

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom 5. Februar 1998
T 450/97 – 3.3.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: C. Germinario
R. E. Teschemacher

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

**Einsprechender 01/Beschwerde-
führer: Henkel KGaA**

**Einsprechender 03/Beschwerde-
führer: L'Oréal**

**Einsprechender 02/weiterer Verfah-
rensmitglied: Unilever PLC**

**Stichwort: Shampoozusammen-
setzung/PROCTER & GAMBLE**

Artikel: 123 (2), 112 (1) a) EPÜ

Regel: 27 (1) b) und c), 89 EPÜ

**Schlagwort: "Anpassung der
Beschreibung nach Zurückverwei-
sung – Würdigung des nächstlie-
genden Stands der Technik" –
"Regel 27 (1) b) (bejaht) – Artikel
123 (2) (bejaht)"**

Leitsätze

*I. Die bloße Aufnahme eines Hin-
weises auf den Stand der Technik
verstößt nicht gegen Artikel 123 (2)
EPÜ (im Anschluß an T 11/82,
T 51/87).*

*II. Nach einer Beschränkung der
Ansprüche ist – auch noch im Ein-
spruchsstadium – ein Dokument, das
sich im nachhinein nicht nur als
nächstliegender Stand der Technik,
sondern auch im Sinne der Regel
27 (1) b) EPÜ als für das Verständnis
der Erfindung wesentlich erweist, in
die geänderte Beschreibung aufzu-
nehmen (siehe Nr. 4 der Entschei-
dungsgründe).*

Sachverhalt und Anträge

I. Mit der Entscheidung T 692/93 (25. April 1996, nicht im ABI. EPA veröffentlicht) betreffend das europäische Patent Nr. 0 181 773, das auf die europäische Patentanmeldung Nr. 85 308 142.0 erteilt wurde, hat die zuständige Beschwerdekammer die Sache an die Einspruchsabteilung mit

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2 dated
5 February 1998
T 450/97 – 3.3.2
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon
Members: C. Germinario
R. E. Teschemacher

**Patent proprietor/Respondent:
The Procter & Gamble Company**

**Opponent 01/Appellant:
Henkel KGaA**

Opponent 03/Appellant: L'Oréal

**Opponent 02/other party:
Unilever PLC**

**Headword: Shampoo composition/
PROCTER & GAMBLE**

Article: 123(2), 112(1), (a) EPC

Rule: 27(1), (b), (c), 89 EPC

**Keyword: "Adaptation of the descrip-
tion after remittal – acknowledge-
ment of the closest prior art docu-
ment" – "Rule 27(1), (b) (yes) –
Article 123(2) (yes)"**

Headnote

*I. The mere addition of a reference to
prior art does not contravene Article
123(2) EPC (following T 11/82,
T 51/87).*

*II. After limitation of the claims, even
at the opposition stage, a document
which subsequently proves not only
to be the closest state of the art, but
also to be essential for understanding
the invention within the meaning of
Rule 27(1)(b), should be indicated in
the amended description (see point 4
of the reasons).*

Summary of facts and submissions

I. With decision T 692/93 (25 April 1996, not published in the OJ EPO), relating to European patent No. 0 181 773, corresponding to European patent application No. 85 308 142.0, the competent board of appeal remitted the case to the opposition division with the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2,
en date du 5 février 1998
T 450/97 – 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon
Membres : C. Germinario
R. E. Teschemacher

**Titulaire du brevet/intimé :
The Procter & Gamble Company**

**Opposant 01/requérant :
Henkel KGaA**

Opposant 03/requérant : L'Oréal

**Opposant 02/autre partie :
Unilever PLC**

**Référence : Composition de
shampooing/PROCTER & GAMBLE**

Article : 123(2), 112(1) a) CBE

Règle : 27(1) b) et c), 89 CBE

**Mot-clé : "Adaptation de la descrip-
tion après le renvoi de l'affaire –
prise en compte du document
constituant l'état de la technique
le plus proche" – "Règle 27(1) b)
(oui) – article 123(2) (oui)"**

Sommaire

*I. A lui seul, l'ajout d'une référence à
l'état de la technique ne saurait aller
à l'encontre des principes posés à
l'article 123(2) CBE (cf. décisions
T 11/82, T 51/87).*

*II. Après limitation des revendica-
tions, et cela même au stade de
l'opposition, un document qui
s'avère par la suite être non seule-
ment l'état de la technique le plus
proche, mais encore un document
essentiel pour l'intelligence de
l'invention au sens où l'entend la
règle 27(1)(b) CBE doit être mentionné
dans le texte modifié de la descrip-
tion (cf. point 4 des motifs).*

Exposé des faits et conclusions

I. Par la décision T 692/93 (en date du 25 avril 1996, non publiée au JO OEB), concernant le brevet européen n° 0 181 773 délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 85 308 142.0, la chambre de recours compétente a renvoyé l'affaire devant la division d'oppo-

der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des am 25. März 1996 vorgelegten ersten Hilfsantrags der Patentinhaberin und einer entsprechend angepaßten Beschreibung aufrechtzuerhalten.

II. Der unabhängige Anspruch gemäß dem aufrechterhaltenen Antrag lautet wie folgt:

"Shampoozusammensetzung, umfassend:
(a) 5 bis 70 % eines synthetischen Tensids;
(b) 0,01 bis 10 % eines dispergierten, unlöslichen, nichtflüchtigen Silikons;
(c) 0,5 bis 5 % eines Suspendermittels, gewählt aus langkettigen Acylderivaten und Mischungen hiervon, wobei die Acylderivate in der Shampoozusammensetzung in Form von Kristallen vorliegen; und
(d) Wasser,
wobei das Acylderivat eine durchschnittliche Teilchengröße in der Shampoozusammensetzung von etwa 10 µm oder weniger aufweist."

III. Am 20. August 1996 reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) eine angepaßte Beschreibung ein.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung focht die Beschwerdeführerin I (Einsprechende I) die Entscheidung T 692/93 an und beantragte, sie entweder klarzustellen oder eine Erklärung in die Patentbeschreibung aufzunehmen, die eine restriktive Auslegung des Schutzzumfangs des rechtsgültigen Anspruchs 1 bewirke.

IV. Die Einspruchsabteilung stellte in ihrer Zwischenentscheidung fest, daß das Patent nach der erfolgten Anpassung der Beschreibung den Erfordernissen des Übereinkommens entspreche.

Darüber hinaus erklärte die Einspruchsabteilung, sie sei nicht befugt, die von der Beschwerdekammer aufrechterhaltenen Ansprüche zu ändern oder anzupassen oder Erklärungen in die Patentbeschreibung aufzunehmen, die zu einer anderen Auslegung der Ansprüche führen würden, als sie von der Beschwerdekammer gegeben worden sei.

V. Gegen diese Entscheidung wurde von der Beschwerdeführerin I (Einsprechende I) und der Beschwerdeführerin II (Einsprechende III) Beschwerde eingelegt. Am 5. Februar 1998 fand eine mündliche Verhandlung statt.

order to maintain the patent on the basis of the patentee's first auxiliary request submitted on 25 March 1996, and a description to be adapted thereto.

II. The independent claim according to the maintained request reads as follows:

"A shampoo composition comprising:
(a) from 5% to 70% of a synthetic surfactant;
(b) from 0.01% to 10% of a dispersed, insoluble, non-volatile silicone;
(c) from 0.5% to 5% of a suspending agent selected from long chain acyl derivatives and mixtures thereof, said acyl derivative being present in the shampoo composition in the form of crystals; and
(d) water,
wherein the acyl derivative has an average particle size in the shampoo composition of about 10 µm or less."

III. An adapted description was filed by the respondent (patentee) on 20 August 1996.

During the proceedings before the opposition division, appellant I (opponent I) contested decision T 692/93 and requested either that said decision be clarified or that a statement be included in the patent description resulting in a restrictive interpretation of the scope of valid claim 1.

IV. In its interlocutory decision, the opposition division held that, account being taken of the adaptation of the description, the patent met the requirements of the Convention.

Moreover, the opposition division declared itself not to be competent to change or amend the claims maintained by the board of appeal or to introduce statements into the patent description which would result in an interpretation of the claims different to that given by the board.

V. Appeal against this decision was lodged by appellant I (opponent I) and appellant II (opponent III). Oral proceedings were held on 5 February 1998.

sition en lui ordonnant de maintenir le brevet sur la base de la première requête subsidiaire présentée par le titulaire du brevet le 25 mars 1996 et d'une description dont le texte devrait être adapté en conséquence.

II. Le texte de la revendication indépendante selon cette première requête est libellé comme suit :

"Composition de shampooing comprenant :
(a) de 5 % à 70 % d'un surfactif synthétique ;
(b) de 0,01 % à 10 % d'une silicone dispersée, insoluble, non volatile ;
(c) de 0,5 % à 5 % d'un agent de suspension choisi parmi des dérivés d'acyles à longue chaîne et leurs mélanges, ledit dérivé d'acyle étant présent sous forme de cristaux dans la composition de shampooing ; et
(d) de l'eau,
dans laquelle le dérivé d'acyle a une grosseur moyenne des particules d'environ 10 µm ou moins dans la composition de shampooing."

III. Une description adaptée en conséquence a été déposée par l'intimé (titulaire du brevet) le 20 août 1996.

Au cours de la procédure devant la division d'opposition, le requérant I (opposant I) a contesté la décision T 692/93 et a demandé que des clarifications soient apportées à ladite décision ou bien que le titulaire introduise dans la description du brevet une déclaration donnant une interprétation restrictive de la portée de la revendication 1, reconnue comme valable.

IV. Dans sa décision intermédiaire, la division d'opposition a estimé que, compte tenu de l'adaptation de la description, le brevet répondait aux conditions requises par la Convention.

La division d'opposition a déclaré en outre qu'elle n'était pas compétente pour changer ou modifier les revendications maintenues par la chambre de recours, ni pour introduire dans la description du brevet des déclarations qui conduiraient à donner des revendications une interprétation différente de celle qu'en avait donnée la chambre compétente.

V. Le requérant I (opposant I) et le requérant II (opposant III) ont formé recours contre cette décision. Une procédure orale s'est tenue le 5 février 1998.

In der Beschwerdebegründung machte die Beschwerdeführerin I geltend, daß den Argumenten zufolge, die die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) in der mündlichen Verhandlung zur Sache T 692/93 vorgebracht habe, die Verfahrensschritte des Erwärmens und nachfolgenden Abkühlens des langkettigen Acylderivats wesentlich seien, um Kristallteilchen in der beanspruchten Größe von 10 µm oder weniger zu gewinnen. In Anbetracht dessen kritisierte sie die Tatsache, daß diese Argumente im Protokoll der mündlichen Verhandlung nicht wiedergegeben seien, und beantragte, eine Erklärung in die Patentbeschreibung oder zumindest in die Entscheidungsgründe der Entscheidung T 692/93 aufzunehmen, um klarzustellen, daß Zusammensetzungen, bei denen das langkettige Acylderivat als Perlglanzkonzentrat hinzugefügt werde, ohne daß über den Schmelzpunkt dieses Acylderivats hinaus erwärmt werde, vom Schutzzumfang der Ansprüche ausgenommen seien. Diesbezüglich betonte die Beschwerdeführerin, daß es Fälle gegeben habe, in denen die zuständige Beschwerdekammer damit einverstanden gewesen sei, Fehler in den Entscheidungsgründen einer bereits erlassenen Entscheidung zu berichtigen.

In einem weiteren Schreiben beantragte die Beschwerdeführerin I, die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ mit zwei Fragen zu befassen.

Die Beschwerdeführerin II erhob Einwände gegen die von der Beschwerdegegnerin vorgelegte angepaßte Beschreibung mit der Begründung, daß sich die Änderungen in der Festlegung der Teilchengröße der Kristalle des langkettigen Acylderivats, nämlich 10 µm oder weniger, erschöpften und die Verfahrensschritte, die eigentlich notwendig seien, um die gewünschte Kristallgröße zu erzielen, d. h. Erwärmen und Abkühlen, nicht genannt würden. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin, indem sie die Teilchengröße, nicht aber das Herstellungsverfahren angab, einen neuen Gegenstand eingeführt, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Aus diesem Grund sei das Patent zu widerrufen, da es nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspreche.

Ferner brachte sie vor, daß die Anpassung der Beschreibung, wie sie von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagen worden sei, nicht den Erfordernissen der Regel 27 (1)

In the statement setting out the grounds of appeal, appellant I stated that, according to the respondent's (patentee's) arguments presented during the oral proceedings held in case T 692/93, the steps of heating and following cooling of the long chain acyl derivative were essential to obtaining crystal particles having the claimed size of 10 µm or less. They therefore criticised the fact that a record of these arguments was not included in the minutes of the oral proceedings, and requested that a statement be introduced into the patent description, or at least into the reasons for decision T 692/93, in order to clarify that compositions in which the long chain acyl derivative is added as pearlescing agent concentrate without heating above the melting point of said acyl derivative are excluded from the scope of the claims. In this respect, the appellant underlined that in some cases the then competent board agreed to correct an error in the reasons for the decision after delivery of the decision.

In a further letter, appellant I requested that two questions be referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC.

Appellant II objected to the adaptation of the description submitted by the respondent on the ground that the amendments consisted in defining the particle size of the crystals of the long chain acyl derivative, namely 10 µm or less, without specifying the process steps actually necessary to obtain the desired crystal size, ie heating and cooling. In the appellant's view, by setting the particle size free from the preparing process, the respondent has introduced subject-matter extending beyond the content of the application as filed. For this reason the patent should be revoked since it did not meet the requirements of Article 123(2) EPC.

He further contended that the adaptation of the description, as proposed by the respondent, did not meet the requirements of Rule 27(1)(b) and (c) EPC, since document US-A-4 337 166,

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant I a indiqué que, selon les arguments qu'avait fait valoir l'intimé (titulaire du brevet) au cours de la procédure orale tenue dans l'affaire T 692/93, les étapes de chauffage et de refroidissement subséquent du dérivé d'acyle à longue chaîne étaient essentielles pour obtenir des particules cristallines ayant la grosseur revendiquée de 10 µm ou moins. Il a donc jugé regrettable que ces arguments n'aient pas été consignés dans le procès-verbal de la procédure orale et a demandé qu'il soit déclaré clairement dans la description du brevet ou tout au moins dans les motifs de la décision T 692/93 que les compositions dans lesquelles le dérivé d'acyle à longue chaîne est ajouté comme concentré d'agent opalescent sans être chauffé au-delà du point de fusion dudit dérivé d'acyle ne sont pas couvertes par les revendications du brevet. Le requérant a rappelé à ce propos que dans certaines affaires, la chambre compétente avait accepté de corriger une erreur figurant dans les motifs de la décision, et ce après le prononcé de la décision.

Dans une autre lettre, le requérant I a demandé que deux questions soient soumises à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112 CBE.

Le requérant II a formulé des objections à l'encontre de l'adaptation de la description soumise par l'intimé, en prétendant que les modifications apportées consistaient à définir la grosseur des particules des cristaux du dérivé d'acyle à longue chaîne (10 µm ou moins), sans spécifier les étapes du procédé qui étaient nécessaires en réalité pour obtenir la grosseur de cristal désirée, c.-à-d. le chauffage et le refroidissement. Selon le requérant, en définissant la grosseur des particules sans tenir compte du procédé de préparation, l'intimé avait introduit un objet qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. C'est pourquoi il convenait de révoquer le brevet, puisqu'il ne satisfaisait pas aux conditions requises à l'article 123(2) CBE.

Il a en outre soutenu que l'adaptation de la description, telle que la proposait l'intimé, ne satisfaisait pas aux conditions requises par la règle 27(1)(b) et (c) CBE, puisque le docu-

b) und c) EPÜ entspreche, da die in der Entscheidung T 692/93 als nächstliegender Stand der Technik genannte Druckschrift US-A-4 337 166 in der Patentbeschreibung nicht angegeben sei.

Auf die Argumente der Beschwerdeführerin und einen Zwischenbescheid der Kammer hin reichte die Beschwerdegegnerin am 23. Dezember 1997 eine weitere geänderte Beschreibung ein, in der das oben genannte Dokument mit dem nächstliegenden Stand der Technik angegeben war.

VI. In der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdegegnerin hilfsweise noch eine weitere geänderte Beschreibung ein, die den Inhalt des Stands der Technik ausführlicher würdigte.

VII. Anträge

Die Beschwerdeführerin I beantragte, die Entscheidungsgründe in der Sache T 692/93 um eine Klarstellung zu ergänzen, wonach laut Erklärung der Patentinhaberin Zusammensetzungen, in denen das Acylderivat als kaltes Perlglanzkonzentrat zugegeben werde und die nicht über den Schmelzpunkt dieser Acylderivate hinaus erwärmt würden, vom Schutzzumfang des Anspruchs ausgeschlossen seien.

Hilfsweise beantragte sie, die Große Beschwerdekammer mit den beiden folgenden Fragen zu befassen, die mit Schreiben vom 19. Dezember 1997 vorgelegt wurden:

" 1. Ist eine Technische Beschwerdekammer im Einspruchsverfahren von Amts wegen verpflichtet, in den Entscheidungsgründen ausdrücklich auf allgemeine Bemerkungen des Patentinhabers einzugehen, die er in der mündlichen Verhandlung gemacht hat, um den Schutzzumfang gegenüber dem im Verfahren angezogenen Stand der Technik zu beschränken, wenn diese Bemerkungen in den Ansprüchen oder der Beschreibung nicht zum Ausdruck kommen?

2. Wenn nein, ist die Kammer verpflichtet, so zu verfahren, wenn einer der Beteiligten es beantragt?"

Die Beschwerdeführerin II beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent Nr. 0 181 773 zu widerrufen.

identified in decision T 692/93 as the closest prior art, was not acknowledged in the patent description.

As a reaction to the appellant's arguments and to an intermediate communication from the board, the respondent filed, on 23 December 1997, a further amended description in which the aforementioned closest prior art document was acknowledged.

VI. At the oral proceedings, the respondent filed, as auxiliary request, a further amended description which acknowledged the content of the closest prior art in more detail.

VII. Requests

Appellant I requested that the reasons for the decision in case T 692/93 be completed by adding a clarification that, according to the declaration of the patentee, compositions in which the acyl derivative was added as cold pearlescing-agent concentrate, and which eventually were not heated above the melting point of said acyl derivative, were excluded from the scope of the claim.

Alternatively, he requested that the following two questions of law submitted in the letter dated 19 December 1997 be referred to the Enlarged Board of Appeal.

" 1. In opposition proceedings, is a technical board of appeal obliged of its own motion to refer specifically, in the reasons for its decision, to general comments made by the patent proprietor during oral proceedings which are intended to limit the scope of protection vis-à-vis prior art cited in the proceedings, if these are not reflected in the claims or description?

2. If the answer is no, is the board obliged to do so if a party to the proceedings so requests?"

Appellant II requested that the decision under appeal be set aside and that European patent No. 0 181 773 be revoked.

ment US-A-4 337 166, cité dans la décision T 692/93 comme étant le document qui constituait l'état de la technique le plus proche, n'était pas mentionné dans la description du brevet.

En réponse aux arguments du requérant et à une notification intermédiaire de la Chambre, l'intimé a déposé, le 23 décembre 1997, une description modifiée une nouvelle fois, dans laquelle était cité le document susmentionné, qui constituait l'état de la technique le plus proche.

VI. Lors de la procédure orale, l'intimé a déposé, à titre de requête subsidiaire, une description modifiée à nouveau, dans laquelle le contenu du document constituant l'état de la technique le plus proche était mentionné plus en détail.

VII. Requêtes

Le requérant I a demandé que l'on complète l'exposé des motifs de la décision rendue dans l'affaire T 692/93 en précisant en outre que, selon ce qu'avait déclaré le titulaire du brevet, les compositions dans lesquelles le dérivé d'acyle était ajouté comme concentré d'agent d'opalescence à froid, et qui n'étaient pas chauffées finalement au-delà du point de fusion dudit dérivé d'acyle, n'étaient pas couvertes par la revendication.

A titre subsidiaire, il a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie des deux questions de droit qui avaient été posées dans la lettre en date du 19 décembre 1997, à savoir :

" 1. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, une chambre de recours technique est-elle tenue de citer expressément et de sa propre initiative, dans les motifs de sa décision, des observations générales visant à limiter l'étendue de la protection par rapport à l'état de la technique cité au cours de la procédure, si ces observations ont été formulées par le titulaire du brevet au cours de la procédure orale, et ne figurent pas dans les revendications ou la description ?

2. Dans la négative, la chambre est-elle tenue de le faire si l'une des parties à la procédure le demande ?"

Le requérant II a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet européen n° 0 181 773 soit révoqué.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent in der Fassung aufrechtzuerhalten, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung entspricht, wobei Seite 2 der Beschreibung durch die am 23. Dezember 1997 vorgelegte geänderte Seite 2 (Hauptantrag) oder hilfsweise durch die in der mündlichen Verhandlung vorgelegte geänderte Seite 2 ersetzt wird (Hilfsantrag).

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit

Im Einspruchsverfahren hatte die Beschwerdeführerin I unter anderem beantragt, eine Klarstellung in die angepaßte Beschreibung aufzunehmen. Da diesem Antrag nicht stattgegeben wurde, war die Verfahrensbeteiligte durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert.

Die Beschwerdeführerin II hatte beantragt, das Patent zu widerrufen, weil die geänderte Beschreibung nicht mit Regel 27 und Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehe. Da das Patent aufrechterhalten wurde, war die Verfahrensbeteiligte durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert.

Nach Auffassung der Kammer sind damit die Erfordernisse des Artikels 107 EPÜ erfüllt. Da es in der vorliegenden Sache unerheblich ist, daß die Erfordernisse des Artikels 108 und der Regel 64 b) EPÜ erfüllt sind, haben die beiden Beschwerden als zulässig zu gelten.

Die Zulässigkeit wurde von der Beschwerdegegnerin bestritten, die in der Begründung beider Beschwerden einen Versuch sah, die Tatsachenfeststellungen, die den rechtsverbindlichen Teilen der Entscheidung T 692/93 zugrunde lagen, nochmals zu prüfen (res judicata, T 843/91, ABI. EPA 1994, 832).

In der Sache T 692/93 hat die zuständige Kammer den Fall aber zur Anpassung der Beschreibung an die erste Instanz zurückverwiesen. Die Kammer hat sich nicht selbst mit dem Inhalt dieser Anpassung befaßt, sondern es der Einspruchsabteilung überlassen, zu prüfen, ob die Beschreibung mit den rechtsgültigen Ansprüchen in Einklang steht. Dabei wurde die Einspruchsabteilung innerhalb ihres Zuständigkeitsrah-

The respondent (patentee) requested that the appeal be dismissed and the patent be maintained in the version of the decision of the opposition division, page 2 of the description being replaced by amended page 2 submitted on 23 December 1997 (main request), alternatively, page 2 of the description being replaced by amended page 2 submitted during the oral proceedings (auxiliary request).

Reasons for the decision

1. Admissibility

During the opposition proceedings, appellant I requested, among other options, that a clarifying statement be introduced into the adapted description. Since the request remained unsatisfied, the party was adversely affected by the decision of the opposition division.

Appellant II requested that the patent be revoked on the ground that the amended description did not comply with Rule 27 and Article 123(2) EPC. Since the patent was maintained, the party was adversely affected by the decision of the opposition division.

Therefore, the board holds the requirements of Article 107 EPC to be met. Since compliance with the requirements of Article 108 and Rule 64(b) EPC is not at issue in the present case, the admissibility of both appeals is recognised.

The admissibility was disputed by the respondent which foresaw in the grounds of both appeals an attempt to reconsider the findings of facts on which the binding parts of decision T 692/93 lie (res judicata, T 843/91, OJ EPO 1994, 832).

However, in case T 692/93, the competent board remitted the case to the department of first instance for adaptation of the description. The board did not enter into the substance of this adaptation, leaving competence for carrying out examination of the conformity of the description with the valid claims to the opposition division. While performing this task, the opposition division acted within the limits of this

L'intimé (titulaire du brevet) a demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu dans le texte visé dans la décision de la division d'opposition, la page 2 de la description étant remplacée par la page 2 modifiée produite le 23 décembre 1997 (requête principale), ou, à titre subsidiaire, par la page 2 modifiée produite au cours de la procédure orale (requête subsidiaire).

Motifs de la décision

1. Recevabilité du recours

Au cours de la procédure d'opposition, le requérant I avait demandé, entre autres choses, qu'une déclaration apportant des clarifications soit introduite dans le texte adapté de la description. La division d'opposition n'ayant pas donné suite à cette requête, sa décision n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant I.

Le requérant II avait demandé que le brevet soit révoqué au motif que le texte modifié de la description ne satisfaisait pas aux dispositions de la règle 27 et de l'article 123(2) CBE. Le brevet ayant été maintenu, la décision de la division d'opposition n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant II.

La Chambre considère de ce fait qu'il est satisfait aux conditions requises à l'article 107 CBE. Etant donné qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les recours satisfont aux conditions requises par l'article 108 et la règle 64 b) CBE, la Chambre reconnaît la recevabilité de ces deux recours.

Mais cette recevabilité a été contestée par l'intimé, qui a vu dans l'exposé des motifs produit par chacun des deux requérants une tentative de ceux-ci de remettre en cause les constatations sur lesquelles se fondent les motifs et le dispositif de la décision T 692/93 (res judicata, T 843/91, JO OEB 1994, 832).

Toutefois, dans cette affaire T 692/93, la chambre compétente avait renvoyé l'affaire devant la première instance, à charge pour celle-ci d'adapter le texte de la description. La chambre n'avait pas précisé en quoi devait consister cette adaptation du point de vue du fond, laissant à la division d'opposition le soin d'examiner si la description était en accord avec le texte des revendications reconnues valables. En procédant à cet examen,

mens tätig. Demgemäß hat sie ihre Entscheidung unabhängig getroffen, und diese ist mit der Beschwerde anfechtbar.

2. Schutzzumfang des Anspruchs 1

Nach einer Untersuchung der Erfindung, wie sie in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart ist, hatte die in der Sache T 692/93 zuständige Kammer einen unabhängigen Erzeugnisanspruch aufrecht erhalten.

Dieser Anspruch ist klar und deutlich. Erstens besteht kein Zweifel an der Kategorie, denn es handelt sich unbestreitbar um einen Erzeugnisanspruch, und als solcher wird er ausschließlich durch die in seinem Wortlaut genannten Merkmale des Erzeugnisses beschränkt; es gibt keine inhärente Bezugnahme auf das Herstellungsverfahren, die eine zusätzliche beschränkende Wirkung hätte. Zweitens ist der Wortlaut dieses Anspruchs insofern deutlich, als er keine andere oder entgegen gesetzte Auslegung zuläßt. Schließlich wird der Anspruch durch die ursprüngliche Beschreibung gestützt, wie in der Entscheidung T 692/93 unter Nr. 2.1 auf Seite 10 festgestellt wurde.

Aus der deutlichen Formulierung dieses Erzeugnisanspruchs kann gefolgert werden, daß die Kammer nicht die Absicht hatte, seinen Schutzzumfang durch eine zusätzliche inhärente Bezugnahme auf ein bestimmtes Herstellungsverfahren zu beschränken. Der Anspruch wäre so nicht aufrechterhalten worden, wenn die Kammer folgende Passage in der ursprünglichen Beschreibung – *"Beim Abkühlen wird das Acylderivat vorzugsweise zu Teilchen mit einer durchschnittlichen Teilchengröße von etwa 10 µm oder weniger kristallisiert"* (Seite 11, Zeilen 11 bis 13) – als eine die Erfindung beschränkende Bedingung aufgefaßt hätte. Dergleichen ist in den Entscheidungsgründen tatsächlich nicht zu finden.

3. Artikel 123 (2) EPU

Die Beschreibung des Patents in der mit Entscheidung T 692/93 aufrechterhaltenen Fassung wurde insofern geändert, als auf Seite 2 zweimal der Satz "wobei das Acylderivat eine durchschnittliche Teilchengröße in der Shampoozusammensetzung von etwa 10 µm oder weniger aufweist" hinzugefügt wurde (in den Zeilen 30 und 45). Wie schon erwähnt, war die Passage *"Beim Abkühlen wird das*

competence. Accordingly, its decision was independent and susceptible of being appealed.

2. Scope of claim 1

After consideration of the invention as disclosed in the application as filed, the board competent in case T 692/93 had maintained an independent product claim.

This claim is clear. Firstly, there exists no doubt concerning its category since it is indisputably a product claim and, as such, it is limited exclusively by the features of the product as cited in the text of the claim; no inherent reference to the preparing process implies any additional limiting effect. Secondly, the wording of the claim is clear in that it is not open to different or contradictory interpretations. Finally, the claim is supported by the original description as indicated in reason 2.1, page 10, of decision T 692/93.

It can be concluded from the clear wording of the claim that the board did not intend to limit the scope of this product claim by way of any additional inherent reference to a specific preparing process. Such a claim would not have been maintained, had the board regarded the passage of the original description – *"In the cooling step, the acyl derivative is preferably crystallized into particles having an average particle size of about 10 µm or less"* (page 11, lines 11 to 13) – as a limiting condition for the invention. Indeed, nothing along these lines can be found in the reasons for the decision.

3. Article 123(2) EPC

The description of the patent, as maintained by decision T 692/93, was amended in that the sentence *"wherein the acyl derivative has an average particle size in the shampoo composition of about 10 µm or less"* was added twice on page 2 (in lines 30 and 45). As already seen, the original description already comprised the passage *"In the cooling step, the acyl derivative is preferably*

la division d'opposition avait agi dans le cadre de ses compétences, si bien qu'il s'agissait d'une décision indépendante, qui était susceptible de recours.

2. Portée de la revendication 1

Après avoir examiné l'invention divulguée dans la demande telle qu'elle avait été déposée, la chambre compétente dans l'affaire T 692/93 avait maintenu une revendication de produit indépendante.

Cette revendication est claire. Tout d'abord, il n'est pas possible de mettre en doute la catégorie dans laquelle elle a été rangée, puisqu'il s'agit indubitablement d'une revendication de produit qui, en tant que telle, est limitée exclusivement par les caractéristiques du produit mentionné dans le texte de la revendication ; cette revendication ne fait pas implicitement référence au procédé de préparation, ce qui impliquerait l'existence d'un autre effet limitant la portée de la revendication. En second lieu, le libellé de la revendication est clair en ce sens qu'il ne laisse pas place à des interprétations différentes ou contradictoires. Enfin, la revendication se fonde sur le texte initial de la description, ainsi qu'il est indiqué au point 2.1 des motifs, page 10 de la décision T 692/93.

On peut conclure du libellé parfaitement clair de cette revendication que la chambre compétente n'avait pas l'intention de limiter la portée de cette revendication de produit en ajoutant une référence implicite à un procédé de préparation spécifique. Une telle revendication n'aurait pas été maintenue si la chambre avait vu dans le passage suivant de la description initiale : *"Dans la phase de refroidissement, le dérivé d'acyle est de préférence cristallisé en particules d'une grosseur moyenne d'environ 10 µm ou moins"* (page 11, lignes 11 à 13) – une condition qui limitait la portée de l'invention. En fait, la chambre n'avait rien avancé de tel dans les motifs de sa décision.

3. Article 123(2) CBE

La description du brevet maintenu par la décision T 692/93 a été modifiée du fait que la phrase *"dans laquelle le dérivé d'acyle a une grosseur moyenne des particules d'environ 10 µm ou moins dans la composition de shampooing"* a été ajoutée deux fois à la page 2 (lignes 30 et 45). Comme on l'a déjà vu, la description initiale comprenait déjà le passage *"Dans la phase de refroi-*

Acylderivat vorzugsweise zu Teilchen mit einer durchschnittlichen Teilchengröße von etwa 10 µm oder weniger kristallisiert" in der ursprünglichen Beschreibung bereits enthalten (Seite 11, Zeilen 11 bis 13).

3.1 Die Beschwerdeführerin II behauptet, aufgrund der Änderungen gehe der Offenbarungsgehalt des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus, denn sie implizierten eine Verallgemeinerung der Information, d. h. der Teilchengröße von "10 µm oder weniger", die in der eingereichten Anmeldung nur im Zusammenhang mit einem bestimmten, durch die Verfahrensschritte des Erwärmens und Abkühlens gekennzeichneten Herstellungsverfahren offenbart werde.

3.2 Die Kammer kann jedoch in der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung keinen zwangsläufigen oder als Beschränkung zu betrachtenden Zusammenhang zwischen Teilchengröße und Herstellungsverfahren erkennen, wie er von der Beschwerdeführerin geltend gemacht wird.

Dem Fachmann ist nämlich bekannt, daß bei einem Kristallisationsverfahren das Merkmal der Kristallgröße von mehreren Faktoren beeinflusst werden kann: einmal von der Kristallisationsmethode und darüber hinaus in hohem Maße auch von den Arbeitsbedingungen. So lassen sich Kristalle in der gewünschten Größe – beispielsweise 10 µm oder weniger – auch mit anderen geeigneten Methoden gewinnen, wenn man geeignete Arbeitsbedingungen auswählt, wobei es sich nicht unbedingt um Erwärmen und Abkühlen handeln muß.

Nach Auffassung der Kammer ist das wesentliche Merkmal der Erfindung, nämlich die Kristallgröße von 10 µm oder weniger, ein nicht an bestimmte Voraussetzungen geknüpftes Merkmal, das weder durch ein spezielles Herstellungsverfahren noch durch irgendeine Bedingung beschränkt wird. Für die Kammer stellt daher die Passage auf Seite 11, Zeilen 11 bis 13, der ursprünglichen Beschreibung die notwendige Stützung des Merkmals dar, ohne die Erfindung hinsichtlich des Verfahrens in irgend-

crystallized into particles having an average particle size of about 10 µm or less" (page 11, lines 11 to 13).

3.1 Appellant II argues that the amendments extend the content of the patent disclosure beyond the content of the filed application, since they imply generalisation of information, ie particle size of "10 µm or less", which in the filed application was only disclosed in relation to a specific preparing process characterised by heating and cooling steps.

3.2 However, the board cannot recognise, in the description as filed, any binding or limiting relationship between particle size and preparing process as claimed by the appellant.

In fact, it is well-known to the skilled person that, in a crystallisation process, the size of the crystals is a feature susceptible of being influenced by many factors: the crystallisation method being one factor, the operating conditions being additional important factors. Therefore, crystals in the desired size, say 10 µm or less, may be produced by selecting the suitable operating conditions of any suitable alternative method, which do not necessarily involve heating and cooling steps.

In the board's judgment, the essential feature of the invention, namely the crystal size of 10 µm or less, is an unconditional feature, not limited by any specific preparing process or condition. Accordingly, the passage of the original description on page 11, lines 11 to 13 represents, for the board, the necessary support in the description for such a feature, without however exercising any process-related limiting effect on the invention. In fact, the cooling step therein referred to represents only one

dissement, le dérivé d'acyle est cristallisé de préférence en particules d'une grosseur moyenne d'environ 10 µm ou moins" (page 11, lignes 11 à 13).

3.1 Le requérant II allègue que ces modifications étendent le contenu de la divulgation du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, puisqu'elles impliquent une généralisation de l'information concernant la grosseur de "10 µm ou moins" des particules, information qui n'était divulguée dans la demande telle que déposée qu'en relation avec un procédé de préparation spécifique caractérisé par des phases de chauffage et de refroidissement.

3.2 Toutefois, la Chambre ne peut pas discerner, dans la description telle qu'elle a été déposée, l'existence d'un lien obligatoire ou restrictif établi entre la grosseur des particules et le procédé de préparation tels que revendiqués par le requérant.

En fait, il est bien connu de l'homme du métier que, dans un processus de cristallisation, la grosseur des cristaux constitue une caractéristique susceptible d'être influencée par de nombreux facteurs : la méthode de cristallisation est l'un de ces facteurs, et les conditions opératoires sont également des facteurs importants. Par conséquent, il est possible de produire des cristaux de la grosseur désirée, disons 10 µm ou moins, en sélectionnant les conditions opératoires appropriées prévues dans n'importe quelle autre méthode appropriée, conditions ne faisant pas nécessairement intervenir des étapes de chauffage et de refroidissement.

De l'avis de la Chambre, la caractéristique essentielle de l'invention, à savoir une grosseur de cristaux de 10 µm ou moins, est une caractéristique dont l'existence n'est subordonnée à aucune condition et dont la portée n'est pas limitée du fait de l'utilisation d'un procédé spécial de préparation ou de l'existence d'une condition spéciale de préparation. Par conséquent, pour la Chambre, cette caractéristique se fonde bien sur la description, comme l'exige la Convention, puisqu'elle se fonde sur le

einer Weise zu beschränken. In Wirklichkeit ist der darin genannte Schritt des Abkühlens nur ein Beispiel für die vielen verschiedenen Verfahren, mit denen die gewünschte Kristallgröße erzielt werden kann.

example of the many different processes suitable for achieving the desired crystal size.

passage de la description initiale figurant à la page 11, lignes 11 à 13, ce passage ne limitant toutefois en aucune façon la portée de l'invention en la subordonnant à l'utilisation d'un procédé donné. En fait, la phase de refroidissement à laquelle il est fait référence dans ce passage ne représente qu'un exemple parmi bien d'autres des différents procédés qui permettent d'obtenir la grosseur de cristaux désirée.

Unter diesen Umständen entsprechen die von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen Änderungen nach Ansicht der Kammer den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

Under these circumstances, the amendments proposed by the respondent are held by the board to meet the requirements of Article 123(2) EPC.

Dans ces conditions, la Chambre considère que les modifications proposées par l'intimé satisfont aux conditions requises par l'article 123(2) CBE.

4. Regel 27 EPÜ

4. Rule 27 EPC

4. Règle 27 CBE

4.1 Nach der Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz schlug die Beschwerdegegnerin eine erste angepaßte Beschreibung vor, die die Einspruchsabteilung für zulässig befand, weil sie der Auffassung war, daß das geänderte Patent den Erfordernissen des EPÜ entsprach.

4.1 After remittal of the case to the department of first instance, the respondent proposed a first adapted description which was accepted by the opposition division, which held the amended patent to meet the requirements of the EPC.

4.1 Après renvoi de l'affaire devant la première instance, l'intimé a proposé une première adaptation de la description qui a été acceptée par la division d'opposition, celle-ci ayant considéré que le brevet modifié répondait aux conditions requises par la CBE.

Die Beschwerdeführerin II behauptete in ihrer Beschwerdebegründung, die mit der angefochtenen Entscheidung aufrechterhaltene geänderte Beschreibung entspreche nicht den Erfordernissen der Regel 27 EPÜ, weil das Dokument, das im Beschwerdeverfahren als nächstliegender Stand der Technik bezeichnet wurde, darin nicht gewürdigt werde.

In the statement setting out the grounds of appeal, appellant II contended that the amended description, as maintained by the decision under appeal, did not comply with the requirements of Rule 27 EPC, since the prior art document, indicated in the appeal proceedings as the closest prior art, was not acknowledged in the description.

Dans le mémoire où il exposait les motifs de son recours, le requérant II a affirmé que la description modifiée, telle que maintenue par la décision attaquée, ne satisfaisait pas aux conditions requises par la règle 27 CBE, car le document appartenant à l'état de la technique, qui avait été cité durant la précédente procédure de recours comme étant le document qui constituait l'état de la technique le plus proche, n'était pas mentionné dans la description.

Die Kammer teilt diese Auffassung, wie aus der Anlage ersichtlich, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war.

The board shares this opinion as indicated in the annex to the summons to attend oral proceedings.

La Chambre se déclare du même avis, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe à la citation à la procédure orale.

Regel 27 EPÜ enthält zwar nicht wörtlich die Formulierung "nächstliegender Stand der Technik", sie schreibt aber u. a. zwingend vor, daß "der bisherige Stand der Technik ..., soweit er ... für das Verständnis der Erfindung ... als nützlich angesehen werden kann" in der Beschreibung anzugeben ist. Da der neue und erfinderische Charakter einer Erfindung anhand des nächstliegenden Stands der Technik definiert wird, ist der bisherige Stand der Technik, der für das Verständnis der Erfindung nicht nur nützlich, sondern auch wesentlich ist, eben dasjenige Dokument, das diesen nächstliegenden Stand der Technik darstellt. Die in Regel 27 (1) b) eingeräumte Ermessensfreiheit bei der Angabe von Dokumenten, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt, besteht nach Auffassung der Kammer darin, daß der Patentinhaber nicht alle

Although the expression "the closest prior art" is not quoted in the text of Rule 27 EPC, one mandatory requirement of the rule is that "the background art which... can be regarded as useful for understanding the invention" ... is to be indicated in the description. Since the novel and inventive character of an invention is defined on the basis of the closest prior art, the background art not only most useful but also essential for understanding the invention is indeed the document representing such closest prior art. The discretionary power given by Rule 27(1)(b) in citing the documents reflecting such art is such, in the board's judgment, that the patentee is not compelled to cite all the documents illustrating such a background art or indeed any document at all in exceptional situations, eg when the background art is represented by general knowl-

Bien que l'expression "l'état de la technique le plus proche" ne figure pas dans le texte de la règle 27 CBE, une des dispositions de cette règle exige impérativement que "l'état de la technique antérieure qui peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention" ... soit indiqué dans la description. Le caractère nouveau et inventif d'une invention étant déterminé par rapport à l'état de la technique le plus proche, c'est en fait le document représentant cet état de la technique qui constitue l'état de la technique antérieure non seulement des plus utiles, mais encore essentiel pour l'intelligence de l'invention. Le pouvoir d'appréciation que la règle 27(1)(b) CBE laisse au titulaire du brevet pour la citation des documents reflétant cet état de la technique est tel, de l'avis de la Chambre, que le titulaire n'est pas tenu de citer tous les documents

Dokumente, die den bisherigen Stand der Technik illustrieren, und in Ausnahmefällen sogar überhaupt kein Dokument angeben muß, z. B. wenn der bisherige Stand der Technik zum allgemeinen Wissensstand gehört. Diese Ermessensfreiheit rechtfertigt aber nicht, daß der Anmelder oder Patentinhaber mit Stillschweigen über Dokumente hinweggeht, die entweder von Anfang an für das Verständnis der Erfindung wesentlich waren oder sich im nachhinein als wesentlich herausgestellt haben (T 11/82, ABl. EPA 1983, 479; T 51/87, ABl. EPA 1991, 177). In der vorliegenden Sache wurde der Schutzzumfang des rechtsgültigen Anspruchs 1 im Einspruchsverfahren erst beschränkt und später im Beschwerdeverfahren auf der Grundlage von US-A-4 337 166 (21) aufrechterhalten. Die Angabe dieses Dokuments ist deshalb keine reine Geschmacks- oder Ermessenssache, sondern nach Auffassung der Kammer zwingend.

4.2 Vor der mündlichen Verhandlung wurde Seite 2 der Beschreibung nochmals geändert, und zwar durch Hinzufügung folgender Passage, die den nächstliegenden Stand der Technik angibt: *"US-A-4 337 166 beschreibt Zusammensetzungen, die bestimmte cyclische Siloxane enthalten, und führt ein Beispiel an, bei dem Empicol 0627 als Perlglanzmittel enthalten ist"*.

Die Beschwerdeführerin II macht geltend, daß die neuen Änderungen für sich genommen den Inhalt der Beschreibung nicht mit den Erfordernissen der Regel 27 (1) b) und c) in Einklang brächten, da in diesem Fall eine bloße Angabe des nächstliegenden Stands der Technik für das richtige Verständnis der Erfindung nicht ausreiche. Vielmehr hätten in der Beschreibung alle Unterschiede hervorgehoben werden müssen, die zwischen der dem nächstliegenden Stand der Technik entsprechenden Zusammensetzung und den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen bestünden und die in der früheren Entscheidung von der Kammer ermittelt und behandelt worden seien. Eine eingehende Erörterung des nächstliegenden Stands der Technik sei zum Verständnis der technischen Aufgabe und ihrer Lösung sowie zur Würdigung aller vorteilhaften Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik ebenfalls erforderlich.

edge. This power, however, cannot justify the applicant's or patentee's silence on documents which were, from the beginning, or subsequently proved to be, essential for an understanding of the invention (T 11/82, OJ EPO 1983, 479; T 51/87, OJ EPO 1991, 177). In the present case the scope of valid claim 1 was first limited during the opposition proceedings, then maintained later during the appeal on the basis of document US-A-4 337 166 (21). Citation of this document is therefore not a matter of simple preference or discretion, but is regarded by the board as mandatory.

4.2 Before oral proceedings, page 2 of the description was further amended in that the following passage acknowledging the closest prior art document was added: *"US-A-4 337 166 describes compositions containing certain cyclic siloxanes and includes an example containing Empicol 0627 as a pearlescing agent"*.

Appellant II argues that the new amendments did not as such bring the content of the description into conformity with the requirements of Rule 27(1)(b) and (c), since, in this case, for the correct understanding of the invention, a simple citation of the closest prior art document was not sufficient. In fact, all the differences between the composition of the closest prior art and the compositions of the invention, which have been recognised and considered by the board in the earlier decision, should have been highlighted in the description. A detailed discussion of the closest prior art would also be necessary for an understanding of the technical problem, its solution and for an appreciation of all the advantageous effects of the invention with reference to the background art.

illustrant cet état de la technique antérieure, ni même, dans des cas exceptionnels, tenu de citer quelque document que ce soit, par exemple quand cet état de la technique antérieure est constitué par les connaissances générales de l'homme du métier. Néanmoins, l'existence d'un tel pouvoir d'appréciation ne saurait autoriser le demandeur ou le titulaire du brevet à passer sous silence des documents qui étaient dès l'origine essentiels pour l'intelligence de l'invention ou qui se sont avérés ultérieurement comme tels (cf. décisions T 11/82, JO OEB 1983, 479 ; T 51/87, JO OEB 1991, 177). Dans la présente affaire, la portée de la revendication valable 1 a tout d'abord été limitée au cours de la procédure d'opposition, puis elle a été maintenue par la suite au stade du recours formé sur la base du document US-A-4 337 166(21). La citation de ce document n'est donc pas une question de simple préférence et ne relève pas du pouvoir d'appréciation du demandeur ou du titulaire du brevet, elle est considérée par la Chambre comme obligatoire.

4.2 Avant la procédure orale, la page 2 de la description a été modifiée une nouvelle fois, par l'adjonction du passage suivant dans lequel était cité le document constituant l'état de la technique le plus proche : *"le document US-A-4 337 166 décrit des compositions contenant certains siloxanes cycliques et comporte un exemple dans lequel l'Empicol 0627 est utilisé comme agent opalescent"*.

Le requérant II affirme qu'à elles seules, ces nouvelles modifications n'ont pas permis de mettre le contenu de la description en accord avec les conditions requises par la règle 27(1)(b) et c) CBE, car dans cette affaire, il ne suffisait pas pour l'intelligence correcte de l'invention de citer le document correspondant à l'état de la technique le plus proche. En fait, la description aurait dû faire ressortir toutes les différences entre la composition selon l'état de la technique le plus proche et les compositions selon l'invention qui avaient été reconnues et prises en compte par la chambre compétente dans sa décision antérieure. Un examen approfondi de l'état de la technique le plus proche était également nécessaire pour l'intelligence du problème technique et de sa solution et pour l'appréciation de tous les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure.

4.3 Die Kammer vertritt jedoch den Standpunkt, daß mit der Angabe des nächstliegenden Stands der Technik, der Druckschrift (21), und dem Hinweis auf den relevanten Teil dieses Dokuments, nämlich auf ein Beispiel, das eine Empicol 0627 enthaltende Zusammensetzung offenbart, die Erfordernisse der Regel 27 (1) b) und c) EPÜ voll und ganz erfüllt wurden.

Die Bezugnahme auf das konkrete Beispiel in der Entgegenhaltung ist sinnvoll und ausreichend, um der Öffentlichkeit das Verständnis der Erfindung zu erleichtern. Die technische Lehre eines Patents richtet sich an den Fachmann, der ohne weiteres erkennen würde, daß die Zusammensetzung des im nächstliegenden Stand der Technik genannten Beispiels sämtliche Bestandteile a bis d der beanspruchten Erfindung umfaßt und zwar in denselben Mengen. Ihm wäre auch bekannt, daß Empicol 0627 ein langkettiges Acyl-derivat in kristalliner Form umfaßt, was im vorangegangenen Beschwerdeverfahren von allen Beteiligten akzeptiert wurde. Da die Zusammensetzung gemäß dem rechtsgültigen Anspruch 1 durch die durchschnittliche Teilchengröße des Acylderivats von etwa 10 µm oder weniger gekennzeichnet ist, würde der fachkundige Leser sofort verstehen, daß die Erfindung in der beanspruchten Größe der Acylderivatkristalle liegt.

Was die Erfordernisse der Regel 27 (1) c) betrifft, wonach in der Beschreibung gegebenenfalls vorteilhafte Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik anzugeben sind, so stellt die Kammer fest, daß in der Beschreibung auf Seite 2, Zeilen 26 bis 36, die Vorteile der Erfindung unter Bezugnahme auf mehrere Veröffentlichungen, die den bisherigen Stand der Technik bilden, deutlich dargestellt werden: Die Erfindung sorgt für "die Stabilisierung [des dispergierten Silikons], ohne die Ablagerung des Silikons auf dem Haar unnötig zu beeinträchtigen". Als noch wichtiger erweist sich, daß sich diese Vorteile auch gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik bestätigen, was sich darin

4.3 In the board's view, however, the citation of the closest prior art, document (21), and the indication of the relevant part of this document, namely an example disclosing a composition containing Empicol 0627, fulfil all the requirements of Rule 27(1)(b) and (c) EPC.

The reference to the specific example in the citation is helpful and sufficient to assist the public in understanding the invention. The technical teaching given by a patent is directed to a person skilled in the art, who would recognise without difficulty that the composition of the example of the closest prior art comprises all the components (a) to (d) of the claimed invention, and in the same amounts. He would also be aware that Empicol 0627 comprises a long chain acyl derivative in crystalline form as accepted by all the parties at the earlier appeal. Therefore, keeping in mind that the composition of valid claim 1 is characterised by the average particle size of the acyl derivative of about 10 µm or less, the skilled reader would immediately understand that the invention lies in the claimed size of the acyl derivative crystals.

As to the requirements set out in Rule 27(1)(c) that the description must state any advantageous effects of the invention with reference to the background art, the board notes that the description clearly illustrates, on page 2, lines 26 to 36, the advantages of the invention with reference to many publications reflecting the background art: the invention provides "stabilisation [of the dispersed silicone] without interfering unduly with deposit of the silicone material onto the hair". More importantly, these advantages are also confirmed with respect to the closest prior art document, as is evident from the fact that the advantages stated in the description are those on the basis of which the underlying technical problem in decision T 692/93 has been

4.3 La Chambre estime toutefois qu'en mentionnant l'état de la technique le plus proche, à savoir le document (21), et en citant le passage pertinent de ce document, à savoir un exemple dans lequel était divulguée une composition contenant de l'Empicol 0627, le titulaire avait satisfait à toutes les conditions requises par la règle 27(1)(b) et c) CBE.

La référence faite à l'exemple spécifique donné dans ce document antérieur est utile pour faciliter l'intelligence de l'invention par le public et doit être considérée comme suffisante à cet égard. L'enseignement technique contenu dans un brevet s'adresse à l'homme du métier, qui s'apercevrait sans difficulté en l'occurrence que la composition selon l'exemple cité dans le document constituant l'état de la technique le plus proche comporte tous les éléments a) à d) à la base de la composition selon l'invention revendiquée, et dans les mêmes proportions. Cet homme du métier saurait également que l'Empicol 0627 comprend un dérivé d'acyle à longue chaîne sous forme de cristaux, comme l'avaient admis toutes les parties lors de la précédente procédure de recours. Par conséquent, sachant que la composition selon la revendication valable 1 est caractérisée par une grosseur moyenne de particules du dérivé d'acyle d'environ 10 µm ou moins, l'homme du métier comprendrait immédiatement que l'invention réside dans la grosseur qui avait été revendiquée pour les cristaux du dérivé d'acyle.

Pour ce qui est du respect de l'une des conditions requises par la règle 27(1)(c), à savoir que la description doit indiquer les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure, la Chambre note que la description expose clairement, à la page 2, lignes 26 à 36, les avantages apportés par l'invention par rapport à de nombreuses publications reflétant l'état de la technique antérieure : l'invention permet d'obtenir une "stabilisation [de la silicone dispersée], sans empêcher de manière non désirée un dépôt de la matière de silicone sur les cheveux". Chose plus importante encore, l'obtention de ces avantages se voit également confirmée par rapport au document correspondant à l'état de la technique le plus proche, car il

zeigt, daß die in der Beschreibung genannten Vorteile genau die sind, auf deren Basis in der Entscheidung T 692/93 die zugrundeliegende technische Aufgabe formuliert wurde. Somit entspricht die Beschreibung den Erfordernissen der Regel 27 (1) c) EPÜ.

5. Die Beschwerdeführerin I beantragt in ihrem Hauptantrag, die Entscheidungsgründe in der Sache T 692/93 nach Regel 89 EPÜ um die Klarstellung zu ergänzen, wonach die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) in der mündlichen Verhandlung der Sache T 692/93 erklärt hat, daß Zusammensetzungen, bei denen das Acylderivat als kaltes Perlglanzkonzentrat hinzugefügt werde und die nicht über den Schmelzpunkt dieses Acylderivats hinaus erwärmt würden, vom Schutzzumfang des Anspruchs ausgenommen seien. Mit dieser "Klarstellung" wird bezweckt, daß der Schutzzumfang des rechtsgültigen Anspruchs 1 restriktiv ausgelegt werden kann.

5.1 Die Beschwerdegegnerin hat die Erklärung, auf die die Beschwerdeführerin anspielt, in der mündlichen Verhandlung der früheren Sache T 692/93 abgegeben, bestritt aber, daß sie so formuliert gewesen sei, wie die Beschwerdeführerin behauptet. Auch wenn diese Erklärung im Protokoll der mündlichen Verhandlung nicht festgehalten wurde, hat die hier entscheidende Kammer keinen Grund zu der Annahme, daß die seinerzeit zuständige Kammer sie in ihrem faktischen Kontext nicht gebührend berücksichtigt hätte, bevor sie ihre Entscheidung erließ. Die Kammer hielt es offenbar nicht für notwendig, in den Entscheidungsgründen zu T 692/93 auf diese Erklärung einzugehen. Somit gibt es, ohne überhaupt die Frage der Zuständigkeit der hier entscheidenden Kammer aufzuwerfen, keinen erkennbaren Grund dafür, die besagte Entscheidung anhand von Tatsachen klarzustellen, denen die zuständige Kammer während des Verfahrens bereits Rechnung getragen hat.

5.2 Ohnehin wäre die beantragte Klarstellung gemäß Regel 89 EPÜ nur dann zulässig, wenn damit ein sprachlicher Fehler, ein Schreibfehler oder offenbare Unrichtigkeiten in der Entscheidung ausgeräumt würden. Gibt der Text der Entscheidung –

formulated. Therefore, the description meets the requirements of Rule 27(1)(c) EPC.

5. Appellant I requests, as its main request, that the reasons for the decision in case T 692/93 be completed, under Rule 89 EPC, by adding the clarification that, according to a declaration of the respondent (patentee) given during the oral proceedings held in case T 692/93, compositions in which the acyl derivative was added as cold pearlescing-agent concentrate, and which eventually were not heated above the melting point of said acyl derivative, were excluded from the scope of the claim. The purpose of this "clarification" would be to allow a restrictive interpretation of the scope of valid claim 1.

5.1 The respondent's declaration referred to by the appellant was made during oral proceedings in earlier case T 692/93, but the respondent contested that it had been worded as alleged by the appellant. Although the declaration was not recorded in the minutes of the oral proceedings, the present board has no reason to assume that the competent board in that case did not take such a declaration, within its factual context, into due account before delivering its decision. Apparently, the board did not find it necessary to refer to the declaration when giving the reasons for decision T 692/93. Thus, without entering into the merit of the competence of the present board, no apparent reason exists to justify a clarification of that decision on the basis of facts which have already been considered in the course of the procedure by the competent board.

5.2 In any case, the requested clarification would be allowable under Rule 89 EPC only if it removed a linguistic error, error of transcription or obvious mistakes in the decision. If the text of the decision, or a part of it, does not correspond to the real

est évident que les avantages indiqués dans la description sont ceux sur la base desquels a été formulé le problème technique qu'il s'agissait de résoudre dans l'invention faisant l'objet de la décision T 692/93. La description répond par conséquent aux conditions requises par la règle 27(1)(c) CBE.

5. Le requérant I demande, à titre de requête principale, que l'exposé des motifs de la décision rendue dans l'affaire T 692/93 soit complété, en application de la règle 89 CBE, par un passage dans lequel il serait précisé que, selon une déclaration qu'avait faite l'intimé (titulaire du brevet) au cours de la procédure orale tenue dans le cadre de l'affaire T 692/93, les compositions dans lesquelles le dérivé d'acyle était ajouté en tant qu'agent opalescent à froid, et qui finalement n'étaient pas chauffées au-delà du point de fusion dudit dérivé d'acyle, n'étaient pas couvertes par la revendication, le but de cette "clarification" étant de permettre de donner une interprétation restrictive de la portée de la revendication valable 1.

5.1 La déclaration de l'intimé à laquelle fait référence le requérant avait été faite au cours de la procédure orale tenue dans le cadre de l'affaire précédente T 692/93, mais l'intimé a contesté qu'elle ait été formulée dans les termes qu'a cités le requérant. Bien que cette déclaration n'ait pas été consignée dans le procès-verbal de la procédure orale, la Chambre n'a aucune raison de penser que la chambre compétente dans cette affaire n'avait pas, avant de rendre sa décision, dûment tenu compte de cette déclaration, en la replaçant dans le cadre des faits de la cause. Il semble que la chambre compétente n'ait pas jugé nécessaire de citer cette déclaration lorsqu'elle a exposé les motifs de sa décision T 692/93. Ainsi, sans aborder pour le fond la question de sa propre compétence pour juger la décision d'une autre chambre, la présente Chambre considère qu'il n'y a aucune raison d'apporter des clarifications à cette décision sur la base de faits qui avaient déjà été pris en considération durant la procédure par la chambre compétente dans cette affaire.

5.2 De toute façon, la clarification demandée ne serait admissible en vertu de la règle 89 que si elle rectifiait une faute d'expression, de transcription ou des erreurs manifestes décelées dans la décision. Si le texte de la décision, ou une partie de ce

oder ein Teil davon – nicht die tatsächliche Absicht der entscheidenden Instanz wieder, so liegt eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der Regel 89 EPÜ vor.

Wie jedoch oben dargelegt, wollte die Kammer in der Sache T 692/93 offenkundig einen Erzeugnisanspruch aufrechterhalten, der nur durch die in seinem Wortlaut ausdrücklich genannten Merkmale beschränkt wird. Diese Anspruchskategorie, die breitesten und auch vorbehaltlosen Schutz gewährt, wäre nicht aufrechterhalten worden, wenn die Kammer dem Herstellungsverfahren eine beschränkende Wirkung auf den Schutzzumfang des betreffenden Anspruchs hätte verleihen wollen. Deshalb ist zwischen der Begründung der älteren Entscheidung und der tatsächlichen Absicht der zuständigen Kammer kein Widerspruch erkennbar, der eine Berichtigung der Entscheidung gemäß Regel 89 EPÜ rechtfertigen würde.

6. Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin I, die Große Beschwerdekammer mit den beiden oben genannten Rechtsfragen zu befassen.

Bei den Fragen geht es allgemein ausgedrückt darum, ob eine Technische Beschwerdekammer verpflichtet ist, in den Entscheidungsgründen von Amts wegen (Frage 1) oder auf Antrag eines Beteiligten (Frage 2) auf allgemeine Bemerkungen einzugehen, die der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung gemacht hat und die den Schutzzumfang des Anspruchs gegenüber dem angezogenen Stand der Technik beschränken könnten, die im Wortlaut der rechtsgültigen Ansprüche oder in der Patentbeschreibung aber nicht zum Ausdruck kommen.

Offensichtlicher Anlaß für die beiden Fragen war die oben genannte Erklärung, die die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung der Sache T 692/93 abgegeben hat und die nach Ansicht der Beschwerdeführerin von der Kammer nicht gebührend berücksichtigt wurde. Da jedoch in der vorliegenden Sache nicht dieselbe Situation gegeben war, hätte eine wie auch immer geartete Antwort auf diese Fragen keinerlei Auswirkung auf das Ergebnis dieses Beschwerdeverfahrens. Angesichts

intention of the deciding instance, then there is an obvious mistake within the meaning of Rule 89 EPC.

However, as explained in the preceding paragraphs, it is apparent that the board in case T 692/93 intended to maintain a product claim limited only by way of the features explicitly cited in the text of the claim. Such a claim category, which confers the broadest and also unconditional protection, would not have been maintained if the board had intended to give the preparing process any limiting effect on the scope of said claim. Therefore, no contradiction is seen between the reasons for the earlier decision and the real intention of the competent board to justify the correction of the decision under Rule 89 EPC.

6. Appellant I alternatively requested that the two questions of law reported above be referred to the Enlarged Board of Appeal.

The questions relate, in general terms, to whether a technical board of appeal is obliged to discuss, in the reasons for the decision, of its own motion (question 1) or at the request of one of the parties (question 2), general statements made by the patentee during the oral proceedings which could imply a limitation of the scope of the claim vis-à-vis the cited prior art, but which are not reflected in the text of the valid claims or in the patent description.

The apparent reason for the two questions was the aforementioned declaration released by the respondent during the oral proceedings in case T 692/93, which, in the appellant's view, was not given due consideration by the board. However, since in the present case there was no such equivalent situation, any possible answer to these questions would have no influence on the outcome of these appeal proceedings. Therefore, having regard to the factual context of the present case,

texte, ne reflète pas l'intention véritable de l'instance qui a pris la décision, alors il y a erreur manifeste au sens où l'entend la règle 89 CBE.

Toutefois, comme la Chambre l'a expliqué dans les paragraphes qui précèdent, il semble que la chambre compétente entendait, dans l'affaire T 692/93, maintenir une revendication de produit limitée uniquement à l'aide des caractéristiques citées explicitement dans le texte de la revendication. Cette catégorie de revendication, qui confère la protection la plus large et aussi une protection qui n'est subordonnée à aucune condition, n'aurait pas été maintenue si la chambre compétente avait voulu que l'utilisation du procédé de préparation ait pour effet de limiter en quoi que ce soit la portée de ladite revendication. Par conséquent, il ne peut être considéré qu'il y a contradiction entre les motifs exposés dans la décision T 692/93 et les intentions véritables de la chambre compétente dans cette affaire, contradiction qui justifierait une rectification de la décision en vertu de la règle 89 CBE.

6. Le requérant I a demandé à titre subsidiaire que la Grande Chambre de recours soit saisie des deux questions de droit citées plus haut.

Dans cette demande de saisine, ce requérant pose, en termes généraux, la question de savoir si une chambre de recours technique est tenue d'examiner, dans les motifs de sa décision, soit de sa propre initiative (question 1), soit à la requête de l'une des parties (question 2), des déclarations à caractère général faites par le titulaire du brevet au cours de la procédure orale, déclarations qui pourraient impliquer une limitation de la portée de la revendication par rapport à l'état de la technique citée, mais qui ne se retrouvent pas dans le texte des revendications valables ou dans la description du brevet.

Apparemment, si ces deux questions ont été posées, c'est parce que, de l'avis du requérant, la chambre compétente n'avait pas tenu compte comme elle l'aurait dû de la déclaration susmentionnée faite par l'intimé au cours de la procédure orale tenue dans le cadre de l'affaire T 692/93. Toutefois, étant donné que la situation n'est pas la même dans la présente affaire, les réponses qui pourraient être données à ces questions seraient sans influence sur l'issue de la présente procédure de recours.

der Sachlage des vorliegenden Falls erübrigt es sich daher, die Große Beschwerdekammer mit den zwei Fragen zu befassen.

the referral of the two questions to the Enlarged Board of Appeal is not required.

C'est pourquoi, eu égard aux faits dont il s'agit dans la présente espèce, la Chambre ne juge pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours de ces deux questions.

Die Kammer ist daher zu dem Ergebnis gelangt, daß das Patent in der Form des von der Beschwerdegegnerin gestellten Hauptantrags den Erfordernissen des EPÜ entspricht.

The conclusion of the board is thus that the patent in the form of the respondent's main request meets the requirements of the EPC.

La Chambre conclut donc que le brevet, dans le texte visé par la requête principale de l'intimé, satisfait aux conditions requises par la CBE.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1. The decision under appeal is set aside.

1. La décision attaquée est annulée.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent im wie folgt geänderten Umfang aufrechtzuerhalten:

2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent as amended in the following version:

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet tel que modifié sur la base des pièces suivantes :

Ansprüche 1 bis 9 und die Seiten 3 bis 8 der Beschreibung in der in Form 2339.4 angegebenen und in der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Fassung;

claims 1 to 9 and pages 3 to 8 of the description as indicated in Form 2339.4 contained in the decision under appeal;

revendications 1 à 9 et pages 3 à 8 de la description, comme indiqué sur le formulaire 2339.4 faisant partie de la décision attaquée ;

Seite 2 der Beschreibung in der am 23. Dezember 1997 vorgelegten Fassung.

page 2 of the description as submitted on 23 December 1997.

page 2 de la description telle que déposée le 23 décembre 1997.