

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. Mai 2019**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2384/15 - 3.3.07

Anmeldenummer: 03011976.2

Veröffentlichungsnummer: 1366742

IPC: A61K8/73, A61Q5/02, A61Q5/12

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Mildes Pflegeshampoo quaternisierte Guar- und
Cellulosederivate enthaltend

Patentinhaberin:

Beiersdorf AG

Einsprechende:

Kao Germany GmbH (Einspruch zurückgenommen)
Dalli-Werke GmbH & Co. KG
Henkel AG & Co. KGaA
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Stichwort:

Pflegeshampoo / BEIERSDORF

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(b)

Schlagwort:

Ausreichende Offenbarung - Ausführbarkeit (nein)



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2384/15 - 3.3.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 23. Mai 2019

Beschwerdeführerin: Beiersdorf AG
(Patentinhaberin) Unnastrasse 48
20245 Hamburg (DE)

Beschwerdegegnerin: Dalli-Werke GmbH & Co. KG
(Einsprechende 2) Zweifaller Strasse 120
52224 Stolberg (DE)

Vertreter: f & e patent
Fleischer, Engels & Partner mbB, Patentanwälte
Braunsberger Feld 29
51429 Bergisch Gladbach (DE)

Beschwerdegegnerin: Henkel AG & Co. KGaA
(Einsprechende 3) Henkelstrasse 57
40589 Düsseldorf (DE)

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

Beschwerdegegnerin: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(Einsprechende 4) One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202 (US)

Vertreter: P & G Patent Germa
Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Straße 40
65824 Schwalbach am Taunus (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender C. Schmidt
Mitglieder: S. Albrecht
 E. Duval

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 1 366 742 wurde mit sieben Ansprüchen erteilt. Diese waren auf eine kosmetische Zubereitung enthaltend unter anderem ein oder mehrere Guar-Hydroxypropyltrimethylammoniumchloride der Klasse der Galactomannan 2-Hydroxypropyltrimethylammoniumchloridether (nachfolgend "Guar-Polymere") gerichtet und hatten außerdem die Verwendung dieser Zubereitung als Haarshampoo bzw. als Mittel zum Konditionieren des Haares zum Gegenstand.

II. Gegen die Erteilung des Patents haben vier Einsprechende Einspruch eingelegt. Einspruchsgründe waren fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) EPÜ, unzureichende Offenbarung gemäß Artikel 100 b) EPÜ sowie unzulässige Erweiterung des Inhalts gemäß Artikel 100 c) EPÜ.

Im Verlauf des Einspruchsverfahrens wurden unter anderem die folgenden Beweismittel genannt:

D7: WO 01/54655 A2

D16: WO 03/105793 A2

D21: EP 1 366 740 A1

D25: Datenblatt zu Cosmedia® Guar C 261, September 2001

D27: WO 2012/042001 A1

III. Der Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des Patents lagen ein Hauptantrag und ein Hilfsantrag zugrunde. Der Hauptantrag entsprach dem Patent in der erteilten Fassung. Der Hilfsantrag wurde in der mündlichen Verhandlung vom 8. Oktober 2015 vor der Einspruchsabteilung eingereicht.

IV. Anspruch 1 des Haupt- und des Hilfsantrags waren identisch und lauteten wie folgt:

"1. Kosmetische Zubereitung enthaltend

- a) ein oder mehrere Guar-Hydroxypropyltrimethylammoniumchloride, welche zur Klasse der Galactomannan 2-Hydroxypropyltrimethylammoniumchloridether gehören, ein mittleres Molekulargewicht von 600000 bis 2000000 aufweisen und eine Ladungsdichte von 0,4 bis 1,0 meq/g besitzen (nachfolgend "Merkmal a")),
- b) ein oder mehrere Polymere, welche gebildet werden aus quaternisierten Ammoniumsalz der Hydroxypropylcellulose die mit einem Trimethylammonium substituierten Epoxid modifiziert sind (INCI: Polyquaternium-10) und ein mittleres Molekulargewicht von 200000 bis 1000000 und eine Ladungsdichte von 0,8 bis 1,8 meq/g aufweisen (nachfolgend "Merkmal b")),
- c) Natriumlaurylthersulfat (nachfolgend "Merkmal c")),
- d) Trübungsmittel/Perlglänze gewählt aus PEG-3 Distearat und/oder eine Kombination aus Glycoldistearat, Glycerin, Laureth-4 und Cocamidopropylbetain und/oder eine Kombination aus Glycoldistearat, Cocosglucosiden, Glyceryloleat und Glycerylstearat und/oder Styrol/Acrylat Copolymere neben gegebenenfalls weiteren kosmetischen Wirk-, Hilfs- und Zusatzstoffen."

Anspruch 2 des Hauptantrags war auf eine kosmetische Zubereitung nach Anspruch 1 gerichtet, dadurch gekennzeichnet, dass Merkmale a), b) und c) in bestimmten Konzentrationen vorlagen. Dieser Anspruch ist im Hilfsantrag gestrichen worden.

V. In der angefochtenen Entscheidung befand die

Einspruchsabteilung, dass Anspruch 2 des Hauptantrags nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle. Der Hilfsantrag hingegen sei bezüglich den Artikeln 123 (2) und 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden, jedoch genüge er nicht dem Erfordernis der Ausführbarkeit.

In diesem Zusammenhang führte die Einspruchsabteilung insbesondere folgendes aus:

Die Kenntnis des in Anspruch 1 genannten mittleren Molekulargewichts des oder der Guar-Polymere sei von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der erfinderischen Lehre. Folglich benötige der Fachmann zielführende Handlungsanweisungen bezüglich des für die Bestimmung dieses Parameters zu wählenden Verfahrens, um die beanspruchte Erfindung ausführen zu können. Da solche Anweisungen im vorliegenden Fall jedoch fehlten, sei die beanspruchte Erfindung im Hinblick auf diesen Parameter nicht ausführbar.

VI. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Patentinhaberin (nachfolgend Beschwerdeführerin) Beschwerde ein. Mit ihrer Beschwerdebegründung verteidigte sie den der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrundeliegenden Hilfsantrag. Ferner beantragte sie für den Fall, dass die Kammer ihrer Beschwerde stattgeben sollte, die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit.

VII. Mit Schriftsatz vom 18. Januar 2016 hat die Einsprechende 01 ihren Einspruch zurückgenommen.

VIII. In ihren Beschwerdeerwiderungen vom 25. Januar 2016 respektive vom 6. Mai 2016 nahmen die Einsprechende 03 (nachfolgend "Beschwerdegegnerin 02") und die Einsprechende 02 (nachfolgend "Beschwerdegegnerin 01") zu der Beschwerde Stellung.

Ferner führte die Beschwerdegegnerin 01 mit ihrer Beschwerdebegründung folgendes neues Beweismittel ein:

D29: Römpf Chemie-Lexikon, Ausgabe 1991, Seiten 2832 bis 2834

IX. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 26. April 2019 erläuterte die Kammer ihre vorläufige Einschätzung.

X. Die mündliche Verhandlung fand am 23. Mai 2019 in Anwesenheit der Beschwerdeführerin, der Beschwerdegegnerin 01, der Beschwerdegegnerin 02 und der Einsprechenden 04 (nachfolgend "Beschwerdegegnerin 03") statt.

XI. Am Ende der mündlichen Verhandlung waren die Anträge der Parteien wie folgt:

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrundeliegenden ersten Hilfsantrags (nachfolgend "Hauptantrag"). Ferner beantragte sie für den Fall, dass die Kammer ihrer Beschwerde stattgeben sollte, die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit.

Die Beschwerdegegnerinnen 01, 02 und 03 beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

XII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern reiche es für die Ausführbarkeit einer Erfindung aus, wenn dem Fachmann mindestens ein Weg zu ihrer Ausführung eindeutig aufgezeigt werde. Dieses Erfordernis sei im vorliegenden Fall erfüllt. Insbesondere offenbare das Streitpatent mehrere Beispielrezepturen mit Guar-Polymeren. Unstreitig nannten diese Beispiele ausschließlich den Handelsnamen dieser Polymere, jedoch erhalte der auf dem Gebiet der Kosmetik praktisch tätige Fachmann die nötigen Informationen einschließlich des mittleren Molekulargewichts aus dem Datenblatt des jeweiligen Guar-Polymeres, das der Hersteller dieses Produkts bei dessen Bestellung und Lieferung mitschicke. Folglich könne der Fachmann die Beispiele des Streitpatents ohne Schwierigkeiten nacharbeiten und somit die beanspruchte Erfindung ausführen, ohne dafür Kenntnis von der Methode zur Bestimmung des mittleren Molekulargewichts der anspruchsgemäßen Guar-Polymere zu haben.

XIII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdegegnerinnen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Angesichts der Tatsache, dass der Parameter des mittleren Molekulargewichts der beanspruchten Guar-Polymere wesentlich für die Erzielung des erfindungsgemäßen Erfolgs sei, es auf dem Gebiet der Kosmetik jedoch grundsätzlich mehrere übliche Verfahren

zur Bestimmung dieses Parameters gebe, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen könnten, sei die Angabe des Verfahrens zur Bestimmung dieses Parameters im Streitpatent eine notwendige Voraussetzung für die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung. Da dies vorliegend nicht der Fall sei, genüge der Gegenstand des Anspruchs 1 allein schon aus diesem Grund nicht dem Erfordernis der Ausführbarkeit.

Darüber hinaus offenbarten die Beispiele des Streitpatents lediglich den Handelsnamen des in den Beispielrezepturen verwendeten Guar-Polymers. Eine solche Bezeichnung reiche jedoch nicht aus, den Fachmann in die Lage zu versetzen, den erfindungsgemäßen Gegenstand nachzuarbeiten, da sich Zusammensetzungen von Handelsprodukten einschließlich der Ausgestaltung der darin verwendeten Polymere bekanntermaßen über die Zeit ändern könnten. Das in diesem Zusammenhang angeführte Argument der Beschwerdeführerin, dass der Fachmann die nötigen Informationen dem Datenblatt des erfindungsgemäßen Guar-Polymers entnehmen könne, sei nicht relevant, da Anspruch 1 nicht auf derartige, mit einem solchen Datenblatt versehene Guar-Polymere beschränkt sei.

Entscheidungsgründe

1. Ausführbarkeit des Gegenstands nach Anspruch 1 des Hauptantrags
- 1.1 Anspruch 1 ist auf eine kosmetische Zubereitung gerichtet, welche unter anderem ein oder mehrere Guar-Polymere enthält, die durch die folgenden drei Merkmale gekennzeichnet sind:
 - (i) sie gehören zur Klasse der Galactomannan

2-Hydroxypropyltrimethylammoniumchloridether,

(ii) sie weisen ein mittleres Molekulargewicht von 600000 bis 2000000 auf, und

(iii) sie besitzen eine Ladungsdichte von 0,4 bis 1,0 meq/g.

1.2 Hinsichtlich des vorstehend unter Punkt (ii) erwähnten Merkmals des mittleren Molekulargewichts waren sich die Parteien darüber einig,

i) dass das beanspruchte mittlere Molekulargewicht für die Lösung der Aufgabe gemäß Streitpatent wesentlich ist (siehe den die Seiten 2 und 3 übergreifenden Absatz der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin; Punkt 1.4 der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK),

ii) dass das Streitpatent keine Verfahren zur Bestimmung dieses Molekulargewichts nennt, und

iii) dass es auf dem Gebiet der Polymerchemie grundsätzlich mehrere übliche Verfahren zur Bestimmung des mittleren Molekulargewichts von Polymeren gibt, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.

1.3 Die Beschwerdeführerin betonte jedoch in der mündlichen Verhandlung, dass die Bestimmung des mittleren Molekulargewichts der anspruchsgemäßen Guar-Polymere von den Herstellern dieser Polymere durchgeführt werde. Demzufolge sei die anspruchsgemäße Erfindung für den auf dem Gebiet der Kosmetik praktisch tätigen Fachmann auch ohne dessen Kenntnis über die Methode zu dieser Bestimmung ausführbar.

1.4 Für die vorliegende Entscheidung maßgeblich ist deshalb, ob die Kenntnis über diese Methode eine notwendige Voraussetzung für die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung ist, oder ob das Streitpatent einschließlich der darin offenbarten Beispiele dem Fachmann auch ohne Angabe dieser Methode eine ausreichende Anleitung vermittelt, die Erfindung über den gesamten Bereich des Anspruchs 1 ohne unzumutbaren Aufwand ausführen zu können.

Die Kammer stellt hierzu folgendes fest:

- a) Erfindungsgemäße Guar-Polymere werden in den Absätzen 0013, 0014 und 0056 des Streitpatents offenbart. Absatz 0013 gibt die allgemeine Definition der Guar-Polymere gemäß Anspruch 1 wider. Laut Absatz 0014 gelten Guar-Polymere aus der Jaguar-Serie als bevorzugt, insbesondere Jaguar Excel der Firma Rhodia. Letzteres wird auch in sämtlichen Beispielrezepturen des Streitpatents eingesetzt (siehe Absatz 0056). Somit offenbart das Streitpatent ein einziges konkretes Guar-Polymer, während Anspruch 1 diesbezüglich deutlich weiter gefasst ist.
- b) Die im Streitpatent offenbarten Guar-Polymere werden ausschließlich durch einen Handelsnamen charakterisiert, dem es unstreitig an einem klaren, eindeutigen Begriffsgehalt mangelt. Zudem kann sich die Zusammensetzung des unter dem Handelsnamen vertriebenen Produkts ändern.
- c) Weder in den Beispielen noch an anderer Stelle im Streitpatent wird das mittlere Molekulargewicht des in den Beispielrezepturen eingesetzten Guar-Polymers genannt.

Aus den vorstehenden Gründen erachtet die Kammer die Offenbarung des Streitpatents einschließlich der darin offenbarten Beispiele für sich allein genommen für unzureichend, um dem Fachmann eine ausreichende Anleitung zur Auswahl der erfindungsgemäßen Guar-Polymere im gesamten Anspruchsbereich ohne unzumutbaren Aufwand bereit zu stellen.

1.5 Entsprechend gilt als nächstes zu prüfen, ob der Fachmann die Offenbarungslücken des Streitpatents hinsichtlich der erfindungsgemäßen Guar-Polymere durch sein allgemeines Fachwissen schließen kann.

1.5.1 Der Beschwerdeführerin zufolge könne der Fachmann die nötigen Angaben zu dem in den Beispielen verwendeten Guar-Polymer dem dem jeweiligen Polymer vom Hersteller beigefügten Datenblatt entnehmen. Entsprechend könne der Fachmann die Beispiele des Streitpatents ohne Schwierigkeiten nacharbeiten und demzufolge die beanspruchte Erfindung ausführen. Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern reiche es nämlich für die Ausführbarkeit einer beanspruchten Erfindung aus, wenn dem Fachmann mindestens ein Weg zur Ausführung der Erfindung eindeutig aufgezeigt werde. Dieses Erfordernis sei im vorliegenden Fall erfüllt.

1.5.2 Diese Argumentation vermag die Kammer jedoch aus den folgenden Gründen nicht zu überzeugen:

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern setzt eine ausreichende Offenbarung einer Erfindung voraus, dass sie den Fachmann in die Lage versetzt, im Wesentlichen alle in den Schutzbereich der Ansprüche fallende Ausführungsarten nachzuarbeiten (siehe

Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Aufl. 2016, Kapitel II.C.4, Nummer 4.4).

Im vorliegenden Fall zieht die Kammer nicht in Zweifel, dass der Fachmann die Beispielrezepturen des Streitpatents dank der zusätzlichen Angaben auf dessen Datenblatt ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeiten kann. Allerdings ist Anspruch 1 weder auf dieses einzelne Polymer beschränkt noch auf Guar-Polymere, für die ein solches Datenblatt vorliegt. Selbst wenn zugunsten der Beschwerdeführerin angenommen würde, dass dem Fachmann für sämtliche anspruchsgemäßen Guar-Polymere ein Datenblatt zur Verfügung stehe, sind die darin wiedergegebenen Informationen gleichwohl unzureichend, um die erfindungsgemäßen Guar-Polymere zielgerichtet und zuverlässig ohne unzumutbaren Aufwand über den gesamten Anspruchsbereich zu bestimmen. Der Grund hierfür besteht darin, dass es auf dem Gebiet der Kosmetik in gleicher Weise wie auf dem Gebiet der Polymerchemie mehrere übliche Messverfahren zur Bestimmung des mittleren Molekulargewichts polymerer Inhaltsstoffe gibt, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere berichtet die auf dem Gebiet der Kosmetik angesiedelte Druckschrift D7 auf Seite 4, Zeilen 23 bis 31, dass die Größenausschlusschromatographie aber auch die Lichtstreuung und die Viskosimetrie geeignete Verfahren für die Bestimmung des mittleren Molekulargewichts von Polymeren sind. Derartige Verfahren werden auf dem Gebiet der Chemie allgemein zur Bestimmung des Molekulargewichts von Polymeren eingesetzt (siehe D29, Seite 2834, Punkt 4).

Ferner stützt die Tatsache, dass der Stand der Technik unterschiedliche mittlere Molekulargewichte für ein und dasselbe Guar-Hydroxypropyltrimethylammoniumchlorid

offenbart (siehe hierzu Absatz 0012 der D21 bzw. D25 bezüglich Cosmedia© Guar C261 und Seite 4 der D16 bzw. Tabelle 4 der D27 bezüglich Jaguar C-17) die von den Beschwerdegegnerinnen vertretene Auffassung, dass auf dem Gebiet der Kosmetik mehrere Verfahren zur Bestimmung des mittleren Molekulargewichts von Polymeren üblich sind, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Das hierzu angeführte Argument der Beschwerdeführerin, dass die in D21 und D25 bzw. in D16 und D27 offenbarten Werte nicht anspruchsgemäß seien, kann nicht durchgreifen. So offenbart Absatz 0012 von D21, dass Cosmedia© Guar C261 ein Molekulargewicht aufweist, das zwischen 600000 und 2000000 liegt. Ferner hat die Beschwerdeführerin keinen Beleg dafür vorgelegt, dass speziell für Guar-Polymere mit einem anspruchsgemäßen mittleren Molekulargewicht nur ein einziges Verfahren zur Bestimmung dieses Gewichts auf dem Gebiet der Kosmetik üblich ist.

1.5.3 Zusammenfassend ergibt sich daher, dass im vorliegenden Fall die Kenntnis der Methode zur Bestimmung des mittleren Molekulargewichts der anspruchsgemäßen Guar-Polymere eine notwendige Voraussetzung für die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung ist. Ohne deren Angabe ist der Fachmann allein auf das Prinzip Versuch und Irrtum angewiesen, um unter den anspruchsgemäßen Guar-Polymeren diejenigen zu ermitteln, die die Aufgabe gemäß Streitpatent lösen. Ein solcher Aufwand ist unzumutbar.

1.6 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das Streitpatent dem Fachmann nicht die notwendigen Informationen zur Verfügung stellt, die es ihm erlauben, die erfindungsgemäßen Guar-Polymere im gesamten Bereich des Anspruchs 1 ohne unzumutbaren Aufwand auszuwählen, und dass er diesen

Offenbarungsmangel auch nicht durch allgemeines Fachwissen ausgleichen kann. Somit genügt der Hauptantrag nicht dem Erfordernis der Ausführbarkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



T. Buschek

C. Schmidt

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt