

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. Juli 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1221/07 - 3.3.07

Anmeldenummer: 03007228.4

Veröffentlichungsnummer: 1338266

IPC: A61K 7/32

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Desodorierende Zubereitungen

Patentinhaberin:
Cognis IP Management GmbH

Einsprechende:
EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
EPÜ Art. 54

Schlagwort:
"Neuheit (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1221/07 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 28. Juli 2010

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Cognis IP Management GmbH
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter:

-

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH
DG-IPM-PAT
Bau 1042/15, Paul-Baumann-Strasse 1
D-45764 Marl (DE)

Vertreter:

HOFFMANN EITLE
Patent- und Rechtsanwälte
Arabellastraße 4
D-81925 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1338266 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 11. Juni 2007.

Zusammensetzung der Kammer:

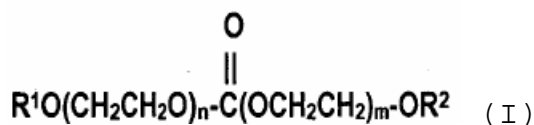
Vorsitzender: S. Perryman
Mitglieder: D. Semino
B. ter Laan

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchabteilung vom 11. Juni 2007, nach der das mit Wirkung vom 3. November 2004 erteilte europäische Patent Nr. 1 338 266 (Anmeldenummer 03007228.4) in geänderter Form aufrechterhalten wurde. Das erteilte Patent umfasste 5 Ansprüche, wobei der unabhängige Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Desodorierende Zubereitungen, enthaltend

(a) Dialkylcarbonate der Formel (I),



in der R¹ für einen linearen Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, einen 2-Ethylhexyl-, Isotridecyl- oder Isostearylrest oder einen Rest, der sich von einem Polyol mit 2 bis 15 Kohlenstoffatome und mindestens zwei Hydroxylgruppen ableitet, R² für R¹ oder einen Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen steht und n und m unabhängig voneinander 0 oder Zahlen von 1 bis 100 bedeuten, und

(b) Esteraseinhibitoren."

II. Gegen die Erteilung des Patents wurde von der Einsprechenden Einspruch eingelegt, mit dem Antrag, das Patent wegen unzureichender Offenbarung (Artikel 100 (b) EPÜ), fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100 (a) EPÜ) in vollem Umfang zu widerrufen.

III. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung war unter anderem auf folgenden Stand der Technik gestützt:

D5: WO-A-97/47282

D15: WO-A-01/47480

IV. Der Entscheidung lagen die erteilte Fassung als Hauptantrag und zwei während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsanträge zu Grunde. Das Patent wurde auf Basis des 2. Hilfsantrags aufrechterhalten.

Anspruch 1 gemäß dem 2. Hilfsantrag enthielt einen Disclaimer, der Citronensäure als Esteraseinhibitor ausschloss.

V. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass:

- a) das Patent die Erfordernisse von Artikel 83 EPÜ erfülle;
- b) die Zubereitungen des erteilten Anspruchs 1 nicht neu gegenüber den Beispielen von D15 seien;
- c) Anspruch 1 gemäß dem 1. Hilfsantrag nicht klar sei;
- d) Anspruch 1 gemäß dem 2. Hilfsantrag die Erfordernisse von Artikeln 123 (2), 54 und 56 EPÜ erfülle.

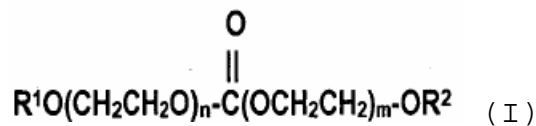
VI. Die Einsprechende legte am 24. Juli 2007 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 18. Oktober 2007 eingereicht.

VII. Am 13. August 2007 legte auch die Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Mit der am 10. Oktober 2007 eingereichten Beschwerdebegründung legte die Patentinhaberin einen Hauptantrag und Hilfsanträge 1 und 2 vor, wobei Anspruch 1 in den drei Versionen wie folgt lautete (die gegenüber dem erteilten Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale sind hervorgehoben):

Hauptantrag

"1. Desodorierende Zubereitungen, enthaltend

(a) Dialkylcarbonate der Formel (I),



in der R¹ für einen linearen Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, einen 2-Ethylhexyl-, Isotridecyl- oder Isostearylrest oder einen Rest, der sich von einem Polyol mit 2 bis 15 Kohlenstoffatome und mindestens zwei Hydroxylgruppen ableitet, R² für R¹ oder einen Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen steht und n und m unabhängig voneinander 0 oder Zahlen von 1 bis 100 bedeuten, und

(b) Esteraseinhibitoren,

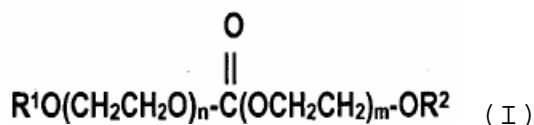
ausgenommen folgende Zusammensetzungen

	1	2	V2	V4
(1) Lanette® O / Cetyl-Stearylalkohol (1:1)	2,7	2,7	2,7	2,7
(2) Isopropylmyristat	1,0	1,0	1,0	1,0
(3) Cetiol® OE / Di-n-octylether	0,75		0,75	
(4) Dioctylcarbonat	0,75	0,75	0,75	0,75
(5) Tego® Amid S18 Stearamidopropyl-dimethylamin (Stearinsäure-N-(3-dimethylamino)-propylamid)	0,8	0,8		
(6) Rewoquat® W75 PG Quaternium-87, Propyleneglycol (Methyl-2-norpalmalkyl-3-palmitinsäure amidoethylimidazolium-methosulfat) (mit 25% Propylenglycol)	2,5	2,5	2,5	2,5
(7) Dehyquart® F75 Distearoylethyl-hydroxyethyl-methyl-ammonium Methosulfat, mit 25% Cetyl-/Stearylalkohol	1,0	1,0	1,0	1,0
(8) Phenoxyethanol	0,4	0,4	0,4	0,4
(9) PHB-Methylester	0,2	0,2	0,2	0,2
(10) Wasser	Ad 100			
(11) Citronensäure	0,2	0,2	0,2	0,2
(12) Panthenol	0,15	0,15	0,15	0,15
(13) Parfüm	0,3	0,3	0,3	0,3
pH-Wert	2,6 – 4,5			

Hilfsantrag 1

"1. Desodorierende Zubereitungen, enthaltend

(a) Dialkylcarbonate der Formel (I),



in der R¹ für einen linearen Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, einen 2-Ethylhexyl-, Isotridecyl- oder Isostearylrest oder einen Rest, der sich von einem Polyol mit 2 bis 15 Kohlenstoffatome und mindestens zwei Hydroxylgruppen ableitet, R² für R¹ oder einen Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen steht und

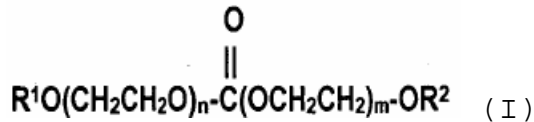
n und m unabhängig voneinander 0 oder Zahlen von 1 bis 100 bedeuten, und

(b) Esteraseinhibitoren, **ausgenommen Citronensäure**"

Hilfsantrag 2

"1. Desodorierende Zubereitungen, enthaltend

(a) Dialkylcarbonate der Formel (I),



in der R¹ für einen linearen Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, einen 2-Ethylhexyl-, Isotridecyl- oder Isostearylrest oder einen Rest, der sich von einem Polyol mit 2 bis 15 Kohlenstoffatome und mindestens zwei Hydroxylgruppen ableitet, R² für R¹ oder einen Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen steht und n und m unabhängig voneinander 0 oder Zahlen von 1 bis 100 bedeuten, und

(b) Esteraseinhibitoren, **ausgenommen Hydroxycarbonsäuren**"

VIII. Während der mündliche Verhandlung, die am 28. Juli 2010 stattfand, wurden keine weiteren Anträge eingereicht.

IX. Die Argumente der Patentinhaberin, insofern sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

Zulässigkeit der Disclaimer

- a) Die Disclaimer wurden hinzugefügt, um die Neuheit gegenüber D15 (Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ) herzustellen. Da ein Disclaimer nicht mehr entfernen sollte als notwendig sei, seien im Hauptantrag nur die Beispiele 1, 2, V2 und V4 von D15 ausgeschlossen. Es sei dem Fachmann klar, was durch den Disclaimer ausgenommen werde, so dass die Erfordernisse der G 01/03 (ABl. EPA 2004, 413) erfüllt seien. Die Ausschließung von Citronensäure als Esteraseinhibitor im Hilfsantrag 1 sei vorgesehen, falls die Verwendung von Citronensäure in den genannten Beispielen als eine allgemeine Offenbarung von diese Säure enthaltenden Zubereitungen interpretiert werde. Im Hilfsantrag 2 wurden Hydroxycarbonsäuren ausgeschlossen, falls auch die Offenbarung des Anspruchs 5 von D15 als neuheitsschädlich betrachtet werde.

Neuheit

- b) Die Neuheit gegenüber D15 sei durch die Disclaimer gegeben.
- c) In D5 wurden zwar Dialkylcarbonate und Ester von Fettalkoholen mit Hydroxycarbonsäuren erwähnt, aber deren Kombination werde nicht eindeutig und unmittelbar offenbart. Insbesondere sei eine Auswahl aus zwei Listen notwendig, um zu dieser Kombination zu gelangen. Erstens sei die Auswahl von Perlglanzwachsen in der Liste von möglichen Hilfs- und Zusatzstoffen notwendig; zweitens sollten die Ester von Fettalkoholen mit Hydroxycarbonsäuren in

der Liste von bevorzugten Perlglanzwachsen ausgewählt werden. Darüber hinaus sei nicht jeder Hydroxycarbonsäureester als Esteraseinhibitor zu betrachten; im angefochtenen Patent seien nur einige spezifische Ester als Esteraseinhibitoren erwähnt worden, die in D5 nicht offenbart worden seien. Aus diesen Gründen sei die Neuheit gegenüber D5 gegeben. Es sei außerdem nicht notwendig, zu analysieren, ob die Bezeichnung der Zubereitungen als "desodorierend" eine weitere Einschränkung darstelle, weil die Zubereitungen schon neu gegenüber dem verfügbaren Stand der Technik seien.

- X. Die Argumente der Einsprechenden, insofern sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

Zulässigkeit der Disclaimer

- a) Die Disclaimer seien nicht zulässig, weil sie entweder nicht ausreichen, um die Neuheit gegenüber D15 herzustellen (Hauptantrag und Hilfsantrag 1) oder mehr ausschließen als notwendig sei (Hilfsantrag 2). Daher seien die Erfordernisse für die Zulässigkeit von Disclaimern nach G 01/03 (*supra*) nicht erfüllt.

Neuheit

- b) D15 sei durch die Offenbarung einer Zusammensetzung, die die Kombination von Dialkylcarbonaten mit Hydroxycarbonsäuren mit 2-6 C-Atomen enthalte, neuheitsschädlich für den Gegenstand von beiden Ansprüchen 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1.

c) D5 offenbare Dialkylcarbonate gemäß dem angefochtenen Patent enthaltende Zubereitungen, die als Hilfs- oder Zusatzstoffe Perlglanzwachse, wie beispielweise Ester von Fettalkoholen mit Hydroxycarbonsäuren, umfassten. Die Auswahl dieser Ester könne nicht als eine Auswahl aus zwei Listen betrachtet werden, wobei zuerst die Wachse aus den Hilfs- und Zusatzstoffen und dann die Ester aus den aufgelisteten Perlglanzwachsen auszuwählen seien. Die Liste von Hilfs- und Zusatzstoffen sei eine einzige Liste, in der die möglichen Klassen von Hilfs- und Zusatzstoffen durch spezifische Unterlisten definiert seien. So eine Untergruppierung von Stoffen könne nicht zwei getrennten Listen gleichgesetzt werden. Darüber hinaus sei dem Patent zu entnehmen, dass die Ester von Hydroxycarbonsäuren im Allgemeinen als Esteraseinhibitoren fungierten. Die Behauptung der Patentinhaberin, dass diese Aussage nur teilweise zutreffe, werde nicht durch Beweise unterstützt, sodass die Hydroxycarbonsäureester von D5 als Esteraseinhibitoren zu betrachten seien. Darüber hinaus hätten laut Streitpatent Zusammensetzungen, die Esteraseinhibitoren enthielten, automatisch eine desodorierende Wirkung, so dass dem Begriff "desodorierend" im Anspruch 1 keine einschränkende Bedeutung zugemessen werden könne. Aus diesen Gründen sei der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß allen Anträgen gegenüber der Offenbarung in D5 nicht neu.

XI. Die Beschwerdeführerin Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags oder

entsprechend einem der gleichzeitig eingereichten Hilfsanträge 1 und 2.

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

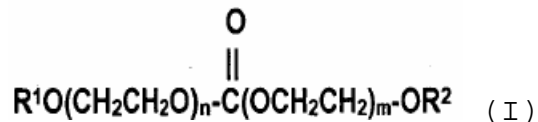
Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.

2. *Neuheit*

- 2.1 D5 offenbart kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen, enthaltend

(a) Dialkylcarbonate der Formel (I),



in der R¹ für einen linearen Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, einen 2-Ethylhexyl-, Isotridecyl- oder Isostearylrest oder einen Rest, der sich von einem Polyol mit 2 bis 15 Kohlenstoffatome und mindestens zwei Hydroxylgruppen ableitet, R² für R¹ oder einen Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen steht und n und m unabhängig voneinander 0 oder Zahlen von 1 bis 100 bedeuten, und

(b) Emulgatoren (Anspruch 1).

- 2.1.1 Alle Zubereitungen von D5 enthalten also Dialkylcarbonate, deren Definition wortgleich ist mit der Definition im angefochtenen Patent. Da diese Dialkylcarbonate in den Zubereitungen nach Anspruch 1

von D5 immer anwesend sind, kann deren Präsenz nicht auf einer Auswahl beruhen.

- 2.1.2 Die Zubereitungen nach D5 können als weitere Hilfs- und Zusatzstoffe milde Tenside, weitere Ölkörper, Überfettungsmittel, Stabilisatoren, Wachse, Konsistenzgeber, Verdickungsmittel, Kationpolymere, biogene Wirkstoffe, Antischuppenmittel, Filmbildner, Konservierungsmittel, Hydrotrope, Solubilisatoren, UV-Lichtschutzfilter, Insektenrepellentien, Selbstbräuner, Farb- und Duftstoffe enthalten (Seite 7, erster vollständiger Absatz). Beispiele von Hilfs- und Zusatzstoffen der aufgelisteten Klassen werden in D5 danach angegeben (Seiten 7 bis 10). Unter den Wachsen werden Perlglanzwachse genannt, wobei insbesondere Mono- und Difettsäureester von Polyalkylenglycolen, Partialglyceride oder Ester von Fettalkoholen mit mehrwertigen Carbonsäuren bzw. Hydroxycarbonsäuren als Perlglanzwachse verwendet werden können (Seite 8, letzter Absatz).
- 2.1.3 Diese Auflistung der Hilfs- und Zusatzstoffen ist im Grunde eine allgemeine Liste mit spezifischeren Unterlisten, die, zum besseren Verständnis, die Elemente der allgemeinen Liste präzisieren. Die Auslese eines explizit aufgelisteten Mitglieds einer Klasse (in diesem Fall die Ester von Fettalkoholen mit Hydroxycarbonsäuren) erfordert deshalb keine Auswahl aus zwei Listen, sondern entspricht einer einzelnen Auswahl aus einer Liste.
- 2.1.4 Aus diesen Gründen kommt die Kammer zum Schluss, dass D5 unmittelbar und eindeutig Zusammensetzungen offenbart, die die Kombination der in Anspruch 1 des angefochtenen

Patents definierten Dialkylcarbonate mit den Estern von Fettalkoholen und Hydroxycarbonsäuren enthalten.

2.2 Die Ester von Hydroxycarbonsäuren werden, ebenso wie Hydroxycarbonsäuren, im Streitpatent erwähnt in einer Liste von weiteren Stoffen, die als Esteraseinhibitoren in Betracht kommen (Absatz [0009], Zeile 51-56). Einige Beispiele werden angegeben ("wie beispielsweise Citronensäure, Äpfelsäure, Weinsäure oder Weinsäurediethylester sowie Zinkglycinat", Absatz [0009], Zeilen 55-56). Aus dem Streitpatent kann nicht abgeleitet werden, dass manche Hydroxycarbonsäureester sich nicht als Esteraseinhibitoren eignen würden.

2.2.1 Für die Behauptung der Patentinhaberin, dass die Aussage im Streitpatent, dass Hydroxycarbonsäureester als Esteraseinhibitoren zu betrachten seien, nur teilweise zutreffe, sodass sie nicht für die Interpretation des Stands der Technik benutzt werden könne, obliegt die Beweislast der Patentinhaberin. Da die Behauptung der Patentinhaberin nicht von Beweisen unterstützt wurde, kann die Kammer den Gegenstand des Anspruchs 1 nur gemäß der Lehre im Patent interpretieren, sodass die Ester von Hydroxycarbonsäuren im Allgemeinen als Esteraseinhibitoren zu betrachten sind.

2.3 Was die Bezeichnung der beanspruchten Zubereitungen als "desodorierend" betrifft, geht aus dem angefochtenen Patent klar hervor, dass diese Bezeichnung die Anwesenheit keiner zusätzlichen Komponente erfordert.

2.3.1 Laut Streitpatent werden Desodorantien zur Beseitigung störender Körpergerüche eingesetzt (Absatz [0002], Zeile 10). Kosmetische Desodorantien wirken

Körpergerüchen entgegen, überdecken oder beseitigen sie, wobei Körpergerüche durch die Einwirkung von Hautbakterien auf apokrinen Schweiß entstehen, bei der unangenehm riechende Abbauprodukte gebildet werden, sodass Desodorantien Wirkstoffe enthalten, die als keimhemmende Mittel, Enzyminhibitoren, Geruchsabsorber oder Geruchsüberdecker fungieren (Absatz [0015], Zeilen 41-44). Insbesondere Esteraseinhibitoren inhibieren die Enzymaktivität und reduzieren dazu die Geruchbildung (Absatz [0009], Zeilen 45-49).

- 2.3.2 Aus diesen Passagen geht hervor, dass die Anwesenheit von Esteraseinhibitoren reicht, um Zubereitungen als desodorierend bezeichnen zu können.
- 2.4 D5 offenbart daher desodorierende Zubereitungen enthaltend Dialkylcarbonate der Formel (I) mit Estern von Fettalkoholen und Hydroxycarbonsäuren, die als Esteraseinhibitoren gelten. Diese Kombination wird von keinem der formulierten Disclaimer, die sich nur auf die Abgrenzung der Offenbarung von D15 richten, ausgeschlossen. Deshalb nimmt die Offenbarung von D5 die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 gemäß allen Anträgen vorweg.
3. Die Kammer hegt auch Zweifel hinsichtlich der Zulässigkeit der Disclaimer. Da allen Anträgen jedoch schon wegen fehlender Neuheit nicht stattgegeben werden kann, braucht aber die Kammer zu diesem Punkt keine Stellung zu nehmen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

C. Louca-Dreher

S. Perryman