

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 4. Juni 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1758/22 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 10009318.6

**Veröffentlichungsnummer:** 2311632

**IPC:** B31B50/00, B31B50/25,  
B31B50/59, B65D85/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Zigarettenpackung sowie Verfahren und Vorrichtung zum  
Herstellen derselben

**Patentinhaberin:**

Focke & Co. (GmbH & Co. KG)

**Einsprechende:**

G.D S.p.A.

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 100(c), 123(2)  
VOBK 2020 Art. 13(1), 13(2)

**Schlagwort:**

Einspruchsgründe - Gegenstand geht über den Inhalt der früheren Anmeldung hinaus (ja)  
Änderung des Beschwerdevorbringens - Hilfsanträge 1 und 3, zugelassen (außergewöhnliche Umstände: ja) - Hilfsantrag 2, nicht zugelassen (Eignung der Änderung zur Lösung der aufgeworfenen Fragen: nein) - verspätet vorgebrachter Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ, nicht zugelassen (außergewöhnliche Umstände: nein)  
Erfinderische Tätigkeit (Hilfsantrag 1: nein, Hilfsantrag 3: ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0010/91, G 0007/93, G 0003/14, T 0640/91, T 0097/94,  
T 1209/05, T 0222/08, T 0028/10, T 1646/16, T 1904/16,  
T 0664/17, T 0402/18, T 0719/18, T 0996/18, T 2125/18,  
T 2264/19, T 0447/22



**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 1758/22 - 3.2.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05**  
**vom 4. Juni 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:**

Aulich, Martin  
Meissner Bolte Patentanwälte  
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB  
Hollerallee 73  
28209 Bremen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 17. Mai 2022 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2311632 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** P. Lanz  
**Mitglieder:** T. Vermeulen  
B. Burm-Herregodts

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Einsprechende legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 311 632 zurückzuweisen, Beschwerde ein.
- II. Der Einspruch wurde gegen das Patent in vollem Umfang eingelegt und wurde auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 56 EPÜ (mangelnde erfinderische Tätigkeit) gestützt. In der mündlichen Verhandlung hat die Einspruchsabteilung den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ zum Verfahren zugelassen.
- III. In der angefochtenen Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 2 des Patents in erteilter Fassung nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und dass der Gegenstand jedes der unabhängigen Ansprüche 1, 2, 6 und 8 des Patents in erteilter Fassung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
- IV. Dabei wurde auf folgende Dokumente Bezug genommen:
- D1: EP 0 801 011 A1
  - D5: GB 522,469 A
  - D6: DE 71 19 018 U
  - D7: US 4,084,393 A
  - D8: EP 0 716 016 A1.

- V. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) Hilfsanträge 1 bis 18 ein.
- VI. In der am 25. April 2024 erlassenen Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in der seit dem 1. Januar 2024 geltenden Fassung (VOBK, ABl. EPA 2024, A15) brachte die Kammer ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage zum Ausdruck.
- VII. Der Vertreter der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) informierte die Kammer mit Schreiben vom 2. Mai 2024, dass nicht er selbst, sondern ein anderer bevollmächtigter zugelassener Vertreter derselben Anwaltskanzlei in Begleitung eines weiteren zugelassenen Vertreters an seiner statt an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde.
- VIII. Mit Schreiben vom 27. Mai 2024 beantragte die Beschwerdegegnerin, den mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag 5 als neuen Hilfsantrag 1 weiterzuführen. Außerdem reichte sie neue Hilfsanträge 2 und 3 sowie folgendes Dokument ein:
- D9: EP 0 481 305 A1.
- IX. Am 4. Juni 2024 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer in hybridem Format statt, wobei die Kammer und die Beschwerdeführerin im Verhandlungssaal anwesend waren und die Beschwerdegegnerin an der mündlichen Verhandlung über Videokonferenz teilnahm. Während der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdegegnerin einen neuen Hilfsantrag 1 ein, der den bisherigen Hilfsantrag 1 ersetzen sollte. Außerdem

reichte sie zum Hilfsantrag 3 eine geänderte Beschreibungsseite 2 ein.

- X. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte

- als Hauptantrag die Zurückweisung der Beschwerde,
- hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche des während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hilfsantrags 1 oder, weiter hilfsweise, auf der Grundlage der Ansprüche eines der mit Schreiben vom 27. Mai 2024 eingereichten Hilfsanträge 2 und 3 oder,
- weiter hilfsweise, auf der Grundlage der Ansprüche eines der mit der Beschwerdeerwiderung als Hilfsanträge 1 bis 4 und 6 bis 18 eingereichten Hilfsanträge 4 bis 20.

- XI. Die unabhängigen Ansprüche 1, 2, 6 und 8 des Patents in erteilter Fassung haben den folgenden Wortlaut:

*"1. Klappschachtel für Zigaretten, nämlich für eine formierte Gruppe von Zigaretten mit Inneumhüllung - Zigarettenblock (25) - mit Schachtelteil (10) und Deckel (11) aus einem Packungszuschnitt aus dünnem Karton und mit einem Kragen (24), wobei der Schachtelteil (10) Schachtel-Seitenwände aus einander mindestens teilweise überdeckenden, äußeren und inneren Schachtel-Seitenlappen (15, 16) aufweist, von denen ein innerer Seitenlappen (16) einen nach innen gefalteten Stützsteg (27) aufweist, an dem der Zigarettenblock (25) anliegt, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:*

a) mindestens einer der innen liegenden Schachtel-Seitenlappen (16) weist mehrere, über die Länge des Schachtel-Seitenlappens (16) außerhalb des Bereichs des Kragens (24) verteilte Stützstege (27) auf,  
b) die Stützstege (27) sind durch U-förmige Stanzungen (28) zungenartig ausgebildet mit quer zur Längserstreckung des Schachtel-Seitenlappens (16) gerichteter Achslinie (29),  
c) die Achslinien (29) der Stützstege (27) sind in Ausgangsstellung der Stützstege (27) einer Bodenwand (14) des Schachtelteils (10) zugekehrt,  
d) die Stützstege (27) liegen elastisch unter Spannung an Seitenflächen (30) des Zigarettenblocks (25) an."

"2. Zigarettenpackung des Typs Schieber und Hülse aus dünnem Karton für eine formierte Gruppe von Zigaretten mit Innenumhüllung - Zigarettenblock (25) - als Packungsinhalt, wobei ein innerer Packungszuschnitt für den Schieber (39) aufgerichtete, an beiden Seiten einer Bodenwand (42) des Schiebers (39) angeordnete Schieberlappen (43) aufweist, die am Zigarettenblock (25) anliegen, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:  
a) mindestens einer der Schieberlappen (43) weist mehrere, über die Länge des Schieberlappens (43) verteilte Stützstege (41) auf,  
b) die Stützstege (41) sind durch U-förmige Stanzungen (28) zungenartig ausgebildet mit quer zur Längserstreckung des Schieberlappens (43) gerichteter Achslinie (29),  
c) die Stützstege (41) liegen aufgrund einer Verformung oder Faltung des Verpackungsmaterials der Schieberlappen (43) an Seitenflächen (30) des Zigarettenblocks (25) an."

"6. Verfahren zum Herstellen von Zigarettenpackungen des Typs Klappschachtel aus mindestens einem

*Packungszuschnitt zur Bildung von Schachtelteil (10) und Deckel (11), wobei im Bereich einer Schachtel-Rückwand (13) beidseitig Innenlappen angeordnet sind, nämlich innenliegende Schachtel-Seitenlappen (16), gekennzeichnet durch folgende Merkmale:*

- a) der ungefaltete Packungszuschnitt wird im Bereich von seitlichen Innenlappen (16) mit Stanzungen für Stützstege (27, 41) versehen,*
- b) der mit den Stanzungen im Bereich der Innenlappen (16) ausgebildete Packungszuschnitt wird in eine Tasche (32) eines Faltrevolvers (43) eingeführt, derart, dass die Innenlappen (16) in eine Stellung quer zur Rückwand (13), insbesondere in eine aufrechte Stellung, gefaltet werden,*
- c) die Stützstege (27) werden vor Einführen des Zuschnitts in die Tasche (32) des Faltrevolvers (31), insbesondere im Bereich einer Zuschnittbahn für die Zuführung der ungefalteten Zuschnitte, in eine Stellung quer zur Ebene des Innenlappens (16) gefaltet, sodass die Stützstege (27) in das Innere der Tasche (32) gerichtet sind,*
- d) sodann wird der Zigarettenblock (25) über eine offene Seite des teilweise gefalteten Packungszuschnitts in diesen bzw. in die Tasche (32) des Faltrevolvers (31) eingeführt, derart, dass der Zigarettenblock (25) mit Seitenflächen (30) gleitend an den Stützstegen (27) entlang bewegbar ist und diese in eine zur Bodenwand (14) gerichtete Stellung faltet."*

*"8. Vorrichtung zum Herstellen von Packungen, insbesondere Zigarettenpackungen des Typs Klappschachtel mit mindestens einem Packungszuschnitt zur Bildung von Schachtelteil (10) und Deckel (11), wobei der Packungszuschnitt in eine Tasche (32) eines Faltrevolvers (31) einführbar ist unter Aufrichten von im Bereich einer Schachtelrückwand (13) angeordneten*

*Innenlappen (16) und Anlage an seitlichen, etwa radial gerichteten Taschenwänden (33), dadurch gekennzeichnet, dass die seitlichen Taschenwände (33) der Taschen (32) Saugbohrungen (34) aufweisen, die über eine Saugleitung (35) an eine Unterdruckquelle angeschlossen sind und die über durch die gefalteten Stützstege (27) gebildete Öffnungen (36) Unterdruck auf Seitenflächen (30) des Zigarettenblocks (25) übertragen."*

- XII. Im Vergleich zu den Ansprüchen des Patents in erteilter Fassung wurde gemäß Hilfsantrag 1 der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs 2 durch Aufnahme des folgenden (durch Unterstreichung hervorgehobenen) Merkmals geändert:

*"c) die Stützstege (41) liegen aufgrund einer Verformung oder Faltung des Verpackungsmaterials der Schieberlappen (43) an Seitenflächen (30) des Zigarettenblocks (25) elastisch unter Spannung an".*

- XIII. Gemäß Hilfsantrag 2 wurde der unabhängige Anspruch 8 gestrichen. Die übrigen Ansprüche des Patents in erteilter Fassung wurden unverändert beibehalten.

- XIV. Außer der Streichung des unabhängigen Anspruchs 8 entsprechen die Ansprüche des Hilfsantrags 3 denjenigen des Hilfsantrags 1.

- XV. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

*Hauptantrag - Artikel 100 c) EPÜ*

*- Überprüfung der Ermessensentscheidung*

Die Einspruchsabteilung habe ihre Entscheidung, den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ zum Verfahren zuzulassen, mit dem *prima facie* Kriterium begründet. Die wechselseitigen Argumente gemäß den Punkten 2.1 und 2.2 der Entscheidungsbegründung seien auch Teil dieser Begründung. Sobald die Einspruchsabteilung geäußert habe, sich diesen zunächst als *prima facie* relevant erachteten Einwand näher ansehen zu wollen, sei die Frage der Zulassung abgeschlossen gewesen. Wenn ein Ermessensfehlgebrauch vorliege, dann obliege es der Beschwerdegegnerin diesbezüglich weitere Argumente vorzutragen. Außerdem müsse die Kammer gemäß der Entscheidung T 996/18 von Amts wegen prüfen, ob die erteilten Ansprüche im Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ stünden, zumal der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ im vorliegenden Fall zugelassen und über diesen bereits entschieden worden sei.

- *Begründetheit*

Der Gegenstand des Anspruchs 2 verletze die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ, da das Merkmal des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1, wonach die Vorsprünge oder Stützstege "*elastisch unter Spannung*" an Seitenflächen des Packungsinhalts anliegen, im erteilten Anspruch 2 nicht enthalten sei. Dabei sei zu berücksichtigen, dass aufgrund eines fehlenden Kommas im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 nicht klar sei, ob sich der Ausdruck "*insbesondere*" nur auf "*die Seitenflächen des Zigarettenblocks*" beziehe. In Bezug auf die in den Anmeldefiguren 1 bis 7 dargestellte erste Ausführungsform heiße es in Absatz [0012] der A1-Veröffentlichung dass an mindestens einer Seitenwand der Packung eine Vielzahl von Stützstegen angeordnet sei, die der Positionierung und Fixierung des Zigarettenblocks in der Klappschachtel dienten. In

Absatz [0014] der A1-Veröffentlichung heiße es außerdem , dass die Stützstege während der Einführung des Zigarettenblocks gleitend an Seitenflächen des Zigarettenblocks anlagen, und dass in der Endstellung der Figur 6 vorzugsweise beidseitig alle Stützstege elastisch verformt an dem Zigarettenblock bzw. den Seitenflächen anlagen. Dieser Absatz lasse offen, ob sich der Begriff "vorzugsweise" nur auf "beidseitig" oder auch auf "elastisch verformt" beziehe. Absatz [0022] der A1-Veröffentlichung beziehe sich auf eine Packung des Typs Schieber-und-Hülse mit zwei Packungszuschnitten, welche in den Anmeldefiguren 8 und 9 abgebildet seien. Dabei seien die Stützstege 41 analog zu denjenigen der ersten Ausführungsform ausgebildet. In Absatz [0026] der A1-Veröffentlichung werde dann erklärt, dass in der fertigen Packung die Stützstege 41 nach innen geformt seien und aufgrund einer Faltung um 180° federnd an den Seitenflächen 30 des Zigarettenblocks 45 anlagen. Sie müssten daher zwingend eine elastische Kraft auf den Zigarettenblock übertragen. Da die Stützstege in der ersten Ausführungsform analog zu denjenigen der zweiten Ausführungsform ausgebildet seien, lägen in beiden Ausführungsformen die Stützstege elastisch unter Spannung an seitlichen Flächen des Packungsinhalts an.

*Hilfsantrag 1*

- *Zulassung*

Es bestünden keine Einwände gegen die Zulassung des Hilfsantrags 1.

- *Zulassung eines verspätet vorgebrachten Einwands nach Artikel 123 (2) EPÜ*

Der Ausdruck "quer zur Längserstreckung" sowohl in Anspruch 1 als auch in Anspruch 2 des Hilfsantrags 1 verstoße gegen Artikel 123 (2) EPÜ. Bei einer elektronischer Prüfung sei dieser Ausdruck nicht in den Anmeldungsunterlagen gefunden worden. Aus den Anmeldeungsfiguren sei bestenfalls abzuleiten, dass die Achsline rechtwinklig verläuft, nicht aber dass sie quer gerichtet sei. Außerdem seien die Figuren auf Ausführungsformen mit weiteren, nicht beanspruchten Merkmalen bezogen. Es sei auch zu berücksichtigen, dass die Bedeutung des Begriffs "Längserstreckung" in diesem Zusammenhang nicht unmittelbar ersichtlich sei. Das späte Vorbringen dieses Angriffs erkläre sich dadurch, dass erst kurz vor der mündlichen Verhandlung ein Wechsel des zuständigen Vertreters stattgefunden habe und durch die schwere Krankheit des Vorgängers ein Austausch von Informationen nicht möglich gewesen sei. Der Einwand sei bereits deshalb im Verfahren zuzulassen, da Ansprüche immer auf formelle Einwände, wie die Zulässigkeit der Änderungen, zu prüfen seien, insbesondere dann, wenn der Einspruch auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ gestützt sei.

- *Artikel 56 EPÜ*

Anspruch 8 des Hilfsantrags 1 betreffe eine Vorrichtung zur Herstellung von Packungen. Das durch den Ausdruck "insbesondere" eingeleitete Merkmal der Zigarettenpackungen des Typs Klappschachtel und des Packungszuschnitts zur Bildung von Schachtelteil und Deckel sei fakultativ. Die zwingenden Anspruchsmerkmale seien daher nicht auf einen bestimmten Schachteltyp beschränkt. Allerdings komme es nicht darauf an, ob ein Zigarettenpackung des Typs Klappschachtel hergestellt werde oder nicht. Denn die Figur 3 des Dokuments D8 offenbare eine Vorrichtung mit einer ersten Trommel 10,

in der ein vorgeformter Zuschnitt um eine Gruppe von Zigaretten gefaltet werde, und eine zweite Trommel 13, die eine Vielzahl von Taschen 113 mit einem rechteckigen Querschnitt aufweise. Der Boden jeder Tasche sei mit zwei Saugdüsen 313 versehen, die an eine Unterdruckquelle angeschlossen seien. Ähnlich wie die Bohrungen 34 in den Taschen 32 des angegriffenen Patents, ermöglichten sie das korrekte Einsetzen des Kragens und die Anordnung eines Coupons 4. Die Saugdüsen des Dokuments D8 könnten sich gemäß Spalte 6, Zeilen 37 bis 39 auch an den Seiten der Tasche befinden, wenn es sich um Coupons mit großen Abmessungen handle. Im Gegensatz zu Anspruch 8 diene die Ansaugung durch die Öffnungen im Dokument D8 zwar nicht dazu, Unterdruck auf die Seitenflächen eines Zigarettenblocks auszuüben. Jedoch könne auch ein anderer Packungszuschnitt in die Taschen eingesetzt werden. Solange dieser Zuschnitt Öffnungen in den Seitenwänden aufweise, könne auch Unterdruck auf Seitenflächen eines darin angeordneten Zigarettenblocks ausgeübt werden. Jedenfalls seien weder Zuschnitt noch Stützstege Teil der beanspruchten Vorrichtung. Die aus dem Dokument D8 bekannte Vorrichtung sei deshalb identisch zu der Vorrichtung des Anspruchs 8, dessen Gegenstand es somit gegenüber dem Dokument D8 an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit fehle.

*Hilfsantrag 2 - Zulassung*

Es bestünden keine Einwände gegen die Zulassung des Hilfsantrags 2.

*Hilfsantrag 3*

- *Zulassung*

Es bestünden keine Einwände gegen die Zulassung des Hilfsantrags 3.

- *Anspruch 1 - erfinderische Tätigkeit*

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf das Dokument D1 in Verbindung mit dem Fachwissen oder mit dem Dokument D6, oder im Hinblick auf das Dokument D6 in Verbindung mit dem Dokument D1.

Die aus dem Dokument D1 bekannte Klappschachtel weise einen Schachtelteil 2 mit Schachtelseitenwänden 2c auf, die gemäß Figur 6 und 7 aus einander zumindest teilweise überlappenden Seitenlappen bestünden. Die Achslinien 11a der Stützstege 11 seien in der Ausgangsstellung einer Bodenwand des Schachtelteils 2 zugekehrt, siehe insbesondere Anspruch 11 und die linke Seite der Figuren 2 und 3 des Dokuments D1. Da die Seitenwände des Kragens an den Innenwänden der Schachtel anlagen, stießen die Stützstege 11 unter Belastung elastisch gegen die Seitenfläche des Zigarettenblocks 4, gleich ob die Achslinie der Stützstege der Bodenwand abgekehrt oder zugekehrt sei. Daher unterscheide sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von der aus dem Dokument D1 bekannten Klappschachtel dadurch, dass die Stützstege an den innenliegenden Schachtel-Seitenlappen des Schachtelteils außerhalb des Kragenbereichs angeordnet seien. Der technische Effekt dieses Merkmals bestehe darin, die innere Breite der Schachtel zu verringern oder den Zigarettenblock in einer Schachtel zu halten, deren Breite größer sei als die Breite des Zigarettenblocks. Die objektive technische Aufgabe liege entweder darin, einen alternativen Weg zu finden, um diese technischen Wirkungen zu erzielen, oder Material einzusparen. Dem

Anspruch 1 des Dokuments D1 hätte der Fachmann entnommen, dass die zur Innenseite des Kartons hin gefalteten Stützstege 11 eine Druckwirkung auf den Zigarettenblock ausübten. Zudem sei ersichtlich, dass die Seitenwände 8 des Kragens und die Schachtelseitenwände 2c aus demselben Material bestünden, miteinander verklebt seien und so ein einziges Element bildeten, sodass der Druck auf den Zigarettenblock von den Innenseiten der Schachtel ausgeübt werde. Außerdem lehre das Dokument D1, insbesondere in Spalte 4, Zeilen 8 bis 15, dass sich die Stützstege über die gesamte Höhe der Schachtelseiten erstrecken könnten, sodass auch der untere Abschnitt des Zigarettenblocks stabilisiert werde. Dabei sei zu berücksichtigen, dass eine Klappschachtel mit relativ kurzem Kragen unten mehr Platz aufweise für die Anordnung weiterer Stützstege. Daher hätte der Fachmann bei der Suche nach einer alternativen Lösung die Stützstege an den inneren Seitenwänden der Schachtel, außerhalb des Kragens, vorgesehen und wäre so in naheliegender Weise zum beanspruchten Gegenstand gelangt. Auf der Suche nach einer Lösung wäre der Fachmann auch auf das Dokument D6 aufmerksam geworden, da es sich ebenfalls mit dem Problem der Fixierung eines Zigarettenblocks mit reduzierter Breite in einer Klappschachtel befasse. Das Dokument D6 lehre, dass der Halt von Zigaretten in einer Packung verbessert werden könne, wenn die Stützstege nicht nur im Bereich des normal dimensionierten Kragens, sondern alternativ oder zusätzlich entlang der inneren Seitenlasche der Packung angeordnet seien. In Figur 3 des Dokuments D6 sei der Stützsteg in die innere Seitenwand der Schachtel unterhalb des Kragens gestanzt. Aus diesem Grund wäre der Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 gelangt.

Alternativ könne auch die Figur 3 des Dokuments D6 als Ausgangspunkt dienen. Der Unterschied zum beanspruchten Gegenstand liege darin, dass die Stützstege in der Mehrzahl seien und durch U-förmige Ausstanzungen mit einer quer zur Längserstreckung gerichteten Achslinie gebildet würden. Aufgrund der Anordnung des einzelnen länglichen Stützstegs in Figur 3 des Dokuments D6 würden nur geringe Haltekräfte auf den Zigarettenblock ausgeübt. Die technische Wirkung der Unterscheidungsmerkmale bestehe in einer verbesserten Stabilität beim Verpacken eines Zigarettenblocks mit einer Breite, die geringer ist als die innere Breite der Packung. Die Figur 1 des Dokuments D6 lehre bereits, dass ein Stützsteg mit einer quer zur Längserstreckung gerichteten Achslinie eine gleichmäßigere Verteilung der Kraft auf den Zigarettenblock ermögliche. Die objektive technische Aufgabe bestehe darin, den Halt oder die Fixierung des Zigarettenblocks zu verbessern, ohne den Verpackungsaufwand zu erhöhen. Der Fachmann wäre bei der Suche nach einer Lösung auf das Dokument D1 aufmerksam geworden, das sich ebenfalls mit dem Problem der Sicherung und Fixierung eines Zigarettenblocks mit reduzierter Breite in einer Klappschachtel befasse. Das Dokument D1 schlage vor, eine Mehrzahl von Stützstegen mit quer zur Längserstreckung verlaufenden Achslinien vorzusehen. Da der Fachmann aus dem Dokument D6 bereits die Information entnehme, dass Stützstege nicht nur an einem Kragen, sondern zusätzlich oder alternativ auch an einem schmalen Wandteil der Zigarettenpackung angebracht werden könnten, hätte der Fachmann nicht den länglichen Kragen aus dem Dokument D1 übernommen, sondern er hätte das schmale Wandteil von Dokument D6 mit U-förmigen Stanzungen versehen, deren Achslinie quer zur Längsachse der Packung verlaufe. Somit führe

auch die Kombination der Dokumente D6 und D1 in naheliegender Weise zum beanspruchten Gegenstand.

- *Anspruch 2 - erfinderische Tätigkeit*

Der Gegenstand von Anspruch 2 des Hilfsantrags 3 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf das Dokument D5 in Verbindung mit dem Dokument D1 oder dem Dokument D1 in Verbindung mit dem Dokument D5.

Das Dokument D5 befasse sich mit einer Zigarettenschieberpackung des Typs Schieber-und-Hülse und mit dem Problem der Anpassung der Packungen zur Aufnahme von Zigarettengruppen mit einer geringeren Breite als der Innenbreite der Packungen. Gemäß den Figuren 6 bis 12 des Dokuments D5 weise der innere Packungszuschnitt für den Schieber aufgerichtete Seitenwände 16, 17 auf, die jeweils mit einem Stützsteg versehen seien (siehe Figur 12). Der Gegenstand von Anspruch 2 unterscheide sich von der Offenbarung des Dokuments D5 dadurch, dass die Stützstege über die Länge des Schieberlappens verteilt seien und U-förmige Stanzungen gebildet seien. Dass die Zigarettengruppe keine Innenumhüllung aufweise, sei irrelevant, da die Zigarettengruppe nicht Teil der Packung sei. Das technische Problem, dem sich das Dokument D5 gegenübersehe, sei nicht darauf beschränkt, die Verschiebung der Zigaretten zu verhindern (siehe insbesondere auf Seite 1, Zeilen 51 bis 55). Die objektive technische Aufgabe bestehe entweder darin, eine Schieberpackung bereitzustellen, die einfach herzustellen sei, ihre äußeren Abmessungen beibehalte und sich flexibel an Zigarettengruppen mit unterschiedlichen Abmessungen anpassen könne, oder darin, eine Alternativlösung zu finden. Auf der Suche nach einer Lösung wäre der Fachmann auf das Dokument D1 aufmerksam geworden. Die Idee der Stützstege lasse sich

auch auf andere Packungstypen übertragen. Das Dokument D1 offenbare die Merkmale a) bis c) des Anspruchs 2. Angesichts des Problems der Verringerung der Breite der Innenabmessungen hätte der Fachmann sicherlich die gemäß Dokument D1 eingebrachten Stanzungen 10 an den Seitenwänden 16, 17 von Dokument D5 angebracht, zumal der innere Verpackungszuschnitt des Schiebers des Dokuments D5 in dieser Hinsicht dem Kragen des Dokuments D1 entspreche. Aus diesem Grund wäre der Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 2 des Hilfsantrags 3 gelangt.

- *Anspruch 6 - erfinderische Tätigkeit*

Der Gegenstand von Anspruch 6 des Hilfsantrags 3 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf das Dokument D7 in Verbindung mit dem Dokument D1 und/oder dem allgemeinen Fachwissen.

Das Dokument D7 beziehe sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung und Befüllung von Klappschachteln für Zigaretten. Figur 3 des Dokuments D7 zeige einen Faltrevolverkopf, in dem die Mehrzahl der Faltvorgänge bei der Herstellung der Schachtel durchgeführt werde. Der Gegenstand des Anspruchs 6 unterscheide sich von dem bekannten Verfahren dadurch, dass der nicht gefaltete Zuschnitt vor dem Einführen in die Tasche des Faltrevolvers mit Stützstegen versehen werde, die in eine Position quer zur Ebene des Innenlappens gefaltet würden. Solche Stützstege seien aus Anspruch 11 des Dokuments D1 bekannt. Die Tatsache, dass der Kragen 33 gemäß dem Dokument D7 einfach auf den Zigarettenblock aufgelegt werde, bedeute, dass die Stützstege des Dokuments D1 nicht im Bereich des Kragens vom Dokument D7 angebracht werden könnten. Ansonsten würden die Stützstege beim Einsetzen in die

Tasche des Faltrevolvers den Kragen auf dem Zigarettenblock gleiten lassen. Da der Kragen im Dokument D1 an die Innenwand der Schachtel geklebt sei, wäre der Fachmann stattdessen dazu veranlasst gewesen, die Stützstege direkt auf der Innenwand der aus dem Dokument D7 bekannten Packung, und zwar über die gesamte Seitenfläche außerhalb des Kragenbereichs, anzubringen. Aus diesem Grund wäre der Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 6 des Hilfsantrags 3 gelangt.

XVI. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

*Hauptantrag - Artikel 100 c) EPÜ*

- *Überprüfung der Ermessensentscheidung*

Nach ständiger Rechtsprechung müsse die Kammer überprüfen, ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt habe. Der Einwand der unzulässigen Erweiterung sei erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erhoben worden und sei daher verspätet gewesen. Ein anzuerkennender Grund für die Verspätung sei nicht erkennbar gewesen. Die Einspruchsabteilung habe in der angefochtenen Entscheidung lediglich formell das prima facie Kriterium wiederholt, ohne zu erläutern, weshalb der Einwand prima facie relevant scheine. Die in den Punkten 2.1 und 2.2 der Entscheidungsbegründung wiedergegebenen Argumente der Beteiligten zeigten aber nicht wie die Einspruchsabteilung das beurteilt habe. Es sei daher nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen der Einwand zugelassen worden sei. Die

Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen in willkürlicher Weise ausgeübt. Eine Wiederholung dieses Einwands mit der Beschwerde hebe den Mangel der Unzulässigkeit nicht auf. Auch eine ex officio Prüfung sei nicht möglich, da die Prüfung eines vorher nicht wirksam geltend gemachten Einspruchsgrunds im Beschwerdeverfahren ohne Zustimmung der Patentinhaberin nicht möglich sei.

- *Begründetheit*

Der erteilte Patentanspruch 2 sei durch Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 7 gebildet. Es sei aber klar erkennbar, dass der letzte Nebensatz des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 durch "*insbesondere*" abgetrennt sei. Für den Leser sei deutlich, dass der gesamte Nebensatz, also auch das Merkmal "*elastisch unter Spannung*", fakultativ gemeint sei. Außerdem sei eine Anlage "*elastisch unter Spannung*" nicht im ursprünglich eingereichten Anspruch 7 erwähnt. Ähnliches folge aus der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Im Zusammenhang mit der Schieber-und-Hülse-Packung sollten Maßnahmen zur (zusätzlichen) Fixierung des Packungsinhalts in der Packung, also insbesondere zur Fixierung des Zigarettenblocks im Schieber angegeben werden. Auf Seite 2, Zeilen 4 bis 9 der ursprünglich eingereichten Beschreibung werde die Lösung dieser Aufgabe bereits im Allgemeinen dadurch erreicht, dass die Schieberlappen der Schieber-und-Hülse-Packung durch Stanzung und/oder Verformung des Verpackungsmaterials gebildete Vorsprünge bzw. Stützstege aufwiesen, die an Flächen des Packungsinhalts, insbesondere an langgestreckten Seitenflächen des Zigarettenblocks anliegen. Das fakultative Merkmal sei dort nicht erwähnt. Gemäß Seite 2, Zeilen 19 bis 25 der ursprünglich eingereichten Beschreibung fungierten die Stützstege wie Widerhaken,

d.h. sie würden nicht oder nicht notwendigerweise elastisch unter Spannung gegen den zu sichernden Gegenstand gedrückt. Wenn zum Beispiel in der Breite eines Schiebers gerade Platz für den Zigarettenblock und umgefaltete Stützstege auf beiden Seiten vorhanden sei, würden die Vorsprünge bereits gegen den Packungsinhalt gedrückt und könnten die ihnen zugedachte Fixierungsfunktion beispielsweise durch Reibung erfüllen. Das im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 enthaltene fakultative Merkmal "*elastisch unter Spannung*" sei deshalb nicht zwingend in den erteilten Anspruch 2 zu übernehmen gewesen. Daher liege keine unzulässige Erweiterung vor.

*Hilfsantrag 1*

- *Zulassung*

Hilfsantrag 1 solle gemäß Artikel 13 (2) VOBK im Verfahren zugelassen werden.

- *Zulassung eines verspätet vorgebrachten Einwands unter Artikel 123 (2) EPÜ*

Die Beschwerdeführerin habe keine Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK vorlägen. Bereits die erteilten Ansprüche hätten das Merkmal b) aufgewiesen, dieses sei jedoch nicht beanstandet worden. Es stelle auch keine angemessene Reaktion auf eine unvorhersehbare Entwicklung im Verfahren dar. Außerdem wäre die Behandlung des neuen Einwands der Verfahrensökonomie sehr abträglich, denn sie mache entweder eine Vertagung oder eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung erforderlich. Somit sei der verspätet vorgebrachte Einwand nicht zum Verfahren zuzulassen.

- Artikel 56 EPÜ

Der Zuschnitt, auf den sich Anspruch 8 beziehe, sei ein Zuschnitt zur Bildung von Schachtelteil und Deckel einer Zigarettenpackung des Typs Klappschachtel. Ein solcher Zuschnitt solle unter Aufrichten von im Bereich einer Schachtel-Rückwand angeordneten Innenlappen in die Tasche des Faltrevolvers einführbar sein. Um neuheitsschädlich zu sein, müsste das Dokument D8 somit eine Vorrichtung zum Herstellen der (fertigen) Packung des Typs Klappschachtel offenbaren. Die in Figur 3 des Dokuments D8 dargestellte Trommel 13 diene hingegen nur dem Zusammenführen des Kragens 3 mit dem Coupon 4 und der aus der Trommel 11 kommenden Zigarettengruppe 12. Die Mittel 16, welche die Kragen 3 in die Tasche der Trommel 13 drücken, seien nicht dazu ausgebildet, auch die sich an der Schachtel-Rückwand anschließenden Abschnitte in die Tasche zu drücken. Im Gegenteil, letztere würden irgendwie axial herausragen. Das Zusammenführen des Packungszuschnitts mit der Zigarettengruppe finde im Dokument D8 anschließend im Bereich der Trommel 10 statt. Im Gegensatz zur Trommel 13 sei diese jedoch nicht mit Saugbohrungen zum Anschluss an eine Vakuumquelle versehen. Solche Bohrungen seien nur für die Verbindung des Kragens 3 mit dem Coupon 4 und der Zigarettengruppe 12 nötig und gerade nicht im Zusammenhang mit dem Einführen und Falten eines Packungszuschnitts offenbart. Sie wären nicht in der Lage, eine Saugkraft über die Seitenflächen des gefalteten Packungszuschnitts auf einen Zigarettenblock zu übertragen. Es sei außerdem zu berücksichtigen, dass im halbfertigen Zustand, in dem die Hartschalenpackung die Station D der Trommel 13 verlasse, lediglich Falten in Längsrichtung gebildet wären, wenn in der Station A nicht ein Kragenzuschnitt,

sondern ein Packungszuschnitt zugeführt werden würde. Alle Falten um Faltachsen quer zur Längsrichtung müssten dort noch gebildet werden. Das Dokument D8 selbst offenbare nur einen Teil der Trommel 10 im Querschnitt, ohne irgendwelche Falteinrichtungen. In Spalte 5, Zeilen 5 bis 9 verweise das Dokument D8 diesbezüglich auf die Entgegenhaltung D9. Letztere offenbare eine Vorrichtung, die offensichtlich nicht geeignet sei, eine Kombination aus Zigarettblock mit anliegender Schachtel-Rückwand und anliegenden Innenlappen aufzunehmen und daraus eine Packung des Typs Klappschachtel zu bilden. Sofern das Dokument D9 durch Verweis einbezogen sein sollte, sei dort eine Trommel ohne Taschen aber mit Dornen 3 offenbart, wobei der Packungszuschnitt nur unter Aufrichten eines einzelnen im Bereich einer Schachtel-Vorderwand angeordneten Lappens auf diesen Dorn anordenbar sei. Es sei somit nicht im Dokument D8 offenbart, dass der Packungszuschnitt in eine Tasche eines Faltrevolvers unter Aufrichten von im Bereich einer Schachtel-Rückwand angeordneten Innenlappen und unter Anlage an seitlichen, etwa radial gerichteten Taschenwänden einführbar sei.

Der Fachmann hätte die an der Trommel 13 vorgesehenen Saugdüsen auch nicht ohne weiteres auf die Trommel 10 übertragen. Hierfür hätte es zusätzlicher Anregungen bedurft.

Anspruch 8 des Hilfsantrags 1 sei deshalb neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

#### *Hilfsantrag 2 - Zulassung*

Der neue Hilfsantrag 2 entspreche dem Hauptantrag bis auf die Tatsache, dass Anspruch 8 gestrichen worden

sei. Sofern dies als Änderung des Vorbringens im Sinne des Artikels 13 VOBK zu betrachten sei, sei der Antrag dennoch zuzulassen. Die Anzahl der unabhängigen Ansprüche und die Tatsache, dass die gegen sie gerichteten Angriffe einander nicht entsprächen, seien außergewöhnlich. Die Beschwerdeführerin habe ihren auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützten Angriff gegen Anspruch 8 erst im Beschwerdeverfahren damit begründet, dass der Anspruchsgegenstand überhaupt keine Unterscheidungsmerkmale aufweise. Das Streichen des Anspruchs 8 sei der Verfahrensökonomie zuträglich, da Hilfsantrag 2 gewährbar wäre.

### *Hilfsantrag 3*

#### *- Zulassung*

Der neue Hilfsantrag 3 entspreche dem Hilfsantrag 1 bis auf die Tatsache, dass Anspruch 8 gestrichen worden sei. Sofern dies als Änderung des Vorbringens im Sinne des Artikels 13 VOBK zu betrachten sei, sei der Antrag aus den zum Hilfsantrag 2 vorgetragenen Gründen zuzulassen.

#### *- Anspruch 1 - erfinderische Tätigkeit*

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Das Dokument D1 offenbare eine Zigarettenpackung des Typs Klappschachtel mit Kragen und Zigarettenblock. Der Kragen weise an seinen Seitenlappen leicht schräg nach innen gerichtete Stützstege 11 auf, deren Achslinien 11a quergerichtet und überwiegend dem Deckel zugewandt seien. Um den Zigarettenblock stabilisieren zu können, müsse der Kragen in Längsrichtung der Seitenlappen 8

relativ groß ausgebildet sein, siehe Figur 5. Die Seitenlappen des Schachtelteils wiesen jedoch keine Stützstege auf. Außerdem lägen die im Dokument D1 vorgesehenen Stützstege nicht elastisch unter Spannung am Zigarettenblock an. Der Ausdruck "*flexible compensation element*" in Anspruch 1 und in Spalte 2, Zeile 31 und Spalte 3, Zeile 38 des Dokuments D1 bedeute lediglich, dass die Stützstege nachgiebig seien. Ausdrücklich gegen eine elastische Anlage unter Spannung spreche die Aussage in Spalte 4, Zeilen 29 bis 31 des Dokuments D1. Demnach würden die Stützstege gerade soweit einwärts gefaltet, bis sie Kontakt mit dem Zigarettenblock hätten, also nicht darüber hinaus. Auch müsse der Zigarettenblock beim Falten der Stützstege schon in seiner Endposition innerhalb der Packung sein. Dies folge aus der Ausrichtung der Stützstege nach unten in den Figuren 1 und 5, sowie innerhalb desselben Kragens teilweise mit Ausrichtung nach oben und mit Ausrichtung nach unten, siehe die Figuren 2, 3 und 4. Mit einer Anordnung der Stützstege, wie in den Figuren 3 und 4 dargestellt, sei das Einschieben des Zigarettenblocks unmöglich, weil der Zigarettenblock an den gegen die Einschubrichtung des Zigarettenblocks gerichteten Stützstegen hängen bleiben würde. Zudem sei dem Dokument D1 nicht eindeutig zu entnehmen, dass die Achslinien der Stützstege der Bodenwand zugekehrt seien. Daher sei keines der Anspruchsmerkmale a) bis d) aus dem Dokument D1 bekannt. Darüber hinaus bestünden Zweifel, ob der in der Figur 6 des Dokuments D1 dargestellte Schachtelteil Seitenwände aus einander mindestens teilweise überdeckenden Seitenlappen aufweise. Die im Schnitt sichtbaren Wandungsteile könnten den Deckel betreffen und nicht die darunter befindlichen Wandungen der Packung. Ausgehend von der Ausführungsform der Figur 2 des Dokuments D1 bestehe die objektive technische

Aufgabe darin, eine Klappschachtel anzugeben, die mit wenig Materialaufwand einen Zigarettenblock mit geringen Abmessungen wirksam fixiere, und die einfach zu fertigen und zu befüllen sei. Anregungen für eine Anordnung der Stützstege an den Seitenlappen des Packungszuschnitts seien aus dem Dokument D1 nicht ersichtlich. Im Gegenteil, die Abfolge der Ausführungsbeispiele suggeriere, dass die Anordnung von Stützstegen an einem besonders großen Kragen, wie in Figur 5 und Spalte 4, Zeilen 8 bis 15 des Dokuments D1, einen besseren Effekt erreiche. In der Ausführungsform der Figur 5 des Dokuments D1 sei das Merkmal c) auch nicht offenbart. Nur bei rückschauender Betrachtung wäre der Gegenstand des Anspruchs 1 naheliegend gewesen. Auch in Verbindung mit dem Dokument D6 wäre der Fachmann nicht zum beanspruchten Gegenstand gelangt. Das Dokument D6 zeige zwar einen Stützsteg an einer Seitenwand der Zigarettenpackung, dieser verlaufe jedoch in der vertikalen Ebene. Eine Übertragung von Merkmalen aus dem Dokument D6 in das Dokument D1 würde bedeuten, dass die Konstruktion der Seitenwände aus dem Dokument D6 in die Packung gemäß dem Dokument D1 übernommen werde, d.h. mit dem in vertikaler Ebene angeordneten Stützsteg 18.

Auch der Einwand ausgehend vom Dokument D6, aus dem die Merkmale a), b), c), d) von Anspruch 1 nicht bekannt seien, in Verbindung mit dem Dokument D1 gehe fehl, weil die Kombination dieser Dokumente nicht zu allen Merkmalen des Anspruchs 1 führe. Das kennzeichnende Merkmal a) sei nämlich auch nicht im Dokument D1 offenbart. Außerdem lägen die Stützstege im Dokument D1 - im Gegensatz zum kennzeichnenden Merkmal d) - nicht elastisch unter Spannung am Zigarettenblock an. Der Fachmann wäre daher auf der Grundlage der kombinierten Lehren der Dokumente D6 und D1 nicht ohne eine

rückschauende Betrachtungsweise zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangt.

- *Anspruch 2 - erfinderische Tätigkeit*

Der Gegenstand von Anspruch 2 des Hilfsantrags 3 beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Fachmann wäre nicht vom Dokument D1 ausgegangen, da dieses sich mit einer Klappschachtel mit Kragen befasse, nicht aber mit einer Packung des Typs Schieber-und-Hülse. Ausgehend vom Dokument D5 sei zu berücksichtigen, dass im Bereich der Übergänge von der großflächigen Rückwand zu den schmalen aufrechten Seitenlappen der Schachtel beidseitig durch parallele Schlitz 50, 51, 52, 53 je ein kleiner Absatz gebildet sei. Diese Absätze sollten den für die Anordnung von einzelnen Zigaretten zur Verfügung stehenden Raum reduzieren. Es gehe demnach nicht um die Reduzierung des Raumes innerhalb der Zigarettenpackung für einen mit einer Innenumhüllung versehenen Zigarettenblock. Außerdem seien die Absätze für die Aufnahme eines Zigarettenblocks mit Innenumhüllung nicht geeignet, denn die Kanten 58, 59 der Absätze würden in die Innenumhüllung drücken und diese übermäßig beanspruchen oder sogar verletzen. Ebenfalls nicht gezeigt seien durch U-förmige Stanzungen zungenartig ausgebildete Stützstege. Schließlich sei auch eine quergerichtete Achsline im Dokument D5 nicht gezeigt. Die objektive technische Aufgabe wäre es, eine Packung des Typs Schieber-und-Hülse einfach herstellbar zu machen, sodass eine Zigarettengruppe wirksam abgestützt werden könne. Die Dokumente D5 und D1 lösten nicht dasselbe Problem. Im Dokument D1 gehe es um den Ausgleich eines Spiels zwischen Kragen und Zigarettenblock, während im Dokument D5 der Ausgleich einzelner, fehlender

Zigaretten einer Zigarettengruppe angestrebt sei. Die Figurenbeschreibung mit den zugehörigen Figuren des Dokuments D5 enthalte keine Hinweise auf eine Innumhüllung bzw. einen Zigarettblock. Ausgehend vom Dokument D5 hätte der Fachmann ohnehin nicht ohne zusätzliche Überlegungen das Dokument D1 herangezogen. Das Dokument D1 zeige die Stützstege 11 ausschließlich im Bereich des Kragens für Klappdeckelpackungen. Eine Übernahme der Stützstege aus dem Dokument D1 in das Dokument D5 würde bedeuten, dass der in den Figuren 11 und 12 des Dokuments D5 gezeigte Schieber mit dem Kragen aus dem Dokument D1 versehen werde. Zudem habe ein Schieber eine ganz andere Funktion als ein Kragen; der Abschnitt auf Seite 1, Zeilen 76 bis 78 des Dokuments D5 beziehe sich auf eine Packung mit Klappdeckel und nicht auf eine Packung des Typs Schieber-und-Hülse.

- *Anspruch 6 - erfinderische Tätigkeit*

Der Gegenstand von Anspruch 6 des Hilfsantrags 3 beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Das Dokument D7 zeige überhaupt keine Stützstege oder mit diesen vergleichbare Elemente. Im Grunde sei keines der Merkmale a) bis d) des Anspruchs 6 aus dem Dokument D7 bekannt. Die objektive technische Aufgabe bestehe darin, ein Verfahren vorzusehen, das zum Herstellen einer Packung führe, in der der Zigarettblock wirksam abgestützt und fixiert werde, ohne dass ein zusätzlicher Aufwand entstehe. Das Dokument D1 zeige zwar Stützstege 11, aber nur im Bereich des Kragens. Außerdem würden die im Dokument D1 gezeigten Stützstege 11 nicht beim Einführen des Zigarettblocks in die teilweise gefaltete Packung in eine zur Bodenwand gerichtete Stellung gefaltet. Das Dokument D1 hätte den

Fachmann bestenfalls dazu angeregt, den Kragen des Dokuments D7 anzupassen. Der einzige Hinweis auf einen Verfahrensablauf finde sich in Spalte 4, Zeilen 29 bis 31 des Dokuments D1. Dort sei unmissverständlich angegeben, dass die Stützstege 11 einwärts gefaltet würden, bis sie mit dem Zigarettenblock 4 Kontakt hätten. Das heiÙe, dass zunächst der Zigarettenblock in die Packung eingeschoben werde und anschließend die Stützstege 11 in Richtung auf den Zigarettenblock einwärts gefaltet würden. Im Ergebnis führe eine Zusammenschau der Dokumente D7 und D1 gerade nicht zur Erfindung gemäß Anspruch 6.

## **Entscheidungsgründe**

*Patent in erteilter Fassung - Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ*

*a) Überprüfung der Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung*

1. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin erstmalig den Einwand vorgebracht, dass der Gegenstand des Anspruchs 2 des Patents in erteilter Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Damit hat sich ihr Sachvortrag auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ gestützt, der außerhalb des damaligen rechtlichen Rahmens des Einspruchsverfahrens, das zunächst auf den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ beschränkt war, fiel. Gegen den Willen der Beschwerdegegnerin hat die Einspruchsabteilung den neuen Einspruchsgrund in das

Verfahren zugelassen, kam dann aber zum Schluss, dass dieser der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung nicht entgegenstand.

2. Gemäß der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420, Punkt 16 der Entscheidungsgründe) kann die Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ einen vom Einsprechenden nach Ablauf der Frist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ vorgebrachten Einspruchsgrund prüfen, allerdings nur dann, wenn prima facie triftige Gründe dafür sprechen, dass der neue Einspruchsgrund relevant ist und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen würde.
  
3. In der Entscheidung G 7/93 (ABl. EPA 1994, 775) hat die Große Beschwerdekammer im Rahmen der Überprüfung einer Ermessensausübung der Prüfungsabteilung festgelegt, dass eine Beschwerdekammer sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen darf, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ("in an unreasonable way") ausgeübt hat und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat (s. Punkt 2.6 der Entscheidungsbegründung). Oft wird in diesem Zusammenhang auch die frühere, in englischer Sprache verfasste Entscheidung T 640/91 zitiert, in der die Prinzipien der Ermessensüberprüfung etwas anders formuliert wurden: "[...] if the Board comes to the conclusion that the first instance department in its decision has exercised its discretion according to the wrong principles, or without taking into account the right principles, or in an unreasonable way". Demzufolge darf die Kammer sich nur dann über die Art

und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt hat. Die Kammer bemerkt, dass in der (nicht verbindlichen) deutschen Übersetzung dieser Entscheidung im Amtsblatt des EPA (ABl. EPA 1994, 918) das Kriterium "in an unreasonable way" als "in willkürlicher Weise" übersetzt wurde.

Nach ständiger Rechtsprechung gilt der Grundsatz dieser Entscheidungen auch im Zusammenhang mit der Zulassung verspäteten Vorbringens durch die Einspruchsabteilung (s. T 1209/05, Punkt 2 der Entscheidungsgründe, und T 28/10, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe; s. auch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 10. Auflage, Juli 2022, V.A.3.4.1.b)).

4. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den neuen Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ zum Einspruchsverfahren zuzulassen, wurde damit begründet, dass der Einwand der unzulässigen Erweiterung *prima facie* relevant erschien (s. Punkt 2.3 der Entscheidungsgründe). Unmittelbar an die Zulassungsentscheidung schließt sich die materiellrechtliche Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung an, es liege kein Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ vor. Es stellt sich daher die Frage, ob der verspätet vorgebrachte Einspruchsgrund *de facto* nicht bereits in das Verfahren eingeführt worden war, bevor formal über dessen Zulassung entschieden wurde. Ausweislich Punkt 2 der Niederschrift über die mündliche Verhandlung "*tauschten die Parteien Argumente aus bezüglich unzulässiger Erweiterung des Gegenstands des Anspruchs 2*", jedoch erst nachdem die

Einspruchsabteilung über die Zulassung des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ entschieden hatte. Aus diesem Sachverhalt ist ersichtlich, dass es in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eine klare Trennung zwischen der Frage der Zulassung und der vollumfänglichen inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem verspätet vorgebrachten Einspruchsgrund gegeben hat.

5. Konkrete Gründe, weshalb der Einspruchsabteilung der Einwand der unzulässigen Erweiterung auf den ersten Blick bedeutsam schien, sind der Entscheidung nicht zu entnehmen. Allerdings sind nach Auffassung der Kammer die in den Punkten 2.1 und 2.2 der angefochtenen Entscheidung zusammengefassten inhaltlichen Argumente der Beteiligten zumindest teilweise in die Überlegung hinsichtlich der prima facie Relevanz und die anschließende Ermessensentscheidung eingeflossen. Beispielsweise wurde das Argument der Beschwerdeführerin im ersten Absatz des Punkts 2.1, wonach Anspruch 2 in erteilter Fassung aus der Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 7 hervorgehe, jedoch nicht alle Merkmale dieser Anspruchskombination aufweise, laut Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der ersten Beratungspause ("09:20-09:40") vorgetragen, sodass es für die nach der Unterbrechung verkündete Entscheidung, den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ in das Verfahren zuzulassen, bedeutsam gewesen sein muss. Dies lässt sich auch aus Punkt 2 der Gründe für die angefochtene Entscheidung ableiten.
6. Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach Maßgabe des richtigen, in der Entscheidung G 10/91 verankerten Kriteriums der prima facie Relevanz ausgeübt hat. Die

Beschwerdegegnerin hat nicht überzeugend dargelegt, dass die Ermessensausübung in unangemessener oder gar willkürlicher Weise erfolgt ist. Infolgedessen sieht die Kammer keinen Grund, sich über die erstinstanzliche Ermessensentscheidung, den neuen Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ ins Einspruchsverfahren zuzulassen, hinwegzusetzen.

*b) Begründetheit*

7. Der entscheidende Streitpunkt ist die Frage, ob der Gegenstand von Anspruch 2 des Patents in erteilter Fassung unter Weglassen des Merkmals "*elastisch unter Spannung*" ursprünglich offenbart ist.
8. Zunächst stellt die Kammer fest, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung mit Anspruch 1 einen einzigen auf eine Packung gerichteten unabhängigen Anspruch enthält. Gemäß dem kennzeichnenden Teil dieses Anspruchs weist der Innenlappen des Packungszuschnitts "*Vorsprünge bzw. Stützstege (27, 41)*" auf,

*"die an seitlichen Flächen des Packungsinhalts, insbesondere an Seitenflächen (30) des Zigarettenblocks (25) elastisch unter Spannung anliegen".*

Die Kammer versteht dieses Merkmal dahingehend, dass die Stützstege geeignet sein müssen, an seitlichen Flächen des Packungsinhalts elastisch unter Spannung anzuliegen, wobei die seitlichen Flächen insbesondere als Seitenflächen eines Zigarettenblocks ausgebildet sind. Für eine Auslegung von Anspruch 1, derzufolge sich das fakultative Adverb "*insbesondere*" auch auf die Bedingung "*elastisch unter Spannung*" bezieht, sodass

die Stützstege auch unelastisch unter Spannung oder sogar ohne jegliche Spannung an seitlichen Flächen des Packungsinhalts anliegen können, sieht die Kammer keine Grundlage.

9. Es ist der Beschwerdegegnerin darin Recht zu geben, dass eine Anlage "*elastisch unter Spannung*" auf Seite 2, Zeilen 4 bis 9 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht erwähnt ist. Allerdings offenbart das auf eine Packung des Typs Klappschachtel gerichtete erste Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 1 bis 7 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung einen Packungszuschnitt mit einem innenliegenden Seitenlappen bzw. Innenlappen, der mehrere Stützstege aufweist, welche in der Endstellung "*elastisch verformt*" an den Seitenflächen des Zigarettenblocks anliegen (s. Seite 5, Zeilen 22 bis 24). Die Packung des Typs Schieber-und-Hülse des zweiten, in den Figuren 8 bis 11 dargestellten Ausführungsbeispiels weist an den seitlichen Schieberlappen angeordnete Stützstege auf, die "*nach innen geformt sind und aufgrund einer Faltung um 180° federnd an den Seitenflächen 30 des Zigarettenblocks 45 anliegen*" (s. Seite 8, Zeilen 15 bis 17). Daraus ergibt sich, dass auch die Stützstege des zweiten Ausführungsbeispiels elastisch unter Spannung an den Seitenflächen des Zigarettenblocks liegen. Den gesamten Anmeldeunterlagen ist an keiner Stelle eine Alternative zur elastischen Anlage der Stützstege zu entnehmen. Dazu kommt, dass die Offenbarung auf Seite 2, Zeilen 15 bis 25, worauf die Beschwerdegegnerin Bezug nimmt, in das Innere des Schachtelteils ragende Stützstege erwähnt, die beim Einschieben des Zigarettenblocks "*verformt bzw. umgefaltet werden und dabei wie Widerhaken eine Haltekraft auf den Zigarettenblock übertragen*". Dies setzt nach Auffassung

der Kammer voraus, dass die Verformung zumindest teilweise reversibel, d.h. im elastischen Bereich, erfolgt, was zwingend zu elastischen Spannungen im Material der Stützstege führt.

10. Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass das Weglassen des Merkmals "*elastisch unter Spannung*" aus Anspruch 2 in erteilter Fassung zu einem Gegenstand führt, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Somit steht der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung entgegen.

#### *Hilfsantrag 1*

##### a) *Zulassung*

11. Artikel 13 (2) VOBK schreibt vor, dass Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 Absatz 1 grundsätzlich unberücksichtigt bleiben, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.
12. Hilfsantrag 1 wurde in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht in Reaktion auf erstmals in der mündlichen Verhandlung erhobene Einwände nach Regel 80 EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ gegen Anspruch 1 des mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrags 5, welcher mit Schreiben vom 27. Mai 2024 als Hilfsantrag 1 ('bisherige Hilfsantrag 1') weitergeführt worden war. Zwischen den Beteiligten war nicht streitig, dass die Änderungen im neuen Hilfsantrag 1 die dargelegten Einwände ausräumen.

13. Der Einwand nach Regel 80 EPÜ gegen den bisherigen Hilfsantrag 1 hat die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung mit einer neuen Situation konfrontiert, mit der sie vorher nicht hatte rechnen können, zumal ihre bereits mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträge von der Beschwerdeführerin nicht beanstandet worden waren. Es wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, dass diese Situation einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK darstellt.
  
14. Aus diesem Grund hat die Kammer entschieden, den neuen Hilfsantrag 1 als Ersatz für den bisherigen Hilfsantrag 1 im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.  
  
*b) Zulassung eines verspätet vorgebrachten Einwands nach Artikel 123 (2) EPÜ*
  
15. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat die Beschwerdeführerin erstmalig einen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ gegen das Merkmal b) jedes der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags 1 erhoben. Sie hat den verspäteten Vortrag unter anderem damit gerechtfertigt, dass erst kurz vor der mündlichen Verhandlung ein Wechsel des zuständigen Vertreters stattgefunden habe und durch die schwere Krankheit des Vorgängers ein Austausch von Informationen nicht möglich gewesen sei.
  
16. Zunächst stellt die Kammer fest, dass der frühere Vertreter der Beschwerdeführerin die Kammer mit Schreiben vom 2. Mai 2024, also mehr als ein Monat vor der mündlichen Verhandlung, über den Vertreterwechsel informiert hat. Außerdem stellt ein Vertreterwechsel nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern

in der Regel keinen außergewöhnlichen Umstand dar, der verspätetes Vorbringen rechtfertigen kann (siehe T 1646/16, Punkt 3.2 der Entscheidungsbegründung; T 1904/16, Punkt 16.4 der Entscheidungsbegründung; T 664/17, Punkt 2.4 der Entscheidungsbegründung; T 402/18, Punkt 2.3 der Entscheidungsbegründung; T 2125/18, Punkt 2.3 der Entscheidungsbegründung; T 2264/19, Punkt 5 der Entscheidungsbegründung; T 447/22, Punkt 36 der Entscheidungsbegründung). Ein neuer Vertreter soll das Verfahren in dem Zustand fortsetzen, in dem es sich zu dem Zeitpunkt befand, als er die Nachfolge seines Vorgängers antrat (T 97/94, Punkt 3.5.3 der Entscheidungsbegründung). Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte ist davon auszugehen, dass alle Handlungen im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Wechsel des zuständigen Vertreters im Einvernehmen mit der Beschwerdeführerin vorgenommen wurden und die Art und Weise widerspiegeln, in der die Beschwerdeführerin das Verfahren zu führen wünschte (T 222/08, Punkt 2.2 der Einspruchsgründe). Dies gilt umso mehr, wenn der neue bevollmächtigte Vertreter, wie im vorliegenden Fall, derselben Anwaltskanzlei angehört wie der Vorgänger.

17. In Übereinstimmung mit der Beschwerdegegnerin befindet die Kammer, dass das späte Vorbringen des Einwands nach Artikel 123 (2) EPÜ auch keine angemessene Reaktion auf eine unvorhersehbare Entwicklung im Verfahren darstellt. Mehr noch, nachdem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 gegenüber der erteilten Fassung unverändert geblieben ist und das strittige Anspruchsmerkmal b) auch im erteilten Anspruch 2 beansprucht wurde, hatte die Beschwerdeführerin schon seit Beginn des Einspruchsverfahrens im Jahr 2017 die Möglichkeit, eine unzulässige Erweiterung bezüglich des

Merkmals b) zu beanstanden. Dies hat sie aber nicht getan.

18. Auch die Sichtweise der Beschwerdeführerin, dass Ansprüche immer auf formelle Einwände zu prüfen seien, teilt die Kammer nicht. Gemäß Artikel 12 (2) VOBK dient das Beschwerdeverfahren in erster Linie dazu, die Richtigkeit des Ergebnisses der angefochtenen Entscheidung zu überprüfen. Für die Zulassung verspätet vorgebrachter oder nicht substantiierter Einwände wird der Kammer nach Artikel 12 (4) bis (6) bzw. 13 (1) VOBK und, wie im vorliegenden Fall, auch nach Artikel 13 (2) VOBK ein Ermessen eingeräumt. Ein Gebot, den Sachverhalt *immer* auf Erfüllung der Erfordernisse nach Artikel 123 (2) EPÜ und/oder Artikel 84 EPÜ zu prüfen, würde dieses Ermessen einschränken und den Bestimmungen der VOBK zuwiderlaufen (T 719/18, Punkt 3.6.3 der Entscheidungsgründe). Außerdem könnte ein solches Gebot bedeuten, dass eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer grundsätzlich verpflichtet wäre zu untersuchen, ob der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ dem Patent entgegensteht, auch wenn er vom Einsprechenden nicht substantiiert vorgetragen worden ist. Eine solche Überdehnung des Amtsermittlungsgrundsatzes ist aber nicht mit dem Charakter des der Patenterteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens im Rahmen des EPÜ vereinbar (G 10/91, ABl. EPA 1993, 420, Punkte 13 und 14 der Entscheidungsgründe), zumal im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren ein neuer Einspruchsgrund nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden kann (G 10/91, *supra*, Punkt 18 der Entscheidungsgründe). Gegen der Sichtweise der Beschwerdeführerin spricht auch, dass der Befugnis zur Prüfung von geänderten Ansprüchen auf Einhaltung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ im Einspruchs- und

Einspruchsbeschwerdeverfahren gewisse Grenzen gesetzt sind (G 3/14, ABl. EPA 2015, 102, Leitsatz).

19. Aufgrund der obigen Erwägungen kommt die Kammer zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin keine stichhaltigen Gründe für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände aufgezeigt hat. Der Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ wurde daher in Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

*c) Erfindерische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ*

20. Das Dokument D8 befasst sich mit einem Verfahren und einer Vorrichtung zum Herstellen von Zigarettenspackungen (s. Ansprüche 1 und 5 des Dokuments D8). Eine solche Vorrichtung ist in Figur 3 des Dokuments D8 abgebildet. Sie umfasst einen Faltrevolver 13 mit vier Taschen ("*housings*") 113, in die jeweils ein flacher Zuschnitt durch einen Stempel 16 hineingedrückt werden kann. Je nachdem welche Abmessungen der Zuschnitt hat, werden dabei die seitlichen Abschnitte des Zuschnitts gegen die Seitenwände der Taschen aufgerichtet. Der Bodenbereich ("*base*") jeder Tasche weist mehrere Saugbohrungen bzw. Saugdüsen ("*suction nozzles*") 313, 313', 313" auf, die gemäß Spalte 6, Zeilen 35 bis 37 des Dokuments D8 über eine gemeinschaftliche Unterdruckkammer 413 an eine Unterdruckquelle ("*vacuum source*") angeschlossen sind. Die Saugdüsen können nach Spalte 6, Zeilen 37 bis 39 auch an den seitlichen Wänden der einzelnen Taschen 113 angeordnet sein. Damit sind alle strukturelle Merkmale der in Anspruch 8 definierten Vorrichtung aus dem Dokument D8 bekannt.
21. Der Beschwerdegegnerin ist darin zuzustimmen, dass der Faltrevolver 13 des Dokuments D8 nicht für die

Bearbeitung von Packungszuschnitten zur Bildung von Schachtelteil und Deckel gedacht ist. Aus der Beschreibung ab Spalte 4, Zeile 56 des Dokuments D8 geht nämlich hervor, dass der dem Faltrevolver in der Station 'A' zugeführte Zuschnitt 3 ein ungefalteter Kragen ("collar") ist, der in der Station 'B' des Faltrevolvers 13 mit einem Werbe-Druckträger 4 ("coupon") und in der Station 'C' mit einem Zigarettenblock 12 zusammengebracht wird. Die Fertigstellung der Zigarettenpackung findet erst in der dem Faltrevolver 13 nachgeordneten Trommel 10 (links in der Figur 3) statt, und zwar indem ein weiterer Zuschnitt um den Kragen 3, den Werbe-Druckträger 4 und den Zigarettenblock 12 herum gefaltet wird (s. Spalte 7, Zeilen 14 bis 20 des Dokuments D8). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der in Anspruch 8 erwähnte Packungszuschnitt nicht Teil der beanspruchten Vorrichtung ist. Insbesondere die Verwendung des Begriffs "einführbar" in Anspruch 8 verdeutlicht, dass die Tasche des Faltrevolvers lediglich zur Aufnahme eines Packungszuschnitts geeignet sein muss. Außerdem ist die Vorrichtung von Anspruch 8 für die Herstellung von (allgemeinen) Packungen gedacht. Die Art und besondere Gestaltung der herzustellenden Packungen ("*Zigarettenpackungen des Typs Klappschachtel mit mindestens einem Packungszuschnitt zur Bildung von Schachtelteil (10) und Deckel (11)*") wird im Anspruchswortlaut durch den Ausdruck "*insbesondere*" eingeleitet und ist daher lediglich als fakultatives Merkmal zu betrachten. Es reicht somit, wenn ein Packungszuschnitt einer der Taschen 113 derart zugeführt werden kann, dass sich seine im Bereich eines - möglicherweise später als Schachtel-Rückwand fungierenden - Abschnitts angeordneten Innenlappen dabei aufrichten und an seitlichen Taschenwänden anliegen können. Dabei ist es unerheblich, dass der in

Figur 3 des Dokuments D8 gezeigte Zuschnitt 3 einem anderen Zweck dient und dass die im Dokument D9 näher beschriebene Trommel 10 des Dokuments D8 ungeeignet wäre, einen durch die Trommel 13 gefalteten Packungszuschnitt weiter zu verarbeiten. Mangels überzeugender Argumente von Seiten der Beschwerdegegnerin ist die im einleitenden Teil des Anspruchs 8 zum Ausdruck kommende Eignung daher auch für die aus dem Dokument D8 bekannte Vorrichtung gegeben.

22. Gemäß Spalte 6, Zeilen 3 bis 6 und 37 bis 39 des Dokuments D8 wird mittels der Saugbohrungen in den seitlichen Taschenwänden auf die Seitenflächen des Kragenzuschnitts 3 ein Unterdruck ausgeübt, um letzteren in Position zu halten. Das Gleiche würde aber auch für einen *beliebigen* in eine Tasche des Faltrevolvers einführbaren Packungszuschnitt gelten, zumindest solange die Saugbohrungen vollständig von dem Zuschnitt abgedeckt wären. Weist der Packungszuschnitt im Bereich einer Saugbohrung eine Öffnung auf, dann wird der Unterdruck auf die Innenseite des Zuschnitts übertragen. Dies hätte zur Folge, dass ein nachher in der Tasche positionierter Gegenstand gegen die Taschenwände gedrückt werden kann. Zur Veranschaulichung einer solchen Anordnung wird auf Figur 4 des Dokuments D8 verwiesen, in der ein Werbe-Druckträger 4 über eine Öffnung 503 im Kragenzuschnitt 3 mit Unterdruck beaufschlagt wird. Allerdings ist auch hier zu berücksichtigen, dass weder der Packungszuschnitt (mit oder ohne den in Anspruch 8 nicht näher definierten Stützstegen) noch der nachher in die Tasche einführbare Gegenstand, ganz gleich ob es sich um einen Werbe-Druckträger oder einen Zigarettenblock handelt, Teil des beanspruchten Gegenstands ist. Die aus dem Dokument D8 bekannte

Vorrichtung ist daher auch gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 8 grundsätzlich geeignet, über Öffnungen in Seitenflächen eines in die Tasche des Faltrevolvers 3 einführbaren Packungszuschnitts einen Unterdruck auf einen nachher in der Tasche positionierbaren Zigarettenblock zu übertragen.

23. Aufgrund dieser Erwägungen kommt die Kammer zum Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 8 des Hilfsantrags 1 im Vergleich zu der aus dem Dokument D8 bekannten Vorrichtung kein Unterscheidungsmerkmal aufweist. Die beanspruchte Vorrichtung kann damit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (Artikel 56 EPÜ).

#### *Hilfsantrag 2 - Zulassung*

24. Hilfsantrag 2 wurde mit Schreiben vom 27. Mai 2024, d.h. nach Zustellung der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK, eingereicht. Die Zulassung dieses Hilfsantrags ist damit nach den Bestimmungen des Artikels 13 (2) VOBK zu beurteilen. Dabei können auch die Kriterien von Artikel 13 (1) VOBK Anwendung finden. Dementsprechend hat die Kammer ein Ermessen, eine Änderung des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nicht zuzulassen, wenn der Beteiligte nicht aufgezeigt hat, dass die Änderung prima facie die von einem anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren oder von der Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumt.
25. Die Kammer stellt fest, dass der unabhängige Anspruch 8 im vorliegenden Hilfsantrag 2 nicht weiterverfolgt wird. Hilfsantrag 2 ist demnach darauf gerichtet, den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf das Dokument D8 auszuräumen. Der Wortlaut von Anspruch 2 des Hilfsantrags 2 entspricht jedoch

unverändert demjenigen von Anspruch 2 in erteilter Fassung, d.h. ohne dem Merkmal "*elastisch unter Spannung*". Es ist daher auf den ersten Blick nicht ersichtlich, wie die im Rahmen des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin festgestellte unzulässige Änderung (s. Punkte 8. und 9. oben) behoben wird. Hilfsantrag 2 ist somit prima facie wegen einer Verletzung von Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar.

26. Aus dem obigen Grund hat die Kammer von ihrem Ermessen nach Artikel 13 (2) VOBK Gebrauch gemacht, Hilfsantrag 2 nicht im Verfahren zuzulassen.

### *Hilfsantrag 3*

#### *a) Zulassung*

27. Auch Hilfsantrag 3 wurde mit Schreiben vom 27. Mai 2024, d.h. nach Zustellung der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK, eingereicht. Genauso wie in Hilfsantrag 2 wurde der auf die Vorrichtung zum Herstellen von Packungen gerichtete Anspruch 8 gestrichen. Im Gegensatz zu Hilfsantrag 2 hat die Beschwerdegegnerin jedoch im Hilfsantrag 3 den unabhängigen Anspruch 2 entsprechend Anspruch 2 des Hilfsantrags 1, d.h. durch Aufnahme des Merkmals "*elastisch unter Spannung*", geändert.
28. Diese Änderungen sind unstreitig einfach, sie räumen prima facie alle in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK nach vorläufiger Einschätzung der Kammer noch offene Einwände aus. Zudem führen die Änderungen weder einen neuen Gegenstand ein, noch geben sie Anlass zu neuen Einwänden, die weiterer Prüfung bedürfen. Seitens der Beschwerdeführerin bestanden keine Einwände gegen die Zulassung des Hilfsantrags 3.

29. Daher hat die Kammer von ihrem Ermessen nach Artikel 13 (2) VOBK Gebrauch gemacht und entschieden, Hilfsantrag 3 zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

*b) Anspruch 1 - erfinderische Tätigkeit*

*i) Ausgehend vom Dokument D1*

30. Das Dokument D1 offenbart unstrittig eine Klappschachtel für Zigaretten, und zwar für einen aus einer formierten Gruppe von Zigaretten mit Innenumhüllung gebildeten Zigarettenblock. Aus der Figur 6 des Dokuments D1 ist ersichtlich, dass die Seitenwände 2c der Schachtel jeweils einen inneren, mit der Schachtelrückwand 2b verbundenen ersten Seitenlappen und einen äußeren, mit der Schachtelvorderwand 2a verbundenen Seitenlappen aufweisen, wobei die Seitenlappen einander überdecken. Über die Länge der Schachtel sind mehrere durch U-förmige Stanzungen zungenartig ausgebildete Stützstege 11 vorgesehen, welche um eine quer zur Längsrichtung gerichtete Achslinie 11a nach innen gefaltet sind. Ausweislich der Ansprüche 10 und 11 und der Beschreibung in Spalte 4, Zeilen 26 bis 32 des Dokuments D1 können die Stützstege sowohl nach unten als auch nach oben, d.h. der Bodenwand zu- oder von dieser abgekehrt, ausgerichtet sein.

31. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin lägen die Stützstege 11 des Dokuments D1 nicht elastisch unter Spannung an Seitenflächen des Zigarettenblocks an. Sie verweist diesbezüglich in Spalte 4, Zeilen 29 bis 31 des Dokuments D1, wonach die Stützstege 11 nach innen in die Schachtel 2 geklappt werden und sich dabei um sogenannten Scharnierseiten drehen, bis sie mit der

Zigarettengruppe 4 in Kontakt kommen (*"the so-called hinged side 11a, about which the tabs 11 turn when folded inwards into the container 2 until they make contact with the group of cigarettes 4"*). Dem Argument kann die Kammer nicht folgen. Es folgt nämlich aus Spalte 3, Zeilen 34 bis 43 des Dokuments D1, dass jeder der Stützstege 11 ein flexibles Ausgleichselement (*"flexible compensation element"*) bildet, dessen freies Ende 11b in Kontakt mit dem Zigarettenblock 4 kommt, damit das Spiel zwischen der Schachtel und dem Zigarettenblock 4 ausgeglichen wird, sobald sich die Abmessungen des Zigarettenblocks im Vergleich zu den festen Innenabmessungen der Schachtel verringern. Ziel einer solchen Anordnung der Stützstege 11 ist es, die Stabilität der Packung sicherzustellen (s. Spalte 3, Zeilen 44 bis 48 und Spalte 4, Zeilen 11 bis 15 des Dokuments D1). Daraus schließt die Kammer, dass die Stützstege elastisch unter Spannung an Seitenflächen der Zigarettenumhüllung anliegen. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Stützstege des Dokuments D1 vor oder nach dem Einschieben des Zigarettenblocks nach innen geklappt werden, denn Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 ist ein Produktanspruch, der nichts darüber aussagt, ob die Stützstege durch Einschub des Zigarettenblocks mitgenommen und umgefaltet werden.

32. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von der aus dem Dokument D1 bekannten Klappschachtel dadurch, dass die Stützstege von mindestens einer der innenliegenden Seitenlappen des Schachtelteils außerhalb des Bereichs des Kragens gebildet sind. Dagegen sind alle Stützstege 11 des Dokuments D1 Teil des Kragens 6. Dementsprechend ist die objektive technische Aufgabe der Erfindung darin zu sehen, einen alternativen Weg zu finden, einen Zigarettenblock in einer Zigarettenschachtel zu halten,

deren Breite größer ist als die Breite des Zigarettenblocks. Die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Formulierung, welche sich unter anderem auf einen geringen Materialaufwand und eine einfache Fertigung bezieht, hält die Kammer bereits deshalb nicht für überzeugend, da sie davon ausgeht, dass keines der Anspruchsmerkmale a) bis d) aus dem Dokument D1 bekannt sei.

33. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zum Naheliegen des beanspruchten Gegenstands im Hinblick auf die Kombination des Dokuments D1 mit dem allgemeinen Fachwissen sind nicht schlüssig. Nach Auffassung der Kammer ist es nicht ersichtlich, dass der Fachmann dem Dokument D1 Anregungen für eine Anordnung der Stützstege an den Seitenlappen des Schachtelteils entnommen hätte. Die Tatsache, dass die Seitenlappen 8 des Kragens 6 im Dokument D1 mit der Innenseite der Seitenlappen 2c des Schachtelteils verklebt sind und dass diese Teile aus demselben Material bestehen, bedeutet nicht, dass sie ein einziges Element bilden, welches den Fachmann dazu veranlasst hätte, die Stützstege anstatt an dem Kragen an den inneren Seitenlappen des Schachtelteils außerhalb des Bereichs des Kragens vorzusehen. Den von der Beschwerdeführerin genannten Hinweis in Spalte 4, Zeilen 8 bis 15 des Dokuments D1 hätte der Fachmann bei der Suche nach einer alternativen Lösung vielleicht aufgegriffen, um den in Figur 5 des Dokuments D1 dargestellten Kragen 6 über die gesamte Höhe der Schachtel, d.h. auch im Bodenbereich, mit weiteren Stützstegen zu versehen und so den Zigarettenblock noch stabiler in der Schachtel zu fixieren. Nur auf der Grundlage des Dokuments D1 in Verbindung mit dem Fachwissen wäre der Fachmann aber nicht in naheliegender Weise zum beanspruchten Gegenstand gelangt.

34. Auch hinsichtlich der Kombination des Dokuments D1 mit dem Dokument D6 kann die Kammer der Sichtweise der Beschwerdeführerin nicht zustimmen. Bei der Offenbarung des Dokuments D6 ist zunächst zu berücksichtigen, dass jedes der Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 1, 2, 4, 5 und 6 eine Haltezunge 18 bzw. Sicke 19, 20 im Bereich des Kragens 13 offenbart. Nur in der Figur 3 des Dokuments D6 ist die Haltezunge 18 außerhalb des Bereichs des Kragens 13 ausgestanzt. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob der Fachmann die im Vergleich zum Dokument D1 völlig andere Lösung der Figur 3 des Dokuments D6 gegenüber den anderen Ausführungsformen des Dokuments D6 bevorzugt hätte. Außerdem handelt es sich bei der Ausführungsform der Figur 3 um einen *einzig*en Stützsteg mit einer *parallel* zur Längserstreckung des Schachtel-Seitenlappens 11b verlaufenden Achsline. Selbst wenn zu Gunsten der Beschwerdeführerin angenommen werden würde, dass der Fachmann die aus dem Dokument D1 bekannte Klappschachtel mit der Lehre der Figur 3 des Dokuments D6 kombiniert hätte, so hätte dies allenfalls dazu geführt, dass die im Bereich des Kragens angeordneten Stützstege 11 des Dokuments D1 um eine horizontal schwenkbare Haltezunge unterhalb des Kragens ergänzt worden wären, was aber den Merkmalen a) und b) des Anspruchs 1 zuwiderläuft.

*ii) Ausgehend vom Dokument D6*

35. Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass der Fachmann auch ausgehend vom Dokument D6 nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangt wäre. Insbesondere hat die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft dargelegt, weshalb es in der Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils für die in der Figur 3

des Dokuments D6 dargestellten Ausführungsform auf der Hand gelegen hätte, die Orientierung der Haltezunge 18 in Übereinstimmung mit dem Merkmal b) des Anspruchs 1 zu ändern, zumal auch das Dokument D1 Beispiele von um eine vertikale Achse schwenkbaren Stützstegen 11 offenbart (s. Figur 4 des Dokuments D1). Außerdem ist es nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann veranlasst gewesen wäre, nur die Ausrichtung und nicht die Anordnung bestimmter Stützstege des Dokuments D1 zu übernehmen, wo doch das Dokument D6 selbst mehrere Ausführungsbeispiele aufweist, in denen um eine horizontale Achse schwenkbare Haltezungen 18 im Bereich des Kragens angeordnet sind.

*iii) Ergebnis*

36. In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht.

*c) Anspruch 2 - erfinderische Tätigkeit*

*i) Ausgehend vom Dokument D5*

37. Die Figuren 11 und 12 des Dokuments D5 zeigen einen Packungszuschnitt für einen Schieber, der in die in Figur 6 dargestellte Zigarettenpackung des Typs Schieber-und-Hülse ("slide and shell type") eingesetzt wird. In der Darstellung der Figur 12 weist der Packungszuschnitt eine Bodenwand mit aufgerichteten, an beiden Seiten der Bodenwand angeordneten Schieberlappen 16, 17 auf. Durch Faltung von jeweils zwei rechteckigen Flügeln entlang parallel zur Längsrichtung verlaufender Achslinien 54, 55 bzw. 56, 57 ist in jedem dieser Schieberlappen ein Absatz gebildet, der als Stützsteg

betrachtet werden kann. Der Gegenstand von Anspruch 2 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von der aus dem Dokument D5 bekannten Zigarettenschalenpackung dadurch, dass mehrere durch U-förmige Stanzungen zungenartig ausgebildete Stützstege mit einer quer zur Längserstreckung des Schieberlappens gerichteter Achslinie über die Länge des Schieberlappens verteilt sind. Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass die objektive technische Aufgabe darin besteht, eine Packung des Typs Schieber- und-Hülse einfach herstellbar zu machen, sodass eine Zigarettengruppe wirksam abgestützt werden kann.

38. Ausgehend von der Ausführungsform nach den Figuren 11 und 12 des Dokuments D5 hätte der Fachmann nicht ohne zusätzliche Überlegungen das Dokument D1 herangezogen. Das liegt zum einen daran, dass sich das Dokument D1, anders als das Dokument D5, ausschließlich mit Klappdeckelpackungen, welche Stützstege 11 nur im Bereich des Kragens aufweisen, befasst. Eine Packung des Typs Schieber- und-Hülse ist dort nicht offenbart. Andererseits befassen sich die Dokumente D1 und D5 mit grundsätzlich unterschiedlichen Aufgaben. Der Kernpunkt der Ausführungsform gemäß den Figuren 11 und 12 des Dokuments D5 ist es, durch gezielte Anordnung eines Sperrelements den für die Zigaretten zur Verfügung stehenden Raum zu reduzieren (s. Seite 7, Zeilen 68 bis 72 des Dokuments D5). Im Dokument D1 hingegen soll das Spiel zwischen der Packung und der Zigarettengruppe bzw. dem Zigarettenblock aufgefangen werden, wenn die Abmessungen der Zigarettengruppe geringer als die Innenabmessungen der Packung sind (s. Spalte 3, Zeilen 39 bis 43 des Dokuments D1). Dem Argument der Beschwerdeführerin, dass Seite 1, Zeilen 51 bis 55 des Dokuments D5 auch auf das Fixieren einer Zigarettengruppe in einer Packung mit größeren

Abmessungen abziele, kann deshalb nicht gefolgt werden, da sich diese Textstelle auf eine andere Ausführungsform des Dokuments D5 bezieht, nämlich die in den Figuren 1 bis 5 dargestellte Klappschachtel, die ein inneres Element mit den Bezugszeichen 15 bis 17 aufweist, welches derart in der Packung abgestützt ist, dass der gesamte für die losen Zigaretten zur Verfügung stehende Innenraum reduziert wird.

*ii) Ausgehend vom Dokument D1*

39. Die Kammer schließt sich der Sichtweise der Beschwerdegegnerin an, dass das Dokument D1 in Bezug auf den auf eine Packung des Typs Schieber-und-Hülse gerichteten Gegenstand von Anspruch 2 keinen geeigneten Ausgangspunkt darstellt, da dieses sich ausschließlich mit einer Klappschachtel mit Kragen befasst, nicht aber mit einer Packung des Typs Schieber-und-Hülse.

*iii) Ergebnis*

40. Damit beruht auch der Gegenstand von Anspruch 2 des Hilfsantrags 3 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

*d) Anspruch 6 - erfinderische Tätigkeit*

*i) Ausgehend vom Dokument D7*

41. Aus dem Dokument D7 ist ein Verfahren zum Herstellen von Klappschachtelpackungen bekannt, bei dem ein Packungszuschnitt 10 in der mit 'I' bezeichneten Faltstation der Figuren 2 und 3 derart in eine Tasche 39 des Faltrevolvers 36 eingeführt wird, dass die seitlichen Innenlappen 17, 18 der Schachtel-Rückwand 16 in eine Stellung quer zur Rückwand gefaltet werden. In

der Faltstation III wird ein Zigarettenblock 31 samt Kragen 33 über eine offene Seite des weiter gefalteten Packungszuschnitts in diesen eingeführt. Von dieser Offenbarung unterscheidet sich der Gegenstand von Anspruch 6 des Hilfsantrags 3 durch die Merkmale a) bis d), weil der Packungszuschnitt des Dokuments D7 nicht mit Stanzungen für Stützstege versehen wird, sodass der Zigarettenblock beim Einführen in die Tasche auch nicht mit Seitenflächen gleitend an Stützstegen entlang bewegbar ist und diese in eine zur Bodenwand gerichtete Stellung falten kann. Die technische Wirkung dieser Unterscheidungsmerkmale liegt darin, dass eine seitliche Führung des Zigarettenblocks bei der Einführung in die Packung erfolgt, sodass eine Fixierung des Zigarettenblocks in der Endstellung erreicht wird (vgl. Absatz [0017] der Patentschrift). Dementsprechend besteht die objektive technische Aufgabe darin, den Zigarettenblock im Schachtelteil einer Klappschachtel zu fixieren.

42. Zur Frage des Naheliegens der in Anspruch 6 beanspruchten Lösung verweist die Beschwerdeführerin sowohl auf das allgemeine Fachwissen als auch auf das Dokument D1. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass es aufgrund der Anordnung des Kragens 33 im Dokument D7 für den Fachmann auf der Hand gelegen hätte, Stützstege direkt an der Innenwand der im Dokument D7 gezeigten Schachtel anzubringen, beruht nach Auffassung der Kammer auf einer rückschauenden Betrachtungsweise, zumal das Dokument D7 gar keine Stützstege erwähnt. Auch im Hinblick auf die Lehre des Dokuments D1 hätte der Fachmann keine Veranlassung zum Stanzen des ungefalteten Packungszuschnitts im Bereich von seitlichen Innenlappen gehabt. Denn alle Stützstege des Dokuments D1 sind im Bereich eines Kragens angebracht. Es ist nicht nachvollziehbar, wie die Lehre

des Dokuments D1 den Fachmann dazu gebracht hätte, anstatt des Kragens den Packungszuschnitt des Dokuments D7 mit Stützstegen zu versehen. Außerdem ist in der aus dem Dokument D1 bekannten Lösung der Kragen mit dem Packungszuschnitt verklebt, und die Stützstege des Dokuments D1 werden erst einwärts gefaltet, nachdem der Zigarettenblock in die Schachtel eingeführt ist (s. Spalte 4, Zeilen 29 bis 31 des Dokuments D1). Im Dokument D7 hingegen wird der Kragen 33 in der Faltstation III zusammen mit dem Zigarettenblock dem teilweise gefalteten Packungszuschnitt zugeführt. Diese völlig unterschiedlichen Lösungen stellen deshalb einen überzeugenden Grund dar, weshalb der Fachmann die Dokumente D7 und D1 gar nicht miteinander kombiniert hätte. Auch wenn die Kammer das Verfahren gemäß dem Dokument D7 und das Fachwissen und/oder die Lehre des Dokuments D1 zusammenlegt, vermag sie daraus nicht zu entnehmen, wie dies zum beanspruchten Gegenstand führen würde.

*ii) Ergebnis*

43. Damit beruht auch der Gegenstand von Anspruch 6 des Hilfsantrags 3 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in geändertem Umfang in folgender Fassung aufrechtzuerhalten:
  - Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 3 eingereicht mit Schreiben vom 27. Mai 2024,
  - Beschreibung:
    - Seite 2 eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer,
    - Seiten 3 bis 5 der Patentschrift,
  - Zeichnungen: Figuren 1 bis 11 der Patentschrift.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt