

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. Oktober 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1073/21 - 3.3.10

Anmeldenummer: 10177126.9

Veröffentlichungsnummer: 2277597

IPC: A61Q5/08, A61K8/41, A61K8/46,
A61K8/49, D21H21/32, D06P1/62,
D06P5/13

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Reduktiver Farbabzug

Patentinhaberin:
Henkel AG & Co. KGaA

Einsprechende:
L'OREAL

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 76(1), 123(2), 56

Schlagwort:
Teilanmeldung - unzulässige Erweiterung (nein)
Erfinderische Tätigkeit - (ja) - unerwartete Verbesserung

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



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 1073/21 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 23. Oktober 2023

Beschwerdeführerin: L'OREAL
(Einsprechende) 14 rue Royale
75008 Paris (FR)

Vertreter: L'Oreal
Service D.I.P.I.
9, rue Pierre Dreyfus
92110 Clichy (FR)

Beschwerdegegnerin: Henkel AG & Co. KGaA
(Patentinhaberin) Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf (DE)

Korrespondenzadresse: Henkel AG & Co. KGaA
CLI Patents
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2277597 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 12. Mai 2021.**

Zusammensetzung der Kammer:

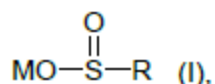
Vorsitzender P. Gryczka
Mitglieder: M. Kollmannsberger
F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Einsprechende) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Streitpatent unter Artikel 101(3)(a) EPÜ in geänderter Form aufrechtzuerhalten.
- II. Gegen die Erteilung des Patents hatte die Beschwerdeführerin Einspruch eingelegt, und zwar unter Artikel 100(a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, und unter Artikel 100(c) EPÜ wegen unerlaubter Änderungen.
- III. In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, das erteilte Patent enthielte unerlaubte Änderungen und könne daher nicht in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden. Dagegen gehe die geänderte Fassung des Patents in Form des Hilfsantrags 1 nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung bzw. der Stammanmeldung hinaus, Artikel 76(1) und 123(2) EPÜ, und die beanspruchten Zusammensetzungen beruhten ausgehend von D2 als nächstem Stand der Technik auf erfinderischer Tätigkeit.
- IV. Auf folgende Dokumente wird Bezug genommen:
- D1: WO 2007/107303 A2
D2: FR 2 814 948 A1
D4: Vergleichsversuche Henkel vom 10. Februar 2016
D5: Vergleichsversuche Henkel vom 11. März 2021

V. Der unabhängige Anspruch der von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung des
Patents hat folgenden Wortlaut:

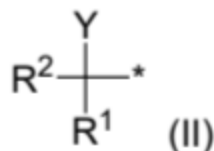
"Mittel zum reduktiven Farbabzug keratinischer Fasern,
enthaltend in einem Träger mindestens ein
Sulfinsäurederivat der Formel (I)



worin

M steht für ein Wasserstoffatom oder ein
Äquivalent eines ein- oder mehrwertigen
Kations,

R für einen Rest gemäß der Formel (II) steht,



worin bedeuten

Y unabhängig voneinander eine Hydroxygruppe,
eine -NH₂ Gruppe oder eine Gruppe -NR³R⁴,
wobei R³ und R⁴ unabhängig voneinander für
eine (C₁ bis C₆)-Alkylgruppe, eine (C₂ bis C₆)-
Alkenylgruppe, eine (C₁ bis C₆)-
Hydroxyalkylgruppe, eine (C₂ bis C₆)-
Polyhydroxyalkylgruppe, eine Arylgruppe oder
eine Aryl-(C₁ bis C₆)-alkylgruppe stehen,

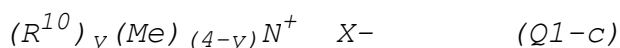
R¹ unabhängig voneinander ein Wasserstoffatom,
eine (C₁ bis C₆)-Alkylgruppe oder eine
Carboxyalkylgruppe -(CH₂)_m-COOM", in der M"

für ein Wasserstoffatom oder für ein Äquivalent eines ein- oder mehrwertigen Kations steht und m die Zahl 0, 1 oder 2 bedeutet,

R^2 ein Wasserstoffatom, eine (C_1 bis C_6)-Alkylgruppe, einen Carboxyalkylrest $-(CH_2)_n-COOM^{III}$ mit $M^{III} =$ Wasserstoffatom oder ein Äquivalent eines ein- oder mehrwertigen Kations und n eine ganze Zahl 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, einen (C_1 bis C_6)-Alkyloxycarbonylrest, eine N,N,N -Tri[(C_1 bis C_6)-alkyl]ammonium-(C_1 bis C_6)-alkylgruppe, eine Carboxy-(C_2 bis C_6)-alkenylgruppe, eine Cyano-(C_1 bis C_6)-alkylgruppe oder eine (C_1 bis C_6)-Alkoxy-carbonyl-(C_1 bis C_6)-alkylgruppe, oder R^2 zusammen mit R^1 und dem Restmolekül einen aliphatischen 5-, 6-, oder 7-gliedrigen Ring bildet, welcher mindestens ein kationisches, quaterniertes Stickstoffatom als Heteroatom enthält, wobei die kationische Ladung gegebenenfalls durch ein Äquivalent eines ein- oder mehrwertigen Anions kompensiert wird, oder einen aliphatischen oder aromatischen Heterozyklus, der substituiert sein kann,

mit der Maßgabe, dass in Formel (II) R^1 und R^2 nicht gleichzeitig für ein Wasserstoffatom stehen,

in Kombination mit mindestens einer Verbindung, besitzend mindestens ein quartäres Stickstoffatom, wobei die Verbindungen, besitzend mindestens ein quartäres Stickstoffatom ausgewählt werden aus Verbindungen mit der Formel (Q1-c),



worin

- R^{10} unabhängig voneinander eine (C_8 - bis C_{30})-Alkylgruppe bedeutet,
- y gleich 1 oder 2 ist und
- X ein physiologisch verträgliches organisches oder anorganisches Anion ist."

Daneben ist in Anspruch 10 auch noch ein Verfahren zur reduktiven Entfärbung von eingefärbten Substraten beansprucht, in dem diese Zusammensetzungen verwendet werden.

VI. Die Beschwerdeführerin brachte in ihrer Beschwerdebegründung vor, Anspruch 1 der geänderten Fassung des Patents enthalte unerlaubte Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Inhalt der Stamm- bzw. Teilanmeldung und sei daher unter Artikeln 76(1) bzw. 123(2) EPÜ nicht gewährbar. Des weiteren beruhten die in Anspruch 1 beanspruchten Zusammensetzungen gegenüber D2 nicht auf erfinderischer Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Hilfsweise beantragte sie die Ansetzung einer mündlichen Verhandlung.

VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) verteidigte in ihrer Beschwerdeerwiderung die Entscheidung der Einspruchsabteilung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise beantragte sie die Ansetzung einer mündlichen Verhandlung.

Weiterhin hilfsweise beantragte sie, das Patent auf Basis des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrags 1, der dem Hilfsantrag 2 aus dem Einspruchsverfahren entspricht, aufrechtzuerhalten.

- VIII. Die Kammer lud die Parteien antragsgemäß zu einer mündlichen Verhandlung, die für den 19. September 2023 terminiert wurde. Eine Mitteilung unter Artikel 15(1) VOBK erging am 14. Juni 2023. Die Kammer kam darin vorläufig zu dem Schluss, dass die Beschwerde zurückzuweisen sei.
- IX. Mit Schreiben vom 30. Juni 2023 informierte die Beschwerdeführerin die Kammer, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.
- X. Die mündliche Verhandlung wurde daraufhin von der Kammer abgesagt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Entscheidung im schriftlichen Verfahren ist statthaft. Die Ankündigung der Beschwerdeführerin, nicht an der gemäß Artikel 116 EPÜ anberaumten mündlichen Verhandlung teilzunehmen, kann nur als Rücknahme ihres Hilfsantrags auf die Durchführung einer solchen Verhandlung verstanden werden. Der Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin wiederum wurde unter der Bedingung gestellt, dass die Kammer die Beschwerde nicht zurückweisen würde.

Beide Parteien hatten im schriftlichen Beschwerdeverfahren Gelegenheit, sich zu den entscheidungsrelevanten Fragen zu äußern, Artikel 113(1) EPÜ.

3. Änderungen, Artikel 123(2) bzw. 76(1) EPÜ

3.1 Das Streitpatent entspringt einer Teilanmeldung. Die Stammanmeldung wie ursprünglich eingereicht und veröffentlicht ist als D1 im Verfahren. Die Beschwerdeführerin brachte vor, die in Anspruch 1 der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung des Patents gemachten Änderungen führten zu einer neuen Auswahl aus dem ursprünglich in der Stammanmeldung bzw. der Teilanmeldung offenbarten Gegenstand.

Die beanstandeten Auswahlsschritte bestehen darin,

- i) in der Zweckbestimmung keratinische Fasern aus den beschriebenen Möglichkeiten auszuwählen,
- ii) den Rest R der im Anspruch definierten Verbindungen auf die Formel (II) einzuschränken
- iii) den im Rest R befindlichen Rest R^2 auf die im Anspruch aufgelisteten Möglichkeiten zu beschränken, und schließlich
- iv) die so erhaltenen Verbindungen mit dem quartären Ammoniumsalz der Formel (Q1-c) zu kombinieren.

3.2 Die gemachten Änderungen gehen allerdings nicht über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinaus. Für die ursprüngliche Offenbarung wird auf die veröffentlichte Stammanmeldung D1 verwiesen, die eine

zur ursprünglich eingereichten Teilanmeldung identische Offenbarung enthält.

Die Definition der Sulfinsäuren (I) in Anspruch 1 von D1 wurde gemäß ursprünglichem Anspruch 4 auf die Teilstruktur (II) beschränkt. Darüber hinaus wurden in der Definition des in dieser Struktur befindlichen Restes R^2 einige Bedeutungen gestrichen. Diese Streichungen fügen der ursprünglichen Offenbarung nichts hinzu. Der Anspruchsumfang wurde nur auf eine kleinere Gruppe von Sulfinsäuren eingeschränkt. Zudem fällt das in der Beschreibung hervorgehobene und auch in den Beispielen als einziges Sulfinsäurederivat verwendete 2-Hydroxy-2-sulfinessigsäure unter die geänderte Definition der Formel (I).

Quartäre Ammoniumsalze der Formel (Q1-c), die sich durch (C_8 - bis C_{30} -) Alkylgruppen auszeichnen, sind im ursprünglichen Anspruch 9 als eine von vier Möglichkeiten für quartäre Ammoniumsalze erwähnt. Des Weiteren wird ein unter diese Definition fallendes Salz, Cetyltrimethylammoniumchlorid, in den Beispielen verwendet, auch in Kombination mit den vorher beschriebenen Sulfinsäuren, siehe etwa Beispiel E2.

Es handelt sich also bei den im Vergleich zu den ursprünglichen Ansprüchen gemachten Änderungen um Beschränkungen hin auf bevorzugte Ausführungsformen, die auch von den ursprünglichen Beispielen gestützt sind. Dies geht nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinaus. Die Einschränkungen führen auch nicht zu spezifischen Kombinationen von Merkmalen, die nicht ursprünglich offenbart waren.

Die Beschränkung der Zweckbestimmung auf die Verwendung zum reduktiven Farbabzug keratinischer Fasern geht

ebenfalls nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinaus. Dass die Mittel zur Behandlung keratinischer Fasern, insbesondere von Haaren, geeignet sein müssen, geht aus den ursprünglichen Ansprüchen 17 und 22 hervor und ist auch bereits im allerersten Absatz der Beschreibung erwähnt, oder auch in den ersten beiden Absätzen auf Seite 4, die die gestellte Aufgabe und deren Lösung beschreiben. Zudem beziehen sich auch die Ausführungsbeispiele auf die Behandlung von Haaren.

- 3.3 Die geänderte Fassung des Patents enthält daher keine unerlaubten Änderungen.
4. Erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ
- 4.1 Das Patent beschäftigt sich mit Zusammensetzungen zum reduktiven Farbabzug insbesondere auf Haaren, d. h. die Entfernung von Farbstoffen mit dadurch bedingter Aufhellung der Haare, siehe Absatz [0006]. Dabei wird insbesondere Wert auf eine dauerhafte Entfärbung ohne Nachdunkeln Wert gelegt, siehe Seite 3, Zeilen 14-23.
- 4.2 Den nächsten Stand der Technik stellt unbestrittenerweise D2 dar, das ebenfalls Zusammensetzungen zum reduktiven Farbabzug beschreibt. Insbesondere enthalten die Zusammensetzungen der D2 als Reduktionsmittel die auch im Streitpatent verwendete 2-Hydroxy-2-sulfinessigsäure, siehe Seite 7 Zeilen 4-15. Diese wird auch in den Ausführungsbeispielen 1 und 2 verwendet.
- 4.3 Der Unterschied der vorliegenden Ansprüche im Vergleich zu D2 besteht in der zusätzlichen Verwendung der längerkettigen quartären Ammoniumsalze (Q1-c). Zwar werden in D2 kationische Tenside als mögliche

Zusatzstoffe in den dort beschriebenen Entfärbungslösungen genannt und auch Tetraalkylammoniumchloride oder -bromide in allgemeiner Form erwähnt (Seite 76 Zeile 30 bis Seite 77 Zeile 3). Die in den vorliegend im Anspruch definierten längerkettigen Salze sind allerdings nicht erwähnt. Die Ausführungsbeispiele der D2 verwenden keine kationischen Tenside.

Dieser Sachverhalt war unstrittig.

- 4.4 Die Beschwerdeführerin wendet sich in ihrer Beschwerde insbesondere gegen die Feststellung der Einspruchsabteilung, die Verwendung der Salze (Q1-c) führe gegenüber der Lehre der D2 zu einer Verbesserung der Entfärbungswirkung.
- 4.4.1 Zum Nachweis dieser Wirkung stützte sich die Einspruchsabteilung wesentlich auf die in D5 beschriebenen Versuchsergebnisse, die die Patentinhaberin im Rahmen des Einspruchsverfahrens vorgelegt hatte. Diesen Ergebnissen zufolge führt die Verwendung anspruchsgemäßer quartärer Ammoniumsalze, nämlich von Dimethyldioctadecylammoniumchlorid und Cetyltrimethyl-ammoniumchlorid zu verbesserter Farbaufhellung im Vergleich zur Verwendung von einfachem Tetrapropylammoniumchlorid, das als Repräsentant der in D2 allgemein beschriebenen Tetraalkylammoniumchloride als Vergleichsverbindung gewählt wurde. Diese verbesserte Wirkung wurde durch die Bestimmung des Farbabstands ΔE und der Helligkeit ΔL nachgewiesen.
- 4.4.2 Die Beschwerdeführerin brachte vor, die alleinige Bestimmung der Werte für ΔE und ΔL sage nichts darüber

aus, ob tatsächlich eine stärkere Entfärbung stattfindet.

Die Beschwerdegegnerin hat hierzu vorgebracht, der Parameter ΔL sei ein Maß für die Helligkeit des Farbtons; ein höherer Wert korrespondiere mit einer helleren Strähnenfarbe. Der Farbabstand ΔE sei ein Maß dafür, wie viel Farbe entfernt wurde. Dieses Vorbringen entspricht der allgemein üblichen Farbmeterik; die Einspruchsabteilung sah dies genauso. Die Kammer sieht keinen Grund, dies zu bezweifeln.

Dass im Einzelfall der Unterschied nicht sehr deutlich ausfällt, wie von der Beschwerdeführerin im Falle des verwendeten Farbstoffs "Schokobraun" moniert, ändert an der generell nachgewiesenen Tendenz zur Verbesserung der Entfärbewirkung nichts.

Das von der Beschwerdeführerin mit Verweis auf D4 und auf das Ausführungsbeispiel des Patents vorgebrachte Argument, die anspruchsgemäßen Ammoniumsalze zeigten keine Verbesserung gegenüber anderen kationischen Tensiden, ist ebenso wenig überzeugend. Selbst, wenn dies zutreffen sollte, so ist doch ein verbesserter Effekt grundsätzlich gegenüber der strukturell am nächsten liegenden Offenbarung des Standes der Technik nachzuweisen. Dies sind im vorliegenden Fall die in D2 erwähnten Tetraalkylammoniumsalze. Ob und wie sich die Eigenschaften im Vergleich zu anderen, ebenfalls in D2 beschriebenen, strukturell weiter entfernt liegenden Zusatzstoffen verändern, ist dabei unerheblich.

4.4.3 Daher trifft die Feststellung der Einspruchsabteilung, den beanspruchten Zusammensetzungen sei im Vergleich zu den strukturell nächstliegenden Zusammensetzungen der

D2 eine verbesserte Wirkung zu bescheinigen, im Ergebnis zu.

- 4.5 Demgemäß löst der beanspruchte Gegenstand ausgehend von D2 die technische Aufgabe, Zusammensetzungen mit einer verbesserten Entfärbungswirkung zur Verfügung zu stellen.

Die Beschwerdeführerin hat keine Argumente vorgebracht, weshalb der Fachmann in Erwartung einer Verbesserung ausgehend von D2 auf die im Anspruch definierten Verbindungen (Q1-c) zurückgreifen hätte sollen. Die Argumente der Beschwerdeführerin beschränken sich darauf, dass der Zusatz der Verbindungen (Q1-c) ausgehend von D2 als Alternative zu den in D2 beschriebenen Zusammensetzungen naheliegend gewesen wäre. Selbst, wenn diese Einschätzung der Beschwerdeführerin zuträfe, so hätte dies dem Fachmann aber auf der Suche nach einer Lösung der gestellten Aufgabe nicht weitergeholfen. Dass der Zusatz der Verbindungen Q1-c zu verbesserten Ergebnissen führen oder auch nur die die Entfärbungswirkung beeinflussen würde, ist im Stand der Technik nirgends angedeutet.

- 4.6 Die anspruchsgemäße Lösung der oben definierten gestellten technischen Aufgabe war daher für den Fachmann aus dem Stand der Technik nicht nahegelegt. Die beanspruchten Zusammensetzungen beruhen auf erfinderischer Tätigkeit.

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht zu beanstanden ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt