

## Arbeitssitzung Der Begriff des Fachmanns

Vorsitzender: Robin Jacob (UK)

**Robin JACOB**  
Lord Justice, Court of Appeal England  
and Wales, Royal Courts of Justice

### Der Fachmann Auszug aus dem Urteil *Rockwater v Coflexip*<sup>1</sup>

[6] Auf den "Fachmann" wird in vielen kritischen Fragen des Patentrechts abgestellt. Patentansprüche sind so zu verstehen, wie es diese fiktive Person bei ihrer Lektüre tun würde – nach einer abgegriffenen, aber anschaulichen Formulierung muss sich "das Gericht den Mantel des Fachmanns überwerfen". Ebenso kommt es bei vielen Fragen zur Gültigkeit eines Patents (wie zum Beispiel Naheliegen und ausreichende Offenbarung) darauf an, die Dinge aus der Sicht des Fachmanns zu betrachten. In der Tat genießt der Fachmann gesetzliche Anerkennung – in Art. 56, 83 und 100 EPÜ wird ausdrücklich auf den "Fachmann" Bezug genommen,

[7] Es steht fest, dass dieser Mann, wenn es ihn tatsächlich gäbe, ein schrecklich langweiliger Mensch wäre – ein Fachidiot. Mit den Worten von Lord Reid in *Technograph v Mills & Rockley* [1972] RPC 346 auf S. 355:

"... der hypothetische Adressat ist ein sachkundiger Mann vom Fach, der mit Werkstatttechnik bestens vertraut ist und die einschlägige Literatur sorgfältig gelesen hat. Ihm wird unterstellt, dass er über eine unbegrenzte Fähigkeit verfügt, sich gegebenenfalls den Inhalt von Hunderten von Patentschriften anzueignen, aber dass er nicht zu einem Fünkchen Kreativität fähig ist. Bei der Prüfung von Naheliegen darf anders als bei Neuheit aus den einschlägigen Dokumenten ein "Mosaik" gebildet werden, aber es muss ein Mosaik sein, das ein phantasieloser Mensch ohne jeden Erfindungsgeist zusammenfügen kann."

<sup>1</sup> [2004] EWCA Civ 281.

## Working session The notion of the person skilled in the art

Chairman: Robin Jacob (UK)

**Robin JACOB**  
Lord Justice, Court of Appeal England  
and Wales, Royal Courts of Justice

### The skilled man Extract from the Judgment *Rockwater v Coflexip*<sup>1</sup>

[6] The "man skilled in the art" is invoked at many critical points of patent law. The claims of a patent must be understood as if read by that notional man – in the hackneyed but convenient phrase the "court must don the mantle of the skilled man." Likewise many questions of validity (obviousness, and sufficiency for instance) depend upon trying to view matters as he would see them. He indeed has statutory recognition – Arts. 56, 83 and 100 of the EPC expressly refer to "the person skilled in the art."

[7] It is settled that this man, if real, would be very boring – a nerd. Lord Reid put it this way in *Technograph v Mills & Rockley* [1972] RPC 346 at p. 355

"... the hypothetical addressee is a skilled technician who is well acquainted with workshop technique and who has carefully read the relevant literature. He is supposed to have an unlimited capacity to assimilate the contents of, it may be, scores of specifications but to be incapable of a scintilla of invention. When dealing with obviousness, unlike novelty, it is permissible to make a "mosaic" out of the relevant documents, but it must be a mosaic which can be put together by an unimaginative man with no inventive capacity."

<sup>1</sup> [2004] EWCA Civ 281.

## Séance de travail La notion d'homme du métier

Président : Robin Jacob (UK)

**Robin JACOB**  
Lord Justice, Court of Appeal England  
and Wales, Royal Courts of Justice

### L'homme du métier Extrait du jugement *Rockwater contre Coflexip*<sup>1</sup>

[6] "L'homme du métier" est invoqué dans de nombreux aspects cruciaux du droit des brevets. Les revendications d'un brevet doivent être interprétées comme si elles étaient lues par cet homme imaginaire : selon l'expression banale, mais pratique, "le tribunal doit revêtir l'habit de l'homme du métier". De la même manière, de nombreuses questions afférentes à la validité (par exemple, l'évidence et la suffisance de l'exposé) nécessitent d'essayer de voir les choses comme le ferait l'homme du métier. L'homme du métier est en effet reconnu dans les textes juridiques – les articles 56, 83 et 100 CBE mentionnent expressément "l'homme du métier".

[7] Il est établi que cet homme, s'il existait, serait très ennuyeux – un "intello". Lord Reid l'a présenté de la façon suivante dans *Technograph contre Mills & Rockley* [1972] RPC 346, p. 355 :

"... le destinataire hypothétique est un technicien expérimenté bien au courant des techniques d'atelier et qui a lu attentivement la littérature pertinente. Il est censé disposer d'une capacité illimitée à assimiler le contenu d'une éventuelle multitude de fascicules, tout en étant dénué d'esprit inventif. Lorsque la question de l'évidence est abordée, à la différence de la nouveauté, il est permis de faire une "mosaïque" à partir des documents pertinents, mais cette mosaïque doit pouvoir être assemblée par un homme sans imagination et sans esprit inventif."

<sup>1</sup> [2004] EWCA Civ 281.

[8] Das "Mosaikverbot" macht ihn außerdem sehr vergesslich. Er hat den gesamten Stand der Technik gelesen, aber wenn dieser nicht zu dem Fachwissen gehört, das er mitbringt, vergisst er den Inhalt eines Dokuments aus dem Stand der Technik, das er gelesen (oder von dem er erfahren) hat, bevor er das nächste liest, es sei denn, diese können ein phantasieloses Mosaik bilden oder enthalten einen ausreichenden Querverweis, der es rechtfertigt, sie als ein einziges Dokument zu lesen.

[9] Andererseits verfügt er über ein sehr gutes Hintergrundwissen – das so genannte allgemeine Fachwissen. Die Gerichte haben schon seit langem hierfür einen Standard festgesetzt, der in der vielzitierten Passage aus dem Urteil *General Tire v Firestone Tire & Rubber* [1972] RPC 457 auf Seite 482 umschrieben wird, wo wiederum den Ausführungen von Richter Luxmoore in *British Acoustic Films* 53 RPC 221 auf Seite 250 zugestimmt wird. Der Knappheit halber werde ich nicht den vollen Wortlaut zitieren – Richter Luxmoore's glückliche Formulierung "allgemeiner Wissensfundus" vermittelt eine Ahnung davon, was dieser fiktive Mann weiß. Soweit mir bekannt ist, werden in anderen Staaten des Europäischen Patentübereinkommens im Wesentlichen dieselben Standards verwendet.

[10] In entsprechenden Fällen kann der Mann auch ein Team sein, zusammengestellt aus Fachidioten mit unterschiedlichen Grundfähigkeiten, einer so phantasielos wie der andere. Der Fachmann ist aber kein Roboter, weil außerdem feststeht, dass er die auf dem betreffenden Fachgebiet herrschenden allgemeinen Vorurteile und konservativen Ansichten teilt.

[8] The no-mosaic rule makes him also very forgetful. He reads all the prior art, but unless it forms part of his background technical knowledge, having read (or learnt about) one piece of prior art, he forgets it before reading the next unless it can form an uninventive mosaic or there is a sufficient cross-reference that it is justified to read the documents as one.

[9] He does, on the other hand, have a very good background technical knowledge – the so-called common general knowledge. Our courts have long set a standard for this which is set out in the oft-quoted passage from *General Tire v Firestone Tire & Rubber* [1972] RPC 457 at 482 which in turn approves what was said by Luxmoore J in *British Acoustic Films* 53 RPC 221 at 250. For brevity I do not quote this in full – Luxmoore J's happy phrase "common stock of knowledge" conveys the flavour of what this notional man knows. Other countries within the European Patent Convention apply, so far as I understand matters, essentially the same standard.

[10] The man can, in appropriate cases, be a team – an assembly of nerds of different basic skills, all unimaginative. But the skilled man is not a complete android, for it is also settled that he will share the common prejudices or conservatism which prevail in the art concerned.

[8] Le principe de l'absence de mosaïque le rend également très distrait. Il lit tout l'état de la technique, mais à moins qu'il ne fasse partie de son bagage technique, oublie l'élément de l'état de la technique qu'il vient de lire (ou dont il vient de prendre connaissance) avant de lire le suivant, sauf s'il peut former une mosaïque non-inventive ou s'il existe un renvoi suffisant qui justifie de lire les documents comme formant un tout.

[9] Par ailleurs, il dispose d'un excellent bagage technique, que l'on appelle les connaissances générales de l'homme du métier, pour lesquelles nos tribunaux ont fixé depuis longtemps une norme. Cette norme est énoncée dans le passage souvent cité de *General Tire contre Firestone Tire & Rubber* [1972] RPC 457, p. 482, qui confirme à son tour ce que disait Luxmoore J dans *British Acoustic Films* 53 RPC 221, p. 250. Pour rester bref, je ne citerai pas ce passage en entier – l'expression heureuse de Luxmoore J "puits commun de connaissances" rend compte du savoir de cet homme imaginaire. Si je ne m'abuse, d'autres Etats parties à la Convention sur le brevet européen appliquent essentiellement la même norme.

[10] Le cas échéant, l'homme du métier peut être incarné par une équipe – un groupe d'intellos aux compétences élémentaires variées, tous peu imaginatifs. L'homme du métier n'est toutefois pas un parfait robot, puisqu'il est également établi qu'il partage les préjugés courants ou le conservatisme qui prédominent dans le domaine concerné.