

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. April 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1715/09 - 3.3.07

Anmeldenummer: 01940575.2

Veröffentlichungsnummer: 1294343

IPC: A61K 7/06, A61K 7/13

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Mittel zur oxidativen Farbveränderung keratinischer Fasern ein Verdickungssystem enthaltend

Patentinhaberin:

Henkel AG & Co. KGaA

Einsprechende:

- 01) KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH
- 02) The Procter & Gamble Company
- 03) L'OREAL

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56
VOBK Art. 13

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit (nein) - naheliegende Lösung
(Hauptantrag)"
"Verspätet eingereichte neue Beweismittel und Anträge -
zulässig (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1715/09 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 26. April 2012

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende 03)

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

Vertreter:

Fevrier, Murielle Françoise E.
L'Oréal
D.I.P.I.
25-29 Quai Aulagnier
F-92600 Asnières-sur-Seine Cedex (FR)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

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

Vertreter:

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

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1294343 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 2. Juli 2009.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Riolo
Mitglieder: G. Santavicca
P. Schmitz

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden 03 (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, in der festgestellt wurde, dass das geänderte europäische Patent Nr. 1 294 343 (Anmeldungsnummer 01940575.2, welche als internationale Anmeldung PCT/EP01/06811 eingereicht und unter der Nummer WO 02/00177 veröffentlicht wurde) und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.

II. Das nach dem Hauptantrag der Patentinhaberin geänderte Streitpatent besteht aus den Ansprüchen 1 bis 12, welche mit Schreiben vom 19. Januar 2007 eingereicht wurden, und einer entsprechend geänderten Beschreibung, welche während der mündlichen Verhandlung am 14. Mai 2009 eingereicht wurde. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Mittel zur oxidativen Farbveränderung keratinischer Fasern, enthaltend ein Verdickungsmittelsystem aus mindestens einem Homo- oder Copolymeren (A), das gebildet wird aus einem Monomeregemisch, das mindestens ein ethylenisch ungesättigtes Monomer der allgemeinen Formel (I)



enthält, wobei R^1 ausgewählt ist aus $\text{Y}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_x-\text{R}^3$ und COOH ,

Y ausgewählt ist aus $\text{C}(=\text{O})\text{O}$, $\text{C}(=\text{O})\text{NH}$ und CH_2O ,

x eine Zahl von 1 bis 100, vorzugsweise von 10 bis 50 ist,

R^3 steht für einen C_1 - bis C_{30} - Alkylrest, vorzugsweise einen C_8 - bis C_{30} -Alkylrest,

R^2 ausgewählt ist aus CH_2-R^1 ,

R^4 ausgewählt ist aus Wasserstoff oder einer C_1 - bis C_4 -Alkylgruppe,
unter der Maßgabe, dass mindestens einer der Reste R^1 und R^2 die Gruppe $Y-(CH_2CH_2O)_x-R^3$ darstellt, und
mindestens einem Homo- oder Copolymeren (B), das
gebildet wird aus einem Monomergemisch von ethylenisch ungesättigten Säuren und/oder deren einfachen C_1 - bis C_6 -Alkylestern, enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass es unmittelbar vor der Anwendung auf den Fasern durch Mischung einer ersten, sauer eingestellten, Komponente und einer zweiten, alkalisch eingestellten Komponente erhalten wird und das Homo- oder Copolymere (A) in der sauer eingestellten Komponente enthalten ist."

III. Mit ihren Einspruchschriftsätzen hatten die Einsprechenden 01, 02 und 03 den Widerruf des Patents beantragt, und zwar wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100a) EPÜ) sowie unvollständiger Offenbarung (Artikel 100b) EPÜ) und unzulässiger Erweiterung (Artikel 100c) EPÜ). Während des Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende Entgegenhaltungen herangezogen:

D1: EP-A2-0 640 334;

D7: International Cosmetic Ingredient Dictionary,
7. Auflage, 1997, Seiten 26 bis 28;

D9: WO-A-99/37278.

IV. In der angegriffenen Entscheidung wurde unter anderem folgendes ausgeführt:

a) Die im Hauptantrag beanspruchten Gegenstände seien neu, da sie sich unter anderem von denen in D9 offenbarten Haarfärbemitteln und Verfahren durch das Polymer B unterscheiden.

- b) D1 stelle den nächstliegenden Stand der Technik dar. Die zu lösende Aufgabe habe darin bestanden, ein Haarfärbemittel bereitzustellen, bei dem die in der Beschreibung genannten Probleme bei der Herstellung vermieden werden, welches aber eine ausreichende Verdickungsleistung vorwies. D1 enthalte keine allgemeine Lehre für ein Verdickungssystem, das zwei unterschiedliche strukturell definierte Polymerkomponenten aufweise. D9 weise womöglich darauf hin, das gesamte Verdickungssystem nach D1 mit dem gesamten Verdickungssystem nach D9 zu ersetzen, nicht aber nur eine Verdickungskomponente davon. D7 sei lediglich ein allgemeines Nachschlagewerk, welche verschiedene Polymere ohne Hinweise auf deren Verwendung aufliste. Somit liege der beanspruchte Gegenstand des Hauptantrags im Hinblick auf die Kombination von D1 und D9 oder D1 und D7 nicht nahe.
- V. Die Einsprechende 01 hat mit Schreiben vom 10. Januar 2007 und die Einsprechende 02 hat mit Schreiben vom 5. August 2009 ihren jeweiligen Einspruch zurückgezogen.
- VI. Mit Schreiben vom 6. August 2010 hat die Beschwerdegegnerin Vergleichsversuche (D12) eingereicht.
- VII. Mit Schreiben vom 24. April 2012 hat die Beschwerdeführerin drei Dokumente eingereicht, und zwar:
- D14: Creating Structure, A Newsletter for Formulators of Hard-To-Thicken Personal Care Products, Vol.1 No.1 June 1998, National Starch and Chemical Company, Copyright 1998.
- D15: S. Cardinali et al., *Associative Thickeners and Their Use in hair Treatment Compositions*, Society

of Cosmetic Chemists Annual Meeting 1995,
Seiten 55 und 56.

D16: Personal Care Polymers, *Structure® 2001 and 3001 Thickeners for highly alkaline, high salt formulations*, National Starch & Chemical.

VIII. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 26. April 2012 statt. Die Beschwerdegegnerin reichte einen neuen Anspruchssatz als Hilfsantrag ein. Am Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

IX. Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag lautet wie folgt (Änderung hervorgehoben):

"1. Mittel zur oxidativen Farbveränderung keratinischer Fasern, enthaltend ein Verdickungsmittelsystem aus mindestens einem Homo- oder Copolymeren (A), das gebildet wird aus einem Monomeregemisch, das mindestens ein ethylenisch ungesättigtes Monomer der allgemeinen Formel (I)



enthält, wobei R^1 ausgewählt ist aus $\text{Y}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_x-\text{R}^3$ und COOH ,

Y ausgewählt ist aus $\text{C}(=\text{O})\text{O}$, ~~$\text{C}(=\text{O})\text{NH}$~~ und ~~$\text{CH}_2\text{O}$~~ ,

x eine Zahl von 1 bis 100, vorzugsweise von 10 bis 50 ist,

R^3 steht für einen C_1 - bis C_{30} - Alkylrest, vorzugsweise einen C_8 - bis C_{30} -Alkylrest,

R^2 ausgewählt ist aus CH_2-R^1 ,

R^4 ausgewählt ist aus Wasserstoff oder einer C_1 - bis C_4 - Alkylgruppe,

unter der Maßgabe, dass mindestens einer der Reste R^1 und R^2 die Gruppe $\text{Y}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_x-\text{R}^3$ darstellt, und

mindestens einem Homo- oder Copolymeren (B), das gebildet wird aus einem Monomergemisch von ethylenisch ungesättigten Säuren und/oder deren einfachen C₁- bis C₆-Alkylestern, enthält, dadurch gekennzeichnet, dass es unmittelbar vor der Anwendung auf den Fasern durch Mischung einer ersten, sauer eingestellten, Komponente und einer zweiten, alkalisch eingestellten Komponente erhalten wird und das Homo- oder Copolymere (A) in der sauer eingestellten Komponente enthalten ist."

- X. Die Argumente der Beschwerdeführerin (Einsprechende 03), insofern sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

Neue Beweismittel and Anträge

- a) Die Dokumente D14 bis D16 betreffen Ergänzungen zu den schon eingereichten Dokumenten wie D7, insbesondere bezüglich der Eigenschaften und Verwendungen der Copolymere mit der INCI-Bezeichnung Acrylates/Steareth-20 Itaconate und Acrylates/Ceteth-20 Itaconate, welche unter den kommerziellen Bezeichnungen Structure® 2001 und Structure® 3001 vertrieben würden, und im Streitpatent, in D7 (mit den kommerziellen Bezeichnungen Structure® 2000 und Structure® 3000) und in D9 erwähnt seien. Es handele sich um Dokumente, welche vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents zugänglich gewesen seien. Schließlich spiegelten sie nur das allgemeine Fachwissen wieder, so dass ihre Einreichung nicht als verspätet anzusehen sei. Daher seien diese Dokumente ins Verfahren zuzulassen.

- b) Bei dem während der mündlichen Verhandlung von der Beschwerdegegnerin eingereichten Hilfsantrag handele sich um einen zu spät eingereichten Antrag, welcher viel früher hätte eingereicht werden können, so dass er schon aus diesem Grunde nicht ins Verfahren zuzulassen sei. Darüber hinaus erfülle der geänderte Anspruch 1 des neuen Antrags nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ, da keine Basis für die Streichungen in den Listen von R² und Y in der ursprünglich eingereichten Anmeldung zu finden sei, wobei durch die Streichungen eine neue Kombination von Merkmalen erzielt wird. Schließlich überwinde die Einreichung dieses Antrags nicht die Einwände gegen die Breite des Anspruchs und die erfinderische Tätigkeit, die in der mündlichen Verhandlung erörtert worden seien. Insbesondere umfasse Anspruch 1 noch Di-Ester, für die es kein Beispiel gäbe. Daher sei der verspätet eingereichte Antrag nicht ins Verfahren zuzulassen.

Hauptantrag

Nächstliegender Stand der Technik

- c) Der nächstliegende Stand der Technik sei in D1 beschrieben, das sich mit den gleichen Aufgaben wie das Streitpatent nämlich Stabilität und Viskosität befasse, insbesondere mit Mitteln zur oxidativen Farbveränderung bestehend aus zwei Komponenten. Die Beispiele von D1 veranschaulichten die Anwendung von zwei Copolymeren in der sauer eingestellten Komponente, und zwar Aculyne® 22 und Aculyne® 33, wobei Aculyne® 33 auch in den Zusammensetzungen nach dem Streitpatent verwendet werde. Somit unterscheide sich

der Gegenstand nach Anspruch 1 nur dadurch, dass anstatt des Aculyln® 22 Copolymeren wie Structure® 2001 und 3001 eingesetzt würden.

Aufgabe und Lösung

- d) D1 befasse sich mit den gleichen Aufgaben wie das Streitpatent, nämlich Verdickungsleistung und deren zeitliche Stabilität zu verbessern. Es seien zwei Arten von Beispielen eingereicht worden, um zu beweisen, dass diese Aufgabe tatsächlich gelöst worden sei, und zwar die Vergleichsbeispiele des Streitpatents und die Vergleichsbeispiele nach D12.
- e) Die Vergleichsbeispiele des Streitpatents verwendeten nicht die gleichen Mengen an getesteten Copolymeren, so dass sie schon aus diesem Grunde keine Wirkung beweisen könnten.
- f) Das Vergleichsbeispiel V1 nach D12 stelle keine genaue Wiederholung des Beispiels 2 nach D1 dar, weil weder die oxidativen Farbstoffe noch die Tenside nach D1 in der Blondiercreme nach D12 vorhanden seien. Das Streitpatent betreffe nicht nur Blondiercreme sondern auch oxidative Haarfärbung. Darüber hinaus seien besondere Aspekte der Wiederholung wie Standzeiten und Materialien nicht näher präzisiert worden. Ferner betreffe kein Beispiel nach D12 die alleinige Verwendung von Structure® 3001. Auf jeden Fall stelle D12 ein einziges Beispiel für die ganze Breite des Anspruchs 1 dar, welcher nicht nur Estergruppen umfasse, sondern auch Amido- und Ethergruppen, für die kein Beispiel eingereicht worden sei. Obwohl die erfindungsgemäße Zusammensetzung E1 eine leicht

höhere anfängliche Viskosität gegenüber der der vermeintlichen Zusammensetzung V1 nach D1 aufweise, verlaufe die zeitliche Variation der Viskosität der Zusammensetzung E1 schlechter. Nach dem Streitpatent sei aber die veranschaulichte höhere anfängliche Viskosität nicht ideal. Schließlich sei das Argument der möglichen Reduktion der Menge der (Co)Polymere auf Grund der anfänglichen höheren Viskosität nicht überzeugend, weil Anspruch 1 diesbezüglich völlig offen sei, und auf jeden Fall nie gezeigt worden sei, wie man sie verwirklichen könne. Daher sei weder eine bessere Viskosität noch eine zeitlich stabilere Viskosität nachgewiesen worden.

- g) Ausgehend von D1 könne somit die gelöste Aufgabe nur darin bestehen, alternative Zubereitungen zur Verfügung zu stellen.

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

- h) Die beanspruchten Zubereitungen nach Anspruch 1 des Streitpatents unterschieden sich von den Zubereitungen nach D1 in der Art eines Copolymers (anstatt von Aculyln® 22, welches ein Acrylate/Steareth-20 Methacrylate Copolymer darstelle, würden Copolymere wie Structure® 2001 und 3001 eingesetzt, welche jeweils Acrylate/Steareth-20 und Ceteth-20 Itaconate Copolymere darstellten).
- i) Aus D7 sei ersichtlich, dass die Copolymere Structure® 2000 und 3000, welche jeweils Acrylate/Steareth-20 und Ceteth-20 Itaconate Copolymere darstellen, die gleiche Funktion (viscosity increasing agents) wie das

Acrylate/Steareth-20 Methacrylate Copolymer
(Aculyn® 22) nach D1 erfüllten.

- j) Somit ergäben sich die fehlenden Merkmale des beanspruchten Gegenstands gegenüber D1 aus D7.
- k) D7 sei mit D1 kombinierbar, nicht nur weil D7 ein allgemeines Nachschlagewerk darstelle, welches die Kenntnis des Fachmanns widerspiegele, sondern auch weil D1 selbst die Recherche von weiteren Copolymeren anrege. Daher sei D1 nicht auf die beiden veranschaulichten Copolymere beschränkt.
- l) Die Patentinhaberin habe nicht gezeigt, dass sich aus einem Dokument des Standes der Technik irgendein Hinweis ergäbe, der gegen die Verwendung von Acrylate/Steareth-20 und Ceteth-20 Itaconate Copolymeren (wie Structure® 2001 und 3001) in den Haarfarzubereitungen spräche. Vielmehr zeige D9, dass diese Copolymere schon in Haarfarbzusammensetzungen benutzt worden seien, und zwar gerade in deren sauren Komponenten.
- m) Folglich sei die beanspruchte Erfindung naheliegend.

XI. Die Argumente der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), insofern sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

Neue Beweismittel und Anträge

- a) Die Dokumente D14 bis D16 seien zu spät eingereicht worden, und zwar ohne Rechtfertigung. Darüber hinaus sei weder ihre Relevanz, noch welcher Beitrag daraus

geleistet werde, ersichtlich. Gerade wenn diese Dokumente nur das vermeintlich allgemeine Fachwissen widerspiegeln sollten, seien sie nicht ins Verfahren zuzulassen, weil sie dann auf jeden Fall viel früher hätten eingereicht werden können.

- b) Der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag stelle eine gerechtfertigte Reaktion auf den Einwand gegen die Breite des Anspruchs 1 auf Grund der von Anspruch 1 umfassten C(=O)NH und CH₂O Gruppen (Y) dar, welcher erst während der mündlichen Verhandlung erhoben worden sei. Daher gelte dieser Hilfsantrag für den Fall, dass die Kammer die erfinderische Tätigkeit deshalb verneine, weil der Effekt nicht über die gesamte Breite nachgewiesen worden sei. Die Gruppe Y des neuen Anspruchs 1 beschränke sich auf die Ester Gruppen C(=O)O, die in den Beispielen veranschaulicht worden seien, welche eine Verbesserung gegenüber D1 nachwiesen. Die Streichungen im Anspruch 1 stellten kein Problem dar. Der neue Anspruch 1 sei durch die ursprünglich eingereichte Anmeldung gedeckt. Bezüglich erfinderischer Tätigkeit gälten die bereits vorgebrachten Argumente. Daher sei der Hilfsantrag ins Verfahren zuzulassen.

Nächstliegender Stand der Technik

- c) Die von der Beschwerdeführerin als nächstliegender Stand der Technik diskutierte Druckschrift D1 beschäftige sich mit der Verdickungsleistung in Haarfarzubereitungen.

Aufgabe und Lösung

- d) Aus den in D12 erhaltenen Messwerten sei zu entnehmen:
- i) dass sich im Vergleich zu den bekannten Verdickern V1 und V2 die erfindungsgemäße Verdickerkombination E1 bei gleicher Verdickermenge durch eine erhöhte Viskosität auszeichne; und
 - ii) dass sich im Vergleich zu den bekannten Verdickern V1, V2 und V3 die erfindungsgemäße Verdickerkombination E1 zudem durch einen, im üblichen Anwendungszeitraum von oxidativen Haarfärbemitteln, zeitlich stabileren Viskositätsverlauf auszeichne.
- e) Trotz der Anwendung einer Blondiercreme betreffe Vergleichsbeispiel V1 nach D12 Beispiel 2 nach D1. Bezüglich der Mengen der aktiven Copolymere und der weiteren Stoffe stelle Vergleichsbeispiel V1 nach D12 einen unmittelbaren Vergleich mit der gesamten Lehre von D1 dar. Das Argument über die Abwesenheit der Farbstoffe sei irreführend, da sie zur Verdickung nicht beitragen. Die verwendeten Materialien seien wie üblich käuflich erworben und formuliert worden. Daher wiesen sie nur die übliche Variabilität auf. Die von der Beschwerdeführerin angegriffenen verwendeten Standzeiten entsprächen den üblichen Zeiten jener Applikation, daher der Realität. Aus dem Vergleich der Ergebnisse von D12 sei ersichtlich, dass die erfindungsgemäße Zubereitung E1 gegenüber dem Vergleich V1 nach D1 eine eindeutige höhere Viskosität und eine am wenigsten starke Veränderung dieser Viskosität mit der Zeit aufwies. Aus diesem Vergleich könne auch der Schluss gezogen werden, dass

die Viskosität der Zubereitung nach D1 mit kleineren Mengen an den Polymeren (A) und (B) nach dem Streitpatent erhalten werden könne, was immer noch von Vorteil sei. Daher sei ein Effekt bewiesen. Die Beschwerdeführerin habe nichts Gegenteiliges nachgewiesen, auch nicht über die Breite des Anspruchs 1.

- f) Ausgehend von D1 bestehe daher die objektive Aufgabe des Streitpatents darin, ein verbessertes Verdickersystem für Haarfärbemittel zur Verfügung zu stellen, welches bei geringer Verdickerkonzentration eine hinreichend hohe und zeitlich stabilere Viskosität des Haarfärbemittels gewährleistet, insbesondere bei der Einwirkung von Scherkräften, wie im Streitpatent dargestellt.

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

- g) Weder aus D1 noch aus einem anderen Dokument wie D7 und D9 erhalte der Fachmann irgendeinen Hinweis zur Ersetzung des Copolymers Aculyln® 22 mit den Copolymeren Structure® 2001 oder 3001 um die gezeigte Verbesserung zu erhalten.
- h) Auch wenn die gelöste Aufgabe des Streitpatents in der Bereitstellung einer alternativen Zubereitung bestände, würden die beanspruchten Zusammensetzungen gegenüber denen von D1 immer noch nicht naheliegend sein. D1 biete eine ganz gegenteilige Lehre an, nach der der Fachmann sich nur an die Copolymere nach D1 halten würde, also gebe D1 keinen Anlass für das Ersetzen der verwendeten Polymere. D7 liste lediglich eine Anzahl von Polymeren auf, unter anderem die des

Streitpatents. D9 schlage eine andere Lösung vor, welche auf die Verwendung von beiden Acrylate/Steareth-20 und Ceteth-20 Itaconate Copolymeren (wie Structure® 2001 und 3001) in den Haarfarbzubereitungen basiere. Daher führe D1 den Fachmann weg von D7.

- XII. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 03) hat die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents beantragt.
- XIII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat die Zurückweisung der Beschwerde beantragt, oder die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Streitpatents auf der Basis des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Zulässigkeit der neuen Beweismittel

2. D12 ist in Reaktion auf die Beschwerdebegründung eingereicht worden, und zwar um nachzuweisen, dass die beanspruchten Zusammensetzungen gegenüber D1 Vorteile aufweisen. Daher stellt die Einreichung von D12 eine gerechtfertigte Reaktion auf die Beschwerdebegründung dar, welche nicht als verspätet angesehen wird. Die Beschwerdeführerin hatte genügend Zeit, sich hierzu zu äußern, so dass keine Überraschung auftrat. Ein Verspätungseinwand wurde auch nicht erhoben. Daher ist D12 ins Verfahren zuzulassen.

2.1 D14 bis D16 sind zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden, d.h. nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung, so dass ihre Zulässigkeit ins Verfahren im Ermessen der Kammer liegt (Artikel 13 der Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern des EPA (VOBK)). Die vorgebrachte Rechtfertigung für die späte Einreichung (es handele sich um alte Veröffentlichungen, welche weitere in D7 nicht behandelte Kenntnisse des Fachmanns bezüglich Eigenschaften und Verwendungen der im Streitpatent verwendeten Copolymere bewiesen, die nicht früher hätten gefunden werden können) ist aus mehreren Gründen nicht überzeugend. Zunächst kann die Einreichung dieser Dokumente nicht als gerechtfertigte Reaktion auf die letzte Erwiderung der Beschwerdegegnerin (8. April 2010) oder der Mitteilung der Kammer vom 7. Februar 2012 angesehen werden. Tatsächlich ist eine solche Reaktion nicht in der angegebenen Rechtfertigungserklärung erwähnt worden. Darüber hinaus hätten diese Dokumente viel früher eingereicht werden können, gerade weil sie als vermeintlich alte und zugängliche Dokumente vorgestellt worden sind. In ihrer Stellungnahme hat die Beschwerdegegnerin angedeutet, dass die Behandlung dieser Dokumente während der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten sei, weil es vorher nicht möglich gewesen sei, zu erkennen, welchen Beitrag diese Dokumente leisten sollten. Schon aus diesen Gründen ist die späte Einreichung der D14 bis D16 nicht zu rechtfertigen. Diese Dokumente stellen aber auch andere Problem dar, wie etwa dass das Veröffentlichungsdatum aller Dokumente nicht bewiesen worden ist und dass D14 eigentlich hauptsächlich ein weiteres Copolymer (mit der INCI Bezeichnung Structure® Plus) betrifft. Ferner wird

nicht bestritten, dass die Copolymere nach dem Streitpatent und D9 (mit den INCI Bezeichnungen Structure® 2001 und 3001) und die Copolymere nach D7 (mit den INCI Bezeichnungen Structure® 2000 und 3000) der gleichen Polymerklasse angehören. Schließlich ist nicht ersichtlich, weshalb D14 bis D16 relevanter als D7 und D9 sein sollten. Folglich werden D14 bis D16 nicht ins Verfahren zugelassen.

Hauptantrag

Neuheit

3. Die Neuheit gegenüber D1 wird nicht bestritten. Da das Patent wegen mangelnder erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1 widerrufen wird, braucht die Kammer die Entscheidung über der Neuheit gegenüber D9 nicht zu überprüfen.

Nächstliegender Stand der Technik

4. Das Streitpatent betrifft Mittel zur oxidativen Farbveränderung keratinischer Fasern, welche ein Verdickungssystem enthalten.
 - 4.1 Es wird nicht bestritten (siehe auch Absatz [0006] des Streitpatents), dass aus D1 gelförmige Haarfärbemittel bekannt sind, die Copolymere aus Acrylsäure und Acrylsäureestern als Verdickungsmittel in der Oxidationsmittelzubereitung enthalten.
 - 4.2 Es wird aber bestritten, dass die beanspruchten Zubereitungen aus D1 nahe liegend gewesen sind.

- 4.3 D1 wurde von allen Parteien und von der Einspruchsabteilung als nächstliegender Stand der Technik angesehen (angegriffene Entscheidung, Gründe, 6.1). D1 wurde auch während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erörtert. Die Kammer ist der Ansicht, dass D1 den nächstliegenden Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der vorliegenden Erfindung darstellt.

Die Offenbarung von D1

5. D1 befasst sich mit Haarfärbemittel (Titel), wie das Streitpatent.
- 5.1 D1 offenbart (Anspruch 1) eine zweiteilige wässrige Zusammensetzung zum Färben menschlicher Haare, die beim Mischen der zwei Teile ein Gel bildet und
- a) eine alkalische wässrige Lotion mit einem pH-Wert von etwa 7 bis etwa 11, die etwa 0,005 bis etwa 5 Gew.-% wenigstens einer primären Zwischenverbindung und wenigstens eines Kupplers für die Bildung oxidativer Farbstoffe, etwa 0,1 bis etwa 5 Gew.-% einer monomeren quartären Ammonium Verbindung mit einem linearen langkettigen Alkylsubstituenten, etwa 0,5 bis etwa 15 Gew.-% eines amphoteren oberflächenaktiven Stoffs und wenigstens 70 Gew.-% Wasser enthält; und
 - b) einen wässrigen Entwickler mit einem pH-Wert von etwa 2 bis etwa 6, der etwa 0,5 bis etwa 40 Gew.-% eines peroxidischen Oxidationsmittels und etwa 0,1 bis etwa 20 Gew.-% eines wasserunlöslichen anionischen Polymers, das ausgewählt ist unter Estern von Acrylsäure-Polymeren mit Polyalkylenglykolethern langkettiger Fettalkohole, enthält, das sich beim

Mischen mit der alkalischen wässrigen Lotion unter Gelbildung löst, umfasst.

5.2 Darüber hinaus veranschaulicht D1 (Beispiele 1-40, Seite 10) besondere zweiteilige wässrige Zusammensetzungen zum Färben menschlicher Haare, die beim Mischen der zwei Teile ein Gel bilden, unter anderem mit einem wässrigen Entwickler 2 folgender Zusammensetzung:

<u>Entwickler</u>					
<u>Bestandteile</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
Wasserstoffperoxid	3,0	6,0	6,0	3,0	6,0
Aculyn 33®	1,5	1,5	2,5	1,0	5,0
Aculyn 22®	1,5	1,5	1,5	5,0	5,0
EDTA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Phosphorsäure	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Wasser	93,8	90,8	89,8	90,8	83,8

5.3 Somit unterscheiden sich die Zusammensetzungen nach Anspruch 1 des geänderten Streitpatents von der veranschaulichten Zusammensetzung mit Entwickler 2 nach D1 durch die Art eines der anwesenden Copolymers (anstatt von Aculyn® 22, welches ein Acrylate/Steareth-20 Methacrylate Copolymer darstellt, werden Copolymere wie Structure® 2001 und 3001 eingesetzt, welche jeweils Acrylate/Steareth-20 und Ceteth-20 Itaconate Copolymere darstellen).

Aufgabe und Lösung

6. Die sowohl in der ursprünglich eingereichten europäischen Patentanmeldung wie veröffentlicht (Seite 2, erster vollständiger Absatz) als auch im daraus

erteilten Streitpatent (Absatz [0007]) genannten Aufgaben lauten wie folgt:

Ein Verdickungsmittelsystem zu entwickeln, das

- a) in oxidativen Mitteln stabil eingesetzt werden kann,
- b) die Nachteile in der Produktion (nämlich dass die eingesetzten üblichen (wie in D1, siehe Absatz [0006]) relativ hohen Konzentrationen des Polymers häufig Probleme bei der Herstellung der Färbemittel bedingen, da Polymerrückstände in den Produktionskesseln aushärten, so dass die Kessel häufig aufwendig gereinigt werden müssen) vermeidet,
- c) und eine ausreichende Verdickungsleistung aufweist.

6.2 Da Anspruch 1 nach dem Hauptantrag bezüglich der Menge des Polymers völlig offen ist, d.h. keine Beschränkung enthält, so dass er auch hohe Menge umfasst, kann von der Lösung der obigen Aufgabe b) nicht die Rede sein.

6.3 D1 wird im Streitpatent gewürdigt (Absatz [0006]), und zwar nur wegen der verwendeten vermeintlichen hohen Konzentrationen an Polymeren, um eine ausreichende Verdickungsleistung zu erreichen, welche aber zu den erwähnten Problemen bei der Produktion führt. Es wird also nicht bestritten, dass die obigen Aufgaben a) und c) (nämlich stabile Einsetzung und ausreichende Verdickungsleistung) von den Zusammensetzungen nach D1 schon gelöst werden.

6.4 Daher ist zu entscheiden, ob die Aufgaben a) und c) durch die beanspruchten Zusammensetzungen gegenüber denen nach D1 besser gelöst werden.

6.5 Die Patentschrift (sowie die ursprünglich eingereichte internationale Anmeldung) enthält Vergleichsbeispiele A bis C und erfindungsgemäßes Beispiel E, wobei aber:

- a) die Rezeptur E weniger Wasser als die Rezepturen B und C enthält, so dass sie schon aus diesem Grund eine höhere Viskosität aufweist;
- b) die Rezeptur A eine größere Menge an Aculyne® 33 enthält und eine höhere Viskosität als die der erfindungsgemäßen Rezeptur E aufweist.

Daher ist nicht bewiesen worden, dass die Kombination der erfindungsgemäßen Polymere (A) und (B) sich zur Erhöhung und zeitlichen Stabilisierung der Viskosität besser verhält. Auch ist keine Wirkung bewiesen, die von der Anwesenheit des Copolymers A abhängt. Insbesondere ist kein Vergleich zwischen einem Verdickungssystem, welches wie in D1 nur Aculyne 22 enthält, und einem Verdickungssystem, welches sich durch die Anwesenheit von Copolymer A unterscheidet, vorhanden, so dass diese Beispiele keinen Vergleich mit dem nächsten Stand der Technik darstellen. Da die im Streitpatent veranschaulichten Verdickungssysteme sowohl die Art als auch die Menge des eingesetzten Polymers variieren lassen, ist nicht bewiesen worden, dass die Aufgabe durch das Unterscheidungsmerkmal (gegenüber D1, das Copolymer (A)) gelöst wird.

6.6 Die Vergleichsversuche D12 sollen nachweisen, dass die erfindungsgemäße Verdickerkombination (Copolymere A+B) gegenüber D1 eine Verbesserung der Produktviskosität von Oxidationsmittelzubereitungen erzielt.

6.7 Bezüglich der verwendeten Verdicker entsprachen Aculyne® 33 und Aculyne® 22 den in D1 aufgeführten Verdickerkombination (V1) und Verdickern (V2, V3).

Darüber hinaus ist Aculyne® 33 ein erfindungsgemäßes Copolymer (B) und Aculyne® 22 ein nicht mehr erfindungsgemäßes Copolymer (A). Das erfindungsgemäße Copolymer (A) wird in dem erfindungsgemäßen Mittel E1 mit dem Handelsprodukt Structure® 2001 veranschaulicht.

6.8 Die Mengen der in den Versuchen V1 bis V3 eingesetzten Verdicker sind: 1,5 Gew.% Aculyne® 33 + 1,5 Gew.% Aculyne® 22 in V1; 3,0 Gew.% Aculyne® 33 in V2; und, 3,0 Gew.% Aculyne® 22 in V3. In E1 werden 1,5 Gew.% Aculyne® 33 als Komponente (B) und 1,5 Gew.% Structure® 2001 als Komponente (A) verwendet.

6.9 Da die im Anspruch 1 des Hauptantrags definierten Mittel nicht auf die Menge der jeweiligen Komponente begrenzt sind, können die vorgetragenen Argumente wie "geringere Verdickerkonzentration" bei der Formulierung der tatsächlich gelösten Aufgabe nicht berücksichtigt werden.

6.10 Darüber hinaus scheint aus den Ergebnissen der Versuche D12 (insbesondere aus der zweiten (Messwerte)Tabelle) folgendes hervorzugehen:

- dass das Haarfärbemittel mit der Verdickerkombination V1 eine hohe Viskosität aufweist, welche im Verlauf der Anwendung weder abnimmt, noch sich zu sehr erhöht;
- dass das Haarfärbemittel mit dem Verdicker V2 die niedrigste Viskosität aufweist, welche im Verlauf der Anwendung auch am stärksten abnimmt;
- dass das Haarfärbemittel mit dem Verdicker V3 die stärkste Viskosität aufweist, welche im Verlauf der Anwendung nicht zu stark abnimmt; und, schließlich,
- dass das erfindungsgemäße Haarfärbemittel mit der Verdickerkombination E1 die zweit (nach V3) stärkste

Viskosität aufweist, welche im Verlauf der Anwendung nicht zu stark abnimmt.

- 6.11 Da Vergleichshaarfärbemittel V1 bis V3 den Zubereitungen nach D1 entsprechen sollen, stellt sich die Frage, ob eine Verbesserung gegenüber V1 bis V3 oder gegenüber D1 belegt worden ist.
- 6.12 Die Antwort befindet sich im Streitpatent selbst (Absatz [0020]), wonach vorteilhafte Verdickungssysteme eine Viskosität von 1000 bis 7000 mPas aufweisen, wobei ganz besonders gute Anwendungseigenschaften bei Mitteln auftreten, die bei der Anwendung eine Viskosität von 3000 bis 6000 mPas aufweisen.
- 6.13 Daraus ergibt sich, dass die Zusammensetzung V1 (welche eine Viskosität kleiner als 7000 mPas aufweist) vorteilhafter als die Zusammensetzung E1 ist (welche eine Viskosität größer als 7000 mPas aufweist). Darüber hinaus ist ersichtlich, dass die Menge der Verdickerkombination der Zubereitung V1 reduziert werden kann, um eine Viskosität im bevorzugten Bereich von 3000 bis 6000 mPas zu erhalten.
- 6.14 Das Argument, nach dem D12 zeigen würde, dass die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen wie E1 gegenüber denen von D1 weniger Polymer brauchen, um die gewünschte Viskosität zu erhalten, ist weder von D12 noch durch weitere entsprechende Beweise glaubhaft gestützt worden. Auf jeden Fall ist Anspruch 1 bezüglich der Menge völlig offen. Folglich kann das Argument nicht überzeugen.
- 6.15 Es liegt kein weiterer Beweis vor, wonach die beanspruchten Zubereitungen des geänderten Streitpatents

gegenüber den Zubereitungen nach D1 Verbesserungen zeigen.

- 6.16 Daher erübrigt sich jede Diskussion, ob irgendeine Wirkung über die gesamte Breite des Anspruchs 1 tatsächlich erhalten wird.
- 6.17 Dementsprechend kann die tatsächlich gelöste Aufgabe lediglich darin gesehen werden, weitere Mittel und Verfahren zur Verdickung oxidativer Systeme bereitzustellen und weitere Zusammensetzungen zur Haarfärbung zur Verfügung zu stellen.

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

7. Es stellt sich die Frage, ob für den Fachmann, der lediglich weitere Verdickersysteme für Haarfärbemittel zur Verfügung stellen wollte, das Ersetzen eines Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymers (wie Aculyne® 22 nach D1) durch ein Acrylates/Ceteth-20 Itaconate Copolymer oder ein Acrylates/Steareth-20 Itaconate copolymer (wie die Structure® 2000/2001 oder 3000/3001), nahe liegend war.
- 7.1 D1 enthält keinen Hinweis auf die Anwendung von Acrylates/Ceteth-20 Itaconate oder Acrylates/Steareth-20 Itaconate copolymeren als Verdickungsmittel.
- 7.2 D7 (Seiten 26 und 27) offenbart die folgenden Informationen bezüglich der im Streitpatent und D1 verwendeten Polymere:

ACRYLATES/CETETH-20 ITACONATE COPOLYMER

Definition: Acrylates/Ceteth-20 Itaconate Copolymer is a copolymer formed from the half ester of itaconic acid and Ceteth-20 (q.v) and one or more monomers of acrylic acid, methacrylic acid or one of their simple esters.

Chemical Class: Synthetic Polymers

Function: Viscosity Increasing Agent - Aqueous

Trade Name:

Structure 3000 (National Starch)

ACRYLATES/STEARETH-20 ITACONATE COPOLYMER

Definition: Acrylates/Steareth-20 Itaconate Copolymer is a copolymer formed from the half ester of itaconic acid and Steareth-20 (q.v) and one or more monomers of acrylic acid, methacrylic acid or one of their simple esters.

Chemical Class: Synthetic Polymers

Function: Viscosity Increasing Agent - Aqueous

Trade Name:

Structure 2000 (National Starch)

ACRYLATES/STEARETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

Definition: Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymer is a copolymer formed from the half ester of Methacrylic acid and Steareth-20 (q.v) and one or more monomers of acrylic acid, methacrylic acid or one of their simple esters.

Chemical Class: Synthetic Polymers

Function: Viscosity Increasing Agent - Aqueous

Trade Names:

Acrysol 22 Polymer (Rohm & Haas)

Aculyn 22 Polymer (Rohm & Haas)

- 7.3 Es wird nicht bestritten, sondern vom Streitpatent bestätigt (Absatz [0014]), dass die Copolymere Structure® 2000 und 3000 (National Starch) nach D7 die Definition des Copolymers (A) nach dem Anspruch 1 erfüllen. Es ist niemals ein Unterschied zu den Copolymeren Structure® 2001 und 3001 vorgetragen worden.
- 7.4 Aus D7 ist ersichtlich, dass es auf dem Gebiet der Kosmetik bekannt war, dass die Polymere Structure® 2000 und 3000 und Aculyn® 22 (d.h. dass die Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymere - wie Aculyn® 22 nach D1 - sowie die Acrylates/Ceteth-20 Itaconate und die Acrylates/Steareth-20 Itaconate copolymere - wie die Structure® 2000 oder 3000), nicht nur der gleichen

Polymerklasse angehören, sondern auch die selbe Funktion erfüllen.

- 7.5 Dass die Acrylates/Ceteth-20 Itaconate und die Acrylates/Steareth-20 Itaconate copolymere (Structure® 2001 und 3001) sich zur Anwendung in Haarfärbungszusammensetzungen eignen, war aus D9 bekannt.
- 7.6 Darüber hinaus sind im Streitpatent (Absatz [0014]), unter anderem, die Copolymere wie Structure® 2001 und 3001 und die Copolymere wie Aculyln® 22 gleich bevorzugt.
- 7.7 Der Austausch eines Acrylates/ Steareth-20 Methacrylate Copolymers (wie Aculyln® 22 nach D1) durch ein Acrylates/Ceteth-20 Itaconate oder ein Acrylates/Steareth-20 Itaconate Copolymer (wie die Structure® 2000 oder 3000) (oder des Aculyln® 22 durch ein Structure® 2001 und 3001) ergibt sich daher als bekannte Option aus D7, und zwar nach der Lehre, dass alle diese Copolymere die gleiche Funktion erfüllen, also gleichzusetzen sind.
- 7.8 Nach diesen Hinweisen in D7 hätte der Fachmann ausgehend von D1 wohl ein Acrylates/ Steareth-20 Methacrylate Copolymer (wie Aculyln® 22) durch ein Acrylates/Ceteth-20 Itaconate oder ein Acrylates/Steareth-20 Itaconate Copolymer (wie die Structure® 2000/2001 oder 3000/3001) eingesetzt, um weitere Zubereitungen zur Verfügung zu stellen, wie etwa eine Zusammensetzung mit Developer 2 nach D1 aber mit einem Acrylates/Ceteth-20 Itaconate oder Acrylates/Steareth-20 Itaconate Copolymer.

- 7.9 Eine solche weitere Zusammensetzung nach D1 würde unter den Wortlaut des Anspruchs 1 des geänderten Streitpatents fallen.
- 7.10 Daher lagen die beanspruchten Zubereitungen des Anspruchs 1 des geänderten Streitpatents für den Fachmann nahe und können dementsprechend nicht erfinderisch sein.
- 7.11 Folglich kann der Hauptantrag nicht den Erfordernissen des EPÜ entsprechen.

Zulässigkeit des Hilfsantrags

8. Am Ende der mündlichen Verhandlung, kurz vor dem Schluss der Debatte, hat die Beschwerdegegnerin einen neuen Anspruchssatz als Hilfsantrag eingereicht. Grund hierfür sei ein vermeintliches neues Argument der Beschwerdeführerin, nach dem es nicht glaubhaft gezeigt worden sei, dass die vermeintliche Wirkung über die gesamte Breite des Anspruchs 1 tatsächlich erhalten werde.
- 8.1 Die Zulassung dieses Antrags unterliegt dem Ermessen der Kammer (Artikel 13 VOBK, *supra*).
- 8.2 In Ihrer Beschwerdebegründung (Punkt 5) hatte die Beschwerdeführerin hauptsächlich vorgebracht, dass die Einspruchsabteilung den Aufgabe-Lösungs-Ansatz (problem-solution-approach) nicht vollständig angewendet habe, insbesondere bezüglich der Frage, ob die Aufgabe tatsächlich gelöst worden sei, und zwar unter anderem mit Hinweis auf T 197/86 (Abl. EPA 1989, 371), denn es könne nur dann über Alternativen entschieden werden

(Seite 5/8, dritter vollständiger Absatz, sowie Seite 7/8, Zweiter und dritter vollständige Absätze). T 197/86 hat unzweideutig mit Vergleichsbeispielen und Anspruchsbreite zu tun (siehe z.B. den Leitsatz, "... where comparative tests are chosen to demonstrate ... an improved effect over a claimed area ...").

- 8.3 Darüber hinaus ist aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA (6. Auflage 2010, I.D.8.8.3, erster Absatz) ersichtlich, dass insbesondere bei chemischen Erfindungen, welche auf einer bestimmten technischen Wirkung beruhen, die Anwendung des Aufgabefö-
Lösungs-Ansatzes verlangt, dass sich die Wirkung grundsätzlich im gesamten beanspruchten Bereich erzielen lässt.
- 8.4 Daher kann das vermeintlich neue Argument der Beschwerdeföhrerin über den zu breiten Anspruch 1 während der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit keine Überraschung darstellen, welche eine so späte Einreichung eines Antrags rechtfertigt. Tatsächlich hätte der neue Antrag viel früher eingereicht werden können. Schon deshalb ist der neue Antrag nicht ins Verfahren zuzulassen.
- 8.5 Ferner werfen die Änderungen in dem neuen Antrag Fragen auf, wie etwa die Zulässigkeit aller Streichungen von Optionen aus den Listen des Anspruchs 1, die vorher nie behandelt worden sind, so dass die Behandlung des neuen Antrags der Kammer und der Beschwerdeföhrerin nicht zuzumuten ist (Artikel 13 VOBK).
- 8.6 Außerdem sind die Analyse und die daraus gezogenen Schlüsse der Kammer bezüglich der erfinderischen

Tätigkeit des Hauptantrags noch zutreffend, da die ausgeführten Änderungen keine weitere Distanzierung vom nächstliegenden Stand der Technik erbringen, und der vermeintliche Effekt weiterhin nicht glaubhaft nachgewiesen ist.

- 8.7 Folglich wird der neue Hilfsantrag nicht ins Verfahren zugelassen.

Schluss

9. Da der Antrag der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt, und der Hilfsantrag nicht zulässig ist, kann das Streitpatent in geänderter Fassung nicht aufrechterhalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

S. Fabiani

J. Riolo