

# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 54/00

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 44 24 210**

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. April 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Moser sowie den Richter Harrer, die Richterin Dr. Proksch-Ledig und den Richter Dr. Gerster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 8. Februar 2000 hat die Patentabteilung 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent 44 24 210 mit der Bezeichnung

„Verwendung von Zusammensetzungen mit einem Gehalt an Tensiden sowie einem Gehalt an Ölkomponenten, die im übrigen wasserfrei sind, als kosmetische oder dermatologische Duschöle“

widerrufen.

Dem Beschluß liegen die erteilten Patentansprüche 1 bis 10 zugrunde, von denen der Anspruch 1 lautet:

„1. Verwendung von Zusammensetzungen mit

- (a) einem Gehalt von höchstens 55 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, eines oder mehrerer Tenside, gewählt aus der Gruppe Fettalkoholethoxylate, Fettalkoholsulfate, Amide der Fettalkoholsulfate, Fettalkoholethersulfate, Amide der Fettalkoholethersulfate, Fettsäuremonoethanolamide, Fettsäurediethanolamide, sowie
- (b) einem Gehalt von mindestens 45 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, einer oder mehrerer Ölkomponenten, gewählt aus der Gruppe der Öle mit einem hohen Gehalt an Triglyceriden gesättigter oder ungesättigter, verzweigter und/oder unverzweigter Fettsäuren oder ausschließlich solche Triglyceride enthaltend,
- (c) die im übrigen wasserfrei sind, als kosmetische oder dermatologische Duschöle.“

Der Widerruf ist im wesentlichen damit begründet, daß die Zubereitungen nach Anspruch 1 gegenüber der Entgegnung

(1) DE 42 05 548 A1

nicht mehr neu seien. (1) gebe die Verwendung von offensichtlich wasserfreien Zusammensetzungen, die 20 bis 90% Ölkomponente und 2 bis 50% Tenside wie zB Cocosfettsäurediethanolamid und Fettalkoholethoxylat enthielten, zur Herstellung von Duschbädern an. Da keine Verdickungsmittel verwendet würden, wisse der Fachmann, daß keine pastösen oder gelartigen Zubereitungen, sondern Duschöle bei der Herstellung entstünden. Im übrigen gäbe die Patentinhaberin selbst in der Beschreibung des Streitpatentes an, daß tensidhaltige Duschzubereitungen mit hohem Ölgehalt als Duschöle bezeichnet werden könnten.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, die mit am 4. Oktober 2000 eingegangener Erklärung das Streitpatent teilt und Unterlagen für den abgetrennten Teil einreicht.

Das um den abgetrennten Teil verminderte Stammpatent verfolgt sie auf der Grundlage der am 4. Oktober 2000 eingegangenen Patentansprüche 1 bis 10 weiter, von denen der Anspruch 1 lautet:

- „1. Verwendung von Zusammensetzungen mit
- (a) einem Gehalt von höchstens 55 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, eines oder mehrerer Fettalkoholsulfate sowie
  - (b) einem Gehalt von mindestens 45 Gew. %, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, eines oder mehrerer Ölkomponenten, gewählt aus der Gruppe der Öle mit einem hohen Gehalt an Triglyceriden gesättigter und/oder ungesättigter, verzweigter und/oder unverzweigter Fettsäuren oder ausschließlich solche Triglyceride enthaltend,

(c) die im übrigen wasserfrei sind,  
als kosmetische oder dermatologische Duschöle.“

Die Patentinhaberin hat keine Beschwerdebegründung eingereicht und auch keine Anträge gestellt.

Die Einsprechenden 1 bis 4 haben gleichfalls keine Anträge gestellt.

Die Einsprechenden 2 und 3 bestreiten jedoch weiterhin die Neuheit, die Einsprechende 2 unter Hinweis auf ihre bereits im Einspruchsverfahren vorgelegten Stellungnahmen. In diesem Zusammenhang verweisen beide Einsprechenden ua auf die Entgegenhaltungen

- (2) US 4 707 293,
- (3) EP 0 026 073 A1,
- (4) DE 27 00 891 C2 und
- (5) BE 1 000 757 A6.

Sinngemäß vertreten sie die Auffassung, daß jedes dieser Dokumente die Verwendung von Badezusätzen, deren Zusammensetzung mit jener des Streitpatentes vergleichbar sei, als Duschmittel bzw Duschgel offenbare. Die Einsprechende 2 führt in diesem Zusammenhang insbesondere aus, eine Abgrenzung von dem genannten Stand der Technik durch den Begriff „Duschöle“ sei nicht möglich, weil die Duschöle auf deren Verwendung der Anspruch 1 des Streitpatentes gerichtet sei, nur durch den Gehalt an Tensiden und Ölkomponenten sowie das Fehlen von Wasser definiert seien. Um als Duschöl zu gelten, seien jedoch rheologische Angaben, wie zB die Viskosität oder eine Fließgrenze, oder die Angabe von Stoffen, die ein „Duschöl“ nicht enthalten dürfe, erforderlich. Zum einen seien nämlich auch die im Stand der Technik offenbarten Zusammensetzungen so fließfähig, daß sie problemlos aus einer Flasche auf die Hand dosiert werden könnten und daher ebenfalls der Bezeichnung Duschöle gerecht würden,

zum anderen seien zahlreiche im Streitpatent genannte Tenside in Mengen bis 55 Gew. % der Zusammensetzung geeignet, die newtonschen Fließeigenschaften der Ölkomponenten zu verändern.

Mit Zwischenverfügung vom 21. Juni 2001 wurden der Patentinhaberin unter Hinweis auf die Entgegenhaltungen (2) bis (5) Zweifel an der Neuheit sowie der erfinderischen Tätigkeit der mit dem Restpatent nunmehr beanspruchten Verwendung dargelegt.

Zu weiteren Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 73 PatG); sie ist aber nicht begründet.

1. Die am 4. Oktober 2000 eingegangene Teilungserklärung ist als formal beachtlich anzusehen.

Damit eine Teilungserklärung formal beachtlich ist, und zu einer materiell wirksamen Teilungserklärung führt, muß sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Sie muß unzweideutig zum Ausdruck bringen, daß das erteilte Patent in mindestens zwei Teile geteilt wird, sowie welcher Gegenstand Inhalt des Stamm (Rest-)patentes bleibt und welcher Gegenstand in der Trennanmeldung weiterverfolgt wird, wobei es ausreicht, daß sich der verbleibende Teil und der abgetrennte Teil wenigstens durch ein Anspruchsmerkmal voneinander unterscheiden (vgl. BGH GRUR 1996, 747, 751 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem iVm BGH GRUR 1998, 458, 459 - Textdatenwiedergabe). Dabei muß das erteilte Patent hinsichtlich seines in den Patentansprüchen formulierten Gegenstandes um den wei-

ter abgetrennten Teil vermindert werden, der Gegenstand des erteilten Patentbesitzes bzw. seiner Patentansprüche gewesen sein muß (vgl. BGH GRUR 1999, 485 - Kupplungsvorrichtung).

Die Teilungserklärung vom 29. September 2000, eingegangen am 4. Oktober 2000, bringt zusammen mit den gleichzeitig eingereichten Unterlagen unzweideutig zum Ausdruck, daß von der vom erteilten Patentanspruch 1 umfaßten Verwendung der angegebenen Zusammensetzungen als kosmetische oder dermatologische Duschöle diejenige abgeteilt wird, die die Verwendung von Zusammensetzungen umfaßt, die „einen Gehalt von höchstens 55 Gew. %, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, eines oder mehrerer Tenside, gewählt aus der Gruppe Fettalkoholethoxylate, Amide der Fettalkoholsulfate, Fettalkoholethersulfate, Amide der Fettalkoholethersulfate, Fettsäuremonoethanolamide, Fettsäurediethanolamide“ aufweisen, während im Restpatent diejenige Verwendung von Zusammensetzungen als kosmetische oder dermatologische Duschöle verbleibt, die Zusammensetzungen mit „einem Gehalt von höchstens 55 Gew. %, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, eines oder mehrerer Fettalkoholsulfate“ betrifft.

Somit sind die genannten Voraussetzungen hier gegeben und es ist eine Teilanmeldung entstanden, die die originäre Zuständigkeit der Prüfungsstelle gemäß § 27 Abs 1 Nr 1 PatG begründet (vgl. BGH Mitt 1998, 422 - Informationsträger). Die am 4. Oktober 2000 eingegangene Erklärung über die Teilung des Patentbesitzes 44 24 210 hat auch Rechtskraft erlangt (vgl. Schreiben vom Deutschen Patent- und Markenamt vom 16. Januar 2001).

Das anhängige Einspruchsbeschwerdeverfahren ist damit auf das um den abgetrennten Teil verminderte Restpatent beschränkt (vgl. BGH GRUR 1996, 753 - Informationssignal).

2. Die Beschwerde ist jedoch zurückzuweisen, weil die mit dem Restpatent beanspruchte Verwendung der im Anspruch 1 genannten Zusammensetzung als kosmetisches oder dermatologisches Duschöl nicht neu ist.

Die Entgegenhaltung (3) gibt hautpflegende Zusammensetzungen an, die in Form von Duschgelen vorliegen können. Diese Formulierungen enthalten 20 bis 70 Gew-% eines Detergenzien-Gemisches mit 10 bis 90 Gew-% mindestens eines C<sub>8-18</sub>-Fettalkoholsulfates und 20 bis 60 Gew-% eines kosmetisch verwendbaren Öles, wie sie Triglyceride von Fettsäuren und Rizinusöl darstellen (vgl Ansprüche 1, 7 und 8 iVm Beschreibung S 1 Abs 1). Bezüglich des Wassergehaltes, wird in (3) darüber hinaus ausgeführt, daß die Zusammensetzungen zwar auch Wasser enthalten könnten, die mit dem Beispiel 1 angegebene Formulierung ist aber wasserfrei (vgl S 4 Abs 6 sowie S 5/6 Beispiel 1). Damit werden mit (3) Zusammensetzungen beschrieben, die so auch im Zusammenhang mit der beanspruchten Verwendung gemäß dem Reststreitpatent genannt werden. Nun werden diese Zusammensetzungen nach (3) als Duschgele bezeichnet, während sie patentgemäß als Duschöle Verwendung finden. Die Patentinhaberin vertritt daher auch sinngemäß die Auffassung, alleine schon aufgrund dieser Bezeichnungen sei erkennbar, daß Zusammensetzungen unterschiedlicher Konsistenz vorlägen. Nachdem aber die Zusammensetzungen nach dem Restpatent nicht nur Formulierungen umfassen, die in (3) angegeben werden, sondern darüber hinaus auch anhand der vorliegenden Unterlagen nicht zu erkennen ist, inwiefern Unterschiede bezüglich weiterer Bestandteile vorliegen könnten, muß davon ausgegangen werden, daß sich die in Rede stehenden Zusammensetzungen bezüglich ihrer Konsistenz ebenfalls entsprechen. Diese Auffassung wird auch deshalb mit der Entgegenhaltung (3) vermittelt, weil die dort angegebenen Zusammensetzungen zwar als Duschgele bezeichnet werden, jedoch an keiner Stelle der Beschreibung Hinweise zu entnehmen sind, daß die Zugabe von Gelbildnern vorgesehen wäre bzw diese Bezeichnung mit der Anwesenheit von Verbindungen dieser Substanzklasse verbunden wäre. Zugegeben werden können dagegen Viskositätsregler wie ethoxylierte Fettalkohole oder Kokosfettsäureethanolamide (vgl (3) S 5 Abs 1), dh



Zusatzstoffe, die in den zur Verwendung als Duschöl bestimmten Zusammensetzungen nach dem Reststreitpatent gleichfalls enthalten sein können (vgl geltende Ansprüche 5 und 6). Da somit die Entgegenhaltung (3) lehrt, wasserfreie Zusammensetzungen, die - wie dargelegt - die gemäß Streitpatent beanspruchten hinsichtlich der Komponenten und ihres zahlenmäßigen Bereiches umfassen, zum Duschen zu verwenden, darüber hinaus tensidhaltige Duschzubereitungen mit hohem Ölgehalt - wie die Patentinhaberin in der Beschreibung der Streitpatentschrift darlegt - als Duschöle bezeichnet werden könnten (vgl Streitpatentschrift S 2 Z 40 bis 43), vermag die im geltenden Anspruch 1 beanspruchte Verwendung solcher Zusammensetzungen als Duschöle, die Neuheit nicht zu begründen.

Von der Patentinhaberin ist nicht vorgetragen worden, in welchem stofflichen Merkmal sie einen Unterschied zu der aus (3) bekannten Zusammensetzung sieht und worauf sie demzufolge ihr Patentbegehren noch abstellen könnte.

3. Der Anspruch 1 ist somit mangels Neuheit nicht gewährbar. Sein Schicksal teilen die sich ihm anschließenden Ansprüche 2 bis 9.

Eine mündliche Verhandlung ist weder von der Patentinhaberin noch von einer der Einsprechenden beantragt und bei der gegebenen Sachlage vom Senat nicht für sachdienlich erachtet worden. Die Zurückweisung der Beschwerde war daher im schriftlichen Verfahren zu beschließen.

Moser

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Fa