

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 31. Mai 2005

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0519/01 - 3.3.2

Anmeldenummer: 97104820.2

Veröffentlichungsnummer: 0801942

IPC: A61K 7/13

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Mittel zur Färbung von menschlichen Haaren

Patentinhaber:

KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH

Einsprechender:

L'Oréal

Stichwort:

Haarfärbemittel/KPSS

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 100a), 106, 107, 108, 114(2)
EPÜ R. 1(1), 64

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit (nein) - Auswahl der beanspruchten Mittel aus einer breiteren Gruppe bekannter Mittel war für den Fachmann im Lichte des Standes der Technik zur Lösung der bestehenden Aufgabe naheliegend"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0519/01 - 3.3.2

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 31. Mai 2005

Beschwerdeführer: L'Oréal
(Einsprechender) 14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Vertreter: Dossmann, Gérard
Bureau D. A. Casalonga-Josse
Paul-Heyse-Straße 33
D-80336 München (DE)

Beschwerdegegner: KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH
(Patentinhaber) Pfungstädter Straße 92 - 100
D-64297 Darmstadt (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0801942 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 8. März 2001.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Riolo
Mitglieder: G. F. E. Rampold
P. Mühlens

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des auf Grundlage der europäischen Patentanmeldung Nr. 97 104 820.2 unter Inanspruchnahme der Priorität einer älteren deutschen Anmeldung vom 20. April 1996 mit vier Patentansprüchen erteilten europäischen Patents Nr. 0 801 942 ("das Patent") mit der Bezeichnung "Mittel zur Färbung und Tönung von menschlichen Haaren". Anspruch 1 der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung lautete folgendermassen:

"1. Mittel zur Färbung und Tönung von menschlichen Haaren auf der Basis mindestens eines direktziehenden Haarfarbstoffs, enthaltend mindestens ein Polyethylenglykol und/oder Polypropylenglykol."

II. Die gegenüber den Erstunterlagen eingeschränkten Patentansprüche des Patents in der erteilten Fassung hatten folgenden Wortlaut:

"1. Mittel zur Färbung und Tönung von menschlichen Haaren auf der Basis mindestens eines direktziehenden kationischen Haarfarbstoffs, enthaltend mindestens ein Polyethylenglykol und/oder Polypropylenglykol.

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Molekulargewicht des Polyethylenglykols und/oder Polypropylenglykols zwischen 150 und 50 000 liegt.

3. Mittel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Molekulargewicht des Polyethylenglykols und/oder Polypropylenglykols zwischen 250 und 35 000 liegt.

4. Verwendung von Polyethylenglykol und/oder Polypropylenglykol zur Verhinderung bzw. Verminderung der Hautanfärbung in Mitteln zur Färbung und Tönung von menschlichen Haaren auf der Basis mindestens eines direktziehenden Haarfarbstoffs."

III. Gegen das erteilte europäische Patent legte die nunmehrige Beschwerdeführerin Einspruch ein und beantragte den Widerruf des Patents im gesamten Umfang wegen mangelnder Neuheit (Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ) und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ).

IV. Auf die nachfolgend angeführten, bereits im erstinstanzlichen Verfahren eingereichten Entgegenhaltungen und Beweismittel wird in dieser Entscheidung Bezug genommen:

(1) JP-A-7-53 339;

(2) vom Originaldokument (1) in japanischer Sprache wurde im Verlauf des Einspruchsverfahrens von der Einsprechenden eine vollständige Übersetzung in englischer Sprache vorgelegt; da die inhaltliche Übereinstimmung dieser Übersetzung (2) mit der Offenbarung im Originaldokument (1) im Verlaufe des Verfahrens nicht in Frage gestellt wurde, wird nachfolgend, wenn der Stand der Technik gemäß Entgegenhaltung (1) in Betracht gezogen wird, ausschließlich auf die Textstellen dieser Übersetzung (2) Bezug genommen;

(3) EP-B-0 301 197;

- (4) WO 93/16678;
- (9) JP-A-5-221 840;
- (10) Vom Originaldokument (9) in japanischer Sprache wurde im Verlauf des Einspruchsverfahrens von der Einsprechenden eine vollständige Übersetzung in englischer Sprache vorgelegt; da die inhaltliche Übereinstimmung dieser Übersetzung (10) mit der Offenbarung im Originaldokument (9) im Verlaufe des Verfahrens nicht in Frage gestellt wurde, wird nachfolgend, wenn der Stand der Technik gemäß Entgegenhaltung (9) in Betracht gezogen wird, ausschließlich auf die Textstellen dieser Übersetzung (10) Bezug genommen.

V. Mit der am Ende der mündlichen Verhandlung vom 7. Februar 2001 verkündeten und am 8. März 2001 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung nach den Artikeln 102 (3) und 106 (3) EPÜ hat die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang auf Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten 1. Hilfsantrags der Patentinhaberin aufrechterhalten. Die Ansprüche des Patents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung haben folgenden Wortlaut, wobei die Änderungen nachfolgend durch Kursivschrift in Fettdruck hervorgehoben sind:

"1. Mittel zur Färbung und Tönung von menschlichen Haaren auf der Basis mindestens eines direktziehenden kationischen Haarfarbstoffs, enthaltend **0.5 bis 10 Gew.-%** mindestens eines Polyethylenglykols und/oder

Polypropylenglykols **berechnet auf die Gesamtzusammensetzung des anwendungsfertigen Haarfärbemittels.**

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Molekulargewicht des Polyethylenglykols und/oder Polypropylenglykols zwischen 150 und 50 000 liegt.
3. Mittel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Molekulargewicht des Polyethylenglykols und/oder Polypropylenglykols zwischen 250 und 35 000 liegt.
4. Verwendung von Polyethylenglykol und/oder Polypropylenglykol zur Verhinderung bzw. Verminderung der Hautanfärbung in Mitteln zur Färbung und Tönung von menschlichen Haaren auf der Basis mindestens eines direktziehenden **kationischen** Haarfarbstoffs."

VI. In ihrer Zwischenentscheidung hat die Einspruchsabteilung dem auf die Zurückweisung des Einspruchs gerichteten Hauptantrag der Patentinhaberin wegen mangelnder Neuheit des Verwendungsanspruchs 4 (siehe I oben) gegenüber der Lehre von Entgegenhaltung (10) nicht stattgegeben.

Den erst im Verlauf der mündlichen Verhandlung eingereichten 1. Hilfsantrag der Patentinhaberin hat die Einspruchsabteilung mit der Begründung zum Verfahren zugelassen, daß die vorgeschlagenen Änderungen im wesentlichen eine unmittelbar erkennbare und zur Ausräumung von Einspruchsgründen erforderliche Beschränkung des Patentgegenstands darstellten, von der die Einsprechende nicht überrascht worden sein konnte. Außerdem habe die Einsprechende ausreichend Gelegenheit gehabt von dem ihr in Artikel 113 (1) EPÜ eingeräumten

Recht auf rechtliches Gehör Gebrauch zu machen und zum Gegenstand dieses 1. Hilfsantrags gebührend Stellung zu nehmen.

Hinsichtlich der von der Einsprechenden in Frage gestellten Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik gemäß (2) hat die Einspruchsabteilung festgestellt, daß Entgegenhaltung (2) in Anspruch 1 zwar ein Haarfärbemittel offenbare, welches mindestens ein Polyoxyalkylenderivat und mindestens einen direktziehenden Haarfarbstoff enthält. Jedoch seien einerseits die möglichen Haarfarbstoffe in der Beschreibung in einer langen Liste aufgeführt, die u. a. neben Nitrofarbstoffen und anionischen, bzw. sauren Haarfarbstoffen auch eine zahlenmäßig kleine Gruppe von kationischen bzw. basischen Haarfarbstoffen enthalte, wobei jedoch saure Farbstoffe als bevorzugt erwähnt seien. Andererseits werde in Entgegenhaltung (2) auch eine lange Liste von möglichen Polyoxyalkylen-derivaten offenbart, die zwar auch Polyethylenglykol (nachfolgend als PEG bezeichnet) und Polypropylenglykol (nachfolgend als PPG bezeichnet) umfasse. Nach Ansicht der Einspruchsabteilung mußte der Fachmann jedoch eine gezielte Auswahl aus beiden Listen vornehmen, um zum Mittel nach Anspruch 1 des Streitpatents zu kommen. Der Entgegenhaltung (2) sei daher keine spezifische, neuheitsschädliche Vorbeschreibung des im Patent beanspruchten Mittels zu entnehmen.

Entgegenhaltung (3) betreffe ein Haarwachs, enthaltend ein Polyethylenglykol und gegebenenfalls einen direktziehenden Haarfarbstoff. Zwar werde in (3) erwähnt, daß sich dieses Haarwachs mit Wasser leicht und rückstandsfrei entfernen lasse, jedoch stehe diese

Tatsache in keinem Zusammenhang mit der in Anspruch 4 des Patents beanspruchten Verwendung, da Haarwaxse gezielt auf das Haar oder einzelne Haarstränen aufgebracht und wieder ausgewaschen werden und deren in (3) erwähnte rückstandsfreie Entfernung somit ausschließlich auf die Entfernung aus dem Haar beschränkt sei und mit der Verminderung oder Vermeidung der Hautanfärbung nicht das geringste zu tun habe. Entgegenhaltung (3) sei somit in keiner Weise neuheitsschädlich.

Entgegenhaltung (10) offenbare ein Haarfärbemittel, enthaltend (A) 0.5 -15 Gew.-% eines aromatischen Alkohols, (B) 5- 30 Gew.-% eines Polyalkohols und (C) 0,005-0,2 Gew.-% eines sauren anionischen Farbstoffs. Als Polyalkohol könne auch Polyethylenglykol mit einer mittleren Molmasse von 190-650 verwendet werden. Das Haarfärbemittel gemäß (10) zeichne sich durch eine natürliche Haarfärbung und zudem durch die Tatsache aus, daß die Haut kaum angefärbt werde. Entgegenhaltung (10) offenbare zwar eindeutig, daß der Zusatz einer Menge von 5- 30 Gew.-% bestimmter Polyalkohole, darunter insbesondere auch PEG, zum Haarfärbemittel dafür verantwortlich sei, daß die Haut nicht angefärbt werde, und damit grundsätzlich auch die in Anspruch 4 des Patents in der erteilten Fassung beanspruchte Verwendung. Nach der in der mündlichen Verhandlung erfolgten Beschränkung des Anspruchs 4 des 1. Hilfsantrags auf direktziehende kationische Farbstoffe (siehe IV oben) sei jedoch die Neuheit auch von der Einsprechenden nicht mehr in Frage gestellt worden.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist die Einspruchsabteilung von Entgegenhaltung (10) als

nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen und hat daran die Frage geknüpft, ob es naheliegend gewesen sei, die in (10) im Zusammenhang mit anionischen direktziehenden Farbstoffen vermittelte technische Lehre auf kationische Farbstoffe zu übertragen. Die Einspruchsabteilung war der Ansicht, es sei zunächst zu berücksichtigen, daß sich Lehre von (10) ausschließlich mit anionischen direktziehenden Farbstoffen befasse, so daß diese Entgegenhaltung allein den Gegenstand des nunmehr eingeschränkten Anspruchbegehrens dem Fachmann nicht hätte nahelegen können. Auch der Hinweis der Einsprechenden auf die Lehre von Entgegenhaltung (2) ändere daran nichts, da in (2) kationische direktziehende Farbstoffe zwar erwähnt, anionische jedoch eindeutig bevorzugt seien. Die Einspruchsabteilung stelle zwar nicht in Frage, daß die Verwendung kationischer direktziehender Farbstoffe zum Färben und Tönen von Haaren zum allgemeinen Fachwissen auf diesem Gebiet gehöre, es sei jedoch keineswegs offensichtlich, daß sich kationische und anionische Farbstoffe hinsichtlich ihres Färbeverhaltens und ihrer Kompatibilität analog verhielten, so daß die Lehre von (10) keineswegs direkt auf kationische Direktzieher übertragbar sei. Zudem müsse auch beachtet werden, daß der Fachmann ausgehend von (10) nicht nur den anionischen durch einen kationischen Farbstoff ersetzen musste, sondern aus der Liste der Polyalkohole das offensichtlich weniger bevorzugte PEG mit einer mittleren Molmasse von 190-630 auswähle musste, um zur beanspruchten Erfindung zu kommen. Da der Fachmann sich zunächst an den Beispielen von (10) orientiert hätte und als Komponente (B) eine Verbindung aus den in der Tabelle auf Seite 15 von (10) angeführten Beispielen ausgewählt hätte, habe dieser keinen Grund gesehen, auf

das weniger bevorzugte PEG zurückzugreifen. Somit sei weder das Mittel nach Anspruch 1 noch die Verwendung nach Anspruch 4 des Hilfsantrags für den Fachmann durch Entgegenhaltung (10) allein oder durch die Kombination der Lehre von (10) mit jener von (2) oder mit dem allgemeinen Fachwissen in naheliegender Weise herleitbar gewesen.

VII. Gegen diese Entscheidung wurde von der Beschwerdeführerin am **8. Mai 2001** Beschwerde eingelegt. Im schriftlichen Beschwerdeverfahren hat sie neben der Beschwerdebegründung vom **18. Juli 2001** mit ihrer Eingabe vom **29. April 2005** noch einen Versuchsbericht eingereicht.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat mit ihrer Eingabe vom **12. März 2002** zur Beschwerdebegründung Stellung genommen und am **17. Mai 2005** in Antwort auf den Versuchsbericht der Beschwerdeführerin ebenfalls einen Versuchsbericht eingereicht.

IX. Am **31. Mai 2005** fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer in Anwesenheit von Vertretern beider Parteien statt.

X. Die im schriftlichen Beschwerdeverfahren und die in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgebrachten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich inhaltlich wie folgt zusammenfassen:

[01] Nach Ansicht der Beschwerdeführerin könne von Entgegenhaltung (2) als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen werden. Denn diese Entgegenhaltung betreffe ein kosmetisches Mittel zum Tönen und Färben

von Haaren, welches als wesentliche Bestandteile ein Polyoxyalkylenderivat und einen direktziehenden Haarfarbstoff enthalte. Die Gruppe von möglichen Polyoxyalkylenderivaten sei insbesondere auf Seite 5 der Entgegenhaltung offenbart und umfasse in Zeile 14 von Seite 5 sowohl PEG als auch PPG. Diese Polyoxyalkylenderivate werden in einer Menge von 0.5 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 5 und 30 Gew.-% bezogen auf die Gesamtzusammensetzung angewandt. Die in (2) angeführten direktziehende Haarfarbstoffe umfaßten neben Nitrofarbstoffen und sauren (anionischen) auch basische (kationische) Haarfarbstoffe, darunter insbesondere auch die Farbstoffe Basic Brown 17, Basic Brown 16 und Basic Blue 99, welche auch in allen drei Beispielen des Patents Verwendung fänden.

[02] Schließlich werde auf Seite 4 von Entgegenhaltung (2) auch bereits darauf hingewiesen, daß der Nachteil bei der Anwendung von Haarfärbemitteln auf Basis direktziehender Haarfarbstoffe zum Haarefärben generell die unerwünschte Anfärbung von Händen und Hautpartien sei.

[03] Der Fachmann, der vor der Aufgabe stand einen Weg zur Vermeidung der Anfärbung von Händen und Hautpartien bei der Verwendung von direktziehenden Haarfarbstoffen in den Haarfärbemitteln gemäß (2) zu finden, habe durch die Lehre von Entgegenhaltung (10) bereits einen Vorschlag zur Lösung dieser Aufgabe erhalten. Die in (10) offenbarte Lösung bestehe darin, dem Haarfärbemittel beispielsweise ein PEG oder PPG zuzusetzen, um die Anfärbung von Händen und Hautpartien zu vermeiden. Der Fachmann sei daher angehalten gewesen zur Lösung der ihm gestellten Aufgabe aus der Liste der in (2) angeführten

Polyoxyalkylenderivate das in (10) als bevorzugt angeführte PEG oder auch PPG auszuwählen. Der Fachmann habe sich daher bei der Auswahl von PEG oder PPG zur Lösung der bestehenden Aufgabe im Lichte der Lehre von (10) in einer sog. "Einbahnstrassensituation" befunden. Denn aus technischen Gründen bestehe zwischen anionischen (sauren) und kationischen (basischen) direktziehenden Haarfarbstoffen kein Unterschied, wenn es um die unerwünschte Hautanfärbung und deren Vermeidung oder Verminderung gehe, wie den dem Patent zugrundeliegenden Erstunterlagen (siehe I oben) und auch noch dem Patent in der erteilten Fassung (siehe II oben, insbesondere Verwendungsanspruch 4) klar zu entnehmen sei.

[04] Das Naheliegen der Verwendung von PEG und PPG für den genannten Zweck werde durch die Lehre der Entgegenhaltungen (3) und (4) in ein noch deutlicheres Licht gerückt.

Entgegenhaltung (3) empfehle dem Fachmann die Verwendung von PEG in Haarfärbemitteln auf Basis von Haarwachsen, um ein einfaches und rückstandsfreies Ausspülen von direktziehenden Haarfarbstoffen, seien es anionische oder kationische, aus den Haaren mit Wasser zu ermöglichen. Schließlich vermittele auch noch Entgegenhaltung (4) dem Fachmann die Lehre, daß der Zusatz von PEG und PPG zu bestimmten Hautschutzmitteln zur Verhinderung von Hautanfärbungen beim Färben und Tönen von Haaren hervorragend geeignet sei.

[05] In Anbetracht des oben angeführten Standes der Technik, sei das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit auch für den Gegenstand der Ansprüche des

Patents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung nicht erkennbar.

XI. Dem hat die Beschwerdegegnerin widersprochen. Ihr Vorbringen im schriftlichen und mündlichen Beschwerdeverfahren kann inhaltlich folgendermassen zusammengefaßt werden:

[06] Die Erfindung gehe von der Aufgabenstellung aus, ein Haarfärbemittel auf Basis direktziehender kationischer Haarfarbstoffe zu schaffen, das bei der Anwendung eine Hautanfärbung verhindere bzw. zumindest vermindere. Die Losung dieser Aufgabe bestehe darin, einem solchen Haarfärbemittel mindestens ein PEG und/oder PPG zuzusetzen.

[07] Die Beschwerdegegnerin teile nicht die Ansicht der Beschwerdeführerin, daß Entgegenhaltung (2) den nächstliegenden Stand der Technik bilde. Vielmehr sei von Entgegenhaltung (10) als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen. Diese Entgegenhaltung befasse sich zwar unter anderem auch mit der Aufgabe die Anfärbung der Hände beim Haarefärben zu vermeiden, daneben aber zusätzlich noch mit der Aufgabe die Haarfärbe- und Gebrauchseigenschaften zu verbessern und die Stabilität zu erhöhen (siehe erster Absatz auf Seite 2 von (10)).

[08] Die Losung dieser komplexen Aufgabe werde durch eine Zusammensetzung erreicht, die, abweichend von der Erfindung, 0,005 bis 0,2 Gew.-% eines sauren, d. h. anionischen Farbstoffs, 0,5 bis 15 Gew.-% eines spezifischen aromatischen Alkohols, 5 bis 30 Gew.-% eines Polyalkohols und eine Säure zur Einstellung eines pH-Wertes von 2,0 bis 5,5 umfasse. Diese Zusammensetzung

stimme in keinem Parameter mit der essentiellen Kombination nach der Erfindung, nämlich basischer (kationischer) Farbstoff und PEG, überein. Der Zusatz von PEG mit einem Molekulargewicht von 20 000 bis 800 000 nach Anspruch 3 von Entgegenhaltung (10) sei zur Lösung der dort gestellten Aufgabe offenbar nicht essentiell. Gemäß den Angaben auf Seite 10, Abschnitt [0016], von Entgegenhaltung (10) erfolge dessen Zusatz vielmehr zur Erzielung einer verbesserten Gleitfähigkeit und Spreitfähigkeit zur gleichmäßigen Verteilung der Farbe auf dem Haar, dem im Patent angestrebten Verwendungszweck also eher entgegenwirkende Eigenschaften.

[09] Entgegenhaltung (2) gehe von der Aufgabe aus, die Färbeeigenschaften eines Haarfärbemittels auf Basis direktziehender, vorzugsweise saurer Farbstoffe, insbesondere bei wiederholter Anwendung, und gleichzeitig die frisierenden ("hair-dressing") Eigenschaften zu verbessern (siehe Seite 2, letzter Absatz von (2)). Gelöst werde diese Aufgabe durch die Verwendung einer Kombination aus organischem Lösungsmittel, einem Polyoxyalkylenderivat und einem vorzugsweise sauren, direktziehenden Farbstoff. Diese Lehre in (2) könne daher dem Fachmann keineswegs die Anregung vermitteln, zur Lösung der unterschiedlichen, erfindungsgemäß gestellten Aufgabe gerade, in Abkehr von der in (2) bevorzugten Lösung, einen kationischen, d. h. basischen Farbstoff mit einem PEG oder PPG, welche aus in Entgegenhaltung (2) ebenfalls nicht bevorzugten Komponenten ausgewählt seien, zu kombinieren.

[10] Es treffe zwar zu, daß im 1. Absatz auf Seite 4 von Entgegenhaltung (2) festgestellt werde, beim Aufbringen

von Farbspülungen ("hair rinse compositions") und folgendem Auswaschen aus dem Haar könnten Hände und Haut beschmutzt werden, jedoch werde diese Anmerkung in (2) nirgendwo mit dem Zusatz von PEG oder PPG in Verbindung gebracht, sondern stehe zusammenhanglos im Raum und könne nur allenfalls dann, wenn sie durch die Kenntnis der Erfindung ergänzt werde, mit einem solchen Zusatz in Zusammenhang gebracht werden, was als ex post facto-Betrachtung selbstverständlich unzulässig sei.

[11] Ein Naheliegen der Erfindung lasse sich somit aus (10) und (2) auch bei gemeinsamer Betrachtung nicht ableiten, eher sei das Gegenteil der Fall. Außerdem wisse der Chemiker, daß die Zusammensetzung und daher auch die Wirkungen von basischen Haarfarbstoffen einerseits und sauren Haarfarbstoffen andererseits verschieden seien und daraus resultierend, daß nicht nur allein die haarfärbende Wirkung, sondern infolge der unterschiedlichen elektrostatischen Eigenschaften auch die Wechselwirkungen mit der Haut, wie beispielsweise die Fleckenbildung, unterschiedlich seien. Der Versuch der Beschwerdeführerin, zwischen diesen Problemen nicht zu differenzieren, sei nicht fachgerecht und geschehe in Kenntnis der Erfindung.

[12] Entgegenhaltung (4) beschreibe ein Hautschutzmittel, das vor dem Haarfärbevorgang aufgebracht werde und deshalb auch keinen Haarfarbstoff enthalte. Diese Entgegenhaltung führe von der Erfindung weg, da hier die Lösung der bestehenden Aufgabe im Auftragen des Hautschutzmittels vor dem Haarefärben gesehen werde. Dies hätte den Fachmann eher davon abgehalten, statt dessen einen Bestandteil des Hautschutzmittels nach (4) direkt einer Färbemittelzusammensetzung zuzusetzen und

damit einen überraschenden, in keiner Weise vorhersehbaren Effekt zu erzielen.

[13] Entgegenhaltung (3) schließlich betreffe ein Haarwachs. Von einem die Hautanfärbung beim Haarefärben mit kationischen Farbstoffen vermindern oder gar verhindernden Effekt sei in (3) keine Rede. Diese Entgegenhaltung vermöge zur Losung der erfindungsgemäßen Aufgabe naturgemäß nichts beizutragen, da Aufgabe und Losung von der Erfindung verschieden seien.

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

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde erfüllt die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 sowie der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.
2. Wie den Ausführungen in VII und VIII oben zu entnehmen ist, wurde der Versuchsbericht der Beschwerdeführerin erst etwa vier Jahre nach Einlegen der Beschwerde, drei Jahre und neun Monate nach Vorlage der Beschwerdebegründung und nur etwa eineinhalb Monate vor der für 31. Mai 2005 angesetzten mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, nämlich am 29. April 2005, eingereicht.

Die Beschwerdegegnerin hat in ihrer Antwort vom 17. Mai 2005 auf die obige Eingabe der Beschwerde-

führerin hin beantragt, daß deren Versuchsbericht als verspätet vorgebrachtes Beweismittel nicht zum Verfahren zugelassen werde. Außerdem hat sie beantragt, daß ihr eigener, mit der Eingabe vom 17. Mai 2005 eingereichter Versuchsbericht ebenfalls als Beweismittel zum Verfahren zugelassen werde, falls die Kammer beabsichtige den Versuchsbericht der Beschwerdeführerin ins Verfahren einzuführen.

- 2.1 Es ist daher eine Entscheidung über die Zulassung der verspätet eingereichten Versuchsberichte zum Verfahren zu treffen.

- 2.2 Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung als Begründung für die verspätete Vorlage ihres Versuchsberichts im wesentlichen vorgetragen, in ihrem Heimatland, Frankreich, sei die Vornahme der für den Versuchsbericht erforderlichen Tests an natürlicher Haut von Versuchspersonen nicht gestattet. Irgendeinen Nachweis zur Stütze dieses Vorbringens hat sie jedoch nicht vorgelegt. In diesem Zusammenhang machte die Beschwerdeführerin dann geltend, es habe sich in ihren Laboratorien erst seit kurzer Zeit die Möglichkeit eröffnet, das in den Tests zur Hautanfärbung nunmehr eingesetzte, in einem Kulturmedium gezüchtete Hautmodell mit der Bezeichnung "EPISKIN" zur Ausführung dieser Tests zu verwenden.

- 2.3 Diese Argumentation kann die Kammer nicht überzeugen. Zum einen hat die Beschwerdeführerin auf Nachfrage der Kammer zwar bestätigt, daß das Hautmodell mit der Bezeichnung "EPISKIN" für jedermann frei zugänglich und frei verfügbar ist, hat aber keine, wie immer gearteten Angaben darüber gemacht oder machen können, seit wann

dieses Hautmodell tatsächlich schon zugänglich und verfügbar war.

Zum anderen teilt die Kammer die Ansicht der Beschwerdegegnerin, daß es in Abwesenheit von jeglichen Unterlagen, die das Gegenteil beweisen, nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Durchführung der erforderlichen Tests an Versuchspersonen nicht gestattet gewesen sei, da in diesen Tests Haarfärbemittel eingesetzt wurden, welche seit langer Zeit Bestandteile von käuflich erwerbbaaren Haarfärbemitteln sind und diese damit nach wie vor zum Färben und Tönen von Haaren an Menschen Verwendung finden und für diesen Zweck auch allgemein zugelassen sind.

- 2.4 Bei dieser Sachlage fehlt es eindeutig an einer ausreichenden Rechtfertigung, auf deren Grundlage die Kammer das ihr in Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumte Ermessen zugunsten der Beschwerdeführerin ausüben und den verspätet eingereichten Versuchsbericht zum Verfahren zulassen könnte.
- 2.5 Da die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf Zulassung ihrer eigenen Vergleichsversuche ausdrücklich von der Entscheidung der Kammer über die Zulassung der Vergleichsversuche der Beschwerdeführerin abhängig gemacht hat, ist dem Antrag der Beschwerdegegnerin in Hinblick auf die diesbezügliche negative Entscheidung der Kammer die Grundlage entzogen.
- 2.6 Die Kammer hat daher nach Anhörung der Parteien in der mündlichen Verhandlung die Entscheidung getroffen, keinen der beiden Versuchsberichte ins Verfahren einzuführen.

3. Die Kammer vertritt in Übereinstimmung mit dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung die Ansicht, daß hinsichtlich des Mittels zur Färbung und Tönung von menschlichen Haaren gemäß Anspruch 1 des Patents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung von Entgegenhaltung (2) als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen ist. Denn (2) beschreibt ein kosmetisches Haarbehandlungsmittel, welches gemäß Anspruch 1 als Komponente (A) 0.5 bis 50 Gew.-% eines Polyoxyalkylenderivats, als Komponente (B) 0.5 bis 70 Gew.-% eines organischen Lösungsmittels und als Komponente (C) 0.001 bis 0.2 Gew.-% eines direktziehenden Haarfarbstoffs enthält und eine Pufferkapazität von 0.002 bis 0.2 Grammäquivalente/l aufweist.

3.1 Den Angaben in Zeilen 13 und 14 auf Seite 5 von (2) zufolge, finden innerhalb der in Abschnitt [0007] auf den Seiten 5 und 6 von (2) offenbarten breiten Gruppe von möglichen Polyoxyalkylenderivaten (Komponente A) unter anderem PEG und PPG bevorzugt Verwendung, wobei diese Polyoxyalkylenderivate gemäß den Angaben in Abschnitt [0008] auf Seite 6 von (2) bevorzugt 10 bis 50 Moleinheiten an Äthylenoxid enthalten und gemäß den Angaben in Abschnitt [0009] in dem bekannten Haarbehandlungsmittel bevorzugt in einer Menge von 5 bis 30 Gew.-% bezogen auf die Gesamtzusammensetzung enthalten sind.

Als direktziehende Haarfarbstoffe (C) finden den Angaben in Abschnitt [0015] auf den Seiten 8 bis 10 von (2) zufolge neben Nitrofarbstoffen und sauren, bzw. anionischen, auch basische bzw. kationische

Haarfarbstoffe Verwendung. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin trifft zu, daß mit den Farbstoffen Basic Brown 17 ("Sienna Brown"), Basic Brown 16 ("Mahogany") und Basic Blue 99 ("Steel Blue") in (2), neben anderen, gerade jene kationischen (basischen) direktziehenden Haarfarbstoffe bereits ausdrücklich erwähnt sind, welche auch in allen drei Beispielen des Patents Verwendung finden.

- 3.2 In Entgegenhaltung (2) wird ausgeführt, daß bei Anwendung der dort beschriebenen kosmetischen Haarbehandlungsmittel neben einer ausgezeichneten, lang anhaltenden Formung der Haare ("hair-dressing effect") auch eine gute Haarfärbung ("hair-dying effect") erzielt wird, wobei diese haarfärbende Wirkung bei wiederholter Anwendung des Mittels graduell verbessert werden kann (siehe Abschnitt [0026] auf den Seiten 14 und 15 von (2)).
- 3.3 Wie sich aus den obigen Ausführungen zweifelsfrei ergibt, fällt die in Anspruch 1 des Patents definierte Gruppe von Mitteln zur Färbung und Tönung von menschlichen Haaren, welches mindestens einen direktziehenden kationischen Haarfarbstoff und 0.5 bis 10 Gew.-% mindestens eines PEG und/oder PPG, berechnet auf die Gesamtzusammensetzung des anwendefertigen Haarfärbemittels, enthält, hinsichtlich **sämtlicher im Anspruch 1 angeführten Merkmale** unter die in Entgegenhaltung (2) definierte größere Gruppe.
- 3.4 Entgegenhaltung (2) enthält auf Seite 4, Zeilen 2 bis 5 den Hinweis, daß Haarfärbemittel auf Basis von direktziehenden Haarfarbstoffen generell den Nachteil aufweisen, daß diese bei der Anwendung nicht nur

bestimmungsgemäß das Haar, sondern auch die Hände und die Haut an den Stellen, wo immer diese mit der Haut in Berührung kommen, anfärben. Von diesem bekannten Nachteil solcher Haarfärbemittel geht auch die Aufgabenstellung in der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (siehe Seite 2, Zeilen 1 bis 7) und auch weiterhin das Patent, nach Berücksichtigung des im Prüfungsverfahren ermittelten Standes der Technik, aus (siehe Seite 2 der Patentschrift, Zeilen 15 bis 21).

- 3.5 Die dem Gegenstand des Anspruchs 1 zugrundeliegende Aufgabe gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik gemäß (2) kann daher in Übereinstimmung mit den Angaben in der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (*loc. cit.*) und im Patent (*loc. cit.*) darin gesehen werden, ein Mittel zum Tönen und Färben von Haaren auf Basis direktziehender Haarfarbstoffe zu schaffen oder bereitzustellen, welches die in Punkt 3.2 oben angeführten Nachteile nicht aufweist, d. h. eine unerwünschte Hautanfärbung vermindert oder gänzlich vermeidet.
- 3.6 Zur Lösung dieser Aufgabe wird in Anspruch 1 ein Mittel auf Basis mindestens eines direktziehenden kationischen Haarfarbstoffs vorgeschlagen, welches 0.5 bis 10 Gew.-% mindestens eines PEG und/oder PPG berechnet auf die Gesamtzusammensetzung des anwendungsfertigen Haarfärbemittels enthält.

In Anbetracht der Offenbarung der Erfindung in der Anmeldung und der Patentschrift und der darin angegebenen Beispiele und Vergleichsbeispiele ist die Kammer überzeugt, daß die Aufgabe einleuchtend gelöst

wurde. Dem hat die Beschwerdeführerin auch nicht widersprochen.

4. Im Beschwerdeverfahren wurde weder die Neuheit des zur Lösung der oben angeführten Aufgabe vorgeschlagenen Mittels gemäß Anspruch 1 und den abhängigen Ansprüchen 2 und 3 noch die Neuheit des Verwendungsanspruchs 4 in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung (siehe IV oben) weiterhin in Frage gestellt. Da die Kammer hinsichtlich der Neuheit zu keinem abweichenden Ergebnis gelangt ist, erübrigen sich weitere Ausführungen zu diesem Punkt.

5. Strittig ist jedoch nach wie vor, ob die vorgeschlagene Lösung der bestehenden Aufgabe in Anbetracht des entgegengehaltenen Standes der Technik auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hängt im vorliegenden Fall grundsätzlich von der Antwort auf die Frage ab, ob es für den Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik nahegelegen hat, zur Lösung der bestehenden Aufgabe aus der in Entgegenhaltung (2) offenbarten breiteren Gruppe von Haarfärbemitteln auf Basis von direktziehenden Haarfarbstoffen mit einem Gehalt von 0.5 bis 50 Gew.-% eines Polyoxyalkylenderivats eine engere Gruppe auszuwählen, die anspruchsgemäß mindestens einen direktziehenden kationischen Haarfarbstoff in Kombination mit 0.5 bis 50 Gew.-% an mindestens einem PEG und/oder PPG als Polyoxyalkylenderivat enthält, oder ob eine solche Auswahl für den Fachmann nicht naheliegend war.

- 5.1 Die Kammer teilt die Ansicht der Beschwerdegegnerin, daß (2) zwar den Nachteil der Hautanfärbung bei Anwendung

von Haarfärbemitteln auf Basis von direktziehenden Haarfarbstoffen erwähnt, jedoch keine Lösung zur Vermeidung dieses Nachteils vorschlägt.

- 5.2 Dem Fachmann, der sich im Stand der Technik nach einer Lösung der bestehenden Aufgabe umseh, wäre jedoch unweigerlich auf Entgegenhaltung (10) gestoßen. Dieser Entgegenhaltung hätte er die zentrale Lehre entnommen, daß im Falle der Anwendung von Haarfärbemitteln auf Basis von anionischen, bzw. sauren, direktziehenden Farbstoffen die Hautanfärbung durch Zusatz eines PEG mit einem mittleren Molekulargewicht von 20 000 bis 800 000 zum Haarfärbemittel in einer Menge von mindestens 5 Gew.-% gänzlich verhindert oder zumindest vermindert werden kann (siehe Entgegenhaltung (10): insbesondere Anspruch 1 in Verbindung mit Anspruch 3, Seite 2, Zeilen 1 bis 3 ["Effect"], Abschnitt [0001] auf Seite 3, Abschnitte [0004] und [0005] auf Seite 5 und Abschnitte [0009] und [0010] auf Seite 8).

Der Fachmann enthielt somit durch die Lehre von (10) einen entscheidenden und zielführenden Hinweis, zur Lösung der Aufgabe aus der Liste der in (2) offenbarten Polyoxyalkylenderivate PEG auszuwählen.

- 5.3 Ebenso wäre dem Fachmann bei Durchsicht des Standes der Technik auch Entgegenhaltung (4) nicht entgangen. Denn diese Entgegenhaltung offenbart unter anderem die Verwendung eines Hautschutzmittels zur Verhinderung der Hautanfärbung beim Färben und Tönen von Haaren, wobei dieses Hautschutzmittel als wesentliche Bestandteile mindestens ein PEG mit einem mittleren Molekulargewicht von 2700 bis 7500 und mindestens ein PPG mit einem

mittleren Molekulargewicht von 5600 bis 9000 enthält (siehe insbesondere Beispiele 1 bis 4).

Das in (4) offenbarte Hautschutzmittel wird in der Weise zur Verhinderung der Hautanfärbung beim Färben und Tönen von Haaren angewandt, daß man auf die an den Haaransatz angrenzenden Hautpartien, üblicherweise 1 bis 2 cm breit, eine ausreichende Menge, im allgemeinen 5 bis 10 Gramm, des vorstehend genannten Hautschutzmittels gleichmäßig aufträgt und sodann das Haar mit einem Haarfärbemittel behandelt, worauf das Haar gegebenenfalls mit einem Shampoo gewaschen und mit einem Haarpflegemittel, das mit Wasser wieder ausgespült wird, behandelt wird. Das zuvor aufgetragene Hautschutzmittel wird beim Waschen und Spülen gleichzeitig rückstandsfrei entfernt (siehe insbesondere Seite 6, Zeilen 15 bis 29).

Die Kammer verkennt nicht, daß das in (4) offenbarte Hautschutzmittel selbst keinen Haarfarbstoff enthält. Entscheidend für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im vorliegenden Fall ist jedoch die aus (10) bereits bekannte und durch Entgegenhaltung (4) dem Fachmann wiederum erneut vermittelte technische Lehre, nämlich daß Mittel, welche zumindest ein PEG und/oder PPG enthalten, die Hautanfärbung beim Färben und Tönen von Haaren verhindern, wobei diese Lehre in (4) hinsichtlich der Natur des beim Färben oder Tönen angewandten Haarfärbemittels keinerlei Einschränkung kennt.

In Anbetracht des Standes der Technik ist das nachfolgend angeführte Argument der Beschwerdegegnerin nicht stichhaltig, nämlich daß die Tatsache, wonach in (4) die Lösung der bestehenden Aufgabe im Auftragen des

Hautschutzmittels vor dem Haarefärben gesehen werde, von der Erfindung wegführe und den Fachmann eher davon abgehalten hätte ein PEG oder PPG direkt einer Färbemittelzusammensetzung zuzusetzen. Diesem Argument fehlt jede Überzeugungskraft, da dem Fachmann aus der Entgegenhaltung (10) bereits vor dem Prioritätstag des Patents bekannt war, daß bei Zusatz von PEG direkt zur Färbemittelzusammensetzung der genau gleiche Effekt, wie bei getrennter Anwendung, nämlich die Vermeidung oder Verminderung der Hautanfärbung beim Färben und Tönen von Haaren, erzielt wird.

- 5.4 Schließlich wäre der Fachmann bei einer Suche nach einer Lösung der Aufgabe auch Entgegenhaltung (3) nicht verborgen geblieben. Zwar verkennt die Kammer keineswegs, daß (3) ein Haarwachs und kein Haarfärbemittel betrifft. Jedoch ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, daß der Fachmann sich bei einer Suche nach der Lösung einer bestehenden Aufgabe neben dem einschlägigen Fachgebiet auch in technisch verwandten Fachgebieten umsieht und diese kennt. Er wäre ihm daher aus (3) bekannt gewesen, daß Haarfärbemittel auf Basis von Haarwachsen, welche neben üblichen kosmetischen Haarfarbstoffen 10 bis 41 Gew.-% PEG mit einem Molekulargewicht von 3000 bis 5000 enthalten, mit Wasser besonders leicht und rückstandsfrei entfernt werden können (siehe (3): insbesondere Anspruch 1 in Verbindung mit Seite 3, Zeilen 15 bis 18 und 25 bis 32, Beispiele 4 bis 8). Nach Ansicht der Kammer kann die Lehre von Entgegenhaltung (3) hinsichtlich der leichten und rückstandsfreien Entfernung von Haarfärbemitteln auf Basis von Haarwachsen, die PEG enthalten, mit Wasser in Zusammenschau mit der Lehre von (10) und (4) mindestens

als weiterer, an den Fachmann gerichteter Hinweis dahingehend verstanden werden, daß die Verwendung von PEG und/oder PPG für die Verhinderung oder Verminderung der Hautanfärbung beim Färben und Tönen von Haaren ursächlich ist.

- 5.5 Es ist noch die Frage zu beantworten, ob die Lösung der bestehenden Aufgabe durch Auswahl von PEG und PPG aus der Liste der Polyoxyalkylenderivate in (2) einerseits in Zusammenhang mit der Beschränkung auf die in (2) ebenfalls bereits in Betracht gezogenen kationischen, bzw. basischen, direktziehenden Haarfarbstoffe andererseits auf erfinderischer Tätigkeit beruht.
- 5.6 In diesem Zusammenhang ist zunächst festzustellen, daß entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin aus der Offenbarung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Aufgabe oder Teilaufgabe auch nur im entferntesten herleitbar ist, die nur durch Haarfärbemittel gemäß Anspruch 1 mit der Kombination kationische (basische) Haarfarbstoffe und PEG und/oder PPG, nicht aber gleichermaßen durch die ursprünglich offenbarten und ebenfalls beanspruchten Haarfärbemittel mit der Kombination anionische (saure) Haarfarbstoffe und PEG und/oder PPG gelöst würde. Ebenso sind in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine technischen Effekte und keine Wirkung im weitesten Sinn für die nunmehr beanspruchten Erfindung erkennbar, die nur durch die Kombination kationische (basische) Haarfarbstoffe und PEG und/oder PPG, nicht aber gleichermaßen durch die Kombination anionische (saure) Haarfarbstoffe und PEG und/oder PPG erzielt würden. Bereits aus diesem Grund ist schwer erkennbar, daß die oben angeführte Beschränkung auf kationische

Haarfarbstoffe, bzw. die Auswahl der Kombination direktziehender kationischer Farbstoff und PEG oder PPG aus (2), mehr als nur den Rückzug auf eine von zwei ursprünglich als völlig gleichwertig offenbarten alternativen Ausführungsformen darstellt, von denen die nicht mehr beanspruchte Alternative bereits aus Entgegenhaltung (10) bekannt war (siehe 5.2 oben).

- 5.7 Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, der Fachmann wäre davon ausgegangen, die Zusammensetzung und daher auch die Wirkung von basischen Haarfarbstoffen einerseits und sauren Haarfarbstoffen andererseits würden sich derart weitgehend unterscheidenden, daß nicht nur die haarfärbende Wirkung, sondern infolge der unterschiedlichen elektrostatischen Eigenschaften auch die Wechselwirkungen mit der Haut, wie beispielsweise die Fleckenbildung, grundsätzlich verschieden seien, ist durch nichts belegt worden. Durch diese Argumentation scheint die sich die Beschwerdeführerin auf eine Meinung in der Fachwelt, im Sinne eines Vorurteils, zu berufen, welche den Fachmann davon abgehalten hätte, zur Lösung der bestehenden Aufgabe die Lehre von (10) auf kationische (basische) Farbstoffe zu übertragen und aus (2) Haarfärbemittel mit der Kombination kationischer Farbstoff und PEG und/oder PPG auszuwählen. Derjenige, der sich auf die Überwindung eines Vorurteils beruft, muß sich mit seiner Lösung über die herrschende Lehrmeinung der Fachwelt, d. h. über ihre einhelligen Erfahrungen und Vorstellungen, hinwegsetzen und dies auch entsprechend belegen (vgl. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Auflage 2001, I.D.7.2). Den Versuch einen derartigen Nachweis zu erbringen, hat die Beschwerdegegnerin jedoch

im Verlauf des gesamten Beschwerdeverfahrens nicht unternommen.

- 5.8 Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, daß die Lösung der bestehenden Aufgabe durch die Auswahl der Mittel zum Färben und Tönen von Haaren gemäß Anspruch 1 des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung aus der breiteren in (2) offenbarten Gruppe für den Fachmann im Lichte des entgegengehaltenen Standes der Technik, insbesondere durch eine Kombination der Lehre von Entgegenhaltung (2) mit jener der Entgegenhaltungen (10) und (4), nahegelegen hat und deshalb nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Townend

J. Riolo