

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Januar 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0461/08 - 3.3.07
Anmeldenummer: 00106766.9
Veröffentlichungsnummer: 1040815
IPC: A61K 7/06
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Haartonikum mit L-Arginin als Wirkstoff

Patentinhaber:
Maindok, Friedrich

Einsprechende:
L'OREAL

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
EPÜ Art. 54, 56, 84

Schlagwort:
"Zulässigkeit der verspätet vorgebrachten Beweismittel"
"Neuheit - Hauptantrag (verneint)"
"Zulässigkeit - Hauptantrag' (verneint)"
"Klarheit der Ansprüche - Hilfsanträge IA, IC (verneint)"
"Änderungen - Erweiterung - Hilfsanträge IB, IC (bejaht)"
"Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag I (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0461/08 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 17. Januar 2011

Beschwerdeführer: Maindok, Friedrich
(Patentinhaber) Rostesiepen 115
D-58313 Herdecke (DE)

Vertreter: Gesthuysen, von Rohr & Eggert
Patentanwälte
Huyssenallee 100
D-45128 Essen (DE)

Beschwerdeführerin: L'ORÉAL
(Einsprechende) 14, Rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Vertreter: Dossmann, Gérard
Casalonga & Partners
Bayerstraße 71-73
D-80335 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1040815 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 11. Januar 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Riolo
Mitglieder: D. Semino
M.-B. Tardo-Dino

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden des Patentinhabers und der Einsprechenden richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 6. Dezember 2007, mit der das europäische Patent Nr. 1 040 815 in geänderter Form aufrechterhalten wurde. Das erteilte Patent enthielt 5 Ansprüche, wobei der unabhängige Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Haartonikum, enthaltend pro Liter:

300 bis 800 ml Ethanol

50 bis 400 ml Propylenglykol

2 bis 300 g L-Arginin

50 bis 600 g Wasser

0 bis 20 g Parfüm."

II. Gegen die Erteilung des obigen Patentes wurde von der Einsprechenden Einspruch eingelegt mit dem Antrag, das Patent wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) und unzureichender Offenbarung (Artikel 100 b) EPÜ) in vollem Umfang zu widerrufen. Der Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ wurde aber in der Einspruchsschrift nicht begründet und auch später nicht angegriffen.

III. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung war unter anderem auf folgenden Stand der Technik und folgende Beweismittel gestützt:

D1: US-A-3 778 502;

D2: JP-A-05 286834;

D3: WO-A-94/09750;

D4: Dermatologisches Gutachten, eingereicht mit Schreiben vom 22. November 2002;
D5: Anlage A1, eingereicht mit Schreiben vom 20. Dezember 2004;
D6: Anlage A2, eingereicht mit Schreiben vom 20. Dezember 2004;
D7: Anlage A3, eingereicht mit Schreiben vom 20. Dezember 2004;
D10: S. Tata et al., "Relative Influence of Ethanol and Propylene Glycol Cosolvents on Deposition of Minoxidil into the Skin", Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 83, No. 10 (1994), pages 1508-1510.

IV. Das Patent wurde in geänderter Form aufrechterhalten und zwar auf Basis des mit Schreiben vom 7. September 2006 eingereichten Hilfsantrags I. Der Entscheidung lagen auch die erteilte Fassung als Hauptantrag und die mit Schreiben vom 7. September 2006 eingereichten Hilfsanträge II bis VII zugrunde. Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag I hatte folgenden Wortlaut:

"1. Haartonikum, pro Liter bestehend aus:
300 bis 800 ml Ethanol
50 bis 400 ml Propylenglykol
2 bis 300 g L-Arginin
50 bis 600 g Wasser
0 bis 20 g Parfüm."

V. In der angefochtenen Entscheidung wurde im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

a) Die Beispiele 4 und 7 von D1 offenbarten gelförmige Haarbehandlungsmittel enthaltend Ethanol, Propylenglykol, L-Arginin, Parfüm und Wasser in den

Mengen gemäß dem erteilten Anspruch 1 zusammen mit weiteren Inhaltsstoffen. Das Haartonikum des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber dieser Offenbarung, weil es durch den Ausdruck "enthaltend" nicht auf die im Anspruch aufgelisteten Komponenten beschränkt sei und weil die Bezeichnung "Haartonikum" keine Einschränkung impliziere, die gelförmige Zubereitungen ausschließe.

- b) Das Haartonikum des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I, der die Einschränkung enthalte, dass die beanspruchte Zusammensetzung aus den aufgelisteten Komponenten bestehe, sei aber sowohl neu gegenüber den Beispielen von D1, die weitere Bestandteile enthielten, als auch erfinderisch gegenüber D3 als nächstliegendem Stand der Technik und den verfügbaren Entgegenhaltungen im Lichte der eingereichten Versuchsberichte D4 bis D7, die die Beeinflussung der Zusammensetzung des Trägers auf die Wirksamkeit des Mittels zeigten.

- c) Das verspätet eingereichte Dokument D10, das von der Einsprechenden zur Stützung ihrer Argumentation gegen die erfinderische Tätigkeit des Haartonikums gemäß Hilfsantrag I herangezogen wurde, betreffe Minoxidil enthaltende Zubereitungen. Da Arginin strukturell entfernt von Minoxidil sei, sei D10 *prima facie* nicht relevant und werde daher im Verfahren nicht berücksichtigt.

VI. Am 5. März 2008 legte der Patentinhaber gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein. Mit der am 15. April 2008 eingereichten Beschwerdebegründung hielt der Patentinhaber die vor der Einspruchsabteilung

vorliegenden Anträge aufrecht und reichte die Hilfsanträge IA, IB und IC ein.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IA entsprach dem erteilten Anspruch 1 mit der Hinzufügung am Ende des Merkmals "wobei das Haartonikum in Form einer stabilen und klaren Lösung vorliegt". In Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IB wurde im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 das Wort "enthaltend" mit dem Ausdruck "im wesentlichen bestehend aus" ersetzt und das Merkmal "und gegebenenfalls einen Stabilisator" am Ende der Auflistung der Komponenten hinzugefügt. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IC enthielt die Änderungen gemäß beiden Hilfsanträgen IA und IB.

Mit Schreiben vom 10. Juni 2010 reichte der Patentinhaber einen weiteren Versuchsbericht (D15) ein.

- VII. Die Einsprechende legte am 13. März 2008 Beschwerde ein. In der am 21. Mai 2008 eingereichten Beschwerdebegründung zitierte sie alle Dokumente, die in der Entscheidung aufgelistet wurden, einschließlich D8 bis D11, die sie während des Einspruchsverfahrens, aber nach der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht hatte.

Mit ihrem Antwortschreiben zur Beschwerdebegründung des Patentinhabers vom 6. Februar 2009 reichte die Einsprechende zusätzlich die Dokumente D12 bis D14 ein.

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2010 legte sie sieben Zusammenfassungen von japanischen Patentanmeldungen (D16 bis D22) und einen Auszug aus einem allgemeinen Fachbuch über kosmetische Präparate (D23) vor.

VIII. Eine mündliche Verhandlung fand am 17. Januar 2011 statt. Während der Verhandlung reichte der Beschwerdeführer-Patentinhaber einen neuen Antrag (Hauptantrag') ein. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag' entsprach dem erteilten Anspruch 1 mit der Hinzufügung einer Zweckangabe ("zur Verhinderung des Haarausfalls und zur Förderung des Haarwuchses") und von zwei Disclaimern, die die Zusammensetzungen der Beispiele 4 und 7 von D1 ausschließen sollten.

IX. Die Argumente des Beschwerdeführers-Patentinhabers können wie folgt zusammengefasst werden:

a) *Zulässigkeit der Entgegenhaltungen und Beweismittel*

Die seitens der Einsprechenden ins Verfahren eingeführten Dokumente D8 bis D11, D12 bis D14 und D16 bis D23 seien wegen verspäteten Vorbringens und infolge mangelnder Relevanz nicht ins Verfahrens zuzulassen. Insbesondere sei es unzumutbar, die erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereichten Dokumente D16 bis D23 zu berücksichtigen. Der Versuchsbericht D15 sei erst nach der Einreichung der Beschwerdebeurteilung dem Patentinhaber bekannt geworden und erst 2010 vom Hersteller freigegeben worden. Damit sei seine nachträgliche Einreichung begründet.

b) *Hauptantrag - Neuheit*

Die Beispiele 4 und 7 von D1 offenbarten Haargele, die nicht nur L-Argitincitrat, Propylenglykol, Ethanol, Wasser und Parfüm, sondern auch weitere Inhaltstoffe in signifikanten Mengen enthielten. Das

Streitpatent lehre, dass das erfindungsgemäße Haartonikum eine stabile, klare Lösung sei und dass die Anwesenheit signifikanter Mengen weiterer Bestandteile zu vermeiden sei, weil andernfalls unerwünschte Wechselwirkungen auftreten könnten. Da die Patentschrift ihr eigenes Lexikon darstelle und die Ansprüche im Lichte der Beschreibung zu interpretieren seien, nähmen die Beispiele von D1 die Neuheit des Haartonikums gemäß dem erteilten Anspruch 1 nicht vorweg. Insbesondere seien die Zusammensetzungen von D1 wegen der Anwesenheit der Verdicker nicht als Haartonikum geeignet, weil sie bei deren Verwendung nicht in Kontakt mit den Haarwurzeln kämen.

c) *Zulässigkeit des Hauptantrags'*

Die Einreichung des Hauptantrags' sei als Reaktion auf die während der mündlichen Verhandlung seitens der Kammer verkündete fehlende Neuheit des Haartonikums des erteilten Anspruchs 1 und auf die Zulassung der Dokumente D8 bis D14 zu sehen. Aus diesen Gründen sei der Antrag zuzulassen.

d) *Hilfsanträge IA bis IC - Einwände gemäß Artikel 84 und 123 (2) EPÜ*

Der Fachmann auf dem Gebiet der Kosmetik gebe den im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IA verwendeten Ausdrücken "klar" und "stabil" mit Bezug auf eine Lösung eine klare Bedeutung, sodass eine Definition nicht notwendig sei. Die Gesamtbeschreibung erkläre, dass Ethanol, Propyleneglykol, L-Arginin und Wasser die wesentlichen Komponenten der beanspruchten

Zusammensetzung seien, sodass sie eine Basis für ein "im wesentlichen aus" diesen Komponenten bestehendes Haartonikum, wie im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IB, gebe. Aus diesen Gründen erfülle auch der Hilfsantrag IC die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPÜ.

e) *Hilfsantrag I - erfinderische Tätigkeit*

Der nächstliegende Stand der Technik D3 offenbare Zusammensetzungen zur Förderung des Haarwuchses, die unter vielen möglichen Inhaltsstoffen Argitinderivaten, Ethanol, Propylenglykol und Wasser enthalten könnten, aber das Dokument erwähne nicht die Viererkombination. Insbesondere seien die Beispiele 7 und 8 von D3 nicht relevant, weil sie kein Argininderivat als Wirkstoff enthielten. Aufgabe des Streitpatents sei es, ein verbessertes Haartonikum zur Verhinderung des Haarausfalls und Förderung des Haarwuchses bereitzustellen. Die Versuchsberichte D4 bis D7 bewiesen, dass diese Aufgabe durch die spezifische Kombination von Inhaltsstoffen des beanspruchten Haartonikums gelöst werde. Da keine Gegenversuche von der Einsprechenden eingereicht wurden, könne die Relevanz der Berichte D4 bis D7 nicht infrage gestellt werden. In keiner der verfügbaren Entgegenhaltungen sei die Erkenntnis zu finden, die Komponenten L-Arginin, Ethanol und Propylenglykol in wässriger Lösung in einer synergistischen Kombination und in den erfindungsgemäßen Mengen einzusetzen, um diese Aufgabe zu lösen. Insbesondere betreffe D10 als Wirkstoff Minoxidil, das völlig anders als Arginin sei, sodass seine Lehre nicht verwendet werden könne.

Aus diesen Gründen sei die erfinderische Tätigkeit anzuerkennen.

X. Die Argumente der Beschwerdeführerin-Einsprechenden können wie folgt zusammengefasst werden:

a) *Zulässigkeit der Entgegenhaltungen und Beweismittel*

Die in der Beschwerdebeurteilung erwähnten Dokumente D8 bis D11 und die mit Antwortschreiben zur Beschwerdebeurteilung des Patentinhabers eingereichten Dokumente D12 bis D14 seien gemäß der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zuzulassen. Die Dokumente D16 bis D23 wurden als Ersatz von D12 von der Einsprechenden eingereicht, nachdem sie bemerkt hatte, dass D12 nachveröffentlicht war.

b) *Hauptantrag - Neuheit*

Die Bezeichnung "Haartonikum" im erteilten Anspruch 1 könne nicht die Formulierung der Zusammensetzung als Gel ausschließen, wie auch D2 bestätige. Darüber hinaus sei die Anwesenheit weiterer Bestandteile im beanspruchten Haartonikum durch den Ausdruck "enthaltend" nicht ausgeschlossen. Da die Beschreibung den Umfang des Anspruchs nicht weiter beschränken könne und die als Antischuppenmittel offenbarten Produkte von D1 als Haartonikum geeignet seien, nähmen die Beispiele 4 und 7 von D1 die Neuheit des Haartonikums gemäß dem erteilten Anspruch 1 vorweg.

c) *Zulässigkeit des Hauptantrags'*

Der Hauptantrag' sei erst während der mündlichen Verhandlung eingereicht worden und könne nicht als Reaktion auf eine unerwartete Situation angesehen werden. Damit sei der Antrag nicht zuzulassen.

d) *Hilfsanträge IA bis IC - Einwände gemäß Artikel 84 und 123 (2) EPÜ*

Der Hilfsantrag IA erfülle nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ, weil eine Definition der Ausdrücke "klar" und "stabil" mit Bezug auf die Lösung weder im Anspruch noch in der Beschreibung angegeben werde und keine Messmethode für die Turbidität und die Stabilität der Lösung erwähnt werde. Der Hilfsantrag IB genüge nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ, weil der Ausdruck "im wesentlichen bestehend aus" keine klare Basis in den ursprünglich eingereichten Unterlagen besitze. Der Hilfsantrag IC sei aus beiden Gründen zu beanstanden.

e) *Hilfsantrag I - erfinderische Tätigkeit*

D3 sei als nächstliegender Stand der Technik anzusehen, und sowohl die Zusammensetzungen seiner Beispiele 7 und 8, die sich durch die Anwesenheit eines anderen Aminosäurederivats als Arginin und weiterer optionaler Komponenten vom beanspruchten Haartonikum unterschieden, als auch das Haartonikum des Beispiels 4, das kein Propylenglykol enthalte, könnten als Ausgangspunkt betrachtet werden. Mit Bezug auf die Beispiele 7 und 8 von D3 seien keine

Vergleichbeispiele vorhanden; die in D4 bis D7 beschriebenen Versuche seien nicht geeignet, einen Vergleich zwischen der Zusammensetzung des Beispiels 4 von D3 mit dem beanspruchten Haartonikum zu ermöglichen, weil die Zahl und die Eigenschaften der Probanden (Alter, Umfang der Alopezie) in den Vergleichversuchen von D5 bis D7 im Vergleich zu denen von D4 gemäß Streitpatent entweder anders oder unbekannt seien. Damit sei die technische Aufgabe als die Bereitstellung eines weiteren Haartonikums anzusehen. Weder der Ersatz des Aminosäurederivats und die Abnahme optionaler Bestandteile in den Zusammensetzungen der Beispiele 7 und 8 noch die Hinzufügung einer weiteren Komponente in die Zusammensetzung des Beispiels 4 könnten als erfinderisch betrachtet werden im Lichte der Offenbarung von D3 selbst, das L-Arginin als Aminosäure und Propylenglykol als weiteren Bestandteil erwähne. Darüber hinaus werde in D10 darauf hingewiesen, Ethanol und Propylenglykol als Lösungsmittel in Haarbehandlungsmitteln zur Vermeidung des Haarausfalls zu verwenden, um die Penetration des Wirkstoffs zu steigern.

- XI. Der Beschwerdeführer-Patentinhaber beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents gemäß der erteilten Fassung als Hauptantrag, gemäß dem während der mündlichen Verhandlung am 17. Januar 2011 eingereichten Hauptantrag' oder hilfsweise im Umfang eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge IA, IB und IC oder eines der mit Schreiben vom 7. September 2006 eingereichten Hilfsanträge I bis VII.

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

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.

2. *Zulässigkeit der Entgegnungen und Beweismittel*
 - 2.1 Die Dokumente D8 bis D11 wurden während des Einspruchsverfahrens nach der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht, um ein fehlendes Glied in der Argumentation gegen die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Haartonikums zur Verfügung zu stellen. Die Einspruchsabteilung entschied, D10 wegen fehlender Relevanz nicht zu berücksichtigen, erwähnte D8, D9 und D11 in den Entscheidungsgründen nicht und entschied, dass das Haartonikum des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I erfinderisch sei. Die Einsprechende erwähnte die Dokumente D8 bis D11 in ihrer Beschwerdebegründung wieder, um zu versuchen, eine Lücke in der Argumentation gegen die erfinderische Tätigkeit zu füllen.

Nach Auffassung der Kammer kann eine im Einspruchsverfahren unterlegene Partei bei der Einreichung der Beschwerdebegründung zu Recht versuchen, das angeblich fehlende Glied für die entscheidende Frage (in diesem Fall die erfinderische Tätigkeit) zu ergänzen. Aus diesen Gründen werden die Dokumente D8 bis D11 ins Verfahren zugelassen (Artikel 12 (2), (4) Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

- 2.2 Die Dokumente D12 bis D14 wurden von der Einsprechenden mit ihrem Antwortschreiben auf die Beschwerdebegründung des Patentinhabers als Reaktion auf die Argumente über die Neuheit gegenüber D1 und auf die neuen Hilfsanträge eingereicht. Die Einreichung der Dokumente D12 und D14 ist daher eine berechtigte Reaktion der Einsprechenden auf die Beschwerdebegründung des Patentinhabers, sodass die Dokumente D12 bis D14 ins Verfahren zugelassen werden.
- 2.3 Der Versuchsbericht D15 wurde vom Patentinhaber mehr als zwei Jahre nach der Beschwerdebegründung eingereicht, wobei in dieser Zeit keine Änderung der Sachlage vorausgegangen ist. Die Behauptung des Patentinhabers, dass der Bericht nicht früher zur Veröffentlichung freigegeben wurde, wurde durch kein Beweismittel nachgewiesen und die Bedeutung des Berichts für den Vergleich des beanspruchten Haartonikums mit den im nächstliegenden Stand der Technik bekannten Produkten wurde nicht diskutiert. Die Einreichung des Berichts D15 kann daher nicht als eine berechtigte Reaktion des Patentinhabers betrachtet werden, sodass der Bericht D15 nicht ins Verfahren zugelassen wird.
- 2.4 Die Dokumente D16 bis D23 wurden erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung von der Einsprechenden eingereicht. Da eine fehlerhafte Betrachtung des Veröffentlichungsdatums eines seit Langem im Verfahren vorhandenen Dokuments keine ausreichende Begründung für das verspätete Vorbringen darstellen kann und auch in diesem Fall keine Änderung der Sachlage vorausging, sodass die Einreichung der Dokumente D16 bis D23 nicht als eine berechtigte Reaktion der Einsprechenden

betrachtet werden kann, werden die Dokumente D16 bis D23 nicht ins Verfahren zugelassen.

3. *Hauptantrag - Neuheit*

3.1 Beispiel 4 von D1 (Spalte 4, Zeilen 23 - 43) offenbart eine gelförmige kosmetische Zusammensetzung zur Bekämpfung der Schuppenbildung auf der Kopfhaut, bestehend aus 1,5 g L-Argitinzitrat, 0,5 g Carboxypolymethylen (Carbopol 940), 1 g Polyvinylpyrrolidone K30 (MW 40,000), 10 g Polypropylenglykol, 0,2 g Parfüm, 40 g Ethanol, 0,1 g Methyl-p-hydroxybenzoat (Nipagin M) pro 100 ml und Wasser zum Ausgleich. Beispiel 7 von D1 (Spalte 4, Zeile 73 - Spalte 5, Zeile 14) offenbart eine weitere gelförmige Zusammensetzung mit denselben Bestandteilen in ähnlichen Mengen.

3.2 Es wurde nicht bestritten, dass die Zusammensetzungen der Beispiele 4 und 7 von D1 die im erteilten Anspruch 1 aufgelisteten Komponenten in den dort angegebenen Mengen enthalten. Darüber hinaus ist im erteilten Anspruch 1 durch den Ausdruck "enthaltend" zweifellos offengelassen, dass andere Inhaltsstoffe anwesend sind, soweit die Mengen der aufgelisteten Komponenten den angegebenen Bereichen angehören, sodass die Anwesenheit von Carboxypolymethylen, Polyvinylpyrrolidone K30 und Methyl-p-hydroxybenzoat in den Zusammensetzungen der Beispiele 4 und 7 von D1 keinen Unterschied zu dem beanspruchten Produkt darstellen kann.

3.3 Die Bezeichnung des Produkts als "Haartonicum" stellt einen allgemeinen Begriff im Bereich der Kosmetik dar, der sich nach der wörtlichen Bedeutung auf eine

Zusammensetzung bezieht, die das Haar in irgendeiner Weise kräftigt. Kein Beweis liegt vor, dass der Fachmann diesen Ausdruck in einer engeren Weise bezüglich der Zusammensetzungsform oder des Produktzwecks interpretieren würde. Darüber hinaus können weder der Satz "Das erfindungsgemäße Haartonikum ist eine stabile klare Lösung" in Absatz [0007] des erteilten Patents, noch bestimmte Eigenschaften der Beispiele ohne entsprechende Einschränkungen in Anspruch 1 den Umfang des Anspruchs beschränken, sodass der Begriff "Haartonikum" nach seiner wörtlichen Bedeutung interpretiert werden muss.

3.4 Die Zusammensetzungen von D1, die zur Bekämpfung der Schuppenbildung auf der Kopfhaut dienen, stärken das Haar, indem sie die negativen Einwirkungen der Schuppen aufs Haar vermeiden, und fallen daher unter den allgemeinen Begriff "Haartonikum".

3.5 Aus diesen Gründen ist das Haartonikum des erteilten Anspruchs 1 gegenüber der Offenbarung der Beispiele 4 und 7 von D1 nicht neu.

4. *Zulässigkeit des Hauptantrags'*

4.1 Fehlende Neuheit des Haartonikums gemäß dem erteilten Anspruch 1 gegenüber der Offenbarung der Beispiele von D1 wurde schon durch die Einspruchsabteilung festgestellt. Die während des Einspruchsverfahrens eingereichten Hilfsanträge I bis VII sollten dann unter anderem die Neuheit gegenüber D1 im Lichte der Entscheidung der Einspruchsabteilung in teilweise alternativer Weise (z. B. durch eine geschlossene Formulierung der Zusammensetzung in Hilfsantrag I und

durch eine Einschränkung der Mengenangaben in Hilfsantrag II) wiederherstellen.

- 4.2 Mit der Beschwerdebegründung hielt der Patentinhaber die Hilfsanträge I bis VII aufrecht und legte die Hilfsanträge IA bis IC vor, um durch weitere alternative Änderungen (die Definition des Haartonikums als Lösung in Hilfsantrag IA und eine "im wesentlichen" geschlossene Formulierung in Hilfsantrag IB, die beiden Einschränkungen in Hilfsantrag IC) die Neuheit des beanspruchten Haartonikums gegenüber D1 herzustellen.
- 4.3 Erst während der mündlichen Verhandlung, nachdem es klar geworden war, dass die Kammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Neuheit des Haartonikums gemäß dem erteilten Anspruch 1 gegenüber der Offenbarung der Beispiele von D1 bestätigt hätte, reichte der Patentinhaber den Hauptantrag' ein, um in einer noch völlig unterschiedlichen Weise (durch die Hinzufügung einer Zweckangabe und von zwei Disclaimern) den Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber D1 einzuschränken.
- 4.4 Die Zulassung des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags' liegt im Ermessen der Kammer. Bei der Ausübung des Ermessens werden verschiedene Kriterien berücksichtigt einschließlich der gebotenen Verfahrensökonomie (Artikel 13 Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).
- 4.5 Da keine Änderung der Sachlage während der mündlichen Verhandlung stattfand und schon zahlreiche Anträge vorlagen, die zur Verteidigung des Patents gegenüber D1 dienten, sieht die Kammer die verspätete Einreichung eines weiteren vorrangigen Antrags nicht als eine

legitime Reaktion auf die Bestätigung der Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Neuheit des erteilten Anspruchs 1 gegenüber D1 an. Da die Dokumente D8 bis D14 keine Rolle in der Entscheidung bezüglich der Neuheit des erteilten Anspruchs 1 gegenüber D1 im Einspruchsverfahren oder im Beschwerdeverfahren spielten, kann auch deren Zulassung nicht die verspätete Einreichung begründen.

- 4.6 Aus diesen Gründen entscheidet die Kammer, den Hauptantrag' nicht zuzulassen.
5. *Hilfsanträge IA bis IC - Einwände gemäß Artikel 84 und 123 (2) EPÜ*
- 5.1 Das Merkmal "wobei das Haartonikum in Form einer stabilen und klaren Lösung vorliegt", das zum Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IA hinzugefügt wurde, enthält die relativen Begriffe "stabil" und "klar", die im gesamten Streitpatent nur einmal vorkommen, in genau demselben Ausdruck, der in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IA verwendet wurde, sodass ihre relative Bedeutung in der gesamten Offenbarung nicht klargestellt wird. Da sowohl die Stabilität als auch die Klarheit der Lösung sich auf unterschiedliche Produkteigenschaften beziehen können, die mit unterschiedlichen Messverfahren bestimmt werden können, und keine Grenzen angegeben werden, lassen die zwei relativen Begriffe den Schutzbereich des Anspruchs nicht klar erkennen, sodass Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IA die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt.
- 5.2 Die Hinzufügung des Ausdrucks "im wesentlichen bestehend aus" mit Bezug auf die aufgelisteten Inhaltsstoffe in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IB zielt darauf, eine

Beschränkung der Zusammensetzung zu definieren, die die Breite des Haartonikums "enthaltend" die Inhaltsstoffe einschränkt, ohne eine geschlossene Formulierung, wie bei der Verwendung des Ausdrucks "bestehend aus", zu benutzen. Die ursprünglich eingereichten Unterlagen liefern aber eine Basis für das Haartonikum "enthaltend" die aufgelisteten Komponenten (ursprünglicher Anspruch 1) und für ein Haartonikum "bestehend aus" L-Arginin und Lösungsmittel, das zusätzlich einen Stabilisator und Duftstoffe aufweisen kann (ursprüngliche Seite 2, Zeilen 4-6). Eine Zwischenoffenbarung einer Zusammensetzung, die enger als das die aufgelisteten Inhaltsstoffe enthaltende Haartonikum, aber breiter als die aus L-Arginin, Lösungsmitteln, Stabilisator und Duftstoffen bestehende Zusammensetzung ist, ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen, die keine weiteren möglichen Komponenten erwähnen, nicht zu finden. Dann genügt Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IB nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

5.3 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IC enthält die Änderungen gemäß beiden Hilfsanträgen IA und IB und erfüllt daher nicht die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPÜ (Punkte 5.1 und 5.2, *supra*).

6. *Hilfsantrag I - erfinderische Tätigkeit*

6.1 *Nächstliegender Stand der Technik*

6.1.1 Sowohl die Parteien als auch die Entscheidung der Einspruchsabteilung betrachteten D3 als nächstliegenden Stand der Technik für das Haartonikum des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I. Die Kammer sieht keinen Grund, eine andere Meinung zu vertreten.

- 6.1.2 D3 offenbart die Verwendung einer Zusammensetzung, die ein Stoffwechsel-Zwischenprodukt des Harnstoffzyklus aus der Gruppe bestehend aus bestimmten Aminosäuren (unter anderem Arginin) und deren Derivaten und einen kosmetisch akzeptablen Träger enthält, zur Förderung oder Aufrechterhaltung des Haarwuchses (Anspruch 1). L-Arginin wird in einer langen Auflistung von geeigneten Aminosäuren explizit erwähnt (Seite 8, Zeile 10). Der Träger kann Wasser und/oder weitere kosmetisch akzeptable Träger (Seite 12, Zeilen 1 - 6), unter anderem Lösungsmittel (Seite 12, Zeilen 8 - 12), wie unter anderem Ethanol (Seite 12, Zeile 35 - Seite 13, Seite 2) sein. Die Zusammensetzung kann auch Stoffe enthalten, die die Wasseraktivität vermindern, wie unter anderem Propylenglykol (Seite 34, Zeile 28 - Seite 35, Zeile 2).
- 6.1.3 Die Zusammensetzung des Beispiels 4 (Seite 45, Zeilen 1 - 13) ist ein Haartonikum enthaltend 3 Gew.-% eines Zwischenprodukts auf Basis von Arginin (Seite 45, Zeile 10 und Seite 9, Zeile 24), 40 Gew.-% Ethanol, 57 Gew.-% Wasser und Parfüm.
- 6.1.4 Die Zusammensetzungen der Beispiele 7 und 8 (Seite 45, Zeilen 16 - 35) enthalten 25 Gew.-% Ethanol, 38,4 Gew.-% Propylenglykol und 3 bzw. 4 Gew.-% eines Aminosäurederivats auf Basis von Zitrullin zusammen mit anderen Inhaltstoffen (Hydroxyethylzellulose, Paramethylbenzoat, N-Acetylprolin und Parfüm) und Wasser zum Ausgleich.

6.2 *Aufgabe und Lösung*

- 6.2.1 Das Streitpatent betrifft "ein Haartonikum mit dem Zweck Haarausfall zu verhindern und den Haarwuchs zu fördern" (Absatz [0001]), und die im Streitpatent formulierte Aufgabe ist es, "ein wirksames Haartonikum bereitzustellen, mit dem die Gesundheitsrisiken und die Herstellungskosten möglichst gering gehalten werden" (Absatz [0007], erster Satz).
- 6.2.2 D3 betrifft ein Produkt mit einem ähnlichen Zweck und verfolgt ein ähnliches Ziel. Während die Zusammensetzung des Beispiels 4 von D3 dem Haartonikum des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I am nächsten kommt, ist aber die Kombination der vier gemäß Streitpatent erforderlichen Komponenten (Ethanol, Propylenglykol, L-Arginin und Wasser) in D3 nirgendwo erwähnt. Es ist daher festzustellen, ob nachgewiesen wurde, dass das erfindungsgemäße Haartonikum mit der Viererkombination eine Verbesserung seiner Eigenschaften im Sinne des Streitpatents im Vergleich zu einem Haartonikum gemäß D3 aufweist.
- 6.2.3 Die in D4 beschriebenen Versuche betreffen ein erfindungsgemäßes Haartonikum, das aus 420 ml Ethanol, 180 ml Propylenglykol, 30 g L-Arginin und 370 ml Wasser besteht. Bei Behandlung von 15 Probanden mit androgenetischer Alopezie, männlich und weiblich, im Alter zwischen 24 und 53 Jahren für 12 Wochen wurde unter anderem festgestellt, dass ein Drittel der Probanden einen Stopp des Haarausfalls mit dokumentiertem Neuwachstum erfuhren.

6.2.4 Die in D6 beschriebenen Vergleichsversuche betreffen ein Haartonikum, das aus 42 % Ethanol, 3 % L-Arginin und 55 % Wasser besteht. Das Haartonikum ist fast identisch mit dem Haartonikum gemäß Beispiel 4 von D3. Bei Behandlung von 5 Probanden mit androgenetischer Alopezie, männlich, im Alter zwischen 29 und 55 Jahren für 12 Wochen wurde unter anderem festgestellt, dass es bei keinem der Probanden zu einer messbaren Beeinflussung des Haarwuchses oder zu einer positiven Beeinflussung des Haarausfalls kam.

6.2.5 Ein Vergleich zwischen den Ergebnissen in D4 und in D6 zeigt dann, dass eine Verbesserung der Wirksamkeit des erfindungsgemäßen Haartonikums für die Verminderung des Haarausfalls und die Förderung des Haarwuchses gegenüber einem Haartonikum gemäß Beispiel 4 von D3 nachgewiesen wurde. In Abwesenheit von Gegenversuchen seitens der Einsprechenden können die kleinen Unterschiede in den Probandengruppen nicht die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse in Frage stellen. Unerfolgreiche Gegenversuche wären auch notwendig gewesen, um bezweifeln zu können, dass die Verbesserung im gesamten Umfang des Anspruchs stattfindet.

6.2.6 Die zu lösende Aufgabe ist daher, ausgehend vom Produkt in D3, ein Haartonikum bereitzustellen, das die Verminderung des Haarausfalls und die Förderung des Haarwuchses verbessert. Diese Formulierung ist völlig im Sinne des Zwecks des Streitpatents (Punkt 6.2.1, *supra*).

6.3 *Naheliegen der Lösung*

6.3.1 Das Dokument D1 betrifft die Bekämpfung der Schuppenbildung (Spalte 1, Zeilen 30 - 40) und erwähnt

die erfindungsgemäß erforderlichen vier Komponenten nur in zwei gelförmigen Produkten, die andere Inhaltsstoffe enthalten (Beispiele 4 und 7 in den Spalten 4 und 5), ohne der Viererkombination irgendeine Wirkung zuzuschreiben.

6.3.2 Die Entgegenhaltung D2 betrifft (Absatz [0004] der englischen Übersetzung) die Förderung des Haarwuchses durch ein Produkt, das als erforderliche Komponenten einen Extrakt aus *Aconiti tuber* und eine Aminosäure oder ein Aminosäurederivat (unter anderem L-Arginin, Absatz [0012]) enthält. Die Zusammensetzungen der Beispiele von D2 enthalten den Extrakt und die Aminosäure mit Ethanol, Wasser und Propylenglykol (Absatz [0026] und Tabellen 1 und 2), aber ein Effekt der erfindungsgemäßen Kombination ist nicht erwähnt, Propylenglykol ist immer in kleiner Menge enthalten, und die Anwesenheit des Extraktes ist erforderlich zur Erreichung des Zwecks.

6.3.3 Das Dokument D10 betrifft die Beeinflussung von Ethanol und Propylenglykol als Co-Lösungsmittel auf das Aufbringen von Minoxidil auf die Haut (Titel und Zusammenfassung). Unabhängig von den Ergebnissen dieses Dokuments ist Minoxidil keine Aminosäure, und die Minoxidil betreffenden experimentellen Beweise können ohne einen entsprechenden Hinweis nicht auf L-Arginin extrapoliert werden.

6.3.4 Weder D3 selbst (Punkt 6.2.2, *supra*), noch die Entgegenhaltungen D1, D2 und D10 geben deshalb einen Hinweis, die erfindungsgemäße Viererkombination zu benutzen oder Propylenglykol einem Produkt, wie aus Beispiel 4 von D3 bekannt, hinzuzufügen, um die gestellte Aufgabe zu lösen, sodass das Haartonikum des

Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

- 6.4 Da D1, das ein anderes Ziel verfolgt, D2, das die Anwesenheit des Extraktes aus *Aconiti tuber* erfordert, und die Beispiele 7 und 8 von D3, die kein Arginin als Wirkstoff enthalten, weiter entfernt vom Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I sind, kann kein weiterer Angriff zu einer anderen Schlussfolgerung führen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

S. Fabiani

J. Riolo