

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 24. Januar 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1545/12 - 3.3.10

**Anmeldenummer:** 06113291.6

**Veröffentlichungsnummer:** 1719500

**IPC:** A61K8/81, A61Q5/06

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Polymerkombination für kosmetische Zubereitungen

**Patentinhaber:**

Beiersdorf AG

**Einsprechenden:**

The Dow Chemical Company  
Henkel AG & Co. KGaA

**Stichwort:**

Kosmetische Zubereitungen/Beiersdorf AG

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 83, 100(b), 111(1)

**Schlagwort:**

Hauptantrag: Ausreichende Offenbarung - Ausführbarkeit (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0409/91, T 0435/91, T 0396/02

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1545/12 - 3.3.10**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10**  
**vom 24. Januar 2017**

**Beschwerdeführerin:** Beiersdorf AG  
(Patentinhaberin) Unnastraße 48  
20253 Hamburg (DE)

**Beschwerdegegnerin II:** The Dow Chemical Company  
(Einsprechende 2) 2030 Dow Center  
Midland, MI 48674 (US)

**Vertreter:** Kent, Venetia Katherine  
Patent Outsourcing Limited  
1 King Street  
GB-Bakewell, Derbyshire DE45 1DZ (GB)

**Beschwerdegegnerin III :** Henkel AG & Co. KGaA  
(Einsprechende 3) Henkelstrasse 67  
40589 Düsseldorf (DE)

**Vertreter:** Henkel AG & Co. KGaA  
CLI Patents  
Z01  
40191 Düsseldorf (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 28. Juni 2012 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1719500 aufgrund des**

Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden  
ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** P. Gryczka

**Mitglieder:** C. Komenda

T. Bokor

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher das europäische Patent Nr. 1 719 500 widerrufen wurde.
- II. Im Einspruchsverfahren war das Patent in seinem gesamten Umfang unter anderem wegen mangelnder Ausführbarkeit der Erfindung angegriffen worden.
- III. Der angefochtenen Entscheidung lagen die Ansprüche gemäß damaligem Hauptantrag, sowie den Hilfsanträgen 1 bis 4 zugrunde. Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

*"1. Wässrige oder wässrig-alkoholische kosmetische Zubereitung zur Frisurgestaltung des menschlichen Kopfhaares enthaltend*

- a) ein anionisches Acrylatharz mit einer Molmasse zwischen 50 000 und 150 000 und einer Glasübergangstemperatur von 75 °C bis 105 °C in einer Konzentration von 0,01 bis 10 Gew.-% und*
- b) mindestens eine kationische Pflegesubstanz in einer Konzentration von 0,01 bis 5 Gew.-%,*
- jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, dadurch gekennzeichnet, dass als anionisches Acrylatharz ein lineares Tetrapolymer mit zufälliger Verteilung der Monomere eingesetzt wird, das aus den Monomeren Methacrylsäure, Hydroxyethylmethacrylat, Methylmethacrylat und Butylacrylat gebildet wird und dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung als eine kationische Pflegesubstanz Hydroxyethylcetyldimoniumphosphat oder Polyquaternium-4 oder Polyquaternium-16 oder Polyquaternium-44 enthält."*

IV. In der angefochtenen Entscheidung wurden unter anderem auch die folgenden Dokumente und Druckschriften herangezogen:

- (5) US-A-5 658 558,
- (10) US-A-4 196 190,
- (20) Broschüre "Personal Care - Acudyne 180 Hair Fixing and Styling Polymer", Mai 2003 und
- (25) Erklärung Curtis Schwartz.

In ihrer Begründung hatte die Einspruchsabteilung festgestellt, dass das Streitpatent die beanspruchte Erfindung nicht ausreichend offenbare, so dass dem Fachmann eine Ausführung der Erfindung über den gesamten beanspruchten Bereich nicht ermöglicht werde. Insbesondere sei das anionische Acrylatharz in Anspruch 1 unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass es eine Glasübergangstemperatur von 75°C bis 105°C aufweisen solle. Die ursprünglichen Anmeldeunterlagen enthielten keinen Hinweis darauf, welche Messmethode zur Feststellung der Glasübergangstemperatur anzuwenden sei. Die damals gebräuchlichen Messmethoden führten je nach Art der Messmethode, sowie je nach gewählten Messparametern zu deutlich unterschiedlichen Messwerten. Da der Fachmann weder aus seinem Fachwissen, noch aus den ursprünglichen Unterlagen auf die Art der anzuwendenden Messmethode schließen konnte, sei es ihm nicht möglich gewesen, anionische Acrylatharze entsprechend dem Merkmal a) des Anspruchs 1 zu identifizieren. Daher seien die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt, so dass der Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ durchgreife.

V. In der Beschwerdebegründung verteidigte die Beschwerdeführerin das Streitpatent auf der Grundlage der Ansprüche gemäß Hauptantrag, sowie auf der

Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 4 auf welchen die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung basierte. Sie brachte vor, dass das Streitpatent die Erfindung so ausreichend offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Da in der ursprünglichen Anmeldung, wie es auch häufig im Stand der Technik der Fall sei, keine Methode zur Bestimmung der Glasübergangstemperatur angegeben sei, wisse der Fachmann, dass standardmäßig die DSC-Methode anzuwenden sei. Dies werde auch durch die Messungen in Dokument (25) bestätigt.

- VI. Die Beschwerdegegnerinnen II und III widersprachen den Ausführungen der Beschwerdeführerin und brachten vor, dass das Streitpatent hinsichtlich der Messmethode zur Bestimmung der Glasübergangstemperatur des anionischen Acrylatharzes keine Informationen enthalte, die der Fachmann zur Ausführung des beanspruchten Gegenstandes benötige. In Dokument (25) seien vier unterschiedliche, aber durchaus gebräuchliche Messmethoden zur Bestimmung der Glasübergangstemperatur gegenüber gestellt. Dabei zeigten drei von vier Messmethoden zur für Acudyne 180 Glasübergangstemperaturen, die je nach Messmethode oberhalb oder unterhalb des beanspruchten Bereich lagen. Da alle in Dokument (25) eingesetzten Messmethoden gängige Messmethoden zur Bestimmung der Glasübergangstemperatur darstellten, wisse der Fachmann nicht, welche Methode anzuwenden sei, um den Fachmann in die Lage zu versetzen, die Erfindung über den gesamten beanspruchten Bereich auszuführen. Somit könne der Fachmann neben Acudyne 180 keine weiteren geeigneten anionischen Acrylatharze identifizieren, so dass der beanspruchte Gegenstand nicht über den gesamten beanspruchten Bereich ausgeführt werden könne.

VII. Die Beschwerdegegnerin I (Einsprechende I) hatte mit Schriftsatz vom 3. September 2014 ihren Einspruch gegen das Streitpatent zurückgezogen und war somit am Beschwerdeverfahren nicht mehr beteiligt.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Europäischen Patentes im Umfang des Hauptantrages (Ansprüche 1 bis 7), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Europäischen Patentes im Umfang eines der Hilfsanträge 1 bis 4, alle eingereicht mit Schriftsatz vom 16. April 2012, damals als Hilfsanträge 1 bis 5. Weiter beantragte sie die Zurückverweisung zur ersten Instanz.

Die Beschwerdegegnerinnen II und III (Einsprechende 2 und 3) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde. Weiter beantragte die Beschwerdegegnerin II Zurückverweisung zur ersten Instanz, falls die Kammer die Beschwerde als begründet erachtet.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 24. Januar 2017 wurde die Entscheidung verkündet.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

### *Hauptantrag*

2. *Änderungen*

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag (siehe Paragraph III *supra*) basiert auf dem erteilten Anspruch 1, in welches zusätzlich die Merkmale des erteilten, bzw. ursprünglichen Anspruchs 6 aufgenommen wurden.

Daher scheinen die Erfordernisse des Artikels 123 EPÜ erfüllt. Da weder die Beschwerdegegnerinnen II und III, noch die Einspruchsabteilung Einwände in Bezug auf Artikel 123 EPÜ vorgebracht hatten, erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu.

3. *Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ)*

3.1 Der einzige im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu prüfende Streitpunkt ist, ob der beanspruchte Gegenstand des Streitpatentes ausführbar im Sinne des Artikels 83 EPÜ ist.

3.2 Gemäß Artikel 83 EPÜ ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist diese Vorschrift so zu verstehen, dass der im Anspruch definierte Gegenstand anhand der Lehre der Patentschrift und unter Mithilfe des allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand, wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört, vollständig, d.h. innerhalb des gesamten beanspruchten Bereiches, ausführbar sein muss (siehe auch T 409/91, ABl. EPA 1994, 653, Punkt 3.5; T 435/91, ABl. EPA 1995, 188, Punkt 2.2.1).

3.3 Im vorliegenden Fall betrifft der Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag eine kosmetische Zubereitung, die unter anderem ein anionisches Acrylatharz enthält, welches aus vier verschiedenen Monomeren aufgebaut ist und eine Molmasse zwischen 50 000 und 150 000 aufweist. Zusätzlich wird dieses anionische Acrylatharz dadurch charakterisiert, dass es eine Glasübergangstemperatur von 75 °C bis 105 °C aufweist (siehe Paragraph III, supra).

- 3.3.1 Es war zwischen den Parteien unstrittig, dass der Fachmann am Anmeldetag des Streitpatentes in der Lage war, zumindest eine kosmetische Zubereitung mit den im Anspruch angegebenen Bestandteilen herzustellen, da Acudyne 180 als ein unter den Anspruch 1 fallendes anionisches Acrylatharz kommerziell erhältlich war. Auch die Herstellung von weiteren anionischen Acrylatharzen aus den im Anspruch 1 angegebenen vier Monomeren in beliebigen Mengenverhältnissen mit der im Anspruch definierten Molmasse war dem Fachmann möglich.
- 3.3.2 Ebenfalls unstrittig war, dass in der ursprünglichen Anmeldung das kommerziell erhältliche Produkt Acudyne 180 als ein besonders bevorzugtes anionisches Acrylatharz offenbart ist (siehe ursprüngliche Anmeldung, Seite 5, Zeilen 15 bis 24), welches unter die Definition des anionischen Acrylatharzes entsprechend Merkmal a) des Anspruchs 1 fällt.
- 3.3.3 Der Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt ist, weitere kosmetische Zubereitungen bereitzustellen, muss auch weitere geeignete anionische Acrylatharze auffinden, die der Definition der Komponente a) des Anspruchs 1 genügen. Da die ursprüngliche Anmeldung keinen Hinweis auf die zu verwendende Messmethode enthält, ist der Fachmann ausschließlich auf sein Fachwissen angewiesen, um zum die korrekte Methode aufzufinden.
- 3.3.4 Da es sich bei der Komponente a) um ein Polymer handelt, weiß der Fachmann auch, dass diese Substanzen unter anderem auch durch ihre Glasübergangstemperatur charakterisiert werden. Dabei wird die Glasübergangstemperatur üblicherweise mithilfe der *Differential Scanning Calorimetry* (DSC) ermittelt, d.h. durch ein physikalisches Messverfahren, bei welchem physikalische Phasenübergänge in Abhängigkeit von der

jeweiligen Temperatur gemessen werden. Daher wird oft ein expliziter Hinweis auf dieses Messverfahren im Stand der Technik als nicht nötig angesehen. Nur wenn von dieser Praxis abgewichen wird, erfolgt die Angabe des alternativen Messverfahrens zur Bestimmung der Glasübergangstemperatur.

- 3.3.5 Daher ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, dass der Fachmann im vorliegenden Fall auch ohne explizite Angabe des Messverfahrens standardmäßig die Messmethode mittel DSC zur Bestimmung der Glasübergangstemperatur herangezogen hätte.
- 3.4 Die Beschwerdeführerinnen II und III sahen es als nicht ausreichend im Sinne des Artikels 83 EPÜ an, dass die Ausführbarkeit nur punktuell in einem einzigen Beispiel belegt werde, da der Fachmann die genaue Zusammensetzung von Acudyne 180 nicht kenne und er mangels Definition der zu verwendenden Messmethode für die Ermittlung der Glasübergangstemperatur auch ausgehend von dieser Verbindung keine weiteren geeigneten anionischen Acrylatharze auffinden könne. Insbesondere mit Bezug auf Dokument (25) sei ersichtlich, dass je nach gewähltem Bestimmungsverfahren selbst für Acudyne 180 Glasübergangstemperaturen ermittelt würden, die von 52 °C bis 110 °C reichten. Da somit ein Temperaturbereich umspannt werde, der deutlich größer sei, als der beanspruchte Bereich der Glasübergangstemperatur von 75 °C bis 105 °C, könne man nicht von einer Unklarheit im Bereich der beanspruchten Grenzwerte sprechen, sondern es sei vielmehr für den Fachmann überhaupt nicht möglich, aus der Vielzahl der anionischen Acrylatharze all diejenigen auszuwählen, welche die im Anspruch geforderte Glasübergangstemperatur von 75 °C bis 105 °C aufwiesen.

Indessen ist festzustellen, dass das von den Beschwerdegegnerinnen II und III herangezogene Dokument (25) die Bestimmung der Glasübergangstemperatur von Acudyne 180 mit vier unterschiedlichen Verfahren betrifft. Es wurden zwei Messverfahren, nämlich DMTA und DSC, mit zwei empirischen Berechnungsmethoden verglichen. Dabei zeigte nur das DSC-Messverfahren eine Glasübergangstemperatur von etwa 92 °C. Die mit den anderen drei Methoden ermittelten Glasübergangstemperaturen lagen oberhalb (110 °C für DMTA) oder unterhalb (52 °C für Fox Tg und 61 °C für Linear Tg) des beanspruchten Bereichs. Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdegegnerinnen II und III spricht dieses Ergebnis nicht gegen die Ausführbarkeit des beanspruchten Gegenstandes, sondern bestätigt vielmehr die Grundannahme des Fachmanns, dass die Glasübergangstemperatur des anionischen Acrylatharzes mittels des DSC-Verfahrens erfolgt. Folglich kann dieses Argument der Beschwerdegegnerinnen II und III nicht durchgreifen.

- 3.5 Die Beschwerdegegnerinnen II und III brachten ebenfalls vor, dass der Fachmann zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatentes auch die in Dokument (25) eingesetzten Messverfahren, nämlich DMTA und Fox Tg als übliche Messverfahren gekannt habe, so dass für ihn nicht zwangsläufig nur das DSC-Verfahren in Frage gekommen wäre. Ersichtlich sei dies beispielsweise auch aus den Druckschriften (5) und (10), in welchen die Glasübergangstemperaturen mittels der Fox-Gleichung ermittelt wurden. Diese Druckschriften betreffen darüber hinaus auch dasselbe technische Gebiet, nämlich kosmetische Zubereitung zur Haarbehandlung.

Indessen ist festzustellen, dass bei der Angabe der Glasktemperatur auch im Stand der Technik häufig keine Messmethode angegeben wird. In diesen Fällen wird standardmäßig von DSC als eingesetztem Messverfahren ausgegangen. Nur in denjenigen Fällen, in denen davon abgewichen wird, ist die Messmethode anzugeben, wie auch in Druckschrift (5) oder (10) ersichtlich ist. Dieses Argument der Beschwerdegegnerinnen II und III kann daher nicht überzeugen.

- 3.6 Die Beschwerdegegnerinnen II und III bemängelten, dass die Druckschrift (20), welches eine Produktinformation von Acudyne 180 der Firma Rohm und Haas betrifft, ausdrücklich darauf verweist, dass diese Produktinformation nicht als Produktspezifikation interpretiert werden könne. Daher sei auch die dort angegebene Glasübergangstemperatur von etwa 90 °C nicht als technisches Merkmal von Acudyne 180 zu sehen.

Indessen ist festzustellen, dass die in Druckschrift (20) angegebene Glasübergangstemperatur in der Tat keine exakte Produktspezifikation darstellt, aber dass sie dem Fachmann zumindest einen Hinweis darauf gibt, in welchem Temperaturbereich der Hersteller die Glasübergangstemperatur für Acudyne 180 festgestellt hat, nämlich bei etwa 90 °C. Auch in Druckschrift (20) ist das Messverfahren nicht angegeben, aber in den Messwerten in Punkt 13 des Dokuments (25) findet der Fachmann die Bestätigung, dass mittels DSC für Acudyne 180 eine Glasübergangstemperatur gemessen wird, die jener in Druckschrift (20) entspricht. Somit wird bestätigt, dass ohne Angabe eines Messverfahrens standardmäßig das DSC Verfahren verwendet wird. Das Gegenargument der Beschwerdegegnerinnen II und III kann daher ebenfalls nicht überzeugen.

- 3.7 Die Beschwerdegegnerinnen II und III hatten auch vorgebracht, dass selbst wenn man standardmäßig von der Anwendung des DSC-Messverfahrens ausgehe auch die Angabe der Aufheizrate notwendig sei, um zu eindeutigen Ergebnissen bei der Messung der Glasübergangstemperatur zu gelangen.

Indessen ist festzustellen, dass die Frage, ob der Fachmann weiß, ob er innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereiches arbeitet, keine Frage der ausreichenden Offenbarung, sondern vielmehr eine Angelegenheit des Artikels 84 EPÜ. Auch wenn die Messergebnisse des DSC-Verfahrens im Grenzbereich des Anspruchs unsicher sind, kann der Fachmann dennoch die beanspruchten kosmetischen Zubereitungen herstellen (siehe T 396/02, Entscheidungsgründe Punkte 4.8.2 und 4.8.3; nicht veröffentlicht im ABl EPA). Daher kann die Argumentation der Beschwerdegegnerinnen II und III nicht durchgreifen.

- 3.8 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung gemäß Artikel 100 b) EPÜ nicht durchgreift.

4. *Zurückverweisung (Artikel 111 EPÜ)*

Da das Streitpatent in der Fassung gemäß geltendem Hauptantrag von der Einspruchsabteilung einzig wegen mangelnder Ausführbarkeit widerrufen worden ist, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da die Einspruchsabteilung weder zur Frage der Neuheit noch zur erfinderischen Tätigkeit eine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat. Hierzu steht eine abschließende Prüfung der ersten Instanz noch aus. Die Kammer hält es daher nicht für

angezeigt, an deren statt diese Fragen zu entscheiden, um auch diesbezüglich den Parteien die Möglichkeit auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz zu erhalten. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt