

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. November 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0279/22 - 3.3.10

Anmeldenummer: 14808817.2

Veröffentlichungsnummer: 3076939

IPC: A61K8/41, A61K8/34, A61Q5/06,
A61Q5/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

MITTEL ZUM OXIDATIVEN FÄRBen VON HAAREN ENTHALTEND SPEZIELLE
KOMBINATIONEN VON ENTWICKLERN UND KUPPLERN

Patentinhaberin:

Henkel AG & Co. KGaA

Einsprechende:

Kao Germany GmbH
L'OREAL

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56
VOBK 2020 Art. 12(6)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (ja) - nicht naheliegende
Alternative

Spät eingereichte Beweismittel - wären bereits im
erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen gewesen (ja) -
zugelassen (nein)

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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0279/22 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 26. November 2024

Beschwerdeführerin: L'OREAL
(Einsprechende 2) 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. 3076939 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 26. November 2021.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka

Mitglieder: M. Kollmannsberger

F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent unter Artikel 101(3)(a) EPÜ in geänderter Form aufrechtzuerhalten, und zwar auf Basis des ersten Hilfsantrags.
- II. Das Patent beschäftigt sich mit Haarfärbemitteln zur oxidativen Haarfärbung, wobei insbesondere die Licht- und Waschechtheit von Rot-, Violett- und Kupfernuancen verbessert werden soll, siehe Absätze [0005] und [0006]. Der erteilte Anspruch 1 bezog sich auf ein Haarfärbemittel, das zwei spezifische Entwickler (A) und (B) und zwei Kuppler (C) und (D) enthält. Die beiden spezifischen Entwickler sollen dabei in einem bestimmten molaren Verhältnis vorliegen. Insbesondere soll p-Toluyldiamin (B) im Unterschuss bezogen auf 4,5-Diamino-1-2(hydroxyethyl)-1H-pyrazol (A), eingesetzt werden.
- III. Auf folgende Dokumente wird Bezug genommen:
- D1: Mintel, Permanent Hair Colorant (Record ID: 2212071)
 - D2: Mintel, Permanent Hair Color (Record ID: 375123)
 - D4: EP 1 166 748
 - D5: US 2005/0086749
 - D6: US 2001/009044
 - D9: Vergleichsversuche, eingereicht am 19. Oktober 2017 im Erteilungsverfahren
 - D10: CA 2 576 189

D11: Mintel, Intensive Color Creme (Record ID: 839474)

D12: Mintel, Hair Colour (Record ID: 1011334)

D13: US 7,211,119

IV. Gegen das Patent waren zwei Einsprüche eingelegt worden, von denen einer im Laufe des Einspruchsverfahrens zurückgenommen wurde.

In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass Anspruch 1 des erteilten Patents gegenüber den Dokumenten D4 und D5 nicht neu ist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 war auf ein Zweikomponentensystem gerichtet, in dem die Farbstoffkomponente wie in Anspruch 1 des erteilten Patents definiert ist. Die zweite Komponente ist eine alkalische Wasserstoffperoxidlösung als Oxidationsmittel.

Die Einspruchsabteilung kam zu dem Schluss, dass dieser Antrag die Erfordernisse des EPÜ erfüllt. Insbesondere beruhten die beanspruchten Zweikomponentensysteme gegenüber D6 als nächstem Stand der Technik auf erfinderischer Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ.

V. Anspruch 1 der aufrechterhaltenen Fassung hat folgenden Wortlaut:

"Mehrkomponenten-Verpackungseinheit (Kit-of-parts) zum oxidativen Färben von keratinischen Fasern, umfassend zwei getrennt voneinander verpackte Zubereitungen (K1) und (K2), wobei

- es sich bei der Zubereitung (K1) um ein Mittel handelt, enthaltend in einem kosmetischen Träger

(A) als Entwickler 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazol und/oder eines seiner physiologisch verträglichen Salze,
(B) als Entwickler p-Toluyldiamin und/oder eines seiner physiologisch verträglichen Salze,
(C) als Kuppler mindestens ein m-Diaminobenzolderivat aus der Gruppe 2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol, 1-Methoxy-2-amino-4-(2'-hydroxyethylamino)benzol und/oder eines seiner physiologisch verträglichen Salze,
(D) als Kuppler mindestens ein m-Dihydroxybenzolderivat aus der Gruppe Resorcin, 2-Methylresorcin und/oder 4-Chlorresorcin,

wobei

- das molare Verhältnis aus allen im Mittel enthaltenen Entwicklern der Gruppe (A) zu allen im Mittel enthaltenen Entwicklern der Gruppe (B), d.h. das molare Verhältnis (A)/(B), bei einem Wert von mindestens 1,2 liegt, und
- die Zubereitung (K2) in einem wässrigen kosmetischen Träger Wasserstoffperoxid enthält, und
- die Mischung aus (K1) und (K2) einen pH-Wert von 8,0 bis 10,5 besitzt."

VI. Die Beschwerdeführerin brachte vor, die Zweikomponentensysteme der aufrechterhaltenen Patentansprüche beruhten ausgehend von D6 als nächstem Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ. Insbesondere fehle es an einer solchen im Hinblick auf die Lehre der D1, D2, D4 und D5, und der mit der Beschwerdebegründung neu eingereichten Dokumente D11-D13. Gleiches gelte für die Ansprüche des Hilfsantrags 2 der Beschwerdegegnerin.

VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) brachte vor, die Einspruchsabteilung habe das Patent zu Recht in geänderter Form aufrechterhalten. Der nächstliegende Stand der Technik in Bezug auf die beanspruchten Systeme sei nicht D6, sondern D10. Im übrigen beruhten diese Systeme auch ausgehend von D6 auf erfinderischer Tätigkeit. Die neu eingereichten Dokumente D11-D13 seien verspätet und daher nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

VIII. Am 26. November 2024 fand eine mündliche Verhandlung statt. Die Parteien waren zuvor in einer Mitteilung der Kammer unter Artikel 15(1) VOBK auf deren vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage hingewiesen worden.

IX. Die Anträge der Parteien waren die folgenden:

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 3 076 939.

Sie beantragte des Weiteren die Zulassung der Dokumente D11 bis D13 in das Beschwerdeverfahren.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form auf der Grundlage des Hilfsantrags 2 aus dem Einspruchsverfahren.

Des Weiteren beantragte die Beschwerdegegnerin, die Dokumente D11 bis D13 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

- X. Am Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)
 - 2.1 Das Patent in der von der Einspruchsabteilung für gewährbar befundenen Fassung beschäftigt sich mit Haarfärbemitteln zur oxidativen Haarfärbung, wobei insbesondere die Licht- und Waschechtheit von Rot-, Violett- und Kupfernuancen verbessert werden soll, siehe [0005] und [0006]. Anspruch 1 des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung bezieht sich auf ein Zweikomponentensystem (Kit-of-parts). Die erste Komponente enthält zwei spezifische Entwickler (A) und (B) und zwei Kuppler (C) und (D). Die beiden spezifischen Entwickler sollen dabei in einem bestimmten molaren Verhältnis vorliegen. Insbesondere soll p-Toluyldiamin (B) im Unterschuss bezogen auf 4,5-Diamino-1-2(hydroxyethyl)-1H-pyrazol (A), eingesetzt werden. Die zweite Komponente ist eine alkalische Wasserstoffperoxidlösung als Oxidationsmittel.
 - 2.2 Nächster Stand der Technik
 - 2.2.1 In der angefochtenen Entscheidung wurde erfinderische Tätigkeit ausgehend von D6 als nächstem Stand der Technik beurteilt, siehe Punkt 1.3.4.1 der Entscheidungsbegründung. Die Einspruchsabteilung kam

dann zu dem Schluss, dass ausgehend von D6 erfinderische Tätigkeit vorliegt.

- 2.2.2 Die Beschwerdeführerin hält den Schluss der Einspruchsabteilung für fehlerhaft.

Die Beschwerdegegnerin bringt vor, der nächste Stand der Technik sei D10 und gegenüber D10 sei erfinderische Tätigkeit gegeben.

- 2.2.3 Das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D10 wurde weder von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung noch von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren bestritten.

Die Beschwerdeführerin hat hingegen im Einspruchsverfahren und auch in ihrer Beschwerdebegründung vorgebracht, die beanspruchten Kit-of-parts seien dem Fachmann ausgehend von D6 nahegelegt. Die Einspruchsabteilung entschied anders. Ob dieser Einwand tatsächlich zutrifft, ist daher Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

- 2.2.4 Die Wahl von D6 als nächstem Stand der Technik ist in der Entscheidung begründet, Punkt 1.3.4.1, und die Kammer hält diese Begründung für nachvollziehbar und richtig.

D6 ist ein Dokument, das sich mit Haarfärbemitteln beschäftigt, und zwar, genau wie das Streitpatent (siehe Absatz [0006]) insbesondere mit solchen, die zu einer licht- und waschechten Färbung bei Rottönen führen, siehe Absätze [0007] und [0008]. Zudem offenbart D6 Ausführungsbeispiele, von denen sich die Ansprüche nur in wenigen technischen Merkmalen

unterscheiden, etwa Beispiel 7. D6 ist daher ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

2.2.5 Die beanspruchten Kit-of-parts unterscheiden sich von Beispiel 7 der D6 durch die Art der zweiten Entwicklerkomponente, p-Toluyldiamin. In Beispiel 7 der D6 wird stattdessen 2,5-Diaminophenylethanol verwendet. Dies war unstrittig.

2.3 Objektive technische Aufgabe und deren Lösung

2.3.1 Daten zur Wirksamkeit der in den beanspruchten Kits verwendeten Zusammensetzungen finden sich in D9. D9 wurde im Rahmen des Prüfungsverfahrens von der Beschwerdegegnerin, damals Anmelderin, eingereicht, um verbesserte Eigenschaften gegenüber D10 (im Prüfungsverfahren D1) zu belegen.

2.3.2 Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung festgestellt, dass D9 keine Verbesserungen gegenüber D6 zeigen kann, da keine Vergleichsversuche mit Zusammensetzungen gemäß D6 vorliegen. Sie hat aber den Ergebnissen der D9 entnommen, dass die Verwendung anspruchsgemäßer Zusammensetzungen, die sich gegenüber D6 durch die Verwendung von p-Toluyldiamin als zweite Entwicklersubstanz auszeichnen, zu Färbungen mit guter Wasch- und Lichtechtheit führen.

Die Einspruchsabteilung hat daher ausgehend von D6 als zu lösende Aufgabe die Bereitstellung eines weiteren Kits zur oxidativen Haarfärbung, das wasch- und lichtbeständige Färbungen ermöglicht, formuliert.

2.3.3 Die Beschwerdegegnerin sieht durch D9 verbesserte Eigenschaften auch gegenüber D6 belegt. Dies sieht die

Kammer nicht. Die Vergleichsversuche beziehen sich nicht auf Zusammensetzungen gemäß Beispiel 7 der D6, sondern auf Zusammensetzungen gemäß Beispiel 5 der D10. Zwar enthält Beispiel 5 der D10 ebenfalls die Komponenten A, C und D, jedoch in anderen Verhältnissen und mit anderen Hilfsstoffen. Eine gegenüber D10 gefundene Verbesserung bestimmter Eigenschaften lässt daher nicht zwingend darauf schließen, dass solche Eigenschaften auch gegenüber den Zusammensetzungen der D6 verbessert werden.

2.3.4 Andererseits werden in D9 drei erfindungsgemäße Zusammensetzungen auf Wasch- und Lichtechtheit der damit erzielten Färbungen untersucht, und als gut, und im Vergleich zu D10 als verbessert befunden. Die Experimente der D9 zeigen daher zumindest, dass die Verwendung von p-Toluyldiamin als Entwickler, was ja auch das charakteristische Merkmal gegenüber D6 darstellt, in Verbindung mit den anderen Anspruchsmerkmalen zu wasch- und lichtechten Haarfärbungen führt. Zwar hat die Beschwerdeführerin eingewandt, auch die erfindungsgemäßen Färbungen zeigten ein nicht vernachlässigbares Ausbleichen. Die Beschwerdegegnerin hat aber vorgebracht, und die Kammer stimmt zu, dass Farbunterschiede von $\Delta E=0$ nach mehreren Wäschen oder längerer Bestrahlungszeit nur theoretisch existieren und die gefundenen Werte einer guten Wasch- und Lichtechtheit entsprechen.

2.3.5 Die von der Einspruchsabteilung vorgeschlagene Aufgabenstellung ist daher der Sachlage angemessen. Ausgehend von D6 bestand die objektive technische Aufgabe darin, alternative Kits zur oxidativen Haarfärbung bereitzustellen, die wasch- und lichtechte Färbungen ermöglichen.

- 2.3.6 Die Lösung dieser Aufgabe besteht in den in Anspruch 1 definierten Kit-of-parts, die sich gegenüber D6 durch die Verwendung von p-Toluyldiamin als Entwickler auszeichnen. Diese Aufgabe wurde auch tatsächlich gelöst, wie oben ausgeführt.
- 2.4 Naheliegen der Lösung der Aufgabe
- 2.4.1 Es ist unbestritten, dass p-Toluyldiamin als Entwicklerkomponente in Haarfärbemitteln bekannt ist. Hierzu kann insbesondere auf die Dokumente D1, D2, D4 und D5 verwiesen werden.
- 2.4.2 Keines dieser Dokumente zeigt jedoch eine Kombination eines Überschusses von p-Toluyldiamin (B) mit der anderen der im Anspruch definierten Entwicklerkomponente (A), 4,5-Diamino-1-2(hydroxyethyl)-1H-pyrazol, in Kombination mit Oxidationsmitteln. Noch weniger wird die Licht- oder Farbechtheit von Rottönen einer auf diesen Entwicklern basierenden Färbung diskutiert. Es geht aus den zitierten Dokumenten auch nicht hervor, dass 2,5-Diaminophenylethanol in solchen Färbemitteln gleichwertig durch p-Toluyldiamin ersetzt werden könnte.
- 2.4.3 In D6 gibt es einen solchen Hinweis nicht. Zwar sind in Absatz [0017] zum Abrunden der Farbtöne allgemein Derivate des p-Phenylendiamins genannt, p-Toluyldiamin wird aber nicht erwähnt.

D1 und D2 listen zwar die vier Inhaltsstoffe (A), (B), (C) und (D) auf, allerdings geht aus den Dokumenten nicht hervor, welche der Inhaltsstoffe für welche Produktlinien (d. h. Haarfarben) verwendet werden, und ob daher die Bestandteile (A)-(D) überhaupt

gleichzeitig in einer Mischung vorhanden sind. Des weiteren ist auch nicht erkennbar, zu welchem Zweck die Zusammensetzungen bestimmte Inhaltsstoffe enthalten. Diese Dokumente offenbaren außer den gelisteten Inhaltsstoffen keine weitergehende Lehre.

D4 und D5 verwenden kein Oxidationsmittel, insbesondere kein Wasserstoffperoxid, wie vorliegend beansprucht. Allein aus diesem Grund hätte der Fachmann keinen Anlass gehabt, ausgehend von D6 die Lehren von D4/D5 bei der Lösung der objektiven technischen Aufgabe zu berücksichtigen.

- 2.5 Die Wahl von p-Toluyldiamin als alternative Entwicklerkomponente in der im Anspruch formulierten Weise war daher dem Fachmann ausgehend von D6 zur Lösung der gestellten technischen Aufgabe nicht nahegelegt. Erfindnerische Tätigkeit ist somit gegeben.

3. Zulassung der Dokumente D11-D13 ins Beschwerdeverfahren

- 3.1 Gemäß Artikel 12(2) VOBK ist das Beschwerdevorbringen auf Beweismittel zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen. D11-D13 wurden mit der Beschwerdebegründung eingereicht und erfüllen dieses Kriterium daher nicht. Gemäß Artikel 12(4) VOBK liegt die Zulassung zusätzlicher Beweismittel im Beschwerdeverfahren im Ermessen der Kammer. Unter Artikel 12(6) VOBK sind die Beschwerdekammern angehalten, Beweismittel, die im Einspruchsverfahren vorzubringen gewesen wären, nicht ins Verfahren zuzulassen, es sei denn, die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigten ihre Zulassung.

3.2 D11-D13 wurden eingereicht, um ausgehend von D6 einen Mangel erfinderischer Tätigkeit zu belegen.

Die Frage erfinderischer Tätigkeit gegenüber D6 wurde bereits im Einspruchsverfahren ausführlich diskutiert. Insbesondere hatte die nunmehrige Beschwerdeführerin diesen Einwand bereits in ihrer Einspruchsschrift vorgebracht, siehe Punkt 4.3 (das jetzige D6 wurde von ihr damals als D3 bezeichnet). Des weiteren bekräftigte sie in ihrer Eingabe vom 27. August 2021 ihre Ansicht, dass D6 als nächster Stand der Technik für die Kit-of-parts des Hilfsantrags 1 der Patentinhaberin anzusehen sei und diese ausgehend von D6 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Diese Eingabe erfolgte, nachdem die Einspruchsabteilung in ihrer die Ladung begleitenden vorläufigen Stellungnahme zwischen D6 und D10 eher zu D10 als nächsten Stand der Technik für den ersten Hilfsantrag tendiert hatte. In der mündlichen Verhandlung wurde erfinderische Tätigkeit dieses Antrags sowohl ausgehend von D6 als auch ausgehend von D10 diskutiert, siehe Verhandlungsprotokoll Punkt 5.2.

3.3 Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, das Einreichen der Dokumente D11-D13 sei eine Reaktion auf die erstmalig in der Einspruchsentscheidung von der Einspruchsabteilung verwendete Formulierung der technischen Aufgabe ausgehend von D6. Darin (Punkt 1.3.4.2 der Begründung) sei zum ersten Mal die Wasch- und Lichtechtheit der erzielten Färbungen als Teil der Aufgabenstellung erwähnt worden. Es habe daher keinen Anlass gegeben, Dokumente, die die Wasch- und Lichtechtheit von mittels p-Toluyldiamin entwickelten Färbungen zum Gegenstand haben, bereits früher einzureichen.

- 3.4 Dieses Argument kann nicht überzeugen. Wasch- und Lichtechtheit der patentgemäß erzielten Haarfärbungen ist bereits im Patent selbst als vorrangiges Ziel beschrieben, siehe Absatz [0001]. Auch die in den Beispielen des Patents erzielten Färbungen werden auf diese Eigenschaften hin untersucht. Es kann die Beschwerdeführerin nicht überraschen, dass die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung auf diese Eigenschaften Bezug nimmt. Die Beschwerdeführerin hat im Einspruchsverfahren beginnend mit der Einspruchsschrift durchgehend argumentiert, die beanspruchten Zusammensetzungen seien dem Fachmann ausgehend von D6 nahegelegt gewesen. Beweismittel zum Beleg dieser Behauptung, d. h. Dokumente, die belegen sollen, dass ausgehend von D6 auf naheliegende Weise die im Patent selbst als wesentlich bezeichneten Färbungseigenschaften erzielt werden können, wären bereits im Rahmen des Einspruchsverfahrens einzureichen gewesen. Dies hängt nicht davon ab, ob die Einspruchsabteilung den vorgebrachten Einwand in ihrer vorläufigen Einschätzung als überzeugend ansieht oder nicht.
- 3.5 Nebenbei bemerkt scheinen die Dokumente D11-D13 auch inhaltlich nicht von besonderer Relevanz. In D11 und D12 fehlt die Pyrazolkomponente (A). D13 beschreibt neue Kuppler, die mit p-Toluyldiamin als Entwickler rote Farbtöne ergeben, aber vorliegend nicht beansprucht werden.
- 3.6 Es liegen daher keine Umstände vor, die die Zulassung von D11-D13 erst im Beschwerdeverfahren rechtfertigen würden. Die Dokumente, und die darauf beruhenden Einwände, werden unter Artikel 12(2)(4)(6) VOBK nicht ins Beschwerdeverfahren zugelassen.

4. Insgesamt hat die Entscheidung der Einspruchsabteilung auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren Bestand. Auf den Hilfsantrag 2 der Beschwerdegegnerin braucht nicht eingegangen zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt