

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Juni 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0299/08 - 3.3.06
Anmeldenummer: 01116510.7
Veröffentlichungsnummer: 1174123
IPC: A61K 7/50
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Geformtes Seifenprodukt, enthaltend Talkum, eine oder mehrere Fettsäuren in Form ihrer Alkaliseifen und ein oder mehrere amphotere Tenside bei gleichzeitiger Abwesenheit von Alkyl-(oligo)-glycosiden

Patentinhaber:

Beiersdorf AG

Einsprechender:

Henkel AG & Co. KGaA

Stichwort:

Seifenprodukt/BEIERSDORF

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56
VOBK Art. 12(1)(b), 13(1)

Schlagwort:

"Hauptantrag: erfinderische Tätigkeit (nein)"
"Hilfsantrag: nicht zu berücksichtigen"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0299/08 - 3.3.06

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 11. Juni 2010

Beschwerdeführerin: Henkel AG & Co. KGaA
(Einsprechende) VTP Patente
D-40191 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Semrau, Markus
Henkel AG & Co. KGaA
VTP Patente
D-40191 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegnerin: Beiersdorf AG
(Patentinhaberin) Unnastraße 48
D-20253 Hamburg (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 12. Dezember 2007 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1174123 zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.-P. Bracke
Mitglieder: G. Dischinger-Höppler
U. Tronser

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Zurückweisung des Einspruchs gegen das europäische Patent Nr. 1 174 123.

II. Der einzige unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

"1. Geformtes kosmetisches Seifenprodukt, enthaltend

- Talkum, dessen Teilchendurchmesser im Bereich von 0.5 - 50 µm liegt
- eine oder mehrere Fettsäuren mit 12 - 22 C-Atomen in Form ihrer Alkaliseifen und
- ein oder mehrere amphotere Tenside

wobei das Seifenprodukt weniger als 1 Gew.-% an Alkyl-(oligo)-glycosiden enthält."

III. Die Einsprechende hatte unter anderem wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100a) und 56 EPÜ) Einspruch erhoben. Sie stützte sich dabei auf folgende Entgegenhaltungen:

D2 DE-A-19 649 896 und

D3 GB-A-2 317 396.

IV. In ihrer Entscheidung war die Einspruchsabteilung zur Auffassung gelangt, dass der beanspruchte Gegenstand den

Anforderungen des EPÜ, insbesondere auch den Kriterien des Artikels 56 EPÜ genüge.

- V. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) am 6. Februar 2008 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt und mit Schreiben vom 10. April 2008 die Beschwerdebegründung nachgereicht.
- VI. Der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat sich schriftlich nicht zur Beschwerdebegründung geäußert. Sie hat aber mit Schreiben vom 21. Januar 2010 Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt.
- VII. In einem mit der Ladung vom 10. Februar 2010 zur mündlichen Verhandlung an die Parteien ergangenen Bescheid hat die Kammer darauf hingewiesen, dass die Argumente der Beschwerdeführerin, insbesondere im Hinblick auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber Dokument D2 oder D3 vorläufig überzeugend zu sein scheinen sowie dass etwaige Stellungnahmen innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Erhalt des Bescheides einzureichen seien.
- VIII. Die Beschwerdeführerin hat schriftlich und am 11. Juni 2010 mündlich in der Verhandlung vor der Beschwerdekammer unter anderem die Auffassung vertreten, der beanspruchte Gegenstand sei nicht erfinderisch gegenüber Dokument D3 als nächstliegendem Stand der Technik in Verbindung mit Dokument D2.
- IX. Die Beschwerdegegnerin hat in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erstmalig im gesamten Einspruchsbeschwerdeverfahren zu den Argumenten der

Beschwerdeführerin Stellung genommen und auch einen Hilfsantrag vorgelegt.

Nach ihrer Meinung sei der beanspruchte Gegenstand neu gegenüber dem aus Dokument D2 Bekannten. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei von Dokument D3 auszugehen. Von den dort beschriebenen Seifen unterscheide sich das beanspruchte Produkt durch zwei Merkmale, nämlich den Zusatz von Talkum sowie dessen Teilchengröße. Selbst wenn gegenüber den aus Dokument D3 bekannten Seifenstücken die objektiv gelöste technische Aufgabe nur in der Bereitstellung einer Alternative gesehen werde, beruhe der Gegenstand des Streitpatents auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil in Dokument D3 die Zugabe von Talkum nur fakultativ und als ein Zusatz unter mehreren möglichen erwähnt sei sowie in Dokument D2 Talkum der beanspruchten Teilchengröße zwar in Seifenstücken beschrieben ist, aber ausschließlich in Verbindung mit einer erheblichen Menge an Alkylglykosiden.

Ferner hat sie die Auffassung vertreten, dass der Hilfsantrag berücksichtigt werden sollte, weil die Änderungen, welche nur in der Aufnahme von Merkmalen aus einem Unteranspruch bestehen, leicht zu verstehen seien.

- X. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise das Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrages aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit des Hilfsantrages*

Nach Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung gemäß Artikel 12(1)b) VOBK zu berücksichtigen.

Im vorliegenden Fall hat sich die Beschwerdegegnerin auf den Vortrag der Beschwerdeführerin hin überhaupt nicht geäußert. Die Vorlage eines Hilfsantrages zu Beginn der mündlichen Verhandlung vor der Kammer als erstmalige Reaktion auf die Beschwerdebegründung ändert daher das ursprüngliche Vorbringen bzw. Nichtvorbringen der Beschwerdegegnerin.

Von besonderer Bedeutung bei der Ausübung des Ermessens nach den genannten Vorschriften, ist es, wenn die Einreichung eines Hilfsantrages als Missbrauch von Verfahrensrechten zu werten ist (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 5. Auflage, 2006, Kapitel VII.D.14.2).

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung am 10. Februar 2010 hat die Kammer ihre vorläufige Meinung in der vorliegenden Sache geäußert und eine Frist von zwei Monaten zur Einreichung von Stellungnahmen gewährt. Diese Frist wurde von der Beschwerdegegnerin nicht wahrgenommen, obwohl ihr nunmehr klar sein musste, dass der Bestand ihres Patents in Gefahr sein könnte. Stattdessen hat sie in der mündlichen Verhandlung

erstmalig einen Hilfsantrag vorgelegt und zwar ohne plausible Gründe für die Verspätung.

Das einzige Argument der Beschwerdegegnerin bestand darin, dass es sich um eine sehr einfache, leicht überschaubare Änderung handelte, die nur darin bestand, dass Merkmale eines bisher abhängigen Anspruchs in den Hauptanspruch aufgenommen wurden.

Gerade wegen der Einfachheit der Änderung aber hätte der Hilfsantrag innerhalb der von der Kammer gewährten Frist zur Beantwortung des Bescheides vom 10. Februar 2010 eingereicht werden können und müssen. Die Stellung des Hilfsantrages in der mündlichen Verhandlung kommt daher einem Taktieren gleich, mit dem die Beschwerdeführerin mit neuen Tatsachen und neuen Argumenten überrascht werden sollte.

Eine solche Vorgehensweise ist nach Auffassung der Kammer verfahrensmisbräuchlich. Der Hilfsantrag ist daher nicht zu berücksichtigen.

2. *Erfinderische Tätigkeit*

Das Streitpatent betrifft kosmetische Reinigungsmittel in Form geformter Seifenprodukte, insbesondere Stückseifen mit verbesserter Glätte und erhöhtem Kalkseifendispergiervermögen (Seite 2, Absatz 1).

Geformte Seifenprodukte sind an sich bekannt. Laut Streitpatentschrift haben die bekannten Produkte aber verschiedene Nachteile, die es zu überwinden galt. So sind die Seifen des Stands der Technik je nach Wahl des Tensids entweder mild oder gut reinigend. Auch führen

sie zu einer Austrocknung der Haut, bilden unlösliche Kalkseifen in hartem Wasser oder sind teuer (Seite 2, Absätze 3, 5, und 7 sowie Seite 3, Absatz 13).

Die dem Streitpatent zugrundeliegende technische Aufgabe ist daher definiert als die Bereitstellung von Stückseifen, die frei von den geschilderten Nachteilen sind und auch großtechnisch hergestellt werden können. (Seite 4, Absatz 19).

3. Milde Stückseifen für den kosmetischen Bedarf, welche die Haut nicht austrocknen und trotzdem andere wichtige Eigenschaften wie Seifenhärte und Schaumvolumen beibehalten, sind aus Dokument D3 bekannt (Seite 2, zweiter vollständiger Absatz). Einen Anhaltspunkt dafür, dass diese Seifenstücke nicht großtechnisch herstellbar wären, gibt es nicht.

Mithin betrifft die Entgegenhaltung D3 nicht nur das gleiche technische Gebiet wie das Streitpatent, sondern auch eine sehr ähnliche technische Aufgabe. In Übereinstimmung mit der Einspruchsabteilung und den Parteien hält daher auch die Kammer dieses Dokument für geeignet als Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

4. Die aus der Entgegenhaltung D3 bekannten Stückseifen enthalten notwendigerweise 30 bis 90 Gew.-% Seife und 1 bis 35 Gew.-% einer zweiten Tensidkomponente (Anspruch 1). Vorzugsweise ist diese zweite Komponente ausgewählt aus anionischen, amphoteren oder nichtionischen Tensiden (Anspruch 3). In einer weiter bevorzugten Variante enthalten diese Stückseifen auch 1

bis 15 Gew.-% einer Komponente, ausgewählt aus Talkum, Stärke und Dextrin (Anspruch 10).

Konkret beschrieben sind drei erfindungsgemäße Beispiele B, D und G (Tabelle 1 auf Seite 7). Von diesen enthalten die beiden am besten getesteten Produkte B und D (Tabelle 2 auf Seite 9) neben Seife aus Talg- und Kokos-Fettsäuren, also hauptsächlich Seife von Fettsäuren mit 12 bis 18 C-Atomen, ein Betain als zweites, und zwar amphoterer, Tensid.

Nicht erwähnt ist in den Beispielen ein Gehalt an Talkum sowie dessen Teilchendurchmesser.

5. In Dokument D3 ist auch nicht speziell von Alkaliseifen die Rede; dies ist bei den hier vorliegenden Seifenprodukten auch nicht erforderlich, weil bekanntermaßen Seifen für kosmetische Produkte immer in Form von Alkalisalzen der entsprechenden Fettsäuren vorliegen und nicht als Metallseifen, welche die Alkaliseifen nicht umfassen. Dieser Umstand wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht in Abrede gestellt.

Ferner sind in der gesamten Entgegenhaltung D3 keine Alkyl-(oligo)-glycoside erwähnt. Derartige Inhaltsstoffe sind in Dokument D3 also nicht beabsichtigt. Es ist daher davon auszugehen, dass solche Stoffe - wie beim Streitgegenstand - höchstens als Verunreinigungen in der Seifenmasse zugegen sind, also zu weniger als 1 Gew.-% (vgl. Streitpatentschrift, Seite 6, Absatz 42).

6. Daher mögen sich die in den Beispielen B und D der Entgegenhaltung D3 genannten Seifenprodukte von den beanspruchten Stückseifen allenfalls dadurch unter-

scheiden, dass sie kein Talkum mit einem Teilchendurchmesser von 0.5 bis 50 µm enthalten.

7. Aus der Beschreibung des Streitpatents ist zu entnehmen, dass durch den Zusatz von Talkum eine Verbesserung insbesondere des Wasch- und Kalkseifendispergiervermögens und der Seifenglätte erzielt wird (Seite 4, Absatz 20).

Auch Dokument D3 empfiehlt den Zusatz von Talkum zur Verbesserung der Gebrauchseigenschaften der Seifen. Insbesondere soll damit das Hautgefühl verbessert sowie die Rutschigkeit der Seifen verringert werden können (Seite 3, zweiter vollständiger Absatz).

8. Davon ausgehend und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sonst keine Vorteile gegenüber den aus Dokument D3 bekannten Seifenprodukten nachgewiesen wurden, kann die mit der beanspruchten Stückseife gegenüber den Seifenprodukten B und D von Dokument D3 tatsächlich gelöste technische Aufgaben darin gesehen werden, das Kalkseifendispergiervermögen und die Seifenglätte bzw. das Hautgefühl und die Rutschigkeit zu verbessern.
9. Somit bleibt zu untersuchen, ob die mit dem Streitpatent vorgeschlagene Lösung, nämlich Talkum einer bestimmten Teilchengröße zuzugeben, durch den verfügbaren Stand der Technik nahe gelegt wird.
10. Schon Dokument D3 empfiehlt unter anderen bevorzugten Varianten den Zusatz von Talkum (Anspruch 10). Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass mit einem solchen Zusatz die Rutschigkeit der Seifen verringert wird, welche bei Anwesenheit von Weichmachern wie

Fettsäuren oder Fettalkoholen auftritt (Seite 3, zweiter vollständiger Absatz in Kombination mit Seite 1, Zeile 11 bis Seite 3, Zeile 8). Solche Weichmacher sind in den Beispielen von Dokument D3 enthalten, also auch bei den Seifenprodukten B und D.

11. Ferner lehrt Dokument D2, dass die Glätte und das Kalkseifendispergiervermögen der Seifen zwar mit Alkyl-(oligo)-glycosiden verbessert wird, aber der Zusatz von Talkum noch zu einer weiteren Verbesserung führt (Seite 2, Zeilen 3 bis 4 und 13 bis 16).

Die Kammer ist daher der Meinung, dass ein Fachmann sowohl durch Dokument D2 wie auch durch Dokument D3 veranlasst war, den Zusammensetzungen B und D von Dokument D3 Talkum zuzusetzen, in der Erwartung, die Eigenschaften des Produktes zu verbessern, sei es das erzeugte Hautgefühl und die Rutschigkeit oder die Seifenglätte und das Kalkseifendispergiervermögen.

In jedem Fall hätte er sich dabei an einem Talkumprodukt mit einem Teilchendurchmesser von 0.5 bis 50 µm orientiert, weil in Dokument D2 beschrieben ist, dass sich solche Qualitäten bewährt haben (Seite 2, Zeilen 29 bis 33).

12. Ein anderes Ergebnis ist auch dann nicht zu erreichen, wenn man die gegenüber der Entgegenhaltung D3 gelöste technische Aufgabe in der Bereitstellung alternativer Seifenstücke sieht, so wie es die Beschwerdegegnerin getan hat.

Es ist zwar richtig, wie die Beschwerdegegnerin anführt, dass Dokument D3 neben Talkum noch zwei weitere Zusätze

zur Verbesserung der Gebrauchseigenschaften empfiehlt, nämlich Stärke und Dextrin (Anspruch 10 und Seite 3, zweiter vollständiger Absatz). Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist von den drei für den gleichen Zweck offenbarten Möglichkeiten Talkum aber grundsätzlich eine der Optionen, die der Fachmann in Betracht zieht, wenn es darum geht eine Alternative bereitzustellen, weil ja alle drei Komponenten gleichermaßen geeignet sind.

Dokument D3 nennt keine bestimmten Erfordernisse an die Qualität des Talkums, also auch nicht bezüglich der Teilchengröße. Daher wird der Fachmann auf übliche Qualitäten zurückgreifen, insbesondere aber auf solche, die sich bereits in Seifenstücken bereits bewährt haben.

13. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass ein Fachmann zur Lösung jeder der genannten technischen Aufgaben, nämlich gegenüber den aus Dokument D3 bekannten Stückseifen B und D eine Verbesserung der Glätte und des Kalkseifendispergiervermögens bzw. des Hautgeföhls und der Rutschigkeit zu erreichen oder alternative Seifenstücke bereitzustellen, Talkum zugesetzt hätte und zwar Talkum der in Dokument D2 genannten Qualität, nämlich mit einem Teilchendurchmesser von 0.5 bis 50 μm , ohne dass er dabei erfinderisch tätig werden musste.
14. Der Gegenstand nach Anspruch 1 genügt daher nicht den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ, so dass der geltende einzige Antrag keine Basis zur Aufrechterhaltung des Patents biete.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

P.-P. Bracke