öffnung seien sowohl ein Coupon als auch ein in diesen Bereich ragender Teilbereich der Kragen-Vorderwand sichtbar. Falls derartiges bedarfsabhängig bei der Zigarettenpackung nach D1 angestrebt werde, könne folglich ohne erfinderisches Zutun ein Teil der Kragen-Vorderwand entsprechend der Vorgehensweise nach D2 so ausgebildet und angeordnet werden, dass über die Öffnung in der Schachtel-Vorderwand sowohl eine dem Coupon entsprechende Markierung als auch ein Teilbereich des Kragens von außen sichtbar sind.
- j) Die Hilfsanträge 2 und 4 seien nicht zuzulassen, da sie, ohne jegliche Rechtfertigungsgründe, verspätet eingereicht worden seien. Insbesondere unter Berücksichtigung des Umstandes, dass in der Beschwerdebeurteilung nicht nur auf den Anspruch 1 in der erteilten Fassung sondern auch auf sämtliche abhängige Ansprüche bereits eingegangen worden ist, sei nach Artikel 12(2) VOBK zu verlangen, dass dies auch in der Beschwerdeerwiderung in entsprechender

Weise erfolge. Dies sei in der Entscheidung T 1869/10 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) ihr widerfahren.

- k) Die Ansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 2 und 4 seien ferner durch Hinzufügen von Merkmalen eingeschränkt worden, die nicht zu auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenständen beiträgend erachtet werden können.

VI. Das für die vorliegende Entscheidung wesentliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen.

- a) Der Anspruch 1 gemäß der erteilten Fassung definiere eine Zigarettenpackung mit einem Schachtelteil, in dem ein Kragen angeordnet ist und einem Deckel. Die Schachtel-Vorderwand weise eine Öffnung auf. Nach den kennzeichnenden Merkmalen a) und b) ist die einen Zigarettenblock umgebende Innenumhüllung mit einer durch Prägen oder Bedrucken angebrachten Markierung versehen, die sich im Bereich der Öffnung befindet und von außen sichtbar ist. Von außen über die Öffnung sichtbar sei auch der nach dem Merkmal c) teilweise in die Öffnung ragende Teilbereich der Kragen-Vorderwand. Dieser Teilbereich habe folglich die Wirkung, dass neben der Markierung der Innenumhüllung ein anderer durch die Öffnung sichtbarer Bereich für eine Kennzeichnung bzw. Identifizierung der Packung zur Verfügung stehe.
- b) In Verbindung mit den Oberbegriffsmerkmalen des Anspruchs 1 führten die Merkmale a) bis c) zu der synergistischen Wirkung nach der bei einfacher Herstellbarkeit der Zigarettenpackung in

vorteilhafter Weise zwei vielseitig zur Kennzeichnung bzw. zur Identifizierung verwendbare Bereiche bereitgestellt würden.

- c) Die Zigarettenpackung nach dem Anspruch 1 unterscheide sich von derjenigen nach D1 durch die Merkmale a) bis c) und sei, da kein weiterer relevanterer Stand der Technik bekannt sei, neu.
- d) Betreffend die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sei zu berücksichtigen, dass ausgehend von der Packung nach D1 als nächstkommenden Stand der Technik, unter Berücksichtigung der Vorgehensweise nach D3, nach der ein Teil der Innenumhüllung als Coupon ausgebildet werden könne, allenfalls ein Hinweis auf eine zusätzliche Markierung auf der Innenumhüllung zusätzlich zu dem nach D1 vorgesehenen Coupon gegeben werde. Eine zu einem Wegfall des nach D1 vorgesehenen Coupons führende Anregung werde jedoch nicht gegeben.
- e) Betreffend die Zuordnung des Kragens zu der Öffnung der Schachtel-Vorderwand, die nach dem Merkmal c) so definiert ist, dass die Kragen-Vorderwand teilweise mit einem Teilbereich in den Bereich der Öffnung ragt gebe D1 keine Anregung. Dies gelte auch dann, wenn berücksichtigt werde, dass nach D1 die Zuordnung der Öffnung der Schachtel-Vorderwand und derjenigen des Kragens als "coinciding substantially" also als im wesentlichen sich überlappend bezeichnet seien. Mit dieser Formulierung werde nämlich lediglich möglichen fertigungsbedingten Abweichungen von der offenbarten vollständig sich überlappenden Ausbildung und Zuordnung der beiden Öffnungen Rechnung getragen.

- f) D1 gebe auch unter Berücksichtigung fachüblichen Handelns keine Veranlassung dafür, abweichend von der Ausbildung und Zuordnung der Öffnung der Schachtel-Vorderwand zu derjenigen der Kragen-Vorderwand nach D1, die ja auf eine größtmögliche Überlappung ziele, die Kragen-Vorderwand so auszubilden, dass sie mit einem Teilbereich teilweise in den Bereich der Öffnung der Schachtel-Vorderwand ragt. Das Argument, dass es nur zwei Möglichkeiten der Zuordnung des Kragens zu der Öffnung in der Schachtel-Vorderwand gebe, nämlich die in D1 offenbarte überlappende Anordnung und eine, bei der entsprechend dem Merkmal c) die Kragenvorderwand mit einem Teilbereich teilweise in den Bereich der Öffnung ragt, berücksichtige nicht, dass es keinerlei Veranlassung für die Möglichkeit nach der Vorgehensweise gemäß dem Merkmal c) gebe. Auf diese beiden Möglichkeiten gestütztes fachübliches Handeln könne folglich, mangels eines Anreizes oder Hinweises für dessen Anwendung, nicht als von der überlappenden Anordnung der Öffnungen nach D1 zu einer dem Merkmal c) entsprechenden Ausbildung und Zuordnung dieser Öffnungen führend erachtet werden, gemäß der ein Teilbereich der Kragen-Vorderwand teilweise in den Bereich der Öffnung der Schachtel-Vorderwand ragt.
- g) Ausgehend von D1 als nächstkommenden Stand der Technik scheidet eine Berücksichtigung der D2 als weiteren Stand der Technik bereits deshalb aus, weil für den dortigen Schachtelteil keine Öffnung in der Schachtel-Vorderwand vorgesehen sei, sondern lediglich ein Bereich zwischen der Oberkante der Schachtel-Vorderwand und der Unterkante des Deckels freigelassen werde. Da offensichtlich eine derartige

Vorgehensweise die Stabilität der Zigarettenspackung mindere, sei deren Übertragung auf die Zigarettenspackung nach D1 nicht als naheliegend in Betracht zu ziehen.

- h) Aber auch dann, wenn ausgehend von der Zigarettenspackung nach D1 diejenige nach D2 berücksichtigt werde, sei kein Hinweis darauf zu entnehmen, von der überlappenden Anordnung der genannten Öffnungen nach D1 abweichend die Öffnungen entsprechend dem Merkmal c) anzuordnen.
- i) Weiterhin hätte eine Gesamtschau der Zigarettenspackungen nach D1 und D2 es im Übrigen auch deshalb nicht vermocht, den Gegenstand des Anspruchs 1 nahezulegen, weil der freigelassene Bereich nach D2 nicht zu einer mittig angeordneten Öffnung nach einem Oberbegriffsmerkmal des Anspruchs 1 geführt hätte bzw. in keinem Zusammenhang mit einer derartig angeordneten Öffnung steht.
- j) Die Hilfsanträge 2 und 4 seien in das Verfahren zuzulassen, weil die Änderungen der Ansprüche 1 weder überraschend noch komplex seien, so dass die Gegenstände dieser Ansprüche ohne Widerspruch zu der gebotenen Berücksichtigung der Verfahrensökonomie berücksichtigt werden können. Die Ansprüche 1 nach diesen Hilfsanträgen seien im Hinblick auf die Merkmale eingeschränkt worden, die für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung als besonders relevant erachtet worden sind. Die zu diesen Ansprüchen führenden Änderungen ergeben sich weiterhin aus der Kombination von Ansprüchen des

Patents in der erteilten Fassung. Die zusätzlichen Merkmale dieser Ansprüche führten dazu, dass deren Gegenstände durch den in Verbindung mit der Zigarettenpackung gemäß der erteilten Fassung behandelten Stand der Technik bzw. das in diesem Zusammenhang erörterte fachübliche Handeln nicht nahegelegt würden.

VII. Die Kammer hat in einer Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung u.a. zu dem Verständnis des Anspruchs 1 gemäß der erteilten Fassung und dabei insbesondere auf die Wirkung des Merkmals c) sowie das Zusammenwirken der Merkmale a) und b) mit dem Merkmal c) und zu der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit unter Berücksichtigung der Entgegenhaltungen D1, D2 und D3 Bezug genommen.

VIII. Am 6. Juni 2013 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

## **Entscheidungsgründe**

### ***Anspruch 1 gemäß erteilter Fassung***

1. *Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung*

1.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß der erteilten Fassung betrifft eine Zigarettenpackung mit einem Schachtelteil, in dem ein Kragen angeordnet ist und einem Deckel. Die Schachtel-Vorderwand weist eine Öffnung auf.

1.2 Nach den kennzeichnenden Merkmalen a) und b) ist die einen Zigarettenblock umgebende Innenumhüllung mit einer



durch Prägen oder Bedrucken angebrachten Markierung versehen, die sich im Bereich der Öffnung befindet und von außen sichtbar ist.

- 1.3 Nach dem Merkmal c) ragt die Kragen-Vorderwand mit einem Teilbereich teilweise in den Bereich der Öffnung.

Die Parteien sind unterschiedlicher Auffassung betreffend die Wirkung dieses Merkmals.

- 1.3.1 Nach der Beschwerdeführerin enthalte das Merkmal keine Angabe darüber, wie weit die Kragen-Vorderwand in die Öffnung ragt, so dass offen bleibe, inwieweit der in die Öffnung ragende Teilbereich von außen sichtbar sei.
- 1.3.2 Nach der Beschwerdegegnerin ergebe sich aus der Formulierung des Merkmals c), dass die Kragen-Vorderwand mit einem Teilbereich teilweise in die Öffnung ragen, zwangsläufig, dass der in die Öffnung ragende Teilbereich von außen sichtbar sei. Dieser Teilbereich habe folglich die Wirkung, dass neben der Markierung der Innenumhüllung ein anderer durch die Öffnung sichtbarer Bereich für eine Kennzeichnung bzw. Identifizierung der Packung zur Verfügung steht.
- 1.3.3 Betreffend diese Wirkung wurde im Ladungsbescheid (Abschnitt 6.1.2) angemerkt "Bezüglich der dem Merkmal c) beizumessenden Wirkung scheint zu prüfen zu sein, inwieweit durch dieses Merkmal tatsächlich ein **Teilbereich der Kragen-Vorderwand definiert** wird, der durch die Öffnung der Schachtel-Vorderwand von außen sichtbar ist und **der eine zweite Kennzeichnung darzustellen vermag**."

Inwieweit dem Merkmal c) diese Wirkung zukommt, scheint von dem im Anspruch 1 nicht definierten Ausmaß abzuhängen, in dem die Kragen-Vorderwand mit einem Teilbereich teilweise in den Bereich der Öffnung hineinragt".

- 1.3.4 Auf die in der mündlichen Verhandlung erklärte Bereitschaft der Beschwerdegegnerin, erforderlichenfalls eine Wirkungsangabe betreffend die ihrerseits als zwangsläufig eintretend erachtete Wirkung, durch die zusätzliche Angabe am Ende des Merkmals c) "und ist in der Öffnung (37) sichtbar" in den Anspruch 1 einzufügen, teilte die Kammer mit, dass bei der Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit - insoweit eine entsprechende Anspruchsänderung durch die Beschwerdegegnerin antizipierend - diese Wirkung in dem Sinne mit berücksichtigt werde, dass der von außen sichtbare Teilbereich der Kragen-Vorderwand als ein - von außen wahrnehmbaren - Markierung ermöglichender Bereich angesehen werde.

## 2. *Offenbarung der D1*

- 2.1 Die unstreitig als der relevanteste Stand der Technik erachtete Entgegenhaltung D1 offenbart durch das in Verbindung mit der Figur 1 beschriebene Ausführungsbeispiel (vgl. Seite 3, Zeile 22 - Seite 4, Zeile 28) eine gattungsgemäße Zigarettenpackung. Dies ergibt sich auch aus der Würdigung dieser Entgegenhaltung im Abschnitt [0004] des Streitpatents.
- 2.2 Es ist unstreitig, dass deckungsgleich zur Öffnung 25 der Schachtel-Vorderwand in der Kragen-Vorderwand eine Öffnung 26 vorhanden ist und, dass durch beide Öffnungen

sich entsprechend dem Merkmal b) die im Bereich der überlappenden Öffnungen liegende Markierung eines Coupons von außen sichtbar ist (Seite 5, Zeilen 12 - 21; Figur 1).

- 2.3 Nach einer ersten Beurteilung des Offenbarungsgehalts seitens der Beschwerdeführerin folge aus der Angabe der D1, nach der beide Öffnungen sich lediglich "im wesentlichen" überlappen (vgl. Seite 5, Zeilen 12 - 16: "coinciding substantially"), zwangsläufig, dass übereinstimmend mit dem obengenannten Verständnis des Merkmals c) ein von außen sichtbarer, in die Öffnung der Schachtel-Vorderwand ragender, Teilbereich der Kragen-Vorderwand gebildet werde. Nach einer zweiten Beurteilung sei jedenfalls die die Öffnung der Kragen-Vorderwand umgebende, eine Stirnwand bildende, Begrenzungswand von außen sichtbar. Sie sei somit aufgrund dieser Wirkung als in den Bereich der Öffnung ragender Teilbereich der Kragen-Vorderwand im Sinne des Merkmals c) anzusehen.

Betreffend diese beiden Beurteilungen erachtet die Kammer die Auffassung der Beschwerdegegnerin als zutreffender. Danach soll der Verweis auf eine "im wesentlichen" überlappende Anordnung der beiden Öffnungen in den Augen des Fachmanns dem Umstand Rechnung tragen, dass einem vollständigen Überlappen fertigungsbedingte Abweichungen im Wege stehen können. Weiterhin könne selbst dann, wenn eine die Öffnung der Kragen-Vorderwand umgebende stirnseitige Begrenzungswand von außen erkennbar sei, dieser keine einer Kennzeichnung dienende Wirkung beigemessen werden (vgl. dazu, im Hinblick auf das Verständnis des Merkmals c) den obigen Abschnitt 1.3.4).

### 3. *Neuheit*

Ausgehend von ihrer im obigen Abschnitt 2.3 angesprochenen zweiten Beurteilung der Offenbarung der D1 wurde, unter weiterer Gleichsetzung der Markierung auf der Innenumhüllung nach dem Merkmal c) und der Markierung auf einem Coupon nach D1, seitens der Beschwerdeführerin mangelnde Neuheit geltend gemacht.

Wie aus dem Folgenden ersichtlich, unterscheidet sich die Zigarettenpackung nach dem Anspruch 1 von derjenigen nach dem angesprochenen Ausführungsbeispiel der D1. Da weiterer neuheitsschädlicher Stand der Technik nicht geltend gemacht worden ist, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu (Artikel 54 EPÜ).

### 4. *Erfinderische Tätigkeit*

#### 4.1 *Nächstkommender Stand der Technik*

Betreffend die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gehen beide Parteien von dem angesprochenen Ausführungsbeispiel der D1 (vgl. obigen Abschnitt 2) als nächstkommenden Stand der Technik aus.

#### 4.2 *Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik / Wirkungen der Unterscheidungsmerkmale / Aufgaben*

- 4.2.1 Die Zigarettenpackung nach dem Anspruch 1 unterscheidet sich von derjenigen nach D1 durch die Merkmale a) und b), nach denen die Innenumhüllung mit einer Markierung

versehen ist, die sich im Bereich der Öffnung in der Schachtel-Vorderwand befindet.

Nach dem angesprochenen Ausführungsbeispiel der D1 trifft dies für eine auf einem Coupon angebrachte Markierung zu (vgl. obigen Abschnitt 2.2).

Die Wirkung der Unterscheidungsmerkmale a), b) liegt darin, dass die entsprechend dem Merkmal b) im Bereich der Öffnung auf der Schachtel-Vorderwand befindliche und von außen sichtbare Markierung entsprechend dem Merkmal a) auf der Innenumhüllung angebracht ist.

Im Unterschied zu der Zigarettenpackung nach D1 ist folglich ein Coupon als Träger der Markierung entbehrlich (vgl. Streitpatent, Abschnitt [0002]).

- 4.2.2 Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist in dem Merkmal c) zu sehen, vgl. obigen Abschnitt 1.2.4 betreffend das zugrundegelegte Verständnis betreffend dieses Merkmal und Abschnitt 2.3 betreffend die diesbezügliche Offenbarung der D1.

Die Wirkung des Unterscheidungsmerkmals c) ist danach darin zu sehen, dass der über die Öffnung der Schachtel-Vorderwand von außen sichtbare Teilbereich der Kragen-Vorderwand ein eine - von außen wahrnehmbare - Markierung ermöglichender Bereich ist.

- 4.2.3 Der seitens der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Synergieeffekt der Unterscheidungsmerkmale a), b) einerseits und dem Unterscheidungsmerkmal c) andererseits kann darin gesehen werden, dass die Markierung der Innenumhüllung sowie der eine Markierung

ermöglichende Teilbereich der Kragen-Vorderwand gemeinsam den von außen sichtbaren Bereich der Öffnung ausfüllen. Siehe dazu den nachfolgenden Abschnitt 4.2.6.

Eine seitens der Beschwerdegegnerin weiter geltend gemachte, auf einem Zusammenwirken der Markierung der Innenumhüllung mit einer auf dem Teilbereich der Kragen-Vorderwand aufgebrauchten Markierung beruhende, Wirkung kann mangels einer diesbezüglichen Definition im Anspruch 1 nicht berücksichtigt werden.

4.2.4 Betreffend die sich aus den genannten Wirkungen der Unterscheidungsmerkmale ergebende Aufgabe(n) ist streitig, inwieweit aufgrund des genannten Synergieeffekts eine gemeinsame Aufgabe zugrundezulegen ist bzw. inwieweit hinsichtlich der Wirkungen der Unterscheidungsmerkmale a) und b) einerseits und c) andererseits jeweils von unterschiedlichen Teilaufgaben auszugehen ist.

4.2.5 Nach der Kammer ist diesbezüglich, wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen, davon auszugehen, dass die Unterscheidungsmerkmale a) und b) die Wirkung betreffen nach der die Innenumhüllung und nicht ein Coupon entsprechend der D1 mit der Markierung versehen ist.

Ausgehend von dieser Wirkung lässt sich unter Berücksichtigung der im Streitpatent genannten Aufgabe (vgl. Abschnitt [0004]) eine **erste Teilaufgabe** formulieren, die aus dem angesprochenen Ausführungsbeispiel der D1 bekannte Zigarettenspackung so weiterzuentwickeln, dass in einfacher Weise Mittel zur Markierung vorhanden sind, die ohne eine besondere Maßnahme herstellbar sind.

Ausgehend von der Wirkung des Unterscheidungsmerkmals c) kann ein **zweite Teilaufgabe** formuliert werden, nach der auf einfache Weise ein weiterer über die Öffnung der Schachtel-Vorderwand von außen sichtbarer Bereich für eine Markierung geschaffen wird.

Nach den beiden Teilaufgaben ist, jeweils unabhängig von der jeweils anderen Teilaufgabe, die bekannte Zigarettenpackung so weiterzubilden, dass eine Markierung bzw. ein eine Markierung ermöglichender Bereich in einfacher Weise geschaffen wird.

Damit ist im Hinblick auf die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu untersuchen, inwieweit die Lösung zumindest einer der beiden Teilaufgaben auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

- 4.2.6 Der seitens der Beschwerdegegnerin angesprochene Synergieeffekt (vgl. obigen Abschnitt 4.2.3), nach dem die Markierung der Innenumhüllung sowie der eine Markierung ermöglichende Teilbereich der Kragen-Vorderwand gemeinsam den von außen sichtbaren Bereich der Öffnung ausfüllen, betrifft die Größe und Anordnung der beiden möglichen Markierungen und damit eine Wirkung, die der, den beiden Teilaufgaben zugrundeliegenden Frage nach der Art und Weise, wie jeweils eine Markierung vorzusehen ist, nachgelagert ist. Da diese nachgelagerte Frage zudem die Art und Weise, in der jede der beiden möglichen Markierungen vorgesehen wird, nicht betrifft, vermag sie nicht dazu zu führen, dass im Hinblick auf die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit die beiden Teilaufgaben im Sinne einer gemeinsamen Gesamtaufgabe zu berücksichtigen sind.

#### 4.3 Lösung der ersten Teilaufgabe - Naheliegen

4.3.1 Wird eine Lösung der **ersten Teilaufgabe** angestrebt, gemäß der die aus dem angesprochenen Ausführungsbeispiel der D1 bekannte Zigarettenschachtel so weiterzuentwickeln ist, dass in einfacher Weise Mittel zur Markierung vorhanden sind, die ohne besondere Maßnahmen herstellbar sind, dann ist es, wie in der mündlichen Verhandlung seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, falls bedarfsabhängig kein von der Innenumhüllung getrennt ausgebildeter Coupon vorzusehen ist, als auf einer naheliegenden Vorgehensweise zu erachten, den Coupon oder eine diesem entsprechende Markierung unmittelbar so auf der Innenumhüllung anzubringen, dass diese, wie der Coupon nach D1, zumindest teilweise durch die Öffnung in der Schachtel-Vorderwand von außen sichtbar ist.

Soweit diese Maßnahme nicht als auf fachmännischen Handeln beruhend anzusehen wäre, ist sie, wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen, ausgehend von dem genannten Ausführungsbeispiel nach D1 durch eine weitere Berücksichtigung der D3 nahegelegt, nach der es bekannt ist, einen Coupon als Markierung an einem über eine entsprechende Perforation **abtrennbaren Bereich der Innenumhüllung** vorzusehen (vgl. Abschnitt [0028]; Figuren 3, 4).

Die Lösung der ersten Teilaufgabe beruht folglich nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

4.3.2 Dies gilt auch unter Berücksichtigung der nachfolgenden Einwände der Beschwerdegegnerin.



Nach einem ersten Einwand sei eine Berücksichtigung der D3 in Verbindung mit der D1 nicht in Betracht zu ziehen, weil die Schachtel-Vorderwand oder eine sonstige Wand der Schachtel der dortigen Zigarettenpackung keine Öffnung aufweise, die eine Markierung der Innenumhüllung nach außen sichtbar mache.

Bei diesem Einwand wird, wie seitens der Kammer in der mündlichen Verhandlung angesprochen, verkannt, dass das in Rede stehende Ausführungsbeispiel nach der D1, dessen Schachtel-Vorderwand übereinstimmend mit dem letzten Oberbegriffsmerkmal eine Öffnung aufweist, weiterzubilden ist, unter etwaiger Berücksichtigung der D3 und betreffend diese Entgegenhaltung lediglich der, von der weiteren Ausgestaltung der Zigarettenpackung nach D3 unabhängige, Hinweis zu berücksichtigen ist, nach dem ein Coupon als Markierung eines durch Perforationslinien abtrennbar ausgebildeten Bereichs der Innenumhüllung vorgesehen werden kann.

Nach einem zweiten Einwand führe ausgehend von der Zigarettenpackung nach dem in Rede stehenden Ausführungsbeispiel der D1 eine Berücksichtigung der D3 lediglich dazu, dass neben dem nach D1 vorhandenen Coupon auf der Innenumhüllung eine weitere Markierung vorgesehen werde. Ein Hinweis darauf, den Coupon nach D1 durch einen auf der Innenumhüllung der D3 vorgesehenen Coupon zu ersetzen, werde in keiner der beiden Entgegenhaltungen gegeben.

Wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen, trifft es zu, dass in keiner der beiden Entgegenhaltungen die anspruchsgemäße Lösung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und den Merkmalen a) und b) angesprochen

wird. D3 gibt aber, wenn ausgehend von der in Rede stehenden Zigarettenpackung nach D1 eine Lösung der ersten Teilaufgabe angestrebt wird, die Anregung, einen Bereich der Markierung als Coupon auszubilden, um damit den separat ausgebildeten Coupon nach D1 und die mit dessen Verwendung verbundenen Arbeitsschritte überflüssig zu machen.

Entgegen einem diesbezüglichen weiteren Einwand wird eine dem Coupon entsprechende Markierung, wie dies für den separaten Coupon nach D3 der Fall ist, vom Fachmann so angeordnet werden, dass sich die Markierung entsprechend dem Merkmal b) im Bereich der Öffnung der Schachtel-Vorderwand befindet und von außen sichtbar ist.

#### 4.4 *Lösung der zweiten Teilaufgabe - Naheliegen*

4.4.1 Der **zweiten Teilaufgabe** liegt ausgehend von der Zigarettenpackung nach dem angesprochenen Ausführungsbeispiel der D1 das Bestreben zugrunde auf einfache Weise einen weiteren über die Öffnung der Schachtel-Vorderwand von außen sichtbaren Bereich, der die Möglichkeit für das Aufbringen einer Markierung bietet, zu schaffen.

Einer derartigen Aufgabe liegt, wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen, bspw. eine kundenspezifische und somit bedarfsabhängige Vorgabe zugrunde, den Bereich der Öffnung entsprechend aufzuteilen.

4.4.2 Die Kammer erachtet das Argument der Beschwerdeführerin als zutreffend, dass sich die Lösung nach dem Merkmal c) dem Fachmann in naheliegender Weise ausgehend von der Überlegung ergibt, dass es für die Zuordnung der beiden

Öffnungen nach D1, derjenigen in der Schachtel-Vorderwand und derjenigen in der Kragen-Vorderwand, nur zwei von außen optisch unterscheidbare Möglichkeiten der Ausbildung und Zuordnung gibt. Die erste, in D1 offenbarte Möglichkeit, beruht, bei übereinstimmender Größe beider Öffnungen auf einer überlappenden Anordnung. Die zweite Möglichkeit beruht darauf, dass die Öffnung der Kragen-Vorderwand kleiner als die Öffnung der Schachtel-Vorderwand ausgebildet und dieser gegenüber so angeordnet ist, dass die Kragen-Vorderwand entsprechend dem Merkmal c) mit einem Teilbereich teilweise in den Bereich der Öffnung der Schachtel-Vorderwand hineinragt. Da die zweite Möglichkeit lediglich einer Änderung des Zuschnitts der Öffnung der Kragen-Vorderwand bedarf, ist sie, ausgehend von der bekannten ersten Möglichkeit als eine im Rahmen fachmännischen Handelns liegende bedarfsabhängige Maßnahme anzusehen, die nicht zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand zu führen vermag.

Es beruht somit auch die Lösung der zweiten Teilaufgabe nach der Zigarettenpackung gemäß dem Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

- 4.4.3 Der Vollständigkeit wegen sei angemerkt, dass sich dieses Ergebnis, wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen, auch für den Fall ergibt, dass zur Lösung der zweiten Teilaufgabe ausgehend von dem in Rede stehenden Ausführungsbeispiel der D1 die Zigarettenpackung nach Figur 1 der D2 berücksichtigt wird. Bei dieser wird ein Bereich zwischen der Unterkante des Deckels und der Oberkante der Schachtel-Vorderwand freigelassen. Dieser Bereich entspricht folglich demjenigen der Öffnung in der Schachtel-

Vorderwand nach der D1 und gibt wie dieser den Blick auf den nicht von der Schachtel-Vorderwand abgedeckten Bereich der Innenumhüllung frei. Dieser Bereich umfasst einen mit Fenstern 23 versehenen Teilbereich der Kragen-Vorderwand sowie einen durch diese Fenster von außen sichtbaren Bereich eines Coupons 19. D2 ist folglich unmittelbar der Hinweis zu entnehmen, die Öffnung(en) der Kragen-Vorderwand so auszubilden, dass entsprechend dem Merkmal c) die Kragen-Vorderwand mit einem Teilbereich teilweise in den Bereich der Öffnung in der Schachtelvorderwand ragt.

Da eine derartige Ausbildung der Kragen-Vorderwand lediglich eines, gegenüber der Kragen-Vorderwand nach dem angesprochenen Ausführungsbeispiel der D1, geänderten Zuschnitts bedarf wird die Lösung der zweiten Teilaufgabe nach der Zigarettenpackung gemäß dem Anspruch 1 auch durch eine Berücksichtigung dieser Vorgehensweise der D2 in Verbindung mit der D1 nahegelegt.

Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Einwands der Beschwerdegegnerin, nach dem sich der freigelassene Bereich nach der D2 über die gesamte Breite der Schachtel erstreckt und folglich zum einen als die Stabilität der Zigarettenpackung vermindern anzusehen sei und er zum anderen auch nicht als etwa mittig angeordnet angesehen werden könne, wie dies durch das letzte Oberbegriffsmerkmal des Anspruchs 1 für die Öffnung in der Schachtel-Vorderwand definiert sei. Diesbezüglich ist nämlich zu berücksichtigen, dass offensichtlich die Vorgehensweise der D2, nach der sowohl ein Teilbereich der Kragen-Vorderwand als auch ein Coupon entsprechend den Merkmalen b) und c) von

außen sichtbar angeordnet sind, ohne weiteres bezüglich der Öffnung der Schachtel-Vorderwand des in Bezug genommenen Ausführungsbeispiels der D1 übertragbar ist. Eine derartige Übertragung bedarf ersichtlich keiner Modifikation der Schachtel-Vorderwand der Zigarettenpackung nach dem nächstkommenden Stand der Technik/D1.

### **Hilfsanträge 2 und 4**

5. Die Ansprüche 1 der etwa einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hilfsanträge 2 und 4 beruhen im Wesentlichen auf einer Kombination von Ansprüchen des Patents in der erteilten Fassung.
- 5.1 Nach der Beschwerdeführerin seien die Hilfsanträge 2 und 4 aufgrund ihres verspäteten Einreichens sowie fehlender Rechtfertigungsgründe bezüglich des späten Einreichens nicht zuzulassen. Dies gelte umso mehr, als seitens der Beschwerdeführerin bereits mit der Beschwerdebeurteilung zu sämtlichen abhängigen Ansprüchen Stellung genommen worden sei. Es wäre folglich, um dem Erfordernis des Artikels 12(2) VOBK zu genügen, notwendig gewesen, bereits mit der Beschwerdeerwidlung den Hilfsanträgen 2 und 4 entsprechende Hilfsanträge, die im Wesentlichen auf einer Kombination von Ansprüchen des Patents in der erteilten Fassung beruhen, einzureichen. Das Nichtzulassen der beiden Hilfsanträge sei auch im Einklang mit der, betreffend die Frage des Zulassens verspäteter Anträge einen ähnlichen Sachverhalt betreffenden, Entscheidung T 1859/10 *supra*.
- 5.2 Nach der Beschwerdegegnerin seien die beiden Hilfsanträge trotz ihrer Verspätung zuzulassen, weil

derartige Anträge, durch deren Ansprüche 1 im Wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemäß der erteilten Fassung weitergebildet würden, nicht als überraschend angesehen werden könnten. Ihre Berücksichtigung sei auch ohne Verfahrensverzögerung und folglich, ohne gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie zu verstoßen im Rahmen der mündlichen Verhandlung möglich. Zudem sei zu berücksichtigen, dass vorliegend, anders als im Falle der T 1859/10, durch die erstinstanzliche Entscheidung der Einspruch zurückgewiesen worden sei.

- 5.3 Die Kammer ist, wie in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, der Auffassung, dass im vorliegenden Fall die Frage des Zulassens der Hilfsanträge keine ausschließlich unter Artikel 12(2) VOBK zu beurteilende Frage ist, so wie es in der T 1859/10 gesehen wurde, sondern eine Frage des Zulassens von Anspruchsänderungen im Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 13(1) VOBK. Artikel 12(2) VOBK dient ihres Erachtens nur dazu, festzustellen, ob der Verspätungstatbestand vorliegt, oder nicht. Dies ist hier ohne weiteres der Fall. Erst danach kommt die Frage der Anwendung des Ermessens nach Artikel 13(1) VOBK auf.

Sie hat diesbezüglich, wie ebenfalls in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, ihr Ermessen insbesondere unter Berücksichtigung des Zeitpunkts des Einreichens dieser Hilfsanträge und des Umstandes, dass die Änderungen weder als überraschend noch als komplex und damit im Widerspruch zur Einhaltung der gebotenen Verfahrensökonomie stehend anzusehen sind, dahingehend ausgeübt, die beiden Hilfsanträge in das Verfahren zuzulassen.

### **Hilfsantrag 2**

6. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 weist gegenüber demjenigen gemäß der erteilten Fassung die folgenden zusätzlichen Merkmale auf:
- d) die Kragen-Vorderwand (24) ist mit einer durch Stanzung angebrachten Kragen-Öffnung (39) versehen,
  - e) die Kragen-Öffnung (39) ist kleiner als die Öffnung (36, 37) der Schachtel-Vorderwand (12) und liegt mindestens teilweise im Bereich der Öffnung (36, 37),
  - f) die Markierung (38) ist so an der Innen-Vorderwand (27) des Innenzuschnitts angebracht, dass die Markierung (38) von außen im Bereich der Öffnungen (36, 37; 38) sichtbar ist,
  - g) die Öffnung (36, 37) der Schachtel-Vorderwand (12) einerseits und die Kragenöffnung (39) andererseits weisen gleiche geometrische Form auf, bei kleinerer Abmessung der Kragen-Öffnung (39).
- 6.1 Die zusätzlichen Merkmale d) bis g) betreffen die Weiterbildung der Zigarettenpackung nach dem Anspruch 1 gemäß des Patents in der erteilten Fassung im Hinblick auf die dort angesprochene zweite Teilaufgabe (vgl. obigen Abschnitt 4.2.5). Soweit mit der Zigarettenpackung nach dem Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung übereinstimmende Merkmale betroffen sind gelten die obigen Ausführungen sinngemäß.

Die zusätzlichen Merkmale d), e) und g) liegen unmittelbar im Rahmen der Umsetzung der in Verbindung mit dem Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung angesprochenen zweiten Möglichkeit (vgl. obigen Abschnitt 4.4.2) und vermögen aus den betreffend den Anspruch 1 gemäß Patent in der erteilten Fassung diesbezüglich genannten Gründen nicht zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand zu führen. Das Merkmal f) ist u.a. auf die Zuordnung der Markierung der Innenumhüllung zu der Öffnung der Schachtel-Vorderwand gerichtet. Diese Zuordnung entspricht derjenigen zwischen einem Bereich des Coupons und der Öffnung der Schachtel-Vorderwand gemäß dem angesprochenen Ausführungsbeispiel der D1 und vermag gleichfalls nicht zu einer auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Zigarettenpackung zu führen.

- 6.2 Die Zigarettenpackung nach dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 beruht somit nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

#### **Hilfsantrag 4**

7. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 weist gegenüber demjenigen gemäß des Patents in der erteilten Fassung die folgenden zusätzlichen Merkmale auf:
- d) die Kragen-Vorderwand (24) erstreckt sich bis unterhalb der Öffnung (36, 37) der Schachtel-Vorderwand (12), derart, dass diese vollständig im Bereich der Kragen-Vorderwand (24) liegt,
  - e) die Kragen-Vorderwand (24) ist mit einer durch Stanzung angebrachten Kragen-Öffnung (39) versehen,



- f) die Kragen-Öffnung (39) ist kleiner als die Öffnung (36, 37) der Schachtel-Vorderwand (12) und liegt mindestens teilweise im Bereich der Öffnung (36, 37),
- g) die Markierung (38) ist so an der Innen-Vorderwand (27) des Innenzuschnitts angebracht, dass die Markierung (38) von außen im Bereich der Öffnungen (36, 37; 38) sichtbar ist,
- i) die Kragen-Öffnung ist durch Stanzung beim Herstellen des Zuschnitts angebracht und mittig im Bereich der Öffnung (36, 37) angeordnet,
- j) die Öffnung (36) der Schachtel-Vorderwand (12) ist dreieckförmig und die Kragen-Öffnung (39) kreisförmig ausgebildet.

7.1 Die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 betreffen die Lösung der zweiten Teilaufgabe. Soweit übereinstimmende Merkmale betroffen sind gelten die obigen Ausführungen bezüglich der Zigarettenpackungen nach den Ansprüchen 1 gemäß des Patents in der erteilten Fassung und gemäß Hilfsantrag 2 sinngemäß.

Das im Hinblick auf die Zigarettenpackung nach dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 wesentliche zusätzliche Merkmal j) definiert, dass die Öffnung der Schachtel-Vorderwand dreieckförmig und die Kragen-Öffnung kreisförmig ausgebildet ist.

7.1.1 Als Wirkungen wurden für dieses Merkmal seitens der Beschwerdegegnerin zwei Aspekte angesprochen: zum einen

werde durch diese geometrischen Formen eine Minderung der Steifigkeit der Zigarettenpackung durch die Ausbildung der Öffnungen in der Schachtel- und der Kragen-Vorderwand begrenzt und zum anderen weckten diese Formen, insbesondere bei entsprechenden Markierungen der von außen sichtbaren Bereiche der Innenumhüllung und des in die Öffnung der Schachtel-Vorderwand ragenden Teilbereichs der Kragen-Vorderwand, die Aufmerksamkeit des Betrachters.

Auf Rückfrage der Kammer in der mündlichen Verhandlung zur erstgenannten Wirkung hat die Beschwerdegegnerin zugestanden, dass es bezüglich des Eintritts einer derartigen, die Steifigkeit betreffende Wirkung im Streitpatent keine Offenbarung gebe. Die damit zusammenhängende Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass es für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ausreiche, Vorteile einer Erfindung zu behaupten, ist vorliegend schon deshalb nicht von Bedeutung, weil es wie in der mündlichen Verhandlung dargelegt, mangels jeglicher Angaben betreffend die (relativen) Größenverhältnisse der Öffnungen der Schachtel- und der Kragen-Vorderwand nicht plausibel ist, dass die im Merkmal j) definierten Formen dieser Öffnungen immer zu einer Erhöhung der Steifigkeit führen.

Die zweite Wirkung ist, wie in der mündlichen Verhandlung seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, eine ästhetische und keine technische. Sie kann folglich nicht zur Formulierung der objektiven technischen Aufgabe gegenüber der Zigarettenpackung nach dem in Rede stehenden Ausführungsbeispiel der D1 herangezogen werden.

7.1.2 Die gegenüber der Zigarettenpackung nach dem nächstkommenden Stand der Technik D1 zu lösende Aufgabe kann folglich lediglich darin gesehen werden, eine Zigarettenpackung zu schaffen mit gegenüber den überlappenden Öffnungen der Schachtel- und der Kragen-Vorderwand alternativ ausgebildeten Öffnungen.

7.1.3 Die Lösung dieser Aufgabe nach der Zigarettenpackung nach dem Anspruch 1 ist unter Berücksichtigung der o.g. zweiten Möglichkeit der Zuordnung von Öffnungen (vgl. obigen Abschnitt 4.4.2) und des Umstandes, dass sowohl die Kreisform als auch die Dreiecksform zu den gebräuchlichsten Formen gehören als naheliegend zu erachten (Artikel 56 EPÜ).

### **Entscheidungsformel**

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

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

H. Meinders