

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 15. Dezember 1988  
T 227/88 - 3.3.2\*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon  
Mitglieder: A. J. Nuss  
J. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Unilever PLC et al**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Henkel KGaA**

**Stichwort:  
Detergencombinationen/  
UNILEVER**

**Artikel: 102 (3) EPÜ**

**Regel: 55 c) EPÜ**

**Schlagwort: "auf den Einspruch hin  
vorgenommene Änderungen -  
weitergehend als unbedingt  
erforderlich- Befugnis zur Prüfung der  
sich daraus ergebenden Fragen, auch  
wenn diese nicht ausdrücklich  
vorgebracht worden sind"**

*Leitsätze*

*I. In allen Fällen, in denen vom Patentinhaber Änderungen beantragt werden, die nicht gegen Artikel 123 EPÜ verstoßen, sind die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer aufgrund des Artikels 102 (3) EPÜ dafür zuständig und also auch befugt, unter Zugrundelegung der Erfordernisse des Übereinkommens insgesamt über das geänderte Patent zu entscheiden. Diese Befugnis ist damit umfassender als die in Artikel 102 (1) und (2) EPÜ vorgesehene, die ausdrücklich auf die Prüfung der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe beschränkt ist.*

*II. Werden an einem Patent sachliche Änderungen in dem Umfang vorgenommen, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt worden ist, so sind beide Instanzen befugt, auf die dadurch entstehenden Gründe und Fragen einzugehen, auch wenn diese von einem Einsprechenden nicht gemäß Regel 55 c) EPÜ konkret vorgebracht worden sind (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe; im Anschluß an die Entscheidung T 9/87 - 3.3.1 "Zeolithe/ICI" vom 18. August 1988, ABI. EPA 1989, 438).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr 0 070 191 wurde am 4. Dezember 1985 mit 18 Ansprüchen auf die am 13. Juli 1982 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung vom 15. Juli 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 303 675.1 erteilt.

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2 dated  
15 December 1988  
T 227/88 - 3.3.2\*  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon  
Members: A. J. Nuss  
J. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Appellant:  
Unilever PLC et al**

**Opponent/Respondent:  
Henkel KGaA**

**Headword: Detergent  
combinations/UNILEVER**

**Article: 102(3) EPC**

**Rule: 55(c) EPC**

**Keyword: "Amendments in  
response to opposition - more  
substantial than strictly necessary -  
power to deal with issues following  
therefrom although not specifically  
pleaded"**

*Headnote*

*I. In all cases in which amendments are requested by the patentee and are considered to be free from objection under Article 123 EPC, Article 102(3) EPC confers upon the Opposition Division and the Board of Appeal jurisdiction, and thus the power to decide upon the patent as amended in the light of the requirements of the Convention as a whole. This jurisdiction is thus wider than that conferred by Article 102(1) and (2) EPC, which expressly limits jurisdiction to the grounds of opposition mentioned in Article 100 EPC.*

*II. When substantive amendments are made to a patent within the extent to which the patent is opposed, both instances have the power to deal with grounds and issues arising from those amendments even though not specifically raised by an opponent pursuant to Rule 55(c) EPC (cf. point 3 of the Reasons; following T 9/87 — 3.3.1 Zeolites/ICI, 18 August 1988, OJ EPO 1989, 438).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 070 191 was granted on 4 December 1985 on the basis of 18 claims pursuant to European patent application N° 82 303 675.1 filed on 13 July 1982 which claimed the priority of a previous application dated 15 July 1981.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2 en  
date du 15 décembre 1988  
T 227/88 - 3.3.2\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon  
Membres: A. J. Nuss  
J. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/requérant  
Unilever PLC et al**

**Opposant/intimé: Henkel KGaA**

**Référence: Compositions  
détergentes/UNILEVER**

**Article: 102 (3) CBE**

**Règle: 55c) CBE**

**Mot-clé: "Modifications effectuées à  
la suite d'une opposition - allant au-  
delà du strict nécessaire - pouvoir de  
statuer sur des questions découlant  
de ces modifications, mais n'ayant pas  
été spécifiquement invoquées".**

*Sommaire*

*I. En cas de modifications requises par le titulaire du brevet et admissibles eu égard à l'article 123 CBE, la division d'opposition et la chambre de recours sont, selon l'article 102(3) CBE, compétentes et donc autorisées à rendre une décision sur le brevet tel que modifié en tenant compte des exigences de la Convention dans son ensemble. Cette compétence est donc plus large que celle conférée par l'article 102(1) et (2) CBE, qui limite expressément la compétence aux motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE.*

*II. Lorsque des modifications de fond sont apportées à un brevet dans la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les deux instances ont le pouvoir de statuer sur les motifs et les questions découlant de ces modifications, sans que ceux-ci aient été spécifiquement invoqués par l'opposant au titre de la règle 55 c) CBE (cf. point 3 des motifs; suite à la décision T 9/87-3.3.1 Zeolites/ICI, en date du 18 août 1988, JO OEB 1989, 438).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 070 191 a été délivré le 4 décembre 1985 sur la base de 18 revendications, à la suite de la demande de brevet européen n° 82 303 675.1, déposée le 13 juillet 1982, et revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 15 juillet 1981.

<sup>1)</sup> 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.

<sup>1)</sup> 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.

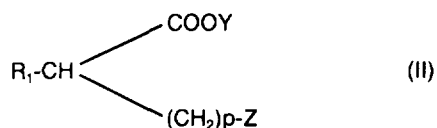
<sup>1)</sup> Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

II. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) legte am 25. August 1986 gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragte dessen Widerruf mit der Begründung, daß es dem Patentgegenstand sowohl an Neuheit als auch an erfinderischer Tätigkeit mangle und daß die Erfindung nicht hinreichend offenbart sei.

In der Einspruchsschrift war jedoch eindeutig angegeben, daß der Einspruch sich nur auf die Ansprüche 1, 2 und 8 bis 17 beziehe und dies auch nur insoweit, als diese auf Detergenszusammensetzungen gerichtet seien, die als organische fällende Builder Di-Salze von  $\alpha$ -Sulfocarbonsäuren enthielten und insbesondere unter die Formel II des Anspruchs 2 fielen, in der Z eine  $\text{SO}_3\text{Y}$ -Gruppe und p gleich Null sei (vgl. Seite 1, letzter Absatz und Seite 6, dritter Absatz des am 25.8.1986 eingegangenen Schreibens).

Der auf den fällenden Builder gerichtete abhängige Anspruch lautete wie folgt:

2. Detergenszusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der organische fällende Builder eine Verbindung der Formel II darstellt:



wobei  $\text{R}_1$ , Y und Z die in Anspruch 1 festgelegte Bedeutung haben und p 0 oder 1 ist

III. Das Patent wurde mit Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 8. April 1988 widerrufen. Der Widerruf wurde mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 begründet. Der Entscheidung lagen die drei relevantesten der von der Beschwerdegegnerin genannten Dokumente zugrunde, von denen nunmehr nur noch das Dokument GB-A-1 473 201 (3a) als für die vorliegende Entscheidung relevant angesehen wird.

Unter Nummer 5 der Entscheidungsgründe wies die Einspruchsabteilung darauf hin, daß gegen eine Kombination des abhängigen Anspruchs 3, 4, 5 oder 6 mit Anspruch 1 keine Einwände bestünden.

IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte am 27. Mai 1988 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde fristgerecht, nämlich am 8. Juli 1988, eingereicht. Auf den oben erwähnten Hinweis der Einspruchsabteilung hin legte die Beschwerdeführerin zusammen mit der Beschwerdebegründung einen geänderten Anspruchssatz vor.

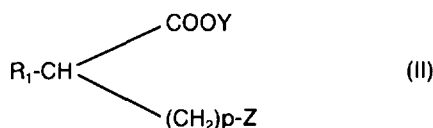
V. Die Beschwerdegegnerin erwiderte darauf in ihrem am 1. Oktober 1988 eingegangenen Schreiben, daß sich der Einspruch nur auf Detergenszusammensetzungen beziehe, die Di-Salze der  $\alpha$ -Sulfocarbonsäuren enthielten; diese würden von den neuen Ansprü-

II. The Respondent (Opponent) filed notice of opposition against the European patent on 25 August 1986, requesting revocation of the patent on the grounds that its subject-matter lacked both novelty and inventive step, and also for insufficient disclosure.

However, it was clearly stated in the notice of opposition that merely Claims 1, 2, 8 to 17 were the subject of the opposition, and then only as far as these claims covered detergent compositions which contained  $\alpha$ -sulphocarboxylic acid di-salts as an organic precipitant builder and which, in particular, corresponded to the formula II of Claim 2 in which Z meant  $\text{SO}_3\text{Y}$  and p is zero (cf. page 1, last paragraph and page 6, third paragraph of the letter received on 25 August 1986).

Dependent Claim 2 dealing with the precipitant builder was worded as follows:

2. A detergent composition as claimed in Claim 1, characterised in that the organic precipitant builder is a compound of the formula II



wherein  $\text{R}_1$ , Y and Z have the meanings given in Claim 1, and p is 0 or 1.

III. The Opposition Division revoked the patent in a decision of 8 April 1988. The reason for the revocation was that the subject-matter of Claim 1 did not involve an inventive step. The decision was based on the three most relevant documents from those cited by the Respondent, from which now, only document GB-A-1 473 201 (3a) is considered relevant for the present decision.

Under point 5 of the Reasons for the Decision, the Opposition Division pointed out that there were no objections against a combination of (dependent) Claim 3, 4, 5 or 6 with Claim 1.

IV. The Appellant (Proprietor of the Patent) filed a notice of appeal on 27 May 1988. The appeal fee was paid at the same time. A Statement of Grounds of Appeal was filed in due time, i.e. on 8 July 1988. Referring to the indication of the Opposition Division already mentioned above, the Appellant filed, together with this statement, a revised set of eight claims.

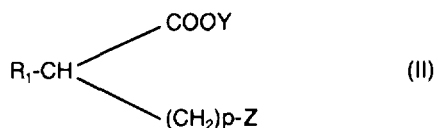
V. In answer to this, the Respondent pointed out in his letter received on 1 October 1988 that the opposition only concerned detergent compositions containing sulpho-carboxylic acid di-salts, which were, however, not covered by the new claims. The Respondent also

II. Le 25 août 1986, l'intimé (opposant) a fait opposition au brevet européen et en a demandé la révocation au motif que son objet n'était pas nouveau, qu'il n'impliquait pas une activité inventive, et que l'exposé de l'invention était insuffisant.

Toutefois, l'acte d'opposition mentionnait clairement que l'opposition était dirigée exclusivement contre les revendications 1, 2 et 8 à 17, et ce, uniquement dans la mesure où elles se rapportaient à des compositions détergentes contenant comme adjuvant précipitant organique des sels doubles d'acide alpha-sulphocarboxylique, et notamment à celles répondant en particulier à la formule II de la revendication 2, dans laquelle Z signifie un groupe  $\text{SO}_3\text{Y}$  et p est égal à zéro (cf. page 1, dernier paragraphe et page 6, troisième paragraphe de la lettre reçue le 25.8.1986).

La revendication dépendante 2, relative à l'adjuvant précipitant, était libellée comme suit :

2. Composition détergente selon la revendication 1, caractérisée en ce que le précipitant-adjuvant organique est un composé de formule II



dans laquelle  $\text{R}_1$ , Y et Z ont les mêmes significations que dans la revendication 1 et p est 0 ou 1.

III. Par décision en date du 8 avril 1988, la division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas une activité inventive. Cette décision a été rendue sur la base des trois documents les plus pertinents parmi ceux cités par l'intimé et desquels, maintenant, seul le document GB-A-1473 201 (3a) est jugé pertinent aux fins de la présente décision.

Au point 5 des motifs de sa décision, la division d'opposition a fait remarquer qu'une combinaison des revendications (dépendantes) 3, 4, 5 ou 6 avec la revendication 1 ne soulevait aucune objection.

IV. Le requérant (titulaire du brevet) a formé recours le 27 mai 1988 et acquitté simultanément la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans les délais prescrits, à savoir le 8 juillet 1988. Se référant à la remarque susmentionnée de la division d'opposition, le requérant a joint à ce mémoire un jeu de huit revendications modifiées.

V. L'intimé a alors fait observer dans une lettre reçue le 1er octobre 1988 que l'opposition était exclusivement dirigée contre des compositions détergentes contenant des sels doubles d'acide alpha-sulphocarboxylique, qui ne faisaient toutefois pas l'objet de nouvelles

chen jedoch nicht mehr erfaßt. Sie stimmen den nunmehr gültigen Ansprüchen zu, sofern die Beschwerdeführerin keine neuen, weiter gefaßten Ansprüche vorlege.

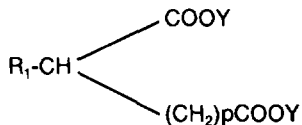
VI. Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin beantragen damit de facto das gleiche, nämlich daß das Patent auf der Grundlage des von der Beschwerdeführerin am 8. Juli 1988 eingereichten geänderten Anspruchssatzes aufrechterhalten wird.

Der geänderte Anspruch 1 lautet wie folgt:

1. Detergenzzusammensetzung mit 3 bis 90 Gew.-% eines oder mehrerer reinigungsaktiver Stoffe und 10 bis 97 Gew.-% einer Builderkomponente, die im wesentlichen aus einem kristallinen oder amorphen Aluminosilicat-Kationenaustauscher sowie einem ergänzenden fällenden Builder besteht, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Builderkomponente im wesentlichen besteht aus:

(i) 25 bis 97 Gew.-% Aluminosilicat-Kationenaustauscher, bezogen auf die Builderkomponente, sowie

(ii) 3 bis 75 Gew.-% eines organischen fällenden Builders mit der folgenden Formel (I)



wobei

R<sub>1</sub> eine Alkyl-, Alkenyl-, Arylalkyl- oder Alkylarylgruppe mit 10-24 Kohlenstoffatomen,

Y Wasserstoff oder ein lösungsvermittelndes Kation und

p 0 oder 1 ist

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ und ist damit zulässig.

2. Formal bestehen gegen die geänderten Ansprüche 1 bis 8 keine Einwände.

...

Die geänderten Ansprüche entsprechen damit Artikel 123 (2) und (3) EPÜ.

3. Da der Hauptanspruch geändert wurde, muß er entsprechend Artikel 102(3) EPÜ auf seine Rechtsgültigkeit hin geprüft werden. In allen Fällen, in denen vom Patentinhaber Änderungen beantragt werden, die nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen, sind die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer aufgrund des Artikels 102(3) EPÜ dafür zuständig und damit auch befugt, unter Zugrundelegung der Übereinkommenserfordernisse über die Rechtsgültigkeit des geänderten Patents zu entscheiden. Diese Befugnis ist

consented to the claims at present on file, if no further claims, broader than the new ones, were submitted by the Appellant.

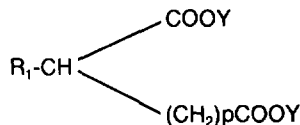
VI. In view of the above, therefore, the Appellant and the Respondent de facto have the same request, i.e. that a patent be maintained on the basis of the amended set of claims submitted by the Appellant on 8 July 1988.

Amended Claim 1 reads as follows:

1. A detergent composition comprising from 3 to 90% by weight of one or more detergent active agents, and from 10 to 97% by weight of a builder component consisting essentially of a crystalline or amorphous aluminosilicate cation-exchange material and a supplementary precipitant builder, **characterised in that** the builder component consists essentially of:

(i) from 25 to 97% by weight, based on the builder component, of the aluminosilicate cation-exchange material, and

(ii) from 3% to 75% by weight of an organic precipitant builder having the formula I



wherein:

R<sub>1</sub> is a C<sub>10</sub>-C<sub>24</sub> alkyl, alkenyl, arylalkyl or alkylaryl group;

Y is hydrogen or a solubilising cation

and p is 0 or 1.

#### Reasons for the Decision

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

2. Amended Claims 1 to 8 raise no objections on formal grounds.

...

The amended claims therefore comply with Article 123(2) and (3) EPC.

3. The main claim having been amended, it is necessary to consider its validity in accordance with Article 102(3) EPC. In all cases in which amendments are requested by the patentee and are considered to be free from objection under Article 123(2) EPC, Article 102(3) EPC confers upon the Opposition Division and the Board of Appeal jurisdiction, and thus the power, to decide upon the validity of the patent as amended in the light of the requirements of the Convention as a whole. This jurisdiction is thus wider

revendications. L'intimé consentait également à admettre les revendications telles que figurant désormais au dossier, à condition que le requérant n'en soumette pas d'autres d'une plus large portée.

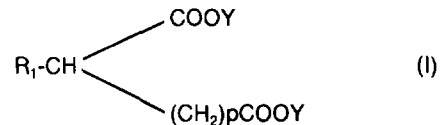
VI. Il ressort de ce qui précède que, de fait, le requérant et l'intimé requièrent la même chose, en l'occurrence le maintien du brevet sur la base du jeu de revendications modifiées déposé par le requérant le 8 juillet 1988.

La revendication 1 modifiée s'énonce comme suit:

1. Composition détergente comprenant de 3 à 90% en poids d'un ou plusieurs agents détergents actifs et de 10 à 97% en poids d'un composant adjuvant consistant essentiellement en une matière échangeuse de cations de type alumino-silicate cristallin ou amorphe et d'un précipitant-adjuvant supplémentaire, **caractérisé en ce que** le composant adjuvant comprend essentiellement:

i) de 25 à 97% en poids, par rapport au composant adjuvant, d'un aluminosilicate échangeur de cations; et

ii) de 3 à 75% en poids d'un précipitant-adjuvant organique de formule (I)



dans laquelle:

R<sub>1</sub> est un radical alkyle en C<sub>10</sub>-C<sub>24</sub>, alcényle, arylalkyle ou alkylaryle;

Y est un atome d'hydrogène ou un cation solubilisant

et p est 0 ou 1.

#### 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. Les revendications modifiées 1 à 8 ne soulèvent aucune objection quant à la forme.

...

Les revendications modifiées sont donc conformes aux dispositions de l'article 123 (2) et (3) CBE.

3. La revendication principale ayant été modifiée, il convient d'en examiner la validité conformément aux dispositions de l'article 102(3) CBE. En cas de modifications requises par le titulaire du brevet et admissibles eu égard à l'article 123 CBE, la division d'opposition et la chambre de recours sont, selon l'article 102(3) CBE, compétentes et donc autorisées à rendre une décision sur le brevet tel que modifié en tenant compte des exigences de la Convention dans son ensemble. Cette compétence est donc plus large que

damit umfassender als die in Artikel 102 (1) und (2) EPÜ vorgesehene, die ausdrücklich auf die Prüfung der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe beschränkt ist. Werden an einem Patent sachliche Änderungen in dem Umfang vorgenommen, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt worden ist, so sind beide Instanzen befugt, auf die dadurch entstehenden Gründe und Fragen einzugehen, auch wenn diese von einem Einsprechenden nicht gemäß Regel 55 c) EPÜ konkret vorgebracht worden sind (im Anschluß an die Entscheidung T 9/87 Zeolithe/ICI vom 18. August 1988, ABl. EPA 1989, 438).

4. Diese Befugnis muß jedoch in einer Weise ausgeübt werden, die den entgegengesetzten Interessen zweier wichtiger Parteien der Patentgemeinschaft voll und ganz Rechnung trägt, nämlich dem Bedürfnis des Patentinhabers nach einer möglichst raschen Abwicklung des Einspruchsverfahrens und der Sicherheit für die übrigen tatsächlichen oder potentiellen Benutzer der in europäischen Patenten enthaltenen Erfindungen, daß diese Patente auch rechts- gültig und durchsetzbar sind.

Die Interessen der ersten Gruppe erfordern natürlich eine Verfahrensverkürzung, die der zweiten hingegen die uneingeschränkte Ausschöpfung der Befugnisse beider Instanzen zur Prüfung der Gründe und Streitfragen, die vom Einsprechenden nicht vorgebracht worden sind.

5. Im vorliegenden Fall waren die von der Einspruchsabteilung aufgrund des Artikels 56 EPÜ zurückgewiesenen Ansprüche des Streitpatents von der Beschwerdeführerin in erster Linie deshalb ausgetauscht worden, um den Einspruchsgrund auszuräumen, der tatsächlich zum Widerruf des Patents geführt hatte (s. Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin vom 4. Juli 1988, insbesondere Nr.4). Der Antrag der Beschwerdeführerin schränkt zwar tatsächlich den beanspruchten Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik stärker als nötig ein (s. Nr. 7), bleibt jedoch in dem durch die Einspruchsgründe festgelegten Rahmen.

Deshalb ist - wie immer bei Änderungsanträgen zu den Ansprüchen - eine Prüfung dieser Änderungen erforderlich. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin die (abhängigen) Ansprüche 3 und 4 mit dem Gegenstand des (unabhängigen) Anspruchs 1 zu einem neuen Hauptanspruch kombiniert, der sowohl nach Ansicht der Beschwerdegegnerin als auch der der Einspruchsabteilung die Erfordernisse der Patentierbarkeit erfüllt und damit die Einspruchsgründe de facto ausräumt. Wie unter Nummer VI des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" ausgeführt, sind sich die Parteien über Form und Inhalt der geänderten Ansprüche einig. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Sache damit abgeschlossen ist; eine solche Übereinstimmung der Parteien beeinträchtigt nämlich nicht die den beiden Instanzen nach Artikel 102 (3) übertragene Befugnis.

than the jurisdiction conferred by Article 102(1) and (2) EPC, which expressly limit jurisdiction to the grounds of opposition mentioned in Article 100 EPC. When substantive amendments are made to a patent within the extent to which the patent is opposed, both instances have the power to deal with grounds and issues arising from those amendments even though not specifically raised by an opponent pursuant to Rule 55(c) EPC (following T 9/87, "Zeolites/ICI", 18 August 1988, to be published in OJ EPO).

4. The abovementioned power must, however, be exercised in a manner that takes full account of the conflicting interests of two relevant sections of the patent community, namely the patentee's need to have opposition proceedings decided as swiftly as the procedure allows, and the certainty of other users or potential users of the inventions, the subject of European patents, that such patents are legally valid and enforceable.

Clearly, the former interest calls for the curtailment, whilst the latter demands the untrammelled exploitation by both instances of the power to deal with grounds and issues not raised by the Opponent.

5. In the present case, the claims of the patent in suit rejected by the Opposition Division by virtue of Article 56 EPC, had primarily been replaced by the Appellant in order to remove the ground of opposition which actually caused the revocation of the patent (see Appellant's grounds of Appeal dated 4 July 1988, in particular paragraph 4). Although in reality the Appellant's request leads to a more substantial limitation of the claimed object vis-à-vis the state of the art than strictly necessary (see point 7 below), it remains nevertheless inside the frame fixed by the grounds of opposition.

Therefore, like in any other case where amendments to the claims are requested, an examination of the amendments is required. Moreover, in combining (dependent) Claims 3 and 4 with the subject-matter of (independent) Claim 1, the Appellant has submitted an amended main claim which, in the opinion of both the Respondent and the Opposition Division, does meet the requirements of patentability and in consequence of which the grounds for opposition are de facto removed. As was pointed out in paragraph VI of the Summary of Facts and Submissions, the parties are ad idem on the form and content of the amended claims. This cannot in itself be conclusive of the matter, i.e. such an agreement by the parties cannot detract from the power that Article 102(3) EPC confers upon both instances.

celle conférée par l'article 102 (1) et (2) CBE, qui limite expressément la compétence aux motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE. Lorsque des modifications de fond sont apportées à un brevet dans la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les deux instances ont le pouvoir de statuer sur les motifs et les questions découlant de ces modifications, sans que ceux-ci aient été spécifiquement invoqués par l'opposant au titre de la règle 55 c) CBE (suite à la décision T 9/87 Zeolites/ICI, en date du 18 août 1988, JO OEB 1989, 438).

4. Dans l'exercice de ce pouvoir, il convient toutefois de prendre pleinement en compte des intérêts contradictoires des deux groupes concernés, à savoir le titulaire soucieux de voir la procédure d'opposition se terminer aussi rapidement que le règlement le permet, et, les autres utilisateurs ou utilisateurs potentiels des inventions constituant l'objet des brevets européens, qui tiennent à avoir la certitude que ces brevets sont valides et exécutoires.

Alors que, pour le premier, il importe que la procédure se termine le plus rapidement possible, ces derniers ont intérêt à ce que les deux instances tiennent librement compte, comme elles sont habilitées à le faire, des motifs et questions n'ayant pas été soulevés par l'opposant.

5. Dans la présente espèce, les revendications du brevet litigieux rejetées par la division d'opposition en vertu de l'article 56 CBE avaient été remplacées par le requérant en premier lieu dans le but de supprimer le motif d'opposition ayant effectivement causé la révocation du brevet (cf. mémoire exposant les motifs du recours déposé en date du 4 juillet 1988 par le requérant, et notamment le paragraphe 4). Bien que la requête du requérant aboutisse en réalité à une limitation de l'objet revendiqué vis-à-vis de l'état de la technique, qui va bien au-delà du strict nécessaire (voir point 7 infra), il n'en demeure pas moins vrai qu'elle reste inscrite dans le cadre défini par les motifs d'opposition.

C'est pourquoi, comme chaque fois que sont demandées des modifications concernant des revendications, l'examen de ces modifications s'impose. De plus, en combinant les revendications (dépendantes) 3 et 4 avec l'objet de la revendication (indépendante) 1, le requérant a présenté une revendication principale modifiée qui, du point de vue aussi bien de l'intimé que de la division d'opposition, répond aux exigences en matière de brevetabilité; par conséquent, les motifs d'opposition sont supprimés de facto. Comme indiqué au point VI de l'exposé des faits et conclusions, les parties sont d'accord quant à la forme et au contenu des revendications modifiées. Toutefois, cela ne saurait être décisif en l'espèce, en ce sens qu'un tel accord entre les parties ne peut porter atteinte au pouvoir que l'article 102 (3) CBE confère aux deux instances.

6. Wenn eine auf das unbedingt Notwendige begrenzte Einschränkung des Hauptanspruchs dazu führt, daß die Erfindung wie die erste Instanz ausdrücklich einräumt - patentierbar wird, so müßte dies für eine weitergehende Einschränkung logischerweise um so mehr gelten. Da jedoch die angefochtene Entscheidung hierauf nicht näher eingeht, hat die Kammer von ihrer Befugnis nach Artikel 102 (3) EPÜ Gebrauch gemacht und die geänderten Ansprüche auf ihre Übereinstimmung mit den Kriterien für die Patentierbarkeit geprüft. Ganz unabhängig davon bemerkt die Kammer hierzu am Rande, daß es in Fällen wie diesem, wo die Änderungen des Patentinhabers für den Einsprechenden tragbar sind und dessen Einwände endgültig ausräumen, wünschenswert ist, daß die von der ersten Instanz nicht erschöpfend behandelten Sachverhalte und Argumente ausführlich dargelegt werden, damit der Öffentlichkeit das für den Rechtsbestand des erteilten Patents erhebliche Material an die Hand gegeben wird.

7. Der geänderte Hauptanspruch erfaßt jetzt keine von  $\alpha$ -Sulfocarbon-säuren abgeleiteten organischen fällenden Builder mehr, um die es im Einspruchsverfahren ausschließlich ging. Die geänderte Formel in Anspruch 1 entspricht der ursprünglichen Formel II, die jetzt auf Verbindungen beschränkt ist, die sich allesamt entweder von der Malon- oder von der Succinsäure ableiten lassen; ihre Einschränkung geht damit über das hinaus, was sowohl von der Beschwerdegegnerin als auch von der Einspruchsabteilung ursprünglich für tragbar gehalten wurde. Die Neuheit war im vorliegenden Fall nie angezweifelt worden.

Da keines der Dokumente, die der Kammer aus dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt vorlagen, eine Detergenszusammensetzung offenbart, die der in den geänderten Ansprüchen definierten entspricht, sind die Ansprüche neu.

8. Für die Zwecke der erfinderischen Tätigkeit ...

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent im geänderten Umfang aufrechtzuerhalten. ...

6. Whilst it would seem logical to conclude that if amendments to the main claim were limited to what was strictly necessary to lead to a patentable invention, as was explicitly admitted by the first instance, then the same result would follow *a fortiori* for a limitation which was even more extensive. However, in the absence of detailed reasons in this respect in the contested decision, the Board has made use of its power under Article 102(3) EPC to check whether the amended claims meet the criteria of patentability. Quite apart from the above reason, the Board observes, *obiter*, that in cases such as the present one where the patentee's amendments are acceptable to the Opponent, and where such amendments effectively dispose of the opposition as raised by the Opponent, it is desirable to set out the facts and arguments not fully dealt with by the first instance, in order to provide the public with material relevant to the validity of the granted patent.

7. The amended main claim no longer covers any organic precipitant builders which are derived from  $\alpha$ -sulpho-carboxylic acids, the sole matter at issue at the opposition stage. The amended formula in Claim 1 corresponds to original formula II now restricted to compounds which are all derived from either malonic or succinic acid, which is therefore even more restricted than what was initially considered as acceptable by both the Respondent and the Opposition Division. Novelty was not at issue in the present case.

Since none of the documents available to the Board from the proceedings before the EPO discloses a detergent composition as defined in the amended claims, these claims are novel.

8. For the purpose of inventive step, ...

#### Order

**For these reasons, it is decided that:**

1. The decision under appeal is set aside;
2. The case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent in its amended form ...

6. Dans ces conditions, il semblerait logique de conclure que s'il suffisait d'apporter à la revendication principale des modifications limitées au strict nécessaire pour que l'invention soit brevetable, comme l'a explicitement admis la première instance, le résultat serait a fortiori le même dans le cas d'une limitation encore plus importante. La décision attaquée ne fournissant toutefois pas d'explications détaillées à cet égard, la chambre a fait usage du pouvoir que lui confère l'article 102(3) CBE pour vérifier si les revendications modifiées répondent aux critères de la brevetabilité. Indépendamment de cela, la chambre observe incidemment que dans les cas comme la présente espèce, où l'opposant juge acceptables les modifications effectuées par le titulaire du brevet, et où ces modifications rendent effectivement caducs les motifs invoqués à l'appui de l'opposition, il est souhaitable d'exposer les faits et justifications n'ayant pas été pleinement pris en compte par la première instance, de manière à fournir au public des éléments pertinents quant à la validité du brevet.

7. La revendication principale telle que modifiée ne couvre plus désormais tous les adjuvants précipitants organiques dérivés d'acides alpha-sulphacarboxylique, seul point litigieux au stade de l'opposition. La formule modifiée figurant dans la revendication 1 correspond à la formule II d'origine, limitée maintenant à des composés tous dérivés soit de l'acide malonique, soit de l'acide succinique, restriction qui va donc même au-delà de ce que l'intimé et la division d'opposition avaient initialement jugé acceptable. La nouveauté n'était pas en cause dans la présente espèce.

Puisqu'aucun des documents présentés lors de la procédure devant l'OEB et mis à la disposition de la chambre ne divulgue une composition détergente telle que celle définie dans les revendications modifiées, l'objet de ces revendications est nouveau.

8. En ce qui concerne l'activité inventive ...

#### 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, avec instruction de maintenir le brevet sous sa forme modifiée. ...