

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Oktober 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0352/04 - 3.3.07
Anmeldenummer: 97118298.5
Veröffentlichungsnummer: 0841060
IPC: A61K 7/06
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Haarbehandlungsmittel zur Festigung der Haare

Patentinhaberin:
Wella Aktiengesellschaft

Einsprechende:
KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
EPÜ Art. 56, 69, 100(c), 123(3); Auslegungsprotokoll zu
Art. 69 EPC

Schlagwort:
"Hauptantrag - Änderung eines erteilten Mittelanspruchs durch
Aufnahme eines Vorrichtungsmerkmals aus der Beschreibung -
Schutzrechtserweiterung (bejaht)"
"Verspäteter Einspruchsgrund - kein Einverständnis des
Patentinhabers - nicht zugelassen"
"1. und 2. Hilfsantrag - erfinderische Tätigkeit (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:
G 0002/88, G 0009/91, G 0001/93, T 0579/01

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0352/04 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 11. Oktober 2007

Beschwerdeführerin: KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH
(Einsprechende) Postfach
D-64280 Darmstadt (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegnerin: Wella Aktiengesellschaft
(Patentinhaberin) Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0841060 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 29. Januar 2004.

Zusammensetzung der Kammer:

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

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Anmeldung mit der Anmeldenummer 97 118 298.5 wurde mit Wirkung vom 24. April 2002 das europäische Patent Nr. 0 841 060 erteilt. Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Haarbehandlungsmittel mit einem Gehalt an

- (A) zu 50 bis 100 % neutralisiertem Schellack,
- (B) mindestens einem filmbildenden, haarfestigenden synthetischen Polymer,
- (C) 10 bis 80 Gewichtsprozent mindestens eines Alkohols mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und
- (D) 20 bis 90 Gewichtsprozent Wasser."

II. Gegen die Erteilung wurde Einspruch eingelegt, mit dem Antrag, das Patent aufgrund von Artikel 100(a) EPÜ in vollem Umfang wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. Der Einspruch war unter anderem auf folgenden Stand der Technik gestützt:

D1: AT-B-283 604

D2: Prospekte der Firma MHP Shellac GmbH sowie
Anschreiben vom 25. Juni 1993 (4 Seiten)

D3: DE-A-44 22 593

D5: DE-A-44 21 562

D7: Schrader K., Grundlagen und Rezepturen der Kosmetika,
2. Auflage, Hüthig Verlag Heidelberg, 1989, Seiten 736-
751

D8: Trial Report-01 der Einsprechenden, eingereicht mit
Schreiben vom 14. November 2003

III. Mit der am 29. Januar 2004 zur Post gegebenen Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, dass das Patent in geänderter Form den Erfordernissen des Übereinkommens genüge. Der Entscheidung lagen geänderte Ansprüche 1 bis 7, eingereicht mit Eingabe vom 7. November 2003 zu Grunde. Der geänderte Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Haarbehandlungsmittel mit einem Gehalt an

- (A) zu 50 bis 100 % neutralisiertem Schellack,
- (B) mindestens einem filmbildenden, haarfestigenden synthetischen Polymer,
- (C) 10 bis 80 Gewichtsprozent mindestens eines Alkohols mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und
- (D) 20 bis 90 Gewichtsprozent Wasser,

wobei das Mittel entweder in Form eines Aerosol-Haarsprays vorliegt und zusätzlich ein Treibmittel enthält oder wobei das Mittel in Form eines Non-Aerosol-Haarsprays mit einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung vorliegt."

IV. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung war im wesentlichen auf folgende Gründe gestützt:

- a) Das Dokument D2 sei öffentlich zugänglich gemacht und beschreibe einen "Hair Styling Gel", das jedoch keine mechanisch betriebene Sprühvorrichtung vorsehe. Keines der Beispiele aus Dokument D1 weise alle Merkmale von Anspruch 1 auf. Auch der allgemeinen Offenbarung von Dokument D1 lasse sich keine Zusammensetzung entnehmen, die unter die geltende Anspruchsfassung falle. Daher werde die Neuheit gegenüber den Dokumenten D1 und D2 anerkannt.

b) Bei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit werde von D5 als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen, worin Zusammensetzungen mit einem verbesserten Sprühverhalten beschrieben seien, die keine Tröpfchenbildung begünstigten und eine gleichmäßige Verteilung des Filmbildners auf dem Haar bewirkten. Die beanspruchte Zusammensetzung unterscheide sich von derjenigen aus D5 dadurch, dass sie Schellack enthalte. Die Aufgabe bestehe daher in der Bereitstellung eines alternativen Haarsprays mit ähnlichen Eigenschaften wie in D5.

In D1 sei das Problem der Versprühbarkeit von wässrig-alkoholischen Haarsprays nicht angesprochen. Die Zugabe von Schellack führe in nicht zu erwartender Weise zu einer Viskositätserniedrigung, wie durch Beispiel 2 der Patentschrift belegt sei. Dieser unerwartete Effekt begründe auch die erfinderische Tätigkeit.

V. Am 13. März 2004 legte die Einsprechende (Beschwerdeführerin) unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein, die am 7. Juni 2004 begründet wurde.

VI. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin die beiden folgenden Literaturstellen ein:

D12: Sprayable Insect Repellent with Sunscreen Using Pemulen TR-2 Polymeric Emulsifier, Noveon, June 1, 1994 (2 Seiten)

D13: International Cosmetic Ingredient Dictionary,
6. Auflage, 1995, Seite 20

VII. In Erwidierung auf eine Mitteilung der Beschwerdekammer vom 24. Mai 2007 reichte die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 23. August 2007 vier neue Hilfsanträge ein.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 11. Oktober 2007 statt. Als Hauptantrag wurde die aufrechterhaltene Fassung weiterverfolgt. Als 1. Hilfsantrag verblieb der mit Schreiben vom 23. August 2007 eingereichte 1. Hilfsantrag. Im Laufe der mündlichen Verhandlung legte die Beschwerdeführerin noch einen geänderten 2. Hilfsantrag vor. Weitere Anträge wurden nicht eingereicht oder aufrechterhalten. Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages hatte folgende Fassung:

"Haarbehandlungsmittel mit einem Gehalt an

- (A) zu 50 bis 100 % neutralisiertem Schellack,
- (B) mindestens einem filmbildenden, haarfestigenden synthetischen Polymer,
- (C) 10 bis 80 Gewichtsprozent mindestens eines Alkohols mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und
- (D) 20 bis 90 Gewichtsprozent Wasser,

wobei das Mittel in Form eines Aerosol-Haarsprays vorliegt und zusätzlich ein Treibmittel enthält."

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages hatte folgende Fassung:

"Haarbehandlungsmittel mit einem Gehalt an

- (A) 0,5 - 5 Gew.-% zu 50 bis 100 % neutralisiertem Schellack,

(B) 0,1 bis 10 Gew.-% mindestens einem filmbildenden, haarfestigenden synthetischen Polymer,
(C) 10 bis 80 Gewichtsprozent mindestens eines Alkohols mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und
(D) 20 bis 90 Gewichtsprozent Wasser,
wobei das Mittel in Form eines Aerosol-Haarsprays vorliegt und zusätzlich ein Treibmittel enthält, dadurch gekennzeichnet, dass Komponente (B) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer, t-Butylacrylat/Ethylacrylat/Methacrylsäure Copolymer, Copolymer aus Octylacrylamid, t-Butylaminoethylmethacrylat und zwei oder mehr Monomeren ausgewählt aus Acrylsäure, Methacrylsäure oder deren Estern."

IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Anspruch 1 des Hauptantrages sei gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung unzulässig abgeändert, da die Änderungen aus zwei Listen ausgewählt worden seien. Im Hinblick auf die Variante "Non-Aerosol Haarspray" umfasse das beanspruchte Haarbehandlungsmittel auch eine mechanisch betriebene Sprühvorrichtung, die nicht Gegenstand der erteilten Ansprüche sei, so dass der geänderte Anspruch 1 eine unzulässige Erweiterung nach Art. 123 (3) beinhalte.

Im Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags sei eine Auswahl aus mehreren Listen erfolgt und die Kombination der Merkmale in Form eines Aerosolsprays mit Treibmittel nicht offenbart, so dass er nicht Art. 123 (2) EPÜ

genüge. Dies gelte im verstärkten Maße für Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages.

- b) Zur Neuheit des Haupt- und 1. Hilfsantrages wurde folgendes vorgebracht:

Dokument D1 beschreibe alkoholische oder wässrig-alkoholische Haarfestigungsmittel. Nach Beispiel 1 von D1 enthalte das Haarspray neben einem synthetischen Polymeren auch Schellack, dessen Säuregehalt neutralisiert werde. Nach Beispiel 3 von D1 enthalte das Haarspray ein synthetisches Polymer, Wasser und einen Alkohol. Bei Beurteilung der Neuheit seien nicht nur die Beispiele sondern auch das Dokument als Ganzes zu betrachten. Daher offenbare das Dokument D1 ein Haarspray, das ein synthetisches filmbildendes Polymer, Schellack, Wasser und Alkohol enthalte.

Das Dokument D2 sei öffentlich zugänglich gemacht worden, da das Dokument für jeden beliebigen Kaufinteressenten und nicht zur Geheimhaltung bestimmt gewesen sei. Die Zusammensetzung von Dokument D2 enthalte Wasser, Ethanol, Schellack und das synthetische Polymer Carbopol 1382 als Filmbildner und sei versprühbar wie durch D12 belegt sei. Daher sei die Zusammensetzung von Dokument D2 auch mit einer Sprühvorrichtung versprühbar.

Das Dokument D5 beschreibe einen Haarspray, das einen niederen Alkohol, Wasser, einen polymeren Filmbildner und ein Silikonwachs enthalte und mit einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung oder mit einem Treibmittel versprüht werden könne. Die

Verwendung von Schellack als natürliches Polymer in Haarsprays gehöre zum allgemeinen Fachwissen, so dass die beanspruchte Zusammensetzung direkt und unmittelbar aus dem Dokument D5 ableitbar sei. Daher sei Anspruch 1 gegenüber den Dokumenten D1, D2 oder D5 nicht mehr neu.

- c) Bei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des 1. und 2. Hilfsantrages sei von D5 als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen. Die Aufgabe des Streitpatents habe darin bestanden, ein Mittel zur Festigung der Haare zur Verfügung zu stellen, welches einen reduzierten Anteil an flüchtigen organischen Substanzen aufweise, sich gut versprühen lasse und gleichzeitig über gute anwendungstechnische Eigenschaften verfüge. Die Aufgabe von D5 sei aber mit der Aufgabenstellung im Streitpatent identisch. Es sei auch kein Vorteil gegenüber Haarsprays nach D5 belegt, da die untersuchten Zusammensetzungen des Streitpatents kein Haarspray mit einem Treibmittel enthielten und keine anwendungstechnischen Eigenschaften getestet seien. Das Treibmittel bzw. der Alkohol habe einen starken Einfluss auf die Viskosität. Daher könne die Aufgabe des Streitpatents gegenüber dem Dokument D5 nur darin gesehen werden, eine alternative Haarspray-Zusammensetzung zur Verfügung zu stellen. Der einzige Unterschied gegenüber D5 liege allenfalls in der Verwendung von Schellack als natürlicher Haarfestiger. Nach D5 sei eine Kombination von synthetischen Polymeren mit natürlichen Polymeren besonders bevorzugt. Da neutralisierter Schellack als natürliches Polymer in Haarfixiermitteln seit langem verwendet werde, wie durch die Dokumente D1, D3, und

D7 belegt sei, sei es nahe liegend, die Haarsprays in Zusammensetzungen von D5 durch Schellack zu modifizieren.

- d) Die Argumente zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit des 1. Hilfsantrages würden auch für Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages gelten. Die weiteren Einschränkungen im Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages würden nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen.

X. Die Auffassung der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) kann wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Auf die Frage der Beschwerdekammer, wie die Änderung im Anspruch 1 des Hauptantrages betreffend das Non-Aerosol Haarspray zu verstehen sei, erklärte die Beschwerdegegnerin, das durch diesen Anspruch ein Mittel geschützt sei, dass auch eine mechanische Vorrichtung aufweise. Das erteilte Mittel sei nicht auf eine chemische Zusammensetzung beschränkt, sondern umfasse auch die übliche Applikationsform zusammen mit einer mechanischen Sprühvorrichtung. Der Anspruch sei daher gegenüber der erteilten Fassung nicht erweitert, sondern vielmehr durch ein weiteres Merkmal eingeschränkt worden, so dass auch keine Verletzung nach Art. 123 (3) EPÜ vorliege.
- b) Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages beinhalte eine Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 2. Gegen den erteilten Anspruch 2 seien im Einspruchsschriftsatz keine Einwände nach Artikel 100 (c) EPÜ vorgebracht worden. Der Einwand, dass der erteilte Anspruch 2 Art. 123 (2) EPÜ verletze, sei ein Versuch einen neuen Einspruchsgrund

in einem späten Verfahrensstadium einzuführen. Der Einführung dieses neuen Einspruchsgrundes stimme sie nicht zu. Der neue Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages sei daher zulässig. Die übrigen Änderungen im Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages seien aus den ursprünglichen Unterlagen ableitbar.

- c) Bei der Frage der Neuheit von Anspruch 1 des Haupt- und 1. Hilfsantrages gegenüber dem Dokument D1 sei zu beachten, dass D1 zwischen zwei Produkttypen, nämlich Haarsprays und Haarfestiger unterscheide. Der Produkttyp Haarspray sei wasserfrei und enthalte nur Alkohol und werde durch das Beispiel 1 erläutert. Der Produkttyp Haarfestiger beinhalte wässrig-alkoholische Haarlösungen ohne Treibgas und Schellack und sei im Beispiel 3 erläutert. Daher offenbare das Dokument D1 kein Aerosol-Haarspray mit dem beanspruchten Wassergehalt und Schellack.

Dokument D2 sei der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden. Die Beweispflicht liege bei der Einsprechenden. Darüber hinaus sei in D2 weder ein Neutralisationsgrad für Schellack noch ein Gehalt an einem haarfestigenden synthetischen Polymer, noch ein Gehalt an einem Treibmittel, noch eine Kombination mit einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung offenbart. Carbopol 1382 sei in der einschlägigen Literatur nicht als Filmbildner oder Haarfestiger beschrieben. Es sei nicht belegt, dass das Hair-Stylinggel von D2 versprühbar sei. Daher sei D2 nicht neuheitsschädlich.

- d) In D5 sei Schellack nicht offenbart und es sei auch kein Neutralisationsgrad dafür angegeben. Daher sei

Anspruch 1 des Haupt- und 1. Hilfsantrages gegenüber D5 neu.

- e) Bei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des 1. und 2. Hilfsantrages sei von D5 als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen. Nach dem Streitpatent wiesen Alkohol/Wasser-Gemische ein Viskositätmaximum auf, das durch die Anwesenheit von polymeren Haarfestigern noch verstärkt werde. Dies beeinflusse die Sprüheigenschaften und erschwere die Beibehaltung von guten Anwendungseigenschaften gegenüber rein alkoholischen Haarsprays. Demgegenüber bestehe die Aufgabe des Streitpatents darin, Haarsprays zur Verfügung zu stellen, die im Hinblick auf die Viskositätsproblematik verbesserte Eigenschaften hätten, ohne die anderen anwendungstechnischen Eigenschaften zu beeinträchtigen. Im Beispiel 2 des Streitpatents sei belegt, dass die Verwendung von Schellack zu einem überraschenden Viskositätseffekt führe, der sich auch vorteilhaft auf die Versprühbarkeit und Tröpfchengröße auswirke. In D5 finde sich kein Hinweis für die Auswahl von Schellack mit einem bestimmten Neutralisationsgrad zur Verbesserung des Viskositätsverhaltens. In D5 werde die Versprühbarkeit durch den Zusatz eines Siliconwachses beeinflusst, wodurch die Oberflächenspannung verändert werde. Der Einsatz von Schellack beeinflusse die Viskosität und beruhe daher auf einem anderen Wirkungsmechanismus. Da nur in früheren Rezepturen Schellack eingesetzt sei, während zum Anmeldezeitpunkt nur noch synthetische Copolymere verwendet würden, führe D5 von der beanspruchten Erfindung weg.

Das einzige, Schellack enthaltende Beispiel nach D1 sei eine rein alkoholische Polymerlösung, bei der sich das Viskositätsproblem von Wasser/Alkohol-Gemischen nicht stelle. D2 betreffe kein Haarspray aus niedrigviskosen Polymerlösungen. Die Haarsprays nach D3 enthielten zwar Schellack zusammen mit anderen natürlichen Haarfestigern, die aber ein additives Viskositätsverhalten zeigten. Das Dokument D3 betreffe entweder Haarfestiger auf rein wässriger, alkoholfreier Basis oder Haarfestiger, die frei von synthetischen Polymeren seien. In keinem der Dokumente D1 und D3 werde ein viskositätssenkender Einfluss von neutralisiertem Schellack auf wässrig-alkoholische Lösungen synthetischer Polymerer beschrieben oder nahe gelegt. Der Gegenstand des Streitpatents beruhe daher auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- f) Die Argumente zur erfinderischen Tätigkeit des
1. Hilfsantrages würden im verstärkten Maße für den
 2. Hilfsantrag gelten, da nunmehr sowohl die Mengen der Bestandteile (A) und (B) als auch die Komponente (B) auf solche Polymeren beschränkt sei, die nach dem Streitpatent zu einem überraschenden technischen Effekt führten.

XI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatentes.

XII. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, oder hilfsweise das Patent auf der Basis des mit Schreiben vom 23. August 2007 eingereichten

1. Hilfsantrags oder des in der mündlichen Verhandlung am 11. Oktober 2007 überreichten 2. Hilfsantrags aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Änderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ)

Hauptantrag

2. Nach einer der Alternativen von Anspruch 1 des Hauptantrages liegt das Haarbehandlungsmittel in Form eines Non-Aerosol-Haarsprays mit einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung vor. Diese Änderung wurde aus der Beschreibung abgeleitet und ist im Rahmen des Einspruchsverfahrens vor der 1. Instanz in den Anspruch 1 aufgenommen worden, um Einwände nach Art. 54 und 56 EPÜ auszuräumen. Dies wird bestätigt durch die Auffassung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, nach der die mechanische Sprühvorrichtung als einziger Unterschied gegenüber dem Dokument D2 angesehen wurde (siehe dort Entscheidungsgründe 3. Absatz).

2.1 Zu Beginn der mündlichen Verhandlung erläuterte die Beschwerdegegnerin, dass der Anspruch 1 so zu verstehen sei, dass er zwingend eine mechanische Sprühvorrichtung beinhalte. Die Beschwerdeführerin sah in dieser Änderung eine Verletzung von Art. 123 (3) EPÜ. Da die Einsprechende als einzige Beschwerdeführerin den Beschluss der Einspruchsabteilung angegriffen hat, hat

sie einen Anspruch darauf, dass die vorgenommenen Änderungen überprüft werden. Dies steht in Übereinstimmung mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91 (ABl. 1993, 408), in der ausdrücklich betont ist, "dass Änderungen der Ansprüche, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (zum Beispiel Artikel 123 (2) und (3) EPÜ) zu überprüfen sind" (Entscheidungsgründe in Ziffer 19.). Obwohl der Einwand in einem sehr späten Verfahrensstadium erhoben wurde, kann er auf Grund der oben dargelegten Rechtslage nicht unberücksichtigt bleiben.

- 2.2 Anspruch 1 des erteilten Patentes war auf ein Haarbehandlungsmittel gerichtet, das durch die Bestandteile (A) bis (D) definiert war. Das Behandlungsmittel enthielt Schellack (A), synthetische Polymere als Haarfestiger (B), Alkohol (C) und Wasser (D), also ausschließlich chemisch bzw. kosmetisch näher definierte Komponenten, wie dies auch bereits durch den Ausdruck "Haarbehandlungsmittel" deutlich wird. Das erteilte Haarbehandlungsmittel ist demgemäß durch eine chemische Zusammensetzung definiert. Auch die erteilten Unteransprüche definieren nur die Zusammensetzung des Haarbehandlungsmittels. Die erteilten Ansprüche enthalten keinen Hinweis auf irgendwelche Vorrichtungsmerkmale, insbesondere in Form einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung.
- 2.3 Aus der Beschreibung des Streitpatentes ergibt sich, dass das erfindungsgemäße Mittel in verschiedenen Applikationsformen Anwendung findet, etwa in Form eines Aerosol-Haarsprays oder ein Aerosol-Haarlacks

(Paragraph 0016). Das erfindungsgemäße Mittel kann dabei in Form eines mit Hilfe einer geeigneten mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung versprühbaren Non-Aerosol-Haarsprays vorliegen (Paragraph 0017). Dieses Merkmal ist auch in den ursprünglichen Unterlagen offenbart (S. 9, erster Absatz). Während die ursprüngliche Fassung auf die Eignung des Haarbehandlungsmittels, nämlich als versprügbares Aerosolspray abstellt und die mechanische Sprühvorrichtung hierzu lediglich als Hilfe beschreibt, ist die Änderung im Anspruch 1 des Hauptantrages auf ein Aliud "mit einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung" gerichtet, das neben der eigentlichen chemischen Zusammensetzung auch die Sprühvorrichtung mit umfasst. Es bestehen also bereits Zweifel, ob die Änderung, wie nunmehr beansprucht, überhaupt aus den ursprünglich Unterlagen so ableitbar ist und Art. 123 (2) EPÜ genügt.

2.4 Ferner soll nach Paragraph 0018 des Streitpatents das erfindungsgemäße kosmetische Mittel in geeigneten mechanischen Sprühvorrichtungen abgefüllt werden. Das Streitpatent unterscheidet demnach zwischen dem erfindungsgemäßen kosmetischen Mittel einerseits, wie es in den Patentansprüchen definiert ist und einer davon getrennten, separaten mechanischen Sprühvorrichtung andererseits, die das kosmetische Mittel aufnehmen soll. Nach der Auslegung des Streitpatents ergibt sich somit, dass das Haarbehandlungsmittel, wie es in den Ansprüchen definiert ist, nur kosmetische Mittel und ihre chemische Zusammensetzung schützt.

2.5 Nach Art. 123 (3) EPÜ dürfen die Ansprüche des europäischen Patentbesitzers im Einspruchsverfahren nicht in der Weise geändert werden, dass der Schutzbereich

erweitert wird. Diese Vorschrift will demgemäß verhindern, dass durch eine Anspruchsänderung der Schutzbereich erweitert wird und dient damit unmittelbar dem Schutz von Dritten, indem er jede Erweiterung der Ansprüche eines erteilten Patent selbst dann verbietet, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage für die Änderung enthalten sollte (siehe G 1/93, ABl. 1994, 541, Entscheidungsgründe, Ziffer 9.). Es stellt sich somit die Frage, ob durch die Änderung, insbesondere den Zusatz "mit einer mechanischen Sprühvorrichtung" im Patentanspruch 1 der Schutzbereich erweitert worden ist.

2.6 Nach Art. 69 wird der Schutzbereich des europäischen Patentos durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt ist. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Demgemäß ergibt sich aus Art. 69 EPÜ, dass die Patentansprüche bei der Bestimmung des Schutzbereiches zweifellos die wichtigste Komponente sind (vgl. G 1/93, *supra*, Entscheidungsgründe, Ziffer 11). Daher kommt den Änderungen in den Ansprüchen, die nach der Erteilung im Einspruchsverfahren vorgenommen werden, nach Art. 123 (3) EPÜ auch eine besondere Bedeutung zu.

2.7 Nach dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ, das gemäß Art. 164 Abs. 1 EPÜ Bestandteil des Übereinkommens ist, "ist der Schutzbereich des europäischen Patentos nicht so zu verstehen, dass er sich aus dem genauen Wortlaut der Ansprüche ergibt und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung eventueller Unklarheiten in den Ansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Art. 69 dahin gehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als

Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden."

- 2.8 Bei der Beurteilung einer nach der Erteilung vorgenommenen Änderung im Lichte von Artikel 123 (3) EPÜ ist die Frage zu untersuchen, ob die Gesamtheit der Ansprüche nach der Änderung im Vergleich zur Gesamtheit der Ansprüche vor der Änderung (also im Vergleich zu den erteilten Ansprüchen) den Schutzbereich erweitert (siehe T 579/01, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europäischen Patentamtes 5. Auflage, 2006, III.B.1).

Die Bestimmung des Schutzbereiches eines Patentes wird aber nicht nur durch seine technischen Merkmale definiert, sondern auch durch dessen Anspruchskategorie (Rechtsprechung, *supra*, III.B.4). Mit der Aufnahme der mechanischen Sprühvorrichtung als separates Element in den Anspruch 1 ändert sich aber auch die Kategorie des Anspruchs, da sie nunmehr eine Sprühvorrichtung umfassen kann, die das kosmetische Mittel enthält. Nach dem geänderten Anspruch 1 kann somit neben einem Mittelpatent (Haarbehandlungsmittel) auch ein Vorrichtungspatent (mechanische Sprühvorrichtung, die das kosmetische Mittel enthält) mitgeschützt sein. Daher bestehen Zweifel an der Klarheit der nun getroffenen Kategoriewahl (Art. 84 EPÜ).

- 2.9 Nach der erteilten Fassung war der Inhalt der Ansprüche durch die kosmetische Zusammensetzung des

Haarbehandlungsmittels bestimmt, so dass sich Dritte und die Öffentlichkeit auf einen entsprechenden Schutzbereich einstellen konnten, der sich durch Abwandlungen in der kosmetischen Zusammensetzung des Haarbehandlungsmittels entsprechend der Patentbeschreibung ergab. Hingegen wird durch die Aufnahme der mechanischen Sprühvorrichtung in den Anspruch ein von der kosmetischen Zusammensetzung völlig unabhängiges Element zum Gegenstand des Schutzbereiches, da ein zusätzlicher Schutz für ein Vorrichtungspatent entsteht, auf das sich Dritte in Anbetracht der erteilten Fassung nicht einzustellen brauchten.

2.9.1 Ein Patent gerichtet auf ein Stoffgemisch genießt als zweckgebundenes Stoffpatent absoluten Schutz, das heißt, es schützt auch jede bekannte oder unbekannte Verwendung (G 2/88, ABL. 1990, 93, Entscheidungsgründe, Punkt 5). Hiernach ist ein Kategorienwechsel von Ansprüchen, die auf einen Stoff und einen diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch gerichtet sind, zu einem Anspruch auf die "Verwendung des Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck nach Art. 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden, wenn er bei zutreffender Auslegung des erteilten und des geänderten Patentes nach Art. 69 EPÜ und dem Auslegungsprotokoll nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereiches der Ansprüche insgesamt führt (I. Leitsatz). Auch der Wechsel von einem Stoffanspruch zu einem Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Stoffes wird in der Regel als unproblematisch angesehen (Rechtsprechung *supra*, III.B.4).

2.9.2 In einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung, die ein kosmetisches Haarbehandlungsmittel enthält, kann aber weder ein Verfahren zur Herstellung des

Haarbehandlungsmittels noch eine (weitere) Verwendung des Mittels gesehen werden, noch handelt es sich hierbei um einen Kategoriewechsel, der nach Art. 123 (3) EPÜ als zulässig angesehen werden kann (Rechtsprechung, *supra*, III.B.4. Stichwort: Kategoriewechsel).

2.9.3 Vielmehr wird durch die Anspruchsänderung der Schutz des Patentinhabers zum Nachteil der Rechtssicherheit für Dritte, in Richtung auf einen weiteren, bisher nicht geschützten Gegenstand verschoben, was aber gerade Art. 123 (3) EPÜ verhindern will.

2.10 Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass die Aufnahme des Merkmals "mit einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung", nunmehr Gegenstände umfasst, die neben den kosmetischen Haarbehandlungsmitteln auch eine mechanische Sprühvorrichtung in verschiedensten Ausführungsformen mit schützt, da der Schutzbereich nicht auf den Wortlaut des Anspruchs beschränkt werden kann (Auslegungsprotokoll, siehe obigen Punkt 2.7). Da durch die geänderte Anspruchsformulierung nunmehr eine mechanische Vorrichtung mitgeschützt ist, die durch die erteilte Anspruchsfassung nicht umfasst war, ist somit der Schutzzumfang des Streitpatents gegenüber dem erteilten Haarbehandlungsmittel erweitert worden. Daher verletzt die aufrechterhaltene Fassung des Streitpatentes Art. 123 (3) EPÜ.

1. Hilfsantrag

3. Im Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages ist das im Anspruch 1 des Hauptantrages beanstandete Merkmal gestrichen worden, so dass der darauf gestützte Einwand nach Art. 123 (3) EPÜ nicht mehr vorliegt. Dennoch war die

Beschwerdeführerin der Auffassung, dass der erteilte Anspruch 2 in den ursprünglichen Unterlagen keine Basis habe, so dass die Änderung im Anspruch 1 eine Verletzung nach Art. 123 (2) EPÜ darstelle.

- 3.1 Der nunmehr vorliegende Anspruch 1 ist durch eine unmittelbare Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 2 entstanden. Es trifft zu, dass der erteilte Anspruch 2 keine unmittelbare Entsprechung in den ursprünglichen Ansprüchen hatte, sondern im Erteilungsverfahren auf der Basis der ursprünglichen Beschreibung aufgenommen worden war. Falls die Einsprechende der Auffassung gewesen wäre, dass der erteilte Anspruch 2 Art. 123 (2) EPÜ verletze, hätte sie die Möglichkeit gehabt, hiergegen einen Einspruchsgrund nach Art. 100 (c) EPÜ vorzubringen. Ein solcher Einspruchsgrund war weder im Einspruchsverfahren vorgebracht, noch von der Einspruchsabteilung in das Verfahren eingeführt worden. Vielmehr wurde dieser Einspruchsgrund verspätet das erste Mal in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erhoben.
- 3.2 Der Einwand, dass der erteilte Anspruch 2 Art. 123 (2) EPÜ verletze, stellt somit den Versuch dar, einen neuen Einspruchsgrund in das Beschwerdeverfahren einzuführen. Ein solcher neuer Einspruchsgrund kann aber nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer G 9/91 (Abl. 1993, 408 Entscheidungsgründe, Punkt 18.) im Beschwerdeverfahren nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers überprüft werden (vergleiche auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, fünfte Auflage, 2006, VII.C.5.2.2). Ein solches Einverständnis hat jedoch der Patentinhaber ausdrücklich verweigert, so dass die Kammer diesen

neuen Einspruchsgrund nach Artikel 102(2) EPÜ nicht berücksichtigen darf.

1. Hilfsantrag

Neuheit

4. D1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines Haarfixiermittels in alkoholischer oder wässrig-alkoholische Lösung, wobei die Lösung ein saure Gruppen enthaltendes, organisches, synthetisches oder natürliches Harz enthält und die sauren Gruppen durch Umsetzung mit basisch reagierenden siliciumorganischen Verbindungen ganz oder teilweise neutralisiert werden, und wobei die Lösung gegebenenfalls Treibgas enthält (Anspruch 1). Das Fixiermittel kann ein Haarspray oder ein Haarfestiger sein (Seite 1, Zeile 3). Das Haarspray umfasst im allgemeinen alkoholische Lösungen von natürlichen und synthetischen Harzen, wie beispielsweise Schellack (Seite 1, Zeilen 4 und 5). Haarfestiger stellen meist wässrig-alkoholische Lösungen der oben beschriebenen Harze dar (Seite 1, Zeilen 13 und 14).
- 4.1 Beispiel 1 beschreibt ein Haarspray, das ein Copolymer aus Polyvinylacetat mit Crotonsäure, Schellack, Ethanol und Treibgas enthält. Nach Beispiel 1 kann der Säuregehalt des Copolymeren und von Schellack vollständig neutralisiert sein. Beispiel 3 offenbart ein Haarspray, das ein Copolymer aus Polyvinylacetat und Crotonsäure, Ethanol und Wasser enthält. Die Zusammensetzung von Beispiel 1 enthält jedoch kein Wasser, insbesondere in einem Gehalt von mindestens 20 Gewichtsprozent, während die Zusammensetzung von Beispiel 3 keinen Schellack und kein Treibmittel enthält.

Auch das im Beispiel 2 beschriebene Haarspray enthält nur Ethanol und ein Treibgas, aber kein Wasser. Daher lässt sich aus den Beispielen von Dokument D1 nicht unmittelbar und eindeutig eine Zusammensetzung ableiten, die alle Merkmale von Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages in Kombination enthält. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin enthält D1 keinen Hinweis, die Zusammensetzungen der Beispiele 1 und 3 zu kombinieren. D1 Somit ist der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Dokument D1 neu.

- 4.2 Dokument D2 beschreibt ein "Hair Styling Gel", das Carpopol 1382, Schellack, Ethanol und Wasser enthält. Das Stylingsgel hat eine Viskosität von 12.000 cps und einen pH-Wert von 6,5-7,5. Die Formulierung enthält jedoch kein Treibmittel und ist damit auch kein Aerosol-Haarspray, im Einklang mit dem in D2 verwendeten Begriff "Hairstylinggel". Demgemäß lassen sich aus D2 nicht alle beanspruchten Merkmale direkt und zweifelsfrei ableiten. Damit weist Anspruch 1 einen eindeutigen Unterschied gegenüber D2 auf, so dass es dahingestellt bleiben kann, ob in dem Gel der Schellack zu 50 bis 100% neutralisiert oder Carbopol 1382 ein filmbildendes, haarfestigendes Polymer ist. Der beanspruchte Gegenstand ist also gegenüber dem Dokument D2 als neu anzusehen.

Da das Dokument D2 nur für Neuheit nicht aber für die Frage erfinderischen Tätigkeit eine Rolle spielt, kann die strittige Frage, ob das Dokument D2 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist oder nicht, auf sich beruhen.

- 4.3 D5 beschreibt ein Haarspray mit einem geringen Anteil an flüchtigen Bestandteilen, das

- a) 5 bis 50 Gew.-% mindestens eines niederen Alkohols aus der Gruppe Ethanol, n-Propanol und/oder Isopropylalkohol;
- b) 15 bis 70 Gew.-% Wasser;
- c) 1 bis 15 Gew.-% mindestens eines filmbildenden Polymeren;
- d) 0,1 bis 3 Gew.-% eines wasserdispergierbaren Silikon-Wachses mit spezieller Formel enthält, wobei sich die angegebenen Prozentsätze auf die Gesamtzusammensetzung des Haarsprays beziehen, und entweder
- e1) als mit Dimethylether als Treibgas oder einem komprimierten Gas aus der Gruppe Distickstoffoxid, Luft, Stickstoff und/oder Kohlendioxid konfektionierte Aerosolsprühzusammensetzung, oder
- e2) als manuell zu betätigender Pumpspray vorliegt (Anspruch 1). Filmbildner auf natürlicher Basis sind zum Beispiel Chitosan und dessen Derivate, insbesondere im Gemisch mit synthetischen Polymeren (Seite 3, Zeilen 15 und 16). Beispiel 1 enthält 34,7 Gew.-% Ethanol, 8,0 Gew.-% Acrylsäure/Ethylacrylat/N-tert.-Butylacrylamid-Terpolymer, 0,6 Gew.-% 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 0,5 Gew.-% eines wasserdispergierbaren Silikonwachses, 0,2 Gew.-% Parfüm, 8,0 Gew.-% n-Pentan, 28,0 Gew.-% Dimethylether und Rest Wasser. Der Wasseranteil liegt bei 20 Gew.-%. In Beispiel 2 ist eine ähnliche Zusammensetzung beschrieben, die Ethanol, Wasser, ein Treibmittel sowie zusätzlich Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer als filmbildendes, haarfestigendes Polymer im beanspruchten Bereich enthält. Weder die Beispiele noch die allgemeine Beschreibung enthalten einen Hinweis auf Schellack und schon gar nicht auf Schellack mit einem Neutralisationsgrad von 50 bis 100%. Dass Schellack bereits als Filmbildner in bekannten Haarfixiermittel verwendet wurde, ist für die

Frage der Neuheit gegenüber dem Dokument D5 unbeachtlich. Demgemäß lassen sich nicht alle beanspruchten Merkmale von Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages eindeutig und unmittelbar aus D5 ableiten, so dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Dokument D5 neu ist.

- 4.4 Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik als neu anzusehen ist.

Erfinderische Tätigkeit

Nächstliegende Stand der Technik - Aufgabe und Lösung

5. Die Parteien und die Einspruchsabteilung sind von D5 als nächstliegenden Stand der Technik ausgegangen. Die Kammer sieht keine Veranlassung, einen anderen Ausgangspunkt zu wählen, wie sich aus folgendem ergibt:
- 5.1 Das Streitpatent betrifft ein Haarbehandlungsmittel zur Festigung der Haare, insbesondere in Form eines wässrig-alkoholischen Mittels. Solche Haarbehandlungsmittel sind nach D5, insbesondere in Form von Haarsprays mit einem geringen Anteil an flüchtigen organischen Bestandteilen (in der Fachwelt als "VOC", volatile organic compounds, bezeichnet) bekannt. Der, aus Kosten- und Umweltgründen, beliebteste Ersatzstoff für diese flüchtigen Bestandteile ist Wasser. Es hat sich jedoch gezeigt, dass diese Möglichkeit dadurch begrenzt wird, dass der Sprühstrahl beim Austritt aus der Dose eine deutliche Tröpfchenbildung erkennen lässt, und dadurch nach dem Verdunsten der flüssigen Anteile auf dem trockenen Haar perlartige Harzrückstände des Filmbildners auf dem Haar

erkennbar sind, also keine gleichmässige Filmbildung stattfindet (D5, Seite 2, Zeilen 5 bis 12).

5.1.1 Daher sollen diese Nachteile durch einen Haarspray mit einem geringen Anteil flüchtiger Bestandteile überwunden werden, der ein verbessertes Sprühverhalten zeigt, keine Tröpfchenbildung begünstigt, eine gleichmässige Verteilung des Filmbildners auf dem Haar bewirkt und auch eine verkürzte Trocknungszeit nach der Applikation auf dem Haar aufweist (D5, Seite 2, Zeilen 13 bis 16).

5.1.2 Auch nach dem Streitpatent ist es aus Umweltschutzgründen erstrebenswert, Mittel zur Festigung der Haare mit einem reduzierten Anteil an flüchtigen organischen Verbindungen zur Verfügung zu stellen. Dies kann dadurch erfolgen, dass die niederen Alkohole ganz oder teilweise durch Wasser ersetzt werden. Wässrig-alkoholische Systeme weisen allerdings den Nachteil auf, dass sie schwer zu versprühen sind, da Alkohol/Wasser-Gemische mit einem Alkoholgehalt zwischen 30 und 60% ein Viskositätsmaximum durchlaufen. Dieses Viskositätsmaximum tritt bei Anwesenheit von üblichen, haarfestigenden Polymeren noch in verstärktem Maße auf (Streitpatent, Seite 2, Zeilen 8 bis 17). Daher bestand nach dem Streitpatent die Aufgabe ein Mittel zur Festigung der Haare zur Verfügung zu stellen, welches einem reduzierten Anteil an flüchtigen organischen Substanzen aufweist, sich gut versprühen lässt und gleichzeitig über gute Anwendungseigenschaften verfügt (Paragraph 0004). Damit lässt sich die Aufgabe des Streitpatent von der nach D5 nicht unterscheiden. Diese Schlussfolgerung steht in Übereinstimmung mit der angegriffenen Entscheidung, die von der Bereitstellung eines alternativen Haarsprays gegenüber D5 ausgegangen

ist (siehe Entscheidungsgründe). Daher offenbart D5 einen Gegenstand, der zum gleichen Zweck oder mit dem gleichen Ziel entwickelt wurde wie das Streitpatent und die wichtigsten technischen Merkmale mit ihm gemeinsam hat, der also die wenigsten strukturellen Änderungen erfordert (vgl. obigen Punkt 4.3; Rechtsprechung, *supra*, I.D.3.1).

5.2 Es stellt sich dennoch die Frage, ob die in der Streitpatentschrift beschriebenen Haarsprays gegenüber denjenigen von D5 noch ein weiteres Problem lösen. Hierzu hatte die Beschwerdegegnerin auf die Beispiele der Patentschrift Bezug genommen.

5.2.1 Nach Beispiel 1 des Streitpatents wurden wässrig-ethanolische Lösungen von neutralisiertem Schellack (2 Gew.-%), neutralisiertem t-Butylacrylat/-Ethylacrylat/Methacrylsäure Copolymer (6 Gew.-%) sowie einem Gemisch von neutralisiertem Schellack und neutralisiertem t-Butylacrylat/Ethylacrylat/Methacrylsäure Copolymer (insgesamt 8 Gew.-%) mit einem wechselnden Ethanolgehalt (30 Gew.-%, 50 Gew.-% beziehungsweise 70 Gew.-%) hergestellt. Bei 25° C wurde die kinematische Viskosität der Lösungen gemessen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

5.2.2 Die Ergebnisse zeigen, dass Schellack alleine in der angegebenen Menge eine Viskosität von 2,5, 2,8 beziehungsweise 2,5 mm²sec⁻¹ bei den jeweiligen Ethanolgehalten aufweist. Das Copolymer alleine zeigte in den wässrig-alkoholischen Lösungen eine Viskosität von 17,6, 18,7 bzw. 14,9 mm²sec⁻¹. Bei Zusatz von neutralisiertem Schellack zu einer Polymerlösung tritt

eine Verringerung der Viskosität von 17.6 auf 17.2 = 0.4, 18.7 auf 18.0 = 0.7 bzw. 14.9 auf 13.5 = 1.4 auf im Vergleich zu dem Fall, wenn die gemessene Viskosität der beiden separaten Bestandteile addiert würde (20.1, 21.5 bzw. 17.4). Das Beispiel lässt jedoch nicht erkennen, welche besonderen anwendungstechnischen Vorteile sich durch diese geringfügige Verringerung der Viskosität von weniger als 10% gegeben sollen, insbesondere im Vergleich zu Haarsprays nach D5.

5.2.3 Nach Beispiel 2 des Streitpatents wurden wässrig-alkoholische Lösungen mit einem Ethanolgehalt von 37, 39 bzw. 55 Gew.-% von verschiedenen Polymeren sowie Lösungen hergestellt, in denen die Polymere teilweise durch mit Aminomethylpropanol vollständig neutralisiertem Schellack ersetzt wurden. Es wurden folgende Polymere in einem Gewichtsanteil von 4 beziehungsweise 6 Gew.-% eingesetzt: Polymer A: t-Butylacrylat/Ethylacrylat/Methacrylsäure Copolymer, neutralisiert und Polymer B: Octylacrylamid/t-Butylaminoethylmethacrylat/Acrylsäure Copolymer, neutralisiert. Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer (Polymer C) wurde in einem Anteil von 8 bzw. 12 Gew.-% eingesetzt. Der Anteil des Schellacks betrug jeweils 2 Gew.-%. Es wurden die Viskositäten unter den gleichen Bedingungen wie in Beispiel 1 beschrieben, gemessen (vgl. Punkt 5.2.1).

5.2.4 Die Vergleichsversuche im Beispiel 2 des Streitpatents zeigen, dass bei einem teilweisen Ersatz von üblichen synthetischen Filmbildnern durch Schellack eine deutliche Viskositätserniedrigung auftritt. Da das synthetische Polymere in den angegebenen Gewichtsanteilen eine weitaus höhere Viskosität ergibt

als eine Lösung von neutralisiertem Schellack alleine, kann die Reduzierung der Viskosität durch einen teilweisen Ersatz des synthetischen Polymeren durch Schellack nicht überraschen.

5.2.5 Hingegen tritt bei Zusatz von Schellack zu den synthetischen Haarfestiger-Polymeren ebenfalls eine Viskositätserniedrigung auf, die allerdings sehr gering ausfällt nämlich von 18,6 auf 17,1, 25,0 auf 22,4 und 8,8 auf 8,4 $\text{mm}^2\text{sec}^{-1}$. Hierbei ergeben sich bei Anwendung von Polymer C allein bei niedrigeren Ethanolgehalten deutlich niedrigere Viskositäten als bei Anwendung der Polymeren A und B bei höheren Ethanolgehalten. Aus diesen Untersuchungsergebnissen ergibt sich, dass eine deutlich ausgeprägte, viskositätssenkende Wirkung bereits dadurch erreicht wird, dass ein anderer Ethanolgehalt und/oder ein anderes Polymer eingesetzt wird, wobei der viskositätserniedrigende Effekt von Schellack im Vergleich zu den anderen Viskositätsbeeinflussenden Effekten der anderen Bestandteile nur wenig beiträgt.

5.2.6 Aus den Untersuchungen ergibt sich also nicht, welchen Effekt die durch Schellack hervorgerufene geringe, zusätzliche Viskositätserniedrigung auf die anwendungstechnischen Eigenschaften haben soll. Darüberhinaus ist ein viskositätserniedrigender Effekt nur für bestimmte Copolymere gezeigt und es fehlen Untersuchungsergebnisse, ob ein solcher Effekt auch auf andere filmbildende, haarfestigende, synthetische Polymere gemäß vorliegendem Anspruch 1 übertragbar ist.

5.2.7 Darüber hinaus geht aus dem Streitpatent selbst hervor, dass bei einem Alkoholgehalt zwischen 30 und 60% ein

Viskositätsmaximum durchlaufen wird (Paragraph 0003). Der Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages ist jedoch hierauf nicht beschränkt, sondern umfasst auch Alkoholanteile von 10 bis 30 Gewichtsprozent sowie 60 bis 80 Gewichtsprozent. Es ist nicht gezeigt, ob außerhalb eines Alkoholgehalt von 30 bis 60 Gew.-% der geltend gemachte Effekt überhaupt auftritt. Daher ist durch die Beispiele nicht belegt, ob der Viskosität-senkende Effekt von Schellack auch im gesamten beanspruchten Umfang auftritt.

5.2.8 Darüber hinaus enthält keines der Beispiele ein Haarbehandlungsmittel, das nach dem geänderten Anspruch 1 zwingend ein Treibmittel enthält. Nach dem Streitpatent soll das erfindungsgemäße Mittel als ein Aerosol-Haarspray zusätzlich 15 bis 85% eines Treibmittel enthalten (Paragraph 0016). In solchen Mengen ist jedes Treibmittel ein Verdünnungsmittel und hat einen Viskosität-erniedrigenden Einfluss auf das fertige Haarbehandlungsmittel.

5.2.9 In den Beispielen 1 bis 3 von Dokument D5 wird ein Acrylsäure/Ethylacrylat/N-tert.-Butylacrylamid Terpolymer als haarfestigendes, filmbildendes Polymer in einer Menge von 5 beziehungsweise 8 Gewichtsprozent in einem wässrig-alkoholischen Haarspray eingesetzt. Der Ethanolgehalt liegt bei etwa 34,7, 26,6 bzw. 31,9 Gewichtsprozent und überschneidet sich mit dem Ethanolgehalt, wie er im Beispiel 1 des Streitpatents verwendet wird. Das Beispiel 1 von D5 enthält aber, abgesehen von der Verwendung eines anderen Terpolymers, auch 8% n-Pentan und 28% Dimethylether. Es fehlt somit jeglicher Vergleich mit einem Haarbehandlungsmittel nach D5, aus dem hervorgeht, ob und in welcher Richtung durch

den Zusatz von Schellack ein vorteilhafter technischer Effekt gegenüber Treibmittel haltigen Haarsprays nach dem Stand der Technik erzielt werden kann. Daher sind die Untersuchungsergebnisse im Streitpatent nicht geeignet, zu belegen, dass der viskositätserniedrigende Effekt von Schellack in den nunmehr beanspruchten Haarbehandlungsmitteln im Vergleich zu bekannten Haarsprays irgendeinen anwendungstechnisch relevanten Vorteil hat.

- 5.3 Nach der Streitpatentschrift soll ein Zusatz von Schellack zu handelsüblichen, synthetischen, filmbildenden Polymeren eine Viskositätserniedrigung von wässrig-alkoholischen Lösungen bewirkt werden, was sich außerordentlich vorteilhaft auf die Sprüheigenschaften dieses System auswirkt (Paragraph 0005). Wie vorstehend unter Punkt 5.2 erläutert ist, finden sich in den Beispielen des Streitpatentes nur Hinweise auf den viskositätssenkenden Effekt von bestimmten Alkohol-Wassersystemen mit einem Gehalt von bestimmten synthetischen Polymeren ohne jegliches Treibmittel und ohne Hinweis über die Versprüheigenschaften solcher Systeme im Vergleich zu Haarsprays nach D5. Daher ist der in der Beschreibung geltend gemachte technische Effekt weder für das beanspruchte System ausreichend belegt, noch ein vorteilhafter Effekt gegenüber den nächstliegenden Stand der Technik nachgewiesen.
- 5.4 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern können angebliche Vorteile, auf die sich der Patentinhaber gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik beruft, die aber nicht hinreichend belegt sind bei der Ermittlung der der Erfindung zu Grunde liegenden Aufgabe und damit für die Beurteilung der erfinderischen

Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden (Rechtsprechung, *supra*, I.D.4.2). Da die Untersuchungsergebnisse im Streitpatent keinen direkten Vergleich zum Stand der Technik erlauben, insbesondere, ob ein vorteilhafter, anwendungstechnisch relevanter Effekt gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik auftritt, kann er bei der Formulierung der Aufgabe nicht berücksichtigt werden.

- 5.5 Daher kann das der Erfindung zu Grunde liegende Problem gegenüber D5 nur darin gesehen werden, Haarsprays auf Basis von synthetischen, filmbildenden Polymeren in wässrig/alkoholischen Lösungen zur Verfügung zu stellen, die ähnliche Versprühbarkeit und anwendungstechnische Eigenschaften aufweisen wie die bekannten Haarbehandlungsmittel, ohne dass die Festigerleistung signifikant beeinträchtigt wird (Streitpatent, S. 2, Paragraph 0004).

Naheliegen

6. Es bleibt zu untersuchen, ob der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik nahe gelegt ist.
- 6.1 In D5 können auch Filmbildner auf natürlicher Basis, z. B. Chitosan und dessen Derivate eingesetzt werden, insbesondere im Gemisch mit synthetischen Polymeren (Seite 3, Zeilen 15 und 16). Durch diesen Hinweis wird der Fachmann angeregt, Filmbilder auf natürlicher Basis in Kombination mit synthetischen Polymeren zu verwenden. Der Fachmann wird daher zur Herstellung eines alternativen Haarbehandlungsmittels nach D5 natürliche

Filmbildner in Betracht ziehen, die als Haarfestiger bekannt gewesen sind.

- 6.2 Des weiteren entnimmt der Fachmann aus D7, dass Haarfestiger, wie ein entfärbter Schellack früher als natürliche Filmbilder eingesetzt wurden. Hierbei haben sich Filmbilder auf Basis von mit Ammoniak oder Triethanoamin verseiftem Schellack besser bewährt als andere vegetabile Harze (Seite 739, Punkt 2.2.7.1.1.). Daher wird der Fachmann einen solchen neutralisierten (verseiften) Schellack zur Modifizierung verwenden, zumal Aerosol-Haarsprays auf wässrig-alkoholischer Basis mit Schellack noch kurz vor dem Anmeldetag zum Patent angemeldet wurden, so dass im Anmeldezeitpunkt ein wirtschaftlicher Bedarf für solche Produkte bestand (D3, Anspruch 1, Beispiele 5 und 6). Daher wird der Fachmann durch den nachgewiesenen Stand der Technik angeregt, einen neutralisierten Schellack als natürlichen Filmbildner zur Modifizierung eines Haarsprays nach D5 zu verwenden.
- 6.3 Der von der Patentinhaberin aufgefundene viskositätserniedrigende Effekt von Schellack (siehe Punkt 5.2) ist lediglich ein so genannter Zusatz- oder Bonuseffekt, da bei der bestehenden technischen Aufgabe die beanspruchte Lösung naheliegend war und die unvorhergesehene zusätzliche Wirkung einer nahe liegenden Lösung keine erfinderische Qualität hat (Rechtsprechung, *supra*, I.D.9.7).
- 6.4 Somit ist der Gegenstand des 1. Hilfsantrages durch den nachgewiesenen Stand der Technik nahe gelegt und daher nicht erfinderisch.

2. Hilfsantrag

Änderungen

7. Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages unterscheidet sich von Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages dadurch, dass die Mengenangaben für den neutralisierten Schellack sowie für das synthetische Polymere aufgenommen wurden. Die beanspruchte Mengenangabe für den Bestandteil (A) findet sich im ursprünglichen Anspruch 2 (erteilter Anspruch 3) in Verbindung mit der ursprünglichen Beschreibung, Seite 3, vorletzter Absatz (Paragraph 0007 des erteilten Patents). Die beanspruchte Mengenangabe für den Bestandteil (B) findet sich im ursprünglichen Anspruch 4 (erteilter Anspruch 5) in Verbindung mit der ursprünglichen Beschreibung, Seite, 4, zweiter Absatz (Paragraph 0009 des erteilten Patents).

Die im Anspruch 1 spezifizierten Polymeren sind im ursprünglichen Anspruch 7 bzw. dem erteilten Anspruch 8 genannt und entsprechen weitgehend den im Beispiel 2 der ursprünglichen Anmeldung bzw. des Streitpatents eingesetzten Polymeren A bis C und sind damit als bevorzugt herausgestellt. Die Änderungen haben daher eine Basis in den ursprünglichen Ansprüchen bzw. der Beschreibung, und schränken den Schutzbereich des erteilten Patents ein. Die Kammer sieht daher keinen Grund, dass die vorgenommenen Änderungen im Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages den Erfordernissen nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht genügen.

Erfinderische Tätigkeit

8. Aufgrund der vorgenommenen Präzisierung des Anspruchs 1 orientiert sich der beanspruchte Gegenstand enger an den Untersuchungsergebnissen des Streitpatents. Jedoch auch in diesem Falle gibt es keinen Beleg für einen vorteilhaften Effekt gegenüber dem Dokument D5, da ein entsprechender Vergleichsversuch fehlt. Wie vorstehend unter Punkt 5.2 dargelegt ist, fehlen insbesondere Untersuchungen, die sich an einem beispielhaften Haarspray nach D5 orientieren und ein Treibmittel enthalten. Es kann aus den Untersuchungen im Streitpatent daher kein zuverlässiger Schluss gezogen werden, ob die Viskositätsverminderung des Haarsprays aufgrund des Bestandteils Schellack im Vergleich zu Haarsprays nach D5 überhaupt auftritt und zu irgendeinem relevanten Vorteil führt. Daher ist keine Verbesserung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik belegt, der bei der Formulierung der Aufgabe berücksichtigt werden könnte (vgl. Punkt 5.4). Auch im Falle des 2. Hilfsantrages beruht die Aufgabenstellung gegenüber D5 in der Bereitstellung eines weiteren Haarbehandlungsmittels entsprechend den Ausführungen, wie vorstehend unter Punkt 5., insbesondere Punkt 5.5 beim 1. Hilfsantrag dargelegt wurde.

Naheliegen

9. Ein geeignetes filmbildendes, haarfestigendes Polymer nach dem nächstliegenden Stand der Technik D5 ist ein Copolymer von Vinylpyrrolidon und Vinylacetat (Seite 3, Zeile 10), das auch in den Beispielen 2 und 3 von D5 in einem Anteil von 3 Gewichtsprozent eingesetzt wird. Ein solches Copolymer in der angegebenen Menge ist aber vom

geänderten Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages umfasst. Da ferner der Gegenstand von Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages offen formuliert ist, weist er gegenüber D5, bezüglich der dort verwendeten weiteren Bestandteile (etwa Silikonwachs) keinen zusätzlichen Unterschied auf.

- 9.1 In D7 ist die Verwendung von neutralisiertem Schellack in Haarsprays bekannt und nach D3 kann die Menge des Schellacks bei 1,5 Gew.-% bzw. 1,2 Gew.-% innerhalb des beanspruchten Bereiches liegen (Beispiele 5 und 6). Daher sind auch die weiteren Einschränkungen im geänderten Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages aus dem Stand der Technik bekannt und können nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Demgemäß gelten die Ausführungen zum 1. Hilfsantrag *mutatis mutandis* auch für den 2. Hilfsantrag (siehe obige Punkte 5. und 6.)
- 9.2 Somit ist auch der Gegenstand des 2. Hilfsantrages gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik nahe gelegt und nicht erfinderisch.
10. Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass keiner der Anträge gewährbar ist, so dass das Patent zu widerrufen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Geschäftsstellenbeamter

Vorsitzender

S. Fabiani

S. Perryman