

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. Mai 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2453/12 - 3.3.07

Anmeldenummer: 02026711.8

Veröffentlichungsnummer: 1319390

IPC: A61K8/04, A61K8/41, A61K8/81,
A61Q5/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Haarfestiger mit kationischer Substanz

Patentinhaberin:
Beiersdorf AG

Einsprechende:
Henkel AG & Co. KGaA
ISP INVESTMENTS INC.

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 56, 99(1), 100(a), 100(c), 112(1)(a), 133(3), 134(5)
EPÜ R. 76(2)(a), 77(2), 101, 139, 152(10), 152(11)
VOBK Art. 15(1)

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerden - (ja)

Beschwerdeberechtigung - Identität der Einsprechenden - (ja)

Einspruchsberechtigung - Identität der Einsprechenden - (ja)

Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (nein)

Rechtsübergang - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (nein)



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 2453/12 - 3.3.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 24. Mai 2016

Beschwerdeführerin: Henkel AG & Co. KGaA
(Einsprechende 1) Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

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

Beschwerdeführerin: ISP INVESTMENTS INC.
(Einsprechende 2) 2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, Delaware 19808 (US)

Vertreter: Meissner, Bolte & Partner GbR
Widenmayerstrasse 47
80538 München (DE)

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

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 21. November
2012 zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europäische Patent Nr.
1319390 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J. Riolo
Mitglieder: R. Hauss
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

- I. Das europäische Patent Nr. 1 319 390 wurde mit sechs Patentansprüchen erteilt.

Anspruch 1 hat den folgenden Wortlaut:

"1. Haarfestiger enthaltend

a) mindestens ein Terpolymer aus Vinylpyrrolidon, Dimethylaminopropylmethacrylamid und quaternisiertem Alkyldimethylaminopropylmethacrylamid in einer Konzentration von 0,1 bis 10 Gewichts-%

b) mindestens eine kationische Substanz in einer Konzentration von 0,01 bis 20 Gewichts-%,

jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, dadurch gekennzeichnet, dass die kationische Substanz ein kationisches, betainisches oder amphoterer Tensid, eine Silikonverbindung mit kationischen Gruppen, Cetyltrimethylammoniumchlorid und/oder Cetyltrimethylammoniumphosphat, ein kationisch derivatisiertes Protein oder ein kationisch derivatisiertes hydrolysiertes Protein ist

sowie dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung mit einem Treibgas aufgeschäumt wird, wobei als Treibgas Propan, Isobutan und/oder n-Butan eingesetzt wird."

- II. Gegen die Erteilung des Patents wurden gestützt auf die unter Artikel 100 a) und c) EPÜ genannten Einspruchsgründe zwei Einsprüche eingelegt, mit der Begründung, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und außerdem wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentierbar sei.

- III. Der Einspruch der Einsprechenden 2 wurde unter dem Namen "ISP Investments LLC" mit der Adressangabe "818 Washington Street, Wilmington, DE 198901, U.S.A." eingelegt.
- IV. Nachdem die Patentinhaberin darauf hingewiesen hatte, dass die Firma ISP Investments LLC nicht mehr existiere und die Frage der Rechtsnachfolge unklar sei, beantragte die Einsprechende 2 mit Schriftsatz vom 14. September 2012 eine Berichtigung unter Regel 139 EPÜ ihres Namens und ihrer Adresse im Einspruchsschriftsatz und legte in diesem Zusammenhang die folgenden Beweismittel vor:

MB1: "Certificate of Conversion" vom 2. Januar 2007 mit Beglaubigung vom 3. Januar 2007

MB2: Certificate of Incorporation of ISP Investments Inc." vom 2. Januar 2007 mit Beglaubigung vom 3. Januar 2007

Die Einsprechende sei korrekt die "ISP Investments Inc." mit der Adresse "2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware 19808, U.S.A."

Unter Verweis auf MB1 und MB2 erklärte der Vertreter der Einsprechenden 2, die "ISP Investments LLC" habe am 2. Januar 2007 ihren Namen in "ISP Investments Inc." geändert. Die "ISP Investments Inc." sei am 2. Januar 2007 inkorporiert worden. Da es sich um eine Gesamtrechtsnachfolge handle, seien die "ISP Investments LLC" und "ISP Investments Inc." ein- und dieselbe juristische Person. Diese Änderung sei dem Vertreter von Seiten seiner Mandantin erst auf Anfrage am 12. September 2012 mitgeteilt worden. Da frühere Einsprüche im Namen "ISP Investments LLC" erhoben

worden seien, sei irrtümlich davon ausgegangen worden, dass dies auch im vorliegenden Fall zutreffe.

- V. Die Patentinhaberin beantragte im Einspruchsverfahren die Zurückweisung des Einspruchs der Einsprechenden 1 und die Verwerfung des Einspruchs der Einsprechenden 2 als unzulässig.
- VI. Neben MB1 und MB2 wurden im Einspruchsverfahren betreffend die Sache selbst unter anderem die folgenden Dokumente genannt:
- D1: WO 00/68282 A1
D3: US 4 536 390
D16: Vergleichsversuche der Patentinhaberin, vorgelegt mit Schriftsatz vom 9. August 2011
D19: WO 96/32921 A1
- VII. Nachdem die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung zu dem Ergebnis gelangt war, dass der Einspruch der Einsprechenden 2 als unzulässig zu verwerfen sei, wurde für den Vertreter der Einsprechenden 2 eine Vertretungsvollmacht der Einsprechenden 1 für die Vertretung im laufenden Einspruchsverfahren vorgelegt. Die Patentinhaberin sah es als unzulässig an, dass derselbe Vertreter nunmehr auch die andere Einsprechende vertreten solle.
- VIII. Die vorliegenden Beschwerden der beiden Einsprechenden (Beschwerdeführerinnen) richten sich gegen die in der mündlichen Verhandlung vom 11. Oktober 2012 verkündete und am 21. November 2012 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch der Einsprechenden 1 zurückzuweisen und den Einspruch der Einsprechenden 2 als unzulässig zu verwerfen.

In der Sache kam die Einspruchsabteilung zu folgendem Ergebnis:

Die Identität der Einsprechenden 2 zum Zeitpunkt der Einlegung ihres Einspruchs habe anhand der vorgelegten Beweismittel nicht zweifelsfrei geklärt werden können. Damit sei der Einspruch der Einsprechenden 2 unter Regel 77 (2) EPÜ mit Bezug auf Regel 76 (2) a) EPÜ und Artikel 99 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

Im Zusammenhang mit dem Einwand der Patentinhaberin, dass der Vertreter der Einsprechenden 2 nicht auch die Einsprechende 1 vertreten könne, seien der Einspruchsabteilung keine Hinderungsgründe bekannt. Der Vertreter könne als beim EPA zugelassener Vertreter (Artikel 134 (5) EPÜ) mit einer den Erfordernissen der Regel 152 (10), (11) EPÜ entsprechenden Vollmacht die Einsprechende 1 vertreten.

Der im Streitpatent beanspruchte Gegenstand gehe nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei als neu gegenüber dem Stand der Technik anzusehen. Ausgehend von der Entgegenhaltung D3 als nächstliegendem Stand der Technik sei die objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung von Haarfestigern in Form von Aerosolen mit verbesserter Schaumcharakteristik zu sehen.

In Kenntnis des verfügbaren Standes der Technik hätte der Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe nicht in naheliegender Weise zu dem beanspruchten Gegenstand gelangen können.

- IX. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 2 wurde unter dem Namen "ISP Investments Inc." mit der Adresse "2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware 19808, U.S.A." eingereicht.

Mit ihrer Beschwerdebeurteilung legte die Beschwerdeführerin-Einsprechende 2 unter anderen die folgenden Beweismittel vor:

MB3: Eidesstattliche Versicherung von William Davis vom 22. März 2013

MB6: "Department of State: Division of Corporations", "Entity Details", Az. 4228397 "ISP Investments Inc."

MB8: "Certificate of Merger" vom 29. September 2006 nebst Anlage

- X. Mit ihrer Beschwerdeerwidmung vom 21. Mai 2013 reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) drei Hilfsanträge ein.

Der Wortlaut von Anspruch 1 des **ersten Hilfsantrags** ist - abgesehen von der Streichung der Worte "betainisches oder amphoteres" - identisch mit dem Wortlaut von Anspruch 1 der erteilten Fassung des Streitpatents.

Der Wortlaut von Anspruch 1 des **zweiten Hilfsantrags** entspricht dem von Anspruch 1 der erteilten Fassung des Streitpatents, wobei aber zusätzlich festgelegt wird, dass "die Zubereitungen keine Fluorkohlenwasserstoffe oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) enthalten".

Anspruch 1 des **dritten Hilfsantrags** ist identisch mit Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags, wobei außerdem wie im ersten Hilfsantrag die Worte "betainisches oder amphoteres" gestrichen wurden.

- XI. Mit Schriftsatz vom 22. Januar 2014 beantragte die Beschwerdegegnerin, der Großen Beschwerdekammer vier von ihr formulierte Fragen vorzulegen, die erstens die Zulässigkeit der Vertretung mehrerer Parteien durch denselben Vertreter (Fragen 1 bis 3) und zweitens die Problematik eventuell widersprüchlicher Erklärungen und

Anträge derselben Partei bei Vertretung durch mehrere unterschiedliche Vertreter betreffen (Frage 4).

XII. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK erläuterte die Kammer ihre vorläufige Einschätzung bezüglich der gegebenenfalls im weiteren Verfahren zu behandelnden Fragen. Unter anderem wies sie auf die folgenden Punkte hin:

- Für die Vertretungsbefugnis des Vertreters der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 2 sei es irrelevant, ob derselbe Vertreter auch für die Beschwerdeführerin-Einsprechende 1 vertretungsbefugt sei. Im bisherigen Verfahren sei dieser Vertreter ausschließlich für die Beschwerdeführerin-Einsprechende 2 aufgetreten. Für die Beschwerdeführerin-Einsprechende 1 seien bisher nur die schon immer für diese Partei vertretungsbefugten Vertreter aufgetreten. Im Zusammenhang mit der Vorlagefrage 4 seien die Anträge und Erklärungen der Vertreter damit maßgeblich für diejenige Partei, für die die Vertreter jeweils aufgetreten seien. Die Frage, ob der Vertreter der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 2 auch für die Beschwerdeführerin-Einsprechende 1 auftrete, sei für die Zulässigkeit der Beschwerde der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 1 nicht von Belang; somit sehe die Kammer keinen Grund, weshalb diese Beschwerde unzulässig sein sollte. Weiter sei die Relevanz der Vorlagefragen 1 bis 3 der Beschwerdegegnerin für das Verfahren nicht ersichtlich (Abschnitt 2 der schriftlichen Mitteilung der Kammer).

- Anhand des Beweismittels MB3 lasse sich nachvollziehen, dass es sich bei der in der Einspruchsschrift der Einsprechenden 2 genannten Firma "ISP Investments LLC" mit der Adresse "818 Washington Street" tatsächlich um die in den Dokumenten MB1, MB2, MB6 und MB8 der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 2 erwähnte Firma

"ISP Investments LLC" handle, welche am 2. Januar 2007 in das seither fortbestehende Unternehmen "ISP Investments Inc." umgewandelt worden sei. Bezüglich der wirklichen ursprünglichen Absicht zum Zeitpunkt der Einspruchseinlegung habe der damalige Vertreter der Einsprechenden 2 im Schriftsatz vom 14. September 2012 eine entsprechende Erklärung abgegeben (Abschnitt 1 der schriftlichen Mitteilung der Kammer).

- Als möglicher Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit komme neben der in der angefochtenen Entscheidung zugrundegelegten Entgegenhaltung D3 insbesondere auch die Entgegenhaltung D1 in Frage, zumal diese im Streitpatent selbst als Ausgangspunkt genannt sei. Die Beschwerdeführerinnen hätten im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit auf die Kombination der technischen Lehre aus D1 und D19 verwiesen (Punkt 7.5 und 7.6 der schriftlichen Mitteilung der Kammer).

XIII. Eine mündliche Verhandlung fand am 24. Mai 2016 statt.

XIV. Die Argumente der Beschwerdeführerinnen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Zulässigkeit der Beschwerde der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 1

Die - ohnehin firmeninternen - Vertreter der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 1 seien nach wie vor für diese vertretungsbefugt, und die durch diese Vertreter eingelegte Beschwerde sei daher zulässig. Entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin habe kein Vertreterwechsel stattgefunden; die Einsprechende 1 habe im Einspruchsverfahren lediglich eine Untervollmacht an den Vertreter der Einsprechenden 2 ausgestellt.

*Zulässigkeit der Beschwerde und des Einspruchs der
Beschwerdeführerin-Einsprechenden 2*

Das als Beschwerdeführerin-Einsprechende 2 auftretende Unternehmen "ISP Investments Inc." (Az. 4228397) sei identisch mit dem Unternehmen "ISP Investments LLC", das am 29. September 2006 amtlich eingetragen und am 2. Januar 2007 in die "ISP Investments Inc." umgewandelt worden sei. Dies werde durch die Beweismittel MB1 bis MB8 belegt. Die entsprechende Berichtigung des Namens und der Anschrift der Einsprechenden 2 sei bereits mit Schriftsatz vom 14. September 2012 im Einspruchsverfahren beantragt worden.

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag

Das in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte Erzeugnis unterscheide sich in keinem Merkmal von dem in Beispiel 21 von D1 offenbarten Schaumfestiger, so dass bereits die Neuheit gegenüber D1 fehle. Sollte die Auswahl von Propan oder Butan als Treibgas als Unterscheidungsmerkmal anerkannt werden, so sei mit der Wahl dieser gängigen Treibgase jedenfalls keine überraschende technische Wirkung verbunden, die das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit begründen könne. Das streitpatentgemäße Terpolymer sei auch ein kationisches Tensid gemäß Merkmal b) von Anspruch 1. Sollte der Zusatz einer weiteren kationischen Substanz gemäß Anspruchsmerkmal b) als Unterscheidungsmerkmal zu D1 anerkannt werden, so liege wiederum kein Beweis dafür vor, dass aufgrund dieses Zusatzes eine bessere Schaumqualität erhalten werde. Insbesondere seien die in D16 beschriebenen Vergleichsversuche grundsätzlich ungeeignet, eine gegebenenfalls beobachtete technische Wirkung auf dieses Unterscheidungsmerkmal zurückzuführen. Überhaupt fehle jeder Beweis dafür, dass die im Streitpatent genannte Aufgabe durch den

beanspruchten Gegenstand auch gelöst werde und dass sie im gesamten beanspruchten Bereich gelöst werde. Selbst wenn dennoch vorausgesetzt würde, die technische Aufgabe bestehe ausgehend von D1 in der Verbesserung der Schaumqualität, so sei der beanspruchte Gegenstand durch die technische Lehre von Dokument D19 nahegelegt, das eine Kombination aus einem kationischen und einem amphoteren Tensid als schaumverbessernden Zusatz in Haarschäumen empfehle.

Erfinderische Tätigkeit - Hilfsanträge

Die Argumentation zur erfinderischen Tätigkeit der Hilfsanträge 1 bis 3 sei dieselbe wie für den Hauptantrag.

- XV. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Zulässigkeit der Beschwerde der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 1

Im Einspruchsverfahren sei es aufgrund der Erteilung einer Vollmacht durch die Einsprechende 1 an den Vertreter der Einsprechenden 2 zu einem Vertreterwechsel im Sinne des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Artikel 1(2) gekommen (ABl. EPA SA 3/2007, L.1). Da die Beschwerde der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 1 nicht durch den neuen Vertreter eingelegt worden sei, sei sie nicht zulässig.

Zulässigkeit der Beschwerde und des Einspruchs der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 2

Der Einspruch der Einsprechenden 2 sei unzulässig, da er von einer zu dem betreffenden Zeitpunkt im März 2011 nicht existenten juristischen Person eingelegt worden sei. Da die Adresse der in MB8 genannten Firma "ISP Investments LLC" nicht mit der Adresse der in der Einspruchsschrift genannten LLC

übereinstimme, bestünden Zweifel an dem behaupteten Rechtsübergang der in der Einspruchsschrift genannten Firma "ISP Investments LLC" zu "ISP Investments Inc.". Somit sei auch die Beschwerde der "ISP Investments Inc." unzulässig. Aus den von der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 2 vorgelegten Beweismitteln, speziell aus MB3, gehe im übrigen nicht hervor, ob es nach Januar 2007 noch weitere Unternehmen namens "ISP Investments LLC" gegeben habe.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer der von der Beschwerdegegnerin im Schriftsatz vom 22. Januar 2014 formulierten Rechtsfragen

Die Fragen sollten wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung vorgelegt werden.

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag

Das beanspruchte Erzeugnis unterscheide sich von dem in der Entgegenhaltung D1 (Beispiel 21) offenbarten Schaumfestiger erstens durch die Anwesenheit von mindestens einer weiteren kationischen Substanz gemäß Anspruchsmerkmal b) sowie zweitens durch die Auswahl von Propan, Isobutan und/oder n-Butan als Treibgas. Der Zusatz der kationischen Substanz b) führe zu einer feineren Blasengröße beim Aufschäumen des Produkts. Diese vorteilhafte Eigenschaft der streitpatentgemäßen Festigerprodukte sei aus den im Versuchsbericht D16 dargestellten Ergebnissen ersichtlich, auch wenn die dort beschriebenen Versuche keinen direkten Vergleich mit der Rezeptur gemäß D1 darstellten. Die technische Aufgabe bestehe in der Erzielung eines besonders feinporigen Schaums. Weder in D1 noch in der Entgegenhaltung D19 finde sich ein Hinweis auf eine Verringerung der Blasengröße bzw. besonders feinporige Schäume, so dass der beanspruchte Gegenstand nicht durch diesen Stand der Technik nahegelegt sei.

Erfinderische Tätigkeit - Hilfsanträge

Die für den Hauptantrag bezüglich der erfinderischen Tätigkeit herangezogenen Argumente seien ebenso für die Hilfsanträge gültig.

- XVI. Die Beschwerdeführerinnen beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.
- XVII. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Verwerfung beider Beschwerden als unzulässig, hilfsweise Zurückweisung beider Beschwerden, weiter hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der mit Schriftsatz vom 21. Mai 2013 als Hilfsanträge 1 bis 3 eingereichten Anspruchssätze sowie die Vorlage der im Schriftsatz vom 22. Januar 2014 formulierten Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 1 (Regel 101 EPÜ)
- 1.1 Einleitend sei auf die bereits in Abschnitt 2 der schriftlichen Mitteilung der Kammer zu dieser Thematik gemachten Feststellungen verwiesen (s.o. Punkt XII), wonach es nicht erforderlich war, dass der Vertreter der Einsprechenden 2 aufgrund der ihm im Einspruchsverfahren erteilten Vollmacht eine Beschwerde im Namen der Einsprechenden 1 einlegt. Diese Frage wurde mit den Parteien im Termin zur mündlichen Verhandlung nochmals eingehend erörtert.

- 1.2 Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin konnte die Einsprechende 1 dies aus Rechtsgründen vielmehr selbst, d.h. durch einen für sie als juristische Person handlungsbevollmächtigten Mitarbeiter, tun. Nach Maßgabe von Artikel 133 (1) und (3) EPÜ ist eine juristische Person mit Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat nämlich nicht verpflichtet, sich in Verfahren vor dem EPA durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen, vielmehr kann für sie auch ein entsprechend bevollmächtigter Angestellter auftreten. Letzteres gilt auch dann, wenn sie parallel dazu auch noch einen zugelassenen Vertreter mandatiert hat.
- 1.3 Vorliegend handelt es sich bei den für die Beschwerdeführerin-Einsprechende 1 handelnden Personen, die auch die Beschwerde im Namen dieser Partei eingelegt haben, um firmeninterne Vertreter. Da sich eine Partei niemals durch die Erteilung von Vollmachten das Recht entziehen kann, sich selbst zu vertreten, kann schon deshalb kein Zweifel an der Berechtigung der firmeninternen Vertreter zur Einlegung der Beschwerde bestehen.
- 1.4 Der Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung auf Seite 3, Absatz 3, sowie der dort beiliegenden Vollmacht selbst ist zu entnehmen, dass im Einspruchsverfahren durch die (per Prokura bzw. in Vollmacht handelnden) firmeninternen Vertreter der Einsprechenden 1 selbst lediglich eine Untervollmacht für den Vertreter der Einsprechenden 2 ausgestellt wurde, die Einsprechende 1 im laufenden Einspruchsverfahren zu vertreten. Ein Hinweis auf einen Vertreterwechsel ergibt sich daraus schon gar nicht.
- 1.5 Nach Auffassung der Kammer liegt somit kein Grund vor, die Beschwerde der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 1 als unzulässig zurückzuweisen.

2. Zulässigkeit der Beschwerde und des Einspruchs der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 2 (Regel 77 und Regel 101 EPÜ)
- 2.1 In dieser Frage bestätigt die Kammer ihre Feststellung gemäß Punkt 1.3 der schriftlichen Mitteilung der Kammer (s.o. Punkt XII). Diese Thematik wurde im Termin zur mündlichen Verhandlung eingehend mit den Parteien erörtert.
- 2.2 Entsprechend der in den vorgelegten Beweismitteln MB1, MB2, MB3, MB6 und MB8 dargestellten Unternehmenshistorie war die "ISP Investments LLC" zum Zeitpunkt der Einspruchseinlegung nicht mehr existent; wie nun nachgewiesen, war sie in Gänze in die Firma "ISP Investments Inc." übergegangen. Die Erklärung des Vertreters der Einsprechenden 2 im Schriftsatz vom 14. September 2012 (s.o. Punkt IV) zeigt, dass bei der Einspruchseinlegung der falsche Firmenname in Unkenntnis der inzwischen erfolgten Änderung angegeben wurde. So sind etwaige im Einspruchsverfahren noch bestehende Zweifel an der Identität der Einsprechenden jetzt jedenfalls ausgeräumt.
- 2.3 Die Beschwerdegegnerin hat ergänzend geltend gemacht, wegen der laut MB8 nicht übereinstimmenden Adressen werde der Rechtsübergang der Firma "ISP Investments LLC" (Washington Street) zu "ISP Investments Inc." dennoch in Zweifel gezogen, und mit der Erklärung MB3 sei nicht lückenlos nachgewiesen, dass zum Zeitpunkt der Einspruchseinlegung nicht eine weitere Firma namens "ISP Investments LLC" existiert haben könne.
- 2.4 Die Kammer kann sich diesen Bedenken nicht anschließen. Der von der Beschwerdegegnerin geforderte Beweis der Nicht-Existenz einer weiteren Firma kann von der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 2 als Beweis einer

Negativtatsache nicht verlangt werden, dies jedenfalls solange die Beschwerdegegnerin nicht ihrerseits zumindest Anhaltspunkte in dieser Richtung substantiiert hat. Die Beschwerdegegnerin hat keinen solchen konkreten Hinweis auf die Existenz einer weiteren Firma namens "ISP Investments LLC" vorgelegt, der ihre Argumentation untermauern könnte. Die in MB8 für die Firma "ISP Investments LLC" angegebene Adresse "300 Delaware Avenue" wird im übrigen in MB3 als frühere Geschäftsanschrift (business address) der aus der LLC hervorgegangenen "ISP Investments Inc." identifiziert, die aber von der Adresse des Firmensitzes (registered address) zu unterscheiden sei. Auch wenn in MB8 die Adresse "818 Washington Street" nicht erwähnt ist, weist dies (insbesondere angesichts MB3: Punkt 3) nicht auf die Existenz einer zweiten Firma namens "ISP Investments LLC" hin.

- 2.5 Somit kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass sowohl der Einspruch als auch die Beschwerde der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 2 zulässig sind.
3. Vorlage an die Große Beschwerdekammer der von der Beschwerdegegnerin im Schriftsatz vom 22. Januar 2014 formulierten Rechtsfragen (Artikel 112 (1) a) EPÜ)
 - 3.1 In der Praxis der Beschwerdekammern ist es bekannt und durchaus üblich, dass ein Vertreter mehrere Verfahrensbeteiligte vertreten kann.
 - 3.2 Bei Vertretung einer Partei durch mehrere Vertreter ist ein daraus gegebenenfalls resultierendes widersprüchliches Vorbringen dieser Partei im Rahmen der Würdigung der Sach- und Rechtslage durch die Kammer zu beurteilen, hat aber keinerlei Auswirkung auf die Zulässigkeit der Beschwerde oder der Vertretung.

Im vorliegenden Fall kam es außerdem nicht zu dem von der Beschwerdegegnerin befürchteten widersprüchlichen Vorbringen, da der Vertreter der Beschwerdeführerin-Einsprechenden 2 nicht für die Beschwerdeführerin-Einsprechende 1 aufgetreten ist.

3.3 Dies alles wurde mit den Parteien im Termin zur mündlichen Verhandlung eingehend diskutiert.

3.4 Da infolgedessen im vorliegenden Fall sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt und auch nicht die Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung gefordert ist, ist eine Vorlage der von der Beschwerdegegnerin formulierten Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer nicht erforderlich.

4. Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (Artikel 56 EPÜ)

Streitpatent

4.1 Das Streitpatent (vgl. Absatz [0009]) will Haarfestigerprodukte mit guten sensorischen Eigenschaften und guter Schaumcharakteristik zur Verfügung stellen. Dies soll mit den in Anspruch 1 definierten Schaumfestiger-Produkten erreicht werden. Laut Streitpatent (vgl. Absatz [0022] der Patentspezifikation) ergeben diese einen cremigen, samtigen und feinporigen Schaum mit stabiler Konsistenz, der sich gleichmäßig im Haar verteilen lässt und eine Verbesserung der Kämmbarkeit und des Griffes der Haare bewirkt. Das Streitpatent enthält zwar Rezepturbeispiele (vgl. Absatz [0036]), aber keinen Nachweis für die genannten Vorteile in Form von Vergleichsversuchen.

Ausgangspunkt im Stand der Technik

4.2 Das Streitpatent (vgl. Absätze [0008], [0012]) nennt als Ausgangspunkt im Stand der Technik Schaumfestiger,

die kationische Polymere als Filmbildner enthalten. Solche Produkte können laut Streitpatent Nachteile im Hinblick auf die sensorischen Eigenschaften, die Schaumcharakteristik sowie die Pflegeeigenschaften aufweisen.

- 4.3 Insbesondere nennt das Streitpatent in diesem Zusammenhang die internationale Patentanmeldung D1 (vgl. Absatz [0012] im Streitpatent, entsprechend Seite 3, Zeilen 11 bis 16 der ursprünglichen Fassung der Anmeldung), in welcher ein Schaumfestiger mit einem kationischen Terpolymer aus Vinylpyrrolidon, Dimethylaminopropylmethacrylamid und quaternisiertem Alkyldimethylaminopropylmethacrylamid (entsprechend dem Terpolymer gemäß Merkmal a) in Anspruch 1 des Streitpatents) beschrieben wird (vgl. D1: Beispiel 21). Laut Streitpatent und D1 weisen diese Terpolymere bereits gute Filmeigenschaften wie geringe Klebrigkeit und eine gute Feuchtigkeitsresistenz auf (vgl. Streitpatent: Absatz [0012] und D1: Seite 1, Absätze 1 und 3; Seite 4, Zeilen 9 bis 13). In D1 werden weiter gute Pflege- und Fixiereigenschaften des Terpolymers angeführt (vgl. D1: Seite 10: Zeilen 16 bis 23). Laut Streitpatent (Absatz [0012]) lässt jedoch die Schaumqualität zu wünschen übrig.
- 4.4 Die Verbesserung der Schaumqualität wird in Dokument D1 selbst nicht angesprochen, das als Aufgabe aber immerhin die Bereitstellung von insbesondere für Haarpflege- und Stylingprodukte geeigneten Polymeren mit verbesserten Anwendungseigenschaften nennt (vgl. D1: Seite 1, Absätze 1 und 2). Wie in D1 und im Streitpatent bestätigt wird (vgl. Punkt 4.3), weist das streitpatentgemäße Terpolymer diese erwünschten Eigenschaften auf.

Da bekanntermaßen die Schaumqualität für die Verbraucherakzeptanz besonders wichtig ist (vgl. Streitpatent: Absatz [0012]) und daher die Verbesserung der Schaumqualität eine für Schaumfestiger völlig übliche Aufgabenstellung ist (vgl. D19: Seite 1, Absatz 2), und da D1 im Streitpatent und in der ihm zugrundeliegenden Anmeldung selbst als Ausgangspunkt für die beanspruchte Erfindung genannt wird, stellt diese Entgeghaltung nach Auffassung der Kammer einen plausiblen Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dar.

Technische Aufgabe und Lösung

- 4.5 Die aus dem Streitpatent ausgehend von D1 abzuleitende technische Aufgabe (vgl. Absätze [0009] und [0012] der Patentspezifikation) besteht darin, die Schaumqualität von Schaumfestigerprodukten gemäß D1 zu verbessern.
- 4.6 Beispiel 21 in D1 beschreibt einen Aerosol-Schaumfestiger, der aus 30 Gewichtsprozent Kohlenwasserstoff-Treibgas und 70 Gewichtsprozent eines Festigerkonzentrats zusammengesetzt ist, wobei das Festigerkonzentrat aus 1 Gewichtsprozent streitpatentgemäßem Terpolymer, 0,1 Gewichtsprozent Konservierungsmittel und 98,9 Gewichtsprozent deionisiertem Wasser besteht.
- 4.7 Nach Angabe der Beschwerdegegnerin soll sich das Erzeugnis gemäß Anspruch 1 des Streitpatents von dem in Beispiel 21 von D1 offenbarten Erzeugnis erstens durch die Anwesenheit von mindestens einer kationischen Substanz gemäß Anspruchsmerkmal b) sowie zweitens durch die Auswahl von Propan, Isobutan und/oder n-Butan als Treibgas unterscheiden, während nach Auffassung der Beschwerdeführerinnen keine Unterscheidungsmerkmale vorliegen und somit dem beanspruchten Gegenstand die Neuheit gegenüber der Entgeghaltung D1 fehlt.

- 4.7.1 Die Beschwerdegegnerin hat sich zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit allerdings nicht auf eine auf der Auswahl bestimmter Treibgase beruhende technische Wirkung berufen. Ein Hinweis auf eine durch die Verwendung von Propan oder Butan bedingte besondere technische Wirkung ist aus den vorliegenden Unterlagen auch nicht zu entnehmen. Auch wenn dieses technische Merkmal ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber D1 darstellen sollte, kann es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit daher im Folgenden außer Acht bleiben.
- 4.7.2 Zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit hat die Beschwerdegegnerin andererseits geltend gemacht, durch den Zusatz einer weiteren kationischen Substanz gemäß Anspruchsmerkmal b) werde eine besonders feinporige Schaumqualität erzielt. Diese vorteilhafte Eigenschaft der streitpatentgemäßen Schaumfestigerprodukte sei aus den im Versuchsbericht D16 dargestellten Ergebnissen ersichtlich, auch wenn die dort beschriebenen Versuche keinen direkten Vergleich mit der in D1 offenbarten Rezeptur darstellten.
- 4.8 Die Kammer legt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Folgenden zugunsten der Beschwerdegegnerin die Annahme zugrunde, dass zusätzlich zu dem kationischen Terpolymer gemäß Merkmal a) von Anspruch 1 des Streitpatents eine weitere, davon verschiedene kationische Substanz gemäß Merkmal b) vorhanden sein muss, womit Anspruchsmerkmal b) ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem in Beispiel 21 von D1 offenbarten Erzeugnis darstellen würde.
- 4.9 Weiter legt die Kammer zugunsten der Beschwerdegegnerin die Annahme zugrunde, dass beim Aufschäumen streitpatentgemäßer Erzeugnisse, die eine zusätzliche kationische Substanz gemäß Anspruchsmerkmal b)

aufweisen, aufgrund einer feineren Blasengröße eine verbesserte Schaumqualität im Vergleich mit dem Schaumfestiger gemäß Beispiel 21 von D1 resultiert.

4.10 Unter diesen Voraussetzungen entspricht die technische Aufgabe der aus dem Streitpatent zu entnehmenden Aufgabe und lässt sich als die Bereitstellung von Aerosol-Schaumfestigern mit einem quaternisierten Terpolymer des in D1 beschriebenen Typs definieren, die verbesserte Anwendungseigenschaften im Hinblick auf die Schaumqualität zeigen.

4.11 Die Lösung dieser Aufgabe würde dementsprechend durch die in Anspruch 1 des Streitpatents definierten Erzeugnisse beschrieben, die zusätzlich zu dem Terpolymer gemäß Anspruchsmerkmal a) eine weitere kationische Substanz gemäß Merkmal b) enthalten.

Naheliegen der Lösung

4.12 Die Entgegenhaltung D19 stellt sich die Aufgabe, kosmetische Schäume mit verbesserter Schaumcharakteristik zur Verfügung zu stellen (vgl. D19: Seite 1, Absätze 1 und 2). Insbesondere geht es dabei um pflegende und festigende Haarschäume, die schnell aufschäumen, eine cremige, weiche Textur aufweisen, leicht im Haar verteilbar sind und einen angenehmen Griff bewirken (vgl. D19: Seite 3, Zeile 29 bis Seite 4, Zeile 15). Zur Lösung dieser Aufgabe lehrt D19 den Einsatz einer Kombination aus amphoterem und kationischem Tensid als Schaumbildner in kosmetischen Schäumen, insbesondere Schaumfestigern (vgl. D19: Ansprüche 1 bis 3; Seite 4, Zeile 16 bis Seite 5, Zeile 13). Der Schaumbildner wird dabei vorzugsweise in einer Konzentration zwischen 0,1 und 10 Gewichtsprozent (bezogen auf die Zubereitung ohne Treibgas) eingesetzt, wobei insbesondere 0,05 bis 5 Gewichts-

prozent kationisches und 0,05 bis 5 Gewichtsprozent amphoterer Tensid eingesetzt werden (vgl. D19: Seite 4, letzter Absatz bis Seite 5, zweiter Absatz). Die Schaumfestiger können kationische Polymere als Filmbildner enthalten (vgl. D19: Anspruch 4 und die in D19 offenbarten Beispielrezepturen).

- 4.13 Der Fachmann, der die Schaumcharakteristik des in D1 offenbarten Schaumfestigers verbessern möchte, erhält aus D19 den Hinweis, dem Produkt eine Kombination aus einem kationischen und einem amphoterer Tensid in einer Konzentration von vorzugsweise 0,1 bis 10% zuzusetzen. Diese somit im Stand der Technik nahegelegte Maßnahme ist konform mit Anspruchsmerkmal b) gemäß Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags.
- 4.14 Das Argument der Beschwerdegegnerin, die technische Aufgabe bestehe speziell in der Verringerung der Blasengröße des Schaums und diese technische Wirkung sei in D19 nicht erwähnt und also nicht nahegelegt, greift nicht, weil die Verringerung der Blasengröße, die bekanntermaßen einen Einfluss auf die Schaumeigenschaften hat, im vorliegenden Fall keine separate Aufgabe und kein Ziel für sich darstellen kann. Das Ziel des Fachmanns besteht laut Streitpatent nicht etwa in der isolierten Veränderung bestimmter technischer Parameter wie der Blasengröße, sondern in der Verbesserung der durch den Anwender wahrnehmbaren Schaumeigenschaften. Was der Fachmann dafür tun muss, nämlich die schaubildenden Zusätze verwenden, steht in D19. Auf welcher Erklärung oder welchem Parameter genau die Verbesserung der Eigenschaften beruht, ist dabei nicht entscheidend, da D19 auch ohne eine solche Erklärung auf die Verbesserung in Form des im Streitpatent beanspruchten Erzeugnisses hinführt.

- 4.15 Aus diesen Gründen beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.
5. Erfinderische Tätigkeit - Hilfsanträge
- 5.1 Die Beschwerdegegnerin hat zu den Hilfsanträgen keine zusätzlichen Argumente betreffend die erfinderische Tätigkeit geltend gemacht.
- 5.2 Weder die Streichung betainischer und amphoterer Tenside aus der Liste der kationischen Substanzen gemäß Anspruchsmerkmal b) (vgl. Hilfsanträge 1 und 3) noch die Bedingung, dass die Zubereitungen keine Fluorkohlenwasserstoffe und Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten (vgl. Hilfsanträge 2 und 3), führt zu einem neuen Unterscheidungsmerkmal gegenüber Beispiel 21 von D1. Das kationische Tensid, das gemäß D19 in einer Konzentration von bis zu 5 Gewichtsprozent anwesend sein soll, erfüllt immer noch Anspruchsmerkmal b). Daher ändert sich nichts an der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, wie sie im Zusammenhang mit Anspruch 1 des Hauptantrags vorstehend erläutert wurde.
- 5.3 Infolgedessen kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass auch der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1, 2 und 3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



S. Fabiani

J. Riolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt