



# BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 54/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
28. Oktober 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 35 110

...

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer sowie der Richter Hövelmann, Dr.-Ing. Barton und Dipl.-Ing. Pontzen

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juli 2002 wird aufgehoben.  
Das Patent wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des deutschen Patents **44 35 110** mit der Bezeichnung

#### **Teilbarer Tabakstrang.**

Das Patent ist am 30. September 1994 angemeldet worden. Die Patenterteilung ist am 21. Januar 1999 veröffentlicht worden. Die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die Einsprüche der H.F.& Ph.F. R... GmbH in H... (Einsprechende I) und der P... S.A. in N..., C..., vorm. F... S.A. (Einsprechende II) mit Beschluss vom 25. Juli 2002 das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden II.

Im Verfahren sind u.a. folgende Druckschriften:

- (D1) Deutsche Patentschrift 42 06 507
- (D4) Deutsche Offenlegungsschrift 27 02 234
- (D17) EG-Richtlinie vom 18. Dezember 1978 über die anderen Verbrauchssteuern auf Tabakwaren als die Umsatzsteuer (79/32/EWG)

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Als solcher abrauchbarer Tabakstrang (10) mit einer Tabakfüllung (1) und einer Umhüllung (2) aus Cigarettenpapier, bei dem der Tabakstrang (10) durch mindestens zwei, in Umfangsrichtung des Tabakstrangs (10) umlaufende Perforationsreihen (3) in mindestens drei einzelne, als solche abrauchbare Cigaretten abteilbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Tabakstrang (10) eine Länge von mindestens 18 cm hat und die Perforationsreihen (3), die als Sollbruchstellen dienen, im Abstand von 6 cm angeordnet sind.

An diesen Patentanspruch schließen sich Unteransprüche 2 bis 11 gemäß der Patentschrift an.

Die Beschwerdeführerin trägt vor, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Merkmale der Unteransprüche seien durch den Stand der Technik nahegelegt bzw. diese beträfen rein fachmännische Maßnahmen oder übliche Ausgestaltungen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in allen Punkten entgegen.

Zu weiteren Einzelheiten des Vortrags der Beteiligten wird auf die Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Die Einsprüche waren zulässig.

Es bestehen keine Bedenken bezüglich der Zulässigkeit der erteilten Patentansprüche 1 bis 11.

Der offensichtlich gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist auch unbestritten neu. Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen zeigt einen mindestens 18 cm langen, an sich abrauchbaren Tabakstrang, der mindestens zwei Perforationsreihen aufweist, die im Abstand von 6 cm angeordnet sind.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit:

Der Erfindung liegt gemäß Spalte 1 Zeilen 24 bis 29 der Patentschrift die Aufgabe zugrunde, dem Konsumenten eine preisgünstige Zigarette zur Verfügung zu stellen (erster Teil der Aufgabe). Weiterhin soll es dem Verbraucher in noch stärkerem Maße ermöglicht werden, die Zigarette in Bezug auf Rauchdauer, Stärke, Geschmack und Kondensatgehalt seinen persönlichen, momentanen Bedürfnissen anzupassen (zweiter Teil der Aufgabe).

Der Senat geht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von der Deutschen Offenlegungsschrift 27 02 234 (Druckschrift D4) als dem nächstkommenden Stand der Technik aus. Um die Filterwirkung einer großen Länge der Tabakfüllung einer Zigarette ausnutzen zu können und um die Zigarettenlänge der für den Genuss zur Verfügung stehenden Zeit anpassen zu können, schlägt die D4 bereits einen als solchen abrauchbaren Tabakstrang 1a mit einer Tabakfüllung 3 und einer Papierhülle 2 vor. Dieser bekannte Tabakstrang unbestimmter Länge ist durch eine in Umfangsrichtung des Tabakstrangs umlaufende Perforationsreihe 4 in zwei einzeln genießbare Einheiten 1'a und 1''a und damit als solche abrauchbare Zigaretten teilbar. Die Perforationsreihe 4 dient als Sollbruchstelle (s Anspruch 1 u 9 iVm Fig 1 u 2 sowie zugeh Beschr S 13/14 in D4 (Seitenangabe handschriftlich am oberen Blattrand, so auch in nachfolgenden Zitaten der D4)). Der bekannte Tabakstrang ist in seiner Gesamtlänge oder in Teillängen abrauchbar, womit die Rauchdauer variiert werden kann. Wird die Gesamtlänge nur zu einem Teil abgeraucht, kann ohne Geschmacksbeeinträchtigung die Filterwirkung des anderen Teils der Tabakfüllung ausgenutzt werden (s S 7 Abs 1 u S 8 Abs 2 in D4). Damit gibt die D4 dem Fachmann bereits die Lösung des zweiten Teils der dem angegriffenen Patent zugrundeliegenden Aufgabe vor.

Der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 unterscheidet sich vom Stand der Technik nach der D4 noch durch die Bemessung des Tabakstrangs auf eine Länge von mindestens 18 cm und die Anordnung mindestens einer zweiten Perforationsreihe, wobei die Perforationsreihen im Abstand von 6 cm angeordnet

sind, wodurch eine Abteilung in mindestens drei einzeln abrauchbare Zigaretten ermöglicht ist. Mit diesen zusätzlichen Maßnahmen soll auch der erste Teil der dem angegriffenen Patent zugrundeliegenden Aufgabe gelöst werden, dem Konsumenten eine preisgünstige Cigarette zur Verfügung zu stellen.

Wie die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung einräumt, wird der Verkaufspreis einer Zigarette ganz wesentlich von der Besteuerung bestimmt. Das bestätigt auch der Hinweis in der D4, dass der Verkaufspreis einer Zigarette im Hinblick auf die Art der Besteuerung nur wenig von ihrer Länge abhängig ist (S 8 Abs 2 letzter Satz). Bereits durch diesen Hinweis erhält der Fachmann entgegen der Auffassung der Patentinhaberin die direkte Anregung, bei der Preisgestaltung und der Längenbemessung einer Zigarette die geltenden Steuervorschriften zu beachten. Aus Artikel 13 (2) der am Anmeldetag geltenden Richtlinie vom 18. Dezember 1978 (D17) weiß der Fachmann, dass sie einen Tabakstrang als zwei Zigaretten definiert, wenn dieser eine Länge von mehr als 9 cm aufweist; aber nicht mehr als 18 cm; als drei Zigaretten bei einer Länge von mehr als 18 cm, aber nicht mehr als 27 cm, usw. (Filter und Mundstück jeweils nicht inbegriffen). Danach fallen bei einem Tabakstrang bis 18 cm Länge Verbrauchssteuern nur für zwei Zigaretten an. Nutzt er diese steuerlich günstige Länge zur Gänze aus, erkennt er ohne weiteres, dass sich dieser 18 cm lange Tabakstrang nicht nur halbieren, sondern in sinnvoller Weise in drei filterlose Zigaretten der üblichen Länge von 6 cm aufteilen lässt. Darüber hinaus liefert die D1 bereits die Anregung, aus einem zur Selbstverfertigung von Filterzigaretten dienenden und damit preisgünstigen Tabakstrang von 18 cm Länge drei 6 cm lange Zigaretten herzustellen (s Sp 2 Z 11 bis 15 in D1). Da die D1 im Juni 1993, also nur 15 Monate vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents veröffentlicht wurde, kann das von der Patentinhaberin vorgetragene Zeitargument, wonach das Alter der Entgegenhaltungen D4 und D17 (beide aus dem Jahr 1978) ein Indiz dafür sei, dass die Erfindung nicht nahe gelegen habe, den Senat nicht überzeugen. Nach dem unwidersprochenen Vortrag der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung setzte zudem aufgrund der erheblichen Steigerung der Besteuerung Anfang der 90-er Jahre eine intensive Diskussion der Fachwelt über steuersparende Gestaltungen

erst 1993/1994 ein. Das dringende Bedürfnis nach einer Lösung der Aufgabe (erster Teil) der Erfindung entstand daher erst kurz vor dem Anmeldetag der Erfindung. Nach ständiger Rechtsprechung kann jedoch nur ein zeitlich großer Abstand vom Entstehen des Bedürfnisses als Indiz für eine erfinderische Tätigkeit gewertet werden.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 hat daher am Anmeldetag des angegriffenen Patents für den Fachmann nahegelegen.

Der erteilte Patentanspruch 1 ist somit nicht bestandsfähig.

Die Patentansprüche 2 bis 11 fallen mit dem Patentanspruch 1, da über einen Antrag auf Aufrechterhaltung eines Patents nur als Ganzes entschieden werden kann.

Dr. Ipfelkofer

Dr. Barton

Hövelmann

Pontzen

Bb