

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 8. Juli 2008**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0264/05 - 3.3.07

**Anmeldenummer:** 01101900.7

**Veröffentlichungsnummer:** 1123693

**IPC:** A61K 7/06

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Haarkonditionierungsmittel

**Anmelder:**  
Henkel AG & Co. KGaA

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56  
EPÜ R. 103

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 56  
EPÜ R. 67

**Schlagwort:**

"Erfinderische Tätigkeit (verneint) - naheliegende Lösung von bekannten Merkmalen"

"Vergleichsversuche - geltend gemachter Vorteil - Rückführung auf das beanspruchte Unterscheidungsmerkmal (verneint)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0264/05 - 3.3.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07  
vom 8. Juli 2008

**Beschwerdeführer:** Henkel AG & Co. KGaA  
Henkelstrasse 67  
D-40589 Düsseldorf (DE)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 30. September 2004 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 01101900.7 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ 1973 zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

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

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Anmelderin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung mit der Anmeldenummer Nr. 01 101 900.7 (Veröffentlichungsnummer: EP 1 123 693 A2) zurückgewiesen worden ist. Der Entscheidung lagen geänderte, mit Schreiben vom 6. Februar 2004 eingereichte Ansprüche 1 bis 10 zu Grunde. Die unabhängigen Ansprüche 1, 9 und 10 hatten folgenden Wortlaut:

"1. Kosmetisches Mittel, enthaltend übliche kosmetische Rohstoffe, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Wirkstoffkombination bestehend aus:

a) 0,1 - 15 Gew.% mindestens einer verzweigten, gesättigten Fettsäure (A) mit 6 - 30 Kohlenstoffatomen,

b) 0,1 - 15 Gew.% mindestens eines Ölkörpers (B) mit einem Schmelzbereich kleiner 55°C, **ausgewählt aus i) gesättigten, ein oder mehrfach ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten Fettalkoholen mit C6 - C30 Kohlenstoffatomen, ii) Wollwachsalkoholen und iii) Guerbetalkoholen,**

c) 0,1 - 20 Gew.% mindestens eines Tensides (C) ausgewählt aus der Gruppe der Alkylpolyglykoside, der Fettsäure-N-Alkylpolyhydroxyalkylamide, der amphoteren Tenside, der zwitterionischen Tenside oder der Aminoxide enthält." (Die Änderungen zum ursprünglichen Anspruch 1 sind von der Kammer hervorgehoben.)

"9. Verwendung eines kosmetischen Mittels nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Behandlung keratinischer Fasern, insbesondere menschlichem Haar."

"10. Verfahren zur Behandlung von Haaren, dadurch gekennzeichnet, dass ein kosmetisches Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 8 auf das Haar aufgebracht wird und nach einer Einwirkzeit von 0,5 - 40 Minuten wieder ausgespült wird."

II. Mit der am 30. September 2004 zur Post gegebenen Entscheidung wurde die Streitanmeldung wegen mangelnder erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) zurückgewiesen. Sie war auf folgenden Stand der Technik gestützt:

D2: EP-A-0 868 898

III. Zur Begründung wurde im wesentlichen folgendes ausgeführt.

- a) Die geänderten Ansprüche erfüllten die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.
- b) Anspruch 1 sei gegenüber dem Dokument D2 neu, da das beanspruchte kosmetische Mittel einen anderen Ölkörper enthalte.
- c) Bei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei von einem Haarbehandlungsmittel nach D2 als nächstliegenden Stand der Technik auszugehen, das die Haut nicht irritiere und dem Haar gute Kämmbarkeit und Glanz verleihe. Das bekannte Mittel enthalte vorzugsweise ein Wachs und ein nichtionisches Tensid sowie ein amphoterer bzw. semipolares Tensid, wie Betaine, Amidobetaine und Amidosulfobetaine. Beispiel 25 sowie Arbeitsbeispiel 7 von D2 offenbarten Mittel, die Isostearinsäure sowie ein Betaintensid in den

beanspruchten Mengen enthielten. Es sei nicht belegt, dass durch die Zugabe einer spezifischen Ölkomponenten (B) ein besonderer Effekt gegenüber D2 erzielt werden könne. Es liege kein Vergleichsversuch vor, dessen technischer Effekt sich auf das Unterscheidungsmerkmal gegenüber D2 beziehe. Demgemäß könne die Aufgabe der Streit Anmeldung gegenüber D2 nur darin gesehen werden, ein weiteres Haarbehandlungsmittel mit guter Kämmbarkeit, unter anderem Naßkämmbarkeit, zur Verfügung zu stellen.

Die haarkonditionierende Wirkung von Wollwachsalkoholen sei aus dem Handbuch der CTFA (International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook (CTFA), 7. Auflage, 1997, S. 718-719) bekannt und Fettalkohole würden ein Fettigwerden des Haares verursachen. Es sei daher nahe liegend, dass die Zugabe eines Ölkörpers zu den in D2 offenbarten Mitteln zu einer vergleichbaren Naßkämmbarkeit führe. Dies gelte auch für den Gegenstand der Ansprüche 9 und 10. Daher sei der Anmeldungsgegenstand nicht erfinderisch.

- d) In einem *obiter dictum* wurde noch festgestellt, dass wenn überhaupt ein besonderer Effekt durch einen Vergleichsversuch mit D2 belegt werden könne, dieser auch im gesamten beanspruchten Bereich auftreten müsse. Die Tenside (C) seien strukturell sehr unterschiedlich, so dass ein auf einem spezifischen Tensid beruhender Effekt sich nicht ohne weiteres auf andere Tenside (C) übertragen lasse.

IV. Am 20. November 2004 legte die Anmelderin (Beschwerdeführerin) unter gleichzeitiger Entrichtung

der vorgeschriebenen Gebühr gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde ein, die am 28. Januar 2005 begründet wurde. In ihrer Beschwerdebegründung verteidigte die Beschwerdeführerin die der angegriffenen Entscheidung zu Grunde liegende Anspruchsfassung. Ferner reichte sie Vergleichsversuche und folgende Literaturstelle ein:

D5: W. Umbach: Kosmetik, Thieme Verlag, 1988, Seiten 249 bis 255

V. Die schriftlich vorgebrachten Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammen gefasst werden:

a) Die von der Prüfungsabteilung herangezogenen Beispiele von D2 führten aufgrund der hohen Mengen an Wachskörpern zu einem fettigen Aussehen, wie durch das Dokument D5 bestätigt sei. Der Einsatz von Fettalkoholen verschlechtere das fettige Aussehen des Haares sowie das äußere Erscheinungsbild der Frisur. Zum Beleg der erfinderischen Tätigkeit seien Vergleichsversuche durchgeführt worden. Hierbei werde eine Vergleichsrezeptur analog der Rezeptur 25 nach D2 hergestellt und mit einer erfindungsgemäßen Rezeptur verglichen, wobei der Vergleich auf dem beanspruchten Unterscheidungsmerkmal gegenüber D2 beruhe. Die erfindungsgemäßen Rezepturen zeigten dabei eine verbesserte Nasskämmbarkeit und ein deutlich gepflegteres Erscheinungsbild der Haarsträhnen. Damit werde ein verbesserter Effekt gegenüber D2 belegt, der nicht zu erwarten gewesen sei. Damit sei der beanspruchte Gegenstand auch erfinderisch.

b) Was den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr angehe, so habe die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 6. Februar 2004 ausdrücklich um Rücksprache gebeten, falls die Prüfungsabteilung Bedenken hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit haben sollte. Dennoch sei die Anmeldung ohne Konsultation zurückgewiesen worden, ohne dass die Anmelderin Gelegenheit gehabt habe, Vergleichsversuche ins Prüfungsverfahren einzuführen. Hierin liege eine Verletzung des rechtlichen Gehörs nach Art. 113(1) EPÜ. Daher werde die Erstattung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ 1973 (Regel 103 EPÜ 2000) beantragt.

VI. In einem Ladungsbescheid vom 6. März 2008 wies die Kammer ausführlich auf die in der mündlichen Verhandlung zu besprechenden Punkte hin. Hierbei äusserte die Kammer Bedenken wegen der Zulässigkeit von Änderungen nach Artikel 123(2) EPÜ und erläuterte die Gesichtspunkte, die bei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen seien. Hierbei wurde auf D2 als nächstliegenden Stand der Technik hingewiesen (Punkt 3.1). Bei den eingereichten Vergleichsbeispielen wurde die Frage aufgeworfen, ob der Vergleich auf dem beanspruchten Unterscheidungsmerkmal gegenüber D2 beruhe (Punkt 3.2), und ob die Rezepturen 2 und 3 überhaupt als "erfindungsgemässer" Vergleich dienen könnten. Schliesslich wurde auf D4 (DE-A-1 767 379) als weiterer relevanter Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hingewiesen (Punkt 3.4, Seite 5, dritter Absatz). D4 war auch im Bescheid der Prüfungsabteilung vom 17. September 2003 als relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgehandelt worden (Punkt 3.4).

Im Hinblick auf die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war die Kammer der vorläufigen Meinung, dass das Übergehen von Anträgen auf eine telefonische oder persönliche Rücksprache nach ständiger Rechtsprechung nicht als ein wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werde, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

- VII. Mit ihrer Eingabe vom 3. Juni 2008 nahm die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte den Übergang ins schriftliche Verfahren.
- VIII. Mit Bescheid vom 10. Juni 2008 wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass der Termin zur mündlichen Verhandlung aufrechterhalten bleibe.
- IX. Die mündliche Verhandlung fand am 8. Juli 2008 in der angekündigten Abwesenheit der Beschwerdeführerin statt.
- X. Die Beschwerdeführerin hatte im schriftlichen Verfahren beantragt, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der mit Eingabe vom 6. Februar 2004 eingereichten Ansprüche 1 bis 10 (einziger Antrag) zu erteilen. Ferner hatte Sie den Übergang ins schriftliche Verfahren und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

## *Erfinderische Tätigkeit*

### *Nächstliegender Stand der Technik*

2. Die Prüfungsabteilung und die Beschwerdeführerin sind von D2 als nächstliegenden Stand der Technik ausgegangen. Die Kammer sieht keine Veranlassung, einen anderen Ausgangspunkt zu wählen, wie sich ausfolgendem ergibt:
  - 2.1 Bei der Wahl des nächstliegenden Standes der Technik kommt es im allgemeinen darauf an, dass sein Gegenstand zum gleichen Zweck bzw. mit demselben Ziel wie die beanspruchte Erfindung entwickelt wurde und die wichtigsten technischen Merkmale mit ihr gemein hat, also die wenigsten strukturellen oder funktionellen Änderungen erfordert (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 5. Auflage 2006, I.D.3.1).
  - 2.2 Die Streitmeldung betrifft kosmetische Mittel mit einer speziellen Wirkstoffkombination, sowie ein Verfahren zur Behandlung von Haaren unter Verwendung dieser Mittel (Seite 1, erster Absatz). Mit den Mitteln soll eine gute Kämmbarkeit der Haare erreicht werden (Seite 2, erster Absatz).
  - 2.3 D2 beschreibt eine Wachs-Feindispersionszusammensetzung, die ein amphoterer, oberflächenaktives Mittel und/oder ein semipolares, oberflächenaktives Mittel; ein nicht-ionisches, oberflächenaktives Mittel sowie ein Wachs enthält (Anspruch 1). Diese Zusammensetzung kann für haarkosmetische Zubereitungen verwendet werden (Ansprüche 12 bis 15). Geeignete amphotere und semipolare oberflächenaktive Mittel sind beispielsweise Amidobetaine (Formel I), Amidosulfobetaine (Formel II),

Sulfobetaine (Formel IV), Imidazoliumverbindungen (Formel V) und tert. Aminoxide (Formel VI) (Seite 6, Zeile 16 bis Seite 7, Zeile 33). Höhere Fettsäuren bilden einen Komplex durch Vermischen mit dem amphoterem und/oder semipolarem oberflächenaktiven Mittel (S. 21. Zeilen 20 bis 23). Zur Komplexbildung wird auch Isostearinsäure verwendet (S. 21, Zeile 30), die auch in den Beispielen von D2 eingesetzt wird. Nach der Streit anmeldung ist Isostearinsäure eine bevorzugte, verzweigte, gesättigte Fettsäure (Seite 2, letzter Absatz).

2.3.1 Im Testbeispiel 25 (Seite 47, Tabelle 12) ist eine Lotion beschrieben, die 70 Teile einer Wachskomponenten, 29,8 Teile einer Emulsionskomponenten sowie 0,2 Teile Ethylparaben enthält. Die Wachskomponente enthält 15 Teile Carnauba-Wachs, 10,0 Teile Polyoxyethylenbehenylether (10 EO), 5 Teile Cocoylfettsäureamid-dimethylamino-essigsäure-Betain und 70 Teile Wasser. Die Emulsionskomponente umfasst 50 Teile flüssiges Paraffin, 5 Teile 1,3-Butylenglykol, 1 Teil Isostearinsäure, 5 Teile Natrium-2-undecyl-N,N,N-(hydroxyethylcarboxymethyl)-2-imidazoliniumbetaine und 49 Teile Wasser. Die Zusammensetzung von Testbeispiel 25 enthält somit nach der Nomenklatur des Streitgegenstandes eine Wirkstoffkombination aus 0,298 Gew.-% Isostearinsäure (A), 14,9 Gew.-% flüssiges Paraffin (B) und 4,99 (1,49 + 3,5) Gew.-% Betaine (zwitterionische Tenside) (C), was die ursprünglich beanspruchte Zusammensetzung vorwegnahm. Der geänderte Anspruch 1 unterscheidet sich von D2 nur dadurch, spezifische, ausgewählte Ölkörper (B) zu verwenden.

2.3.2 Die Zusammensetzung nach Beispiel 25 wurde als haarkosmetisches Mittel eingesetzt und getestet. Hierbei wurden folgende Eigenschaften bewertet: Handklebrigkeit, Einfachheit der Handkämmung, Geschmeidigkeit, und Haarfrisureigenschaft (Seite 47, Tabelle 12, Zeilen 50 bis 57). Die Versuchsergebnisse zeigen eine Verbesserung der Eigenschaften gegenüber Dispersionen, die ein deutlich höheres Verhältnis von Wachs/Kohlenwasserstofföl enthalten (Testbeispiel 25 gegenüber Testbeispielen 23 und 24). Demgemäß zeigen die bekannten Beispiele, dass mit den Dispersionen von Testbeispiel 25 gute haartechnische Eigenschaften, insbesondere eine gute Kämmbarkeit erreicht werden kann. Daher offenbart D2 einen Gegenstand, der zum gleichen Zweck bzw. mit dem gleichen Ziel entwickelt wurde wie die Streit Anmeldung und die wichtigsten technischen Merkmale mit ihm gemeinsam hat. Daher ist D2 ein geeigneter Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

#### *Aufgabe und Lösung*

3. Die Streit Anmeldung geht davon aus, dass als Folge von Haarbehandlungen zum Reinigen, Färben, Bleichen oder Verformen der Haare es zu unerwünschten Beeinträchtigungen der Haarstruktur kommen kann. Diese Beeinträchtigungen zeigen sich u. a. in einer schlechten Nass- und Trockenkämmbarkeit (Seite 1, 2. Absatz). Das beanspruchte kosmetische Mittel soll daher zu guten Eigenschaften der behandelten Haare, insbesondere zu einer verbesserten Naßkämmbarkeit führen (Seite 2, 1. Absatz).

- 3.1 Die Anwendungsbeispiele erläutern nur Rezepturen, ohne irgendwelche Hinweise auf die haartechnischen Eigenschaften, insbesondere eine verbesserte Nasskämmbarkeit gegenüber dem Stand der Technik zu liefern. Die Beschwerdeführerin hatte aber mit ihrer Beschwerdebegründung (Seiten 3 und 4) eine Reihe von Vergleichsuntersuchungen vorgelegt. Es stellt sich die Frage, ob diese Versuche überhaupt geeignet sind, einen verbesserten technischen Effekt gegenüber D2 zu belegen.
- 3.1.1 Die Vergleichsrezeptur 1 enthielt 10,5 Gew.-% Carnaubawachs, 7 Gew.-% Emulgin B1, 5,0 Gew.-% Dehyton K, 15 Gew.-% Paraffinöl, 0,3 Gew.-% Isostearinsäure, 1,5 Gew.-% Butylenglykol und Rest Wasser.
- 3.1.2 Bei der Versuchsreihe 2 wurde die Vergleichsrezeptur 1 nach Beispiel 25 von D2 ohne Paraffinöl hergestellt, die 10,5 Gew.-% Carnaubawachs, 7 Gew.-% Emulgin B1, 5,0 Gew.-% Dehyton K, 0,3 Gew.-% Isostearinsäure, 1,5 Gew.-% Butylenglykol und Rest Wasser enthielt. Das Wachs der Vergleichsrezeptur wurde in der erfindungsgemäßen Rezeptur 1 durch die gleiche Menge von Stenol 1618 (C16/18 Fettalkohol) ersetzt. Eine Haarsträhne wurde blondiert, gespült, dauergewellt und noch einmal gewaschen. Das so behandelte Haar wurde danach mit jeweils 2,0 g der zu prüfenden Rezepturen 5 Minuten lang behandelt und dann ausgewaschen. Die Haare wurden dann von einem geschulten Personal durchgekämmt und die Kämmbarkeit des nassen Haares mit Noten von 1 bis 5 nach der Schulnotenskala bewertet. Hierbei wurde die Nasskämmbarkeit der erfindungsgemäßen Rezeptur 1 mit Note 4 und die der Vergleichsrezeptur 2 mit Note 5 bewertet.

3.1.3 In einer Versuchsreihe 3 wurde eine Vergleichsrezeptur 3 gemäß D2 hergestellt, die folgende Zusammensetzung enthielt: 5 Gew.-% Carnaubawachs, 1 Gew.-% Emulgin B1, 2,5 Gew.-% Dehyton K, 15 Gew.-% Paraffinöl, 1 Gew.-% Isostearinsäure, 0,75 Gew.-% Butylenglykol und Rest Wasser. Die erfindungsgemäße Rezeptur 2 enthielt statt des Carnaubawachses die gleiche Menge von Stenol 1618 (C16/18 Fettalkohol). Die erfindungsgemäße Rezeptur 3 enthielt die gleiche Zusammensetzung wie die erfindungsgemäße Rezeptur 2, außer dass anstelle von 2,5% Dehyton K, 1,5% Phantacare 1200 UP verwendet wurde. Die Naßkämmbarkeit der Vergleichsrezeptur 3 nach D2 wurde mit Note 5 bewertet, während die erfindungsgemäßen Rezepturen 2 und 3 eine Bewertung von 2,5 aufwies.

3.2 Nach ständiger Rechtsprechung ist zum Beleg einer verbesserten Wirkung im gesamten beanspruchten Bereich der Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik so anzulegen, dass die Wirkung überzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung zurück geführt wird (Rechtsprechung, *supra*, I.D.9.8). Hierauf hatte die Kammer auch in ihren Ladungsbescheid hingewiesen (vgl. Punkt 3.2).

3.2.1 Nach der Versuchsreihe 1 soll der hohe Anteil an Paraffinöl zu einer starken Belastung des Haares im trockenen und nassen Zustand führen, wobei das Haar stark gefettet erscheint. Nach den ursprünglichen Unterlagen umfasste der Begriff Ölkörper (B) neben den jetzt ausgewählten Verbindungen auch Paraffinöl, so dass von einer Gleichwirkung der ursprünglich definierten Ölkörper auszugehen ist (ursprüngliche Seite 3 und ursprünglicher Anspruch 1). Ein hoher Anteil an Ölkörpern bis 15 Gew.% ist auch nach dem geänderten

Anspruch 1 umfasst. Die Versuchsreihe 1 enthält aber keinen Vergleich mit dem Gegenstand der Streitanmeldung, so dass nicht belegt ist, dass durch den Ersatz von Paraffinöl als Ölkörper durch die gleiche Menge der jetzt beanspruchten Fettalkohole, Wollwachsalkohole oder Guerbetalkoholen eine andere oder bessere Wirkung erzielt werden kann. Da ferner der Gegenstand des Anspruchs 1 auf ein kosmetisches Mittel gerichtet und nicht auf ein spezielles Haarbehandlungsmittel eingeschränkt ist, kann eine fettige Wirkung für bestimmte Anwendungsbereiche (siehe etwa D5, Seite 250, dritter Absatz, sowie nachstehenden Punkt 4.5) auch erwünscht sein.

- 3.2.2 In der Versuchsreihe 2 besteht der Unterschied zwischen der erfindungsgemäßen Rezeptur 1 und der Vergleichsrezeptur 2 darin, dass Carnaubawachs durch eine entsprechende Menge Stenol 1618 ersetzt worden ist. In der Versuchsreihe 3 besteht der Unterschied zwischen der Vergleichsrezeptur und den erfindungsgemäßen Rezepturen 2 und 3 ebenfalls darin, dass Carnaubawachs durch eine entsprechende Menge Stenol 1618 ausgetauscht worden ist, wobei in der erfindungsgemäßen Rezeptur 3 statt 2,5 Gew.-% Dehyton K 1,5 Gew.-% Plancatara 1200 UB verwendet wird. Darüber hinaus enthalten die erfindungsgemäßen Rezepturen 2 und 3 der Versuchsreihe 3 jetzt zusammengenommen jeweils 20 Gew.-% (5 Gew.-% Stenol und 15 Gew.-% Paraffinöl) eines Ölkörpers mit einem Schmelzpunkt von weniger als 55 °C. Nach den ursprünglichen Unterlagen waren jedoch nur insgesamt 15 Gew.-% der Komponente (B) (Ölkörper mit einem Schmelzpunkt von kleiner als 55 °C) in der Wirkstoffkombination vorgesehen, so dass die

"erfindungsgemäßen Rezepturen" der Versuchsreihe 3 eine ursprünglich nicht offenbarte Ölkörpermenge umfassen.

3.2.3 Das beanspruchte kosmetische Mittel ist offen formuliert (siehe das Wort "enthalten"), wobei in bemerkenswerter Weise nur 0,3 Gew.-% der Wirkstoffe definiert zu sein brauchen, während 99,7 Gew.-% des gesamten Mittels undefiniert sein können. So kann das kosmetische Mittel "übliche kosmetische Rohstoffe" enthalten, wozu auch Wachse gehören (ursprüngliche Seite 20, Zeile 16), deren Anteile nicht gewichtsmäßig beschränkt sind. Der Ersatz von Carnaubawachs durch Stenol 1618 in den erfindungsgemäßen Rezepturen der Vergleichsversuche kann also nicht auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung gegenüber D2 zurückgeführt werden.

3.2.4 Da der ursprünglich offenbarte Ölkörper auch Paraffinöl umfasste, beruht der Unterschied des nunmehr eingeschränkten Gegenstandes gegenüber Beispiel 25 von D2 lediglich darin, dass ein anderer Ölkörper aus der Gruppe Fettalkohole, Wollwachsalkohole oder Guerbetalkohole ausgewählt wird. Die Versuchsreihen 2 und 3 beruhen jedoch auf einem Austausch von Carnaubawachs durch Stenol 1618 nicht aber auf dem beanspruchten Unterscheidungsmerkmal zum nächstliegenden Stand der Technik (z. B. Stenol statt Paraffinöl).

3.2.5 Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass in den Vergleichsversuchen der geltend gemachte Vorteil nicht auf das beanspruchte Unterscheidungsmerkmal zum Stand der Technik zurückgeführt werden kann, so dass sie einen vorteilhaften technischen Effekt gegenüber D2 nicht belegen können.

- 3.3 Vorteile gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik, die nicht hinreichend belegt sind, können 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).
- 3.4 Daher kann die der Streit Anmeldung zu Grunde liegende Aufgabe nur darin gesehen werden, ein weiteres kosmetisches Mittel, insbesondere ein weiteres Haarbehandlungsmittel mit ähnlichen Eigenschaften wie das nach D2 Bekannte, zur Verfügung zu stellen.

#### *Naheliegen*

4. Es bleibt die Frage zu untersuchen, ob der Streitgegenstand durch den weiteren nachgewiesenen Stand der Technik nahe gelegt ist oder nicht.
- 4.1 D4 offenbart ein Haarwaschmittel mit einem Gehalt an wasserlöslichem, organischen synthetischen Waschaktivstoff, wobei es eine normalerweise flüssige, gesättigte verzweigt-kettige, höhere Fettsäure beziehungsweise ein Salz derselben in einem Gewichtsverhältnis von Waschaktivstoff zu Fettsäure bzw. Fettsäuresalz von etwa 80:1 bis 1:1 enthält (Anspruch 1). Eine bevorzugte Fettsäure ist Isostearinsäure (Anspruch 3), die auch nach der Streit Anmeldung besonders geeignet ist (ursprüngliche Seite 2, letzter Absatz). Mit dem bekannten Shampoos wird das Haar gleichzeitig gereinigt und konditioniert, d. h. es ist nach dem Waschen weich und leichter frisierbar und lässt sich leichter kämmen, da es nicht verklettet, und braucht nicht mehr so oft gekämmt zu werden (D4, Seite 2,

letzter Absatz). Demgemäß ergibt sich aus D4, dass verzweigte Fettsäuren, wie Isostearinsäure, zu einer guten Naßkämmbbarkeit beitragen.

- 4.2 Als oberflächenaktive Verbindungen können Alkylaminoxide oder amphotere Waschaktivstoffe verwendet werden (Seite 9, letzte Zeile und Seite 10, erster und zweiter Absatz). Demgemäß kommen in D4 als Waschaktivstoffe die gleichen Tenside zum Einsatz, die auch beim Streitgegenstand (Anspruch 1) oder in D2 (Punkt 2.3) verwendet werden.
- 4.3 Schließlich werden in D4 weitere geeignete Zusatzmittel beschrieben, die als Überfettungsmittel bezeichnet sind und unter anderem Fettalkohole wie Myristyl-, Cetyl und Stearylalkohole umfassen, die bis zu einem Anteil von 5 Gew.-% enthalten sein können (Seite 13, Zeilen 14 bis 20). Diese bekannten Fettalkohole fallen unter die beanspruchten Fettalkohole mit 6-30 Kohlenstoffatomen, und sind nach der Streitanmeldung bevorzugt, wie Stenol 1618, das Stearylalkohol (C18) enthält (Seite 3, Zeile 9). Überfettungsmittel sind somit nach D4 geeignete Zusatzstoffe für Haarwaschmittel, ohne dass die Naßkämmbbarkeit und haarkonditionierende Wirkung dadurch beeinträchtigt werden. Der Fachmann wird daher durch D4 angeregt, solche üblichen Fettalkohole auch in Haarbehandlungsmitteln nach D2 einzusetzen, um ein weiteres kosmetisches Produkt bereitzustellen.
- 4.4 Darüber hinaus wurde in der angegriffenen Entscheidung auf das Handbuch der CTFA hingewiesen, wonach Wollwachsalkohole für ihre haarkonditionierende Wirkung bekannt sind. Daher würde der Fachmann auch solche Wollwachsalkohole als geeignet in Betracht ziehen, um

Haarwaschmittel nach D2 in Richtung auf den Streitgegenstand zu modifizieren.

- 4.5 Im vorliegenden Zusammenhang hat die Beschwerdeführerin noch auf das Dokument D5 hingewiesen, um darzulegen, dass die beanspruchte Erfindung nicht nahegelegt sei, da das Fettigwerden der Haare unerwünscht sei.
- 4.5.1 Nach D5 werden zur Pflege der Haare und der Kopfhaut in der Anwendungsart sehr unterschiedliche Produkte verwendet. Eine zu hohe Menge an Haarpflegemittel wird bei Männern nicht empfohlen, es sei denn, eine fettglänzende und enganliegende Frisur ist erwünscht (Seite 250, drittletzter Absatz). Es bleibt unklar, ob bei den bekannten Haarpflegemitteln als Bestandteile Wachs und/oder Paraffinöl gemeint sind.
- 4.5.2 Ferner ist zu beachten, dass Wachse vom Gegenstand des Anspruchs 1 nicht ausgeschlossen sind (Punkt 3.2.3) und dass nach der Streitanmeldung "die erfindungsgemäßen Formulierungen **alle bekannten** Arten von Haarbehandlungsmitteln" umfassen sollen (Seite 21, Zeilen 1 und 2; Hervorhebung durch die Kammer), wobei insbesondere Mittel hervorgehoben sind, die morgens auf das Haar aufgetragen werden, um diesen für den weiteren Verlauf des Tages eine bestimmte Festigung zu geben (Seite 21, Zeilen 4 bis 6). Haarpflegemittel im Sinne von D5 sind daher nach der Streitanmeldung auch nicht ausgeschlossen. Ferner ist Paraffinöl in den beanspruchten Mengen bis 15 Gew.-% ohne einen gegenteiligen Beleg als gleichwirkend mit den jetzt ausgewählten Ölkörpern anzusehen (Punkte 3.2.4 und 3.2.5). Da nach Anspruch 1 die gleichen Überfettungsmittel wie nach D4 (Punkt 4.3) und auch

Wachse wie nach D2 umfasst sein können (vgl. Punkt 2.3.1), sind auch die gleichen technischen Wirkungen wie im Stand der Technik zu erwarten. D5 enthält daher keinen Beleg dafür, dass der Fachmann eine Kombination der Dokumente D2 mit D4 oder dem Handbuch der CTFA nicht in Betracht gezogen hätte, um zum Gegenstand der Streitanmeldung zu gelangen.

- 4.6 Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass der Gegenstand nach Anspruch 1 durch den nachgewiesenen Stand der Technik nahe gelegt ist und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 56 EPÜ).

#### *Übergang ins schriftliche Verfahren*

5. Was den Antrag auf Übergang ins schriftliche Verfahren angeht, so liegt es nach Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung im Ermessen der Beschwerdekammer, den Termin der mündlichen Verhandlung zur Verkündung einer Entscheidung aufrecht zu halten oder ihn abzusetzen und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden (Rechtsprechung, supra, VI.C.2.2). Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdeführerin auf die Bedenken im ausführlichen Ladungsbescheid (6 Seiten) nicht schriftlich eingegangen und hat auch keine geänderten Ansprüche vorgelegt. Die Kammer sieht daher keinen Grund, das Verfahren von sich aus schriftlich fortzusetzen und hat daher von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht, die Entscheidung im Rahmen der mündlichen Verhandlung zu verkünden, um das Verfahren zum Abschluss zu bringen.
6. Nach alledem kann daher der Beschwerde nicht stattgegeben werden.

7. Da Anspruch 1 des einzigen Antrags wegen mangelnder erfinderischen Tätigkeit nicht gewährt werden kann, braucht nicht noch entschieden zu werden, ob die Änderungen in den Ansprüchen 1 und 4 die Erfordernisse nach Art. 123(2) EPÜ erfüllt hätten, und/oder ob der Gegenstand der von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 9 oder 10 erfinderisch gewesen wäre.

#### *Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

8. Nach Regel 103 EPÜ (Regel 67 EPÜ 1973) kommt eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr dann in Betracht, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.
- 8.1 Bei der ersten Voraussetzung nach Regel 103 EPÜ ist zu beachten, dass die Beschwerdekammer dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Antrag nicht stattgegeben hat. Damit ist bereits die erste Voraussetzung nach Regel 103 EPÜ nicht erfüllt.
- 8.2 Aber auch die zweite Voraussetzung nach Regel 103 EPÜ ist nicht gegeben, wie sich aus folgendem ergibt:
- 8.2.1 In einem Bescheid vom 17. September 2003 hatte die Prüfungsabteilung dargelegt, weshalb der Gegenstand der Ansprüche gegenüber dem Stand der Technik gemäß den Dokumenten D2 bis D4 nicht erfinderisch sei. Die Prüfungsabteilung hatte hierbei auch auf die Vorlage von Vergleichsversuchen hingewiesen, falls die Anmelderin einen überraschenden Effekt belegen wolle. In ihrer Eingabe vom 6. Februar 2004 reichte die Anmelderin neue Ansprüche ein und bat um telefonische Rücksprache, falls

die beanspruchte Kombination zum Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit nicht ausreichend sei. In ihrer Beschwerdebegründung war die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass das rechtliche Gehör verletzt worden sei, da die Anmelderin ausdrücklich um Rücksprache gebeten habe, falls Bedenken bezüglich der erfinderischen Tätigkeit bestanden hätten. Der Anmelderin sei daher die Möglichkeit genommen worden, Vergleichsversuche ins Prüfungsverfahren einzubringen.

- 8.2.2 Zwar stellt die Nichtgewährung eines Antrags auf **mündliche Verhandlung** eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs dar, welches die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen kann (Hervorhebung durch die Kammer). Es erhebt sich jedoch die Frage, ob ein solcher Antrag gestellt worden ist.
- 8.2.3 In der Eingabe der Anmelderin vom 6. Februar 2004 ist nur von einer "**telefonischen Rücksprache**" und weiterhin von einer "**Rücksprache**" (falls die Beispiele für nicht ausreichend zum Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit erachtet würden) die Rede (Hervorhebung durch die Kammer). In diesen Anträgen auf "Rücksprache" kann jedoch kein Antrag auf mündliche Verhandlung gesehen werden. Das Übergehen von Anträgen auf eine telefonische oder persönliche Rücksprache wird vielmehr nach ständiger Rechtsprechung nicht als ein wesentlicher Verfahrensmangel angesehen, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnte (Rechtsprechung, *supra*, VII.D.15.4.2). Da die Beschwerdeführerin bereits in Reaktion auf den Prüfungsbescheid die Möglichkeit hatte, entsprechende Vergleichsversuche zum nächstliegenden Stand der Technik vorzulegen, und in ihrer Eingabe vom 6. April 2004 die Vorlage von

Vergleichsversuchen auch nicht in Aussicht gestellt hatte, ist der Beschwerdeführerin auch nicht die Möglichkeit genommen worden, Vergleichsversuche ins Prüfungsverfahren einzubringen.

8.2.4 Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass die Verfahrensweise der Prüfungsabteilung, den Antrag auf Rücksprache zu übergehen, keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt.

8.3 Daher kann dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 103 EPÜ nicht statt gegeben werden.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

C. Eickhoff

S. Perryman