

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit:</b>
1. Die angefochtene Entscheidung der Eingangsstelle vom 24. April 1987 wird aufgehoben.	1. The contested Decision of the Receiving Section dated 24 April 1987 is set aside.	1. La décision attaquée de la Section de dépôt, en date du 24 avril 1987, est annulée.
2. Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) schließt Italien als benannten Vertragsstaat des EPÜ ein.	2. Euro-PCT application No. 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) includes Italy as a designated European State.	2. La demande euro-PCT n° 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) inclut l'Italie en tant qu'Etat contractant désigné de la CBE.
...	...	...

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 23. Februar 1988  
T 123/85 - 3.3.2\*  
(Amtlicher Text)**

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 23 February 1988  
T 123/85 - 3.3.2\*  
(Translation)**

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 23 février 1988  
T 123/85 - 3.3.2\*  
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon  
Mitglieder: S. Schödel  
R. Schulte

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon  
Members: S. Schödel  
R. Schulte

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon  
Membres: S. Schödel  
R. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
BASF AG**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Henkel KGaA**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
The Procter & Gamble Company**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Unilever PLC**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Röhm GmbH**

**Stichwort:  
Inkrustierungsinhibitoren/BASF**

**Artikel: 84, 102(3) a), 111 (1), 113(2),  
123 (3) EPU**

**Schlagwort: "Einspruchsverfahren -  
Verzicht auf das Patent oder Teile des  
Patents (Anspruchsmerkmale)" -  
"Mißbrauch, verfahrensrechtlich" -  
"Zurückverweisung (ja)"**

**Patent (proprietor/Appellant:  
BASF AG**

**Opponent/Respondent: Henkel  
KGaA**

**Opponent/Respondent: The Procter  
& Gamble Company**

**Opponent/Respondent: Unilever  
PLC**

**Opponent/Respondent: Rbhm GmbH**

**Headword: Incrustation  
inhibitors/BASF**

**Article: 84, 102 (3)(a), 111 (1), 113 (2),  
123(3) EPC**

**Keyword: "Opposition proceedings -  
Surrender of patent or parts of patent  
(claim features)" - "Abuse of  
procedural law" - "Remittal (yes)"**

**Titulaire du brevet/requérant:  
BASF AG**

**Opposant/intimé: Henkel KGaA**

**Opposant/intimé: The Procter &  
Gamble Company**

**Opposant/intimé: Unilever PLC**

**Opposant/intimé: Röhm GmbH**

**Référence: Inhibiteurs  
d'incrustation/BASF**

**Article: 84, 102(3)a), 111(1), 113(2),  
123(3) CBE**

**Mot-clé: "Procédure d'opposition -  
renonciation à tout ou partie du brevet  
(éléments de la revendication)" -  
"Détournement de procédure" -  
"Renvoi de l'affaire (oui)"**

**Leitsatz**

*I. Der Patentinhaber kann im Einspruchsverfahren auf sein Patent weder ganz noch teilweise verzichten (im Anschluß an T 73/84 - 3.2.1, ABI. EPA 1985, 241; T 186/84 - 3.3.1, ABI. EPA 1986, 79). Dem Patentinhaber steht es im Einspruchsverfahren frei, einen bereits gestellten Antrag nachträglich zu ändern, insbesondere das Patent wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen, sofern darin nicht ein verfahrensrechtlicher Mißbrauch liegt (vgl. Punkt 3.1.1 und 3.1.2 der Gründe).*

**Headnote**

*I. The patent proprietor may not surrender his patent either wholly or in part during opposition proceedings (reference to T 73/84 - 3.2.1 OJ EPO 1985, 241; T 186/84 - 3.3.1 OJ EPO 1986, 79). During the opposition proceedings the patent proprietor is entitled to amend a request already made; in particular he may reinstate the patent in the form in which it was granted, provided this does not constitute an abuse of procedural law (cf. points 3.1.1 and 3.1.2 of the Reasons).*

**Sommaire**

*I. Lors de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet ne peut renoncer à tout ou partie de son brevet (suivant les décisions T 73/84 - 3.2.1, JO OEB 1985, 241; T 186/84 - 3.3.1, JO OEB 1986, 79). Lors de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet est libre de modifier après coup une requête déjà déposée, et notamment de défendre à nouveau son brevet tel qu'il a été délivré, à condition que cela ne constitue pas un détournement de procédure (cf. points 3.1.1 et 3.1.2 des motifs).*

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (Bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

II. Entspricht der Patentinhaber einem Vorschlag der Einspruchsabteilung, ein Merkmal in den Anspruch aufzunehmen, und wird das Patent widerrufen, weil die Aufnahme dieses Merkmals eine unzulässige Erweiterung darstellt, so kann der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren dieses Merkmal wieder streichen (vgl. Punkt 3.1.3 der Gründe).

II. If the patent proprietor complies with a proposal from the Opposition Division to include a feature in the claim and if the patent is revoked because inclusion of that feature constitutes an inadmissible extension the patent proprietor may delete said feature in the appeal proceedings (cf. point 3.1.3 of the Reasons).

II. Le titulaire du brevet qui se conforme à une proposition de la division d'opposition en ajoutant un élément à la revendication est en droit, si le brevet est révoqué au motif que cet élément en constitue une extension inadmissible, de supprimer cet élément lors de la procédure de recours (cf. point 3.1.3 des motifs).

### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 3. September 1980 mit der Priorität vom 13. September 1979 angemeldete europäische Patentanmeldung 80 105 230.9 ist am 22. September 1982 das europäische Patent 25 551 mit einem einzigen Patentanspruch erteilt worden; dieser lautete:

Verwendung von Copolymerisaten, die - bezogen auf das Gewicht der Polymerisate - 40 bis 90 % (Meth)acrylsäure und 60 bis 10% Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymerisiert enthalten, beziehungsweise deren Alkali- oder Ammoniumsalze als Inkrustierungsinhibitoren in Waschmitteln.

II. Gegen die Erteilung des Patents haben die Beschwerdegegner Einspruch eingelegt und unter Hinweis auf eine Reihe von Literaturstellen den Widerruf des Patents aus den Gründen der Art. 52 bis 57 EPU beantragt.

Die Beschwerdeführerin hat daraufhin unter Hinzuziehung weiterer Dokumente einen neuen Anspruch vorgelegt, der folgenden Wortlaut hatte:

Verwendung von Copolymerisaten, die - bezogen auf das Gewicht der Polymerisate - 40 bis 90 % (Meth)Acrylsäure und 60 bis 10% Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymerisiert enthalten und in unverseiftem Zustand einen K-Wert von 10 bis 40 aufweisen, bzw. deren Alkali- oder Ammoniumsalze als Inkrustierungsinhibitoren bei Textilwaschprozessen in phosphatfreien oder phosphatarmen Waschmitteln mit weniger als 27 Gewichtsteilen eines Phosphats in einer Menge - bezogen auf Trockensubstanz - von 0,5 bis 10%.

Der gleichzeitig miteingereichte Anspruch gemäß Hilfsantrag unterschied sich von diesem lediglich dadurch, daß die beanspruchten Bereiche für die Monomereinheiten (Meth)Acrylsäure und Maleinsäure zahlenmäßig enger gehalten waren.

III. Durch die Entscheidung vom 23. Januar 1985, die am 27. Februar 1985 zur Post gegeben wurde, hat die Einspruchsabteilung das Patent unter Hinweis auf die Art. 83, 84 und 123 (3) EPU widerrufen; sie hat dies in etwa wie folgt begründet:

Was die Ansprüche nach dem Hauptantrag und nach dem Hilfsantrag angeht, so habe die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung am 21. Januar 1985 eingeräumt, daß die beanstandete Wendung "...phosphatarmen Waschmitteln mit weniger als 27 Ge-

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent 25551 was granted on 22 September 1982 on the basis of European patent application 80 105 230.9 filed on 3 September 1980 claiming priority from 13 September 1979. The sole claim read as follows:

Use of copolymers which - relative to the weight of the polymers - contain 40 to 90% acrylic or methacrylic acid and 60 to 10% maleic acid as copolymerised units, or their alkali metal or ammonium salts as incrustation inhibitors in detergents.

II. The respondents filed an opposition to the patent, requesting that it be revoked on the grounds set out in Articles 52 to 57 EPC and citing a number of literature references.

The appellants then filed a new claim along with further documents. The new claim was worded as follows:

Use of copolymers which - relative to the weight of the polymers - contain 40 to 90% acrylic or methacrylic acid and 60 to 10% maleic acid as copolymerised units and which have a K value in their unsaponified state of 10 to 40, or their alkali metal or ammonium salts, as incrustation inhibitors for textile washing processes for phosphate-free or low-phosphate detergents with less than 27 parts by weight of a phosphate in an amount - relative to the dry matter - of 0.5 to 10%.

The claim according to the subsidiary request, filed at the same time, differed only in that the claimed ranges for the copolymerised units "acrylic or methacrylic acid and maleic acid" were numerically narrower.

III. In its decision of 23 January 1985, posted on 27 February 1985, the Opposition Division revoked the patent on the basis of Articles 83, 84 and 123(3) EPC; the reasons given were substantially as follows:

The appellants had admitted in the oral proceedings on 21 January 1985 that the expression at issue "... low-phosphate detergents with less than 27 parts by weight of a phosphate ..." in the claims according to the main and subsidiary requests should read "... 27%

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 105 230.9 en date du 3 septembre 1980, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande déposée le 13 septembre 1979, a donné lieu le 22 septembre 1982 à la délivrance du brevet européen n° 25 551 comportant une seule revendication libellée comme suit:

Utilisation, comme inhibiteurs d'incrustation dans des produits de lavage, de copolymères qui contiennent, en liaison polymère, comme motifs monomères, 40 à 90 % d'acide (méth)acrylique et 60 à 10 % d'acide maléique, rapportés au poids des polymères, ou de leurs sels alcalins ou d'ammonium.

II. Les intimés ont fait opposition au brevet et, se référant à des passages extraits de diverses publications, elles ont conclu à sa révocation en se fondant sur les articles 52 à 57 CBE.

Invoquant d'autres documents, la requérante a alors déposé une nouvelle revendication dont le texte était le suivant:

Utilisation, comme inhibiteurs d'incrustation pour le lavage de textiles, de copolymères qui contiennent, en liaison polymère, comme motifs monomères, 40 à 90% d'acide (méth)acrylique et 60 à 10% d'acide maléique, rapportés au poids des polymères, et dont, à l'état insaponifié, la valeur K est de 10 à 40, ou de leurs sels alcalins ou d'ammonium, dans des produits de lavage sans phosphate ou à faible teneur en phosphate, contenant moins de 27 parties en poids d'un phosphate, dans une quantité - par rapport à la substance sèche - de 0,5 à 10%.

La revendication déposée simultanément par la requérante dans sa requête subsidiaire se différencie de cette nouvelle revendication uniquement en ce que les valeurs revendiquées pour l'acide (méth)acrylique et l'acide maléique, utilisés comme motifs monomères, se situaient dans des plages plus étroites.

III. Par décision en date du 23 janvier 1985 et remise à la poste le 27 février 1985, la Division d'opposition, invoquant les articles 83, 84 et 123 (3) CBE, a révoqué le brevet; elle a motivé sa décision à peu près en ces termes:

La requérante a admis, lors de la procédure orale du 21 janvier 1985, que les revendications selon la requête principale et la requête subsidiaire devaient en réalité comporter, à la place de "... produits de lavage sans phosphate ou à faible teneur en phosphate, contenant

wichtsteilen eines Phosphats ..." in Wirklichkeit "... 27 Gew.-% ..." lauten müsse. Diese Version sei aber der Beschreibung, respektive dem als Bezugsgrundlage dienenden Testwaschmittel A, welches nur 99 Teile umfasse, nicht zu entnehmen. Der Versuch einer nachträglichen Präzisierung - lege man letzteren Ausdruck der weiteren Beurteilung zugrunde - sei daher als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ anzusehen. Die genannten Ansprüche seien daher nicht annehmbar.

Nicht klar sei auch, wie man bei der Bestimmung der K-Werte für die Copolymerisate in unverseiftem Zustand vorgehen müsse. Produkte, die 40 bis 90% (Meth)Acrylsäure und 60 bis 10% Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymerisiert enthielten, seien in Methyl-ethylketon (MEK), dem für diese Bestimmung vorgeschriebenen Lösungsmittel, zuge gebenermaßen nicht löslich. Der Anspruch wiederum enthalte keine Beschränkung auf eine bestimmte Herstellungsweise. Der Hinweis in der Beschreibung, wonach die Copolymerisate durch Umsetzung von Maleinsäureanhydrid mit (Meth)Acrylsäure und anschließende Verseifung erhalten werden könnten, kläre das Problem nicht. Man müsse bei der Nacharbeitung auch von einem in beliebiger Weise, d. h. ohne Mitverwendung von Maleinsäureanhydrid zugänglich gewordenen Copolymerisat ausgehen können (Art. 84 EPÜ).

Bezüglich der K-Wertbestimmung nach Fikentscher sei man auf die Angaben in der Beschreibung und in der dort zitierten Schriftumsstelle *Cellulosechemie* 13, 58 ff. aus dem Jahre 1932 angewiesen. Viskositätsmessungen an Copolymerisaten der hier in Rede stehenden Art seien in diesem Artikel aber nicht erwähnt. Um zu den von der Beschwerdeführerin interpretierten Ergebnissen - auch was die Korrelation zwischen K-Werten und Molekulargewichten anbelange - zu kommen, müßten, wie sich jetzt herausgestellt habe, weitere Dokumente studiert und im einzelnen nicht vorgeschriebene Versuche durchgeführt werden. Ein solcher Aufwand könne der Öffentlichkeit nicht zugemutet werden. Der Gegenstand des Patents sei demnach nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann ihn ausführen könne (Art. 83 EPÜ).

Die gleichen Überlegungen träfen auch für den Anspruch gemäß Hilfsantrag zu.

Die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstands sei nicht erfolgt, da nicht feststehe, welche K-Werte und damit welche Molekulargewichte die tatsächlich zu verwendenden Acrylsäure-Maleinsäure-Copolymerisate haben müßten und ein Vergleich der Molekulargewichte dieser Produkte mit denen des Standes der Technik nicht zweifelsfrei möglich sei.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Patentinhaberin und jetzige

by weight ...". This was not supported by the description or, more precisely, by test detergent A which was used as a reference and only contained 99 parts. This attempt to clarify the position ex post facto therefore - assuming the new form of words was the text henceforth valid - had to be regarded as an infringement of Article 123(3) EPC. The claims were thus not allowable.

Furthermore, it was not clear how the K values for the copolymers in their unsaponified state should be determined. Products containing 40 to 90% acrylic or methacrylic acid and 60 to 10% maleic acid as copolymerised units were, it was true, not soluble in methyl ethyl ketone (MEK), the solvent prescribed for the determination. Nor was any particular production method stipulated in the claim. The information in the description, according to which the copolymers could be obtained by reaction of maleic anhydride with acrylic or methacrylic acid and subsequent saponification did not provide an explanation. It would also have to be possible to carry out the invention with a copolymer obtained in any way, i.e. without using maleic anhydride (Article 84 EPC).

The Fikentscher method of determining the K value could only be used in the light of the information in the description and the literature it cited, *Cellulosechemie* 13, 58 ff. from the year 1932. However, viscosity measurements on copolymers of the type in question were not mentioned in that article. In order to obtain the results interpreted by the appellants - concerning the correlation between K values and molecular weights *inter alia* - it was now clear that further documents would have had to be studied and tests not specifically prescribed would have had to be carried out. That was demanding too much of the public. The subject-matter of the patent had not therefore been disclosed clearly and completely enough for a skilled person to be able to carry it out (Article 83 EPC).

The same considerations applied to the claim according to the subsidiary request.

The subject-matter of the patent had not been examined for novelty and inventive step because it had not been established what K values and therefore what molecular weights the acrylic maleic acid copolymers actually to be used would have had to have and a comparison of the molecular weights of these products with those of the prior art would not be possible without a degree of doubt.

IV. The unsuccessful patent proprietors and present appellants ap-

moins de 27 parties en poids d'un phosphate ...", expression ayant suscité des objections, les termes "... 27 % en poids ...". Toutefois, ni la description, ni le produit de lavage A, utilisé comme base de référence pour les essais, et qui ne contient que 99 parties, n'autorisent une telle interprétation. Cette tentative d'apporter une précision après coup - dans la mesure où l'on se fonde sur la nouvelle expression pour la suite de l'examen - doit par conséquent être considérée comme contrevenant aux dispositions de l'article 123 (3) CBE. Les revendications en question ne sont donc pas admissibles.

La façon dont doivent être déterminées les valeurs K des copolymères à l'état insaponifié n'est pas claire non plus. Il est admis que les produits contenant comme motifs monomères, en liaison polymère, 40 à 90 % d'acide (méth)acrylique et 60 à 10 % d'acide maléique ne sont pas solubles dans le solvant prescrit à cet effet, le méthyl-ethylcétone (MEC). La revendication ne se limite en outre à aucun procédé de fabrication. Le fait d'indiquer dans la description que les copolymères peuvent être obtenus par réaction d'anhydride maléique avec de l'acide (méth)acrylique, puis par saponification, n'apporte pas de précision suffisante. Il en résulte que pour reproduire l'invention, il doit également être possible de partir d'un copolymère obtenu d'une façon quelconque, c'est-à-dire sans utilisation d'anhydride maléique (art. 84 CBE).

En ce qui concerne la détermination de la valeur K selon Fikentscher, on est tributaire des indications figurant dans la description, dans laquelle est cité un passage extrait de *Cellulosechemie* 13, pp. 58 s, de l'année 1932. Dans cet article, il n'est toutefois pas question de mesures de viscosité pour des copolymères du type envisagé dans la présente espèce. Il s'avère maintenant que pour obtenir les résultats auxquels la requérante est parvenue par le biais d'une interprétation - s'agissant également de la corrélation entre valeurs K et masses moléculaires - force est d'étudier d'autres documents et d'effectuer des essais non prescrits dans le détail, ce que l'on ne saurait exiger du public. L'objet du brevet n'est donc pas exposé de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (article 83 CBE).

Les mêmes considérations s'appliquent à la revendication selon la requête subsidiaire.

L'objet du brevet n'a pas été examiné du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive, du fait qu'il n'existe aucune certitude quant aux valeurs K que doivent présenter les copolymères à base d'acide acrylique et d'acide maléique à utiliser effectivement, ni par conséquent quant à leurs masses moléculaires, et qu'il n'est pas possible de comparer de façon incontestable la masse moléculaire de ces produits avec celles des produits compris dans l'état de la technique.

IV. La titulaire du brevet (l'actuelle requérante) a déposé le 27 avril 1985 un

Beschwerdeführerin mit dem am 27. April 1985 eingegangenen Schriftsatz unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese fristgerecht am 29. Juni 1985 schriftlich begründet.

...

V. ...

Der zuletzt in der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag vorgelegte Anspruch lautete wie folgt:

Verwendung von Copolymerisaten, die - bezogen auf das Gewicht der Polymerisate - 40 bis 90 Gew.-% (Meth) Acrylsäure und 60 bis 10 Gew.-% Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymerisiert enthalten, bzw. deren Alkali- oder Ammoniumsalze als Inkrustierungsinhibitoren bei Textilwaschprozessen in phosphatfreien oder phosphatarmen Waschmitteln in einer Menge - bezogen auf Trockensubstanz - von 0,5 bis 10 Gew.-%.

...

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Art. 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Das Streitpatent betrifft nach dem einzigen, in der mündlichen Verhandlung am 23. Februar 1988 vorgelegten Anspruch (Hauptantrag) die Verwendung von bestimmten Copolymerisaten als Inkrustierungsinhibitoren in Waschmittelformulierungen. Sie sollen in bezug auf diese Eigenschaft die bislang gebräuchlichen Polyphosphate ersetzen, deren Anwendung sich aus Gründen des Gewässerschutzes mehr und mehr verbietet.

Unter Inkrustation versteht man die Ablagerung von anorganischen, salzartigen Rückständen auf textilen Geweben während des Waschvorgangs.

3. Das Streitpatent ist wegen Verstößes gegen Art. 123 (3), 84 und 83 EPÜ widerrufen worden.

3.1 Der jetzt geltende Anspruch enthält die von der Einspruchsabteilung beanstandete auf die Phosphatmenge Bezug nehmende Einfügung "weniger als 27 Gewichtsteile eines Phosphats" nicht mehr, so daß der auf Art. 123 (3) EPÜ gestützte Widerrufgrund entfällt.

Im jetzigen Anspruch kommt unmißverständlich zum Ausdruck, daß die beanspruchten Inkrustierungsinhibitoren bei **Textilwaschprozessen**, in **phosphatfreien oder phosphatarmen** Waschmitteln und in einer **gewichtsmäßig** begrenzten Menge Verwendung finden sollen. Der Schutzbereich des Pa-

pealed against this decision in a submission received on 27 April 1985 and paid the prescribed fee. The written Statement of Grounds was received within the prescribed time limit on 29 June 1985.

...

V. ...

The claim most recently filed as main request in the oral proceedings was worded as follows:

Use of copolymers which - relative to the weight of the polymers - contain 40 to 90% by weight acrylic or methacrylic acid and 60 to 10% by weight maleic acid as copolymerised units, or their alkali metal or ammonium salts, as incrustation inhibitors for textile washing processes for phosphate-free or low-phosphate detergents in an amount - relative to the dry matter - of 0.05 to 10% by weight.

...

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. According to the sole claim (main request) submitted in the oral proceedings on 23 February 1988 the contested patent relates to use of specific copolymers as incrustation inhibitors in detergent formulations. They are intended to replace conventional polyphosphates in respect of this property, the latter's use being increasingly prohibited for reasons of water conservation.

Incrustation is understood to mean the deposition of inorganic, salt-like residues on textiles during the washing process.

3. The contested patent was revoked on the grounds that it infringed Articles 123(3), 84 and 83 EPC.

3.1 The claim as it now stands no longer contains the insertion "less than 27 parts by weight of a phosphate" to which the Opposition Division objected, so that revocation under Article 123(3) EPC no longer arises.

The existing claim makes it abundantly clear that the claimed incrustation inhibitors are to be used in **textile** washing processes for **low-phosphate or phosphate-free** detergents and in a quantity limited **in weight**. The protection conferred by the claim according to the contested patent has thus been

acte de recours contre cette décision et acquitté en même temps la taxe de recours; le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans les délais, le 29 juin 1985.

...

V. ...

Dans sa dernière version, qui fait l'objet de la requête principale présentée lors de la procédure orale devant la Chambre de recours, la revendication s'énonce comme suit:

Utilisation, comme inhibiteurs d'incrustation pour le lavage de textiles, de copolymères qui contiennent, en liaison polymère, comme motifs monomères, 40 à 90 % en poids d'acide (méth)acrylique et 60 à 10 % en poids d'acide maléique, rapportés au poids des polymères, ou de leurs sels alcalins ou d'ammonium, dans des produits de lavage sans phosphate ou à faible teneur en phosphate, dans une quantité, par rapport à la substance sèche, de 0,5 à 10 % en poids.

...

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. D'après l'unique revendication déposée lors de la procédure orale du 23 février 1988 (requête principale), le brevet litigieux porte sur l'utilisation de certains copolymères comme inhibiteurs d'incrustation dans des formules de produits de lavage. Ils sont destinés à remplacer les polyphosphates que l'on a jusqu'à présent employés à cet effet et dont l'utilisation est de plus en plus à proscrire en raison des risques de pollution des eaux.

Par incrustation, l'on entend le dépôt, au cours du lavage, de résidus anorganiques salins sur les fibres textiles.

3. Le brevet a été révoqué pour non-respect des conditions énoncées aux articles 123 (3), 84 et 83 CBE.

3.1 Dans la version actuelle de la revendication, l'incise précisant la teneur en phosphate des produits de lavage ("contenant moins de 27 parties en poids d'un phosphate") et contre laquelle la Division d'opposition avait soulevé des objections a été supprimée, si bien que le motif de la non-conformité aux dispositions de l'article 123 (3), invoqué pour révoquer le brevet, a disparu.

Il ressort clairement du texte actuel de la revendication que les inhibiteurs d'incrustation revendiqués sont destinés à être utilisés, en quantité limitée en **poids**, dans des produits de lavage **sans phosphate** ou à **faible teneur en phosphate**, pour le lavage de **textiles**. La protection conférée par cette reven-

tentanspruchs nach dem Streitpatent wird dadurch weiter eingeschränkt und in Übereinstimmung mit Art. 123 (3) EPÜ nicht erweitert. Da die neuerdings hinzugefügten, durch die Hervorhebung im Text kenntlich gemachten Merkmale ursprünglich offenbart sind, gehen die vorgenommenen Änderungen nicht über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, so daß auch der Vorschrift des Art. 123 (2) EPÜ Genüge getan ist.

3.1.1 Die eine Beschwerdegegnerin (Einsprechende 02) ist der Auffassung, daß die Beschwerdeführerin das Merkmal "weniger als 27 Gewichtsteile eines Phosphats", das sie im Verfahren erster Instanz in den Anspruch aufgenommen hat, nicht mehr streichen könne, weil sie daran "nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen" durch Erklärung eines entsprechenden Teilverzichts gebunden sei. Dem vermag die Kammer nicht zu folgen. Das Europäische Patentübereinkommen sieht im Einspruchsverfahren die Erklärung eines Verzichts des Patentinhabers auf sein Patent nicht vor. Er kann weder auf sein Patent im ganzen verzichten und damit das Verfahren beenden (T 73/84 - 3.2.1, ABI. EPA 1985, 241 unter Nr. 4; T 186/84 - 3.3.1, ABI. EPA 1986, 79) noch kann er auf sein Patent teilweise verzichten und mit der Erklärung eines solchen Verzichts dem Patent einen beschränkten Inhalt geben. Zu einer rückwirkenden Beschränkung des Patents bedarf es immer einer entsprechenden Entscheidung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes.

Der Patentinhaber kann im Einspruchsverfahren nur beantragen, sein Patent zu ändern; er kann zu diesem Zwecke sogar selbst Einspruch einlegen (G 01/84, ABI. EPA 1985, 299). An einen Antrag des Patentinhabers hat sich das Europäische Patentamt gemäß Art. 113(2) EPÜ zu halten. Aus dieser Bestimmung folgt aber nicht, daß der Patentinhaber an einen einmal gestellten Antrag, der einen Widerruf oder eine Beschränkung enthält, gebunden wäre. Hat ein Patentinhaber selbst Einspruch eingelegt und den Widerruf seines Patents beantragt, so besteht kein Zweifel, daß er diesen Antrag grundsätzlich jederzeit zurücknehmen oder ändern kann. Nichts anderes gilt, wenn nicht der Patentinhaber, sondern ein Dritter Einsprechender ist.

Mit einem Antrag, sein Patent beschränkt aufrechtzuerhalten, bringt der Patentinhaber grundsätzlich nichts weiter zum Ausdruck als den Versuch, sein Patent gegenüber Bedenken, die das Europäische Patentamt oder die Einsprechenden geäußert haben, abzugrenzen. Die beschränkte Antragstellung besagt dagegen nicht, daß der Patentinhaber auf den Teil seines erteilten Patents, der über den beschränkten Antrag hinausgeht, unwiderruflich verzichtet. Abgesehen davon hat der Patentinhaber - wie oben ausgeführt ist - gar nicht die rechtliche Möglichkeit, einen solchen Teilverzicht für das erteilte Patent zu erklären.

Daher steht es einem Patentinhaber im Einspruchsverfahren grundsätzlich

further limited and not extended in compliance with Article 123(3) EPC. As the newly added features shown in bold print were disclosed from the start, the amendments made to do not add subject-matter which extends beyond the content of the application as filed so the requirements of Article 123(2) EPC are also satisfied.

3.1.1 Opponent 02 believes that the appellants cannot delete the feature "less than 27 parts by weight of a phosphate", which they added to the claim in the proceedings at first instance, because they were bound to it "under general principles of procedural law" by having surrendered the appropriate part of the patent. The Board cannot agree with that argument. The European Patent Convention makes no provision for patentees to surrender their patents during opposition proceedings. They can neither surrender the patent as a whole and thus end the proceedings (T 73/84 - 3.2.1, OJ EPO 1985, 241, under point 4; T 186/84 - 3.3.1, OJ EPO 1986, 79) nor surrender part of the patent so as to limit it. A patent may be limited retrospectively solely on the basis of a decision of the Boards of Appeal of the European Patent Office.

In opposition proceedings a patentee may only request that his patent be amended; in fact, he himself can file an opposition for this purpose (G 01/84, OJ EPO 1985, 299). Under Article 113 (2) EPC the European Patent Office must decide upon the patent in the text submitted or agreed by the patentee. It does not follow from this, though, that the patentee is bound by a request involving revocation or limitation once he has made it. If the patentee himself has filed opposition requesting that his patent be revoked there can be no doubt that he is free to withdraw or amend that request at any time. Exactly the same applies if the opponent is not the patentee but a third party.

In requesting that his patent be maintained in a limited form the patentee is merely trying to delimit his patent to meet objections expressed by the European Patent Office or the opponents. However, the patentee does not, by virtue of such limitation, irrevocably surrender subject-matter covered by the patent as granted but not by the request as thus limited. In any case, as explained above, the patentee has no legal means for surrendering part of the patent as granted in this way.

A patentee is thus quite entitled to amend his request after it has been

dication dans le brevet litigieux n'est donc pas étendue, mais réduite, et les dispositions de l'article 123 (3) CBE sont par conséquent respectées. Les éléments nouvellement ajoutés, mis ici en évidence par la Chambre, ayant été divulgués dès le départ, les modifications effectuées ne vont pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et les conditions énoncées à l'article 123 (2) CBE sont donc elles aussi respectées.

3.1.1 L'une des intimées (l'opposante 02) avance que la requérante ne peut plus supprimer l'élément "moins de 27 parties en poids d'un phosphate" qu'elle avait introduit dans la revendication lors de la procédure en première instance, parce que, "en vertu des principes généraux de procédure", elle est tenue de l'y maintenir du fait de sa déclaration de renonciation partielle. Tel n'est pas l'avis de la Chambre. La Convention sur le brevet européen ne prévoit pas la possibilité pour le titulaire du brevet de déclarer au cours de la procédure d'opposition qu'il renonce à son brevet. Il ne peut renoncer à son brevet ni en totalité, pour mettre ainsi fin à la procédure (cf. T 73/84 - 3.2.1, JO OEB 1985, 241, point 4; T 186/84 - 3.3.1, JO OEB 1986, 79), ni en partie, pour en limiter le contenu. Une limitation rétroactive du brevet est toujours subordonnée à une décision en ce sens des chambres de recours de l'Office européen des brevets.

Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet peut demander uniquement de modifier son brevet; il peut même pour cela former opposition contre son propre brevet (cf. décision G 01/84, JO OEB 1985, 299). Conformément à l'article 113(2) CBE, l'Office européen des brevets doit s'en tenir aux requêtes déposées par le titulaire du brevet. Cela ne signifie cependant pas que le titulaire qui a demandé la révocation de son brevet ou l'autorisation de le limiter soit lié par cette requête. Si le titulaire du brevet a lui-même formé opposition et demandé la révocation de son brevet, il est certain qu'il peut en principe retirer sa requête ou la modifier à tout moment. Il en va de même lorsque ce n'est pas le titulaire qui a formé opposition, mais un tiers.

En déposant une requête en maintien de son brevet sous une forme limitée, le titulaire du brevet ne fait en principe rien d'autre qu'exprimer sa volonté d'essayer de délimiter son brevet compte tenu d'objections soulevées soit par l'Office européen des brevets, soit par les opposants. Le dépôt d'une requête en limitation ne signifie par contre pas que le titulaire renonce définitivement à la partie du brevet tel que délivré dont il fait ainsi abstraction. En dehors de cette possibilité, le titulaire du brevet n'a - comme indiqué plus haut - aucun pouvoir légal de déclarer qu'il renonce à une partie de son brevet.

C'est pourquoi, en principe, le titulaire du brevet est libre de modifier

frei, einen bereits gestellten Antrag nachträglich zu ändern. Er kann der von ihm beantragten Beschränkung einen anderen Inhalt geben, er kann somit auch sein Patent wieder in der erteilten Fassung verteidigen.

3.1.2 Die Zulässigkeit der Änderung des Antrags des Patentinhabers im Einspruchsverfahren steht nach Auffassung der Kammer jedoch unter einem Vorbehalt. Die Antragsänderung darf sich nicht als ein verfahrensrechtlicher Mißbrauch darstellen (so auch T 64/85 - 3.4.1 vom 19.01.1988 unter Nr. 2.6). Nach Meinung der Kammer lassen sich Fälle denken, in denen es dem Patentinhaber verwehrt werden könnte, seinen bisherigen beschränkten Aufrechterhaltungsantrag aufzugeben und sein Patent nunmehr wieder in vollem Umfang zu verteidigen. Stellt eine Antragsänderung ein "venire contra factum proprium" dar, so ist sie unzulässig.

3.1.3 Für eine solche Annahme fehlt im vorliegenden Fall jeder Anhaltspunkt. Die Einspruchsabteilung hatte mit ihrem Bescheid vom 20.09.1984 von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) verlangt, daß der Begriff "phosphatarm" dahingehend definiert werden solle, daß darunter ein Waschmittel mit weniger als 27 Gewichtsteilen eines Phosphats verstanden wird. In Erwiderung auf diesen Bescheid hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 13.12.1984 einen neuen Patentanspruch eingereicht, der der Forderung der Einspruchsabteilung entsprach. In der angefochtenen Entscheidung wertet die Einspruchsabteilung gerade dieses Merkmal als unzulässige Erweiterung, die unter anderem zum Widerruf des Patents führte. Unter diesen Umständen ist es das gute Recht der Beschwerdeführerin, im Beschwerdeverfahren das auf Anregung der Einspruchsabteilung eingefügte, von ihr aber als unzulässige Erweiterung beanstandete Merkmal wieder zu streichen und somit ihr Patent insoweit wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen.

3.1.4 Die Auffassung der Kammer in der vorliegenden Entscheidung steht im Einklang mit der Entscheidung T 64/85 - 3.4.1 vom 19.1.1988. In diesem Fall hatte der Patentinhaber von sich aus eine beschränkte Fassung seiner Ansprüche vorgelegt, ohne dazu von der Einspruchsabteilung aufgefordert worden zu sein; er wollte damit versuchen, den Interessen des Einsprechenden entgegenzukommen. Die Entscheidung hat die Vorlage des beschränkten Antrags für den Patentinhaber nicht als bindend angesehen, sondern ihn als einen Vorschlag gewertet, möglichst frühzeitig mit dem Einsprechenden eine gütliche Einigung zu erzielen. Daher hat die Kammer 3.4.1 wie die entscheidende Kammer die Auffassung vertreten, daß der Patentinhaber trotz eines früher gestellten beschränkten Antrags sein Patent wieder in der erteilten Fassung verteidigen darf.

made. He can make amendments to subject-matter limited at his request and can thus also reinstate his patent in the form in which it was granted.

3.1.2 However, the Board has one reservation about the admissibility of amendments to the patentee's request in opposition proceedings. Such amendments must not constitute an abuse of procedural law (cf. also T 64/85 - 3.4.1 dated 19 January 1988 under 2.6). The Board believes that there could be cases in which the patentee might be refused the right to abandon his previous request for maintenance in limited form and to reinstate the text of his patent as granted. If a request for amendment constitutes *venire contra factum proprium* it is inadmissible.

3.1.3 There is no evidence to support such an assumption in the present case. In its communication of 20 September 1984 the Opposition Division requested the appellants (the patentees) to define the term "low-phosphate" to mean a detergent with less than 27 parts by weight of a phosphate. In their response to his communication the appellants filed a new claim by letter dated 13 December 1984 which complied with the Opposition Division's request. In the contested decision the Opposition Division identifies precisely this feature as an inadmissible extension which would lead, *inter alia*, to revocation of the patent. In these circumstances the appellants are perfectly within their rights in deleting in the appeal proceedings the feature which they inserted at the instance of the Opposition Division but which was then objected to by that Division as an inadmissible extension, and thus to reinstate their patent in the form in which it was granted.

3.1.4 The Board's opinion in the present decision is in line with decision T 64/85 - 3.4.1 of 19 January 1988. In that case the patentee had submitted limited claims of his own accord, without being asked to do so by the Opposition Division, as a concession to the opponent. The submission of the limited text was adjudged as not binding on the patentee but rather as a proposal designed to bring about an amicable accommodation with the opponent at the earliest opportunity. Board 3.4.1 accordingly, like the present Board, concluded that the patentee should be allowed to reinstate his patent in the form as granted despite having earlier submitted a limited text.

après coup, pendant la procédure d'opposition, une requête déjà déposée. Il peut aussi bien donner une teneur différente à sa requête en limitation que défendre de nouveau son brevet tel qu'il a été délivré.

3.1.2 Selon la Chambre, il convient toutefois d'émettre une réserve quant à la recevabilité des modifications que le titulaire d'un brevet apporte à sa requête au cours de la procédure d'opposition. En effet, la modification de la requête ne doit pas constituer un détournement de procédure (cf. décision T 64/85 - 3.4.1, en date du 19 janvier 1988, point 2.6). La Chambre estime qu'il est possible d'envisager des cas dans lesquels le titulaire du brevet pourrait ne pas être autorisé à abandonner sa requête en maintien de son brevet sous une forme limitée afin de défendre à nouveau celui-ci dans son intégralité. Si la modification de la requête constitue un acte de *venire contra factum proprium*, elle est irrecevable.

3.1.3 Or, rien dans la présente espèce ne permet de tirer une telle conclusion. Dans sa notification en date du 20 septembre 1984, la Division d'opposition avait demandé à la requérante (la titulaire du brevet) de définir ce qu'il convenait d'entendre par produit de lavage "à faible teneur en phosphate" et, pour ce faire, de spécifier qu'il s'agissait de produits contenant moins de 27 parties en poids d'un phosphate. A la suite de cette notification, la requérante a, par un courrier daté du 13 décembre 1984, déposé une nouvelle revendication, conforme à ce qu'avait demandé la Division d'opposition. Dans la décision attaquée, la Division d'opposition a précisément vu dans l'adjonction de cet élément une extension inadmissible de l'objet de la demande, et c'est pour cette raison, entre autres, qu'elle a révoqué le brevet. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la requérante, saisissant la Chambre de recours, supprime l'élément dont la Division d'opposition considérait l'adjonction, qu'elle avait elle-même suggérée, comme représentant une extension inadmissible de l'objet de la demande, et défend ainsi de nouveau son brevet tel qu'il a été délivré.

3.1.4 Dans la présente espèce, la position de la Chambre est conforme à la décision T 64/85 - 3.4.1, rendue le 19 janvier 1988. Dans cette affaire, le titulaire du brevet avait spontanément déposé une version limitée de ses revendications, sans même y avoir été invité par la Division d'opposition, son intention ayant été de composer avec l'opposant. La Chambre a considéré que le titulaire du brevet n'était pas lié par sa requête en limitation, et qu'en fait cette requête constituait plutôt une proposition dans le but de parvenir le plus rapidement possible à un arrangement à l'amiable avec l'opposant. C'est pourquoi, tout comme la Chambre saisie du présent recours, la Chambre 3.4.1 a estimé que le titulaire du brevet, bien qu'ayant auparavant déposé une requête en limitation, avait le droit de défendre de nouveau son brevet tel que délivré.

3.1.5 Zur Stützung ihrer Auffassung könnte die Beschwerdegegnerin auch nicht auf die Entscheidungen J 15/85, ABI. EPA 1986, 395 und T 61/85 - 3.3.2 vom 30.09.1987 hinweisen.

In der Entscheidung J 15/85 ist in einem ex-parte Verfahren die Einreichung von Ansprüchen, die die Prüfungsabteilung für gewährbar erklärt hatte, zusammen mit der Erklärung, daß die übrigen Ansprüche gestrichen werden sollten, als Verzicht auf die gestrichenen Ansprüche bewertet worden, so daß später eine Teilanmeldung darauf nicht mehr gerichtet werden konnte.

Die Entscheidung T 61/85 - 3.3.2 hat einen Verzicht angenommen, wenn der Anmelder ausdrücklich auf bestimmte Merkmale verzichtet und dementsprechend den Anspruch und die sich auf ihn beziehenden Beschreibungsteile gestrichen hatte.

Beide Entscheidungen sind in *ex-parte* Verfahren ergangen. Aus ihnen ergibt sich, daß ein Anmelder vor Erteilung des Patents auf bestimmte Teile seiner Patentanmeldung verzichten kann. Diese Rechtsprechung ist auf das Einspruchsverfahren nicht übertragbar, weil in diesem Verfahren nicht mehr die Anmeldung, sondern ein erteiltes Patent Gegenstand des Verfahrens ist. Auf ein erteiltes Patent kann aber - wie oben dargelegt - weder ganz noch teilweise durch Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt verzichtet werden.

3.2 Der den K-Wert des unverseiften Copolymers betreffende Passus in dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch ist im neuen Anspruch nicht mehr enthalten, so daß auch die unter Art. 84 EPU erhobene Beanstandung als ausgeräumt gelten kann. Im übrigen stellt ein Verstoß gegen Art. 84 EPU gemäß Art. 100 EPU keinen Grund zum Widerruf des Patents dar.

...

5. Die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Streitpatents sind bisher noch nicht abschließend erörtert worden ...

#### Entscheidungsformel

Es wird daher entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird mit dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Hauptantrag an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Verfahrens zurückverwiesen.

3.1.5 Nor could the opponents invoke Decisions J 15/85, OJ EPO 1986, 395 or T 61/85 - 3.3.2 dated 30 September 1987 in support of their case.

In Decision J 15/85, given in *ex parte* proceedings, the filing of claims declared allowable by the Examining Division together with a statement that the other claims should be deleted was judged to be surrender of the deleted claims with the result that a divisional application could not later be filed in respect of their subject-matter.

In decision T 61/85 - 3.3.2 surrender was assumed where the applicant had expressly surrendered specific features and deleted the claim and the corresponding parts of the description accordingly.

On the basis of these decisions, both of which were given in *ex parte* proceedings, an applicant may surrender specific parts of his patent application before the patent is granted. This case law is not transposable to the opposition procedure because in the latter it is no longer the application but a granted patent that is at issue, and - as explained above - a granted patent cannot be surrendered in whole or in part by means of a declaration *vis-à-vis* the European Patent Office.

3.2 The passage relating to the K value for the unsaponified copolymer in the claim forming the basis of the contested decision has been omitted from the new claim so the objection raised under Article 84 EPC can be regarded as having been met. In any case, infringement of Article 84 EPC does not, according to Article 100 EPC, constitute grounds for revoking the patent.

...

5. The discussions concerning the novelty and inventive step of the subject-matter of the contested patent have not yet been concluded...

#### Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for continuation of the proceedings with the main request submitted in the oral proceedings.

3.1.5 L'intimée ne pourrait pas non plus invoquer à l'appui de son argumentation les décisions J 15/85, JO OEB 1986, 395, et T 61/85 - 3.3.2, en date du 30 septembre 1987.

Dans la décision J 15/85, faisant suite à une procédure intéressant une seule partie, il a été considéré que le fait de déposer des revendications jugées admissibles par la Division d'examen, tout en déclarant que les autres revendications doivent être supprimées, signifie que l'on renonce aux revendications supprimées et que, par conséquent, il n'est pas possible par la suite de fonder une demande divisionnaire sur les revendications ainsi abandonnées.

D'autre part, selon la décision T 61/85 - 3.3.2, le fait que le demandeur ait expressément renoncé à certains éléments et procédé en conséquence à des suppressions dans la revendication et, parallèlement, dans la description, constitue effectivement un abandon de sa part.

De ces deux décisions, rendues chacune à l'issue d'une procédure intéressant une seule partie, il découle que le demandeur peut renoncer à certaines parties de sa demande avant la délivrance du brevet. Cette jurisprudence n'est pas transposable au cas d'une opposition car ce n'est alors plus une demande de brevet qui est en cause, mais un brevet délivré. Comme indiqué plus haut, le titulaire du brevet ne peut renoncer à tout ou partie de son brevet en faisant une déclaration dans ce sens devant l'Office européen des brevets.

3.2 Le passage relatif à la valeur K du copolymère insaponifié, qui se trouvait dans la revendication sur laquelle se fondait la décision attaquée, ne figure plus dans la nouvelle revendication, si bien que l'on peut considérer que l'objection soulevée eu égard à l'article 84 CBE n'a également plus lieu d'être. D'ailleurs, le non-respect des dispositions de l'article 84 CBE n'est pas un motif de révocation au sens de l'article 100 CBE.

...

5. La question de savoir si l'objet du brevet litigieux est nouveau et s'il implique une activité inventive n'a pas encore été examinée de façon définitive ...

#### Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'opposition aux fins de poursuite de la procédure sur la base de la requête déposée à titre principal lors de la procédure orale.