

Veröffentlichung im Amtsblatt	<input checked="" type="checkbox"/> /Nein
Publication in the Official Journal	<input checked="" type="checkbox"/> /No
Publication au Journal Officiel	<input checked="" type="checkbox"/> /Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 281/85
Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 78 101 849.4
Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 0 002 828
Bezeichnung der Erfindung: **Haarfärbemittel**
Title of invention:
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A 61 K 7/13

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 14. Mai 1987

Anmelder / Applicant / Demandeur :
Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet : Henkel KGaA
Einsprechender / Opponent / Opposant :
Bristol-Myers Company

Stichwort / Headword / Référence : **Haarfärbemittel/Henkel**

EPO / EPC / CBE Artikel 52 (1), 54, 56

Kennwort / Keyword / Mot clé :
"Neuheit"
"Erfinderische Tätigkeit-Abwandlung
der Aufgabe"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

**Europäisches
Patentamt**

Beschwerdekammern

**European Patent
Office**

Boards of Appeal

**Office européen
des brevets**

Chambres de recours



Aktenzeichen: T 281/85

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 14. Mai 1987

Beschwerdeführer:
(Einsprechender)

Bristol-Myers Company
345 Park Avenue
New York, N.Y. 10154. (US)

Vertreter:

Kinzebach, Werner, Dr.
Bauerstraße 22
D-8000 München 40

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

Henkel KGaA
Postfach 11 00
Henkelstraße 67
D-4000 Düsseldorf 1

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

**Entscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts vom
19. Juni 1985 abgesandt am
16. September 1985, mit der der
Einspruch gegen das europäische
Patent Nr. 0 002 828 aufgrund des
Artikels 102(2) EPÜ zurückgewiesen
worden ist.**

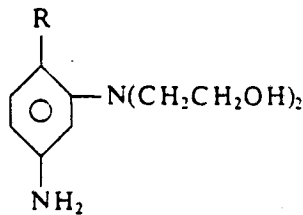
Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglied: R. Andrews
Mitglied: R. Schulte

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Bekanntmachung der Patenterteilung für die am 27. Dezember 1978 eingegangene europäische Patentanmeldung 78 101 849.4 erfolgte am 6. Januar 1982 (vgl. Patentblatt 82/1). Dabei wurde die Priorität der in der Bundesrepublik Deutschland am 27. Dezember 1977 eingereichten Patentanmeldung DE 2 758 203 in Anspruch genommen. Das Patent ist mit folgenden Patentansprüchen 1 bis 3 erteilt worden:

1. Haarfärbemittel auf Basis von Oxidationsfarbstoffen, gekennzeichnet durch einen Gehalt an N,N-Bis-(β -hydroxy-äthyl)-m-phenylendiaminen der allgemeinen Formel



in der R Wasserstoff oder eine Alkoxy-Gruppe, deren Alkylrest 1-4 C-Atome enthält, darstellt, sowie deren anorganischen oder organischen Salzen als Kupplersubstanzen und den in Oxidationsfarben üblichen Entwicklerkomponenten.

2. Haarfärbemittel nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Gehalt weiterer üblicher Kupplersubstanzen sowie gegebenenfalls üblicher direktziehender Farbstoffe.
3. Haarfärbemittel nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet durch einen Gehalt an Entwickler-Kuppler-Kombinationen von 0,2 bis 5 Gewichtsprozent, vorzugsweise von 1-3 Gewichtsprozent.

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Einsprechende am 6. Oktober 1982 Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit beantragt. Die Begründung wurde auf neu genannten Stand der Technik gestützt, nämlich

- (1) DE-B-2 240 495
- (2) Cosmetics, Science and Technology, 2nd Edition, Vol. 2, pages 306 bis 310
- (3) DE-A-2 449 101

III. Durch Entscheidung vom 19. Juni 1985, abgesandt am 16. September 1985, hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen. Die beanspruchten Haarfärbemittel werden gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik als neu angesehen, da sie in der DE-B-2 240 495 weder ausdrücklich beschrieben noch von deren Inhalt erfaßt würden. Ferner beruhten sie auf einer erfinderischen Tätigkeit, da sie gegenüber den nächstvergleichbaren Kupplersubstanzen in toxiologischer Hinsicht überraschenderweise weniger bedenklich seien.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 14. November 1985 Beschwerde eingelegt unter gleichzeitiger Entrichtung der hierfür vorgesehenen Gebühr. Die Beschwerde wurde am 27. Januar 1986 im wesentlichen etwa wie folgt begründet:

Aus der Entgegenhaltung (1) seien Haarfärbemittel bekannt, die das den beanspruchten Verbindungen Strukturisomere N,N-Bis-(β -hydroxyäthyl)-para-phenylendiamin enthalten. Jedoch sei es nicht zulässig, bei der Würdigung dieser Entgegenhaltung das allgemeine Fachwissen des Durchschnittsfachmannes auszuklammern. Ein Durchschnittsfachmann, der die

Druckschrift (1) lese, sei sich daher sofort und ohne weiteres Nachdenken der beiden folgenden Tatsachen bewußt:

- a. Es gibt entsprechende o- und m-Isomere;
- b. Die entsprechenden m-Isomere sind in Oxidationshaarfarbstoffen als Kuppler verwendbar.

Da sich die Lehre des angegriffenen Patents gerade in dieser Angabe, nämlich daß die besagten meta-Phenylendiamine als Kuppler für Oxidationshaarfarbstoffe verwendbar sind, erschöpfe, müsse diese Lehre als durch die Lehre der Entgegenhaltung (1) vorweggenommen und damit nicht mehr neu angesehen werden.

Im übrigen sei die Einspruchsabteilung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in unzulässiger Weise von einer Aufgabenstellung ausgegangen, die sie willkürlich eingeschränkt habe. Konsequenterweise habe sie sich für die Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit mit den Ergebnissen des sogenannten Ames-Tests begnügt. Jedoch sei es nicht gerechtfertigt, dieses Testergebnis als patentbegründenden Effekt zu verwenden. In einem Falle wie dem vorliegenden, in dem die Erfindungsqualität nur mit einem überraschenden anwendungstechnischen Vorteil begründbar sei, könne nicht darauf verzichtet werden, wenigstens einen überraschenden anwendungstechnischen Vorteil objektiv glaubhaft zu machen.

- V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat diesen Ausführungen widersprochen und dazu sinngemäß folgendes ausgeführt:

Sie behauptet, daß die Verengung des von der Beschwerdeführerin zitierten allgemeinen Fachwissen auf die Verbindung des Beispiels 1 der Entgegenhaltung (1) und auf deren

m-Isomeres das Ergebnis einer typischen "ex post" Betrachtungsweise sei. Von einem Fehlen der Neuheit könne daher nicht die Rede sein.

Zum Nachweis des Vorliegens der erfinderischen Tätigkeit genüge es, wenn unvorhergesehene Vorteile gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik gezeigt werden. Gegenüber der aus DE-2 449 101 bekannten Kupplerverbindung, 2-Hydroxyäthylamino-4-aminotoluol, sei eine geringere Mutagenität der erfindungsgemäßen Kuppler im Ames-Test nachgewiesen worden.

- VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents. Die Beschwerdegegnerin beantragt Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Die Erfindung betrifft Haarfärbemittel auf Basis von Oxidationsfarbstoffen, die N,N-Bis(β -hydroxyäthyl)-m-phenylen-diamine der allgemeinen Formel im geltenden Anspruch 1 sowie ihre anorganische oder organische Salze enthalten.
3. Die Kammer sieht die Entgegenhaltung (3) als den nächsten Stand der Technik an. Daraus ist es bekannt, 2-Hydroxyäthylamino-4-aminotoluol als meta-Komponente in Haarfärbemitteln zu verwenden (vgl. Beispiel 10).
- 3.1 Die ursprüngliche Aufgabe der Erfindung soll die Bereitstellung geeigneter Komponenten für Haarfärbemittel sein, die die Voraussetzungen auf Seite 2, Zeilen 10 bis 22 der

Patentschrift in optimaler Weise erfüllen. Ein entsprechender Nachweis hierfür liegt jedoch nicht vor.

- 3.2 Gegenüber der aus (3) bekannten Verbindung hat die Beschwerdeführerin für die Verbindung N,N-Bis(β -hydroxy-äthyl)-m-phenylendiamin, eine geringere Mutagenität nachgewiesen (vgl. Anlage 2 zum Schreiben vom 4. Mai 1984).
- 3.3 Ausweislich dieses Versuchsberichts ist daher die technische Aufgabe der Erfindung darin zu sehen, Haarfärbemittel vorzuschlagen, die hinsichtlich ihre toxikologischen Eigenschaften verbessert sind.

3.4

Die Beschwerdeführerin hält die Einschränkung der technischen Aufgabe nicht für zulässig, weil sie im angegriffenem Patent in zutreffender Weise deutlich anders und weiter formuliert ist. Diese Auffassung verkennt, daß es für die Ermittlung der Aufgabe nicht entscheidend ist, wie der Erfinder mehr oder weniger subjektiv die Aufgabe in der Patentanmeldung dargestellt hat, vielmehr ist auf seine objektive Leistung abzustellen (vgl. z. B. T 1/80 und T 24/81, ABl. EPA 1981, 206 und 1983, 133 sowie T 218/84 Bayer AG vom 13. Januar 1987, Seite 9, unveröffentlicht). Diese manifestiert sich beim Vergleich der Erfindung mit dem nächsten Stand der Technik durch den tatsächlich erreichten technischen Erfolg. Aus diesem Grund ist bei der Bestimmung der Aufgabe auch ein in einer Patentanmeldung nicht ausdrücklich angegebener, sich aber bei der Befolgung der erfindungsgemäßen Lehre einstellender technischer Erfolg zu berücksichtigen. In Anwendung dieses Grundsatzes hat die Kammer auch wiederholt eine Änderung der technischen Aufgabe zugelassen (vgl. z. B. T 1/80 aaO und T 184/82, ABl. EPA 1984, 261).

- 3.5 Als Lösung dieser technischen Aufgabe schlägt das Streitpatent die Verwendung der Verbindungen der allgemeinen Formel im geltenden Anspruch 1 als Kupplersubstanzen in Haarfärbemitteln vor.
- 3.6 Es ist zunächst zu untersuchen, ob der obengenannten Lösungsvorschlag die bestehende Aufgabe auch tatsächlich löst.

Gemäß den in Mutation Research Band 65, (1979), Seite 197, 3. Absatz, Zeilen 1 bis 3 gegebenen Auswertungsregeln für den international anerkannten Ames-Test (vgl. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, Band 72, Seiten 2423 bis 2457, 1975) gilt eine Verbindung in diesem Test als mutagen, wenn die durch sie ausgelösten Mutationen dreimal so häufig wie die Anzahl der spontan auftretenden Mutationen. Für die aus (3) bekannte Verbindung ergibt sich bei zwei Konzentrationen (50 und 100 Mikrogramm pro Platte) eine höhere Mutationsrate, während eine der im angegriffenen Patent als Kuppler beanspruchten Verbindungen bei allen Konzentrationen eine geringere Anzahl von Mutationen verursacht.

Nach Auffassung der Kammer erscheint es glaubhaft, daß die für diese Verbindung gefundene geringe Mutagenität auch für diejenigen gemäß dem angegriffenen Patent als Kupplungskomponenten zu verwendenden Verbindungen zutrifft, in denen der Rest R eine Alkoxygruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet. Diese Glaubhaftigkeit kann durch die unsubstantiierte und unbelegte Behauptung der Beschwerdeführerin nicht erschüttert werden. In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung T 219/83 (ABl. 7/1986, 211) verwiesen, wonach entgegengesetzte Tatsachenbehauptungen der Beteiligten in einem Einspruchsverfahren zu Lasten des Einsprechenden ge-

hen, wenn das EPA den Sachverhalt von amtswegen nicht ermitteln kann.

Die bestehende Aufgabe ist daher in der ganzen Breite des Anspruchs 1 als gelöst anzusehen.

4. Die Patentschrift DE-A-2 240 495 (1) gehört nicht zum Stand der Technik, da sie erst am 31. Januar 1980 veröffentlicht worden ist. Im Rahmen dieser Entscheidung ist daher die der Patentschrift weitgehend entsprechende Offenlegungsschrift (1a) zu betrachten.
 - 4.1 In (1a) sind Haarfärbemittel beschrieben, die das zur beanspruchten Verbindung Strukturisomere N,N-Bis(β -hydroxyäthyl)-para-phenylendiamin enthalten (vgl. Beispiele 8 und 17).
 - 4.2 Zum Inhalt der Lehre einer Entgegenhaltung gehört nicht nur das, was in den Ausführungsbeispielen detailliert angegeben ist, sondern jede für den Fachmann ausführbare Information aus dem Anspruchs- und Beschreibungsteil. Bei der Neuheitsprüfung ist daher darauf abzustellen, ob der Stand der Technik geeignet ist, dem Fachmann den Erfindungsgegenstand seinem Inhalt nach in Form einer technischen Lehre kundzutun.
 - 4.3 Wendet man diesen Maßstab hier an, so stellt man fest, daß die Entgegenhaltung (1a) dem Fachmann die Lehre vermittelt, Haarfärbemittel herzustellen, die N,N-Bis(β -hydroxyäthyl)-p-phenylendiamine als para-Komponenten und bestimmte meta-Toluoldiamine als Kupplerkomponenten enthalten. Natürlich weiß der Durchschnittsfachmann, daß es bei disubstituierten Benzolderivaten nur ortho-, meta-, und para-Isomere gibt; es mag auch zutreffen, daß im allgemeinen meta-Phenylendiamine als Kuppler in Oxidationshaarfärbemitteln

verwendbar sind; dieses Wissen kann aber nicht dazu führen, die durch die Entgegenhaltung (1a) vermittelte Lehre von der Verwendung spezifischer para-Phenylendiamine in Haarfärbemitteln auf die dort nicht genannten strukturanalogen meta-Phenylendiamine auszudehnen; denn eine Stoffgruppe, die von einer Entgegenhaltung formelmäßig nicht umfaßt ist, wird dem Fachmann nicht dadurch im Sinne einer Vorbeschreibung kundgetan, daß er aufgrund seines allgemeinen Fachwissens vermutet oder erwartet, diese Gruppe habe die gleichen Eigenschaften wie das in der Entgegenhaltung offenbarte Kollektiv.

- 4.4 In diesem Zusammenhang geht der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die Beschwerdeentscheidung T 12/81 (ABl. 8/1982, Seite 296) fehl, da in dieser Entscheidung festgestellt wurde, daß ein an sich bekannter Gegenstand nicht dadurch zu einer neuen Erfindung führen kann, daß er auf andere Weise beschrieben wird, etwa daß anstelle der Strukturformel eines Stoffes dieser durch sein Herstellungsverfahren definiert wird. So liegt aber der Fall hier nicht. Im vorliegenden Fall werden in dem Dokument (1a) ausschließlich p-Phenylendiamine offenbart ohne den geringsten Hinweis auf die strukturisomeren meta-Phenylendiamine der nunmehr beanspruchten Haarfärbemittel. Daher handelt es sich bei letzteren nicht um die Beschreibung von etwas Bekanntem mit anderen Worten, sondern um eine neue Lehre, die sich dem Fachmann aus dem Inhalt der älteren Druckschrift nicht erschließt. Gegenüber der Entgegenhaltung (1a) ist daher der Gegenstand des angegriffenen Patents als neu anzusehen. Auch die weiter abliegenden Entgegenhaltungen (2) und (3) nehmen den Gegenstand des Patents nicht neuheitsschädlich vorweg.
5. Es ist daher zu untersuchen, ob es für den Fachmann angesichts der obengenannten Aufgabe nahelag, die Verbindungen

gemäß der Formel im geltenden Anspruch 1 als Kupplersubstanzen in Haarfärbemitteln auf Basis von Oxidationsfarbstoffen zu verwenden.

- 5.1 Auf Grund der weitverbreiteten Anwendung von m-Phenylendiaminderivaten als Kupplerkomponenten in Haarfärbemitteln, mag es auf den ersten Blick naheliegend erscheinen, ein zu einem aus (1a) bekannten p-Phenylendiamin analoges m-Phenylendiamin als Kuppler zu verwenden. Mit der Existenz des entsprechenden p-Phenylendiamins ist aber dem Fachmann kein Hinweis gegeben, zur Lösung der hier bestehenden Aufgabe, Haarfärbemittel mit geringerer Toxizität bereitzustellen, sich gerade des analog substituierten m-Phenylendiamins zu bedienen.
- 5.2 Denn nach der Kenntnis der Kammer sind verlässliche Voraussetzungen über die Mutagenität von aromatischen Aminen aufgrund ihrer Substitution bisher nicht möglich. Das Ergebnis der Mutagenität-Prüfung (vgl. Anlage 2 zum Schreiben vom 4. Mai 1984) ist als nicht voraussehbar einzustufen. Es war daher für den Fachmann nicht möglich, die nach der Erfindung aufgabengemäß anvisierte Verbesserung aus der Gesamtschau des Standes der Technik vor auszusehen, so daß die anmeldungsgemäße Lösung der obengenannten Aufgabe nicht nahelag und demnach auf erfinderischer Tätigkeit beruht.
- 5.3 Nach Auffassung der Kammer kann das Ergebnis des Ames-Tests als Indiz für eine erfinderische Tätigkeit im vorliegenden Fall dienen, da der Ersatz eines Stoffes, der mutagen ist, durch einen Stoff, der nicht mutagen ist, eine technische Aufgabe darstellt. Obwohl die Zusammenhänge zwischen Mutagenität und Kancerogenität nicht eindeutig geklärt sind, ist die Mutagenität eine unerwünschte Eigenschaft eines Stoffes, sofern dieser am menschlichen Körper angewendet wird. Es mag sein, daß, wenn die qualitative Aussage über

die Kancerogenität eines Stoffes eine Bedeutung haben soll, es nötig ist, mehr als einen Test auszuführen. Nichtsdestoweniger ist aber der Ames-Test einer dieser Tests. In Ullmann Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 6, Seite 123 ist auch ausgeführt, daß dieser Test heute weitestgehend verwendet wird und daß die Ergebnisse dieses Tests gut mit Kancerogenitäts-Untersuchungen an Tieren qualitativ korrelieren.

- 5.4 Dem Argument, daß die Versuchsberichte der Beschwerdegegenerin (vgl. Anlage 3 zum Schreiben vom 4. Mai 1984 in Verbindung mit Anlage 1 zum Schreiben vom 14. März 1983) die anwendungstechnischen Vorteile nicht belegen, kann nicht zugestimmt werden. Gegenstand dieser Versuche ist nicht der Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik, sondern eine experimentelle Widerlegung der These, daß gute Entwicklereigenschaften eines p-Phenylendiaminderivats automatisch auch gute Kupplereigenschaften eines entsprechend substituierten m-Isomeren zur Folge haben.
- 5.5 Die Entgegenhaltung (2) liegt noch weiter vom Patentgegenstand ab; denn in dem Hinweis, wonach 2.4-Diaminoanisol und einige andere m-Phenylendiaminderivate als Blaukuppler für p-Phenylendiamin bekannt waren, gibt dem Fachmann keine Anregung dafür, wie er bei der Suche nach aufgabengemäß nicht mutagenen Kupplungskomponenten vorgehen sollte.
- 5.6 Nach allem ist dem Gegenstand des Anspruchs 1 erfinderische Tätigkeit zuzuerkennen.
6. Die hierauf rückbezogenen Ansprüche 2 und 3 betreffen bevorzugte Ausführungsformen des Haarfärbemittels nach Anspruch 1 und werden von dessen Patentfähigkeit mit getragen.

11
1 201/85

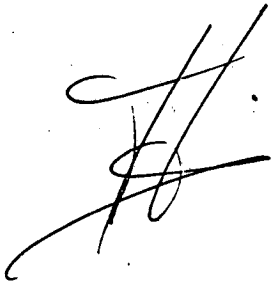
Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

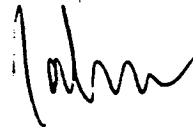
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende



F.Klein



K.Jahn