

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 8. Oktober 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1711/08 - 3.3.07

**Anmeldenummer:** 02716801.2

**Veröffentlichungsnummer:** 1404286

**IPC:** A61K 8/41

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Haarbehandlungsmittel mit Carnitintartrat

**Patentinhaberin:**

Henkel AG & Co. KGaA

**Einsprechende:**

BEIERSDORF AG

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 53 c), 123

EPÜ R. 99, 101

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 54, 56, 107

**Schlagwort:**

-

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0290/86, T 0780/89, T 1077/93

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1711/08 - 3.3.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07  
vom 8. Oktober 2009

**Beschwerdeführerin:** Henkel AG & Co. KGaA  
(Patentinhaberin) Henkelstrasse 67  
D-40589 Düsseldorf (DE)

**Vertreter:** -

**Beschwerdegegnerin:** BEIERSDORF AG  
(Einsprechende) Unnastrasse 48  
D-20253 Hamburg (DE)

**Vertreter:** Hartmann, Jost  
Beiersdorf AG  
Unnastrasse 48  
D-20245 Hamburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 22. August  
2008 zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 1404286 aufgrund des  
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** S. Perryman  
**Mitglieder:** D. Semino  
F. Rousseau

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des europäischen Patents Nr. 1 404 286 auf die europäische Patentanmeldung 02716801.2 wurde am 16. August 2006 bekannt gemacht (Patentblatt 2006/33). Das erteilte Patent enthielt 13 Ansprüche, wobei die unabhängigen Ansprüche 1, 12 und 13 wie folgt lauteten:

"1. Pharmazeutische und kosmetische Mittel zur Behandlung von Haaren, enthaltend übliche Träger-, Wirk- und Hilfsstoffe, dadurch gekennzeichnet, daß [sic] sie ein Mischsalz aus einem Betain der Formel (A-I) enthalten,



dadurch gekennzeichnet, daß [sic] das Betain der Formel (A-I) Carnitin ist, und weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass das Mischsalz als weitere Komponente Weinsäure enthält."

"12. Kosmetisches Verfahren zur Verbesserung des Haarwuchses, dadurch gekennzeichnet, daß [sic] die Haare mit einem Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 11 behandelt werden."

"13. Verwendung von Mischsalzen aus Carnitin und Weinsäure, zur Herstellung eines Mittels zur Förderung des Wachstumes und/oder Verhinderung des Ausfallens von Haaren."

II. Gegen die Erteilung des obigen Patentes wurde am 16. Mai 2007 Einspruch eingelegt, mit dem Antrag, das Patent wegen fehlender Neuheit, mangelnder erfinderischen Tätigkeit, Ausschluss von der Patentierbarkeit und unzureichender Offenbarung in vollem Umfang zu

widerrufen (Artikel 100 a) und b) EPÜ). Der Einspruch war unter anderem auf folgenden Stand der Technik gestützt:

D1: DE-A-196 31 685

D3: EP-A-0 434 088

D4: WO-A-98/34610

Mit ihrer Stellungnahme vom 22. Oktober 2007 reichte die Patentinhaberin Testergebnisse mit folgendem Wirkungsnachweis ein:

D6: Wirkungsnachweis zur das Haarwachstum fördernden Wirkung von Carnitintartrat über den Nachweis der Ausschüttung von Wachstumsfaktoren (HGF, KGF) in organotypischen Haarfollikelzellkulturen nach Behandlung mit Carnitintartrat.

III. Mit der am 22. August 2008 schriftlich begründeten Entscheidung wurde das Patent widerrufen. Der Entscheidung lagen zwei mit Schreiben vom 09. Juni 2008 eingereichte Anspruchssätze (Hauptantrag und 1. Hilfsantrag) und der während der mündlichen Verhandlung am 10. Juli 2008 eingereichte 2. Hilfsantrag zu Grunde.

Im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 enthielt Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag und dem 1. Hilfsantrag das zusätzliche Merkmal, dass "ein Lösungsmittel ausgewählt aus Methanol, Propanolen, Butanolen, Pentanolen, Hexanolen, Cyclohexanolen, Heptanolen, Octanolen, Nonanolen, Decanolen, Undecanolen, Dodecanolen und Polyolen enthalten ist". Dementsprechend enthielt Anspruch 1 gemäß dem 2. Hilfsantrag das

zusätzliche Merkmal, dass "als Lösungsmittel eine Mischung aus Wasser und einem Alcohol ausgewählt aus Methanol, Propanolen, Butanolen, Pentanolen, Hexanolen, Cyclohexanolen, Heptanolen, Octanolen, Nonanolen, Decanolen, Undecanolen, Dodecanolen enthalten ist".

- IV. Die Einspruchabteilung war der Auffassung, dass Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag und 1. Hilfsantrag den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht genüge, weil es keine Offenbarung für die Kombination des beanspruchten Wirkstoffes mit einem Lösungsmittel ausgewählt aus einer bestimmten Liste und anderen üblichen Träger-, Wirk- und Hilfsstoffen in der ursprünglichen Anmeldung zu finden sei. Da die Änderung im 2. Hilfsantrag diesen Einwand nicht ausräume, sei der verspätet eingereichte 2. Hilfsantrag nicht ins Verfahren zuzulassen.
- V. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) am 30. August 2008 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein, und schrieb dabei "Es wird beantragt, die Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben und das europäische Patent zu widerrufen". Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin einen Hauptantrag und drei Hilfsanträge ein und beantragte, die Entscheidung der Einspruchsabteilung in vollem Umfang aufzuheben und das Patent im Umfang des Hauptantrages oder entsprechend einem der Hilfsanträge zu gewähren.

- VI. Mit Schreiben vom 17. März 2009 stellte die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) die Zulässigkeit der Beschwerde in Frage und erhob Einwände gemäß Artikeln 53 c), 54, 56 und 123 (2) EPÜ.
- VII. In Reaktion auf den Bescheid der Beschwerdekammer vom 29. Juli 2009 reichte die Beschwerdeführerin mit ihrer Eingabe vom 8. September 2009 einen neuen Hauptantrag und einen neuen 1. Hilfsantrag ein und erhielt die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge aufrecht, die als 2. bis 5. Hilfsanträge unnummeriert wurden.
- VIII. In der mündlichen Verhandlung am 8. Oktober 2009 überreichte die Beschwerdeführerin einen Satz geänderter Ansprüche 1 bis 12 als Hauptantrag und zog alle anderen anhängigen Anträge zurück. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 12 gemäß dem Hauptantrag lauteten wie folgt:

"1. Kosmetisches Verfahren zur Verbesserung des Haarwuchses, dadurch gekennzeichnet, dass die Haare mit einem Mittel, enthaltend übliche Träger-, Wirk- und Hilfsstoffe, wobei diese [sic] Mittel ein Mischsalz aus einem Betain der Formel (A-I) enthalten,  
$$R^1R^2R^3N^+-(CR^4R^5)_x-(CR^6R^7)_y-(CR^8R^9)_z-Y^- \text{ (A-I)}$$
in welchem, das Betain der Formel (A-I) Carnitin ist, und das Mischsalz als weitere Komponente Weinsäure enthält, behandelt werden."

"12. Verwendung von Mischsalzen aus Carnitin und Weinsäure zur Herstellung eines pharmazeutischen Mittels zur Förderung des Wachstumes und/oder Verhinderung des Ausfallens von Haaren."

IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin, soweit sie relevant zu dieser Entscheidung sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

*Zulässigkeit*

a) Es sei unzweifelhaft klar, dass in diesem Fall bei der Auslegung der Anträge in der Beschwerdeschrift ein Fehler aufgetreten sei. Der Rechtsprechung folgend, sei der Wille der Beschwerdeführerin aus dem gesamten Vorbringen zu entnehmen. Auf die Entscheidungen T 7/81 (ABl. EPO 1983, 98), T 32/81 (ABl. EPO 1982, 225) und T 631/91 vom 27. Januar 1993 werde verwiesen. Es sei unmöglich, dass der Wille der Beschwerdeführerin und gleichzeitig Patentinhaberin der Widderruf des Patents sei, weil dafür im vorliegenden Fall keine Beschwerde notwendig sei. Da die angefochtene Entscheidung in der Beschwerdeschrift richtig zitiert sei, könne der Antrag der Patentinhaberin nur so verstanden werden, die Entscheidung aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten.

*Änderungen*

b) Die geänderten Ansprüche würden unmittelbar aus der Kombination von erteilten Ansprüchen erfolgen und seien aus diesem Grund nicht zu beanstanden.

*Ausschluss von der Patentierbarkeit*

c) Bei den meisten Personen sei der Haarausfall keine Krankheit, die therapeutisch behandelt werden müsse, sondern hauptsächlich ein kosmetisches Problem. Mit

der Beschränkung auf ein kosmetisches Verfahren seien deshalb im Anspruch 1 des Hauptantrages die möglichen therapeutischen Behandlungen ausgeschlossen. Ähnlich zu den in den Entscheidungen T 469/94 vom 1. Juli 1997, T 144/83 (ABl. EPO 1986, 301), T 584/88 vom 3. April 1989 betrachteten Fällen sei die Trennung zwischen der kosmetischen und therapeutischen Behandlung in diesem Fall eindeutig. Der in den Ergebnissen von D6 nachgewiesene Effekt auf die Wachstumsfaktoren beweise, dass eine Wirkung auf das Wachstum des Haares aus der Verwendung erfolge und nicht, wie von der Beschwerdegegnerin behauptet, dass es um eine therapeutische Behandlung handele. Da bei der Verwendung keine Diagnostik notwendig sei und es eine klare Trennung gebe zwischen einerseits der Gruppe, die eine den Kopf verschönernde kosmetische Behandlung verlange, und andererseits der Gruppe, die eine therapeutische Behandlung brauche, sei der Ausschluss von der Patentierbarkeit in diesem Fall nicht zutreffend.

### *Neuheit*

- d) D1 offenbare nicht unmittelbar und eindeutig Carnitinmischsalze mit Weinsäure, weil die offenbarten Carnitin enthaltenden Substanzen Carnitinerster seien und sowohl Carnitinerster als auch Weinsäure einer Liste einer gewissen Länge angehören würden, sodass eine nicht offenbarte Mehrfachauswahl notwendig sei, um zum beanspruchten Verfahren zu gelangen. Darüber hinaus werde die Zweckangabe des Anspruchs 1 des Hauptantrages (zur Verbesserung des Haarwuchses) in D1 nicht genannt, sondern eine gewünschte langzeitige Pflege des Haares offenbart,



die gegen die Benutzung des sehr gut löslichen Carnitins lehre.

*Erfinderische Tätigkeit*

- e) D4, das als nächstliegender Stand der Technik anzusehen sei, offenbare eine Kombination von drei Komponenten (L-Carnitin, Ascorbinsäure und Niacin) zum Wachstum des Haares, die keine Weinsäure enthalte. Auch wenn die Wirksamkeit der Kombination in D4 nicht mit Beispielen nachgewiesen werde, werde in diesem Dokument behauptet, dass sie aus der dreier Kombination erfolge, sodass es nicht glaubhaft sei, dass der Fachmann eine der Komponenten austauschen würde, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Darüber hinaus würden sowohl die Beispiele im Patent als auch die später eingereichten Versuche von D6 mit zwei unterschiedlichen Modellen den Effekt der gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 verwendeten Kombination auf das Haarwachstum belegen. Die nach der Beschwerdegegnerin zu kombinierenden Dokumente D1 und D3 seien nicht zutreffend, da D1 Weinsäure als ein unauffälliges Element einer langen Liste nenne und D3 auf ein Nahrungsergänzungsmittel gerichtet sei, sodass deren Kombination mit D4 nur aus einer rückschauenden Betrachtungsweise erfolgen könne.
- X. Die Argumente der Beschwerdegegnerin, soweit sie relevant zu dieser Entscheidung sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

### *Zulässigkeit*

- a) Aufgrund des in der Beschwerdeschrift gestellten Antrages der Patentinhaberin, das Patent zu widerrufen, sei die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Der gemäß Regel 99 (1) c) EPÜ gestellte Antrag, bei dem der Beschwerdegegenstand festgelegt werde, sei identisch mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung, sodass die Patentinhaberin nicht durch die Entscheidung beschwert sei. Zudem seien in der Beschwerdeschrift die angegebene Patentinhaberin falsch (Beiersdorf Aktiengesellschaft statt Henkel AG & Co. KGaA) und die Bezeichnung nicht korrekt ("Haarbehandlungsmittel mit Betainen" statt "Haarbehandlungsmittel mit Carnitintartrat"), sodass es sogar unklar sei, um welches Patent es sich handele.

### *Änderungen*

- b) Die Änderungen im Hauptantrag seien nicht unter Artikel 123 (2) EPÜ zu beanstanden.

### *Ausschluss von der Patentierbarkeit*

- c) Das kosmetische Verfahren des Anspruchs 1 des Hauptantrages definiere zwangsläufig auch eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers und sei somit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. In der gesamten Anmeldung werde immer in gleicher, nicht unterscheidbarer Weise von kosmetischen und pharmazeutischen Anwendungen, bzw. kosmetischen und pharmazeutischen Mitteln gesprochen (vgl. insbesondere Absatz [0014]), sodass für den Fachmann

eine Trennung zwischen den zwei Behandlungen nicht gegeben sei. Die beanspruchte Herstellung eines Pharmazeutikums im erteilten Anspruch 13 bestätige, dass die Trennung nicht möglich sei. Die Beispiele im Streitpatent, die einen Vergleich des im Anspruch 1 verwendeten Mischsalzes mit einem pharmakologisch wirksamen Mittel (Minoxidil) enthielten, und die von der Patentinhaberin mit D6 vorgelegten Ergebnisse, die den Einfluss des Mischsalzes auf die Haarwachstumsfaktoren maßen, würden bestätigen, dass es sich um eine therapeutische Anwendung handle. Die Formulierung einer kosmetischen Verwendung reiche gemäß der Rechtsprechung in so einem Fall nicht aus, um das Patentierverbot zu umgehen. Auf die Entscheidungen T 290/86 (ABl. EPA 1992, 414), T 780/89 (ABl. EPA 1993, 440), T 1077/93 vom 30. Mai 1996 werde verwiesen. Das Patent enthalte keine Information, dass es eine bestimmte Gruppe von Personen gebe, für die das Produkt rein kosmetisch wirke.

### *Neuheit*

- d) D1 offenbare die Verwendung von Carnitineestern zur Behandlung von Haaren. Die hydrolytisch spaltbaren Carnitinester seien in Kontakt mit einem wässrigen Lösungsmittel, sodass auch Carnitin anwesend sei. Da das Mittel in D1 auch Tartratsalze und Weinsäure enthalten könne und die wachstumsfördernde Wirkung des Carnitins aus dem Stand der Technik wohlbekannt sei, sei die Offenbarung in D1 für das Verfahren des Anspruchs 1 neuheitsschädlich.

*Erfinderische Tätigkeit*

e) D4 sei als nächstliegender Stand der Technik anzusehen, weil Anspruch 8 in D4 ein Haarwachstumsverfahren mit einer Carnitin enthaltenden Zusammensetzung offenbare. Das Verfahren des Anspruchs 1 des Hauptantrages unterscheide sich von der Offenbarung in D4 dadurch, dass das Mischsalz als weitere Komponente Weinsäure statt Ascorbinsäure enthalte. Die von der Beschwerdeführerin durchgeführten Tests könnten keinen Effekt beweisen, weil die im Patent verfügbaren Beispiele einen einzigen Wert der Konzentration von Carnitintartrat analysierten, sodass sie keine Wirkung über die gesamte Breite des Anspruchs nachweisen könnten, und weil die Standardabweichung in den Ergebnissen von D6 so breit sei, dass sie keine Synergie des Carnitins mit der Weinsäure beweisen könnten. Die objektive Aufgabe könne dann nur darin gesehen werden, eine alternative Zusammensetzung für das Verfahren in D4 zu finden. Der Fachmann, der auf der Suche einer Alternative sei, würde in D1 Weinsäure und Ascorbinsäure in derselben Liste von möglichen Komponenten solcher Zusammensetzungen finden und den Austausch ohne erfinderisches Zutun durchführen. Alternativ würde er das Dokument D3 in Betracht ziehen, da sowohl D4 als auch D3 Mittel für orale Anwendung offenbarten, und aus der Lehre dieses Dokuments die Verwendung von Weinsäure in solchen Zusammensetzungen entnehmen.

XI. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und das Patent auf Basis des in der mündlichen Verhandlung am

8. Oktober 2009 eingereichten Hauptantrags aufrechtzuerhalten.

- XII. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen und sonst die Zurückweisung der Beschwerde.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. *Zulässigkeit*

- 1.1 Nach Artikel 107 EPÜ kann jeder Verfahrensbeteiligte Beschwerde einlegen, der durch eine Entscheidung beschwert ist, wobei gemäß der Rechtsprechung ein Verfahrensbeteiligter als beschwert gilt, wenn die Entscheidung seinem Hauptantrag oder den dem stattgegebenen Hilfsantrag vorausgehenden Hilfsanträgen nicht stattgibt (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes, 5. Auflage, 2006 VII.D.7.3.2). Im vorliegenden Fall gab die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen, weder dem Hauptantrag noch den 1. und 2. Hilfsanträgen der Patentinhaberin statt, sodass letztere im Widerspruch zur Meinung der Beschwerdegegnerin zweifellos als beschwert durch die Entscheidung anzusehen ist.
- 1.2 Nach Regel 101 EPÜ verwirft die Beschwerdekammer eine Beschwerde als unzulässig, wenn sie unter anderem der Regel 99 Absatz 1 b) oder c) EPÜ nicht entspricht, was nach der Beschwerdegegnerin für die vorliegende Beschwerde der Fall sei. Nach Regel 99 (1) b) und c) EPÜ muss die Beschwerdeschrift die Angabe der angefochtenen

Entscheidung und einen Antrag, in dem der Beschwerdegegenstand festgelegt wird, enthalten.

- 1.2.1 Im vorliegenden Fall gab die Beschwerdeschrift das Streitpatent mit seiner Nummer und die angefochtene Entscheidung mit dem Datum ihres Ergehens an, sodass die Erfordernisse der Regel 99 (1) b) EPÜ erfüllt sind. Da diese Daten vorhanden und korrekt sind, können die fehlerhafte Angabe der Patentinhaberin und die inkorrekte Bezeichnung im Betreff, die der Bezeichnung der Anmeldung und nicht der des Patentbesitzers entsprach, nicht in Frage stellen, um welche Entscheidung es sich handelt.
- 1.2.2 Was die Erfordernisse der Regel 99 (1) c) EPÜ betrifft, beantragte die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift, "die Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben und das europäische Patent zu widerrufen". Da die angefochtene Entscheidung das Patent schon widerrufen hat, sind die zwei Anträge der Beschwerdeführerin zweifellos widersprüchlich, wobei es klar ist, dass der Antrag, das Patent zu widerrufen, da er keinem Interesse der Patentinhaberin entspricht, als fehlerhaft anzusehen ist. Nur der Antrag, die Entscheidung aufzuheben, ist zu beachten. Der Umfang, in dem die Entscheidung abzuändern ist, muss gemäß Regel 99 (2) EPÜ erst in der Beschwerdebegründung angegeben werden, und dies geschah auch.
- 1.3 Aus diesen Gründen sind die Erfordernisse der Regel 99 (1) b) und c) EPÜ erfüllt, sodass die Beschwerde zulässig ist.

## 2. *Änderungen*

2.1 Im Vergleich zu den Ansprüchen, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu Grunde lagen, enthält der Anspruchssatz gemäß dem Hauptantrag keinen Produktanspruch. Darüber hinaus sind die im Laufe des Einspruchsverfahrens hinzugefügten Merkmale, gegen die in der angefochtenen Entscheidung Einwand erhoben wurde, in diesen Ansprüchen nicht mehr enthalten.

2.2 Insbesondere entsprechen die Ansprüche 1-11 gemäß dem Hauptantrag erteiltem Anspruch 12 in Kombination mit den erteilten Ansprüchen 1-11, auf die er sich bezog, wobei im Anspruch 2 die Worte "pharmakologisch und/oder" gestrichen wurden zur Konsistenz mit der Formulierung des Gegenstandes des Anspruchs 1 als ein kosmetisches Verfahren. Anspruch 12 des Hauptantrages entspricht erteiltem Anspruch 13, wobei das Mittel als ein "pharmazeutisches" Mittel definiert ist zur Konsistenz mit der Formulierung als zweite medizinische Verwendung in der schweizerischen Anspruchsform und auf Basis der allgemeinen Offenbarung in der Anmeldung (Seite 2, Zeilen 3-5; Ansprüche). Des Weiteren führen die Änderungen zu keiner Erweiterung des Patentsschutzes.

2.3 Aus diesen Gründen sind die Änderungen in den Ansprüchen gemäß dem Hauptantrag nicht zu beanstanden (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ).

## 3. *Ausschluss von der Patentierbarkeit*

3.1 Anspruch 1 des Hauptantrages betrifft ein kosmetisches Verfahren zur Verbesserung des Haarwuchses durch Behandlung mit einem Mittel, das übliche Träger-, Wirk-

und Hilfsstoffe, und ein Mischsalz aus Carnitin und Weinsäure enthält.

- 3.2 Obwohl die Formulierung des Anspruchs nicht explizit auf ein nach Artikel 53 c) EPÜ Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet ist, ist das verwendete Mittel gemäß dem Streitpatent auch als pharmakologisches Mittel anzusehen (vgl. z.B. erteilten Anspruch 1), sodass es festzustellen ist, ob sich die im Streitpatent beschriebene kosmetische Wirkung von der therapeutischen Wirkung unterscheiden lässt oder ob sie untrennbar damit verknüpft ist (Rechtsprechung, *supra*, I.A.2.3.2).
- 3.3 Es ist hier zu beachten, dass die Absicht, den Haarwuchs zu verbessern, bestehen kann, ohne dass eine Krankheit vorliegt. Der Wunsch, längeres oder dichteres Haar zu besitzen, ist in vielen Fällen auf kosmetische und ästhetische Gründe zurückzuführen und ist nicht unmittelbar mit einer Krankheit der interessierten Person verbunden. Insbesondere lassen sich in diesem Fall die zwei Verwendungen des Mittels leicht unterscheiden, weil sie eindeutig verschiedene Personengruppen betreffen. Die eine Gruppe besteht aus Patienten, denen wegen einer Krankheit das Haar ausgefallen ist, und die zweite aus Personen, die an einer solchen Krankheit nicht leiden und die durch die Behandlung an einer Verschönerung des Aussehens interessiert sind.
- 3.4 Anders als im Fall der von der Beschwerdegegnerin zitierten Entscheidung T 780/89 (*supra*), in dem die therapeutische Wirkung eines immunstimulierenden Mittels untrennbar verknüpft mit der beanspruchten Verwendung



zur nichttherapeutischen Stimulierung der körpereigenen Abwehr von Tieren war, weil auch die darauffolgende erhöhte Fleischproduktion auf den besseren Gesundheitszustand der Tiere zurückzuführen war, ist im vorliegenden Fall bei dem kosmetischen Verfahren nicht unmittelbar über einen Gesundheitszustand die Rede, da keine Information vorliegt, dass die Verschönerung des Haares durch Verbesserung dessen Wuchses mit der Gesundheit der behandelten Person verbunden ist.

- 3.5 Der vorliegende Fall unterscheidet sich auch von denen in den von der Beschwerdegegnerin zitierten Entscheidungen T 290/86 (*supra*) und T 1077/93 (*supra*). In T 290/86 (*supra*) hatte das beanspruchte Verfahren zur Beseitigung von Zahnbeleg unweigerlich auch eine therapeutische Wirkung, nämlich die im Streitpatent bestätigte Wirkung der Vorbeugung gegen Karies und periodontale Erkrankungen. In T 1077/93 (*supra*) wurde nachgewiesen, dass die Schutzwirkung für die Haut vor UV-Strahlen durch das verwendete Mittel auf eine Wechselwirkung mit dem Zellgeschehen in der Epidermis zurückzuführen war, die pathologische Folgen vermied. Im vorliegenden Fall liegt aber kein Beweis vor, dass durch die kosmetische Behandlung auch zwangsläufig eine prophylaktische Wirkung vorkommt. Insbesondere zeigten die mit D6 eingereichten Ergebnisse nur, dass das Mittel eine Wirkung auf die Haarwachstumsfaktoren hatte, aber es wurde nicht von der Beschwerdegegnerin bewiesen, dass durch diese Wirkung eine Prophylaxe vor möglichen Krankheiten notwendigerweise stattfindet.

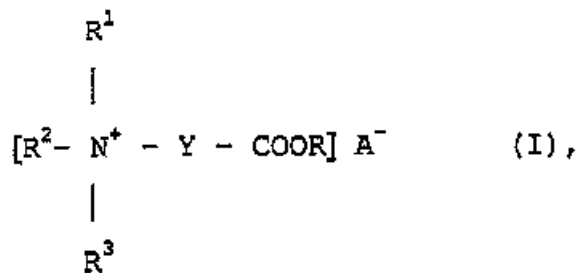
- 3.6 Die Tatsache, dass das Mittel in der Patentschrift als pharmakologisch und kosmetisch ständig definiert wurde, bedeutet auch nicht, dass dessen kosmetische und

therapeutische Verwendungen untrennbar sind, sondern sie bestätigt lediglich, dass es im Interesse der Beschwerdeführerin lag, beide Wirkungen zu schützen, wie die erteilten Ansprüche 12 und 13, die auf ein kosmetisches Verfahren zur Verbesserung des Haarwuchses bzw. auf die Verwendung von Mischsalzen aus Carnitin und Weinsäure zur Herstellung eines pharmazeutischen Mittels gerichtet waren, bekräftigten.

3.7 Aus diesen Gründen fällt das Verfahren des Anspruchs 1 des Hauptantrages nicht unter die Ausnahme des Artikels 53 c) EPÜ.

#### 4. Neuheit

4.1 D1 offenbart Wirkstoffderivate der Formel (I)



mit  $R^1$ ,  $R^2$  und  $R^3$  unabhängig voneinander gleich einem unsubstituierten oder substituierten Alkylrest, Y gleich einem substituierten oder unsubstituierten Alkylrest, R gleich einem Wirkstoffradikal, das vor der Esterbildung mindestens eine OH-Gruppe im Molekül aufweist und A gleich einem Anion (Anspruch 1).

4.2 Die Wirkstoffderivate sind hydrolytisch spaltbar (Seite 2, Zeile 23) und sind in einem Haarbehandlungsmittel enthalten (Anspruch 8). Das mit dem Mittel behandelte Haar kann mit einer alkalischen Lösung behandelt und anschließend mit Wasser ausgespült werden (Anspruch 12), sodass eine Spaltung der

Wirkstoffderivate im Laufe der Haarbehandlung im Prinzip stattfinden kann.

- 4.3 Als Wirkstoffderivate der Formel (I) sind insbesondere die Wirkstoffester des L-, D- oder L,D-Carnitins, des L-, D- oder L,D-O-Acetyl-Carnitins oder des Betains zu nennen, wobei als Anion A vorzugsweise ein Sulfation, Phosphation, Hydrogenphosphation, Carbonation, Hydrogencarbonation, Jodidion, Chloridion, Bromidion, Oxalation, Formiation, Acetation, Zitration, Tartration, Malation oder Pyruvation verwendet wird (Seite 2, Zeilen 60-65).
- 4.4 Für die Einstellung des in D1 verwendeten neutralen bis sauren pH-Wertes sind sowohl organische als auch anorganische Säuren, beispielsweise  $\alpha$ -Hydroxycarbonsäuren, wie zum Beispiel Glykolsäure, Milchsäure, Weinsäure, Zitronensäure oder Äpfelsäure, Ascorbinsäure, Gluconsäurelacton, Essigsäure, Salzsäure oder Phosphorsäure, sowie Mischungen der genannten Säuren, geeignet (Seite 3, Zeilen 59-62).
- 4.5 Auch wenn es möglich ist, dass Carnitin während der Behandlung mit dem offenbarten Mittel anwesend ist, und Weinsäure im Haarbehandlungsmittel enthalten werden kann, könnte eine Kombination von Carnitin mit Weinsäure nur aus einer mehrfachen Auswahl erfolgen, wobei Carnitinester aus der Liste der Wirkstoffderivate, Weinsäure aus der Liste der Säure oder Tartration aus der Liste der Gegenionen, und auch Bedingungen, unter welchen eine Spaltung der Carnitinester notwendigerweise stattfindet, ausgewählt werden müssten.

4.6 Da eine solche Mehrfachauswahl innerhalb der in D1 angebotenen Möglichkeiten aber nicht unmittelbar und eindeutig offenbart wird, ist D1 schon aus diesem Grund für den Gegenstand weder des Anspruchs 1 noch des Anspruchs 12 des Hauptantrages neuheitsschädlich, unabhängig davon, ob eine implizite Offenbarung eines Verfahrens zur Verbesserung des Haarwuchses oder eine Verwendung der Kombination zur Förderung des Wachstumes und Verhinderung des Ausfallens von Haaren in D1 zu finden sei.

## 5. *Erfinderische Tätigkeit*

5.1 Auch wenn im Streitpatent eine technische Aufgabe nicht explizit formuliert wird, kann die dorthin implizit gestellte Aufgabe so verstanden werden, ein Mittel zur Verbesserung des Haarwuchses zu entwickeln (Absätze [0001]-[0005]). Das Dokument D4, das auf eine L-Carnitin enthaltende Zusammensetzung zur Verbesserung des Haarwuchses (D4, Anspruch 1) gerichtet ist, wurde daher zum gleichen Zweck wie das bestrittene Patent entwickelt.

5.2 Die Zusammensetzung von D4 enthält neben L-Carnitin Ascorbinsäure und Niacin als wesentliche und zwingende Komponenten (Anspruch 1). In D4 wird nachgewiesen, dass die dreier Kombination von Carnitin, Ascorbinsäure und Niacin einen Effekt auf das Haarwachstum liefert, und auch angegeben, dass dieser Effekt durch die dreier Kombination stattfindet (Seite 4, Zeile 29 - Seite 5, Zeile 6; Seite 6, Zeilen 11-13; Anspruch 8; Beispiele). Ob eine Behandlung mit den einzelnen Komponenten die gleiche Wirkung haben könnte, wird nicht erörtert. Den Verfahrensbeteiligten folgend, ist die Beschwerdekammer

- ebenfalls der Meinung, dass D4 für das Verfahren des Anspruchs 1 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen ist.
- 5.3 Da Weinsäure als mögliche Komponente der Zusammensetzung in D4 nicht erwähnt wird, unterscheidet sich das kosmetische Verfahren des Anspruchs 1 von der Offenbarung in D4 dadurch, dass das Mittel ein Mischsalz aufweist, das Weinsäure und Carnitin enthält.
- 5.4 Es stellt sich dann die Frage, welche Aufgabe durch die Verwendung eines Mischsalzes, das Weinsäure und Carnitin enthält (Carnitintartrat), gegenüber dem Verfahren gemäß D4 aus objektiver Sicht gelöst wird.
- 5.5 Weder die im Streitpatent verfügbaren Beispiele, noch die mit D6 eingereichten Ergebnisse bieten einen Vergleich eines Behandlungsverfahrens gemäß Anspruch 1 des Hauptantrages mit einer Behandlung gemäß D4 an. Trotzdem zeigen sowohl die einen als auch die anderen, dass eine Behandlung mit Carnitintartrat eine Verbesserung des Haarwachstums in Vergleich zu einer Behandlung mit Carnitin allein veranlasst, auch wenn die in D6 angegebene Standardabweichung im Kauf genommen wird.
- 5.6 Den Zweifeln der Beschwerdegegnerin über die Zuverlässigkeit der Daten der Patentinhaberin kann sich die Beschwerdekammer nicht anschließen. Auch wenn die Tests im Streitpatent mit einem einzigen Wert der Carnitintartratkonzentration durchgeführt wurden, wurden von der Beschwerdegegnerin weder stützende technischen Argumente noch ein Nachweis eingebracht, die das Vorkommen solches Effekts bei unterschiedlichen

Bedingungen in Frage stellen könnte. Da die Beschwerdegegnerin für ihre Behauptung jedoch beweispflichtig ist, muss ihr unsubstanziierter Zweifel unberücksichtigt bleiben.

- 5.7 Aus den verfügbaren Beweisen kann die Beschwerdekammer nur schließen, dass eine Behandlung mit einem Mischsalz mit Carnitin und Weinsäure gemäß Anspruch 1 eine Verbesserung des Haarwachstums in Vergleich zu einer Behandlung mit Carnitin allein bewirkt.
- 5.8 Folglich ist die objektive Aufgabe, ausgehend von D4, darin zu sehen, eine alternative Behandlung zu entwickeln, die auch eine Verbesserung des Haarwachstums aufweist.
- 5.9 Der verfügbare Stand der Technik enthält keinen Hinweis für den Fachmann, der auf der Suche einer Lösung für diese Aufgabe ist, Carnitin mit Weinsäure zu kombinieren, um eine alternative Weise zur Verbesserung des Haarwachstums zu finden.
- 5.10 D1 offenbart zwar (vgl. Entscheidungsgründen 4.1-4.4) ein Haarbehandlungsmittel, das Carnitin und Weinsäure enthalten kann, aber in diesem Dokument ist nirgendwo über Haarwachstum die Rede und die spezifische Kombination von Carnitin und Weinsäure wird nicht offenbart. Auch wenn Weinsäure und Ascorbinsäure der gleichen Liste von Säuren gehören, die geeignet sind zur Einstellung des pH-Wertes (Seite 3, Zeilen 59-62), gibt D1 keinen Hinweis, Ascorbinsäure mit Weinsäure zu ersetzen oder die beiden gleichzeitig zu benutzen, um das Haarwachstum zu verbessern.

- 5.11 D3 betrifft L-Carnitin enthaltende Präparate zur oralen Anwendung in Tabletten-, Kapsel- oder Pulverform (Seite 2, Zeilen 1-2) und insbesondere die Verwendung von L-Carnitin-L-Tartrat zur Herstellung von oralen Darreichungsformen (Anspruch 1). Als Anwendungsgebiete werden die Sporternährung, die Behandlung von Krankheiten mit Stoffwechselstörungen, geriatrische Zwecke und allgemeine Ernährungszusätze genannt (Seite 2, Zeilen 3-10). In D3 ist über Haarbehandlungsmittel im Allgemeinen und insbesondere für die Verbesserung des Haarwachstums nie die Rede. Ohne irgendeinen Bezug auf Haarbehandlungsmittel ist nicht relevant, dass in D3 wie in D4 (Seite 6, Zeilen 9 und 17) die orale Anwendung von L-Carnitin erwähnt wird.
- 5.12 Aus diesen Gründen schließt die Beschwerdekammer, dass das kosmetische Verfahren des Anspruchs 1 des Hauptantrages im Licht des verfügbaren Stands der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
- 5.13 Für den in der schweizerischen Anspruchsform abgefassten Verwendungsanspruch zur Herstellung eines Pharmazeutikums zur Förderung des Wachstums und/oder Verhinderung des Ausfallens von Haaren des Anspruchs 12 ist auch D4, das die Herstellung von Carnitin enthaltenden Zusammensetzungen (Seite 5, Zeilen 7-16) und deren Verwendung zur Verbesserung des Wachstums neues Haars (Anspruch 8) beschreibt, als nächstliegender Stand der Technik anzusehen. Der Unterschied ist derselbe wie für das kosmetische Verfahren (vgl. Entscheidungsgrund 5.3) und die objektive Aufgabe aus denselben Gründen wie unter den Punkten 5.4-5.8 (*supra*) ist die Entwicklung eines alternativen Mittels zur

Förderung des Wachstums und/oder Verhinderung des Ausfallens von Haaren.

- 5.14 Mit derselben Begründung wie unter den Punkten 5.9-5.11 enthält der Stand der Technik keinen Hinweis, Weinsäure mit Carnitin zu diesem Zweck zu kombinieren, sodass auch die Verwendung des Anspruchs 12 des Hauptantrages auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung das Patent auf Basis der Ansprüche 1-12 des in der mündlichen Verhandlung am 8. Oktober 2009 eingereichten Antrags und einer daran anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Fabiani

S. Perryman