

Bernard CORBOZ

**Präsident der ersten Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts**

Der Fachmann

1. Die patentfähige Erfindung im Schweizer Recht

Für eine Erfindung kann nur dann ein Patent erteilt werden, wenn sie **neu** ist (Art. 1 Abs. 1 PatG; RS 232.14). Als neu gilt eine Erfindung, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Anders ausgedrückt ist die Erfindung nicht neu, wenn sie bereits bekannt ist, insbesondere, wenn sie der Öffentlichkeit vom Erfinder selbst offenbart wurde (hierbei spielt es keine Rolle, ob sie verwertet wird oder nicht).

Die Erteilung eines Patents setzt außerdem voraus, dass die Erfindung **gewerblich verwertbar** ist (Art. 1 Abs. 1 PatG).

Diese beiden Voraussetzungen sind jedoch nicht hinreichend. Hinzu kommt nach Art. 1 Abs. 2 PatG: **"Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung"**.

Es genügt also nicht, dass die Erfindung (gegenüber dem Stand der Technik) neu und dass sie gewerblich anwendbar ist, sondern sie muss außerdem eine Art qualitativen Sprung darstellen, durch den sich die Erfindung von der einfachen Neuerung unterscheidet, zu welcher der sachkundige Mann vom Fach gelangen kann.

Vor diesem Hintergrund wurde der Begriff des **Fachmanns** entwickelt, der im Gesetz nicht vorkommt.

Bernard CORBOZ

**President of the Swiss Federal
Tribunal – First Civil Division**

The skilled person

1. Patentable inventions under Swiss law

To be patentable, an invention must be **new** (Article 1(1) of the Swiss Federal Law on Patents (LBI); RS 232.14), i.e. not form part of the state of the art (Article 7(1) LBI). The state of the art is anything disclosed to the public in a written or oral description, a use or any other form before the filing or priority date (Article 7(2) LBI). In other words, the invention is not new if it is already known, especially if it has been publicly disclosed by the inventor himself (regardless of whether it is exploited or not).

A patentable invention must also be **industrially applicable** (Article 1(1) LBI).

There is, however, a further condition. Article 1(2) LBI goes on: **"anything that is evident from the state of the art (Article 7) does not constitute a patentable invention"**.

So, an invention has not only to be new (*vis-à-vis* the state of the art) and industrially applicable, it must also distinguish itself from a mere innovation, which is within the easy grasp of a skilled professional, by comprising a **qualitative advance**.

This is the context that has given rise to the concept – not explicitly referred to in law – of the **skilled person**.

Bernard CORBOZ

**Président de la I^{re} Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse**

L'homme du métier

1. L'invention brevetable en droit suisse

Pour qu'une invention puisse recevoir un brevet, il faut qu'elle soit **nouvelle** (art. 1, al.1 de la loi sur les brevets, LBI ; RS 232.14). Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique (art. 7, al.1 LBI). L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7, al.2 LBI). Autrement dit, l'invention n'est pas nouvelle si elle est déjà connue, notamment si elle a déjà été divulguée au public par l'inventeur lui-même (peu importe ici qu'elle soit ou non exploitée).

Il faut aussi, pour qu'un brevet soit délivré, que l'invention soit **utilisable industriellement** (art. 1, al.1 LBI).

Ces deux conditions ne suffisent cependant pas. L'art. 1, al.2 LBI ajoute : **"ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7) ne constitue pas une invention brevetable"**.

Il ne suffit donc pas que l'invention soit nouvelle (par rapport à l'état de la technique) et qu'elle soit utilisable industriellement, il faut encore qu'elle présente une sorte de **saut qualitatif** qui distingue l'invention de la simple innovation à portée de main d'un professionnel compétent.

C'est dans ce contexte qu'a été élaboré le concept de **l'homme du métier**, dont la loi ne parle pas.

2. Der Begriff des Nichtnaheliegens

Im früher geltenden Schweizer Recht wurde das Erfordernis des Nichtnaheliegens nicht ausdrücklich statuiert. Es galt als implizit im Begriff der Erfindung mitenthaltend. Lehre und Rechtsprechung haben den Begriff der zu erreichenden "**Erfindungshöhe**" entwickelt. In der Neufassung des Gesetzes wurde in Art. 1 Abs. 2 PatG im Hinblick auf eine Angleichung der Terminologie an internationale Verträge der Begriff des "**Nichtnaheliegens**" eingeführt. Die Einführung dieses Begriffs hat jedoch keine Änderung der Anforderungen mit sich gebracht. In der Rechtsprechung heißt es hierzu: "Erfindungshöhe und Nichtnaheliegen fordern qualitativ dasselbe, nämlich einen **bestimmten Abstand** zwischen der zum Schutz beanspruchten Erfindung und dem Stand der Technik. Die Begriffe sind insoweit synonym, wurden bereits altrechtlich sinnverwandt verstanden und werden es auch andernorts unter der Herrschaft harmonisierten nationalen Rechts" (BGE 123 III 485).

Man kann versuchen, abstrakt zu erläutern, was unter dem Erfordernis des qualitativen Sprungs zu verstehen ist. In diesem Zusammenhang werden regelmäßig verschiedene Formulierungen verwendet.

So ist gesagt worden, dass die Erfindung eine **Bereicherung der Technik** darstellen müsse. Der natürliche, allmähliche Gang des technischen Fortschritts muss gesprengt, dessen gewöhnliche Entwicklung erheblich verkürzt und die Technik sprunghaft bereichert werden (Urteil 4C 502/1997b vom 20. April 1998, Nr. 4 der Gründe; sowie auch BGE 123 III 485 Nr. 2 der Gründe = JT 1998 I 346). Nach altem Recht wurde übrigens ein technischer Fortschritt gefordert, was das Problem jedoch nicht einfacher machte; der Begriff des Fortschritts wurde im Sinne der europäischen Harmonisierung aufgegeben.

2. The notion of non-obviousness

Swiss law did not formerly refer to the requirement of non-obviousness, it being regarded as implicit in the notion of invention. The legal doctrine and case law had developed the concept of the expected "**degree of inventiveness**". Since then the law has incorporated in Article 1(2) LBI the concept of "**non-obviousness**" to bring its terminology into line with international legal instruments, but the adoption of this concept does not mean that the requirements have changed. As the case law states: "Degree of inventiveness and non-obviousness both demand the same thing, i.e. a **certain gap** between the invention for which protection is claimed and the state of the art. In this regard the notions are synonyms and were treated as equivalents under the law as it stood; this practice continues under harmonised national law" (Official reports of the decisions of the Federal Tribunal (ATF) 123 III 485).

This qualitative advance can be explained in purely abstract terms, some standard formulations being:

The invention has to **enhance technology** in some way. There has to be an advance that goes beyond the normal step-by-step progression of technology, speeding up ordinary development considerably and enhancing by way of a real step forward the state of the art (judgment 4C.502/1997b of 20 April 1998 consid. 4; also: ATF 123 III 485 consid. 2=JT 1998 I 346). The law used to stipulate that there had to be technical progress, but that did not simplify matters; the notion of progress has since been abandoned in the interests of European harmonisation.

2. La notion de non-évidence

L'ancien droit suisse ne formulait pas l'exigence de la non-évidence. On considérait qu'elle était incluse implicitement dans la notion d'invention. La doctrine et la jurisprudence avaient élaboré le concept du "**niveau inventif**" qu'il fallait atteindre. La loi actuelle a adopté, à l'art. 1, al.2 LBI, le concept de la "**non-évidence**" pour harmoniser la terminologie avec les instruments internationaux. L'adoption de ce concept n'implique pas une modification des exigences. Comme le relève la jurisprudence : "Niveau inventif et non-évidence exigent la même chose, c'est-à-dire un **certain écart** entre l'invention dont la protection est revendiquée et l'état de la technique. Dans cette mesure, les notions sont synonymes, et d'ailleurs on les utilisait comme équivalentes sous l'empire de l'ancien droit ; on continue de le faire sous l'empire du droit national harmonisé" (traduction française parue au Journal des Tribunaux 1998 I 344 de l'arrêt en allemand publié à l'ATF 123 III 485).

On pourrait essayer d'expliciter cette exigence d'un saut qualitatif d'une manière purement abstraite. Plusieurs formules sont à ce sujet régulièrement utilisées.

Ainsi, il a été dit que l'invention devait marquer un **enrichissement de la technique**. Il faut sauter la marche normale, pas à pas, du progrès technique, en raccourcir sensiblement le développement ordinaire et enrichir, par un véritable bond en avant, l'état de la technique (arrêt 4C.502/1997b du 20 avril 1998 consid. 4 ; aussi : ATF 123 III 485 consid. 2=JT 1998 I 346). L'ancien droit exigeait d'ailleurs un progrès technique, mais la notion de progrès, qui a été abandonnée dans un souci d'harmonisation européenne, ne simplifiait pas le problème.

Einer anderen Formulierung zufolge muss der Erfinder die **Stufe des Schöpferischen** erreichen. Die handwerkliche oder professionelle technische Entwicklung durch einfache Versuche auf dem betreffenden Gebiet ist nicht ausreichend. Patentwürdig wird die erfindersche Tätigkeit erst, wenn sie den normalen Weg der ständigen Weiterentwicklung verlässt und neue Wege geht, die einer schöpferischen Leistung entspringen (BGE 123 III 485, Nr. 2a der Gründe = JT 1998 I 345 f.).

Die schweizerische Rechtsprechung bedient sich diesbezüglich gerne der **Zonentheorie**. Eine erste, offen zutage liegende Zone entspricht dem bekannten Stand der Technik. Dieser Zone unmittelbar vorgelagert ist eine kleine Grauzone, die dem entspricht, was noch nicht bekannt ist, sich aber aus dem Bekannten durch Deduktion und Reflexion leicht erschließen lässt; diese Zone umfasst alles, was naheliegend ist. Das Erfindersche beginnt jenseits dieser Zone. Auf diese Theorie wird in der Rechtsprechung häufig Bezug genommen (Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, Nr. 2.1 der Gründe; Urteil 4C.120/2003 vom 18. Juli 2003, Nr. 3.1 der Gründe; Urteil 4C.300/2002b vom 18. Dezember 2002, Nr. 2.1 der Gründe; Urteil 4C.502/2007 vom 20. April 1999, Nr. 4b der Gründe), wobei die gewählte Formulierung nicht immer glücklich ist (vgl. Fußnote von François Dessemontet in JT 1998 I 344 sowie auch W. Steiger, RSPI 1995 S. 64 ff.).

Es sind verschiedene Indizien vorgeschlagen worden, um zu versuchen, die Fälle einzukreisen, in denen die Neuerung nicht naheliegend ist, wie etwa die Tatsache, dass der Erfinder sich von hergebrachten Vorstellungen gelöst hat, dass langwierige Forschungen durchgeführt wurden, dass andere Forschungsvorhaben erfolglos geblieben sind oder dass andere Patente das Interesse an der Fragestellung und die Schwierigkeiten, hierbei voranzukommen, belegen. Das Bundesgericht hat es jedoch abgelehnt, irgend einem dieser Indizien einen besonderen Stellenwert einzuräumen (zur Gesamtfragestellung vgl. François Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000 S. 122 ff. sowie die

Another explanation is that the inventor has to enter the **creative realm** and advance the technology in a way that goes beyond what is achievable through craftsmanship or professional development by virtue of simple experiments. Only inventive activity that leaves the normal path of ongoing development and creatively explores new avenues is patentable (ATF 123 III 485 consid. 2a=JT 1998 I 345s).

Swiss case law likes to refer to **zone theory**. The first zone is fully lit and represents the known state of the art. Just beyond it lies a small grey zone which represents that which is not yet known but can easily be worked out by a process of deduction and reflection on the basis of what is already known; it covers that which is obvious ("*naheliegend*" in German). The realm of invention begins where that zone ends. This theory is frequently mentioned in case law (judgment 4C.52/2005 of 18 May 2005 consid. 2.1; judgment 4C.120/2003 of 18 July 2003 consid. 3.1; judgment 4C.300/2002b of 18 December 2002 consid. 2.1; judgment 4C.502/2007 of 20 April 1999 consid. 4b), but it is not always well worded (see François Dessemontet's footnote in JT 1998 I 344 and also W. Steiger, RSPI 1995 p. 64 ff).

Different factors for assessing whether the innovation is non-obvious have been proposed (e.g. whether the inventor departed from received ideas, whether the research was conducted over a long period of time, whether other research failed to deliver results, whether other patents demonstrated an interest in the question and the difficulty of making headway, etc.). However, the Federal Tribunal has refused to attribute particular importance to any of these (on this whole question see François Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000 p. 122 ff and the cited judgments). Equally it is not of decisive importance whether the inventor is of merit, whether a lot of money has been invested in the

Selon une autre formulation, l'inventeur doit accéder au **niveau de la créativité**. Le développement artisanal ou professionnel de la technique, par des expériences simples dans le domaine en cause, ne suffit pas. N'est brevetable que l'activité inventive qui quitte le chemin normal du développement continu de la technique et prend des voies nouvelles découlant d'une prestation créative (ATF 123 III 485 consid. 2a=JT 1998 I 345s).

La jurisprudence suisse aime utiliser la **théorie des zones**. Il existe une première zone, en pleine lumière, qui correspond à l'état connu de la technique. Immédiatement devant cette zone, il y a une petite zone grise, qui correspond à ce qui n'est pas encore connu, mais qui est facilement accessible par la déduction et la réflexion sur la base de ce qui est déjà connu; cette zone comporte tout ce qui est à portée de main ("*naheliegend*" en allemand). C'est au-delà de cette zone que commence le domaine de l'invention. Cette théorie est fréquemment évoquée dans la jurisprudence (arrêt 4C.52/2005 du 18 mai 2005 consid. 2.1; arrêt 4C.120/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.1; arrêt 4C.300/2002b du 18 décembre 2002 consid. 2.1; arrêt 4C.502/2007 du 20 avril 1999 consid. 4b), bien que sa formulation ne soit pas toujours très heureuse (cf. note de bas de page de François Dessemontet in JT 1998 I 344 et également W. Steiger, RSPI 1995 p. 64s.).

Pour essayer de mieux discerner les cas où l'innovation n'est pas évidente, différents indices ont été suggérés, par exemple le fait que l'inventeur s'est écarté des idées reçues, que la recherche a été menée sur une longue période, que d'autres recherches ont été infructueuses, que d'autres brevets dénotent l'intérêt pour la question et la difficulté d'avancer... Mais le Tribunal fédéral s'est refusé à donner à l'un ou l'autre de ces indices une valeur particulière (sur l'ensemble de la question: cf. François Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000 p. 122 s. et les arrêts cités). De la même manière, il n'est pas décisif de savoir si l'inventeur a du mérite, si des sommes importantes ont

genannten Urteile). Des Gleichen ist nicht entscheidend, ob dem Erfinder ein Verdienst zukommt, ob für die Forschung bedeutende Investitionen getätigt wurden, welche Verfahren bei der Erfindung zum Einsatz gekommen sind und ob die Neuerung kommerziell erfolgreich ist (Dessemontet, op.cit., S. 120 und 126). In der Rechtsprechung wurde immer wieder wiederholt, dass für die Beurteilung des Nichtnaheliegens allein entscheidend ist, ob die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik einen bedeutenden Sprung nach vorn darstellt.

Zur Veranschaulichung der erforderlichen Gedankenführung wurde eine fiktive Person erfunden: der Fachmann.

3. Der Fachmann

In der Rechtsprechung heißt es: "Angelpunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit ist der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann. Dieser ist **weder Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen**. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine solide Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein" (BGE 123 III 485 Nr. 2b der Gründe = JT 1998 I 346 f.; diese Definition wurde bereits in BGE 120 II 71 Nr. 2 der Gründe S. 73 gegeben).

Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation ist den **Besonderheiten des betreffenden Sachgebiets und dem mit dem Einsatz des Fachmanns verfolgten Ziel** Rechnung zu tragen (BGE 123 III 485 Nr. 2b S.491; 120 II 71 Nr. 2 S. 73). Eine akademische Ausbildung wird nicht unbedingt vorausgesetzt – auf einem Gebiet, das sich durch hohe Technizität auszeichnet, wie etwa der Chemie, wird dies zwar der Fall sein, aber nicht unbedingt bei einer Erfindung, die sich auf Werkzeug bezieht (vgl. Dessemontet, op.cit., S. 20). Den Fachmann muss man sich nicht unbedingt als Einzelperson vorstellen; es kann sich auch um ein Team von Spezialisten aus unterschiedlichen Fachrichtungen handeln, wenn sich eine solche Zusam-

research, what methods have been used for the invention and whether the innovation is commercially successful (Dessemontet, op. cit., p. 120 and 126). The case law has always stressed that the one key question in evaluating non-obviousness is whether the invention represents a significant advance vis-à-vis the state of the art.

The notion of the "skilled person" is advanced to make this assessment process more understandable.

3. The skilled person

The case law states that "the basis for judging inventive step is the notion of the averagely-trained skilled person. He is **neither an expert in the field in question nor a specialist with particular knowledge**. He does not possess an overview of the complete state of the art, but has extensive knowledge and proven ability, sound training and sufficient experience, and is thus well qualified in that particular field" (ATF 123 III 485 consid. 2b = JT 1998 I 346s; same definition previously in ATF 120 II 71 consid. 2 p. 73).

The skilled person should be determined **on the basis of the field in question and the purpose for which he is being consulted** (ATF 123 III 485 consid. 2b p. 491; 120 II 71 consid. 2 p. 73). A university education is not necessarily required; it is essential in a highly technical field such as chemistry but is not necessarily needed in the field of tools and equipment (cf. Dessemontet, op. cit., p. 120). The skilled person might not even be an individual but rather an interdisciplinary team if it is customary to work that way in the field (ATF 123 III 485 consid. 2b p. 491; 120 II 71 consid. 2 p. 73). The profile of the skilled person corresponds more to that of a builder than an inventor (ATF 123 III 485 consid. 2b; 120 II 71 consid. 2 p. 73).

été investies pour la recherche, quelles étaient les méthodes utilisées pour inventer et si l'innovation connaît un succès commercial (Dessemontet, op. cit., p. 120 et 126). La jurisprudence a toujours répété que la seule question décisive, pour juger de la non-évidence, était de savoir si l'invention présentait un bond significatif par rapport à l'état de la technique.

C'est pour présenter de manière plus imagée le raisonnement qui doit être mené que l'on a inventé un personnage fictif : l'homme du métier.

3. L'homme du métier

Comme le dit la jurisprudence, "la pierre angulaire pour juger de l'activité inventive est le concept de l'homme du métier moyennement bien formé. Celui-ci n'est ni un expert du domaine en cause, **ni un spécialiste possédant des connaissances éminentes**. Il n'a pas à sa disposition une vue d'ensemble sur tout l'état de la technique, mais il possède des connaissances étendues et des capacités affirmées, une formation solide et une expérience suffisante et est donc bien équipé dans le domaine en cause" (ATF 123 III 485 consid. 2b = JT 1998 I 346s ; cette définition se trouvait déjà à l'ATF 120 II 71 consid. 2 p. 73).

L'homme du métier doit être déterminé **en fonction du domaine en cause et du but pour lequel il est fait appel à lui** (ATF 123 III 485 consid. 2b p. 491 ; 120 II 71 consid. 2 p. 73). Une formation universitaire n'est pas nécessairement requise ; elle le sera dans un domaine de haute technicité, par exemple dans la chimie, mais elle ne le sera pas nécessairement s'il s'agit d'une invention dans le domaine de l'outillage (cf. Dessemontet, op.cit., p. 120). On peut même imaginer que l'homme du métier ne soit pas une seule personne, mais bien une équipe polyvalente s'il est naturel, dans le domaine concerné, d'associer des personnes de formations différentes (ATF 123 III 485 consid. 2b p. 491 ; 120 II 71 consid. 2 p. 73). L'homme du

menarbeit auf dem betreffenden Gebiet anbietet (BGE 123 III 485 Nr. 2b S. 491; 120 II 71 Nr. 2 S. 73). Der Fachmann hat eher das Profil eines Konstrukteurs als das eines Erfinders (BGE 123 III 485 Nr. 2b; 120 II 71 Nr. 2 S. 73)

Hieraus ergibt sich schon, dass der Fachmann in Wirklichkeit eine Rechtsfiktion ist. Es gibt sicherlich keine zwei Fachleute, die zum gleichen Zeitpunkt über die gleichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Dennoch muss versucht werden, möglichst konkret zu bestimmen, welche Fachleute die Technik auf einem bestimmten Gebiet voranbringen könnten und sich die Frage zu stellen, über welche Kenntnisse und Fähigkeiten sie normalerweise verfügen.

Was seine Kenntnisse anbelangt, so muss der Fachmann nicht den gesamten Stand der Technik und insbesondere sämtliche weltweit angemeldeten Patente kennen (das Erfordernis des Nichtnaheliegens darf nicht mit demjenigen der Neuheit verwechselt werden). Er muss jedoch über fundierte Kenntnisse auf dem betreffenden Gebiet verfügen und in der Lage sein, unterschiedliche Gegebenheiten zu erfassen und sie wie zu einem Mosaik zusammenzufügen, das ein bekanntes Ganzes bildet. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Kenntnisse des Fachmanns ist **der Zeitpunkt der Erfindung**, eine a-posteriori-Analyse muss vermieden werden (vgl. hierzu das Urteil vom 18. Juli 2003, veröffentlicht in sic! 2/2004 S. 111).

Nachdem ermittelt worden ist, wer der maßgebliche Fachmann auf dem betreffenden Gebiet ist und über welche Kenntnisse und Fähigkeiten er verfügt, kann mit dem entscheidenden Schritt der Prüfung begonnen werden.

Der Begriff des Erfinders beginnt jenseits der Zone der Neuerungen, die der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt auf sein Wissen und seine Fähigkeiten ausgehend vom Stand der Technik entwickeln kann. Entscheidend ist daher, ob ein solcher Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik

So the skilled person is actually a legal fiction, and clearly no two professionals ever possess the same knowledge and abilities at exactly the same time.

However, we must try to be as specific as possible about the type of professionals who are likely to advance technology in any given field and ask ourselves what knowledge and abilities they typically possess.

It is unreasonable to expect the skilled person to be familiar with the entire state of the art, in particular with all of the patents filed throughout the entire world (the non-evidence and novelty requirements should not be confused). He should, however, have a sound knowledge of the relevant field and be able to put together various pieces of information like a mosaic to form a known whole. To determine the skilled person's knowledge, it is essential to consider **the time of the invention** and avoid a *posteriori* analysis (on all of these points cf. judgment 4C.120/2003 of 18 July 2003, published in sic! 2/2004 p. 111).

Having established who the skilled person in that field is and what his knowledge and aptitude are, the all-important assessment process can begin.

Let us take a notional area in which the averagely-trained skilled person in a particular field can use his knowledge and ability, based on the state of the art, to come up with innovations. The realm of invention begins beyond that area. The key question therefore is whether that skilled person could arrive at the solution described in the contested patent by making a modest intellectual

métier a plutôt le profil d'un constructeur que celui d'un inventeur (ATF 123 III 485 consid. 2b ; 120 II 71 consid. 2 p. 73).

Comme on l'aura compris, l'homme du métier est en réalité une fiction juridique. Il n'existe certainement pas deux professionnels qui ont, au même moment, les mêmes connaissances et les mêmes capacités.

Il faut néanmoins essayer de déterminer, d'une manière aussi concrète que possible, quels sont les professionnels susceptibles de faire avancer la technique dans un domaine donné et se demander quelles sont normalement leurs connaissances et leurs capacités.

S'agissant des connaissances, l'homme du métier ne peut pas connaître entièrement l'état de la technique, en particulier l'ensemble des brevets déposés dans le monde entier (l'exigence de non-évidence ne doit pas être confondue avec celle de nouveauté). Il doit cependant avoir des connaissances solides dans le domaine concerné et être capable d'appréhender, comme s'il s'agissait d'une mosaïque, des données différentes pour en faire un ensemble connu. Pour déterminer les connaissances de l'homme de métier, il faut se placer **au moment de l'invention** et se garder d'une analyse a posteriori (sur l'ensemble de ces éléments : cf. arrêt 4C.120/2003 du 18 juillet 2003, publié dans sic! 2/2004 p. 111).

Après avoir déterminé quel était l'homme du métier de référence dans le domaine concerné et avoir établi quelles devaient être ses connaissances et ses aptitudes, intervient l'opération décisive du raisonnement.

La notion d'invention commence au-delà de la zone dans laquelle, en s'appuyant sur l'état de la technique, l'homme du métier moyennement bien formé dans le domaine en cause peut développer des innovations grâce à son savoir et ses capacités ; est donc décisif le point de savoir si pareil homme du métier peut arriver à la solution exposée dans le brevet litigieux grâce à un effort intellec-

ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann (BGE 123 III 485 Nr. 2a der Gründe = JT 1998 I 344).

Die schweizerische Rechtsprechung zieht den deutschen Begriff "naheliegend" dem französischen "évident" vor (ATF 123 III 485 Nr. 2a der Gründe = JT 1998 I 344). Die Erfindung unterscheidet sich von der einfachen Neuerung dadurch, dass sie **für den Fachmann nicht auf der Hand liegt**.

Für die Erfindung bedarf es gegenüber der reinen Neuerung eines zusätzlichen schöpferischen Aufwands. Diese erfinderische Tätigkeit umschreibt das Gesetz mit dem Begriff des **Nichtnaheliegens**. Nichtnaheliegen setzt einen bestimmten Abstand zwischen der zum Schutz beanspruchten Erfindung und dem Stand der Technik voraus. Zur Konkretisierung dieses Begriffs bedarf es einer **wertenden Beurteilung**, um den erforderlichen Abstand zwischen der Erfindung und dem Stand der Technik zu bestimmen. Nicht der Grundsatz, sondern allenfalls das erforderliche Maß des Abstands ist rechtsvergleichend zu harmonisieren (vgl. BGE 123 III 485 Nr. 2a der Gründe = JT 1998 I 344 und 345).

Ausgehend von den Kenntnissen, die man beim Fachmann (aufgrund des damaligen Stands der Technik) voraussetzen kann, muss danach gefragt werden, ob er zum Zeitpunkt der Anmeldung des streitigen Patents ohne besondere Anstrengungen und durch einfache Versuche zur technischen Lösung hätte gelangen können, für die das Patent begehrt wird (vgl. BGE 123 III 485 Nr. 2a und b = JT 1998 I 345 und 346; sowie auch Urteil 4C.52/2005a vom 18. Mai 2005 Nr. 2.1; Urteil 4C.300/2002b vom 18. Dezember 2002 Nr. 2.3 und 2.4 der Gründe).

Eine Erfindung liegt nur vor, wenn eine erhebliche Verkürzung des allmählichen Gangs des technischen Fortschritts feststellbar ist (Urteil 4C.502/1997 vom 20. April 1998 Nr. 4 der Gründe). Entscheidend ist einzig und allein der messbare Abstand zwischen dem Stand der Technik und dem Ergebnis der Erfin-

effort and taking account of all the partial solutions and isolated contributions that constitute the state of the art (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344).

Swiss case law prefers the German notion of "*naheliegend*" to that of non-obviousness (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344). Inventions differ from mere innovations in that they are **not within easy grasp of the skilled person**.

Unlike simple innovation, invention calls for extra creative effort, described in law as "**non-obviousness**". Non-obviousness suggests a certain gap between the invention for which protection is claimed and the state of the art. In practice this implies making a **value judgment** about the gap between the invention and the state of the art. It is not the principle but rather the required size of this gap that needs to be harmonised, possibly on the basis of comparative law (cf. ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344 and 345).

The question is this: when the contested patent was filed, would the knowledge attributable to the skilled person (with due regard to the state of the art at that time) have allowed him to arrive at the technical solution claimed in the patent without making any particular effort and by conducting simple experiments (cf. ATF 123 III 485 consid. 2a and b = JT 1998 I 345 and 346; also: judgment 4C.52/2005a of 18 May 2005 consid. 2.1; judgment 4C.300/2002b of 18 December 2002 consid. 2.3 and 2.4)?

Only if the step-by-step course of technological development is advanced significantly is there deemed to be an invention (judgment 4C.502/1997 of 20 April 1998 consid. 4). The decisive factor is the measurable gap between the state of the art and the result of the invention (judgment 4C.120/2003 of

tuel modeste, en se fondant sur toutes les solutions partielles et les contributions isolées qui constituent l'état de la technique (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344).

La jurisprudence suisse préfère la notion allemande de "naheliegend" à celle de non-évidence (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344). L'invention se distingue de la simple innovation par le fait qu'elle n'est **pas à portée de main de l'homme du métier**.

Par rapport à la simple innovation, l'invention requiert un effort additionnel créatif. C'est cette activité inventive qui est décrite dans la loi par les mots de "**non-évidence**". La non-évidence suppose un certain écart entre l'invention dont la protection est revendiquée et l'état de la technique. La concrétisation de cette notion implique un **jugement de valeur** pour déterminer l'écart requis entre l'invention et l'état de la technique. Ce n'est pas le principe, mais l'étendue requise de cet écart qu'il convient d'harmoniser éventuellement en se fondant sur le droit comparé (cf. ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344 et 345).

En se fondant sur les connaissances qu'on peut imputer à l'homme du métier (compte tenu de l'état de la technique d'alors), on doit se demander si celui-ci, à l'époque de la demande de brevet litigieuse, eût pu, sans effort particulier et en se lançant dans des expériences simples, parvenir à la solution technique pour laquelle le brevet est revendiqué (cf. ATF 123 III 485 consid. 2a et b = JT 1998 I 345 et 346 ; également : arrêt 4C.52/2005a du 18 mai 2005 consid. 2.1 ; arrêt 4C.300/2002b du 18 décembre 2002 consid. 2.3 et 2.4).

Il n'y a invention que si l'on discerne un raccourcissement significatif dans l'évolution pas à pas du progrès technique (arrêt 4C.502/1997 du 20 avril 1998 consid. 4). Est seul déterminant l'écart mesurable entre l'état de la technique et le résultat de l'invention (arrêt 4C.120/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.2). Ces

ding (Urteil 4C.120/2003 vom 18. Juli 2003 Nr. 3.2 der Gründe). Diese Kriterien lassen dem Richter ein weites Ermessen, das unter Abwägung der jeweiligen technischen Gegebenheiten ausgeübt werden muss (BGE 123 III 485 Nr. 2a der Gründe = JT 1998 I 346).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die patentierbare Erfindung sich von der einfachen Neuerung dadurch unterscheidet, dass sie für den Fachmann nicht auf der Hand liegt und gegenüber dem Stand der Technik einen Sprung nach vorn darstellt. Heikel ist hierbei die Beurteilung der Frage, wie groß der erforderliche "Sprung" sein muss.

4. Ist der Begriff des Fachmanns sinnvoll?

Der Begriff des Fachmanns hat zunächst einmal **didaktische Vorteile**: Der Jurastudent wird diese rätselhafte Person nicht vergessen, mit der sich das Erfordernis des Nichtnaheliegens veranschaulichen lässt.

Dem technischen Sachverständigen, der mit dem abstrakten juristischen Denken nicht unbedingt vertraut ist, gibt der Begriff des Fachmanns ein Denkschema vor, mit dem sich **konkreter** erfassen lässt, wonach zu suchen ist.

Mit dem Begriff des Fachmanns wird besser nachvollziehbar, was unter Nichtnaheliegen zu verstehen ist. Die Erfindung darf nicht naheliegend sein, was bedeutet, dass sie für einen gut ausgebildeten Fachmann nicht auf der Hand liegen darf.

Weniger sicher ist hingegen, ob der Begriff des Fachmanns die Aufgabe des **Patentrichters** erleichtert, der entscheiden muss, ob eine Neuerung unter dem Gesichtspunkt des Nichtnaheliegens patentierbar ist oder nicht.

Das Gesetz schreibt vor, dass die (patentierbare) Erfindung sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben darf. Der Richter muss daher bestimmen, ob die Neuerung gegenüber dem Stand der Technik den Sprung nach vorne aufweist, durch den sich die Erfindung von der einfachen

18 July 2003 consid. 3.2). These criteria give the judge considerable discretion, which must be exercised by weighing up the relevant technical circumstances (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 346).

So, a patentable invention basically differs from simple innovation in that it is not within easy grasp of the skilled person and that it takes the state of the art a step further. The challenge lies in assessing the size of the required "advance".

4. Assessment

The skilled person is first and foremost a **didactic notion**: imagining this mysterious person makes it easier for the law student to comprehend the requirement of non-obviousness.

For technical experts, who are not necessarily familiar with abstract legal thinking, the notion of the skilled person provides a method of reasoning that helps give them a **more concrete** understanding of what is required.

The notion of the skilled person gives us a better idea of what is meant by non-obviousness. The invention must be non-obvious, i.e. not within easy grasp of the well-trained skilled person.

It is, however, questionable whether the notion of the skilled person makes it easier for the **patent judge** to decide whether an innovation is patentable as regards the requirement of non-obviousness.

The law stipulates that a (patentable) invention should not be evident from the state of the art. The judge must therefore determine whether the invention represents a step forward vis-à-vis the state of the art, i.e. the factor that distinguishes invention from mere innovation. Apart from establishing the subject-matter of

critères laissent au juge une large part d'appréciation, qui doit être exercée en s'appesantissant les circonstances techniques pertinentes (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 346).

Pour résumer, l'invention brevetable se distingue de la simple innovation par le fait qu'elle n'était pas à portée de main de l'homme du métier et qu'elle représente, par rapport à l'état de la technique, un bond en avant. La question d'appréciation délicate porte sur l'importance du "saut" qui est nécessaire.

4. Appréciation de la notion

Le concept d'homme du métier a tout d'abord des **vertus didactiques** : l'étudiant en droit n'oubliera pas ce personnage mystérieux qui permet d'appréhender, de manière imagée, l'exigence de la non-évidence.

Pour les experts techniques, qui ne sont pas nécessairement familiers des abstractions juridiques, l'appel à la notion d'homme du métier crée une méthode de raisonnement qui permet de comprendre plus **concrètement** ce que l'on recherche.

La notion d'homme du métier permet de mieux saisir ce que l'on entend par non-évidence. L'invention doit être non-évidente, ce qui signifie qu'elle ne doit pas être à portée de main d'un homme du métier bien formé.

Il est en revanche moins certain que la notion d'homme du métier facilite la tâche du **juge des brevets** au moment de décider si une innovation est ou non brevetable sous l'angle de l'exigence de non-évidence.

La loi exige que l'invention (brevetable) ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Le juge doit donc déterminer si l'innovation présente le bond en avant, par rapport à l'état de la technique, qui distingue l'invention de la simple innovation. Outre qu'il faut bien saisir l'objet de l'invention et l'état de la

Neuerung unterscheidet. Nicht nur müssen der Gegenstand der Erfindung und der Stand der Technik genau bestimmt werden, sondern es stellt sich auch die Frage, ob der Abstand rein juristisch gesehen ausreichend ist. Das erforderliche Ausmaß des Abstands lässt sich nicht genau definieren. Letztendlich handelt es sich hierbei um eine **Frage des Ermessens**.

Juristen ist jedoch eine Situation verhasst, die Raum für Unsicherheit lässt und in der befürchtet werden muss, dass die Lösung ohne Rechtsbruch von einem Richter zum anderen und von einem Land zum anderen unterschiedlich ausfallen wird.

In einer derartigen unbequemen Lage spalten Juristen eine schwierige Frage gerne in mehrere Einzelfragen auf. Genau das ist hier geschehen.

Es gab eine einzige schwierige Frage: Ergibt sich die Neuerung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik?

Mit dem Begriff des Fachmanns wurde die Fragestellung verdreifacht:

1) Wer ist der für die betreffende Neuerung maßgebliche Fachmann?

2) Welches sind die Kenntnisse und Fähigkeiten dieses Fachmanns zum Zeitpunkt der Neuerung?

3) Lag die Neuerung für den Fachmann auf der Hand?

Die Technik, eine Frage in mehrere andere Fragen aufzuspalten, vermag nur dann zu überzeugen, wenn die Antwort, die an letzter Stelle gegeben werden muss, leichter fällt oder überzeugender ist.

Mit dem Begriff des Fachmanns hat sich die Zahl der Fragen nicht nur verdreifacht, auch die Schwierigkeiten und Streitpunkte haben sich vervielfacht. Es lässt sich nicht so leicht sagen, wer der für die betreffende Erfindung maßgebliche Fachmann ist, und ebenso wenig, über welche Kenntnisse er verfügen sollte.

the invention and the state of the art, the question from a purely legal perspective is whether the gap between the two is sufficient. There is no precise definition of how big that gap should be, so it is ultimately a **discretionary matter**.

Lawyers abhor situations like this which leave a margin of uncertainty and create a situation where – without violating the law – the outcome could differ from judge to judge and country to country.

The law likes to break down complex questions of this kind into several parts,

the difficult one here being whether the innovation is obvious vis-à-vis the state of the art.

Add to this the aspect of the skilled person and you have three questions:

1) Who is the skilled person with regard to the innovation in question?

2) What knowledge and aptitude did the skilled person possess when the innovation was made?

3) Was the innovation within easy grasp of the skilled person?

The idea of breaking down a question in this way is only helpful if the final answer is easier to give or more convincing.

Adding the notion of the skilled person not only gives us three questions but also multiplies the difficulties and potential for dispute. It is not that easy to say who the relevant skilled person is in the case of any given invention. Nor is it easy to establish what knowledge he should possess.

technique, la question, d'un point de vue strictement juridique, est de savoir si l'écart est suffisant. L'étendue de l'écart requis n'est pas susceptible d'une définition précise. Il s'agit en définitive d'une **question d'appréciation**.

Or, les juristes détestent cette situation qui laisse une marge d'incertitude et fait craindre que la solution soit différente, sans violer la loi, d'un juge à l'autre et d'un pays à l'autre.

Dans ce genre de situation inconfortable, le droit aime à décortiquer la question difficile en plusieurs questions. C'est bien ce que l'on fait ici.

Il y avait une seule question difficile : l'innovation découle-t-elle de façon évidente de l'état de la technique ?

Avec la notion d'homme du métier, on a multiplié les questions par trois :

1) quel est l'homme du métier déterminant pour l'innovation en cause ?

2) quelles sont les connaissances et les aptitudes de cet homme du métier au moment de l'innovation ?

3) est-ce que l'innovation était à portée de main de l'homme du métier ?

La technique consistant à décortiquer une question en plusieurs autres n'est convaincante que si la réponse qui doit être donnée en dernier lieu est plus facile à fournir ou plus convaincante.

Avec la notion d'homme du métier, on a non seulement multiplié les questions par trois, mais on a aussi multiplié les difficultés et les sources de contestation. Il n'est pas si facile de dire quel est l'homme du métier déterminant pour l'innovation en cause. Il n'est pas facile non plus de dire quelles devraient être ses connaissances.

Zwar kann hier ins Feld geführt werden, bei Verwendung des Begriffs des Fachmanns werde zumindest eine **analytische Methode** befolgt und die Argumentation müsse ausführlicher ausfallen, was den Eindruck vermittelt, als sei sie **gründlicher** und als sei der Fall somit sorgfältiger geprüft worden.

Hier kommen die unterschiedlichen Rechts Traditionen zum Tragen. In Systemen, die analytische Methoden und eingehende Argumentationen bevorzugen, rechtfertigen diese Vorzüge für sich genommen schon die Verwendung des Begriffs des Fachmanns.

In anderen Traditionen hingegen erscheint eine unmittelbare Prüfung anhand einer allgemeinen abstrakten Regel vorzugswürdig.

Da das Gesetz danach fragt, ob die Neuerung naheliegend ist oder nicht, könnte man bei der Prüfung in drei Schritten vorgehen: Zunächst muss der Gegenstand der Erfindung bestimmt werden, sodann ist der Stand der Technik zu ermitteln, und schließlich muss beurteilt werden, ob der Abstand zwischen ihnen für eine patentierbare Erfindung ausreichend ist oder nicht. Bei einem solchen Modell müsste gar nicht erst entschieden werden, wer der maßgebliche Fachmann ist und über welche Kenntnisse und Fähigkeiten er verfügen sollte.

Ob der Begriff des Fachmanns (neben seinen didaktischen Vorzügen und dem Vorteil der Anschaulichkeit) für den Richter wirklich von Nutzen ist, hängt somit davon ab, ob der Umweg über die Bestimmung des maßgeblichen Fachmanns und seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die Entscheidung über das Nichtnaheliegen erleichtert und sie weniger fragwürdig macht.

Of course one could argue that by talking about a skilled person at least a **method of analysis** is being applied. This lengthens the argumentation and creates the impression that it is more **detailed** and that the case has been examined with greater care.

This is where legal traditions come to bear: in systems that prefer methods of analysis and in-depth argumentation, these very qualities justify the use of this notion, while other traditions may prefer the direct application of a general and abstract rule.

The law asks whether the innovation was obvious or non-obvious, so one approach is to make a three-step assessment:

first, determine the subject-matter of the invention; then, establish the state of the art; and, finally, assess whether the gap is big enough for the invention to be patentable. This model does not require a definition of the skilled reference person or of his knowledge and capabilities.

So is the notion of the skilled person (aside from its didactic and illustrative functions) of any real use to the judge? That depends on whether the process of identifying the skilled person, and his knowledge and capabilities, makes the decision on non-obviousness easier to take and less open to discussion.

Certes, on peut faire valoir ici qu'en parlant de l'homme du métier, on suit au moins **une méthode d'analyse** et que l'argumentation sera nécessairement plus longue, ce qui donne l'impression qu'elle est **plus fouillée** et que le cas a donc été examiné avec plus de soin.

C'est ici que s'expriment les traditions juridiques. Dans les systèmes qui privilégient les méthodes d'analyse et les argumentations approfondies, il s'agit de qualités qui suffisent pour justifier la notion.

Selon d'autres traditions, on préférerait peut-être opérer directement avec une règle générale et abstraite.

La question posée par la loi étant de savoir si l'innovation était évidente ou non évidente, on pourrait imaginer de raisonner en trois étapes : d'abord, il faut déterminer l'objet de l'invention; ensuite, il faut établir l'état de la technique ; enfin, il faut juger si l'écart est ou non suffisant pour qu'il y ait invention brevetable. Dans un tel modèle, il ne serait pas nécessaire de dire quel est l'homme du métier de référence et de préciser quelles devraient être ses connaissances et ses capacités.

Pour dire si la notion d'homme du métier (à côté de ses vertus didactiques et illustratives) est réellement utile pour le juge, il faut se demander si, en passant par la détermination de l'homme du métier et de ses connaissances et capacités, on rend ou non la décision sur le non-évidence plus facile à prendre et moins discutable.