



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 18/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Juli 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 197 37 604

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder sowie des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig und des Richters Dr. Gerster

beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und das Patent 197 37 604 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht erhalten:

Patentansprüche 1 und 2 vom 10. Mai 2006

Beschreibung Seiten 2 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2007.

Gründe

I

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 15. Dezember 2004 hat die Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 197 37 604 mit der Bezeichnung

"Verwendung einer Zusammensetzung als Haarwaschmittel"

widerrufen.

Der Widerruf des Patents wurde im wesentlichen damit begründet, dass die Verwendung einer flüssigen Zusammensetzung als Haarwaschmittel gemäß den sei-

nerzeit geltenden jeweiligen Ansprüchen 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 gegenüber dem aus der Druckschrift

D5: DE 195 40 853 A1

und nach Hilfsantrag 2 gegenüber dem aus der Druckschrift

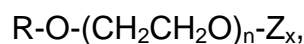
D7: WO 97/14401 A1

bekanntem Stand der Technik die erforderliche Neuheit fehle. Darüber hinaus sei der in allen Anträgen angegebene Disclaimer „frei von kationisch derivatisiertem Panthenol“ nicht zulässig. Denn durch diesen Disclaimer werde zwar ein Teilbereich ausgeschlossen, aber ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal eingeführt, was wegen unzulässiger Erweiterung nicht zulässig sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, mit der sie ihr Patentbegehren mit den Patentansprüchen 1 und 2 vom 10. Mai 2006 weiterverfolgt. Der Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

Verwendung einer flüssigen Zusammensetzung,
enthaltend

- a) 5 bis 50 Gew.-% mindestens eines anionischen Tensids, umfassend 0,5 bis 10 Gew.-% N-C₈₋₂₂Acylglutamat oder ein wasserlösliches Salz davon;
- b) 1 bis 20 Gew.-% mindestens eines Alkylpolyglucosides der Formel



worin R eine C₈-C₂₀ Alkyl- oder Alkenylgruppe, Z einen Zuckerrest mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen, n eine Zahl von 0 bis 10 und x eine Zahl von 1 bis 5 bedeuten; und

- c) 0,1 bis 10 Gew.-% Saccharose,
- d) mindestens ein kationisches haarkonditionierendes Polymer ausgewählt aus quaterisierten Homo- und Copolymeren des Dimethyldiallylammoniumchlorids, quaternären Vinylpyrrolidon-Copolymeren, Copolymerisaten aus Vinylpyrrolidon und Vinylimidazoliummethochlorid, Copolymeren von Adipinsäure-Dimethylamino-hydroxypropyldiethylentriamin und Quaterisierungsprodukten aus Pfropfpolymerisaten von Organosiloxanen und Polyethyloxazolen, jeweils berechnet auf die Gesamtzusammensetzung, die frei von kationisch derivatisiertem Panthenol ist, als Haarwaschmittel.

Der Anspruch 2 betrifft eine Weiterbildung der Verwendung nach Anspruch 1.

Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Patentinhaberin im wesentlichen vorge-
tragen, dass die nunmehr beanspruchte Verwendung der flüssigen Zusammen-
setzung mit der im geltenden Anspruch 1 angegebenen Viererkombination gegen-
über dem Stand der Technik neu sei. Sie beruhe auch auf einer erfinderischen
Tätigkeit. Denn die beanspruchte Verwendung werde ausgehend von der nun-
mehr als nächstliegender Stand der Technik zu betrachtenden Druckschrift

D2: DE 44 40 315 A1

nicht nahegelegt und weise darüber hinaus, wie der mit Schriftsatz vom
7. Februar 2007 vorgelegte Versuchsbericht zeige, einen synergistischen Effekt
auf. Bezüglich des im Anspruch 1 angegebenen Disclaimers hat die Patentinhabe-

rin in der angepassten Beschreibung eine Erklärung aufgenommen, dass dieser Disclaimer eine unzulässige Erweiterung darstellt.

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den im Beschlusstenor aufgeführten Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie widerspricht dem Vorbringen der Patentinhaberin und macht im wesentlichen geltend, dass die Verwendung gemäß dem nunmehr geltenden Anspruch 1 gegenüber der auf dem gleichen technischen Gebiet liegenden Druckschrift D2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Daraus sei bereits die Verwendung einer flüssigen Zusammensetzung als Haarwaschmittel bekannt, die neben anionischen Tensiden, Alkylpolyglycosiden, Kohlehydraten auch Polymere enthalte. Der Einsatz der im geltenden Anspruch 1 angegebenen kationischen Polymere sei bei solchen Mitteln für den Fachmann üblich, wie das Standardwerk

D8: K.H. Schrader, Grundlagen und Rezepturen der Kosmetika,
Hüthig Buch Verlag GmbH, Heidelberg, 2. Auflage, 1989,
S. 700 bis 702

belege. Der geltende Anspruch 1 des Streitpatents umfasse auch keine Kombination, sondern lediglich eine Aggregation von Bestandteilen, die so nicht ursprünglich offenbart sei und lediglich zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik diene. Außerdem sei der Disclaimer im Anspruch 1 unzulässig und zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit nicht geeignet.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut des Patentanspruchs 2, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig, sie konnte jedoch nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zum Erfolg führen.

1. Der geltende Anspruch 1 basiert auf den erteilten Ansprüchen 1 und 3 i. V. m. S. 3 Z. 2 bis 6, S. 4 Z. 5 bis 7, 30 bis 37 und 41 bis 42 der Streitpatentschrift, und geht auf die ursprünglichen Ansprüche 1 und 3, S. 1 Abs. 1, S. 4 Abs. 4 und 5, S. 7 Abs. 3 und S. 9 Abs. 1 und 3 der Erstunterlagen zurück. Der Begriff „N-C₈₋₂₂-Acylglutamat“ lässt sich dabei indirekt aus der Zusammenschau der Begriffe „C₈₋₂₂-Acylaminocarbonsäuren bzw. deren wasserlösliche Salze“ und „N-Lauroylglutamat“ auf S. 4 Abs. 4 und 5 der Erstunterlagen bzw. S. 3 Z. 2 bis 9 der Patentschrift ableiten. Der Anspruch 2 entspricht dem erteilten und ursprünglichen Anspruch 2 im Wortlaut.

Die Anspruchsfassung ist auch sonst nicht zu beanstanden. Der im Anspruch 1 angegebene, ursprünglich nicht wörtlich offenbarte Disclaimer „frei von kationisch derivatisiertem Panthenol“ ist in der geltenden Beschreibung in der Form gekennzeichnet, dass er eine unzulässige Erweiterung darstellt. Dies ist nach herrschender Meinung zulässig (vgl. Benkard PatG 10. Aufl. § 4 Rdn. 25).

2. Die Verwendung einer flüssigen Zusammensetzung als Haarwaschmittel nach Anspruch 1 ist neu. In keiner der entgegengehaltenen Druckschriften ist eine Verwendung mit sämtlichen im Anspruch 1 aufgeführten Merkmalen beschrieben. Dies wird von der Einsprechenden auch nicht mehr bestritten.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Haarwaschmittel bereitzustellen, das bei gutem Schaumvermögen und hohem Schaumvolumen eine verbesserte Wirksamkeit hinsichtlich Volumen, Glanz, Kämmbarkeit und Feeling der damit gewaschenen Haare aufweist (vgl. Streitpatent S. 2 Z. 6 bis 12). Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des Anspruchs 1 gelöst mit den Merkmalen:

Verwendung einer flüssigen Zusammensetzung als Haarwaschmittel enthaltend:

- a) 5 bis 50 Gew.-% mindestens eines anionischen Tensids,
 - a1) umfassend 0,5 bis 10 Gew.-% N-C₈₋₂₂-Acylglutamat,
- b) 1 bis 20 Gew.-% mindestens eines Alkylpolyglycosids,
- c) 0,1 bis 10 Gew.-% Saccharose,
- d) zumindest ein kationisches haarkonditionierendes Polymer ausgewählt aus
 - d.1) quaternisierten Polymeren des Dimethyldiallylammoniumchlorids,
 - d.2) quaternären Vinylpyrrolidon-Copolymeren,
 - d.3) Copolymerisaten aus Vinylpyrrolidon und Vinylimidazoliummethochlorid,
 - d.4) Copolymeren von Adipinsäure-Dimethylamino-hydroxypropyldiethylentriamin und
 - d.5) Quaternisierungsprodukte aus Pfropfpolymerisaten von Organosiloxanen und Polyethyloxazolinen.

Den nächstliegenden Stand der Technik bildet für den Fachmann, einen Kosmetikchemiker, die Druckschrift D2, aus der haarkosmetische Zubereitungen bekannt sind und die unter anderem die Verbesserung der Kämmbarkeit zur Aufgabe hat (S. 2 Z. 5 bis 12). Dabei werden auch Haarwaschmittel in Form von Shampoos

offenbart, die anionische Tenside, Alkylpolyglycoside, Lactose und nichtionische Polymere enthalten (vgl. S. 4 Z. 45 bis 48 und S. 7 Beispiel 3). N-C₈₋₂₂-Acylglutamat entsprechend Merkmal a1 wird für die haarkosmetischen Zubereitungen der D2 nicht in Betracht gezogen. Auch liefert D2 keinen Hinweis kationische Polymere entsprechend Merkmal d des Anspruchs des Streitpatents einzusetzen. Denn im allgemeinen sollen bei D2 ausschließlich nichtionische oder anionische Polymere zugesetzt werden (S. 3 Z. 19 bis 35), was auch das das Shampoo betreffende Beispiel 3 zeigt. Ein kationisches Polymer entsprechend Merkmal d1 des Anspruchs 1 wird zwar im Beispiel 2 von D2 eingesetzt. Dieses Beispiel betrifft aber eine Haarkur laeve-on, die auf dem Haar verbleibt, und kein Haarwaschmittel, das bekanntlich nach dem Waschen wieder ausgespült wird. Des weiteren erhält zwar der Fachmann in D2 den Hinweis, dass er anstelle der im Shampoo eingesetzten Lactose auch eine Vielzahl anderer Kohlenhydrate einsetzen kann. Dabei werden auch Oligosaccharide, wie Rohrzucker, entsprechend Merkmal b des Anspruchs 1 genannt. Bevorzugt werden bei D2 aber Monosaccharide, wie im Beispiel 3 die Lactose, eingesetzt (vgl. S. 2 Z. 65 bis S. 3 Z. 7 i. V. m. sämtlichen Beispielen). Angesichts der Vielzahl der sich aus D2 ergebenden Möglichkeiten findet der Fachmann in D2 daher keine Anregung, gerade eine flüssige Zusammensetzung entsprechend dem Gegenstand des Anspruchs 1, die die Bestandteile a, a1, b, c und d aufweist, als Haarwaschmittel zu verwenden.

Aus D8 sind zwar unter das Merkmal d des Anspruchs 1 fallende kationische Polymere als konditionierende Zusätze zu Haarwaschmitteln bekannt. Es fehlt aber ein Hinweis diese kationischen Polymeren mit den anderen im geltenden Anspruch 1 genannten Komponenten zu kombinieren. Der Zusatz von N-C₈₋₂₂-Acylglutamat liegt zwar im Rahmen des Griffbereichs des Fachmanns, da diese anionischen Tenside, wie die Einsprechende unwidersprochen vorträgt, als schaumstarke Komponenten übliche Bestandteile von Shampoos sind. Sie konnte aber keinen Beleg dafür liefern, dass N-C₈₋₂₂-Acylglutamat in Kombination mit weiteren zwingenden Komponenten gemäß Anspruch 1 des Streitpatents eingesetzt wurde. Im Gegensatz zur Auffassung der Einsprechenden handelt es sich

beim Gegenstand des Anspruchs 1 auch um eine Kombination der vier zwingenden Bestandteile a1, b, c und d und nicht um eine reine Aggregation dieser Bestandteile, die ursprünglich nicht in dieser Form miteinander kombiniert waren. Denn die ursprünglichen Beispiele 1 und 3, die den geltenden Beispielen 1 und 2 entsprechen, lehren bereits, die in Rede stehenden Komponenten in einem Haarshampoo zu kombinieren.

Die Patentinhaberin konnte durch Vorlage des mit Schriftsatz vom 7. Februar 2007 vorgelegten Versuchsbericht belegen, dass diese Kombination der zwingenden Bestandteile gemäß Anspruch 1 in einer flüssigen Zusammensetzung zu Verbesserungen in Bezug auf die Kämmbarkeit, Glätte, Rauigkeit, Elastizität, Volumen und Glanz der Haare führt, wobei hinsichtlich der Kämmbarkeit von trockenem Haar sogar eine synergistische Verbesserung anzuerkennen ist. Im Versuchsbericht wurden dabei flüssige Zusammensetzungen mit den Komponenten a, a1 und b (Vergleichsversuch A), der zusätzlichen Komponente d1 (Vergleichsversuch B) und der zusätzlichen Komponente c anstelle d1 (Vergleichsversuch C) mit einer Zusammensetzung entsprechend dem Anspruch 1 des Streitpatents (Versuch D) verglichen. Der Einwand der Einsprechenden, dass der Versuchsbericht nicht aussagekräftig sei, da ein Austausch von Lactose gegen Saccharose oder nicht-ionischer Polymere gegen kationische Polymere nicht untersucht wurde, kann nicht durchgreifen, da die Einsprechende hierfür keine eigenen Versuche vorgelegt hat und für den Nichteintritt von dargelegten Vorteilen im erteilten Patent die Beweislast trägt (vgl. Schulte PatG 7. Aufl. § 59 Rdn. 206, 208 und 209).

Nach alledem wird der Gegenstand des Anspruchs 1 vom Stand der Technik nicht nahegelegt. Die Berücksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden, in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffenen Druckschriften führt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts.

4. Das Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 erfüllt somit alle Kriterien der Patentfähigkeit.

Der geltende Anspruch 1 hat somit Bestand. Der geltende Anspruch 2 betrifft eine besondere Ausführungsformen der Verwendung nach Anspruch 1 und ist mit diesem rechtsbeständig.

Schröder

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Bb