

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. Juli 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0802/03 - 3.3.07

Anmeldenummer: 97115057.8

Veröffentlichungsnummer: 0827737

IPC: A61K 7/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Aufhellung, Glanzverbesserung und Färbung von menschlichen Haaren

Patentinhaber:

KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH

Einsprechende:

L'ORÉAL

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 83, 111(1), 123(2) und (3)

EPÜ R. 57a

Schlagwort:

"Neuheit - bejaht"

"Bekannte Zusammensetzung dient nicht dem beanspruchten Zweck"

"Ausführbarkeit - bejaht"

"Kein ausreichender Beweis für die Nicht-Ausführbarkeit"

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/88, T 0219/83

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0802/03 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 12. Juli 2007

Beschwerdeführer: KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH
(Patentinhaber) Pfungstädter Str. 92-100
D-64297 Darmstadt (DE)

Vertreter: Stein-Dräger, Christiane
Hoffmann - Eitle
Patent- und Rechtsanwälte
Arabellastrasse 4
D-81925 München (DE)

Beschwerdegegner: L'ORÉAL
(Einsprechender 03) 14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Vertreter: Dossmann, Gérard
Bureau Casalonga & Josse
Bayerstrasse 71/73
D-80335 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 6. Juni 2003
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0827737 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Perryman
Mitglieder: B. Struif
F. Rousseau

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Anmeldung mit der Anmeldenummer 97 115 057.8, die am 30. August 1997 eingereicht und für die eine Priorität vom 4. September 1996 (DE 19635877) beansprucht ist, wurde mit Wirkung vom 6. Dezember 2000 das europäische Patent Nr. 0 827 737 erteilt. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 5 lauteten wie folgt:

"1. Verwendung eines Mittels, das 0,5 bis 12 Gew.-% Wasserstoffperoxid, berechnet auf die Gesamtzusammensetzung, in einer wässrigen Grundlage enthält, sowie eine Viskosität von 1 000 bis 10 000 mPa.s bei 25°C (gemessen im Brookfield-Viskosimeter RVT mit Spindel Nr. 4 bei 20 rpm) und einen pH-Wert von 3 bis 7 aufweist, zur Aufhellung und Glanzverbesserung menschlicher Haare."

"5. Verfahren zum Behandeln von dauergewelltem Haar, dadurch gekennzeichnet, dass mit einer Reduktionsmittel-Zusammensetzung verformtes Haar nach dem Spülen mit Wasser, gegebenenfalls nach Durchführung einer Zwischenbehandlung, in an sich üblicher Weise durch Aufbringen einer Oxidationsmittel-Zusammensetzung fixiert, anschließend eine Zusammensetzung enthaltend 0,5 bis 12 Gew.-% Wasserstoffperoxid, berechnet auf die Gesamtzusammensetzung, mit einer Viskosität von 1000 bis 10000 mPa.s bei 25°C (gemessen im Brookfield-Viskosimeter RVT mit Spindel Nr. 4 bei 20 rpm), aufgebracht und nach fünf- bis dreißigminütiger Einwirkung desselben ausgespült wird."

II. Gegen die Erteilung wurden drei Einsprüche eingelegt, mit dem Antrag, das Patent aufgrund von Artikel 100(a)

EPÜ wegen mangelnder Neuheit und fehlender erfinderischen Tätigkeit in vollem Umfang zu widerrufen. Die Einsprechende 03 begründete ihren Einspruch zusätzlich mit fehlender Ausführbarkeit nach Artikel 100(b) EPÜ. Die Einsprüche waren unter anderem auf folgenden Stand der Technik gestützt:

D1: WO-A-95/20939

D2: EP-A-0 133 905

D4: Vergleichsversuche der Einsprechenden 03, eingereicht mit der Einspruchseinlegung

D5: EP-B-0 184 785

D11: WO-A-97/01323

D12: Technischer Versuchsbericht, eingereicht von der Einsprechenden 02 mit der Einspruchseinlegung

D13: WO-A-88/01161

- III. Mit Schreiben vom 4. Dezember 2001 bzw. 14. März 2002 erklärte die Einsprechende 01 bzw. 02 die Rücknahme ihres Einspruchs.
- IV. Mit der am 6. Juni 2003 zur Post gegebenen Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde das Patent widerrufen. Der Entscheidung lag die erteilte Fassung als einziger Antrag zu Grunde.
- V. Zur Begründung wurde im wesentlichen folgendes ausgeführt:
- a) Anspruch 1 sei auf die Verwendung einer wässrigen Wasserstoffperoxidlösung zur Aufhellung und Glanzverbesserung menschlicher Haare gerichtet. Die Verwendung der Zusammensetzung zu einem bestimmten Zweck sei nur dann ein technisches

Merkmal im Sinne der Entscheidung G2/88 (ABl. 1990, 93), wenn der zu erzielende Effekt tatsächlich auch im beanspruchten Bereich erzielt werde. Es gebe keine ausreichenden Belege, dass die verwendete Zusammensetzung, die einen bestimmten Anteil an H_2O_2 , einen bestimmten pH und eine bestimmte Viskosität aufweise, zu einem verbesserten Glanz führe. Eine Verbesserung trete nur dann auf, wenn entsprechende Stoffe zur Glanzverbesserung eingesetzt würden. Daher beruhe die Glanzverbesserung nicht alleine auf der ausgewählten Viskosität, so dass die Verwendung zur Glanzverbesserung nicht als technisches Merkmal betrachtet werden könne.

- b) Der Gegenstand von Anspruch 1 sei ausführbar, da lediglich die Aufhellung durch wasserstoffperoxidhaltige Zusammensetzungen als technisches Merkmal betrachtet werden könne.

- c) Beispiel 9 von D11 beschreibe eine wässrige Zusammensetzung, die Wasserstoffperoxid enthalte. Solche Zusammensetzungen führten zur Bleichung und damit Aufhellung des Haares. Nach dem Versuchsbericht D12 habe eine solche Zusammensetzung eine Viskosität von 8800 mPa.s und einen pH Wert von 6.05. Obwohl D11 Färbemittel betreffe, seien Farbstoffe nach dem Streitpatent nicht ausgeschlossen und ausdrücklich im Anspruch 3 und 4 vorgesehen. Deshalb sei der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber D11 nicht mehr neu.

- d) Die Neuheit von Anspruch 5 gegenüber Beispiel 6B von D13 sei gegeben, da dieses Beispiel keine Viskositätsangabe enthalte, und im Versuchsbericht der Einsprechenden die Daten nicht eindeutig vergleichbar seien.

- VI. Am 23. Juli 2003 legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein, die am 13. Oktober 2003 begründet wurde. Mit der Beschwerdebegründung wurden drei Hilfsanträge eingereicht. Die erteilte Fassung wurde als Hauptantrag weiterverfolgt. Ferner wurden zwei Versuchsberichte überreicht.
- VII. Mit Bescheid vom 25. April 2007 nahm die Kammer zu den Punkten Stellung, die in der mündlichen Verhandlung erörtert werden sollten.
- VIII. In Reaktion auf den Bescheid reichte die Beschwerdeführerin mit ihrer Eingabe vom 12. Juni 2007 einen neuen Hauptantrag und sieben Hilfsanträge ein, die die bisherigen Anträge ersetzten. Ferner überreichte sie einen dreiteiligen Versuchsbericht ein.
- IX. Die mündliche Verhandlung fand am 12. Juli 2007 statt, in deren Verlauf die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag (Ansprüche 1 bis 5) als einzigen Antrag einreichte. Die Ansprüche 1 und 5 hatten dabei folgenden Wortlaut:
- "1. Verwendung eines Mittels, das 0,5 bis 12 Gew.-% Wasserstoffperoxid und 0,1 bis 5 Gew.-% eines Verdickungsmittels, ausgewählt aus

Hydroxyalkylcellulosen, Guar Gum und dessen Derivaten, Xanthan Gum, Maltodextrinen, Acrylsäurehomo- und -copolymerisaten, wobei die Mengen jeweils auf die Gesamtzusammensetzung berechnet sind, in einer wässrigen Grundlage enthält, sowie eine Viskosität von 1000 bis 10000 mPa.s bei 25°C (gemessen im Brookfield-Viskosimeter RVT mit Spindel Nr. 4 bei 20 rpm) und einen pH-Wert von 4 bis 7 aufweist, zur Aufhellung und Glanzverbesserung menschlicher Haare."

"5. Verfahren zur Aufhellung und Glanzverbesserung von dauergewelltem Haar, dadurch gekennzeichnet, dass mit einer Reduktionsmittel-Zusammensetzung verformtes Haar nach dem Spülen mit Wasser, gegebenenfalls nach Durchführung einer Zwischenbehandlung, in an sich üblicher Weise durch Aufbringen einer Oxidationsmittel-Zusammensetzung fixiert, anschließend eine Zusammensetzung enthaltend 0,5 bis 12 Gew.-% Wasserstoffperoxid und 0,1 bis 5 Gew.-% eines Verdickungsmittels, ausgewählt aus Hydroxyalkylcellulosen, Guar Gum und dessen Derivaten, Xanthan Gum, Maltodextrinen, Acrylsäurehomo- und -copolymerisaten, wobei die Mengen jeweils auf die Gesamtzusammensetzung berechnet sind, mit einer Viskosität von 1000 bis 10000 mPa.s bei 25°C (gemessen im Brookfield-Viskosimeter RVT mit Spindel Nr. 4 bei 20 rpm), und einem pH-Wert von 4 bis 7, aufgebracht und nach fünf- bis dreißigminütiger Einwirkung desselben ausgespült wird."

- X. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes aus:

- a) Im neuen Hauptantrag seien die unabhängigen Ansprüche 1 und 5 durch Aufnahme der Menge von ausgewählten Verdickungsmitteln präzisiert und der pH-Wert auf 4 bis 7 spezifiziert. Diese Änderungen seien klar und aus den ursprünglichen Unterlagen ableitbar. Sie dienten auch dazu, einen Einspruchsgrund nach Regel 57a EPÜ auszuräumen.
- b) Die neuen Anträge und Versuchsberichte seien nicht verspätet, da sie durch die im Bescheid der Kammer aufgeworfenen Fragen veranlasst und innerhalb der gesetzten Frist eingereicht seien. Die Unterlagen seien der Beschwerdegegnerin auch direkt übersandt worden. Im erteilten Patentanspruch 1 sei der pH-Wert bereits angegeben und nunmehr lediglich weiter eingeschränkt worden. In den erteilten Patentansprüchen 1 und 5 sei die Viskosität als wesentliches Merkmal herausgestellt. Wie aus der Streitpatentschrift hervorgehe, werde die Viskosität durch Zugabe eines Verdickungsmittels eingestellt. Die Änderungen seien daher für die Beschwerdegegnerin nicht überraschend. Durch die Änderungen entstehe auch kein neuer Fall, deren Behandlung für die Beschwerdegegnerin unzumutbar sei. Die Beschwerdegegnerin hätte auch eine Verschiebung der Verhandlung beantragen können.
- c) Bei Beurteilung der Neuheit seien die technischen Merkmale der Ansprüche zu berücksichtigen. Diese technische Merkmale seien nicht nur die Zusammensetzung des Mittels sondern auch deren technischen Effekte, die zu einer neuen Verwendung führten. Bei der Neuheit gegenüber Beispiel 9 von D11 sei zu beachten, dass dort eine

Oxidationsfarbe eingesetzt werde.

Wasserstoffperoxid sei in D11 für die Entwicklung der Farben notwendig und diene daher einem anderen Zweck und werde daher nicht zur Aufhellung und Glanzverbesserung der Haare eingesetzt. Zwar werde in D11 eine Glanzerhöhung angesprochen, jedoch sei hierfür ein besonderer Pflegestoff, nämlich L-Serin vorgesehen. Nach Beispiel 9 habe das vor der Behandlung ergraute und mittelbraune Haar nach der Behandlung eine dunklere Farbe, wie dies durch einen Versuchsbericht belegt sei. Der beanspruchte Verwendungszweck sei also aus D9 nicht ableitbar. Der unterschiedliche Anwendungszweck sei aber nach der Entscheidung der großen Beschwerdekammer G 02/88 (*supra*) als technisches Merkmal anerkannt worden und bei der Neuheit zu berücksichtigen. Die Zusammensetzungen nach Dokument D2, S. 19, würden zur Neutralisation aber nicht zur Aufhellung oder Glanzverbesserung eingesetzt und hätten auch einen pH Wert außerhalb des beanspruchten Bereiches oder enthielten kein Verdickungsmittels wie beansprucht. Das Beispiel 1a von D13 enthalte einen Oxidationsfarbstoff und werde nicht zur Aufhellung oder Glanzverbesserung verwendet. Außerdem enthalte das Beispiel nicht das ausgewählte Verdickungsmittel. Die Gegenstand der Ansprüche 1 und 5 sei daher gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik neu.

- d) Bei der Ausführbarkeit sei zu beachten, dass der Anspruch im Lichte der Beschreibung zu lesen sei. Das Streitpatent ziele auf eine Aufhellung und Glanzverbesserung der Haare ab. Diese technischen Wirkungen würden durch das Vorhandensein von

Wasserstoffperoxid, die Einstellung der Viskosität durch ein Verdickungsmittel und den pH Wert erreicht. Die Aufhellung ziele auf eine hellere Haarfarbe ab und sei damit von einer Färbung des Haares zu unterscheiden. Durch die Beispiele sei belegt, dass eine Zusammensetzung der anspruchsgemäß verwendeten Art, die beanspruchten technischen Wirkungen nach der Anwendung zeige und der Fachmann die Beispiele auch nachvollziehen könne. Dies gelte auch für Ausführungsformen, die Farbstoffe enthielten. Im Streitpatent seien speziell nur direkt ziehende Haarfarbstoffe aufgeführt. Nach den Beispielen 3 und 4 des Streitpatents führten solche Farbstoffe nicht nur zur Glanzverbesserung sondern auch zu einer Aufhellung. Dies könne experimentell weiter belegt werden. Auch dunkle Farbstoffe könnten eingesetzt werden, wenn der Fachmann beachte, welche Ausgangsfarbe das zu tönende Haar habe. Hierzu seien weder viele Versuche nötig noch stelle es einen unzumutbaren Aufwand dar, den Farbstoff und die benötigte Menge so zu wählen, dass eine Aufhellung stattfinde. Die Beschwerdegegnerin habe nicht gezeigt, dass die Beispiele 3 und 4 nicht nacharbeitbar seien und nicht zu den gewünschten Wirkungen führten.

- e) Nach Versuchsbericht-1 und -2, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, zeigte weder die Anwesenheit eines Fettalkohols noch die von Polyethylenglykol einen Einfluss auf die gewünschten Eigenschaften. In den weiteren Vergleichsversuchen vom 12. Juni 2007 sei gezeigt, dass eine Glanzverbesserung und Aufhellung nur dadurch erreicht werde, wenn sowohl

die Viskosität als auch der pH-Wert im beanspruchten Bereich eingestellt werde.

- f) Da die erste Instanz die Frage der erfinderischen Tätigkeit noch nicht behandelt habe, und die Ansprüche wesentlich geändert worden seien, sollte die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverwiesen werden.

XI. Die Auffassung der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) kann wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Die neuen Anträge und Versuchsberichte seien erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht und daher verspätet. Durch die Aufnahme der Verdickungsmittel in Anspruch 1 werde ein neues Merkmal eingeführt, das nur in der Beschreibung nicht aber in den erteilten Ansprüchen erwähnt sei. Die Beschwerdeführerin hätte mehr als vier Jahre Zeit gehabt, geänderte Anträge ins Verfahren einzureichen. Auch die Änderung des pH-Werts führe zu neuen Diskussionspunkten. Dadurch werde der Streitgegenstand auf eine völlig andere Grundlage gestellt als bei der Beschwerdebegründung. Insbesondere im Hinblick auf die Straffung des Verfahrens nach der neuen Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, die hier anwendbar sei, seien solche Anträge nicht zuzulassen.
- b) Die vorgenommenen Änderungen würden keinen Einspruchsgrund nach Regel 57a EPÜ ausräumen, da Beispiel 9 von D11 Polyacrylsäure in der beanspruchten Menge enthalte. Die

Beschwerdegegnerin erhob dagegen keine Einwände nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ und Artikel 84 EPÜ.

- c) Gegenüber der Zusammensetzung von Beispiel 9 von D11 sei das verwendete Mittel von Anspruch 1 nicht mehr unterscheidbar, wie durch den Versuchsbericht D12 belegt sei. Nach D11 werde ein erhöhter Glanz angestrebt und durch Verwendung bestimmter Pflegesubstanzen auch erreicht. Es stelle sich auch die Frage, gegenüber welchem Ausgangspunkt durch das Streitpatent eine Glanzverbesserung erreicht werden soll. Daher werde bei Anwendung der Zusammensetzung von D11 auf das Haar automatisch auch eine Glanzverbesserung erzielt. Da es bekannt sei, dass H_2O_2 einen Bleicheffekt auf das Haar habe, sei auch die Aufhellung der Haarfarbe kein neues Merkmal. Ferner werde keine neue zweite nicht-therapeutische Anwendung beansprucht, da die Verwendung nicht auf einem neuen technischen Effekt basiere, sondern auf die in der Zusammensetzung vorhandenen Komponenten.
- d) Obwohl Beispiel 9 von D11 eine Oxidationshaarfarbe verwende, schließe Anspruch 1 solche Farbstoffe nicht aus, da er offen formuliert sei. Auch mit solchen Farbstoffen sollte eine Aufhellung stattfinden.
- e) Bei der Nacharbeitbarkeit sei zu beachten, dass nach Anspruch 1 die Zusammensetzungen auch Farbstoffe enthalten könnten. Der Fachmann könne aber in solchen Fällen nicht feststellen, ob eine Aufhellung und Glanzverbesserung erzielt werde. In

den Beispielen 3 und 4 des Streitpatents werde ein Farbstoff verwendet. Diese Zusammensetzungen führten jedoch nicht zu einer Aufhellung, sondern lediglich zu kräftigeren Farbtönen. Falls nach dem Streitpatent als Färbemittel ein schwarzer Farbstoff verwendet werde, gebe das Streitpatent keinen Hinweis, was der Fachmann tun müsse, um eine Aufhellung und Glanzverbesserung zu erzielen. Beispiel 6 des Streitpatents führe auch zu einem hellen Glanz bei einem pH-Wert von 3,5, außerhalb des beanspruchten Bereiches. Dies zeige, dass der pH-Wert nicht kritisch sei. Der beanspruchte Gegenstand sei daher nicht in vollem Umfang ausführbar.

f) Die Beschwerdegegnerin hatte keine Einwände, falls die Angelegenheit zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit an die erste Instanz zurückverwiesen würde.

XII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf Basis der Ansprüche 1-5 des am 12. Juli 2007 in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags.

XIII. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende 03) beantragte, die Zurückweisung der Beschwerde oder hilfsweise die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Änderungen

Verspätetes Vorbringen

2. Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, dass die von der Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 12. Juni 2007 eingereichten Anträge und Versuchsberichte verspätet seien, und nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden könnten.
 - 2.1 Die Kammer hatte mit ihrem Bescheid vom 25. April 2007 zu den Punkten Stellung genommen, die im Rahmen der mündlichen Verhandlung erörtert werden sollten. Hierzu hatte sie eine Frist von einem Monat vor der mündlichen Verhandlung festgesetzt, die am 12. Juni 2007 ablief. Am Tage des Fristablaufs reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag und sieben Hilfsanträge sowie einen dreiteiligen Versuchsbericht ein.
 - 2.2 Im Interesse einer Beschleunigung des Verfahrens sollten die Beteiligten grundsätzlich alle Tatsachen, Beweismittel und Anträge zu Beginn des Verfahrens oder - wenn dies nicht möglich ist - zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorbringen. Dies gilt insbesondere nach den ab Mai 2003 in Kraft getretenen Bestimmungen der neuen Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (Art. 10 a Absatz (2)), die für das nach diesem Zeitpunkt eingeleitete, vorliegende Beschwerdeverfahren (T 0802/03) Anwendung findet. Nach Art. 10a, Abs.(1), Abschnitt a) und Abschnitt b) liegen dem Beschwerdeverfahren die

Beschwerde und Beschwerdebegründung und in Fällen mit mehr als einem Verfahrensbeteiligten alle schriftlichen Erwiderungen zu Grunde, die innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Beschwerdebegründung einzureichen sind. Nach Abschnitt c) von Art. 10a der Verfahrensordnung liegen auch Mitteilungen der Kammer und Antworten hierauf, die gemäß den Anweisungen der Kammer eingereicht worden sind, dem Verfahren zu Grunde.

- 2.3 Es steht ferner im Ermessen der Kammer Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder seiner Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen (Art. 10 b), Abs. (1) der Verfahrensordnung). Änderungen des Vorbringens werden nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder beziehungsweise den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist (Art. 10 b, Abs. (3) der Verfahrensordnung).
- 2.4 Im vorliegenden Falle wurde eine ausführliche Mitteilung geschrieben, die einer Reihe von Fragen aufwarf, beginnend mit der Zulässigkeit der mit Beschwerdebegründung eingereichten Anträge, über Neuheit und Ausführbarkeit bis zum Hinweis, die beiden technischen Wirkungen von Anspruch 1 näher zu erläutern (Bescheid, Absatz 1.1 und Absatz 7.1). Dieser Bescheid sollte dazu dienen, offene Fragen im Vorfeld der mündlichen Verhandlung anzusprechen, damit sich die Parteien und die Kammer besser auf die mündliche Verhandlung vorbereiten und entsprechend reagieren konnten. Dieser Bescheid gab also Veranlassung, die

bisherigen Anträge zu überdenken und gegebenenfalls geänderte Anträge einzureichen.

- 2.5 Der neue Hauptantrag, der dem 2. Hilfsantrag vom 12. Juni 2007 entspricht ist innerhalb der gesetzten einmonatigen Frist eingegangen und wurden der Beschwerdeführerin auch direkt übersandt, um jeglichen Zeitverlust zu vermeiden. Die Beschwerdeführerin hat somit ihr möglichstes getan, damit sich die Beschwerdegegnerin mit den Änderungen noch ein paar Wochen vor der mündlichen Verhandlung vertraut machen konnte.
- 2.6 Es ist zu untersuchen, ob die Änderungen Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Beschwerdegegnerin ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist, wozu zunächst die sachlichen Änderungen im Anspruch 1 zu betrachten sind.
- 2.6.1 Die Präzisierung des pH-Wertes im Anspruch 1 stellt lediglich eine Einschränkung des beanspruchten Bereiches gegenüber der erteilten Fassung da. Solche Einschränkungen sind, selbst wenn sie nur aus der Beschreibung entnommen werden, für die Beschwerdegegnerin wohl kaum als überraschend anzusehen, da bevorzugte Bereiche eines im Anspruch 1 enthaltenen Merkmals übliche Rückzugsmöglichkeiten darstellen, mit der die Beschwerdegegnerin auch in einem späten Verfahrensstadium noch rechnen konnte.
- 2.7 Was die Aufnahme der Verdickungsmittel angeht, so lehrt der erteilte Anspruch 1 des Streitpatents bereits, dass die Viskosität ein wesentliches Merkmal der Zusammensetzung ist. Dass ein ursächlicher Zusammenhang

zwischen der Menge eines Verdickungsmittel und der gewünschten Viskosität vorliegt, ergibt sich aus Paragraph 0012 des Streitpatents, wonach die Menge des Verdickungsmittels "natürlich" abhängig von der gewünschten Viskosität ist. Da somit der Fachmann aus dem Streitpatent entnehmen konnte, dass zur Einstellung der beanspruchten, erhöhten Viskosität des Mittels ein Verdickungsmittel benötigt wird, wird die Beschwerdegegnerin durch die Aufnahme der Menge und der Art der Verdickungsmittel nicht mit einem grundsätzlich neuen Fall konfrontiert, dessen Behandlung ihr ohne Verschiebung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten wäre. Die Änderungen im Anspruch 1 bewegen sich vielmehr in einem Rahmen, mit denen die Beschwerdegegnerin rechnen konnte. Ferner hatte die Beschwerdegegnerin etwa einen Monat Zeit, sich mit den Änderungen auseinander zusetzen und ihr Vorbringen entsprechend vorzubereiten.

- 2.8 Die Zulassung des Versuchsberichtes in einem späten Verfahrensstadium ist allerdings kritischer zu sehen, da bei dem verbleibenden Zeitraum von einem Monat vor der Verhandlung die Beschwerdegegnerin kaum ausreichende Gelegenheit hat, innerhalb der verbleibenden Frist einen Versuchsbericht experimentell nachzustellen und die Testergebnisse zu überprüfen. Der Versuchsbericht kann daher Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Beschwerdegegnerin ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Ferner beschäftigt sich ein Teil des Versuchsberichtes damit, den Einwand der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung (Punkt 2) sowie den Einwand der Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeerwiderung vom 2. August 2004 (Seite 3, dritter Absatz) zu entkräften,

dass die Verbesserung des Glanzes nicht von der Viskosität sondern von dem Vorhandensein eines Glanzmittels abhängt (Versuchsbericht 1 A. B. und C.). Daher hätte dieser Teil des Versuchsberichtes auch in einem früheren Verfahrensstadium eingereicht werden können.

- 2.9 Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass die Änderungen im Anspruch 1 und 5 keinen neuen Fall schaffen, so dass es für die Beschwerdegegnerin zumutbar ist, sich auch ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung darauf einzulassen. Die Einreichung des Versuchsberichts nur einen Monat vor der mündlichen Verhandlung kann Fragen aufwerfen, die der Beschwerdegegnerin ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist. Ferner hätte ein Teil des Versuchsberichts zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen können, da sowohl die angefochtene Entscheidung als auch die Beschwerdeerwiderung dazu Veranlassung gegeben haben. Daher übt die Kammer ihr Ermessen nach Art. 10b Abs. 1 dahingehend aus, nur die geänderten Ansprüche in das Verfahren zuzulassen.

Einwände nach Artikel 123(2) und (3) EPÜ und Artikel 84 EPÜ

3. Die Beschwerdegegnerin hatte keine formellen Einwände gegen die vorgenommenen Änderungen. Die Kammer sieht ebenfalls keinen Grund für eine gegenteilige Auffassung, wie sich aus folgendem ergibt:
- 3.1 Im neuen Anspruch 1 ist der pH-Wert auf 4 bis 7 präzisiert. Nach der ursprünglichen Beschreibung liegt der pH-Wert der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen im Bereich von 3 bis 7, vorzugsweise bei 4 bis 6. Der geänderte Bereich ergibt sich aus dem unteren

bevorzugten Wert und dem oberen Wert des allgemeinen Bereiches. Bei einer Offenbarung eines allgemeinen wie auch eines bevorzugten Bereiches ist eine Kombination des offenbarten bevorzugten engeren Bereiches und eines der Teilbereiche, die vor und nach den engeren Bereich innerhalb des offenbarten Ganzen liegen, nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eindeutig aus den ursprünglichen Offenbarung des Streitanspruches herleitbar (Rechtsprechung der Beschwerdekammer des europäischen Patentamtes, 5. Auflage, 2006, III.A.2.1.).

3.2 Ferner ist der neue Patentanspruch 1 durch Aufnahme von definierten Verdickungsmitteln in spezieller Menge präzisiert. Die nunmehr beanspruchten Verdickungsmittel sind auf der ursprünglichen Seite 3, dritter Absatz erwähnt und dort beispielsweise erwähnt (Paragraph 0011 des Streitpatents). Die beanspruchte Menge der Verdickungsmittel ist der ursprünglichen Seite 3, letzter Absatz zu entnehmen (Paragraph 0012 des Streitpatents).

3.3 Entsprechende Änderungen wurden im Anspruch 5 vorgenommen. Anspruch 5 wurde ferner auf ein Verfahren zur Aufhellung und Glanzverbesserung von dauergewelltem Haar gerichtet. Dieser Zusammenhang ergibt sich aus der ursprünglichen Seite 1, erster Absatz.

3.4 Daher sind die geänderten Merkmale aus den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig ableitbar und erfüllen die Voraussetzungen nach Artikel 123 (2) EPÜ. Die geänderten Merkmale führen zu einer Beschränkung des Schutzbereiches, so dass auch keine Verletzung nach Artikel 123 (3) EPÜ vorliegt.

- 3.5 Der pH Wert war bereits Gegenstand der erteilten Ansprüche und ist lediglich eingeschränkt. Die Natur und Menge der Verdickungsmittel ist durch eine chemischen Bezeichnung und den Gewichtsprozentsatz spezifiziert. Die vorgenommenen Änderungen sind damit auch klar.
- 3.6 Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass die beanspruchten Änderungen formal zulässig sind.

Regel 57a EPÜ

4. Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, dass durch die vorgenommenen Änderungen kein Einspruchsgrund nach Regel 57a EPÜ ausgeräumt werde.
- 4.1 Nach Regel 57a EPÜ können die Patentansprüche geändert werden, soweit die Änderungen durch die Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ veranlasst sind. Diese Regel behandelt eine rein materiellrechtliche Regelung des Änderungsrechts. Die Änderungen betreffen die unabhängigen Ansprüche 1 und 5 und können damit eine Aussage darüber geben, ob der beanspruchte Gegenstand patentierbar ist oder nicht.
- 4.2 Als Einspruchsgründe wurden unter anderem mangelnde Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit genannt. Diese Einspruchsgründe wurden unter anderem auf D2, D5 und D13 gestützt.
- 4.3 D2 beschreibt auf S. 19 eine 2%-ige Wasserstoffperoxid-Lotion als neutralisierendes Konditioniermittel, das eine Viskosität von 4500 cps aufweist. Die dort beschriebene Zusammensetzung enthält jedoch kein Verdickungsmittel der beanspruchten Art. Auf Seite 7 von

D5 ist eine Tönungsgrundlage beschrieben, die Wasserstoffperoxid enthält und eine Viskosität von 3950 mPa.s sowie einen pH-Wert von 3,8 aufweist. Der nunmehr beanspruchte pH-Wert von 4 bis 7 ist hieraus allerdings nicht zu entnehmen. Die Färbepaste Haselnussblond auf Seite 6 von D13 enthält kein Verdickungsmittel der beanspruchten Art, wobei dahingestellt bleiben kann, ob die Nacharbeitung dieses Beispiels durch die Beschwerdegegnerin korrekt war und zu einer Viskosität und einem pH Wert im beanspruchten Bereich führt.

- 4.4 Die obigen Beispiele zeigen, dass die Präzisierungen im neuen Patentanspruch 1 und 5 sachdienliche Änderungen beinhalten, die durch die Einspruchsgründe mangelnde Neuheit bzw. fehlende erfinderische Tätigkeit veranlasst sein können und zu einer deutlicheren Abgrenzung führen. Aus den vorstehenden Überlegungen ist die Kammer daher zu dem Schluss gekommen, dass die Änderungen nicht gegen Regel 57a EPÜ verstoßen.

Neuheit

5. Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, dass Anspruch 1 des neuen Hauptantrages gegenüber dem Dokument D11, Beispiel 9 nicht mehr neu sei.
- 5.1 Das Dokument D11 wurde am 7. Juni 1996 als internationale Anmeldung PCT/EP96/02482 eingereicht, am 16. Januar 1997 veröffentlicht und in der regionalen Phase als europäische Patentanmeldung weiterverfolgt. Das Streitpatent wurde am 30. August 1997 eingereicht und nimmt eine Priorität vom 4. September 1996 in Anspruch. Die Gültigkeit der Priorität der

Streitpatentschrift wurde nicht bestritten und die Kammer sieht auch keine Veranlassung für eine andere Auffassung. Die Benennung der Vertragsstaaten in D11 überlappt vollkommen mit den benannten Vertragsstaaten im Streitpatent. Da das Dokument D11 vor dem Prioritätstag des Streitpatents eingereicht wurde, braucht nicht überprüft zu werden, ob die Prioritäten von D11 zu Recht in Anspruch genommen sind. Da D11 aber erst nach dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht worden ist, stellt D11 einen Stand der Technik im Sinne von Art. 54, Abs. 3 und 4 in Verbindung mit Art. 158 Abs. 1 und 2 EPÜ dar und ist bei der Neuheit zu berücksichtigen.

- 5.2 Beispiel 9 von D11 offenbart eine Oxidationshaarfarbe in Gelform das folgende Bestandteile enthält: p-Toluyldiamin (0,91 g), 4-Amino-2-hydroxytoluol (0,40 g), 4-Amino-2-hydroxypyridin (0,08 g), 4-Hydroxypropylamino-2-nitrophenol (0,25 g), Polyacrylsäure, Ammoniumsalz, 10 %ig (15,00 g), Cetylstearylalkohol (8,00 g), Cetylstearylsulfat, Natriumsalz (1,00 g), PEG 40 Rizinusöl (1,00 g) Dinatriumlaureth-5-sulfosuccinat (Lanolinsulfosuccinat) (4,00 g), Natriumsulfit (0,20 g), Monoethanolamin (0,30 g), L-Serin (1,00 g), und Wasser add. auf 100,00 g. 50 g des vorstehend genannten Gels werden kurz vor der Anwendung mit 50 g Wasserstoffperoxidlösung (3 Gew.-%) vermischt und gleichmäßig auf 50 % ergrautes mittelbraunes Naturhaar aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von 30 Minuten bei Raumtemperatur wird das Haarfärbegel ausgespült, das Haar shampooiert und getrocknet. Es hat einen gleichmäßigen auberginefarbenen Ton erhalten.

- 5.3 Das beispielhafte Gel enthält Polyacrylsäure, die unter die Definition des Verdickungsmittels von Anspruch 1 fällt. Daneben enthält es 1 g L-Serin als Pflegestoff (Anspruch 1 und Anspruch 3), das dem Haar einen erhöhten Glanz verleihen soll (S. 8, 2. Absatz). Daneben enthält das Beispiel 9 Oxidationsfarbstoffvorprodukte, nämlich Toluyendiamin als Entwickler und Aminohydroxytoluol und Aminohydroxypyridin als Kuppler (vgl. Seite 5, 2. vollständiger Absatz mit Auflistung). Da durch die offene Formulierung von Anspruch 1 Oxidationsfarbstoffe und Glanzbildner nicht ausgeschlossen sind, liegt insofern kein Unterscheidungsmerkmal gegenüber D11 vor.
- 5.4 Da das Beispiel selbst keine Angaben über den pH-Wert und die Viskosität enthält, wurde es in einem technischen Versuchsbericht (D12) nachgearbeitet und die Viskosität bei Messbedingungen gemäß Streitpatent gemessen und der pH-Wert bestimmt. Der pH-Wert lag bei 6,05 und die Viskosität bei 8800 mPa.s, so dass beide Werte innerhalb des beanspruchten Zusammensetzungsbereichs liegen. Diese Untersuchungsergebnisse sind unbestritten. Daher ist im Beispiel 9 von D11 ein Mittel bekannt, das Wasserstoffperoxid und ein Verdickungsmittel in den beanspruchten Mengen enthält, und eine Viskosität im Bereich von 1000 bis 10000 und einen pH-Wert von 4 bis 7 aufweist.
- 5.5 Da Anspruch 1 auf die Verwendung des Mittels zur Aufhellung und Glanzverbesserung menschlicher Haare gerichtet ist, stellt sich aber die Frage, ob durch diesen Verwendungszweck ein neues technisches Merkmal gelehrt wird.

- 5.5.1 Nach der Entscheidung G 02/88 kann bei einem Anspruch auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes diese neue Verwendung eine neu entdeckte und im Patent beschriebene Wirkung wiedergeben. Die Erzielung dieser Wirkung sei als neues technische Merkmal auszulegen (Leitsatz III). Das Streitpatent beschreibt einen ähnlichen Ausgangspunkt, wobei als bekannter Stoff ein Mittel mit spezieller Zusammensetzung bekannt ist. Nach Anspruch 1 des Hauptantrages soll die neue Verwendung darin liegen, dass ein Mittel, das Wasserstoffperoxid und ein bestimmtes Verdickungsmittel enthält sowie eine bestimmte Viskosität und einen bestimmten pH-Wert aufweist, zur Aufhellung und Glanzverbesserung menschlicher Haare dienen soll.
- 5.5.2 Der Fachmann kann auch bei Anwendung des Mittels durch übliche Messungen leicht am Haar feststellen, ob eine Aufhellung erzielt wird oder nicht. Dies hat die Beschwerdeführerin in einem Versuchsbericht verdeutlicht, der mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurde. Hierbei wurde die Zusammensetzung gemäß Beispiel 9 von D11 hergestellt und auf hellbraunes beziehungsweise mittelbraunes Haar aufgetragen, um festzustellen, welche Farbveränderungen nach dem Auftragen dieser Zusammensetzung jeweils erzielt werden können. Die Farbveränderung wird als L-wert mit einer Messvorrichtung auf übliche Weise gemessen. Hierbei ergibt sich, dass die L-Werte nach der Färbung in beiden Fällen keine Aufhellung anzeigten (Seite 7 der Beschwerdebegründung). Dieses Resultat wird durch das Beispiel 9 von D11 selbst bestätigt, da hier ein auberginefarbener Haarton erhalten wurde, während das Haar vor der Behandlung zu 50% ergraut und im übrigen mittelbraun war. Diese Versuchsergebnisse zeigen also

übereinstimmend einen dunkleren Farbton aber keine Aufhellung. Die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass das Beispiel 9 von D11 eine Aufhellung implizit offenbare, ist durch den nachgestellten Vergleichsversuch der Beschwerdeführerin widerlegt. Dass die Aufhellung der Haare ein technisches Merkmal ist, steht auch in Übereinstimmung mit der angegriffenen Entscheidung der Einspruchsabteilung (Punkt 3) und wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten.

5.5.3 Ferner dient in Beispiel 9 von D11 das Wasserstoffperoxid im wesentlichen zur Kupplung der Oxidationsfarbstoffvorprodukte und dient damit einem anderen Anwendungszweck als zur Aufhellung der Haare wie durch die Versuchsergebnisse bestätigt wird. Obwohl Beispiel 9 4-Hydroxypropylamino-2-nitrophenol (0.25 g) als Direktfarbstoff enthält, liegt seine Menge im Vergleich zu derjenigen des angewandten Kupplers (0,91 g) und Entwicklers (0,40 g) untergeordnet vor. Die Mengen der Oxidationsfarbstoffe und des Direktfarbstoffes von Beispiel 9 sind also so ausgelegt, dass sie bei Anwendung am Haar zu einem dunkleren Farbton als beim unbehandelten Haar führen.

5.5.4 Obwohl Wasserstoffperoxid auch zur Zerstörung des Melanins im Haar führen kann (D11, Seiten 1 und 2, überbrückender Absatz) liegen keine Beweise durch die Beschwerdegegnerin vor, dass im Falle von Beispiel 9 eine Aufhellung des Haares stattfindet. Vielmehr führt die bekannte Zusammensetzung nach Beispiel 9 von D11 zu einer anderen technischen Wirkung als nach dem Streitpatent, da die Wasserstoffperoxid enthaltende Zusammensetzung vornehmlich einem anderen Zweck dient, nämlich durch Oxidation der Farbstoffe eine dunklere

Haarfärbung zu bewirken, nicht aber am Haar selbst eine sichtbare Aufhellung zu erreichen. Unter diesen Voraussetzungen beinhaltet der technische Effekt der Aufhellung auch eine neue Verwendung des bekannten Mittels im Sinne der Entscheidung G 2/88 (*supra*), da die bekannte Zusammensetzung nach Beispiel 9 von D11 für diese Verwendung nicht geeignet ist.

- 5.6 Die vorstehenden Ausführungen gelten sinngemäß auch für Anspruch 5, der sich von Beispiel 9 von D11 weiter dadurch unterscheidet, dass das Verfahren zur Aufhellung und Glanzverbesserung an dauergewelltem Haar erfolgen soll, bei dem eine Reduktionsmittelzusammensetzung eingesetzt wird und bestimmte weitere Verfahrenstufen zur Fixierung vorgesehen sind. Solche Maßnahmen sind in Beispiel 9 von D11 nicht beschrieben. Anspruch 5 ist daher auch aus anderen Gründen gegenüber D11 neu.
- 5.7 Da somit Anspruch 1 und Anspruch 5 durch den technischen Effekt der "Aufhellung" zumindest ein unterscheidbares Merkmal gegenüber Beispiel 9 vom D11 aufweist, braucht nicht untersucht zu werden, ob das Merkmal "Glanzverbesserung" zu einer weiteren Abgrenzung gegenüber D11 führt. Daher ist die Neuheit gegenüber D11, als Dokument nach Art. 54, Absätze (3) und (4) EPÜ anzuerkennen.
- 5.8 Die Beschwerdegegnerin hat in der mündlichen Verhandlung ausser D11 keine weiteren Dokumente in Betracht gezogen, die die Neuheit des geänderten Hauptantrages infrage stellen könnten. Die Kammer sieht keinen Grund für eine gegenteilige Auffassung.

- 5.9 Insbesondere die weiteren von der Einspruchsabteilung in Betracht gezogenen Dokumente sind bereits aus anderen Gründen nicht neuheitsschädlich, da die bekannten Mittel entweder die beanspruchte Viskosität und/oder den beanspruchten pH-Wert nicht aufweisen und/oder das beanspruchte Verdickungsmittel nicht enthalten. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen unter Abschnitt 4.3. Bezug genommen, indem auf die Unterschiede des beanspruchten Gegenstands gegenüber den Dokumenten D2, D5 und D13 eingegangen ist.

Ausführbarkeit

6. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist die Frage, ob eine Erfindung im Sinne von Art. 83 EPÜ ausreichend offenbart ist, anhand des Gesamtinhalts der Patentanmeldung also unter Berücksichtigung der Beschreibung zu beantworten. Im vorliegenden Falle stellt sich die Frage, ob der Fachmann die beanspruchten Wirkungen, das heißt Aufhellung und Glanzverbesserung mit zumutbarem Aufwand am Haar feststellen kann.
- 6.1 Nach Anspruch 1 des Hauptantrages sollen die Wirkungen dann erreicht werden, wenn das auf dem Haar anzuwendende Mittel folgende Zusammensetzung hat: Wasserstoffperoxid in einer Menge von 0,5 bis 12 Gewichtsprozent, ein bestimmtes Verdickungsmittel in einer Menge von 0,1 bis 5 Gewichtsprozent, einen pH-Wert von 4 bis 7, sowie eine Viskosität von 1000 bis 10000 mPa.s, gemessen unter spezifischen Bedingungen.
- 6.2 In den Beispielen werden dem Fachmann Anleitungen gegeben, wie er die beanspruchte Lehre in der Praxis umsetzen kann. Nach dem Beispiel 1 des Streitpatents

wurde eine unter Anspruch 1 fallende Zusammensetzung, die unter anderem 4% Wasserstoffperoxid und 0,2% Hydroxyethylcellulose enthielt sowie einen pH-Wert von 4,5 und eine Viskosität von 2000 mPa.s aufwies, auf eine angefeuchtete dunkelbraune Strähne aus Menschenhaar aufgetragen und nach 30 minütiger Einwirkung ausgespült und getrocknet. Die Strähne wies einen mittelbraunen Glanz auf. In einem Vergleichsversuch wurde die gleiche Haarsträhne mit einer analogen Zusammensetzung behandelt, die keine Hydroxyethylcellulose enthielt und durch Herabsetzung des Fettsäuremonoethanolamid-Anteils lediglich eine Viskosität von 250 mPa.s bei 25°C aufwies. Das Aussehen der Strähne war nach der Behandlung unverändert. Dagegen können bei Anwendung der Lehre des Streitpatents eine Aufhellung von dunkelbraunen zu mittelbraunen Haar und auch glänzendes Haar beobachtet werden.

- 6.3 Nach Beispiel 5 wird eine andere unter den Anspruch 1 fallende Zusammensetzung unter ähnlichen Testbedingungen wie im Beispiel 1 auf mittelbraunes Menschenhaar aufgebracht und danach eine glänzende hellbraune Farbe erhalten. Eine analoge Zusammensetzung, die durch Weglassen des Verdickungsmittels eine Viskosität außerhalb des beanspruchten Bereiches aufwies, zeigt eine unveränderte matte, hellbraune Farbe. Diese Beispiele belegen also dass der Fachmann, etwa ein Friseur, die beanspruchten technischen Effekte etwa im Vergleich zu unbehandelten Haar leicht feststellen kann.
- 6.4 Die Beschwerdeführerin war allerdings der Auffassung, dass die Glanzverbesserung nur dann erzielt werde, wenn die Zusammensetzung auch ein Glanzmittel enthalte. Hierzu hatte sie den Versuchsbericht D4 vorgelegt, der

mit drei Zusammensetzungen mit unterschiedlicher Viskosität durchgeführt wurde, die mit oder ohne Verwendung von Hydroxyethylcellulose eingestellt wurde. Die Bewertung des Glanzes erfolgte an drei Haarsträhnen durch drei verschiedene Operateure. Aus den Versuchsergebnissen wurde der Schluss gezogen, dass es keine Korrelation zwischen Viskosität der Zusammensetzung und dem Glanz gebe.

- 6.4.1 Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass dieser Versuchsbericht nicht bewertet, ob gegenüber den unbehandelten Ausgangshaarsträhnen eine Glanzverbesserung erzielt wird, worauf es aber nach den Beispielen des Streitpatents ankommen soll. Nach den Beispielen des Streitpatents kann die technische Wirkung "Glanzverbesserung" bereits dann als erfüllt angesehen werden, wenn das Haar nach der Anwendung glänzender ist als das Haar vor der Behandlung.
- 6.4.2 Darüberhinaus ist im Vergleichsversuch B gemäß D4 die Viskosität der Zusammensetzung mit 950 mPa.s sehr nahe am unteren Grenzwert der Viskosität von Anspruch 1 mit 1000 mPa.s orientiert und die Anteile der eingesetzten Fettsäureethanolamide im Vergleichsbeispiel (0,5 Gew.-%) weichen relativ stark von den Zusammensetzungen ab, die die beanspruchten Mittel erläutern (1,3 bzw. 1,5 Gew.-%). Ob die unter Anspruch 1 fallende Mittel eine höheren Glanz bewirken als das nicht unter den Anspruch fallende Mittel kann dahin gestellt bleiben, da die Untersuchungsergebnisse eher bestätigen, dass die verwendeten Zusammensetzungen im beanspruchten Bereich gegenüber dem Ausgangshaar zu einer Verbesserung des Glanzes führen, als dass diese Wirkung nicht eintritt.

6.5 Darüber hinaus war die Beschwerdegegnerin der Auffassung, dass die Lehre des Streitpatents nicht nacharbeitbar sei, sofern das verwendete Mittel Farbstoffe enthalte. Die Beschwerdegegnerin verwies insbesondere auf die Beispiele 3 und 4 des Streitpatents.

6.5.1 Nach der Lehre des Streitpatents können die verwendeten Mittel mindestens einen direktziehenden Haarfarbstoff enthalten, wie aus den erteilten Ansprüchen 3 und 4 zu entnehmen ist. Mittel mit einem direkt ziehenden Haarfarbstoff sind in den Beispielen 3 und 4 erläutert. Hierzu wurde die Zusammensetzung von Beispiel 1 und eine Kombination von direktziehenden Farbstoffen zugegeben. Diese Zusammensetzung wurde im Halbseitentest auf feuchtes mittelblondes Haar aufgetragen, auf die andere Hälfte wurde eine ansonsten identische Zusammensetzung aufgebracht, deren Viskosität auf $< 100 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ eingestellt ist. Nach 15 minütiger Einwirkung wurde gespült, getrocknet und das Aussehen bei der Haarsträhnen verglichen. Während die mit der erfindungsgemäß verwendeten Zusammensetzung behandelte Haarhälfte eine hell glänzende Goldfärbung aufwies, zeigte die mit der Vergleichszusammensetzung einen matten Blondton. Aus dem beschriebenen Versuchsergebnisse lässt sich wohl eher schließen, dass nicht nur ein verbesserter Glanz sondern auch eine Aufhellung gegenüber der mittelblonden Haarfarbe des Ausgangszustandes beobachtet wird.

6.5.2 Nach Beispiel 4 wurde der Halbseitentest an einer Probandin mit mittelbraunen Haar durchgeführt. Die Zusammensetzung der direktziehenden Haarfarbstoffe unterschied sich insbesondere durch die Menge der eingesetzten Farbstoffe von derjenigen von Beispiel 3.

Die mit der erfindungsgemäß verwendeten Zusammensetzung behandelte Haarhälfte zeigte eine glänzende, kräftige rotbraune Färbung, während die mit der niedrigviskosen Vergleichszusammensetzung behandelte Haarhälfte lediglich einen matten rötlichbraunen Farbton aufwies, während die Ausgangsfarbe des Haares als mittelbraun bezeichnet ist. Die Beschreibung der Farben als einerseits mittelbraun vor der Behandlung kräftig rotbraun nach der Behandlung und rötlichbraun mit der Vergleichszusammensetzung könnte allenfalls eine Diskussion darüber auslösen, ob mit der Farbbeschreibung der Haare eine Aufhellung zutreffend beschrieben ist oder nicht.

6.5.3 Entscheidend ist allerdings nicht, ob die Farbbeschreibung in Beispiel 4 eine Aufhellung richtig wiedergibt, sondern ob der angestrebte Effekt auch tatsächlich eintritt. Hierbei ist zu beachten, dass sich eine Aufhellung an gefärbten Haaren mit geeigneten Mitteln leicht experimentell feststellen lässt. Dies kann entweder durch Augenscheinnahme durch einen erfahrenen Friseur erfolgen, wie es etwa in den Beispielen der Streitpatentschrift beschrieben ist oder es können Messungen zur Farbveränderung gemacht werden, wie es in der Beschwerdebegründung dargelegt ist. Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung versichert, dass eine Aufhellung der Haare auch im Falle der Anwendung einer Zusammensetzung von Beispiel 3 oder 4 des Streitpatents auftritt, was sie gegebenenfalls mit weiteren Versuchsergebnissen auch belegen könne. Ein gegenteiliger Beweis zu den Untersuchungsergebnissen des Streitpatents liegt nicht vor.

6.6 Ferner war die Beschwerdegegnerin der Auffassung, dass sich bei Verwendung eines schwarzen Farbstoffs keine Aufhellung erzielen lasse.

6.6.1 Es trifft zu, dass nach dem Streitpatent als ein möglicher saurer anionischer Farbstoff auch Schwarz in Betracht kommt (Paragraph 0019, Acid Black). Wenn der Fachmann, etwa ein Friseur, sich vor die Aufgabe gestellt sieht, eine Aufhellung der Haarfarbe mit dem angewendeten Mittel unter Mitverwendung eines schwarzen Farbstoffes zu erreichen, wird dies natürlich unter Beachtung seines Fachwissens erfolgen. Der Fachmann weiß, dass, wenn er eine Aufhellung der Haarfarbe unter Verwendung der Farbe Schwarz erreichen will, nur Haare in Betracht kommen, die einen bestimmten Ausgangsfarbtönen haben. Er wird dabei die Menge des schwarzen Farbstoffes so gering dosieren, dass auch eine Aufhellung der Haarfarbe durch die Anwendung des Mittels noch erkennbar bleibt. Mit wenigen Versuchen, die zu Routinearbeiten des Friseurs gehören, wird er aufgrund seines Fachwissens in der Lage sein, auch mit solchen Mitteln die gewünschte Aufhellung zu erzielen. Solche Untersuchungen übersteigen nicht das übliche fachmännische Können.

6.6.2 Andererseits hat die Beschwerdegegnerin keinen Vergleichsversuch vorgelegt, aus dem geschlossen werden kann, dass der Fachmann nicht in der Lage gewesen wäre, mit dem erfindungsgemäß anzuwendenden Mittel auch unter Mitverwendung eines schwarzen Farbstoff unter geeigneten Bedingungen eine Aufhellung der Haarfarbe zu erzielen.

6.7 Nach ständiger Rechtsprechung liegt die Beweislast mangelnder Ausführbarkeit der Erfindung beim

Einsprechenden, wozu die Einsprechende als Beschwerdegegnerin etwa die Beispiele 3 und 4 hätte nacharbeiten müssen (Rechtsprechung, *supra*, II. A. 7.). Darüberhinaus gilt für das Einspruchsverfahren der Grundsatz, dass es zu Lasten des Einsprechenden geht, wenn die Beteiligten bezüglich patenthindernder Tatsachen entgegengesetzte Behauptungen aufstellen, ohne sie belegen zu können (Rechtsprechung *supra*, VI. K. 5.1.1., hier T 219/83 (ABl. EPA 1986, 211)). Dieser Beweislast hat sich aber die Einsprechende nicht entledigt. Demgemäß ist nicht belegt, dass das Streitpatent nicht im beanspruchten Umfang ausführbar ist. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 (b) EPÜ ist daher nicht erfüllt.

Zurückverweisung an die erste Instanz

7. Da sich die angegriffene Entscheidung nicht mit der erfinderischen Tätigkeit beschäftigt hat und beide Parteien die Zurückverweisung beantragt haben, sieht es die Kammer für angemessen an, ihr Ermessen im Sinne einer Zurückverweisung auszuüben (Art. 111 (1) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf Basis der Ansprüche 1-5 des am 12. Juli 2007 in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrages zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Goergmaier

S. Perryman