

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Oktober 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1097/07 - 3.3.07

Anmeldenummer: 00105303.2

Veröffentlichungsnummer: 1043011

IPC: A61K 7/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Zweistufiges Verfahren zur Konditionierung von Haaren und zum Erhalten der Frisur

Patentinhaberin:

KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

"Beteiligte am Beschwerdeverfahren - Zurücknahme des Einspruchs"

"Erfinderische Tätigkeit (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0008/93

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1097/07 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 22. Oktober 2010

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

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1043011 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 30. April 2007.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Perryman
Mitglieder: D. Semino
G. Santavicca

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 043 011 (Anmeldenummer 00 105 303.2) in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde. Das erteilte Patent umfasste 6 Ansprüche, wobei der unabhängige Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Verfahren zum Behandeln von frisch gewaschenem Haar, wobei auf das Haar zunächst eine Zusammensetzung I, enthaltend 0,25 bis 15 Gew.-%, berechnet auf die Zusammensetzung I, mindestens einer haarkonditionierenden langkettigen quaternären Ammoniumverbindung und/oder Aminverbindung aufgebracht und anschließend, ohne zwischenzeitliches Ausspülen, mit einer Zusammensetzung II, enthaltend 0,25 bis 10 Gew.-%, berechnet auf die Zusammensetzung II, mindestens eines filmbildenden Polymeren, behandelt wird."

II. Gegen die Erteilung des obigen Patents wurde Einspruch eingelegt, mit dem Antrag, das Patent wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100 (a) EPÜ) sowie unzureichender Offenbarung (Artikel 100 (b) EPÜ) in vollem Umfang zu widerrufen.

III. Der angefochtenen Entscheidung lagen das erteilte Patent als Hauptantrag und ein mit Schreiben vom 25. Januar 2007 eingereichter Hilfsantrag zu Grunde. Der Einspruch war unter anderem auf folgenden Stand der Technik gestützt:

D1: US-A-5 726 137

D5: Charles Zviak, The Science of Hair Care, Marcel Dekker, Inc. 1986, Seite 129

D6: Infusion 23, Band 1, Ausgabe 1

D7: Infusion 23, Band 1, Ausgabe 2

D11: Erklärung von Herrn Paul S. Wallace von Januar 2007

IV. In der angefochtenen Entscheidung wurde im wesentlichen folgendes ausgeführt:

- a) Das Dokument D11 wurde auf Aufforderung der Einspruchsabteilung eingereicht; es bringe keine neuen Tatsache ins Verfahren, aber es stütze lediglich eine Behauptung der Einsprechende, sodass es ins Verfahren zuzulassen sei.
- b) Das Verfahren des erteilten Anspruchs 1 sei neu gegenüber der Offenbarung von D7, weil der Ratschlag im ersten Absatz der Seite 7 keine Information über die Zusammensetzung der angewandten "mousse" gebe, das im letzten Absatz der Seite 7 beschriebene Kit nicht zwingend ein Verfahren impliziere und das im letzten Absatz der Seite 5 offenbarte Verfahren keine Information über einen Waschschrift vor der Haarbehandlung enthalte.
- c) Das Dokument D7 werde als nächstliegender Stand der Technik für das Verfahren des erteilten Anspruchs 1 angesehen. Die Erklärung D11 mache glaubhaft, dass das in D7 beschriebene Infusium 23 Leave-in Treatment unter die Definition der Zusammensetzung I falle und der Infusium Hairspray unter diejenige der Zusammensetzung II. Das beanspruchte Verfahren unterscheide sich von dem im ersten Absatz von Seite 2 beschriebenen Ratschlag dadurch, dass das Haar nach

der Behandlung mit der Zusammensetzung I noch mit einem filmbildenden Polymer behandelt werde. Die technische Aufgabe sei als die Bereitstellung eines alternativen Haarbehandlungsverfahrens anzusehen, welches den Glanz, die Elastizität, die Sprungkraft, den Griff und die Wiederfrisierbarkeit (Memory-Effekt) des Haars verbessere. Die vorgeschlagene Lösung sei nicht als erfinderisch zu betrachten, weil der Fachmann erwarten würde, gegebenenfalls nach Heranziehen von D6, dass die korrekte Anwendung des in D7 angebotenen Kits (umfassend Shampoo, Leave-in Treatment und Hairspray) die gestellte Aufgabe löse. Das beanspruchte Verfahren werde auch durch das auf Seite 5 beschriebene Verfahren nahegelegt, weil es für den Fachmann auf der Suche eines alternativen Haarbehandlungsverfahrens naheliegend sei, vor der Behandlung das Haar zu waschen.

- d) Das Verfahren des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag genüge den Erfordernissen des EPÜ.
- V. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte am 6. Juli 2007 Beschwerde ein. Am 10. September 2007 reichte sie die Beschwerdebegründung ein.
- VI. Auch die Einsprechende legte am 9. Juli 2007 gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein, zog aber mit Brief vom 23. Mai 2008 ihren Einspruch zurück.
- VII. Nach der mündlichen Verhandlung, die am 5. Mai 2010 stattfand, ging das Verfahren schriftlich weiter. Insbesondere, auf Anfrage der Patentinhaberin, wurde eine Frist von zwei Monaten gesetzt, um Vergleichsversuche und weitere Anträge einzureichen.

VIII. Mit Brief vom 16. Juni 2010 reichte die Patentinhaberin Vergleichsversuche und Hilfsanträge 1 und 2 ein.

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

- a) Die Erklärung D11 sei nicht glaubhaft und hätte nicht ins Verfahren zugelassen werden sollen, sodass es keine Information über die Zusammensetzungen von D7 zur Verfügung stehe. Auf jeden Fall entspreche die in D11 angegebene Zusammensetzung des Infusium Leave-in Treatments nicht den Bedingungen der Zusammensetzung I von Anspruch 1, weil Polyquaternium-11 keine langkettige quaternäre Ammoniumverbindung sei.
- b) Aufgrund der vielen Unterschiede und des Fehlens eines zum Patent ähnlichen Zwecks sei D7 nicht als nächstliegender Stand der Technik zu betrachten. Ausgehend von D7 könnte der Fachmann auf jeden Fall nicht zum beanspruchten Verfahren gelangen.
- c) D1, das als nächstliegender Stand der Technik zu betrachten sei, offenbare ein eine langkettige quaternäre Ammoniumverbindung und ein filmbildendes Polymer enthaltendes Shampoo, aber gebe keine Information über die Vorteile einer sequentiellen Anwendung der Zusammensetzungen. Da die Vorteile des beanspruchten Verfahrens durch die mit Brief vom 16. Juni 2010 eingereichten Vergleichsbeispiele bewiesen wurden, sei die zu lösende Aufgabe als die Entwicklung eines Verfahrens anzusehen, das menschlichem Haar einen besonders weichen Griff, erhöhten Glanz, verbesserte Elastizität, Flexibilität

und Sprungkraft sowie insbesondere eine gute Wiederfrisierbarkeit (einen sogenannten Memory-Effekt) verleihe. Die vorgeschlagene Lösung sei als erfinderisch anzusehen, weil im Stand der Technik kein Hinweis zu finden sei, dass durch das beanspruchte Verfahren die genannten Vorteile erreicht werden könnten. Insbesondere erwähne kein Dokument den sogenannten Memory-Effekt.

- X. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) beantragte schriftlich die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt (Hauptantrag) oder gemäß einem der mit Brief vom 16. Juni 2010 eingereichten Hilfsanträge 1. und 2.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig.
2. *Rücknahme des Einspruchs*
 - 2.1 Die Rücknahme des Einspruchs durch die Einsprechende ist als Rücknahme der Beschwerde der Einsprechenden anzusehen (G 08/93, ABl. EPA 1994, 887, Punkt 2.), sodass die Beschwerde der Patentinhaberin als einzige bestehende Beschwerde bleibt.
 - 2.2 Nach ständiger Rechtsprechung hat die Rücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren keinen Einfluss auf das Beschwerdeverfahren, wenn die Einsprechende Beschwerdegegnerin ist (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage, 2010, Sektion VII.C.2.1.2). Das gilt im

vorliegenden Fall für die bestehende Beschwerde der Patentinhaberin, in der die Einsprechende Beschwerdegegnerin ist. Die Kammer muss daher die Entscheidung der Einspruchsabteilung im Rahmen der Beschwerde der Patentinhaberin sachlich überprüfen. Sie kann die angefochtene Entscheidung jedoch nur dann aufheben und das Patent auf der Grundlage der Anträge der Beschwerdeführerin aufrechterhalten, wenn es den Erfordernissen des EPÜ genügt.

- 2.3 Die Beschwerdegegnerin ist mit der Rücknahme des Einspruchs nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt, da im vorliegenden Fall sich die Frage einer Kostenverteilung nach Art. 104 EPÜ nicht gestellt hat (siehe Rechtsprechung, *supra*, VII.C.2.1.2).

3. *Neuheit*

- 3.1 In der angefochtenen Entscheidung wurde die Neuheit des Verfahrens von Anspruch 1 anerkannt. Die Gründe, aus denen die Kammer sich dieser Meinung anschließt, werden durch die Betrachtung der Dokumente in der Analyse der erfinderischen Tätigkeit erläutert.

4. *Erfinderische Tätigkeit*

Nächstliegender Stand der Technik

- 4.1 Das Patent betrifft ein Verfahren zur Haarbehandlung, durch das dem Haar ein besonders weicher Griff, erhöhter Glanz, verbesserte Elastizität, Flexibilität und Sprungkraft und insbesondere eine gute Wiederfrisierbarkeit verliehen werden (Absatz [0001]).

4.2 Dokument D7 betrifft die Anwendung von Infusium 23 Produkten.

4.2.1 Es offenbart eine Haarbehandlung für glattes, dünnes, langes Haar, in der das Haar zuerst mit Infusium 23 Revitalising Conditioner konditioniert und mit Shampoo gewaschen wird, dann mit Infusium 23 Leave-in Treatment behandelt wird und endlich gegebenenfalls nach Lufttrocknung mit einer nicht definierten "mousse" an den Wurzeln weiterbehandelt wird. Damit wird glattes und langes Haar sich dichter anfühlen und dichter aussehen (Seite 2, "Advice", erster Absatz).

4.2.2 In einer weiteren Anwendung der Infusium 23 Produkte, um die Frisur einer Kundin zu stylen, wurde Infusium 23 Fortifying Spray Gel an die Haarwurzel aufgetragen. Nach Formgebung wurde das Haar getrocknet und am Ende wurde das frisierte Haar mit Infusium 23 Leave-in Treatment und mit Infusium 23 Pro-Vitamin Hairspray behandelt (Seite 5, letzter Absatz in der rechten Spalte). Der Zweck der Behandlung mit den letzten zwei Produkten wurde nicht genauer präzisiert.

4.2.3 In der Erklärung D11 wird ausgeführt, dass Infusium Leave-in Treatment 0.06% Talgtrimoniumchlorids, 0.15 Quaternium-15 und 2.7% Polyquaternium-11 enthält. Während Talgtrimoniumchlorid und Quaternium-15 haarkonditionierende langkettige quaternäre Ammoniumverbindungen sind, kann Polyquaternium-11 nicht als Mitglied dieser Klasse betrachtet werden. Es ist dem Fachmann in der Kosmetik offensichtlich, dass die langkettigen quaternären Verbindungen einen Substituenten mit einer langen organischen Kette aufweisen (wie z.B. bei Talgtrimoniumchlorid der Fall

ist), aber keine quaternären Polymere sind. Das kommt auch aus der Beschreibung des angefochtenen Patents klar hervor, wo die unter der Bezeichnung Polyquaternium bekannten Polymere als weitere Zusatzstoffe für die Zusammensetzung I beschrieben werden, die nicht der oben genannten Klasse gehören (Absatz [0016]). Es folgt, dass das Produkt Infusium Leave-in Treatment, den Informationen in D11 folgend, nicht die im erteilten Anspruch 1 für die Zusammensetzung I vorgeschriebene Menge von haarkonditionierenden langkettigen quaternären Ammoniumverbindungen enthält.

- 4.2.4 Nach D11 enthält Infusium Hair Spray 2.3% Octylacrylamid/Acrylat Copolymers und 1.9% Vinylacetat/Crotonat/Vinylneodecanoat Copolymers. Beide Polymere gehören der Klasse der filmbildenden Polymere (siehe Absätze [0036] und [0039] im eingesprochenen Patent), sodass Infusium Hair Spray den Voraussetzungen der Zusammensetzung II gemäß erteiltem Anspruch 1 entspricht.
- 4.3 D1 betrifft Konditionierungsshampoos, die wenig oder keine Konditionierungsmittel auf Basis von Silikonen enthalten (Spalte 1, Zeilen 23-25). Insbesondere offenbart D1 eine wässrige Dispersion einer wasserunlöslichen Lipidphase, enthaltend ein anionisches haarreinigendes Tensid, ein amphoterisches Tensid, ein haarkonditionierendes filmbildendes polykationisches Polymer und 0-6 Gew.% eines wasserunlöslichen nicht-flüchtigen haarkonditionierenden Silikon, wobei das polykationische Polymer in den wässrigen Tensiden löslich ist und die Lipidphase eine lipidlösliche emulgierbare monokationische quaternäre Ammonium- oder Aminverbindung enthält, die in einer wasserunlöslichen

langkettigen Lipidverbindung aufgelöst ist (Spalte 3, Zeilen 44-62). Geeignete quaternäre monokationische Verbindungen sind aliphatische langkettige Ammonium- oder Amminverbindungen (Spalte 4, Zeilen 46-55). Damit enthalten die Shampoos von D1 die erforderlichen Komponenten sowohl der Zusammensetzung I als auch der Zusammensetzung II gemäß erteiltem Anspruch 1 des angefochtenen Patents.

- 4.3.1 In Beispiel 2 (Spalte 11) wird ein Shampoo offenbart, das unter anderem 0.2 Gew.% Hydroxyethylcellulose, 0.3 Gew.% Polyquaternium-10, 0.3 Gew.% quaternisiertes Guargummi (filmbildende Polymere), 2.0 Gew.% Tricetylammoniumchlorids, 0.5 Gew.% Distearyltrimoniumchlorids und 0.5 Gew.% Behenyltrimoniumchlorids (haarkonditionierende langkettige quaternäre Ammoniumverbindungen) enthält. Damit sind in Beispiel 2 die erforderlichen Komponenten der Zusammensetzungen I und II gemäß erteiltem Anspruch 1 des angefochtenen Patents in den richtigen Mengen enthalten.
- 4.3.2 Die Shampoos von D1 gehören der Klasse der sogenannten drei-in-eins Zusammensetzungen, nämlich Shampoos, die neben der reinigenden Wirkung auch einen haarkonditionierenden Effekt und eine Frisurkontrolle oder eine Stil- und Wellbeibehaltung aufweisen (Spalte 2, Zeilen 33-38). Es ist nämlich ein Zweck von D1, haarkonditionierende Shampoos bereitzustellen, die sehr gute haarkonditionierende Wirkung und Stilkontrolle aufweisen (Spalte 3, Zeilen 36-39).
- 4.3.3 In D1 wird auch erwähnt, dass es bekannt ist nach dem Shampoo und dem Haarkonditionierungsmittel eine dritte

Zusammensetzung aufs Haar aufzutragen, die zur vorübergehenden Haarformung angewendet wird, wobei die dritte Zusammensetzung Harze oder gummiartige Materialien enthält (Spalte 2, Zeilen 47-55). Weitere Angaben über die Zusammensetzungen und deren Anwendung werden aber nicht angegeben.

4.4 Zusammenfassend offenbart D7 zwei Verfahren, wobei im ersten weder die Voraussetzungen der Zusammensetzung I, noch diejenigen der Zusammensetzung II erfüllt werden und im zweiten eine Zusammensetzung I gemäß erteiltem Anspruch 1 nicht benutzt wird und über Waschen des Haars nicht die Rede ist. Darüber hinaus ist der Zweck dieser Behandlungen anders als im Streitpatent. Dagegen enthalten die in D1 offenbarten Shampoos die erforderlichen Komponenten der Zusammensetzungen I und II in den korrekten Mengen und sind dazu gedacht, um Stil- und Wellbeibehaltung zu erlangen. Aufgrund des ähnlichen Zwecks und der vorgeschriebenen Komponenten in den erforderlichen Mengen ist deshalb D1 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen.

4.5 Da, auch unter Verwendung der zusätzlichen Informationen in D11, D7 nicht als nächstliegender Stand der Technik zu betrachten ist und D11 keine weitere Relevanz für die Analyse der erfinderischen Tätigkeit hat, ist es nicht notwendig, dass die Kammer eine detaillierte Analyse der Glaubwürdigkeit dieser Erklärung, die von der Patentinhaberin in Frage gestellt wurde, ausführt.

Aufgabe und Lösung

4.6 Die im angefochtenen Patent gestellte Aufgabe ist es, ein Verfahren zu entwickeln, sodass "menschlichem Haar

ein besonders weicher Griff, erhöhter Glanz, verbesserte Elastizität, Flexibilität und Sprungkraft sowie insbesondere eine gute Wiederfrisierbarkeit, d.h. Herstellung der ursprünglichen Frisur nach längerer Zeit, beispielweise der Nachtruhe, durch einfaches Kämmen, ein sogenannter Memory-Effekt verliehen werden können" (Absatz [0007]).

- 4.6.1 Im Beispiel 1 des angefochtenen Patents wird ein Verfahren gemäß erteiltem Anspruch 1 mit zwei Verfahren verglichen, in denen entweder nur die Zusammensetzung I oder nur die Zusammensetzung II angewendet wird. In allen anderen Beispielen im Patent wird kein Vergleich ausgeführt. Auch wenn gute Leistungen durch das beanspruchte Verfahren erreicht werden, ist damit ein Vergleich mit der Anwendung eines Shampoos gemäß D1 nicht gegeben.
- 4.6.2 Im mit Brief vom 16. Juni 2010 eingereichten Testbericht werden Tests beschrieben, in denen an zehn Probanden eine Kopfhälfte mit einem Shampoo gemäß Beispiel 2 von D1 gewaschen wurde. Die zweite Kopfhälfte wurde nach einem Verfahren gemäß erteiltem Anspruch 1 behandelt, wobei die Zusammensetzung gemäß Beispiel 2 von D1 in drei Zusammensetzungen enthaltend jeweils die reinigenden Komponenten, die haarkonditionierenden langkettigen quaternären Ammoniumverbindungen und die filmbildenden Polymere ausgeteilt wurde. Die Mengen an allen aufgetragenen Komponenten blieb bei beiden Varianten gleich. Beide Hälften wurden getrocknet und drei Friseure evaluierten den Glanz, die Elastizität, die Sprungkraft, die Weichheit und die Wiederfrisierbarkeit des behandelten Haars nach der Trocknung, eine Stunde später und nach einem Tag (die

Wiederfrisierbarkeit wurde nur nach einem Tag evaluiert). Bei allen Eigenschaften wurden die gemäß dem beanspruchten Verfahren behandelten Hälften im Durchschnitt vorgezogen, wobei die Wiederfrisierbarkeit des gemäß dem erteilten Verfahren behandelten Haars in allen Fällen bevorzugt wurde.

4.6.3 Dieser Testbericht bestätigt, dass durch das beanspruchte Verfahren eine Verbesserung des Glanzes, der Elastizität, der Sprungkraft, der Weichheit und der Wiederfrisierbarkeit des behandelten Haars gegenüber der Anwendung eines Shampoos gemäß D1 erreicht wird. Darüber hinaus stehen keine weitere Tests zur Verfügung, die die Ergebnisse des oben genannten Testberichts in Frage stellen könnten.

4.7 Aus diesen Gründen kann die Kammer nur zum Schluss kommen, dass die im angefochtenen Patent gestellte Aufgabe tatsächlich durch das beanspruchte Verfahren gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik gelöst wird, sodass sie als technische Aufgabe der Erfindung zu betrachten ist.

Naheliegen der Lösung

4.8 Wie oben ausgeführt, ist weder in D1, noch in D7 ein Hinweis zu finden, dass durch die sequentielle Anwendung einer Zusammensetzung I und einer Zusammensetzung II gemäß erteiltem Anspruch 1 auf frisch gewaschenes Haar ohne zwischenzeitliches Ausspülen eine Verbesserung der Haareigenschaften erhalten werden kann.

4.9 In D5, das Haartonika und Konditionierungsmittel betrifft, werden nicht auszuspülende Produkte offenbart,

die kationische Substanzen und filmbildende Polymere enthalten, wobei die ersten die Kämmbarkeit und den Glanz des Haars verbessern und die zweiten die Stilbeibehaltung verlängern (Seite 129, zweiter voller Absatz). Die kationischen Substanzen werden nicht weiter präzisiert und mögliche Vorteile einer sequentiellen Anwendung der zwei Klassen werden nicht erwähnt.

- 4.10 Aus diesen Gründen wird das Verfahren des erteilten Anspruchs 1 des angefochtenen Patents nicht durch den verfügbaren Stand der Technik nahegelegt, sodass es auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird wie erteilt aufrechterhalten.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

S. Fabiani

S. Perryman