



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

27. März 1984  
Jahrgang 7 / Heft 3  
Seiten 105-153

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

27 March 1984  
Year 7 / Number 3  
Pages 105-153

**Journal officiel  
de l'Office  
européen des  
brevets**

27 mars 1984  
7<sup>e</sup> année / Numéro 3  
Pages 105-153

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1 vom  
7. Juni 1983  
T 14/83\***

Zusammensetzung der Kammer:  
Vorsitzender: D. Cadman  
Mitglieder: K. Jahn  
L. Gotti Porcinari

**Anmelderinnen: Sumitomo Chemical  
Co. Ltd.  
Sumitomo Bakelite Co. Ltd.  
Stichwort: "Vinylchloridharze/  
SUMITOMO"  
EPÜ Artikel 83, Regel 29  
"Offenbarung der Erfindung" — "Aus-  
führbarkeit" — "gelegentlicher Fehl-  
schlag" — "Inhalt der Patentan-  
sprüche"**

*Leitsatz*

*I. Die Frage, ob eine Erfindung hinreichend deutlich und vollständig offenbart ist, darf nicht allein vom Inhalt der Patentansprüche her beurteilt werden. Liegt einer chemischen Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Erzeugnis mit bestimmten meßbaren Eigenschaften (z.B. Gelgehalt, Polymerisationsgrad eines Copolymers) herzustellen, und wird diese Aufgabe durch ein Verfahren gelöst, bei dem mehrere Variable zusammenwirken, so ist diese technische Lehre trotz gelegentlicher Fehlschläge bei strikter Einhaltung der vorgeschriebenen Bereiche dieser Variablen im Sinne des Artikels 83 EPÜ hinreichend offenbart, wenn der Fachmann aufgrund eines klaren Anhaltspunkts über den Einfluß einzelner Variabler auf die Eigenschaften des Erzeugnisses in der Beschreibung in die Lage versetzt*

\* Übersetzung.

**DECISIONS OF THE BOARDS  
OF APPEAL**

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
7 June 1983  
T 14/83\***

Composition of the Board:  
Chairman: D. Cadman  
Members: K. Jahn  
L. Gotti Porcinari

**Applicants: Sumitomo Chemical  
Co. Ltd.  
Sumitomo Bakelite Co. Ltd.  
Headword: "Vinylchloride resins/  
SUMITOMO"  
EPC Article 83, Rule 29  
"Disclosure of the invention" —  
"Reproduceability" — "occasional  
lack of success" — "content of the  
claims"**

*Headnote*

*I. The question whether an invention has been disclosed sufficiently clearly and completely is not to be decided solely on the basis of the content of the claims. If a chemical invention involves the task of manufacturing a product with certain measurable properties (e.g. gel content or degree of polymerisation of a copolymer), and this task is performed by means of a process involving several variables, then the means of its performance are to be regarded as sufficiently disclosed within the meaning of Article 83 EPC if, encountering occasional lack of success notwithstanding strict adherence to the prescribed limits of those variables, clear information, contained in the description, regarding the effects of individual variables on the properties of the product enables the person skilled in the*

\* Official text

**DECISIONS DES CHAMBRES  
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre  
de recours technique du  
7 juin 1983  
T 14/83\***

Composition de la Chambre:  
Président: D. Cadman  
Membres: K. Jahn  
L. Gotti Porcinari

**Demandereses: Sumitomo Chemical  
Co. Ltd  
Sumitomo Bakelite Co. Ltd  
Référence: "Résines de chlorure de  
vinyle/SUMITOMO"  
Article 83 et règle 29 de la CBE  
"Exposé de l'invention" — "Mise en  
œuvre" — "échec occasionnel" —  
"contenu des revendications"**

*Sommaire*

*I. La question de savoir si une invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète ne saurait être tranchée uniquement sur la base de la teneur des revendications. Si une invention du domaine de la chimie a pour objectif la fabrication d'un produit possédant certaines propriétés mesurables (par exemple teneur en gel ou degré de polymérisation d'un copolymère), et que cet objectif est atteint par le biais d'un procédé impliquant plusieurs variables, les moyens à employer pour sa réalisation doivent être considérés comme suffisamment exposés au sens de l'article 83 de la CBE si des informations précises, contenues dans la description, en ce qui concerne les effets des différentes variables sur les propriétés du produit, permettent à l'homme du métier d'obtenir rapidement et sûre-*

\* Traduction.

wird, die angestrebten Stoffparameter im Fall eines Fehlschlags rasch und zuverlässig einzustellen.

II. Kann eine solchermaßen offenbarte Lehre durch einen Patentanspruch nicht so präzise definiert werden, daß hierdurch gelegentliche Fehlschläge ausgeschlossen werden, so ist ein solcher Patentanspruch jedenfalls dann nicht zu beanstanden, wenn die — nicht präzise zu fassende — Abstimmung seiner Variablen aufeinander der Beschreibung zu entnehmen ist.

### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 11. April 1979 eingereichte und am 17. Oktober 1979 unter der Veröffentlichungsnummer 0 004 795 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 300 604.0, die die Priorität einer früheren japanischen Anmeldung vom 12. April 1978 in Anspruch nimmt, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 18. August 1982 aufgrund des mit Schreiben vom 8. Juni 1982 eingereichten geänderten Anspruchs 1 zurückgewiesen. Dieser Anspruch lautete wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Vinylchloridharzes, bei dem entweder a) Vinylchlorid oder b) ein Gemisch aus einer größeren Menge Vinylchlorid und einer kleineren Menge mindestens eines damit copolymerisierbaren Monomers

in Gegenwart von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Vinylchloridmonomers, mindestens eines polyfunktionellen Monomers mit zwei oder mehr ethylenischen Doppelbindungen im Molekül polymerisiert wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisation bei einer Temperatur von 0 bis 50 °C so lange durchgeführt wird, bis mindestens 60 Gew.-% des gesamten Monomers im Polymerisationssystem polymerisiert sind, und daß die Menge und die Identität des polyfunktionellen Monomers, die prozentuale Umsetzung des gesamten Monomers und die Polymerisationstemperatur sowie im Falle b die Menge und Identität des copolymerisierbaren Monomers so ausgewählt werden, daß man ein Vinylchloridharz der folgenden Zusammensetzung erhält:

i) 10 bis 80 Gew.-% in Tetrahydrofuran unlösliche Vinylchloridharzgefraction und

ii) 90 bis 20 Gew.-% in Tetrahydrofuran lösliche Fraktion mit einem durchschnittlichen Polymerisationsgrad von 1 000 oder mehr".

II. Als Grund für die Zurückweisung wurde unzureichende Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ angegeben. Weder der Anspruch 1 noch der Inhalt der Anmeldung insgesamt ermögliche es dem

art to bring about the desired properties quickly and reliably in such an event.

II. If teaching thus disclosed cannot be defined in a claim precisely enough to rule out occasional failure, such a claim is not to be objected to, provided it is possible to deduce from the description the action to be taken — which also cannot be precisely defined — by way of fine tuning of the variables.

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 300 604.0, filed on 11 April 1979 and published on 17 October 1979 under publication No. 0 004 795, claiming the priority of the Japanese prior application of 12 April 1978, was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 18 August 1982 on the basis of the amended Claim 1 filed with the letter dated 8 June 1982. This claim reads as follows:

"A method for producing a vinyl chloride resin which comprises polymerizing either (a) vinyl chloride or (b) a mixture of a major amount of vinyl chloride and a minor amount of at least one monomer copolymerisable therewith

in the presence of 0.01 to 10% by weight, based on the weight of the vinyl chloride monomer, of at least one polyfunctional monomer having two or more ethylenic double bonds in the molecule, characterised in that polymerization is carried out until at least 60 weight % of the total monomer in the polymerization system is polymerized, and at a temperature of 0° to 50°C, the amount and identity of the polyfunctional monomer, the percentage conversion of the total monomer and the polymerization temperature and, in the case of (b), the amount and identity of copolymerisable monomer being so selected that a vinyl chloride resin consisting of

(i) 10 to 80% by weight of tetrahydrofuran-insoluble vinyl chloride resin gel fraction and

(ii) 90 to 20% by weight of tetrahydrofuran-soluble fraction having an average polymerization degree of 1,000 or more is produced."

II. The stated ground for the refusal was insufficient disclosure according to Article 83 EPC. Neither Claim 1 nor the matter of the application as a whole would enable the expert readily to

ment les propriétés visées, dans le cas où il subit un échec occasionnel bien qu'ayant strictement observé les limites prescrites pour ces variables.

II. Si l'enseignement ainsi exposé ne peut pas être défini dans une revendication avec suffisamment de précision pour écarter tout échec, une telle revendication ne donne lieu à aucune objection, à condition qu'il soit possible de déduire de la description les mesures à prendre — qui ne peuvent elles non plus, être définies de façon précise — dans le sens d'un ajustement affiné des variables.

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 300 604.0, déposée le 11 avril 1979 et publiée le 17 octobre 1979 sous le numéro 0 004 795, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure japonaise déposée le 12 avril 1978, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets du 18 août 1982, sur la base de la revendication 1 modifiée, telle que déposée avec la lettre datée du 8 juin 1982. Cette revendication est libellée comme suit:

"Procédé pour la production d'une résine de chlorure de vinyle comprenant la polymérisation soit a) de chlorure de vinyle, soit b) d'un mélange d'une quantité prépondérante de chlorure de vinyle et d'une quantité moindre d'au moins un monomère copolymérisable,

en présence de 0,01 à 10% en poids, par rapport au poids du chlorure de vinyle monomère, d'au moins un monomère polyfonctionnel ayant deux ou plus de deux liaisons éthyléniques doubles dans sa molécule, caractérisé en ce que l'on conduit la polymérisation jusqu'à ce qu'au moins 60% en poids du total des monomères dans la système de polymérisation soit polymérisé, et cela à une température de 0 à 50°C, la quantité et l'identité du monomère polyfonctionnel, le pourcentage de conversion du total des monomères et la température de polymérisation, ainsi que, dans le cas de b), la quantité et l'identité du monomère copolymérisable étant choisis de façon à produire une résine de chlorure de vinyle consistant en

i) 10 à 80% en poids d'une fraction, sous forme de gel, de résine de chlorure de vinyle insoluble dans le tétrahydrofurane et

ii) 90 à 20% en poids d'une fraction soluble dans le tétrahydrofurane ayant un degré moyen de polymérisation de 1 000 ou plus".

II. La Division d'examen a rejeté la demande au motif que l'exposé est insuffisant en vertu de l'article 83 de la CBE. Ni la revendication 1, ni le contenu de la demande dans son ensemble ne

\* Übersetzung,

\* Official text

\* Traduction

Fachmann ohne weiteres, die Parameter auszuwählen, die für ein stetes Gelingen der Harzherstellung erforderlich seien. Es könne nicht hingenommen werden (vgl. die Metallveredelungs-Entscheidung T 24/81 vom 13. Oktober 1982, ABI. EPA 1983, 133), daß es für den Fachmann eine Routineangelegenheit sei, vier bis sechs verschiedene Parameter durch Experimentieren so aufeinander abzustimmen, daß er zu dem richtigen Polymerisationsverfahren gelange, und dann das Erzeugnis auf Gelgehalt und Molekulargewicht zu prüfen, um festzustellen, ob das angestrebte Ergebnis erzielt worden sei.

Die Frage der Zulässigkeit und Deutlichkeit des Anspruchs 1 wurde nicht geprüft und die sachliche Prüfung der anhängigen Anmeldung zurückgestellt.

III. Die Beschwerdeführerinnen legten gegen diese Entscheidung am 28. Oktober 1982 Beschwerde ein und reichten am 22. Dezember 1982 die Beschwerdebegründung zusammen mit zwei geänderten Ansprüchen nach, in denen die obengenannten beiden alternativen Ausführungsformen a und b der Erfindung getrennt beansprucht wurden.

Die Beschwerdeführerinnen führten aus, Anspruch 1 schreibe nunmehr vor, daß der Fachmann drei Parameter, nämlich die Menge und Identität des polyfunktionellen Monomers und die Polymerisationstemperatur, so auswählen müsse, daß sich das angestrebte Erzeugnis einstelle. Bei der Auswahl des polyfunktionellen Monomers brauche sich der Fachmann nur von seiner Erfahrung leiten zu lassen und könne dann die beiden anderen Parameter ändern, indem er eine bestimmte Menge des polyfunktionellen Monomers und eine bestimmte Temperatur verwende, die etwa in der Mitte der zulässigen oder bevorzugten Bereiche lägen. Anschließend müsse er prüfen, ob das auf diese Weise hergestellte Erzeugnis die vorgeschriebene Zusammensetzung aufweise; zu diesem Zweck seien der Gelgehalt der in Tetrahydrofuran unlöslichen Fraktion (nachstehend "Gel-fraktion" genannt) sowie der durchschnittliche Polymerisationsgrad der in Tetrahydrofuran löslichen Fraktion (nachstehend der Einfachheit halber "Polymerisationsgrad" der "löslichen Fraktion" genannt) zu messen. Meist habe das hergestellte Erzeugnis auch dann die angestrebte Zusammensetzung, wenn der Fachmann für die Temperatur und Menge des polyfunktionellen Monomers nicht diese Werte wähle.

Im Falle eines Fehlschlags könne der Fachmann aus den Tabellen 1 bis 3 der Beschreibung entnehmen, wie er das angestrebte Ziel erreichen könne.

In Anspruch 2 seien nunmehr zwei weitere, aber auf dem Gebiet der Tech-

select the parameters required for a consistently successful preparation of the resin. It could not be accepted (cf. the "Refining" decision dated 13 October 1982 OJ 4/1983, 133) that it would be a routine matter for the skilled man to select from 4 to 6 different parameters by experimentation to obtain the correct method of polymerisation and then to test the product for gel content and molecular weight to establish that the desired end result had been achieved.

The question of admissibility and clarity of Claim 1 was not considered and the substantive examination of the application in suit was deferred.

III. The appellants lodged an appeal against the decision on 28 October 1982, and submitted a Statement of Grounds on 22 December 1982, enclosing two amended claims in which the above two alternatives (a) and (b), indicating how the invention was to be carried out, were split into separate claims.

The appellants submit that Claim 1 now specifies that the expert must select three parameters, i.e. the amount and identity of the polyfunctional monomer and the polymerisation temperature such that the required product is produced. To select the polyfunctional monomer the skilled man would merely have recourse to his experience in the art and then alter the other two parameters by using a particular amount of polyfunctional monomer and a particular temperature roughly lying in the middle of the allowed ranges or in the preferred ranges. He would then check to see whether the product produced had the required composition, which involves measurements of the gel content of the tetrahydrofuran-insoluble fraction (hereinafter referred to as "gel fraction") and average polymerisation degree of the tetrahydrofuran-soluble fraction (hereinafter simply referred to as "polymerisation degree" of the "soluble fraction"). In most cases, even if the expert did not choose these values for temperature and amount of polyfunctional monomer, the product obtained would indeed have the required composition.

In the event of failing to achieve the desired composition, the expert could clearly see from Tables 1 to 3 of the specification how to achieve the goal envisaged.

Claim 2 now specifies, according to the submission of the appellants, that there

permettent à l'homme du métier de sélectionner aisément les paramètres requis pour que la préparation de la résine soit uniformément couronnée de succès. On ne saurait admettre (cf. la décision "Valorisation des métaux" du 13 octobre 1982 JO n° 4/83, p. 133) qu'expérimenter 4 à 6 paramètres différents afin d'obtenir la méthode correcte de polymérisation, puis tester le produit quant à sa teneur en gel et sa masse moléculaire en vue d'établir que le résultat final souhaité a été atteint soit une affaire de simple routine pour l'homme du métier.

La question de la recevabilité et de la clarté de la revendication 1 n'a pas été abordée et l'examen quant au fond de la demande en cause a été différé.

III. Les requérantes ont formé un recours contre la décision de la Division d'examen le 28 octobre 1982, et déposé le 22 décembre 1982 un mémoire en exposant les motifs auquel étaient jointes deux revendications modifiées dans lesquelles les deux possibilités a) et b) visées sous I, relatives au mode de réalisation de l'invention, étaient scindées en deux revendications distinctes.

La revendication 1 spécifie maintenant, allèguent les requérantes, que l'homme du métier doit choisir trois paramètres, à savoir la quantité et l'identité du monomère polyfonctionnel ainsi que la température de polymérisation, de façon à préparer le produit requis. Pour sélectionner le monomère polyfonctionnel, l'homme du métier devrait simplement recourir à son expérience, puis il modifierait les deux autres paramètres en utilisant une quantité particulière de monomère polyfonctionnel et une température particulière se situant grosso modo au milieu des intervalles permis ou dans les gammes préférées. Il vérifierait ensuite si le produit obtenu a la composition voulue, ce qui nécessite des mesures de la teneur en gel de la fraction insoluble dans le tétrahydrofurane (ci-après dénommée "fraction gel") et du degré moyen de polymérisation de la fraction soluble dans le tétrahydrofurane (ci-après dénommé "degré de polymérisation" de la "fraction soluble"). Dans la plupart des cas, même si l'homme du métier ne choisissait pas ces valeurs pour la température et la quantité de monomère polyfonctionnel, le produit obtenu aurait tout de même la composition requise.

Dans le cas où il ne parviendrait pas à obtenir la composition recherchée, l'homme du métier pourrait clairement déduire des tableaux 1 à 3 de la description la manière d'atteindre l'objectif envisagé.

Les requérantes allèguent que la revendication 2 mentionne à présent deux

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

nik übliche Parameter angegeben, die Einfluß auf die Zusammensetzung des Erzeugnisses hätten. Wie aus Anhang III der Beschwerdebegründung hervorgehe, werde das Gleichgewicht zwischen dem Gelgehalt und dem Polymerisationsgrad durch die Anwesenheit eines monofunktionellen Comonomers nicht nennenswert beeinflusst.

IV. Auf Veranlassung der Kammer reichten die Beschwerdeführerinnen schließlich am 11. April 1983 sieben neugefaßte Ansprüche ein, von denen der erste die beiden Ausführungsformen der Erfindung wieder zusammenfaßt; er lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Vinylchloridharzes, bestehend aus

i) 10 bis 80 Gew.-% einer in Tetrahydrofuran unlöslichen Vinylchloridharzgefraktion und

ii) 90 bis 20 Gew.-% einer in Tetrahydrofuran löslichen Fraktion mit einem durchschnittlichen Polymerisationsgrad von 1 000 oder mehr,

dadurch gekennzeichnet, daß

entweder a) Vinylchlorid oder b) ein Gemisch aus einer größeren Menge Vinylchlorid und einer kleineren Menge mindestens eines damit copolymerisierbaren monofunktionellen Monomers

in Gegenwart von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Vinylchloridmonomers, mindestens eines copolymerisierbaren polyfunktionellen Monomers mit zwei oder mehr ethylenischen Doppelbindungen im Molekül bei einer Temperatur von 0 bis 50 °C so lange polymerisiert wird, bis mindestens 60 Gew.-% des gesamten Monomers im Polymerisationssystem polymerisiert sind"

Die Beschwerdeführerinnen beantragten, den Zurückweisungsbeschluß aufzuheben und das Patent auf dieser Grundlage zu erteilen.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 in Verbindung mit Regel 78 (3) EPU; sie ist somit zulässig.

2. Die derzeitige Fassung der Ansprüche ist formal nicht zu beanstanden, da sie von der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinreichend gestützt wird. Anspruch 1 stellt eine Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 in Verbindung mit Seite 4, Zeilen 11 bis 13, Zeilen 22 bis 27 und Seite 7, Zeilen 23 bis 26 der Beschreibung dar. Die Ansprüche 2 bis 7 entsprechen den zunächst eingereichten Ansprüchen 3 bis 6, 9 und 10.

3. Gemäß Artikel 83 EPU ist eine Erfindung deutlich und vollständig offen

are additionally two parameters which affect the composition of the product, but these are conventional in the art. As could be seen in Appendix III of the Statement of Grounds of appeal the balance between the gel content and polymerisation degree is not affected very greatly by the presence of a monofunctional comonomer.

IV. On the Board's advice the appellants finally submitted on 11 April 1983 7 re-drafted claims, the first of which, re-combining the two alternatives of the invention, has the following wording:

"A method for producing a vinyl chloride resin consisting of

(i) 10 to 80% by weight of tetrahydrofuran-insoluble vinyl chloride resin gel fraction and

(ii) 90 to 20% by weight of tetrahydrofuran-soluble fraction having an average polymerization degree of 1,000 or more

characterised by polymerizing either (a) vinyl chloride or (b) a mixture of a major amount of vinyl chloride and a minor amount of at least one monofunctional monomer copolymerizable therewith

in the presence of 0.01 to 10% by weight, based on the weight of the vinyl chloride monomer, of at least one copolymerizable polyfunctional monomer having two or more ethylenic double bonds in the molecule, at a temperature in the range of from 0° to 50°C and until at least 60 weight % of the total monomer in the polymerization system is polymerized."

The appellants request that the decision refusing the application be set aside and that a patent be granted on this basis.

### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 in conjunction with Rule 78(3) EPC and is, therefore, admissible.

2. There is no objection to the present version of the claims on formal grounds, since they are adequately supported by the specification as originally filed. Claim 1 results from the combination of the original Claims 1 and 2 in conjunction with page 4, lines 11 to 13, lines 22 to 27 and page 7, lines 23 to 26. Claims 2 to 7 correspond to Claims 3 to 6 and 9 and 10 as first filed.

3. Pursuant to Article 83 EPC the invention is sufficiently clearly and com-

paramètres supplémentaires affectant la composition du produit, mais qu'il s'agirait de paramètres classiques pour l'homme du métier. En effet, ainsi qu'il ressortirait de l'Annexe III au mémoire exposant les motifs du recours, l'équilibre entre la teneur en gel et le degré de polymérisation n'est pas notablement affecté par la présence d'un comonomère monofonctionnel.

IV. Sur les conseils de la Chambre, les requérantes ont finalement soumis, le 11 avril 1983, 7 revendications remaniées; la première d'entre elles, combinant à nouveau les deux possibilités de l'invention, s'énonce comme suit:

"Procédé pour la production d'une résine de chlorure de vinyle consistant en

i) 10 à 80% en poids de fraction gel de résine de chlorure de vinyle insoluble dans le tétrahydrofurane et

ii) 90 à 20% en poids de fraction soluble dans le tétrahydrofurane ayant un degré moyen de polymérisation de 1 000 ou plus,

caractérisé en ce qu'on polymérise soit a) du chlorure de vinyle, soit b) un mélange d'une quantité prépondérante de chlorure de vinyle et d'une quantité moindre d'au moins un monomère monofonctionnel copolymérisable avec celui-ci,

en présence de 0,01 à 10% en poids, par rapport au poids du chlorure de vinyle monomère, d'au moins un monomère polyfonctionnel copolymérisable ayant deux ou plus de deux liaisons éthyleniques doubles dans sa molécule, à une température se situant entre 0 et 50°C et jusqu'à ce qu'on ait polymérisé au moins 60% en poids du total des monomères dans le système de polymérisation".

Les requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base des revendications remaniées, telles que déposées en dernier lieu.

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 en combinaison avec la règle 78 (3) de la CBE; il est donc recevable.

2. La version actuelle des revendications ne donne lieu à aucune objection du point de vue formel, car elle est suffisamment étayée par la description telle qu'initialement déposée. La revendication 1 résulte de la combinaison des revendications 1 et 2 originaires, en combinaison avec la page 4 lignes 11 à 13, 22 à 27 et la page 7 lignes 23 à 26. Les revendications 2 à 7 correspondent aux revendications 3 à 6, 9 et 10 telles que déposées à l'origine.

3. Conformément à l'article 83 de la CBE, l'invention est exposée de façon

\* Übersetzung.

\*Official text.

\* Traduction.

bart, wenn sie von einem Fachmann ausgeführt werden kann. An welcher Stelle der europäischen Patentanmeldung die Erfindung offenbart ist, spielt keine Rolle (Art. 78 (1) b, c, d)). Die Frage, ob eine Erfindung offenbart ist, darf nicht allein vom Inhalt der Patentansprüche her beurteilt werden, wie dies die Prüfungsabteilung getan hat (vgl. die angefochtene Entscheidung Nr. III Abs. 1 Satz 1). Zwar hat die Prüfungsabteilung in einer formelhaften Wendung festgestellt, daß weder der Gegenstand des Anspruchs 1 noch der Gegenstand der Beschreibung als Ganzes erfolgreich wiederholbar sei (vgl. die angefochtene Entscheidung Nr. III Abs. 3 Satz 1); sie hat jedoch dabei die Bedeutung der tabellarischen Versuchsergebnisse in der anmeldungsgemäßen Beschreibung nicht berücksichtigt.

4. Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Vinylchloridharzen, die aus 10 bis 80 Gew.-% einer "Gelfraktion" und zum Rest aus einer "löslichen Fraktion" mit einem durchschnittlichen Polymerisationsgrad von 1 000 und mehr bestehen. Die Aufgabe soll gemäß der einfacheren der beiden Lösungen (Verfahren a) nach Anspruch 1 dadurch gelöst werden, daß folgende — vereinfacht dargestellte — Merkmale kombiniert werden:

a) Copolymerisation von Vinylchlorid mit einem polyfunktionellen Monomer,

b) letzteres zugesetzt in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Vinylchlorids,

c) bei einer Polymerisationstemperatur von 0 bis 50 °C

d) bis mindestens 60 Gew.-% des Monomers polymerisiert sind.

Demnach sind die Merkmale b), c) und d) mengenmäßig festgelegte Zahlenbeispiele, während Merkmal a), d. h. die Art des polyfunktionellen Monomers, im Hauptanspruch durch die Zahl der ethylenischen Doppelbindungen definiert und in der Beschreibung eingehend erläutert wird (vgl. S. 6, Zeilen 1 bis 21). Es besteht kein Zweifel daran, daß ein Verfahren mit diesen Merkmalen von einem Sachverständigen durchgeführt werden kann, was von der Prüfungsabteilung auch nicht bestritten worden ist.

5. Die Prüfungsabteilung hat sich jedoch auf den Standpunkt gestellt, daß die Beschreibung in der eingereichten Fassung dem Fachmann nicht sagt, wie er die Parameter wählen muß, damit die Herstellung des Harzes stets gelingt. Hierbei stützt sich die Prüfungsabteilung auf die Vergleichsergebnisse in den Erstunterlagen, wonach sich gelegentliche Fehlschläge einstellen, auch wenn die beanspruchten Merkmale streng eingehalten werden.

pletely disclosed if it can be carried out by a person skilled in the art. The source of the disclosure of the invention within the European patent application is of no importance (Article 78 (1) (b), (c), (d)). The question of whether or not an invention is disclosed must not be judged solely on the basis of the claims, as the Examining Division did (cf. Decision III.1. first sentence). It is true that the Examining Division made the routine statement that neither the matter of Claim 1 nor the matter of the specification as a whole could be successfully repeated (cf. Decision III paragraph 3, first sentence). Nevertheless it neglected the relevance of the tabular results of experiments in the description of the invention.

4. The present invention is concerned with a process for the production of vinyl chloride resins consisting of 10 to 80% by weight of a "gel fraction" and the balance of a "soluble fraction" with an average polymerisation degree of 1 000 or more. This task is said to be achieved in the simpler of its alternative solutions (method (a) of Claim 1) by combination of the following simplified features:

(a) copolymerisation of vinyl chloride with a polyfunctional monomer

(b) the latter being added in an amount of 0.01 to 10% by weight based on the weight of vinyl chloride

(c) using a polymerisation temperature between 0 and 50°C

(d) until at least 60% by weight of the monomers is polymerised.

Accordingly, the features (b), (c) and (d) are quantitatively fixed ranges of values, whilst feature (a), i.e. the nature of the polyfunctional monomer, is defined in the main claim by the number of ethylenic double bonds and comprehensively illustrated in the description (cf. page 6, lines 1 to 21). There can be no doubt that a process including these features can be carried out by an expert, which was not contested by the Examining Division.

5. However, the Division took the position that the specification as filed did not tell the expert how to select the parameters required for a consistently successful preparation of the resin. The Division here relies in particular on the comparative results forming part of the original description, which demonstrate the occasional lack of success of the claimed process in achieving its objective, notwithstanding strict adherence to the features as claimed.

suffisamment claire et complète si elle peut être exécutée par un homme du métier. L'instrument de la divulgation de l'invention dans le corps de la demande de brevet européen importe peu (article 78 (1) b, c, d)). Contrairement à ce qu'a énoncé la Division d'examen dans sa décision (cf. décision III.1. première phrase), la question de savoir s'il convient de considérer une invention comme exposée ne saurait être tranchée sur la base des seules revendications. Si la Division d'examen a dit, sans toutefois motiver son appréciation, que ni les opérations indiquées dans la revendication 1, ni le contenu de la description dans son ensemble ne pouvaient être répétés avec succès (voir décision III paragraphe 3, première phrase), elle a négligé de prendre en compte les résultats expérimentaux présentés sous forme de tableaux dans la description de l'invention.

4. La présente invention concerne un procédé pour la production de résines de chlorure de vinyle consistant en 10 à 80% en poids d'une "fraction gel" et le complément en une "fraction soluble" ayant un degré moyen de polymérisation de 1 000 et plus. Il est dit que cet objectif est atteint, selon la plus simple des solutions proposées (méthode a) de la revendication 1), par combinaison des caractéristiques simplifiées suivantes:

a) copolymérisation de chlorure de vinyle avec un monomère polyfonctionnel

b) ce dernier étant ajouté en une quantité de 0,01 à 10% en poids par rapport au poids de chlorure de vinyle

c) en utilisant une température de polymérisation comprise entre 0 et 50°C

d) jusqu'à ce qu'au moins 60% en poids des monomères soit polymérisé.

Par conséquent, les caractéristiques b), c) et d) sont des domaines de valeurs fixés quantitativement, alors que la caractéristique a), c'est-à-dire la nature du monomère polyfonctionnel, est définie dans la revendication principale par le nombre de doubles liaisons éthyléniques et abondamment illustrée dans la description (voir page 6, lignes 1 à 21). Il est indubitable qu'un procédé comprenant ces caractéristiques peut être exécuté par un homme du métier, ce que n'a pas contesté la Division d'examen.

5. Toutefois, la Division d'examen a considéré que la description telle que déposée n'enseignait pas à l'homme du métier comment choisir les paramètres requis pour que la préparation de la résine soit invariablement couronnée de succès. Sur ce point, la Division s'appuie en particulier sur les résultats comparatifs faisant partie de la description initiale, résultats qui démontrent que le procédé revendiqué peut occasionnellement manquer son objectif bien que l'on s'en tienne strictement aux caractéristiques revendiquées.

Von den 25 Versuchen, die in den Tabellen 1 bis 4 mit Beispielen und Vergleichsbeispielen dargestellt sind, haben 6 (Nr. 12, 13, 14, 17 und 18) nicht zu den gewünschten Harzen geführt, obwohl alle beanspruchten Merkmale eingehalten worden sind. Versuch 6 muß in diesem Zusammenhang außer Betracht bleiben, da er hinsichtlich des Merkmals c) außerhalb der Erfindung liegt.

6. Jedoch beeinträchtigt das gelegentliche Mißlingen eines beanspruchten Verfahrens nicht dessen Ausführbarkeit im Sinne des Artikels 83 EPÜ, wenn es z. B. nur einiger Versuche bedarf, um den Fehlschlag in einen Erfolg zu verwandeln; diese Versuche müssen sich allerdings in vertretbaren Grenzen halten und dürfen keine erfinderische Tätigkeit erfordern. Im vorliegenden Fall erübrigten sich Versuche, weil die Tabellen 1 und 2 dem Fachmann genügend Hinweise dafür geben, wie im Falle eines Fehlschlags zu verfahren ist.

Der Tabelle 1 der Beschreibung (Versuche 1 bis 5) ist zu entnehmen, daß mit zunehmender Polymerisationstemperatur (bei gleichzeitiger Verkürzung der Polymerisationszeit) sowohl der "Gelgehalt" als auch der "Polymerisationsgrad" der "löslichen Fraktion" abnehmen (bei Konstanthalten der Menge des polyfunktionellen Comonomers Diallylphthalat). Daraus läßt sich umgekehrt schließen, daß eine Senkung der Polymerisationstemperatur eine Erhöhung der beiden obengenannten Werte des Harzes zur Folge hat.

Aus Tabelle 2 geht hervor, wie sich die Menge desselben Comonomers auf den "Gelgehalt" und den "Polymerisationsgrad" bei ansonsten gleichen Bedingungen auswirkt; es zeigt sich, daß steigende Mengen an Comonomer den "Gelgehalt" erhöhen bei gleichzeitiger Abnahme des durchschnittlichen "Polymerisationsgrades" der "löslichen Fraktion". Der Fachmann würde daraus schließen, daß eine Verringerung der Menge des polyfunktionellen Monomers zu einer Abnahme des "Gelgehalts" und gleichzeitigen Erhöhung des sogenannten "Polymerisationsgrades" führt.

Diese empirischen Regeln über die Auswirkung einer Änderung der Polymerisationstemperatur und der Menge des polyfunktionellen Comonomers auf das entstehende Harz versetzen den Fachmann trotz gelegentlicher Fehlschläge bei Einhaltung der einzelnen Verfahrensvariablen in die Lage, das gewünschte Ergebnis einzustellen, wie im folgenden dargelegt wird.

7. Die Harze, die bei den Versuchen 8, 13 und 14 erhalten wurden, weisen einen zu geringen Gelgehalt auf. Die obengenannten praktischen Regeln eröffnen nun dem Fachmann hierfür zwei Korrekturmöglichkeiten: i) Erhöhung der Menge des polyfunktionellen Comono-

Among the 25 runs shown in Tables 1 to 4 comprising examples and comparative examples, 6 runs (Nos. 8, 12, 13, 14, 17 and 18) do not result in the desired resins, although all claimed features were followed, Run 6 must be disregarded here, since it is, in respect to feature (c), outside the scope of the invention,

6. However, occasional lack of success of a claimed process does not impair its feasibility in the sense of Article 83 EPC if, for example, some experimentation is still to be done to transform the failure into success, provided that such experimentation is not undue and does not require inventive activity. In the present case experimentation was altogether unnecessary, since Tables 1 and 2 give sufficient instruction to the skilled reader on how to operate the process in the event of failure.

Having regard to Table 1 of the specification (runs 1 to 5) it can be recognised that increasing the polymerisation temperature (with simultaneous reduction of the duration of polymerisation) decreases both the "gel content" and the "polymerisation degree" of the "soluble fraction" (the amount of the polyfunctional comonomer diallyl phthalate being constant). From this it can conversely be concluded that a reduction in polymerisation temperature would entail an increase in the above two values of the resin.

Table 2 shows the influence of the amount of the same comonomer on "gel content" and "polymerisation degree" at otherwise constant conditions, in such a way that the increase of that amount implies an increase of the "gel content" and a simultaneous decrease of the average "polymerisation degree" of the "soluble fraction". From this an expert would draw the conclusion that a reduction of the amount of a polyfunctional comonomer would result in a decrease of "gel content" and simultaneously in an increase of the said "polymerisation degree".

These empirical rules about the influence of alteration of the polymerisation temperature and the amount of polyfunctional comonomer on the resulting resin enable the skilled person, notwithstanding occasional lack of success when applying the individual process variables, to realise the desired result, as set out below in detail.

7. The resins obtained in runs 8, 13 and 14 present too low a gel content. The practical rules set out above offer the expert two correcting measures therefore: (i) increase of the amount of the polyfunctional comonomer as the result of which the polymerisation degree of

Sur les 25 essais illustrés dans les tableaux 1 à 4 comprenant des exemples et des exemples comparatifs, 6 essais (n<sup>os</sup> 12, 13, 14, 17 et 18) ne donnent pas les résines souhaitées, bien que toutes les caractéristiques revendiquées aient été respectées. L'essai 6 ne doit pas ici être pris en compte, car il sort du cadre de l'invention en ce qui concerne la caractéristique c).

6. Toutefois, le manque occasionnel de succès d'un procédé revendiqué ne compromet pas la possibilité de le réaliser au sens de l'article 83 de la CBE, dès lors qu'une expérimentation additionnelle peut encore transformer l'insuccès en réussite, à condition qu'elle ne soit pas excessive et ne nécessite pas une activité inventive. En l'espèce, une telle expérimentation était tout à fait inutile, étant donné que les tableaux 1 et 2 fournissent un enseignement suffisant, pour le lecteur averti, sur la manière de conduire le procédé en cas d'insuccès.

Si l'on considère le tableau 1 de la description (essais 1 à 5), on peut constater que le fait d'augmenter la température de polymérisation (avec réduction simultanée de la durée de polymérisation) diminue à la fois la "teneur en gel" et le "degré de polymérisation" de la "fraction soluble" (la quantité du comonomère polyfonctionnel phthalate de diallyle étant constante). On peut à l'inverse en conclure qu'une réduction de la température de polymérisation entraînerait une augmentation des deux indices susdits de la résine.

Le tableau 2 montre l'influence de la quantité du même comonomère sur la "teneur en gel" et le "degré de polymérisation", toutes choses égales par ailleurs, de telle sorte que l'augmentation de cette quantité implique un accroissement de la "teneur en gel" et un abaissement simultané du "degré de polymérisation" moyen de la "fraction soluble". Un spécialiste en tirerait la conclusion qu'une diminution de la quantité d'un comonomère polyfonctionnel provoque une diminution de la "teneur en gel" et simultanément une augmentation du "degré de polymérisation" susdit.

Ces règles empiriques sur l'influence d'une modification de la température de polymérisation et de la quantité de comonomère polyfonctionnel sur la résine résultante permettent à l'homme du métier, malgré un manque occasionnel de succès lorsqu'il applique les variables individuelles du procédé, d'atteindre le résultat souhaité, comme indiqué ci-dessous en détail.

7. Les résines obtenues dans les essais 8, 13 et 14 présentent une teneur en gel trop faible. Les règles pratiques énoncées ci-dessus offrent au spécialiste deux mesures correctives à ce sujet: i) augmenter la quantité du comonomère polyfonctionnel avec pour résultat que le

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

mers, wodurch der Polymerisationsgrad der "löslichen Fraktion" abnimmt, oder ii) Senkung der Polymerisationstemperatur, wodurch der "Polymerisationsgrad" steigt. Je nach Bedarf läßt sich so der Polymerisationsgrad gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung beeinflussen.

Ähnliches gilt für die Versuche Nr. 17 und 18, bei denen die lösliche Fraktion des Harzes einen zu geringen durchschnittlichen Polymerisationsgrad aufweist. Zur Korrektur dieses unerwünschten Ergebnisses gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten: iii) Verringerung der Menge des polyfunktionellen Comonomers, wodurch der Gelgehalt entsprechend abnimmt, oder iv) Senkung der Temperatur, was eine entsprechende Erhöhung des Gelgehalts nach sich zieht.

Aus Versuch Nr. 12 schließlich ergibt sich, daß das Harz einen zu hohen Gelgehalt und gleichzeitig einen zu niedrigen durchschnittlichen Polymerisationsgrad der löslichen Fraktion aufweist. In diesem Falle gibt es nur ein Mittel, um das Ergebnis zu korrigieren. Verfährt man nach der Möglichkeit iii), so nimmt der Gelgehalt ab; gleichzeitig erhöht sich der Polymerisationsgrad.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Fachmann, der das beanspruchte Verfahren streng nach Anweisung durchführt und dabei im ersten Anlauf gelegentlich das Ziel verfehlt, in der Lage ist, die gewünschte Zusammensetzung des Harzes rasch und zuverlässig dadurch einzustellen, daß er auf die in der anmeldungsgemäßen Beschreibung offenbarten empirischen Regeln zurückgreift.

8. Obwohl sich diese Regeln den Beispielen entnehmen lassen, die auf die eine alternative Ausführungsform des Verfahrens gerichtet sind, ist für die Kammer nicht erkennbar, weshalb sie nicht auch für die andere Ausführungsform des Verfahrens gelten sollten, in welcher zusätzlich eine geringe Menge mindestens eines monofunktionellen Comonomers mit verwendet wird. Es steht zu erwarten, daß diese Comonomere den Gelgehalt nicht beeinflussen (vgl. Beschreibung S. 5, Zeilen 17 bis 22). Die in Anhang III zur Beschwerdebegründung aufgeführten Versuche bestätigen zudem, daß der Zusatz eines solchen monofunktionellen Comonomers kaum einen Einfluß auf den Gelgehalt und den durchschnittlichen Polymerisationsgrad der löslichen Fraktion hat.

9. Die in den derzeitigen Ansprüchen definierte Erfindung gilt demnach als deutlich und vollständig offenbart im Sinne des Artikels 83 EPU. Es sollte auch erwähnt werden, daß ein Patentanspruch, der eine solchermaßen offenbarte Lehre nicht präzise genug definiert, um gelegentliche Fehlschläge auszuschalten, jedenfalls dann nicht zu beanstanden ist, wenn die — nicht präzise zusammenfassende — Abstimmung seiner Varia-

the "soluble fraction" declines, or (ii) decrease of the polymerisation temperature whereby the "polymerisation degree" goes up. According to what is wanted the polymerisation degree can be simultaneously affected in contrary directions.

The matter is similar in runs 17 and 18 where the soluble fraction of the resin has too low an average polymerisation degree. To redress this undesired result two possibilities also exist: (iii) diminishing the amount of the polyfunctional comonomer, whereby the gel content declines consequentially, or (iv) decreasing the temperature, which entails a consequential increase of the gel content.

Finally, run 12 shows that the resin presents too high a gel content and too low an average polymerisation degree of the soluble fraction. In that case only one remedy can be applied to correct the result. Operating as set out in case (iii) above will diminish the gel content and simultaneously increase the polymerisation degree.

In conclusion, it is clear that the expert who carried out the claimed processes strictly in accordance with the instructions and occasionally missed the desired target at the first attempt would be able to bring about the desired composition of the resin quickly and reliably by having recourse to the said empirical rules disclosed in the description of the present specification.

8. Although these rules can be derived from examples concerning the one alternative form of the process, the Board cannot see any reason why these rules should not extend to the other alternative of the process in which additionally a minor amount of at least one monofunctional comonomer is used. It could be expected that these comonomers would not affect the gel content (cf. description page 5, lines 17 to 22). Furthermore, experiments summarised in Appendix III of the Statement of Grounds of appeal confirm that the addition of such a monofunctional comonomer hardly influences the gel content and the average degree of polymerisation of the soluble fraction.

9. Accordingly, the invention defined by the present claims is considered to have been sufficiently clearly and completely disclosed within the meaning of Article 83 EPC. Mention should also be made that in the event that such a teaching cannot be defined in a claim precisely enough to rule out occasional lack of success, such a claim is not to be objected to provided it is possible to deduce from the description the

degré de polymérisation de la "fraction soluble" décroît, ou ii) abaisser la température de polymérisation ce qui fait croître le "degré de polymérisation". Le degré de polymérisation peut être simultanément modifié dans des sens opposés en fonction du but poursuivi.

Il en va de même dans les essais 17 et 18, où la fraction soluble de la résine a un degré moyen de polymérisation trop faible. Pour corriger ce résultat indésirable, on dispose aussi de deux possibilités: iii) diminuer la quantité de comonomère polyfonctionnel, ce qui a pour effet d'abaisser la teneur en gel, ou iv) abaisser la température, ce qui entraîne une augmentation de la teneur en gel.

Enfin, l'essai 12 montre que la résine présente une trop forte teneur en gel et un trop faible degré moyen de polymérisation de la fraction soluble. Dans ce cas, on ne peut prendre qu'une mesure pour corriger le résultat. En opérant comme indiqué dans le cas iii) ci-dessus, on diminue la teneur en gel et on augmente simultanément le degré de polymérisation.

En résumé, il est clair que le spécialiste qui exécuterait le procédé revendiqué en suivant strictement les instructions, et manquerait occasionnellement l'objectif souhaité lors de sa première tentative, serait capable de réaliser la composition de résine voulue, rapidement et avec certitude, en ayant recours à ces règles empiriques, exposées dans la description de la présente demande.

8. Bien que ces règles puissent être déduites d'exemples concernant l'une des formes de réalisation du procédé, la Chambre ne voit aucune raison pour que ces règles ne puissent pas être appliquées également à l'autre variante du procédé, dans laquelle on utilise en plus une faible quantité d'au moins un comonomère monofonctionnel. On pourrait s'attendre à ce que ces comonomères n'affectent pas la teneur en gel (voir description page 5, lignes 17 à 22). De plus, les expériences résumées dans l'Annexe III du mémoire exposant les motifs du recours confirment que l'addition d'un tel comonomère monofonctionnel n'influe guère sur la teneur en gel et le degré moyen de polymérisation de la fraction soluble.

9. En conséquence, l'invention définie par les présentes revendications est considérée comme ayant été exposée de façon suffisamment claire et complète au sens de l'article 83 de la CBE. Il convient aussi de souligner que, dans le cas où un tel enseignement ne peut être défini dans une revendication avec suffisamment de précision pour exclure un échec occasionnel, une telle revendication ne donne lieu à aucune objection,

blen aufeinander der Beschreibung zu entnehmen ist.

10. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß die angefochtene Entscheidung von den Zurückweisungsgründen nicht getragen wird. Das nachgesuchte Patent kann jedoch derzeit noch nicht erteilt werden, weil die Sachprüfung noch nicht abgeschlossen ist.

**Aus diesen Gründen  
wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 18. August 1982 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, die Sachprüfung auf der Grundlage der sieben Patentansprüche vom 11. März 1983, die am 11. April 1983 eingegangen sind, durchzuführen.

\* Übersetzung.

action to be taken — which also cannot be precisely defined — by way of fine tuning of the variables.

10. From the foregoing, it follows that the decision under appeal is not supported by the grounds for refusal. However, the patent sought cannot be granted at present since substantive examination has not yet been completed.

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

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 18 August 1982 is set aside.

2. The case is remitted to the first instance for substantive examination on the basis of the 7 claims dated 11 March 1983, received on 11 April 1983.

\* Official text

à condition qu'il soit possible de déduire de la description les mesures à prendre — qui ne peuvent elles non plus, être définies de façon précise — dans le sens d'un ajustement précis des variables.

10. Il découle de ce qui précède que la décision incriminée n'est pas fondée. Toutefois, le brevet sollicité ne saurait être accordé à ce stade, étant donné que l'examen quant au fond n'est pas encore achevé.

**Par ces motifs,  
il est statué comme suit:**

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 18 août 1982 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour que soit effectué l'examen quant au fond sur la base des 7 revendications datées du 11 mars 1983 et reçues le 11 avril 1983.

\* Traduction.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1 vom  
26. Juli 1983  
T 49/83\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman  
Mitglieder: K. Jahn  
O. Bossung

Anmelderin: CIBA-GEIGY AG Basel

Stichwort: "Vermehrungsgut/  
CIBA-GEIGY"

EPÜ Artikel 53 b)

Straßburger Patentübereinkommen  
Artikel 2 b)

"Pflanzensorten" — "chemisch  
behandelte Pflanzen"

*Leitsatz*

*Ein Patentanspruch, der auf ein mittels chemischer Stoffe behandeltes Vermehrungsgut bestimmter Pflanzengattungen (hier Kulturpflanzen) gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Sorten in ihrer Individualität beansprucht werden, verstößt nicht gegen das Verbot der Patentierung von Pflanzensorten nach Artikel 53 b) EPÜ.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 27. August 1979 angemeldete und am 14. Mai 1980 veröffentlichte Patentanmeldung 79 103 164.4 mit der Veröffentlichungsnummer 0 010 588, für welche die Priorität der Voranmeldung in der Schweiz vom 28. August 1978 in Anspruch genommen wird,

\* Amtlicher Text

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
26 July 1983  
T 49/83\***

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman  
Members: K. Jahn  
O. Bossung

Applicant: CIBA-GEIGY AG Basel

Headword: "Propagating material/  
CIBA-GEIGY"

EPC Article 53(b)

Strasbourg Patent Convention  
Article 2(b)

"Plant varieties" — "chemically treated  
plants"

*Headnote*

*A claim directed to a propagating material, treated with chemical agents, for certain genera of plants (in this case cultivated plants) without specific varieties being claimed individually does not contravene the prohibition on the patenting of plant varieties in Article 53(b) EPC*

**Summary of Facts and Submissions**

I. Patent application No. 79 103 164.4 bearing publication number 0 010 588, which was filed on 27 August 1979, published on 14 May 1980 and for which priority is claimed from a previous application in Switzerland on 28 August 1978, was refused by a decision of the

\* Translation.

**Décision de la Chambre  
de recours technique 3.3.1 du  
26 juillet 1983  
T 49/83\***

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman  
Membres: K. Jahn  
O. Bossung

Demanderesse: CIBA-GEIGY AG Bâle

Référence: "Matériel de reproduction  
de végétaux/CIBA-GEIGY"

Article 53 b) de la CBE

Article 2 b) de la Convention de  
Strasbourg en matière de brevets

"Variétés végétales" — "Végétaux  
traités chimiquement"

*Sommaire*

*Une revendication qui concerne un matériel de reproduction de genres donnés de végétaux (à savoir des plantes cultivées) traité chimiquement, sans pour autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales données, n'enfreint pas l'interdiction de brevet relative aux variétés végétales prévue à l'article 53 b) CBE*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet n° 79 103 164.4 déposée le 27 août 1979 et publiée le 14 mai 1980 sous le numéro 0 010 588, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure déposée en Suisse le 28 août 1978, a été rejetée par décision de la

\* Traduction