

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.2  
vom 15. Dezember 1992  
T 227/91 - 3.2.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo  
Mitglieder: M. Noel  
W. Moser

**Anmelder: Codman & Schurtleff Inc.  
Stichwort: zweite chirurgische Ver-  
wendung/CODMAN**

**Artikel: 84, 54 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "mangelnde Klarheit;  
unbestimmter Parameter" - "man-  
gelnde Neuheit; Gattungsanspruch  
durch spezifische Offenbarung vor-  
weggenommen" - "Beziehungen  
zwischen Verwendungsanspruch  
und Anspruch für eine durch ihr Her-  
stellungsverfahren gekennzeichnete  
Vorrichtung" - "zweite chirurgische  
Verwendung"**

*Leitsatz*

*Die Zweckangabe "chirurgische Ver-  
wendung" vermag dem Gegenstand  
eines Anspruchs, der sich auf die  
Verwendung von Bestandteilen eines  
bekannten Geräts zu dessen Herstel-  
lung, d. h. zu dessen Zusammenbau,  
bezieht, allein noch keine Neuheit zu  
verleihen (im Unterschied zur Her-  
stellung eines bekannten Arzneimit-  
tels für einen zweiten therapeuti-  
schen Zweck; vgl. Nr. 5.2 der Ent-  
scheidungsgründe)*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung  
Nr. 86 306 762.5 (Veröffentlichungs-  
nummer 0 230 089) wurde durch Ent-  
scheidung der Prüfungsabteilung mit  
der Begründung zurückgewiesen,  
der Gegenstand der Ansprüche sei  
im Hinblick auf die Vorveröffentli-  
chung

(1) EP-A-0 157 593

weder neu noch erfinderisch.

II. Gegen diese Entscheidung legte  
die Beschwerdeführerin (Anmelde-  
rin) am 24. Januar 1991 unter gleich-  
zeitiger Entrichtung der vorgeschrie-  
benen Gebühr Beschwerde ein. Der  
am 26. Februar 1991 nachgereichten  
Beschwerdebegründung lagen ein  
neuer Satz mit geänderten Ansprü-  
chen 1 bis 11 und überarbeitete Sei-  
ten der Beschreibung bei.

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.2  
dated 15 December 1992  
T 227/91 - 3.2.2  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo  
Members: M. Noel  
W. Moser

**Applicant: Codman & Shurtleff Inc.  
Headword: Second surgical  
use/CODMAN**

**Article: 84, 54(1) EPC**

**Keyword: "Lack of clarity; indefinite  
parameter"- "Lack of novelty; gener-  
ic claim anticipated by a specific dis-  
closure"- "Relations between use  
claim and device-by-process claim"-  
"Second surgical use"**

*Headnote*

*The purpose of a surgical use alone  
cannot render the subject-matter of a  
claim relating to the use of the com-  
ponents of a known instrument for  
its manufacture, i.e. assembly, novel  
(distinguishing from the manufac-  
ture of a known medicament for a  
second therapeutic purpose- cf.  
point 5.2 of the Reasons).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application  
No. 86 306 762.5 (publication  
No. 0 230 089) was refused by deci-  
sion of the Examining Division for  
the reasons that the subject-matter  
of the claims was neither novel nor  
involved an inventive step having  
regard to the prior art document

(1) EP-A-0 157 593.

II. The appellant (applicant) lodged  
an appeal on 24 January 1991  
against this decision, with the simul-  
taneous payment of the fee. A state-  
ment of grounds received on 26 Feb-  
ruary 1991 was accompanied by a  
new set of amended Claims 1 to 11  
and revised pages of the description.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.2,  
en date du 15 décembre 1992  
T 227/91 - 3.2.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. Szabo  
Membres : M. Noel  
W. Moser

**Demandeur : Codman & Schurtleff Inc.  
Référence : seconde application  
chirurgicale/CODMAN**

**Article : 84, 54(1) CBE**

**Mot-clé : "Défaut de clarté ;  
paramètre mal défini" - "Défaut de  
nouveau ; nouveauté de la reven-  
dication générique détruite par une  
divulgateur particulière" - "Relations  
entre la revendication d'utilisation et  
la revendication de dispositif  
caractérisé par son procédé d'obten-  
tion" - "Seconde application chirur-  
gicale"**

*Sommaire*

*Le but chirurgical poursuivi par l'utili-  
sation ne peut à lui seul conférer un  
caractère de nouveauté à l'objet  
d'une revendication portant sur l'utili-  
sation des éléments composant un  
instrument connu en vue de la fabri-  
cation de cet instrument, c'est-à-dire  
de son assemblage (cas à distinguer  
de celui de la fabrication d'un  
médicament connu en vue d'une  
deuxième application thérapeutique  
- cf. point 5.2 des motifs).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen  
n° 86 306 762.5 (publiée sous le  
n° 0 230 089) a été rejetée par déci-  
sion de la division d'examen au  
motif que l'objet des revendications  
n'était pas nouveau et n'impliquait  
pas d'activité inventive par rapport  
au document antérieur

(1) EP-A-0 157 593.

II. Le 24 janvier 1991, la demande-  
resse (requérante) a introduit un  
recours contre cette décision, et  
acquitté la taxe correspondante. Le  
mémoire exposant les motifs du  
recours, reçu le 26 février 1991, était  
accompagné d'un nouveau jeu de  
revendications modifiées 1 à 11 et de  
pages modifiées de la description.

III. Mit Bescheid vom 2. April 1992 wurde die Beschwerdeführerin über die vorläufige Beurteilung seitens der Kammer unterrichtet, derzufolge mit einer positiven Entscheidung zu rechnen sei, sofern am Hauptanspruch weitere Änderungen vorgenommen würden. In der Erwiderung der Beschwerdeführerin blieben die Ansprüche jedoch unverändert.

IV. In der mündlichen Verhandlung am 15. Dezember 1992 legte die Beschwerdeführerin neue geänderte Hauptansprüche gemäß einem Haupt- bzw. einem Hilfsantrag vor. Diese Ansprüche lauten wie folgt:

"1. (Hauptantrag) Lasersystem für chirurgische Zwecke, bestehend aus einem Laser mit bestimmter Wellenlänge und bestimmter wirksamer Pulsdauer sowie - in Verbindung damit - einem Gerät zum Unterbrechen des vom Laser erzeugten einfallenden Strahls nach Abgabe der Laserstrahlenergie an den gewünschten Zielbereich, jedoch bevor die Energie an das dem chirurgischen Zielbereich benachbarte Material übergeht, bestehend aus

i) einem zur Abführung der Energie des Laserstrahls aus dem chirurgischen Zielbereich dienenden Substrat (16), wobei dieses eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine bestimmte Außenoberfläche aufweist, und

ii) einer Beschichtung (18) zur Absorption der der Wellenlänge des Laserstrahls entsprechenden Energie, wobei diese Beschichtung weitgehend die gesamte Außenfläche des Substrats bedeckt, ein hohes Absorptionsvermögen für die der Wellenlänge des Laserstrahls entsprechende Energie und eine Dicke von mehr als einem Viertel der Wellenlänge des Laserstrahls aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke dieser Beschichtung weitgehend den Wert  $0,1 (a.t)^{0,5}$  annimmt, wobei

a = Wärmeleitfähigkeit der Beschichtung  
t = wirksame Pulsdauer des Lasers."

"1. (Hilfsantrag) Verwendung - im Rahmen der Herstellung eines chirurgischen Geräts zum Unterbrechen eines einfallenden Laserstrahls bestimmter Wellenlänge nach Abgabe der Laserstrahlenergie an den gewünschten chirurgischen Zielbereich, jedoch bevor die Energie an das dem chirurgischen Zielbereich benachbarte Material übergeht -

III. In a communication dated 2 April 1992, the Board informed the appellant of its provisional opinion, that a positive decision could be expected on condition that further amendments were made to the main claim. In the appellant's reply, the claims were left unchanged.

IV. During oral proceedings held on 15 December 1992, the appellant submitted new amended main claims according to a main request and an auxiliary request, respectively. These claims read as follows:

"1. (Main Request) A laser surgery system comprising in combination: a laser having a wavelength and an effective pulse time; and an instrument, for intercepting an incident laser beam from the laser after the laser beam has energised a desired surgical target site but before the laser beam energises material adjacent to the surgical target site, comprising

(i) substrate means (16) for transmitting energy received from the laser beam away from the surgical target site, said substrate means having a high thermal conductivity and an exterior surface, and

(ii) coating means (18) for absorbing laser energy at the wavelength of the laser beam, said coating means covering substantially the entirety of the exterior surface of the substrate means, having a high absorptivity for energy at the wavelength of the laser beam and having a thickness in excess of one quarter of the wavelength of said laser beam, characterised by said coating means having a thickness substantially equal to  $0.1 (a.t)^{0.5}$ , where

a = thermal diffusivity of the coating means  
t = effective time pulse of the laser."

"1. (Auxiliary Request) Use, in the manufacture of a laser surgical instrument for intercepting an incident laser beam having a particular wavelength after the laser beam has energised a desired surgical target site but before the laser beam energises material adjacent to the surgical target site, of:

III. Dans une notification en date du 2 avril 1992, la Chambre, émettant un avis préliminaire, a fait savoir à la requérante qu'une décision positive pourrait être rendue si de nouvelles modifications étaient apportées à la revendication principale. Or, dans sa réponse, la requérante s'est abstenue de modifier les revendications.

IV. Lors de la procédure orale tenue le 15 décembre 1992, la requérante a présenté deux nouvelles revendications principales modifiées, correspondant l'une à sa requête principale, l'autre à sa requête subsidiaire. Ces revendications étaient libellées comme suit :

"1. (Requête principale) Un appareil chirurgical à laser comprenant en combinaison un laser ayant une longueur d'onde et une durée effective d'application des impulsions et un instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident émis par le laser après que ce rayon a excité la cible chirurgicale souhaitée mais avant qu'il n'excite le matériau adjacent à la cible chirurgicale, comprenant

i) un substrat (16) qui permet d'évacuer hors de la cible chirurgicale l'énergie émise par le rayon laser, ledit substrat ayant une conductivité thermique élevée et une surface externe ainsi

ii) qu'un revêtement (18) qui absorbe l'énergie du laser pour la longueur d'onde du rayon laser; ledit revêtement couvrant presque entièrement la surface externe du substrat, ayant une capacité élevée d'absorption d'énergie à la longueur d'onde du rayon laser, et une épaisseur supérieure au quart de la longueur d'onde dudit rayon laser, caractérisé en ce que l'épaisseur dudit revêtement est pratiquement égale à  $0,1 (a.t)^{0,5}$ , avec

a = diffusivité thermique du revêtement  
t = durée d'application effective des impulsions laser."

"1. (Requête subsidiaire) Utilisation, pour la fabrication d'un appareil chirurgical à laser permettant d'intercepter un rayon laser incident ayant une longueur d'onde déterminée après que ce rayon a excité la cible chirurgicale souhaitée mais avant qu'il n'excite le matériau adjacent à la cible chirurgicale,

eines Substrats (16), das für die Abführung der Energie des genannten Laserstrahls aus dem chirurgischen Zielgebiet geeignet ist, wobei dieses Substrat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine definierte Außenoberfläche aufweist, sowie

einer Beschichtung (18), die für die Absorption von Laserenergie bestimmter Wellenlänge geeignet ist, wobei diese Beschichtung die Außenoberfläche des Substrats weitgehend bedeckt, ein hohes Absorptionsvermögen für Energie der besagten Wellenlänge aufweist und eine Dicke von mehr als einem Viertel der Wellenlänge des Laserstrahls besitzt,

dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke dieser Beschichtung weitgehend den Wert  $0,1 (a.t)^{0,5}$  annimmt, wobei

$a$  = Wärmeleitzahl der Beschichtung

$t$  = wirksame Pulsdauer des Lasers."

V. Zur Stützung dieser neuen Anträge machte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes geltend:

i) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag beziehe sich ganz allgemein auf ein Lasersystem für chirurgische Zwecke, das in Übereinstimmung mit der Lehre der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus einem Gerät in Verbindung mit einem Laser bestehe. Der Anspruch 1 enthalte folglich Merkmale beider Bestandteile und umfasse nicht allein das Gerät zum Unterbrechen eines einfallenden Laserstrahls. Im Gegensatz hierzu sei der Gegenstand der Vorveröffentlichung 1 auf die Merkmale des Geräts allein - ohne den Laserstrahl - beschränkt.

ii) Der Anspruch 1 sei auf eine spezifische Dicke des Beschichtungsmaterials beschränkt, nämlich die auf Seite 10 der Anmeldung erläuterte, in einem Bereich zwischen einem Mindest- und einem Höchstwert liegende bevorzugte Dicke. Da in Anspruch 1 sowohl Wellenlänge als auch Pulsdauer des Lasers angeführt seien, sei auch der Schutzzumfang genau umrissen. Die Vorveröffentlichung enthalte jedoch keinerlei Hinweis auf die Beschichtungsdicke gemäß der Formel im Anspruch 1, so daß dessen Gegenstand mithin neu sein müsse.

substrate means (16) adapted to transmit energy received from said laser beam away from said surgical target site, said substrate means having a high thermal conductivity and an exterior surface; and

coating means (18) adapted to absorb laser energy at said wavelength, said coating means covering substantially the entirety of the exterior surface of the substrate means, having a high absorptivity for energy at that wavelength and having a thickness in excess of one quarter of the wavelength of the laser beam;

characterized by said coating means having a thickness substantially equal to  $0.1 (a.t)^{0.5}$  where

$a$  = thermal diffusivity of the coating means

$t$  = effective pulse time of the laser beam."

V. In support of these new requests the appellant argued substantially as follows:

(i) The subject-matter of Claim 1 according to the main request referred generally to a laser surgery system comprising an instrument in combination with a laser, in conformity with the teaching of the application as originally filed. Accordingly, Claim 1 incorporated features of both elements and did not cover the instrument alone for intercepting an incident laser beam. In contrast, the subject-matter of prior art document (1) was confined to the features of the instrument alone, without the laser beam.

(ii) Claim 1 was limited to a specific thickness of coating material, namely the preferred thickness discussed on page 10 of the application, which lay in the range between a minimum and a maximum thickness. As Claim 1 now specified both wavelength and pulse time of the laser, its scope was fully determinate. Since nothing in the cited prior art indicated a coating thickness given by the formula specified in Claim 1, its subject-matter must therefore be novel.

d'un substrat (16) conçu pour évacuer hors de ladite cible chirurgicale l'énergie émise par ledit rayon laser, ledit substrat ayant une conductibilité thermique élevée et une surface externe, ainsi que

d'un revêtement (18) conçu pour absorber l'énergie émise par le laser pour ladite longueur d'onde, ledit revêtement couvrant presque entièrement la surface externe du substrat, ayant une capacité élevée d'absorption d'énergie à cette longueur d'onde et une épaisseur supérieure au quart de la longueur d'onde du rayon laser;

caractérisé en ce que l'épaisseur dudit revêtement est pratiquement égale à  $0,1 (a.t)^{0,5}$ , avec

$a$  = diffusivité thermique du revêtement

$t$  = durée d'application effective des impulsions laser."

V. A l'appui de ces nouvelles requêtes, la requérante a fait valoir essentiellement les arguments suivants:

i) L'objet de la revendication 1 selon la requête principale, formulée en termes généraux, était un appareil chirurgical à laser comprenant un instrument combiné à un laser, conformément à l'enseignement de la demande déposée initialement. Par conséquent, la revendication 1 comprenait des caractéristiques de ces deux éléments et ne couvrait pas uniquement l'instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident. L'antériorité (1) avait pour seul objet, au contraire, les caractéristiques de l'instrument et non celles du rayon laser.

ii) La revendication 1 en question fixait des limites déterminées à l'épaisseur du revêtement, à savoir l'épaisseur préférée mentionnée à la page 10 de la demande, située dans la plage de valeurs comprise entre une épaisseur minimale et une épaisseur maximale. Dans la mesure où la revendication 1 indiquait dorénavant la longueur d'onde et la durée d'application effective des impulsions laser, sa portée était déterminée avec précision. Comme nulle part dans l'antériorité citée il n'était indiqué une épaisseur du revêtement correspondant à la formule donnée dans la revendication 1, l'objet de cette revendication devait donc être considéré comme nouveau.

iii) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag beziehe sich auf die Verwendung ausgewählter Werkstoffe und Parameter, die zur Herstellung eines chirurgischen Geräts für therapeutische Zwecke geeignet seien. Da die Verwendung einer optimalen Beschichtungsdicke gemäß Anspruch 1 aus der Vorveröffentlichung 1 nicht bekannt sei, müsse die Neuheit des Anspruchs 1 als eines Verwendungsanspruchs anerkannt werden. Im übrigen sei ein solcher Anspruch durchaus vergleichbar mit Ansprüchen, die auf die Herstellung eines Arzneimittels für einen neuen therapeutischen Zweck gerichtet seien.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptanspruchs gemäß dem Haupt- oder dem Hilfsantrag.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2. Änderungen (Hauptantrag)

Die Kammer räumt ein, daß der Schutzzumfang des Anspruchs 1 von einem "Gerät zum Unterbrechen eines einfallenden Laserstrahls" auf ein "Lasersystem für chirurgische Zwecke" erweitert werden kann, das sowohl einen Laser wie auch das Gerät selbst umfaßt, da aus dem einleitenden Teil der Anmeldung eindeutig hervorgeht, daß das Gerät nur in Verbindung mit dem entsprechenden Laser und für bestimmte Pulslängen verwendet werden kann.

Nichts einzuwenden ist auch gegen die Übernahme der Mindestdicke der Beschichtung (ein Viertel der Wellenlänge des Laserstrahls) in den Anspruch 1, da dieses Merkmal bereits in Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten war.

Die Grundlage für die Formel, nach der sich die Beschichtungsdicke gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ermitteln läßt, findet sich auf Seite 10 der Beschreibung.

Die Kammer ist deshalb der Überzeugung, daß die Änderungen des Anspruchs 1 den Erfordernissen des Artikels 123(2)EPÜ entsprechen und nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.

(iii) The subject-matter of Claim 1 according to the auxiliary request referred to the use of selected materials and parameters suitable for the fabrication of a surgical instrument for therapeutical purposes. Since the use of an optimum coating thickness as defined in Claim 1 was not known from document (1), the novelty of Claim 1 as a use claim had to be recognised. Furthermore, such a claim would be fully analogous to those relating to the manufacture of a medicament for a new therapeutic purpose.

VI. The appellant requests that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of the main claim submitted during oral proceedings, according to either the main or the auxiliary request.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

#### 2. Amendments (main request)

The Board agrees that the scope of Claim 1 can be broadened from "an instrument for intercepting an incident laser beam" to "a laser surgery system" comprising a laser as well as this instrument, since it is clear from the introductory part of the application that the instrument is usable only in combination with the appropriate laser and at certain times.

There is also no objection against the reincorporation of the minimum thickness of the coating means (one quarter of the wavelength of the laser beam) in Claim 1, as this feature was present in Claim 1 as originally filed.

A basis for the formula giving the coating thickness according to the characterising portion of Claim 1 is to be found on page 10 of the description.

The Board is thus satisfied that the amendments made to Claim 1 do not extend beyond the content of the original application, as required by Article 123(2)EPC.

iii) L'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire était l'utilisation de matériaux sélectionnés et de paramètres adaptés en vue de la fabrication d'un instrument de chirurgie utilisé à des fins thérapeutiques. Le document (1) ne divulguant pas l'utilisation d'une épaisseur optimale de revêtement telle que définie dans cette revendication 1, force était de reconnaître la nouveauté de la revendication 1 en tant que revendication d'utilisation. En outre, une telle revendication était tout à fait assimilable aux revendications portant sur la fabrication d'un médicament pour une nouvelle application thérapeutique.

VI. La requérante demande que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et que le brevet soit délivré sur la base de la revendication principale soumise lors de la procédure orale, conformément à la requête principale ou à la requête subsidiaire.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

#### 2. Modifications (requête principale)

La Chambre convient que la portée de la revendication 1 peut être élargie de manière à couvrir, au lieu d'un "instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident" "un appareil chirurgical à laser" comprenant un laser en plus de l'instrument susmentionné, dans la mesure où il ressort clairement du préambule de la description que l'instrument ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le laser approprié et pendant certaines durées.

La réintroduction dans la revendication 1 d'une valeur minimale pour l'épaisseur du revêtement (un quart de la longueur d'onde du rayon laser) n'appelle pas elle non plus d'objections, dans la mesure où cette caractéristique était mentionnée dans la revendication 1, telle qu'elle a été déposée à l'origine.

La formule définissant l'épaisseur du revêtement, selon la partie caractérisante de la revendication 1, se fonde sur la page 10 de la description.

En conséquence, la Chambre est convaincue que, comme l'exige l'article 123(2)CBE, les modifications apportées à la revendication 1 n'ont pas pour effet d'étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

### 3. Klarheit (Hauptantrag)

Nach Auffassung der Kammer weist der Anspruch 1 aus folgenden Gründen nicht die nach Artikel 84 EPÜ erforderliche Klarheit auf.

Die durch die Formel 0,1 (a.t)<sup>0,5</sup> definierte Beschichtungsdicke hängt von den beiden Parametern **a** und **t** ab. Parameter **a** steht für die Wärmeleitfähigkeit der Beschichtung, d. h. für das Absorptionsvermögen des Werkstoffs, aus dem die Außenschicht (18) der Gerätestange (14) besteht. Er ist daher ein zum Wesen des Geräts gehörendes Merkmal.

Im Gegensatz dazu hängt der Parameter **t**, der für die wirksame Pulsdauer des Lasers steht, mit den Betriebsbedingungen, nicht jedoch mit der Bauart des Lasers oder des Geräts zusammen. Gemäß der Patentanmeldung (vgl. Seite 10) gibt **t** die Dauer des Einwirkens der Laserenergie auf die Beschichtungsfläche an. Da die meisten Laser intermittierend und mit vorgeschriebener Pulsdauer betrieben werden, hängt die wirksame Pulsdauer von dem Verhältnis Einschaltzeit/Aus-Zeit ab, d. h., wie auf den Seiten 10 und 11 der Beschreibung erläutert, dem Verhältnis zwischen der Dauer des einzelnen Pulses und der Zeit zwischen den Pulsen. Die Dicke des Oberflächenmaterials kann somit je nach der wirksamen Pulsdauer, die vom Benutzer für ein ausgewähltes Beschichtungsmaterial eingestellt wird, jeden beliebigen Wert innerhalb des schraffierten Bereichs des Schaubilds in Abb. 9 annehmen.

Auch wenn die durch die vereinfachte Einsteinsche Gleichung definierte Dicke aus der Sicht der Beschwerdeführerin als optimal betrachtet werden mag, so hängt sie dennoch mit der Betriebsweise des Lasers zusammen, d. h. mit einem vom Menschen beeinflussten Faktor, der für das Gerät als solches ohne Belang ist. Deshalb ist der Schutzbereich des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Auffassung der Kammer mehrdeutig und unklar.

### 4. Neuheit (Hauptantrag)

4.1 In der hier erörterten Anmeldung geht es um eine Verbesserung des Gegenstands der ebenfalls von der Beschwerdeführerin stammenden Vorveröffentlichung 1. Bei der für die strittige Anmeldung prioritätsbe-

### 3. Clarity (main request)

In the Board's view, Claim 1 lacks clarity under Article 84 EPC for the following reasons.

The coating thickness as defined by the formula 0.1 (a.t)<sup>0,5</sup> depends on both parameters **a** and **t**. Parameter **a** represents the thermal diffusivity of the coating means, i.e. the absorptivity of the material forming the external layer 18 of the instrument rod 14. It is therefore a feature inherent in the instrument.

In contrast, parameter **t** which represents the effective pulse time of the laser is related to the laser operating conditions, and not to the structure of either the laser or the instrument. According to the patent application (cf. page 10), **t** is the time the laser energy impinges on the coating surface. Since most lasers are operated intermittently with prescribed pulse times, the effective pulse time is made dependent on the ratio duration/period, i.e. the ratio between the on-time for each pulse and the off-time between pulses, as explained on pages 10 and 11 of the description. The thickness of the surface material can thus take any value within the shaded area of the graph of Fig. 9, depending on the effective pulse time controlled by the operator for a selected coating material.

Even if the thickness defined by the simplified Einstein equation can be regarded as an optimum from the appellant's point of view, it is still connected with the mode of operation of the laser, that is, with a human factor irrelevant to the instrument per se. Therefore, the extent of the protection conferred by the subject-matter of Claim 1 is regarded by the Board as ambiguous and indefinite.

### 4. Novelty (main request)

4.1 The present application is an improvement of the subject-matter of document (1), also originating from the appellant. In fact, the US priority filing of the application in suit is a continuation-in-part of the

### 3. Clarté (requête principale)

La Chambre estime que la revendication 1 ne satisfait pas à l'exigence de clarté prévue à l'article 84 CBE, et ceci pour les raisons indiquées ci-dessous.

L'épaisseur du revêtement telle que définie par la formule 0,1 (a.t)<sup>0,5</sup> est fonction des deux paramètres **a** et **t**. Le paramètre **a** représente la diffusivité thermique du revêtement, c'est-à-dire la capacité d'absorption du matériau constituant le revêtement externe 18 de la tige de l'instrument 14. C'est donc une caractéristique propre à l'instrument.

En revanche, le paramètre **t** qui représente la durée effective d'application des impulsions laser se rapporte aux conditions de fonctionnement du laser et non à sa structure ou à la structure de l'instrument. Selon la demande de brevet (cf. page 10), **t** correspond à la durée pendant laquelle l'énergie du rayon laser frappe le revêtement. Etant donné que la plupart des lasers fonctionnent par intermittences avec des impulsions de période déterminée, la durée effective d'application des impulsions dépend du rapport durée/période, c'est-à-dire du rapport entre la durée de chaque impulsion et le temps de repos entre les impulsions, comme il est expliqué aux pages 10 et 11 de la description. L'épaisseur du matériau externe peut donc prendre n'importe quelle valeur comprise dans la zone hachurée du graphique (fig. 9), selon la durée effective d'application des impulsions commandée par l'opérateur pour un matériau de revêtement déterminé.

Même si l'épaisseur définie par l'équation d'Einstein simplifiée peut être considérée comme optimale du point de vue de la requérante, elle est néanmoins liée au mode de fonctionnement du laser, c'est-à-dire qu'elle dépend aussi d'un facteur humain dépourvu de pertinence pour l'instrument en tant que tel. En conséquence, la Chambre considère que l'étendue de la protection conférée par l'objet de la revendication 1 est ambiguë et mal définie.

### 4. Nouveauté (requête principale)

4.1 L'objet de la présente demande constitue un perfectionnement de l'objet du document (1) qui émane lui aussi de la requérante. En fait, la priorité US revendiquée pour la demande en cause reprend une par-

gründenden US-Anmeldung handelt es sich nämlich um eine Teilfortsetzung der ersten für die Vorveröffentlichung 1 prioritätsbegründenden US-Anmeldung.

Die Offenbarung der Vorveröffentlichung 1 weist von Anfang an genau den gleichen Wortlaut auf wie die vorliegende Anmeldung (siehe insbesondere die große Ähnlichkeit zwischen den jeweiligen einleitenden Teilen wie auch zwischen vielen anderen Stellen in den nachfolgenden Beschreibungen). Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluß, daß der Gegenstand der Vorveröffentlichung 1 nicht allein auf ein Gerät zum Unterbrechen eines einfallenden Laserstrahls beschränkt ist, sondern gleichermaßen, wie im Fall der vorliegenden Anmeldung (vgl. Nr. 2), ein Lasersystem für chirurgische Zwecke einschließt, das alle im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Merkmale aufweist, insbesondere eine Beschichtung mit einer Mindestdicke von einem Viertel der Wellenlänge des Laserstrahls. Der Anspruch 1 ist deshalb gegenüber der Lehre der Vorveröffentlichung 1 insofern abgegrenzt, als die von der Beschwerdeführerin in den ersten Teil des Anspruchs 1 aufgenommenen bekannten technischen Merkmale in Übereinstimmung mit Regel 9 (1) a) EPÜ zweifellos zum Stand der Technik gehören.

4.2 Aufgrund des kennzeichnenden Merkmals wird der Schutzzumfang des Anspruchs 1 eindeutig auf eine maximale Dicke beschränkt, die sich entsprechend dem auf Seite 10 der Anmeldung erwähnten, nach der Einsteinschen Gleichung ermittelten Näherungswert ändert, wobei durch Einführung eines Sicherheitsfaktors von 0,10 gewährleistet werden soll, daß etwa 90 % der Laserstrahlenergie abgeleitet werden.

Wie auf Seite 10 erläutert, liefert diese Gleichung nur einen hinreichend genauen Näherungswert, durch den de facto die Bedingungen vorgegeben werden, unter denen sich die maximale Dicke qualitativ als die Dicke definieren läßt, bei der die Beschichtung als Wärmeisolator zu wirken beginnt und verhindert, daß die Wärme rasch zu dem hochwärmeleitfähigen Substrat abgeführt wird (vgl. Seite 9, letzter Absatz). Das Oberflächenmaterial (Beschichtung) muß - mit anderen Worten - nicht nur dick genug sein, um ein hohes Absorptionsvermögen sicherzustellen, sondern gleichzeitig dünn genug, damit der größte Teil der aufgenommenen Energie zu dem hoch-

first US priority filing of document (1).

The disclosure of document (1) is presented from the very beginning in the same wording as that of the present application (see in particular the strict similarity between the respective introductory parts and between many other passages in the subsequent descriptions). The Board therefore concludes that the subject-matter of document (1) is not only restricted to an instrument for intercepting an incident laser beam but also includes, as is the case in the present application (cf. point 2 above), a laser surgery system having all the features recited in the pre-characterising portion of Claim 1, in particular coating means having a minimum thickness of one quarter of the wavelength of the laser beam. Claim 1 is therefore delimited against the teaching of document (1) in the sense that the known technical features introduced by the appellant in the first portion of Claim 1 are unquestionably part of the prior art, in conformity with Rule 29(1)(a) EPC.

4.2 The characterising feature of Claim 1 apparently limits its scope to a maximum thickness which varies with the Einstein equation approximation referred to on page 10 of the application, after introduction of a safety factor of 0.10 to ensure that approximately ninety percent of the laser beam energy is transferred.

As explained on page 10, this equation represents only a satisfactory approximation, which in fact results in the conditions to be observed for defining the maximum thickness qualitatively as the thickness where the coating starts to act as a thermal insulator and inhibits the heat from being readily conducted to the high thermal conductivity substrate material (cf. page 9, last paragraph). In other words, the surface material (coating) must not only be thick enough to provide high absorptivity but also thin enough to permit most of the absorbed energy to be conducted to the high conductivity substrate before the next application of the laser beam impinges upon the

tie (est une continuation-in-part) de la première priorité US revendiquée pour le document (1).

La description du document (1) est présentée dès le début dans les mêmes termes que celle de la présente demande (voir notamment la similarité parfaite des préambules et de nombreux autres passages de ces descriptions). La Chambre en conclut que l'objet du document (1) ne se limite pas à un instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident, mais comprend également, comme c'est le cas dans la présente demande (cf. point 2 ci-dessus), un appareil chirurgical à laser présentant toutes les caractéristiques énumérées dans le préambule de la revendication 1, en particulier un revêtement dont l'épaisseur doit être au minimum égale au quart de la longueur d'onde du rayon laser. En conséquence, la revendication 1 est délimitée par rapport à l'enseignement du document (1), en ce sens que les caractéristiques techniques connues introduites par la requérante dans le préambule de la revendication 1 font incontestablement partie de l'état de la technique, conformément à la règle 29(1)a) CBE.

4.2 La caractéristique figurant dans la partie caractérisante de la revendication 1 limite apparemment l'objet de cette revendication à une épaisseur maximale variant selon l'équation d'Einstein simplifiée citée à la page 10 de la demande, après introduction d'une constante de sécurité de 0,10 pour assurer le transfert d'environ 90 % de l'énergie du rayon laser.

Comme il est expliqué à la page 10, cette équation ne constitue qu'une approximation satisfaisante, traduisant en fait les conditions à observer pour que l'épaisseur maximale puisse être définie qualitativement comme l'épaisseur à laquelle le revêtement commence à se comporter comme un isolant thermique et empêche que la chaleur soit conduite aisément au substrat à conductibilité thermique élevée (cf. page 9, dernier paragraphe). En d'autres termes, le matériau de surface (revêtement) doit non seulement être suffisamment épais pour avoir une capacité d'absorption élevée, mais encore être suffisamment mince pour que la plus grande

leitfähigen Substrat geführt werden kann, bevor der nächste Puls des Laserstrahls auf die Oberfläche einwirkt (vgl. Seite 5, Zeilen 23 bis 27).

Auch diese Definition der maximalen Dicke durch Bezugnahme auf die für die Wärmeübertragungseigenschaften des Beschichtungsmaterials maßgeblichen Bedingungen findet sich in der Vorveröffentlichung 1 mit völlig gleichem Wortlaut (vgl. Seite 5, Zeilen 1 bis 4 und Seite 8, Zeilen 7 bis 11). Nach Auffassung der Kammer stellt die beanspruchte Gleichung deshalb nichts anderes dar als die mathematische Formel für die bekannten Bedingungen, mit der - auf andere Weise - eine geeignete und optimale Beschichtungsdicke definiert wird. Eine bloße Änderung der Definition zur Kennzeichnung eines bekannten Merkmals vermag jedoch diesem Merkmal keine Neuheit zu verleihen, wenn der Fachmann bei Befolgung der Anweisungen in der Vorveröffentlichung zwangsläufig und notwendigerweise auf einen unter den Schutzzumfang des Anspruchs fallenden Gegenstand trifft.

4.3 In der Vorveröffentlichung 1 wird in einer bevorzugten Ausführungsform für eine Beschichtung aus eloxiertem Aluminiumoxid eine maximale Dicke von 25 Mikrometer empfohlen (vgl. Seite 5, Zeilen 4 bis 10). Dieser Wert liegt innerhalb des in der Tabelle A der Anmeldung angegebenen Bereichs. Für einen mit einer Pulsdauer von einer Sekunde intermittierend betriebenen CO<sub>2</sub>-Laser und eine Vorrichtung zur Unterbrechung des Strahls, deren Oberflächenmaterial aus Aluminiumoxid besteht, ist in der Tabelle A ein Dickenbereich von 2,7 bis 250 Mikrometer angegeben. In Abb. 9 entspricht dies dem schraffierten Bereich zwischen den Werten X (Min.) und X (Max.) und gilt für eine Pulsdauer von einer Sekunde. Da der durch den Näherungswert entsprechend der Einsteinschen Gleichung definierte Dickenbereich, wie unter Nummer 3 dargelegt, nicht genau bestimmt ist und der Benutzer die wirksame Pulsdauer des Lasers selbst einstellt, ist praktisch jede in den vorstehend genannten Bereich fallende Dicke erhältlich, einschließlich der in der Vorveröffentlichung 1 empfohlenen spezifischen Dicke.

Daher ist die spezifische Offenbarung in der Vorveröffentlichung 1 für den diese Offenbarung ebenfalls umfassenden Gattungsanspruch 1

surface (cf. page 5, lines 23 to 27).

This definition of the maximum thickness by reference to the conditions imposed on the heat transfer characteristics of the coating material is to be found again in the same document (1) in exactly the same terms (cf. page 5, lines 1 to 4, and page 8, lines 7 to 11). For the Board, the claimed equation therefore represents no more than the mathematical expression of the known conditions defining, in a different manner, a suitable and optimum coating thickness. A simple change of definition for characterising a known feature cannot, however, confer novelty on this feature, if by following the instructions in the prior art document the skilled person falls inevitably and necessarily within the scope of the claim.

4.3 In a preferred embodiment, document (1) recommends a maximum thickness of 25 microns for a coating made of anodised aluminium oxide over a substrate of aluminium material (cf. page 5, lines 4 to 10). This thickness falls within the range given in table A of the application. With a CO<sub>2</sub> laser operated intermittently with a one second pulse time and an intercepting instrument having a surface material made of aluminium oxide, table A indicates a range thickness from 2.7 to 250 microns, illustrated by the shaded area of Fig. 9 between the values X (min) and X (max) with a one second pulse time. Since the thickness range defined by the Einstein equation approximation is indefinite as demonstrated in point 3 above and the user controls the effective pulse time of the laser, any thickness falling within the previous range is obtainable, including the specific thickness recommended in document (1).

Therefore, the specific disclosure made in document (1) takes away the novelty of the generic Claim 1 embracing that disclosure, particu-

partie de l'énergie absorbée puisse être conduite au substrat à conductibilité élevée avant l'impact suivant du rayon laser sur la surface (cf. page 5, lignes 23 à 27).

Cette définition de l'épaisseur maximale par référence aux caractéristiques exigées pour ce qui est du transfert de chaleur par le revêtement se retrouve exactement dans les mêmes termes dans le document (1) précité (cf. page 5, lignes 1 à 4 et page 8, lignes 7 à 11). La Chambre estime que l'équation revendiquée n'est donc rien d'autre que l'expression mathématique des conditions connues définissant, de manière différente, une épaisseur adaptée et optimale du revêtement. Un simple changement de définition d'une caractéristique connue ne peut toutefois conférer un caractère de nouveauté à ladite caractéristique si, en suivant les instructions données dans l'antériorité, l'homme du métier obtient inévitablement et nécessairement l'objet de la revendication.

4.3 Il est recommandé dans l'un des modes de réalisation préférés dans le document (1) une épaisseur maximale de 25 microns pour un revêtement en oxyde d'aluminium anodisé recouvrant un substrat en aluminium (cf. page 5, lignes 4 à 10). Cette épaisseur entre dans la plage de valeurs indiquée dans le tableau A de la demande. Pour un laser CO<sub>2</sub> fonctionnant par intermittences avec une durée d'application des impulsions d'une seconde et un instrument d'interception dont la surface est en oxyde d'aluminium, le tableau A indique des épaisseurs comprises dans une plage de valeurs allant de 2,7 à 250 microns, représentée par la zone hachurée située dans la figure 9 entre les valeurs X (min) et X (max) pour une durée d'application des impulsions d'une seconde. Du fait que la plage de valeurs de l'épaisseur définie par l'équation d'Einstein simplifiée est indéterminée, ainsi qu'il est démontré au point 3 ci-dessus, et que c'est l'utilisateur qui commande la durée effective d'application des impulsions laser, on peut obtenir toute valeur de l'épaisseur comprise dans la plage de valeurs mentionnée ci-dessus, y compris la valeur particulière recommandée dans le document (1).

Par conséquent, la divulgation particulière faite dans le document (1) porte atteinte à la nouveauté de la revendication générique 1 englobant

neuheitsschädlich, insbesondere weil dieser spezifische Wert, was die Vorveröffentlichung 1 betrifft, in Anbetracht der dort offenbarten breiteren Lehre nicht punktförmig zu sehen ist (Nr. 4.2). Abgesehen davon, daß der Anspruch 1 unklar ist, ist die Kammer ebenfalls davon überzeugt, daß dieser Anspruch im Sinn des Artikels 54 (1) EPÜ nicht neu ist.

### 5. Neuheit (Hilfsantrag)

5.1 Der Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag ist inhaltlich weitgehend identisch mit dem Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag, wurde aber so formuliert, daß er unter eine andere Kategorie fällt, d. h. einen Anspruch darstellt, der auf die Verwendung bestimmter Bestandteile zur Herstellung eines chirurgischen Geräts gerichtet ist. Die Beschwerdeführerin machte geltend, aufgrund der Verwendung des Geräts für chirurgische Zwecke sei dieser Anspruch angesichts des Hinweises auf die neue medizinische Verwendung gewährbar, ähnlich wie im Fall der Herstellung eines bekannten Arzneimittels für eine zweite therapeutische Verwendung (vgl. G 1/83, ABl. EPA 1985, 60).

5.2 Der Anspruch bezieht sich in der Tat auf den Zusammenbau des bereits in Anspruch 1 des Hauptantrags definierten bekannten Geräts. Die Zweckangabe "Unterbrechen eines Laserstrahls" ist für die chirurgische Verwendung des Geräts kennzeichnend, berührt aber weder die Struktur noch die Zusammensetzung des Gegenstands an sich. Diese Art der funktionellen Bezugnahme vermag einem ansonsten bekannten Gegenstand in der Regel keine Neuheit zu verleihen, es sei denn, die Funktion macht eine Abänderung des Gegenstands als solchen erforderlich. Die einzigen bislang zugelassenen Ausnahmen können auf Artikel 54 (5) EPÜ und eine neue therapeutische Verwendung eines bekannten Arzneimittels gestützt werden, sofern auch dessen Herstellung durch die neue Verwendung des Erzeugnisses gekennzeichnet ist (d. h. zweite oder weitere therapeutische Indikation - G 1/83).

Die Verwendung eines Geräts zu chirurgischen Zwecken ist jedoch mit einer therapeutischen Verwendung wie in den vorstehend genannten Fällen nicht vergleichbar, da das Gerät während seiner Verwendung nicht aufgebraucht wird und somit

larly as the said specific value cannot be regarded in document (1) as individual in view of the broader teaching disclosed there (point 4.2). Apart from the fact that Claim 1 is unclear, the Board is thus also satisfied that this claim lacks novelty within the meaning of Article 54(1) EPC.

### 5. Novelty (auxiliary request)

5.1 Claim 1 according to the auxiliary request has substantially the same content as Claim 1 according to the main request, but was worded so as to fall into another category, that is, a claim to the use of elements for the fabrication of a surgical instrument. The appellant submitted that owing to the application of the instrument to surgery, this claim was acceptable in view of the reference to the new medical use, analogously to the preparation of a known medicament for a second therapeutic use (cf. G 5/83, OJ EPO 1985, 64).

5.2 The claim in fact represents the assembly of the known instrument already defined in Claim 1 of the main request. The indication of purpose, i.e. intercepting the laser beam, is a characteristic of the surgical use of the instrument and is not affecting the structure or composition of the entity itself. This kind of functional reference cannot normally impart novelty to an otherwise known article, unless the function implies a necessary modification of the article itself. The only exceptions so far recognised are based on Article 54(5) EPC and on a new therapy for a known medicament when the manufacture of the same is also characterised by the new use of the product (i.e. second or further therapeutic indication - G 5/83).

However, a surgical use of an instrument is not analogous to a therapeutic use in the above-mentioned cases, since the former is not consumed in the application and could be repeatedly used for the same or even for other purposes as well (cf.

l'objet de cette divulgation, en particulier parce que cette valeur particulière ne peut être considérée comme une valeur isolée dans le document 1, l'enseignement de ce document étant plus large (point 4.2). Par conséquent, la Chambre est convaincue, non seulement que la revendication 1 n'est pas claire, mais également qu'elle n'est pas nouvelle au sens où l'entend l'article 54(1) CBE.

### 5. Nouveauté (requête subsidiaire)

5.1 La revendication 1 selon la requête subsidiaire a pratiquement le même contenu que la revendication 1 selon la requête principale, mais elle a été libellée de manière à entrer dans une autre catégorie, celle des revendications d'utilisation (utilisation d'éléments pour la fabrication d'un instrument de chirurgie). La requérante a allégué que, du fait de cette application chirurgicale de l'instrument, cette revendication était admissible puisqu'elle se référait à la nouvelle application thérapeutique. Il s'agissait d'un cas analogue à celui de la préparation d'un médicament connu pour une seconde application thérapeutique (cf. décision G 6/83, JO OEB 1985, 67).

5.2 En fait, la revendication 1 selon la requête subsidiaire se rapporte à l'assemblage de l'instrument connu déjà défini dans la revendication 1 selon la requête principale. L'indication de l'objectif poursuivi, à savoir l'interception du rayon laser, est une caractéristique concernant l'application chirurgicale de l'instrument, caractéristique qui n'affecte pas la structure ou la composition de cet instrument lui-même. Normalement, ce genre de référence d'ordre fonctionnel ne peut conférer un caractère de nouveauté à une chose connue par ailleurs, à moins que ladite fonction n'implique nécessairement la modification de cette chose elle-même. Les seules exceptions admises jusqu'à présent, fondées sur l'article 54(5) CBE, concernent la nouvelle application thérapeutique d'un médicament connu dans le cas où la nouvelle application du médicament est également une caractéristique de son obtention (c'est-à-dire cas d'une deuxième ou d'une nouvelle indication médicale - G 6/83).

Toutefois, l'application chirurgicale d'un instrument n'est pas analogue à une application thérapeutique dans les cas susmentionnés, l'instrument n'étant pas épuisé par son application chirurgicale et pouvant être réutilisé dans le même but ou dans



zum selben Zweck oder auch zu anderen Zwecken mehrfach verwendet werden könnte (vgl. Anmeldung, Seite 7, Zeilen 24 und 25). Arzneimittel hingegen werden bei ihrer Verwendung aufgebraucht und sind daher nur einmal verwendbar. Jede weitere Verwendung muß Hand in Hand gehen mit einer entsprechenden Ausweitung der Herstellung des Gegenstands für diesen Zweck.

Auf diese Weise konnte in Fällen einer therapeutischen Verwendung für den neuen Verwendungszweck Neuheit anerkannt werden, denn jede Überschneidung mit bestehenden anderen Verwendungen für andere Zwecke konnte ausgeschlossen und damit jede Unklarheit hinsichtlich des Schutzzumfangs vermieden werden. Aufgrund der Möglichkeit wiederholter und sogar unterschiedlicher Verwendungen gilt dies jedoch nicht für chirurgische Geräte. Die beabsichtigte Beschränkung wird daher in der Herstellungsphase bedeutungslos. Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß die Zweckangabe "chirurgische Verwendung" einem Gegenstand eines Anspruchs, der sich auf die Verwendung von Bestandteilen eines bekannten Geräts zu dessen Herstellung, d. h. zu dessen Zusammenbau, bezieht, allein noch keine Neuheit verleihen kann. Angesichts der Tatsache, daß das Gerät selbst zusammen mit seinen Bestandteilen bekannt war, muß auch der auf seine Herstellung gerichtete Anspruch als nicht neu betrachtet werden.

5.3 Läßt man den chirurgischen Gesichtspunkt außer acht, so stellt der Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag keinen Verwendungsanspruch im Sinne der Verwendung eines Erzeugnisses oder eines bestimmten Gegenstands zur Erzielung einer nach außen gerichteten Wirkung dar, was üblicherweise Gegenstand eines Verwendungsanspruchs ist (G 2/88, ABI. EPA 1990, 93; Nr. 5.1, zweiter Absatz). Tatsächlich sind in der Vorveröffentlichung 1 ebenso wie in der hier behandelten Anmeldung die Beschichtungsmaterialien von ein und derselben Art, und minimale sowie maximale Dicke werden durch ähnliche physikalische Anforderungen und Eigenschaften definiert (Nr. 4.2). Unter diesen Umständen ist im vorliegenden Fall keine neuartige technische Wirkung zu erkennen.

5.4 Die Kammer betrachtet deshalb den Anspruch 1 gemäß dem Hilfsan-

application, page 7, lines 24 and 25). Medicaments, on the other hand, are expended in the process of use and have only a once for all utility. Any new use is exactly correlated with a corresponding expansion of the manufacture of the entity for the purpose.

This rendered novelty for the new purpose acceptable in therapeutic cases, since any overlap with existing other uses for other purposes could be excluded and thereby any confusion about the scope of protection could be avoided. The same does not apply to surgical instrumentation in view of the possibility of repeated and even different uses. The purpose of limitation becomes therefore meaningless in the manufacturing stage. For these reasons it is the view of the Board that the purpose of surgical use alone cannot render a subject-matter of a claim relating to the use of the components of a known instrument for its manufacture, i.e. assembly, novel. In view of the fact that the instrument itself was known together with its components, the claim to its manufacture must also be considered as lacking novelty.

5.3 The surgical aspect being disregarded, Claim 1 according to the auxiliary request is not a use claim in the sense of the use of a product or a particular physical entity to achieve an extraneous effect, this being the normal subject of a use claim (G 2/88, OJ EPO 1990, 93; point 5.1, second paragraph). In fact, in document (1) as well as in the present application the coating materials are of the same nature and the minimum and maximum thicknesses are defined by similar physical requirements and properties (point 4.2 above). Under these circumstances, no novel technical effect can be seen in the present case.

5.4 Claim 1 according to the auxiliary request is therefore regarded by the

d'autres buts (cf. demande, page 7, lignes 24 et 25). Les médicaments au contraire sont consommés lors de l'utilisation et ne peuvent servir qu'une fois. A toute nouvelle utilisation répond très exactement une augmentation correspondante de la production à cette fin du médicament.

C'est là ce qui a permis d'admettre la nouveauté tenant à la nouveauté de l'objectif poursuivi dans les cas d'application thérapeutique, puisque tout chevauchement avec d'autres utilisations à d'autres fins pouvait être exclu, si bien qu'il était possible d'éviter tout risque de confusion en ce qui concerne l'étendue de la protection demandée. Il n'en va pas de même pour les instruments de chirurgie, qui peuvent faire l'objet d'utilisations répétées, et même différentes. L'objectif poursuivi par la limitation apportée à la revendication perd donc toute signification au stade de la fabrication. Pour ces raisons, la Chambre estime que le but chirurgical poursuivi par l'utilisation ne peut à lui seul conférer un caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication portant sur l'utilisation des éléments composant un instrument connu en vue de la fabrication de cet instrument, c'est-à-dire de son assemblage. Compte tenu du fait que l'instrument lui-même était connu tout comme les éléments qui le composent, la revendication ayant pour objet la fabrication de cet instrument doit être considérée elle aussi comme dénuée de nouveauté.

5.3 Si l'on fait abstraction de l'aspect chirurgical, la revendication 1 selon la requête subsidiaire n'est pas une revendication d'utilisation au sens de l'utilisation d'un produit ou d'une chose particulière en vue d'obtenir un effet non inhérent à ce produit ou cette chose, ce qui constitue normalement l'objet d'une revendication d'utilisation (cf. décision G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 5.1, deuxième paragraphe). En fait, les revêtements mentionnés dans le document (1) et dans la présente demande sont de même nature, et les épaisseurs minimale et maximale sont définies par des conditions et propriétés physiques similaires (cf. point 4.2 ci-dessus). Dans ces conditions, il ne peut être considéré en l'espèce que l'on a affaire à un effet technique nouveau.

5.4 Par conséquent, la Chambre considère que la revendication 1 selon la

trag als Anspruch für die Herstellung einer Vorrichtung, d. h. eines durch sein Herstellungsverfahren, bzw. durch die Verwendung der zu seiner Herstellung erforderlichen Bestandteile (Substrat, Beschichtung) gekennzeichneten Lasergeräts für chirurgische Zwecke.

Wie aus der Entscheidung T 150/82 (ABI. EPA 1984, 309) hervorgeht, sind Ansprüche für Erzeugnisse, die diese durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, nur zulässig, wenn die Erzeugnisse als solche neu und erfinderisch sind und weder durch ihre Zusammensetzung noch durch ihre Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend gekennzeichnet werden können (vgl. Leitsatz II und Nrn. 8 und 10 der Entscheidung T 150/82). Dieser Grundsatz ist naheliegenderweise auch auf einen Anspruch für eine durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnete Vorrichtung (Nr. 7 der obigen Entscheidung) anwendbar.

Da im vorliegenden Fall die Vorrichtung ohne weiteres durch ihre Struktur gekennzeichnet werden kann (vgl. Hauptantrag) und darüber hinaus von der Kammer nicht als neu an sich angesehen wird, ist der Gegenstand des Anspruchs gemäß dem Hilfsantrag als Verfahren zum Zusammenbau nicht neu und mithin nicht patentfähig.

6. Da mangels Neuheit keiner der Ansprüche gemäß dem Haupt- oder dem Hilfsantrag gewährbar ist, kann nach Artikel 52 (1) EPU auf die Anmeldung kein Patent erteilt werden. Ob das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit erfüllt ist, braucht mithin von der Kammer nicht weiter geprüft zu werden.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Board as a claim for making a device, i.e. a laser surgical instrument defined by its process of fabrication, i.e. by the use of the component parts (substrate, coating) necessary for producing the device.

As suggested in decision T 150/82, OJ EPO 1984, 309, claims for products defined in terms of a process of manufacture are admissible only if the products as such are new and inventive and cannot be satisfactorily defined by reference to a composition, structure or some other testable parameter (cf. Headnote (II) and points 8 and 10 of T 150/82). The principle is obviously also applicable to a device-by-process claim (point 7 of the same decision).

Since in the present case the device can be clearly defined by its structure (cf. main request) and moreover is not regarded by the Board as novel in itself, the subject-matter of the claim according to the auxiliary request is not novel as a process of assembly and is thus not patentable.

6. Since neither of the claims according to the main or the auxiliary request is acceptable for lack of novelty, the application is not patentable under Article 52(1) EPC. A further examination by the Board of the requirements for inventive step can thus be dispensed with.

#### Order

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

The appeal is dismissed.

requête subsidiaire est une revendication portant sur la fabrication d'un dispositif, à savoir un instrument de chirurgie à laser défini par son procédé de fabrication, c'est-à-dire par l'utilisation des éléments (substrat, revêtement) nécessaires pour fabriquer l'appareil.

Comme il ressort de la décision T 150/82 (JO OEB 1984, 309), les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels sont nouveaux, impliquent une activité inventive et ne peuvent être définis de manière satisfaisante par référence à leur composition, leur structure ou tout autre paramètre pouvant être testé (cf. sommaire (II) et points 8 et 10 de la décision T 150/82). Il est évident que ce principe peut également s'appliquer à une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention (point 7 de cette même décision).

Le dispositif pouvant, en l'espèce, être clairement défini par sa structure (cf. requête principale) et n'étant de plus pas considéré par la Chambre comme nouveau par lui-même, le procédé d'assemblage qui constitue l'objet de la revendication selon la requête subsidiaire n'est pas nouveau, et par conséquent il n'est pas brevetable.

6. Les revendications selon la requête principale ou la requête subsidiaire ne pouvant être admises en raison de leur absence de nouveauté, l'objet de la demande n'est pas brevetable, en vertu de l'article 52(1) CBE. La Chambre peut donc se dispenser d'examiner si cet objet implique une activité inventive.

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.