

**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 0531/08 - 3.3.07

**Anmeldenummer:** 03007229.2

**Veröffentlichungsnummer:** 1338267

**IPC:** A61K 7/32

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Desodorierende Zubereitungen

**Patentinhaberin:**  
Cognis IP Management GmbH

**Einsprechender:**  
Evonik Goldschmidt GmbH

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

-

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**  
EPÜ Art. 54

**Schlagwort:**  
"Neuheit (verneint)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0531/08 - 3.3.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07  
vom 28. Juli 2010

**Beschwerdeführerin:** Cognis IP Management GmbH  
(Patentinhaberin) Henkelstrasse 67  
D-40589 Düsseldorf (DE)

**Vertreter:** -

**Beschwerdegegnerin:** Evonik Goldschmidt GmbH  
(Einsprechende) Goldschmidtstrasse 100  
D-45127 Essen (DE)

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

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 21. Januar  
2008 zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 1338267 aufgrund des  
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

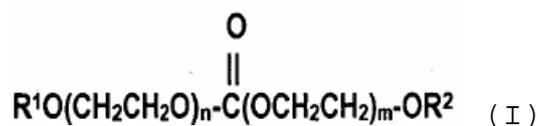
**Vorsitzender:** S. Perryman  
**Mitglieder:** D. Semino  
B. ter Laan

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 21. Januar 2008, mit der das mit Wirkung vom 8. Dezember 2004 erteilte europäische Patent Nr. 1 338 267 (Anmeldenummer 03007229.2) widerrufen 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  $\text{R}^1$  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,  $\text{R}^2$  für  $\text{R}^1$  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) bakterizide bzw. bakteriostatische Wirkstoffe."

II. Gegen die Erteilung des Patents wurde von der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) 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:

D3: WO-A-01/47480

D4: WO-A-00/35415

D5: WO-A-97/47282

D6: WO-A-99/23866

IV. Der Entscheidung lagen die erteilte Fassung als Hauptantrag, ein mit Schreiben vom 30. Oktober 2007 eingereichter Hilfsantrag 1 sowie ein während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichter Hilfsantrag 2 zu Grunde.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 enthielt einen Disclaimer, der die Beispiele 1, 2, V2 und V4 von D3 ausschloss.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 enthielt zusätzlich einen weiteren Disclaimer, der die Beispiele 1, 3 bis 7, 9 und 10 von D4 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 D3 und D4 seien;
- c) die Zubereitungen des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht neu gegenüber den Beispielen von D4 seien;
- d) Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 den Erfordernissen von Artikeln 123 (2) und 54 EPÜ genüge, jedoch nicht

erfinderisch im Hinblick auf die Offenbarung von D6 sei.

VI. Am 13. März 2008 legte die Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Mit der am 30. Mai 2008 eingereichten Beschwerdebegründung legte die Patentinhaberin einen Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 4 vor.

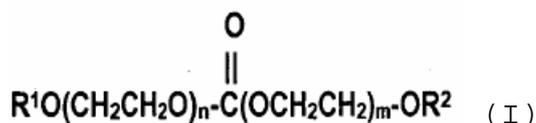
VII. Während der mündlichen Verhandlung, die am 28. Juli 2010 stattfand, zog die Beschwerdeführerin die Hilfsanträge 2 bis 4 zurück und überreichte einen Satz geänderter Ansprüche als neuen Hilfsantrag 2.

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und gemäß Hilfsanträgen 1 und 2 hatte folgenden Wortlaut (die gegenüber dem erteilten Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale sind hervorgehoben):

*Hauptantrag*

"1. Desodorierende Zubereitungen, enthaltend

(a) Dialkylcarbonate der Formel (I),



in der R<sup>1</sup> 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, R<sup>2</sup> für R<sup>1</sup> 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) bakterizide bzw. bakteriostatische Wirkstoffe

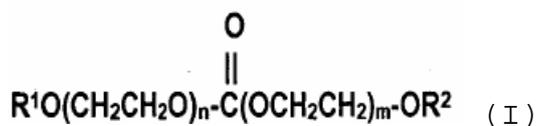
**ausgenommen**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>V2</b>	<b>V4</b>
(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-palmfettsäure 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 R<sup>1</sup> 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, R<sup>2</sup> für R<sup>1</sup> 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) bakterizide bzw. bakteriostatische Wirkstoffe

**ausgenommen**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>V2</b>	<b>V4</b>
(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-palmfettsäure 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			

ausgenommen

Kosmetische Zubereitungen (Wasser, Konservierungsmittel ad 100 Gew.-%)

Zusammensetzung (INCI)	1	3	4	5	6	7	8	10
Dahymole® PGPH	2,0	-	5,0	-	-	-	-	-
Polybutyl-2-Dipolyhydroxycarboxylate								
Lamiform® TGI	4,0	-	-	-	-	-	-	-
Polybutyl-3-Dioleate								
Ambil® EM 90	-	3,0	-	-	-	-	-	-
Cetyl Dimethicone Copolyol								
Emulgade® PL 68850	-	-	-	4,0	-	-	-	3,0
Cesaryl Glucoside (and) Cesaryl Alcohol								
Emulgol® B2	-	-	-	-	-	-	-	-
Cesaryl-20						4,0		
Tegocare® PS	-	-	-	-	-	-	-	-
Polybutyl-3-Methylsiloxane Dioleate								
Emulgol® VL 75	-	-	-	-	3,5	-	-	2,5
Polybutyl-2-Dipolyhydroxycarboxylate (and) Lauryl Glucoside (and) Glycerin								
Bees Wax	3,0	5,0	2,0	-	-	-	-	-
Cutina® GMS	-	-	-	-	2,0	4,0	-	4,0
Glycerin Stearate								
Lanette® O	-	2,0	-	2,0	4,0	2,0	-	4,0 1,0
Cesaryl Alcohol								
Antaron® V 215	-	-	-	-	3,0	-	-	2,0
PVP / Hexadecane Copolymer								
Plantaron® 818	5,0	10,0	-	8,0	6,0	6,0	-	5,0 6,0
Cocophenol								
Finsolv® TH	-	-	2,0	-	-	3,0	-	-
C12-18 Alkyl Benzoate								
Dioctyl Carbonate	5,0	6,0	8,0	8,0	8,0	4,0	-	4,0 6,0
Cetiol® J 900	2,0	3,0	5,0	4,0	3,0	3,0	-	5,0 4,0
Oleyl Ercole								
Cetiol® CE	3,0	-	-	-	1,0	-	-	-
Dicaprylyl Ether								
Mineral Oil	-	-	4,0	-	2,0	-	-	-
Cetiol® PGL	-	3,0	7,0	4,0	-	-	-	1,0
Hexadecanol (and) Hexyldecyl Laurate								
Panthenol / Bisabolol	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	1,2 1,2
Generol® 122 N	0,5	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	-	0,5 2,0
Sole Stearic								
Sodium Phenylbenzimidazole Sulfonate	3,0	-	3,0	-	-	2,0	-	2,0
Handwritten: <i>mit Polyvinylalcohol beschichtet</i>								
Benzophenone-3	1,5	-	2,0	1,5	-	-	-	2,0
Handwritten: <i>mit Polyvinylalcohol beschichtet</i>								
Isomyl p-Methoxycinnamate	5,0	4,0	-	2,0	2,0	4,0	-	-
Handwritten: <i>mit Polyvinylalcohol beschichtet</i>								
Octyl Methoxycinnamate	4,0	4,0	3,0	2,0	3,0	4,0	-	10,0 2,0
Handwritten: <i>mit Polyvinylalcohol beschichtet</i>								
Octyl Triazone	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	4,0	-	3,0 3,0
Handwritten: <i>mit Polyvinylalcohol beschichtet</i>								
Handwritten: <i>mit Polyvinylalcohol beschichtet</i>								
Handwritten: <i>mit Polyvinylalcohol beschichtet</i>								
Handwritten: <i>mit Polyvinylalcohol beschichtet</i>								
Zinc Oxide	-	8,0	-	4,0	-	-	-	-
Titanium Dioxide	-	2,0	-	-	-	-	-	-
Glycerin (85 Gew.-%ig)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	5,0 5,0

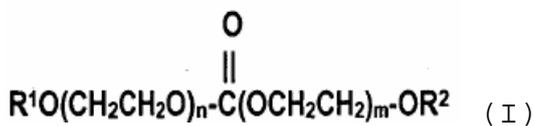
(1) W/O-Sonnenschutzcreme, (2-4) W/O-Sonnenschutzlotion, (5, 8, 10) O/W-Sonnenschutzlotion, (6, 7, 9) O/W-Sonnenschutzcreme

mit 1,2-Ethylenglykol (M=400) beschichtet

Hilfsantrag 2

"1. Desodorierende Zubereitungen, enthaltend

(a) Dialkylcarbonate der Formel (I),



in der R<sup>1</sup> 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, R<sup>2</sup> für R<sup>1</sup> 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) bakterizide bzw. bakteriostatische Wirkstoffe,

**ausgewählt aus Phenoxyethanol, 5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)-phenol, 4-Hydroxybenzoesäure und ihre Salze und Ester, N-(4-Chlorphenyl)-N'-(3,4-dichlorphenyl)harnstoff, 2,4,4'-Trichlor-2'-hydroxydiphenylether (Triclosan), 4-Chlor-3,5-dimethylphenol, 2,2'-Methylen-bis(6-brom-4-chlorphenol), 3-Methyl-4-(1-methylethyl)phenol, 2-Benzyl-4-chlorphenol, 3-(4-Chlorphenoxy)-1,2-propandiol, 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate, Chlorhexidin, 3,4,4'-Trichlorcarbanilid (TTC), antibakterielle Riechstoffe, Thymol, Thymianöl, Eugenol, Nelkenöl, Menthol, Minzöl, Farnesol, Phenoxyethanol, Glycerinmonocaprinat, Glycerinmonocaprylat, Glycerinmonolaurat (GML), Diglycerinmonocaprinat (DMC), Salicylsäure-N-alkylamide,**

ausgenommen

	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			

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

*Zulässigkeit der Disclaimer*

- a) Die Disclaimer wurden hinzugefügt, um die Neuheit gegenüber D3 und D4 (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 D3 ausgeschlossen. Die allgemeine Offenbarung antimikrobieller und konservierender Stoffe in D3 könne nicht als Offenbarung der jetzt beanspruchten spezifischen bakteriziden bzw. bakteriostatischen

Stoffe gelten. Ein Disclaimer gegenüber D4 sei nicht notwendig, weil die Offenbarung in D4 in sich widersprüchlich sei, sodass dieses Dokument nicht als neuheitsschädlich betrachtet werden könne. 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. Falls die Offenbarung von D4 als neuheitsschädlich betrachtet werde, sei im Hilfsantrag 1 vorgesehen, dass auch die Beispiele 1, 3 bis 7, 9 und 10 von D4 ausgeschlossen werden. Im Hilfsantrag 2 werde die Neuheit gegenüber D4 durch eine positive Auflistung von bakteriziden bzw. bakteriostatischen Wirkstoffen hergestellt.

#### *Neuheit*

- b) Die Neuheit gegenüber D3 und D4 sei durch die Disclaimer und die positive Auflistung im Hilfsantrag 2 gegeben. Außerdem sei die Offenbarung von D4 in sich widersprüchlich, so dass das Dokument schon deswegen nicht als neuheitsschädlich betrachtet werden könne.
  
- c) In D5 wurden zwar Dialkylcarbonate und Phenoxyethanol 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 Konservierungsmitteln in der Liste von möglichen Hilfs- und Zusatzstoffen notwendig; zweitens solle Phenoxyethanol in der Liste von bevorzugten Konservierungsmitteln ausgewählt werden. 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.

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

*Zulässigkeit der Disclaimer*

- a) Der Disclaimer gegenüber D3 in allen Anträgen sei nicht zulässig, weil er nicht ausreiche, um die Neuheit gegenüber D3 herzustellen. Daher seien die Erfordernisse für die Zulässigkeit von Disclaimern nach G 01/03 (*supra*) nicht erfüllt.

*Neuheit*

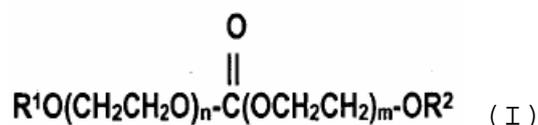
- b) D3 sei durch die Offenbarung einer Zusammensetzung, die die Kombination von Dialkylcarbonaten mit antimikrobiellen und konservierenden Stoffen enthalte, neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1. Die Offenbarung der Beispiele von D4 sei klar und reproduzierbar und nehme die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag vorweg.
- c) D5 offenbare Dialkylcarbonate gemäß dem angefochtenen Patent enthaltende Zubereitungen, die als Hilfs- oder Zusatzstoffe Konservierungsmittel, wie beispielweise Phenoxyethanol, umfassten. Die Auswahl von Phenoxyethanol könne nicht als eine Auswahl aus zwei Listen betrachtet werden, wobei zuerst die

Konservierungsmittel aus den Hilfs- und Zusatzstoffen und dann Phenoxyethanol aus den aufgelisteten Konservierungsmitteln 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. Phenoxyethanol sei laut Streitpatent ein bakterizider bzw. bakteriostatischer Wirkstoff. Darüber hinaus hätten laut Streitpatent Zusammensetzungen, die bakterizide bzw. bakteriostatische Wirkstoffe 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.

- X. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags oder entsprechend dem gleichzeitig eingereichten Hilfsantrag 1 oder dem während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 2.
  
- XI. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Neuheit*
- 2.1 D5 offenbart kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen, enthaltend
  - (a) Dialkylcarbonate der Formel (I),



in der R<sup>1</sup> 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, R<sup>2</sup> für R<sup>1</sup> 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). Als Konservierungsmittel eignen sich beispielsweise Phenoxyethanol, Formaldehydlösung, Parabene, Pentandiol oder Sorbinsäure (Seite 10, erster vollständiger 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 Phenoxyethanol) erfordert deshalb keine Auswahl aus zwei Listen, sondern entspricht einer einzelnen Auswahl aus einer Liste.
- 2.1.4 Aus diesen Gründen kommt die Kammer zur Schlussfolgerung, dass D5 unmittelbar und eindeutig Zusammensetzungen offenbart, die die Kombination der in Anspruch 1 des angefochtenen Patents definierten Dialkylcarbonate mit Phenoxyethanol enthalten.
- 2.1.5 Phenoxyethanol wird im Streitpatent als typisches Beispiel eines geeigneten bakteriziden bzw. bakteriostatischen Wirkstoffs angegeben (Absatz [0009], Zeilen 45-46). Darüber hinaus wird Phenoxyethanol im Hilfsantrag 2 als erstes Element genannt in der Auflistung der bakteriziden bzw. bakteriostatischen Wirkstoffe. Daher werden in D5 Zubereitungen offenbart, die die jetzt beanspruchten spezifischen

Dialkylcarbonate sowie bakterizide bzw. bakteriostatische Wirkstoffe enthalten.

- 2.2 Was die Bezeichnung der beanspruchten Zubereitungen als "desodorierende" betrifft, geht aus dem angefochtenen Patent klar hervor, dass diese Bezeichnung die Anwesenheit keiner zusätzlichen Komponente erfordert.
- 2.2.1 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 [0009], Zeilen 48-51).
- 2.2.2 Aus diesen Passagen geht hervor, dass die Anwesenheit von bakteriziden bzw. bakteriostatischen Wirkstoffen (die keimhemmende Mittel sind) reicht, um Zubereitungen als desodorierend bezeichnen zu können.
- 2.3 D5 offenbart daher desodorierende Zubereitungen enthaltend Dialkylcarbonate der Formel (I) mit Phenoxyethanol als bakterizidem bzw. bakteriostatischem Wirkstoff. Diese Kombination wird von keinem der formulierten Disclaimer, die sich nur auf die Abgrenzung der Offenbarung von D3 (alle Anträge) bzw. D4 (Hilfsantrag 1) 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:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

C. Louca-Dreher

S. Perryman