

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. Februar 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0840/06 - 3.3.06
Anmeldenummer: 98105287.1
Veröffentlichungsnummer: 0870494
IPC: A61K 7/50
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kosmetische und dermatologische waschaktive Zubereitungen,
enthaltend Arcylatcopolymere, Alkylglucoside und Alkohole

Patentinhaber:

Beiersdorf Aktiengesellschaft

Einsprechender:

Henkel AG & Co Kommanditgesellschaft auf Aktien

Stichwort:

1,3-Butylenglycol-Waschzubereitung/BEIERSDORF

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123 (2), 56

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein)"
"Relevanz der Vergleichsversuche (nein)"
"Unzulässige Änderung - Hilfsanträge (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0840/06 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 6. Februar 2009

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Beiersdorf Aktiengesellschaft
Unnastrasse 48
D-20245 Hamburg (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

Henkel AG & Co Kommanditgesellschaft auf Aktien
VTP/Patente
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 6. April 2006
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0870494 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.-P. Bracke
Mitglieder: E. Bendl
J. Van Moer

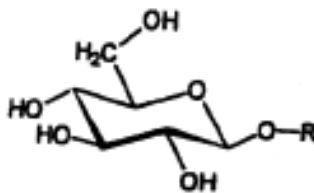
Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patent EP 0 870 494 zu widerrufen.

II. Anspruch 1 des mit neun Ansprüchen erteilten Patents lautet wie folgt:

"1. Kosmetische und dermatologische waschaktive Zubereitungen, enthaltend:

(a) eine wirksame Menge einer oder mehrerer grenzflächenaktiven Substanzen, gewählt aus der Gruppe der Alkylglucoside, welche sich durch die Strukturformel



auszeichnen, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkylrest mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen darstellt,

(b) eine wirksame Menge eines oder mehrerer gelbildender Acrylat-Alkylacrylat-Copolymere und

(c) verzweigte und/oder unverzweigte aliphatische Alkohole mit 2-6 Kohlenstoffatomen und einer oder mehreren OH-Funktionen."

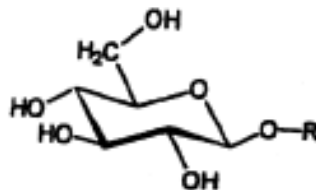
III. Im Einspruchsverfahren kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass der Hauptantrag und die sieben eingereichten Hilfsanträge zwar die Erfordernisse der Artikel 83, 54 und 123(2) EPÜ erfüllen, nicht aber jenes des Artikels 56 EPÜ.

- IV. Mit dem Schriftsatz vom 02.06.06 legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und beantragte in der Folge die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form auf der Basis eines neuen Hauptantrags bzw. zweier Hilfsanträge.
- V. In der Beschwerdeerwiderung beanstandete die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit und gab an, dass das Erfordernis des Artikels 123(3) EPÜ nicht erfüllt sei.
- VI. Die Beschwerdeführerin reichte mit ihrem Brief vom 17.08.07 Vergleichsversuche ein. Weiters wurden die bisherigen Anspruchssätze mit dem Schreiben vom 29.10.08 durch einen neuen Hauptantrag und zwei geänderte Hilfsanträge ersetzt. Diese Anspruchssätze bilden die Grundlage der vorliegenden Entscheidung.

Anspruch 1 des **Hauptantrags** lautet wie folgt:

"1. Kosmetische und dermatologische waschaktive Zubereitungen, enthaltend:

- (a) eine wirksame Menge einer oder mehrerer grenzflächenaktiven Substanzen, gewählt aus der Gruppe der Alkylglucoside, welche sich durch die Strukturformel



- auszeichnen, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkylrest mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen darstellt,
- (b) eine wirksame Menge eines oder mehrerer gelbildender Acrylat-Alkylacrylat-Copolymere und
 - (c) 1,3-Butylenglycol.

Anspruch 1 des **ersten Hilfsantrags** unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dahingehend, dass bei dem Merkmal (b) der Text "eine wirksame Menge" durch "0,5-2,5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung" ersetzt wurde.

Anspruch 1 des **zweiten Hilfsantrags** unterscheidet sich vom Wortlaut des ersten Hilfsantrags dahingehend, dass nach der Textstelle "waschaktive Zubereitungen" der Ausdruck "in Form von klaren Gelen" eingefügt wurde.

VII. Die Antwort der Beschwerdegegnerin vom 05.01.09 enthielt ihrerseits Vergleichsversuche und stellte fest, dass die Erfordernisse der Artikel 56 und 123(2) EPÜ nicht erfüllt seien.

VIII. Mit dem Schreiben vom 14.01.09 stellte die Beschwerdeführerin klar, dass in den mit Schreiben vom 17.08.07 eingereichten Vergleichsversuchen jeweils 5g 45%ige wässrige NaOH Lösung verwendet wurde, und übersandte mit dem Brief vom 27.01.09 eine graphische Übersicht über die Versuche beider Parteien.

IX. Im Beschwerdeverfahren wurden inter alia folgende Dokumente genannt:

D1 = EP-A-0 422 862

D4 = US-A-5 585 104

D6 = Carbopol, BF Goodrich, Seiten 1-11, 1994
D7 = Carbopol ETD 2020, BF Goodrich, Seiten 1-3, 1995
D11= H.P. Fiedler, Lexikon der Hilfsstoffe für
Pharmazie, Kosmetik und angrenzende Gebiete,
Seiten 93, 467, 468, 1971

- X. In der mündlichen Verhandlung am 06.02.09 vor der Beschwerdekammer verlangte die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme der Kammer in Form eines obiter dictums hinsichtlich des späten Einreichens von Dokument D7 während des Einspruchsverfahrens.

Als Begründung für diesen Antrag verwies die Beschwerdeführerin sowohl auf Artikel 60 EPÜ als auch auf nationales deutsches Recht und gab an, dass keine Möglichkeit bestand den Erfinder zum Inhalt von D7 vor der mündlichen Verhandlung zu befragen.

- XI. Die Argumente der Beschwerdeführerin waren wie folgt:

Artikel 123(2) EPÜ

Hinsichtlich Artikel 123(2) EPÜ wurde auf die ursprünglich eingereichten Ansprüche und auf die Ausführungsbeispiele verwiesen.

Artikel 56 EPÜ

Das wesentlichste Argument wurde im Brief vom 17.08.07, Seite 2, Absätze 5 und 6 zusammengefasst, wo es heißt: "Wie sich aus dem [sic] beigefügten Vergleichsversuchen ergibt, führt der Einsatz von 1,3-Butylenglycol zu einer Änderung im rheologischen Verhalten. Die maximale Schubspannung [...] wird verringert [...] Darüber hinaus ist die Viskosität der Zubereitungen mit Butylenglycol

im Vergleich zu Propylenglycol (und Glycerin) verringert, d.h. die Zubereitung ist dünnflüssiger.

Beide Effekte führen dazu, dass sich die [...] Zubereitung leichter und vollständiger aus einem Vorratsgefäß entnehmen und beim Verreiben auf der Haut verteilen lässt." Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass dieser Effekt aus dem Stand der Technik nicht herleitbar sei.

XII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und das Patent auf der Basis des Hauptantrags oder des 1. oder 2. Hilfsantrags, eingereicht mit Schreiben vom 29.10.08 aufrechtzuerhalten.

XIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Spätes Einreichen von D7 im Einspruchsverfahren

Die Kammer erachtet den Antrag als unzulässig.

Der Gegenstand des Antrags - die Feststellung ob D7 in der ersten Instanz zu spät eingereicht wurde und ob dadurch der Vertreter in der Folge keine Möglichkeit hatte, eine Stellungnahme des Erfinders zu D7 zu erhalten - ist zweifelsfrei ohne konkreten Zusammenhang mit den gültigen Anträgen vor der Kammer und ist deshalb irrelevant für die zu treffende Entscheidung. Schon aus dem Grund, dass der Antrag erstmalig in der mündlichen

Verhandlung gestellt wurde, muss er gemäß Artikel 13(1) VOBK abgelehnt werden. Auch Artikel 60 EPÜ gibt keinen Hinweis, nach dem eine solche Stellungnahme abgegeben werden muss.

In diesem Zusammenhang hat die Partei selbst gesagt, dass sie nur eine Stellungnahme in Form eines obiter dictums beantragt. Auch aus diesem Grund ist die beantragte Überprüfung durch die Kammer nicht möglich.

2. **Hauptantrag**

Nach dem von den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angewandten Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist festzustellen, welche technische Aufgabe durch den Streitgegenstand gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik im ganzen beanspruchten Bereich objektiv gelöst wird, und ob die vorgeschlagene Lösung dieser Aufgabe im Lichte des verfügbaren Standes der Technik naheliegend ist oder nicht.

- 2.1 Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kommt als nächstkommender Stand der Technik nur eine Druckschrift in Betracht, in der Gegenstände oder Verfahren offenbart sind, die dem gleichen Zweck wie die beanspruchten Gegenstände oder Verfahren dienen.

Im schriftlichen Verfahren wurde von den Parteien D1, D4 und D6 als nächstliegender Stand der Technik im Hinblick auf den Hauptantrag erwähnt, während der mündlichen Verhandlung nannten beide Parteien nur D6 als die dem Gegenstand des Hauptantrags des Streitpatents am nächsten kommende Offenbarung.

Das Streitpatent in der ursprünglich eingereichten Fassung nennt folgende zu lösende Aufgaben: Herstellung einer milden, nicht reizenden aber gut reinigenden Zusammensetzung (Seite 2, erster Absatz), Pflege und Reinigung (Seite 3, zweiter Absatz), Herstellung von gut schäumenden Reinigungsprodukten mit einem hohen Gehalt an Tensid, welche klare Carbopolgele mit Fließgrenze enthalten (Seite 5, vorletzter Absatz), Zubereitung von klaren Gelen mit guten rheologischen Eigenschaften (Seite 6, vierter Absatz).

D1 beschreibt auf Seite 2, Zeile 36 eine Reinigungszusammensetzung mit verbesserten Reinigungseigenschaften und erwähnt auf der selben Seite in Zeile 41 ein verbessertes Hautgefühl ("improved skin feel"). Dies kann als milde, nicht reizende Wirkung verstanden werden kann.

D4 nennt im ersten Absatz der Spalte 1 ebenfalls eine verbesserte Reinigungswirkung ohne Hautirritationen, d.h. Reizung.

D6 beschreibt ein experimentelles Design zur Voraussage der Viskosität und Fließgrenze von Kombinationen aus einer waschaktiven Substanz und Carbopol ETD 2020.

Somit beschreiben nur D1 und D4 jeweils zwei der Aufgabenstellungen des Streitpatents, während sich D6 auf eine gänzlich unterschiedliche Aufgabenstellung bezieht.

Beispiel 5 von D4 listet eine Reinigungszusammensetzung, welche **Glycerin**, Pemulen^(R) TR-1 und Decyl**poly**glucose,

erhältlich als Plataren^(R) enthält. Es ist nicht ersichtlich welches Plantaren verwendet wurde, ob ein **Monoalkylglucosid** enthalten war und wie hoch gegebenenfalls sein Anteil an der Zusammensetzung war.

Beispiel IV von D1 beschreibt eine Gesichtereinigungslösung, welche **Glycerin** und **Propylenglycol**, Carbomer 1342 und ein Caprylyl/Caprylglucosid enthält. Dieses Beispiel unterscheidet sich vom Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents lediglich in der Verwendung des Alkohols.

Da D1 und D4 eine ähnliche technische Aufgabe wie das Streitpatent betreffen und die im Beispiel IV von D1 beschriebene Zubereitung mit den beanspruchten Zubereitungen die meisten Merkmale gemeinsam hat, wird D1 als nächstliegender Stand der Technik erachtet.

- 2.2 Die gegenüber D1 gelöste Aufgabe besteht nach der Aussage der Beschwerdeführerin in der Herstellung von Zubereitungen mit verringerter maximaler Schubspannung und verringerter Viskosität - siehe die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 17.08.07, Seite 2, fünfter Absatz.

Gemäß der gängigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist eine Neuformulierung der technischen Aufgabe nur zulässig, wenn die Aufgabe vom Fachmann unter Berücksichtigung des der Erfindung nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden kann.

Als Stützung der Aufgabe wurden die Absätze 22-28 und 30 der erteilten Fassung des Patents von der Beschwerdeführerin genannt. Sie argumentierte auch, dass

der Fachmann wüsste, welche Parameter optimiert werden müssen um die gewünschten "hervorragenden rheologischen Eigenschaften" gemäß Absatz 30 der erteilten Fassung des Streitpatents zu erhalten.

Obwohl ursprünglich eingereichte Textstellen, welche zu den zitierten Stellen des erteilten Patents korrespondieren, gefunden werden können, kann die Kammer den genannten Passagen nicht entnehmen, dass **Viskosität** und **Schubspannung reduziert** werden sollen um die gewünschten "hervorragenden rheologischen Eigenschaften" zu erhalten. Die in Absatz 30 genannten Aufgaben geben tatsächlich keinen Hinweis, **was** genau verändert werden soll. Der einzige Hinweis geht aus der Diskussion des Stands der Technik in Absatz 27 der erteilten Fassung hervor, wo gesagt wird, dass **geringe Viskositäten unerwünscht** sind.

- 2.3 Aber auch wenn, zum Vorteil der Beschwerdeführerin, die neu definierte Aufgabe als aus der ursprünglichen Offenbarung herleitbar angesehen wird, erfüllt der beanspruchte Gegenstand des Hauptantrags aus folgenden Gründen nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ:

Zur Lösung der beschriebenen Aufgabe wird der in Anspruch 1 definierte Gegenstand vorgeschlagen.

- 2.4 Um zu beweisen, dass die gestellte Aufgabe gelöst ist, wurden von der Beschwerdeführerin mit dem Brief vom 17.08.07 Vergleichsversuche eingereicht. Die darin beschriebenen Zubereitungen enthalten jeweils einen der Alkohole 1,2-Propylenglykol, Glycerin und 1,3-Butylenglykol, die eingesetzte Menge der verwendeten Alkohole blieb konstant. Den Zubereitungen wurden auch

jeweils 5g einer 45%-igen NaOH Lösung zugegeben, der resultierende pH der Zubereitung war zwischen 5,5-6,5.

Wie von der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung zugegeben, hat die Art der eingesetzten Alkohole einen Einfluss auf den pH Wert der Lösung. Bei Zugabe einer **konstanten** Menge an Natronlauge muss dementsprechend der pH Wert der einzelnen Lösungen der Vergleichsversuche **mit unterschiedlichen Alkoholen** ebenfalls **unterschiedlich** gewesen sein.

Ein Beweis für diese Überlegung ist auch den Vergleichsversuchen der Beschwerdegegnerin zu entnehmen, da zur Erreichung annähernd **identischer pH Werte** bei verschiedenen Alkoholen **unterschiedliche Mengen an NaOH** Perlen nötig waren.

Somit unterscheiden sich die einzelnen Beispiele der Vergleichsversuche der Beschwerdeführerin in gleich **zwei** Parametern, nämlich der **Art der Alkohole** und dem **pH Wert** der erhaltenen Zubereitung. Da gleichzeitig zwei Variablen in den Versuchen verändert wurden und, wie von beiden Parteien zugegeben, der pH Wert einen Einfluss auf die erhaltenen Effekte hat, können die Vergleichsversuche nicht dafür herangezogen werden, die geltend gemachten Effekte zu beweisen.

Da kein Beweis für die Lösung der gestellten Aufgabe (siehe Punkt 2.2) vorliegt, muss die erfindungsgemäße technische Aufgabe unter Zugrundelegung einer weniger anspruchsvollen Zielsetzung neu formuliert werden, und zwar als die Bereitstellung weiterer kosmetischer und dermatologischer waschaktiver Zubereitungen.

Wie in Punkt 2.2 erklärt, beschreibt D1 in Beispiel IV eine solche Zubereitung, die sich nur in der Auswahl des Alkohols von den beanspruchten Zusammensetzungen unterscheidet.

Dokument D11, ein Lexikon, welches das allgemeine Fachwissen repräsentiert, lehrt auf Seite 93, linke Spalte, zweiter Absatz, dass 1,3-Butylenglycol geeignet ist, Glycerin in pharmazeutischen und kosmetischen Zubereitungen zu ersetzen.

Somit ist die Verwendung von 1,3-Butylenglycol in Zubereitungen, wie in D1 beschrieben, naheliegend.

3. **Erster Hilfsantrag**

3.1 Das Merkmal (b) des ersten Hilfsantrags nennt einen Gehalt von 0,5-2,5 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung eines oder mehrerer gelbildender Acrylat-Alkylacrylat-Copolymere. In Merkmal (c) wird 1,3-Butylenglycol genannt.

3.2 Merkmal (b) des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 lautet "eine wirksame Menge eines oder mehrerer gelbildender Acrylat-Alkylacrylat-Copolymere und". Der ursprünglich eingereichte Anspruch 6, welcher nur auf Anspruch 1 rückbezogen ist, nennt als bevorzugte Bereiche für das Copolymer 0,1-10 und 0,5-2,5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen. Die gleiche Lehre geht aus dem vorletzten Absatz auf Seite 7 der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervor. Somit wurden ursprünglich drei mögliche Gehalte an Copolymer offenbart: eine "wirksame Menge", 0,1-10 Gew.-% und 0,5-2,5 Gew.-%.

- 3.3 Merkmal (c) des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 lautet "verzweigte und/oder unverzweigte aliphatische Alkohole mit 2-6 Kohlenstoffatomen und einer oder mehreren OH-Funktionen". In dem nur von Anspruch 1 abhängigen, ursprünglich eingereichten Anspruch 5 werden bevorzugt Ethylenglycol, Propylenglycol, Glycerin, Isopropylalkohol, 1,3-Butylenglycol und 2,3-Butylenglycol genannt. Die gleiche, um den Alkohol Ethanol erweiterte Liste wird im letzten Absatz auf der Seite 7 der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart.
- 3.4 Die in den Abschnitten 3.2 und 3.3 genannten Merkmale entsprechen zwei Listen, einzelne Kombinationen aus diesen Listen wurden nicht offenbart. Demnach ist auch die Kombination der Merkmale 0,5-2,5 Gew.-% Acrylat-Alkylacrylat-Copolymer und 1,3-Butylenglycol nicht offenbart. Auch eine Verallgemeinerung der Beispiele kann nicht verwendet werden, da in den Beispielen nur von "Butylenglycol" die Rede ist, also nicht unterschieden werden kann, ob 1,3-Butylenglycol oder 2,3-Butylenglycol eingesetzt wurde.
- 3.5 Weiters wäre auch die Schlussfolgerung, dass das Streitpatent lehrt, die bevorzugte Menge an Acrylat-Alkylacrylat-Copolymer mit jedem beschriebenen Alkohol zu kombinieren, nicht zutreffend.

Neben der zuvor unter Punkt 3.2 genannten Passage, welche die bevorzugte Menge an Acrylat-Alkylacrylat-Copolymer offenbart, wird auch im ersten Absatz auf Seite 7 der ursprünglich eingereichten Beschreibung die bevorzugte Menge an Alkylglucosiden mit 0,5-15,0 Gew.-%,

und im ersten Absatz auf Seite 8 die bevorzugte Menge an Alkoholen mit 0,5-15 Gew.-% angegeben.

Zusätzlich zu diesen bevorzugten **Mengen** für alle drei Bestandteile, wurden für alle drei Bestandteile bevorzugte **Verbindungen** genannt - siehe Seite 6, vorletzter Absatz, Seite 7, vierter Absatz und letzter Absatz der ursprünglich eingereichten Fassung.

Die Lehre des Streitpatents kann also nicht dahingehend ausgelegt werden, dass die bevorzugte **Menge** eines Bestandteils willkürlich mit einer bevorzugten **Verbindung** eines anderen Bestandteils kombiniert werden kann.

3.6 Das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ wird daher als nicht erfüllt angesehen.

4. **Zweiter Hilfsantrag**

Für den zweiten Hilfsantrag gelten analoge Überlegungen hinsichtlich der Kombination der Merkmale (b) und (c). Demnach erfüllt auch der zweite Hilfsantrag nicht das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

P.-P. Bracke