

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. November 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0461/07 - 3.3.10

Anmeldenummer: 99953976.0

Veröffentlichungsnummer: 1128804

IPC: A61K 7/42

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Neue Verwendung von UV-Filtern, Verfahren zur Färbung
keratinischer Fasern und Mittel für diese Verfahren

Patentinhaber:

Henkel AG & Co. KGaA

Einsprechende:

L'OREAL
Beiersdorf AG

Stichwort:

Henkel/L'OREAL

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54

Schlagwort:

"Neuheit (nein) - Zweck einer Verfahrensmassnahme kein
funktionales technisches Merkmal des Verfahrensanspruchs"

Zitierte Entscheidungen:

T 1343/04, T 0210/93

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0461/07 - 3.3.10

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 27. November 2008

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

L'OREAL
14, Rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Vertreter:

Bulle, Françoise
Bureau Casalonga & Josse
Bayerstraße 71/73
D-80335 München (DE)

Verfahrensbeteiligte:
(Einsprechende)

Beiersdorf AG
Intellectual Property - Patente
Unnastraße 48
D-20253 Hamburg (DE)

Vertreter:

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
D-40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. Januar 2007 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1128804 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ 1973 zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Freimuth
Mitglieder: C. Komenda
J.-P. Seitz

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 16. März 2007 eingegangene Beschwerde des Beschwerdeführers (Einsprechender I) richtet sich gegen die am 15. Januar 2007 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher die Einsprüche gegen das europäische Patent Nr. 1 128 804 zurückgewiesen wurde. Die unabhängigen Ansprüche 13 und 14 lauteten wie folgt:

"13. Verfahren zur Färbung keratinischer Fasern, **dadurch gekennzeichnet, daß** in einem ersten Schritt die keratinische Faser in üblicher Weise gefärbt wird und in einem zweiten Schritt ein Mittel aufgetragen wird, das mindestens einen UV-Filter zur Erhöhung der Waschechtheit der Färbung enthält und gewünschtenfalls nach einer Einwirkzeit von wenigen Sekunden bis etwa 20 Minuten wieder ausgespült wird."

"14. Verfahren zur Färbung keratinischer Fasern in üblicher Weise mit einem Färbemittel, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Färbemittel zur Erhöhung der Waschechtheit der Färbung einen UV-Filter enthält."

II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang wegen mangelnder Ausführbarkeit entsprechend dem Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ, sowie mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit entsprechend dem Einspruchsgrund unter Artikel 100 a) EPÜ angegriffen worden. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende Druckschriften angezogen:

(1) EP-A-0 437 006 und

(4) WO-A-98/41 186.

III. Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen Entscheidung fest, dass der Gegenstand der Verfahrensansprüche des Streitpatentes neu sei gegenüber den Druckschriften (1) und (4) und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Druckschriften (1) und (4) offenbarten zwar Verfahren zur Färbung keratinischer Fasern, die einen UV-Filter zur Stabilisierung der Färbung gegenüber Lichteinwirkung einsetzten, jedoch werde die Erhöhung der Waschbeständigkeit der Färbung, welche ein technisches Merkmal der Verfahrensansprüche des Streitpatentes sei, in keiner der Druckschriften offenbart. Daher sei der Gegenstand des Anspruches 14 als neu zu betrachten.

IV. In der Beschwerdeschrift bekräftigte der Beschwerdeführer seinen Einwand hinsichtlich der fehlenden Neuheit für den Gegenstand der geltenden Verfahrensansprüche 13 und 14. Er wies darauf hin, dass der in diesen Verfahrensansprüchen angegebene Zweck des Zusatzes des UV-Filters für die Beurteilung der Neuheit unerheblich sei, da er kein technisches Merkmal des Verfahrens darstelle. Da somit alle technischen Merkmale des Verfahrens gemäß der Ansprüche 13 und 14 in den Druckschriften (1) und (4) offenbart seien, sei der Gegenstand der Ansprüche 13 und 14 neuheitsschädlich vorweggenommen. Seinen Antrag vom 25. Juli 2008, die Eingabe vom 24. Juli 2008 aus der öffentlichen Akte zu entfernen, zog er während der mündlichen Verhandlung zurück.

V. In seinem Schreiben vom 27. November 2007 unterstrich der Beschwerdegegner die positive Beurteilung der

Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, sowie der Ausführbarkeit der Erfindung, und verwies ausschließlich auf die entsprechende Begründung der angefochtenen Entscheidung.

- VI. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatentes in vollem Umfang.

Der Beschwerdegegner beantragte schriftlich die Zurückweisung der Beschwerde.

Der Verfahrensbeteiligte (Einsprechender II) stellte keinen Antrag.

- VII. Am 27. November 2008 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer in Abwesenheit sowohl des Beschwerdegegners, als auch des weiteren Verfahrensbeteiligten statt. Nach ordnungsgemäßer Ladung hatte der Beschwerdegegner mit Fax vom 22. September 2008 und der Verfahrensbeteiligte mit Fax vom 03. September 2008 angekündigt, nicht an der Verhandlung teilzunehmen. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Neuheit*
 - 2.1 Der Beschwerdeführer hat die Druckschriften (1) und (4) als neuheitsschädlich gegenüber den geltenden Ansprüchen 13 und 14 zitiert.

- 2.2 Der geltende Anspruch 13 betrifft ein Verfahren zur Färbung von keratinischen Fasern, bei welchem in einem ersten Schritt die keratinische Faser in üblicher Weise gefärbt wird, in einem zweiten Schritt ein Mittel aufgetragen wird, das mindestens einen UV-Filter zur Erhöhung der Waschechtheit der Färbung enthält und gewünschtenfalls in einem dritten Schritt nach einer Einwirkzeit von wenigen Sekunden bis etwa 20 Minuten wieder ausgespült wird (siehe Paragraph I, *supra*). Der dritte Verfahrensschritt stellt lediglich ein fakultatives Merkmal dar, das den Gegenstand des Anspruchs nicht einschränkt und daher bei der Beurteilung der Neuheit ausscheidet.
- 2.3 Ein Verfahren gemäß geltendem Anspruch 13 ist bereits aus Druckschrift (1) bekannt. In Druckschrift (1) werden Tuchabschnitte aus keratinischen Wollfasern mit handelsüblichen, permanenten Haarfärbemitteln entsprechend der Packungsbeilage gefärbt, welches dem ersten Schritt des Verfahrens gemäß Anspruch 13 des Streitpatentes entspricht. In einem zweiten Schritt wird als Mittel eine Lösung eines UV-Filters auf die gefärbten Tuchabschnitte durch Aufsprühen aufgebracht, welches dem zweiten Schritt des Verfahrens des geltenden Anspruchs 13 entspricht (siehe Druckschrift (1), Seite 3, Zeile 5 bis 11).

Daher sind alle anspruchsgemäßen Merkmale und Verfahrensmaßnahmen in Druckschrift (1) offenbart, so dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 13 von Druckschrift (1) neuheitsschädlich vorweggenommen ist.

2.4 Gemäß geltendem Anspruch 14 des Streitpatentes wird ebenfalls ein Verfahren zur Färbung keratinischer Fasern beansprucht, welches in üblicher Weise mit einem Färbemittel durchgeführt wird, wobei das Färbemittel zur Erhöhung der Waschechtheit der Färbung einen UV-Filter enthält.

2.5 Ein derartiges Verfahren ist bereits in Druckschrift (4) offenbart, in der ein Verfahren zur oxidativen Färbung von Haaren offenbart ist, bei dem die Färbemischung ein 2-Hydroxyphenyl-benzotriazol als UV-Filter enthält. Die Färbemischung wird dabei in üblicher Art auf das Haar aufgebracht und nach einer angemessenen Einwirkzeit ausgespült (siehe Druckschrift (4), Seite 2, Zeile 14 bis Seite 3, Zeile 8).

Daher sind alle anspruchsgemäßen Merkmale und Verfahrensmaßnahmen in Druckschrift (4) offenbart, so dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 14 von Druckschrift (4) neuheitsschädlich vorweggenommen ist.

2.6 Entsprechend der Auffassung der angegriffenen Entscheidung stellt die Passage "zur Erhöhung der Waschechtheit der Färbung", die sowohl in Anspruch 13, als auch in Anspruch 14 enthalten ist, ein funktionelles technisches Merkmal des Verfahrens dar.

Indessen ist ein Anspruch, der auf ein Verfahren zur Herstellung, hier von gefärbten keratinischen Fasern, gerichtet ist, durch die Sachmerkmale der eingesetzten Stoffe einerseits und durch die Verfahrensmaßnahmen, d.h. die aktiv durchzuführenden Verfahrensschritte andererseits definiert. Gemäß ständiger Rechtssprechung der Beschwerdekammern gibt es keine Basis für die

Auffassung, dem Zweck der Durchführung eines Verfahrens die Wirkung eines funktionellen technischen Merkmals zuzugestehen, das dieses Verfahren von mit identischen Verfahrensmerkmalen, zu einem anderen Zweck durchgeführten Verfahren unterscheidbar macht (siehe T 1343/04, Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe und T 210/93, beide nicht im Abl. EPA veröffentlicht).

Daher ist, entgegen der Auffassung in der angegriffenen Entscheidung, der in den geltenden Ansprüchen 13 und 14 angegebene Zweck des Einsatzes des UV-Filters "zur Erhöhung der Waschechtheit der Färbung" nicht als funktionelles technisches Merkmal zu werten, das den Gegenstand des Verfahrensanspruchs definiert, sondern lediglich als illustrativ und nicht beschränkend anzusehen.

- 2.7 Infolgedessen kommt die Kammer zur Auffassung dass der Gegenstand der geltenden Ansprüche 13 und 14 von den Druckschriften (1) und (4) neuheitsschädlich vorweggenommen ist (Artikel 54 EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

C. Rodriguez

R. Freimuth