



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 322/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Januar 2012

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

**betreffend das Patent 103 26 496**

...

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Januar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

Das Patent 103 26 496 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I**

Gegen das am 10. Juni 2003 angemeldete und am 10. November 2005 veröffentlichte Patent 103 26 496 mit der Bezeichnung „Tabakmischung, sowie eine diese enthaltende Zigarette“ hat die Einsprechende am 26. Januar 2006 Einspruch eingelegt.

Der Einspruch wird darauf gestützt, dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne (§ 21 (1) 2 PatG), und dass der Gegenstand des Patentes nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig sei (§ 21 (1) 1 PatG).

Die Einsprechende verweist u. a. auf die folgenden Druckschriften:

E1) Tobacco Encyclopedia von Ernst Voges, 1984, Seiten 22 und 44, 45

E2) WO 02/28209 A1.

Die Patentinhaberin verteidigt das Patent mit Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und Hilfsantrag.

Die Einsprechende ist der Auffassung, auch die Gegenstände der verteidigten Patentansprüche nach dem Hilfsantrag seien nicht patentfähig.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent 103 26 496 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent 103 26 496 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten,

hilfsweise das Patent 103 26 496 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag, eingereicht mit Schriftsatz vom 23. 12. 2011 (Bl. 63 d.A.), Beschreibung gemäß Patentschrift.

Die verteidigten nebengeordneten Patentansprüche 1 und 5 nach Hauptantrag lauten:

1. Tabakmischung des „American Blend“-Typs mit einem Anteil von bis zu 70 Gew.% an Virginia-Tabaken, bis zu 40 Gew.% an Burley-Tabaken, bis zu 20 Gew.% an Orient-Tabaken und bis zu 5 Gew.% anderer Tabaksorten, wobei vorzugsweise diese Tabake in einem Gesamtanteil von bis zu 60% als Bläh-Tabak vorliegen, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Burley-Tabak vollständig oder in seinem überwiegenden Anteil als geschnittene rekonstituierte Tabakfolie vorliegt, die mit nach dem TSNA-Adsorptionsverfahren gewonnenen Tabakmaterial erhalten worden ist.

5. Cigarette des „American Blend“-Typs, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Schnitt-Tabakmischung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 enthält.

Wegen der Fassung der Unteransprüche 2 bis 4 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

Tabakmischung des "American Blend"-Typs mit einem Anteil von bis zu 70 Gew.% an Virginia-Tabaken, bis zu 40 Gew.% an Burley-Tabaken, bis zu 20 Gew.% an Orient-Tabaken und bis zu 5 Gew.% anderer Tabaksorten, wobei vorzugsweise diese Tabake in einem Gesamtanteil von bis zu 60% als Bläh-Tabak vorliegen, dadurch gekennzeichnet, dass der Burley-Tabak vollständig oder in seinem überwiegenden Anteil als geschnittene rekonstituierte Tabakfolie vorliegt, die mit nach dem TSNA-Adsorptionsverfahren gewonnenen Tabakmaterial erhalten worden ist, wobei in der Tabakmischung nur diese rekonstituierte Tabakfolie TSNA-reduziert ist.

Die Patentansprüche 2 bis 5 entsprechen denen des Hauptantrags.

Die Patentinhaberin ist der Auffassung, dass die Gegenstände der verteidigten Patentansprüche neu und durch den herangezogenen Stand der Technik nicht nahegelegt worden seien.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist zulässig.

1) Zum Verständnis des Patents

Fachmann ist ein Zigarettdesigner mit Hochschulausbildung, der über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung von Tabakmischungen beispielsweise für Zigaretten verfügt.

Die Erfindung betrifft eine Tabakmischung des „American Blend“-Typs. Diese Mischung enthält mehrere Tabaksorten (Virginia, Burley, Orient u. a.), deren Gewichtsanteile im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegeben sind. Tabake enthalten im Tabakrauch - aber auch im Tabak selbst - tabakspezifische Nitrosamine - abgekürzt TSNA -, die als störend angesehen werden, vgl. Abs. 0004, letzter Satz der Patentschrift. Gemäß dem kennzeichnenden Teil liegt der Burley-Tabak vollständig oder in seinem überwiegenden Anteil als geschnittene, rekonstituierte - d. h. wiederhergestellte - Tabakfolie vor, die mit nach dem TSNA-Adsorptionsverfahren gewonnenen Tabakmaterial erhalten worden ist. Es handelt sich dabei um ein bekanntes Verfahren, das in der E2 beschrieben wird, vgl. Abs. 0006 der Patentschrift.

Als Burley-Tabak gelten im Rahmen der Erfindung auch andere air-cured dunklen (= dunkle, an der Luft getrocknete) Tabake (Abs. 0008). Nur der Burley-Anteil in der Mischung ist von den tabakspezifischen Nitrosaminen befreit, vgl. Absätze 0005 und 0007.

2) Das Patent offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 21 (1) 2. PatG). Der sachverständige Leser, an den sich die Patentschrift wendet, ist schon anhand des Verweises auf die E2 in der Lage, eine rekonstituierte Tabakfolie herzustellen. Anspruch 1 beinhaltet im Übrigen eine Tabakmischung und kein Verfahren zur Herstellung dieser Tabakmischung. Letztlich kann die Ausführbarkeit aber auch dahingestellt bleiben, da die Gegenstände der verteidigten Patentansprüche nach Hauptantrag und Hilfsantrag nicht auf erfinderischer Tätigkeit (gemäß § 4 PatG) beruhen.

Das Patent betrifft nach seinem Oberbegriff des Anspruchs 1 eine Tabakmischung des "American Blend"-Typs mit einem Anteil von bis zu 70 Gew. % an Virginia-Tabaken, bis zu 40 Gew. % an Burley-Tabaken, bis zu 20 Gew. % an Orient-Tabaken und bis zu 5 Gew. % anderer Tabaksorten, wobei vorzugsweise diese Tabake in einem Gesamtanteil von bis zu 60 % als Bläh-Tabak vorliegen. Eine

derartige Tabakmischung ist allgemein bekannt, vgl. E1, Seite 44, Stichwort „blended cigarettes“.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten technischen Lehre ist von der dem Streitpatent objektiv zugrunde liegenden Aufgabe auszugehen, die im vorliegenden Fall darin zu sehen ist, bei Tabakmischungen des "American Blend"-Typs und den daraus hergestellten Zigaretten den Anteil an Nitrosaminen zu vermindern.

Die Ermittlung des technischen Problems ist Teil der Auslegung des Patentanspruchs; das technische Problem ergibt sich nämlich aus dem, was die Erfindung tatsächlich leistet (BGH GRUR 2010, 602, Tz. 27 - Gelenkanordnung m. w. N.). Vorliegend ist demzufolge zu berücksichtigen, dass die patentgemäß beanspruchte Problemlösung auf eine Tabakmischung des „American Blend“-Typs mit verringertem Nitrosamingehalt gerichtet ist, nicht aber auf eine allgemein verbesserte Tabakmischung. Die tatsächliche Leistung der beanspruchten Erfindung besteht allein darin, dass in der patentgemäßen Tabakmischung der Gehalt an tabakspezifischen Nitrosaminen verringert ist. Von einer Aufgabenstellung, die allgemein auf verbesserte Eigenschaften gerichtet ist, wie die Patentinhaberin zuletzt in der mündlichen Verhandlung argumentiert hat, kann demzufolge nicht ausgegangen werden, da eine solche Aufgabenstellung von der in Patentanspruch 1 angegebenen Tabakmischung nicht gelöst wird.

Die objektiv zugrunde liegende Aufgabe wird in Verbindung mit der Tabakmischung nach dem Oberbegriff dadurch gelöst, dass der Burley-Tabak vollständig oder in seinem überwiegenden Anteil als geschnittene, rekonstituierte Tabakfolie vorliegt, die mit nach dem TSNA-Adsorptionsverfahren gewonnenes Tabakmaterial erhalten worden ist.

Der hohe Nitratgehalt insbesondere des Burley-Tabaks war am Anmeldetag bekannt, vgl. beispielsweise E2, Seite 1, Zeile 16 bis 19. Auch in der Patentschrift

wird darauf hingewiesen, dass der Anteil der Nitrosamine durch den Burley-Tabak sehr viel mehr als durch andere Tabakbestandteile erhöht wird, vgl. Abs. 0002. Die Patentinhaberin hat diese Kenntnis mit Schriftsatz vom 4. November 2008, Seite 4, vorletzter Absatz ausdrücklich bestätigt.

Die E2, die selbst bereits die Verwendung von Mischungen natürlicher und rekonstituierter Tabake für bpsw. Zigaretten als fachüblich voraussetzt, vgl. Seite 1, Zeilen 10 bis 12, beschreibt ein Verfahren zur Reduzierung des Nitrosamingehaltes von Tabaksorten und -mischungen. Im Wesentlichen handelt es sich um ein Adsorptionsverfahren, über ein Lösungsmittel werden die TSNA aus dem Tabak gelöst. Anschließend werden die TSNA aus der Lösung entfernt, z. B. durch Aktivkohle, der Rest der Lösung wird aufkonzentriert und dem Tabak wieder zugeführt. Aus dieser Mischung aus Tabak und aufkonzentriertem Lösungsmittel wird mit bekannten Verfahren z. B. eine rekonstituierte Tabakfolie erzeugt, wie sich aus den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 1 bis 3 ergibt. Das in der E2 offenbarte TSNA-Adsorptionsverfahren ist erkennbar zeitaufwendig und außerdem durch die verschiedenen Verfahrensschritte teuer, für den Fachmann ergibt sich in Verbindung mit der Kenntnis über unterschiedliche TSNA-Gehalte in Tabaksorten eine Veranlassung, lediglich den Anteil einer Tabakmischung zu behandeln, der stark TSNA-haltig ist und damit den TSNA-Gehalt der Tabakmischung am meisten beeinflusst, in einer Tabakmischung des „American Blend“-Typs daher den Burley-Tabak. Insbesondere die Beispiele 3, 4 und 6 bis 10 ab Seite 15 in der E2 zeigen im Übrigen die Behandlung von dunklen, luftgetrockneten Tabaken allein, die üblicherweise nur als Beimischung zu anderen Zigaretten tabaksorten Verwendung finden und zu denen patentgemäß Burley-Tabake gehören. Die in der E2 beschriebenen Verfahren führen beispielsweise auch zu rekonstituierten Tabakfolien, die gemäß Seite 10, Zeile 6 bis 10 i. V. m. Seite 9, Zeilen 15 und 16 zudem als mögliches Erzeugnis mit guter Handhabbarkeit erkennbar waren, wenn es um die Herstellung einer Tabakmischung geht. Dass die Folie geschnitten ist, ist selbstverständlich bei einer Mischung, was auch durch die E2, Seite 9, Zeile 24 bis 26 und Seite 10, Zeile 10 („treshing..the web“)

bestätigt wird. Eine den Burley-Tabak enthaltende, TSNA-reduzierte Tabakfolie einer Tabakmischung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zuzuführen, war daher naheliegend.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Gleiches gilt demgemäß für die Zigarette gemäß Anspruch 5.

Auch der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag führt zu keinem anderen Ergebnis, da er dem Anspruch 1 nach Hauptantrag letztlich nichts hinzufügt. Damit hat auch Anspruch 5 keinen Bestand.

Mit dem verteidigten Patentanspruch 1 fallen auch die rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 gemäß Haupt- und Hilfsantrag, da über einen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents nur als Ganzes entschieden werden kann (BGH in GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät).

Schneider

Bayer

Sandkämper

Baumgart

Me