

Graham ASHLEY
Mitglied der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.03, EPA

Der Fachmann im Europäischen Patentübereinkommen

Einführung

Welcher Ansatz zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auch gewählt werden mag, es geht dabei immer um die Frage, ob es naheliegend war, etwas zu tun. Als Standardverfahren zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gilt im EPA der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz", und die Frage lautet daher, ob es naheliegend war, zur Lösung der objektiven Aufgabe eine bestimmte Maßnahme auszuführen, oder nicht. Die Antwort auf die Frage "naheliegend für wen?" findet sich in Artikel 56 EPÜ, wonach eine Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise ergibt.

Der Fachmann spielt jedoch nicht nur für die erfinderische Tätigkeit eine Rolle. So heißt es beispielsweise in Artikel 83 EPÜ, dass die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Obwohl es im EPÜ nicht speziell erwähnt ist, wird auch die Neuheit (Art. 54 EPÜ) im Vergleich dazu beurteilt, was der Fachmann dank seines Fachwissens und Verständnisses eindeutig und unmittelbar aus einem Dokument des Stands der Technik herleiten kann. Auch bei der Inanspruchnahme einer Priorität nach Artikel 87 EPÜ wird der Fachmann herangezogen, nämlich um zu bestimmen, ob die europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung eingereicht wurde wie die frühere Anmeldung, oder nicht. Die Zulässigkeit einer Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ hängt davon ab, ob der Fachmann sie von der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableiten kann, und auch die Klarheit eines beanspruchten Gegenstands (Art. 84 EPÜ) wird aus der Sicht des Fachmanns beurteilt. Weitere Beispiele ließen sich leicht finden, doch trotz dieser zahlreichen Bezugnahmen auf den "Fachmann" ist er im EPÜ nirgends definiert, und die Auslegung des Begriffs bleibt der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA überlassen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass David Cadman, einer der ersten

Graham ASHLEY
Member of EPO Technical Board of
Appeal 3.2.03

The skilled person of the European Patent Convention

Introduction

Whatever approach is taken to determining inventive step, there is always the question "was it obvious to do something?". At the EPO, where the "problem/solution approach" has been firmly established as the means for analysing inventive step, the question takes the form of whether or not it was obvious to adopt a particular measure in order to solve the objective problem; and in answer to the question "obvious to whom?", Article 56 EPC specifies that an invention has an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art.

But the skilled person does not just appear in the context of inventive step. For example, Article 83 EPC requires that the invention be disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by the skilled person. Whilst not specifically referred to in the EPC, novelty (Article 54 EPC) is nevertheless assessed by considering what the skilled person using his common knowledge and understanding can clearly and directly derive from a piece of prior art. Similarly, when claiming priority under Article 87 EPC, the skilled person assists in determining whether or not the European patent application is for the same invention as a previous filing. The allowability of an amendment under Article 123(2) EPC depends on whether it can be derived from the application as filed by the skilled person, and the clarity of the claimed subject-matter (Article 84 EPC) is also considered through the eyes of the skilled person. There are further examples, but despite his numerous appearances, the EPC provides no definition of "the skilled person", and interpretation of the expression has been left to the case law of the boards of appeal of the EPO. Little wonder that David Cadman, one of the first chairmen in the boards of appeal, referred to the character as the "scarlet pimpernel" and a "wraith-like" creature. The purpose of this paper is to

Graham ASHLEY
Membre de la Chambre de recours
technique 3.2.03 de l'OEB

L'homme du métier selon la Convention sur le brevet européen

Introduction

Quelle que soit l'approche choisie pour évaluer l'activité inventive, il faut toujours se demander "s'il était évident de faire telle chose". A l'OEB, où l'approche "problème-solution" est solidement ancrée comme méthode d'examen de l'activité inventive, la question se pose sous la forme suivante : était-il évident ou non de recourir à une certaine mesure pour résoudre le problème objectif ? Quant à la question "évident pour qui ?", l'article 56 CBE stipule qu'une invention implique une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Toutefois, l'homme du métier n'entre pas en scène uniquement dans le contexte de l'activité inventive. L'article 83 CBE, par exemple, exige qu'une invention soit exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. En outre, bien que cela ne soit pas spécifié clairement dans la CBE, la nouveauté (article 54 CBE) est néanmoins appréciée par rapport à ce qu'une personne du métier, faisant usage de ses connaissances générales et de sa capacité de compréhension, peut déduire directement d'une antériorité. De même, lorsqu'une priorité est revendiquée en vertu de l'article 87 CBE, le concept de l'homme du métier aide à déterminer si la demande de brevet européen porte ou non sur la même invention qu'une demande antérieure. L'admissibilité d'une modification en vertu de l'article 123(2) CBE dépend de la question de savoir si l'homme du métier aurait pu déduire le contenu de la modification de la demande telle que déposée et il convient aussi d'apprécier la clarté de l'objet revendiqué (article 84 CBE) comme le ferait l'homme du métier. Il y aurait d'autres exemples à donner, mais, malgré les nombreuses références à l'homme du métier dans la CBE, cette convention n'en donne aucune définition et l'interprétation de cette notion a été laissée à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. Il n'est donc pas

Beschwerdekammervorsitzenden, diese Persönlichkeit als "großen Unbekannten" und "geisterhafte Kreatur" bezeichnet hat. Das vorliegende Dokument soll dazu dienen, diesen Geist zu materialisieren und einige seiner (oder natürlich ihrer) Eigenschaften näher unter die Lupe zu nehmen.

flesh out the wraith so that we can have a look at some of his (or indeed her) characteristics.

étonnant que David Cadman, l'un des premiers présidents d'une chambre de recours ait comparé le personnage de l'homme du métier au mouron rouge ("the scarlet pimpernel") ou à une sorte de fantôme. L'objectif du présent exposé est de préciser les contours du personnage en question, de façon à pouvoir examiner quelques-unes de ses caractéristiques.

Das Fachwissen des Fachmanns

Knowledge of the skilled person

Niveau de connaissance de l'homme du métier

Der Fachmann ist kein Experte, sondern ein Mann der Praxis, der über die Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügt. In Deutschland und im Vereinigten Königreich wird der Fachmann dem realen Mann der Praxis gleichgestellt, sodass Belege für das tatsächliche Wissen einer auf dem betreffenden Fachgebiet tätigen Person vorgelegt werden können. Der Fachmann des EPA ist dagegen vielmehr eine Rechtsfiktion, dem, wie im Folgenden dargelegt, ein fiktives Wissen zugeschrieben wird.

The person skilled in the art is no expert, but an ordinary practitioner, who has at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation. In Germany and the UK, the skilled person has been equated to a real practitioner, and evidence can be submitted to establish the actual knowledge of a person in the particular profession being considered. However, the skilled person of the EPC is very much a legal fiction, vested with an artificial knowledge, as the following describes.

L'homme du métier n'est pas un spécialiste, mais un praticien ordinaire, disposant de moyens normaux et capacités ordinaires pour mener à bien des travaux de routine ou de recherche. En Allemagne et au Royaume-Uni, l'homme du métier a toujours été identifié à un praticien réel et il est possible de produire des preuves des connaissances concrètes d'un professionnel du domaine considéré. L'homme du métier cité par la CBE, au contraire, relève plutôt de la fiction juridique et se voit attribuer des connaissances fictives, comme indiqué ci-après.

So verfügt er über allgemeines Fachwissen und ist über den angeführten Stand der Technik einschließlich Vorbenutzungen unterrichtet; ausschließlich für die Zwecke des Artikels 83 EPÜ wird zusätzlich angenommen, dass der Fachmann auch Kenntnis von der Erfindung hat. Der Fachmann besitzt zwar nur durchschnittliche technische Kenntnisse, ist aber ein polyglottes Sprachgenie, das in der Lage ist, sämtliche Dokumente unabhängig vom geografischen Veröffentlichungsort zu lesen. Allerdings verfügt er über keinerlei erfinderische Fähigkeiten, da ihn genau dies vom Erfinder unterscheidet (T 39/93). Wie Oscar Wildes sprichwörtlicher Zyniker ist er ein Mann, der von allem den Preis kennt und von nichts den Wert.

He is in possession of common general knowledge and has been made aware of the cited prior art, including prior uses; for the purpose of Article 83 EPC only, the skilled person is also deemed to have knowledge of the invention. Although only of average technical ability, the skilled person is an expert linguist, being able to read all documents, with no account being taken of the geographical location of publication. However, he is not possessed of any inventive capability, as it is this that distinguishes him from the inventor (T 39/93). As with Oscar Wilde's cynic, the skilled person knows the price of everything but the value of nothing.

Il dispose tout d'abord de connaissances générales communes et est informé de l'état de la technique pertinent, y compris des usages antérieurs. Pour les besoins de l'article 83 CBE seulement, l'homme du métier est aussi réputé avoir connaissance de l'invention. En outre, bien qu'il soit de compétence moyenne, l'homme du métier est un expert linguiste, capable de lire n'importe quel document, quel que soit le lieu géographique de sa publication. Par contre, il n'est pas doté d'une quelconque capacité inventive et c'est ce qui le distingue de l'inventeur (T 39/93). Comme le cynique d'Oscar Wilde, l'homme du métier "sait le prix de tout, mais ne connaît la valeur de rien".

In der Regel wird angenommen, dass das allgemeine Fachwissen von den einschlägigen Handbüchern und Nachschlagewerken dargestellt wird, da diese das Grundwissen enthalten, das ein auf diesem Gebiet tätiger Fachmann haben sollte bzw. von dem er zumindest wissen muss, wo er es bei Bedarf nachschlagen kann (T 766/91). Das allgemeine Fachwissen ist eine Sammlung allgemein bekannter Informationen im Kopf des

It is normally accepted that general knowledge is represented by handbooks and textbooks, as these provide the basic information that a person working in that field is expected to have, or at least would know how to look it up if needed (T 766/91). General knowledge is considered to exist in the mind of the skilled person, it being a collection of well-known information, referred to in T 939/92 as the "unwritten mental furni-

Il est normalement admis qu'il faut entendre par connaissances générales les manuels et ouvrages de base dans un domaine technique, connaissances que l'homme du métier expérimenté est censé avoir ou, du moins, pouvoir vérifier, en cas de besoin (T 766/91). Les connaissances générales sont considérées comme étant présentes à l'esprit de l'homme du métier, en tant que somme d'informations bien connues du public, et

Fachmanns, die in T 939/92 als das "ungeschriebene geistige Rüstzeug" des Fachmanns bezeichnet wird. Die Information als solche wird nicht dadurch zum allgemeinen Fachwissen, dass sie in einem Nachschlagewerk veröffentlicht wird, vielmehr findet sie erst dann Eingang in solche Werke, wenn sie bereits allgemeines Fachwissen ist (T 766/91).

In T 890/02 stellte die Kammer fest, dass zusätzlich zu Nachschlagewerken, Handbüchern und Artikeln in einschlägigen Fachzeitschriften auch in Datenbanken gespeicherte Informationen allgemeines Fachwissen darstellen können, sofern die Datenbank als Quelle für die gesuchte Information anerkannt ist, ohne unzumutbaren Aufwand nach dieser Information durchsucht werden kann und die Information klar und unmissverständlich bereitstellt, ohne dass weiter gehende Recherchen notwendig wären. Es ist somit unwahrscheinlich, dass eine Information zum allgemeinen Fachwissen gerechnet wird, wenn sie nur mit einer komplexen Recherchenstrategie in einer bestimmten Datenbank gefunden werden kann oder wenn eine einfache Suchanfrage zu viele irrelevante Ergebnisse ergibt. Bringt aber eine direkte Anfrage eine vernünftige Anzahl von Ergebnissen, kann die Information als allgemein bekannt gelten.

Der maßgebende Fachmann

Ein wichtiger Punkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist die Bestimmung des maßgebenden Fachmanns. Ausgangspunkt ist dabei die objektiv zu lösende Aufgabe, d. h. die Aufgabe, die durch den Unterschied des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik gelöst wird, wobei diese nicht unbedingt mit dem Problem identisch ist, das der Erfinder ursprünglich lösen wollte. Gibt die objektive Aufgabe dem Fachmann den Hinweis, die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, so ist daher der Fachmann dieses Gebiets der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann.

ture" of the skilled person. Hence, information does not become general knowledge by the mere fact that it appears in a textbook, however, by the time it appears in such works it is assumed that it is generally known (T 766/91).

In addition to textbooks, handbooks and review articles in well-known journals, the board in T 890/02 concluded that information stored in a database can represent general knowledge, provided that the database is a recognised source for obtaining the information, that the information can be obtained without undue burden, and is provided in an unambiguous manner without the need for further investigation. Thus, it is unlikely that information is general knowledge if retrieval from a particular database requires a sophisticated search strategy, or if a simple query leads to too many irrelevant results. However, if a straightforward question produces a reasonable number of results, then the information may be considered to be generally known.

The appropriate skilled person

An important point when assessing inventive step using the problem/solution approach is to determine who is the appropriate skilled person. This is done on the basis of the objective problem to be solved, i.e. the problem solved by the difference between the claimed subject-matter and the closest prior art, and this may be different to that which the inventor originally set out to solve. Therefore, if the objective problem prompts the skilled person to seek its solution in another technical field, it is the specialist in that field that is the person qualified to solve the problem.

sont définies, dans la décision T 939/92, comme faisant partie du "bagage intellectuel non écrit" de l'homme du métier. Par conséquent, ces informations ne deviennent pas elles-mêmes des connaissances générales de l'homme du métier par suite de leur publication dans un ouvrage ou manuel donné, mais c'est plutôt parce qu'elles étaient considérées comme généralement connues au moment de leur publication qu'elles figurent dans de tels ouvrages (T 766/91).

Dans la décision T 890/02, la chambre a conclu que les informations stockées dans des banques de données peuvent représenter des connaissances générales, en plus des ouvrages de base, manuels et articles parus dans des revues scientifiques réputées, à condition que la banque de données constitue une source d'informations reconnue, que les informations soient accessibles sans difficulté particulière et qu'elles soient fournies sans ambiguïté et sans nécessité de procéder à des recherches supplémentaires. Il est donc peu vraisemblable que des informations fassent partie des connaissances générales s'il faut, pour les obtenir à partir d'une banque de données particulière, développer une stratégie de recherche sophistiquée ou si une simple recherche mène à de trop nombreux résultats non pertinents. Par contre, si une question claire et précise conduit à un nombre raisonnable de résultats, alors les informations obtenues peuvent être considérées comme généralement connues.

Définition de l'homme du métier compétent

L'un des points importants, quand on examine l'activité inventive en appliquant l'approche problème-solution, c'est de déterminer qui est l'homme du métier compétent. Cette détermination se fait sur la base du problème objectif à résoudre, c'est-à-dire celui dont la solution réside en ce par quoi l'objet revendiqué se distingue de l'état de la technique le plus proche, problème qui peut être différent de celui que l'inventeur avait envisagé de résoudre à l'origine. Par conséquent, si le problème objectif à résoudre incite l'homme du métier à rechercher la solution dans un autre domaine technique, c'est le spécialiste de ce domaine qui est qualifié pour résoudre le problème.

Andererseits darf die technische Aufgabe nicht so formuliert werden, dass die Lösung vorweggenommen wird. Wenn also der nächstliegende Stand der Technik keinerlei Hinweis darauf enthält, dass die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen ist, kann der Fachmann nicht aus dem technischen Gebiet kommen, auf dem die vorgeschlagene Lösung angesiedelt ist (T 422/93).

In T 26/98 ist übersichtlich zusammengefasst, wie der Fachmann bei der Lösung seiner Aufgabe vorgeht. Insbesondere ist generell davon auszugehen, dass er bei der Lösungssuche auch Entwicklungen auf benachbarten technischen Gebieten berücksichtigen würde. Welche Gebiete als Nachbargebiete anzusehen sind, ist natürlich eine Tatfrage (T 176/84), die davon abhängt, ob der Fachmann in der Praxis Entwicklungen auf dem betreffenden Nachbargebiet einbeziehen würde. Vom Fachmann kann ferner erwartet werden, dass er sich auf allgemeineren technischen Gebieten nach Anregungen umsieht, wenn sich erstens auf diesen Gebieten ähnliche Probleme stellen und zweitens von diesen Gebieten erwartet werden muss, dass sie dem Fachmann geläufig sind (T 176/84). Lösungen allgemeiner technischer Aufgaben, die für verschiedene Fachgebiete von Bedeutung sind, werden als Teil des technischen Allgemeinwissens betrachtet (T 195/84). Diese Grundsätze sind nun in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern verankert.

Unter bestimmten Umständen, wie beispielsweise bei komplexen technischen Bereichen, kann auch eine Gruppe von Personen aus verschiedenen technischen Gebieten als Fachmann in Betracht kommen. So ist zum Beispiel der Fachmann für den Bereich der Lasertechnologie ein Team aus drei Spezialisten aus den Fachbereichen Physik, Elektronik und Chemie (T 222/86).

Bei der Bestimmung des maßgebenden Fachmanns sind diese genannten Kriterien anzuwenden, und zwar unabhängig davon, ob in der Anmeldung oder dem Patent eine anderslautende Definition des Fachmanns gegeben wird (T 437/01).

On the other hand, the technical problem must not be formulated so as to anticipate the solution. Hence, if the closest prior art does not indicate that the solution should be sought in another technical field, the skilled person cannot belong to the technical field in which the proposed solution resides (T 422/93).

T 26/98 nicely summarises the approach the skilled person takes to seeking the solution to his problem. In particular, it is generally considered that when faced with a problem, the skilled person would also consider developments within fields of technology neighbouring his own. Of course, the question of what is a neighbouring field is one of fact (T 176/84), depending on whether in practice a skilled person would take into account developments occurring in the adjacent field under consideration. The skilled person is also expected to look for suggestions in the broader, general technical field if, firstly similar problems arise there, and secondly, he would be expected to be aware of such fields (T 176/84); solutions of general technical problems that apply to a range of fields are considered to be part of the general technical knowledge (T 195/84). These principles are now well established in the practice of the boards of appeal.

In certain circumstances, such as exist in advanced technical fields, the skilled person may be seen as a team of people taken from different technical branches, so for example, in laser technology the skilled person is a team of three scientists from physics, electronics and chemistry (T 222/86).

When determining the appropriate skilled person, it is the above criteria that prevail, and any definition to the contrary that is provided in the patent or application is considered to be immaterial (T 437/01).

D'autre part, il convient de choisir, pour l'énoncé du problème technique à résoudre, une formulation qui n'anticipe pas sur la solution proposée. Si l'état de la technique le plus proche ne suggère pas que la solution doit être recherchée dans un autre domaine technique, l'homme du métier à prendre en considération ne saurait être l'expert compétent dans le domaine technique dont relève la solution proposée (T 422/93).

Dans la décision T 26/98, la chambre a bien résumé l'approche que choisit l'homme du métier pour trouver la solution à un problème spécifique. Notamment, il est généralement considéré que l'homme du métier, quand il est confronté à un problème à résoudre, s'intéresse aussi à l'état de la technique dans des domaines voisins. Bien entendu, la question de la détermination des domaines devant être considérés comme voisins est une question de fait (T 176/84) : pour la trancher, il est important de savoir si l'homme du métier tiendrait également compte des réalisations obtenues dans le domaine voisin (T 176/84). Les solutions aux problèmes techniques d'ordre général qui sont valables dans un certain nombre de domaines techniques sont considérées comme faisant partie des connaissances techniques générales (T 195/84). Ces principes sont aujourd'hui bien établis dans la pratique des chambres de recours.

Dans certains cas, notamment dans des domaines technologiques avancés, l'homme du métier peut être identifié à un groupe de personnes travaillant dans différents domaines techniques ; dans la technologie du laser, par exemple, l'homme du métier est une équipe composée de spécialistes des domaines physique, électronique et chimie (T 222/86).

Lors de la détermination de l'homme du métier compétent, ce sont les critères susmentionnés qui prévalent et toute définition contraire figurant dans la demande de brevet est considérée comme sans importance (T 437/01).

Erfolgserwartung

Die erfinderische Tätigkeit ist generell in Frage zu stellen, wenn ein Fachmann eine Maßnahme in der Erwartung einer gewissen Verbesserung oder eines Vorteils vorgenommen hätte. Schwierigkeiten hatten die Kammern dabei vor allem damit, den Grad der Erfolgsaussichten zu bestimmen, der vorliegen muss, damit die Wahl des Fachmanns als naheliegend anzusehen ist. So ist zu unterscheiden zwischen der Gewissheit, Erfolg zu haben, die nicht vorausgesetzt wird, und vernünftigen Erfolgsaussichten (T 918/01 und T 1396/06). Andererseits ist allgemein anerkannt, dass der Fachmann stärkere Beweggründe als nur reine Experimentierfreude haben muss, wobei jedoch umgekehrt ein Herumexperimentieren auf gut Glück nicht mit dem Fehlen einer vernünftigen Erfolgserwartung gleichgesetzt werden kann (T 91/98 und T 1396/06).

Die "vernünftige Erfolgserwartung" ist danach zu beurteilen, wie hoch der Fachmann angesichts des Stands der Technik seine Aussichten einschätzen würde, ein angestrebtes Ziel zu erreichen (T 1599/06). Hat der Fachmann eine niedrige Erwartungshaltung, so ist er eher skeptisch eingestellt (T 759/03 und T 1396/06), und die vernünftige Erfolgserwartung wird zur bloßen Hoffnung auf Gelingen; ein Fachmann, der auf dieser Grundlage arbeitet, geht auf eine nicht naheliegende Weise vor.

Biotechnologie

Allgemein wird davon ausgegangen, dass der Fachmann kein Spezialist oder Experte auf einem bestimmten Gebiet ist, sondern lediglich über durchschnittliche Fähigkeiten verfügt. Daraus ergibt sich die Frage, was in Bezug auf ein bestimmtes Thema unter durchschnittlichen Fähigkeiten zu verstehen ist. Diese hängen von der Art der zu lösenden Aufgabe ab und können vom praxisbezogenen Grundwissen eines Ingenieurs bis zum Nobelpreisträger reichen, wie in der Sache T 60/89 ausgeführt wurde, bei der es um den Bereich der Gentechnik ging, der zahlreiche Gewinner dieser Auszeichnung hervorbrachte.

Expectation of success

Generally speaking, if a skilled person would have carried out a course of action in expectation of some improvement or advantage, then inventive step is in doubt. The difficulty the boards have had is trying to determine the degree of expectation a skilled person must have in order to render his choice as obvious. Certainty of success is not required and this is distinguished from reasonable expectation of success (T 918/01 and T 1396/06). On the other hand, it is generally accepted that the skilled person must have more incentive than simply to "try and see" if it works, although the "try and see attitude" does not necessarily equate to an absence of reasonable expectation (T 91/98 and T 1396/06).

Evaluating a "reasonable expectation of success" involves analysing the prior art to determine the degree of confidence it gives to the skilled person that an envisaged result will be obtained (T 1599/06). If the degree of confidence is too low, the skilled person will have a sceptical attitude (T 759/03 and T 1396/06) and reasonable expectation turns into a mere hope to succeed; a skilled person working on that basis follows a non-obvious course of action.

Biotechnology

It is generally accepted that the skilled person is not the specialist or expert in a particular field, but rather one of average ability. The question then arises as to what the average ability is in a given subject. This depends on the nature of the problem to be solved, and may range from the "nuts and bolts" knowledge of an engineer to a Nobel prize winner, as was suggested in T 60/89 where the topic under consideration was genetic engineering, which boasted a number of winners.

Espérance de réussite

En règle générale, il y a un doute sur l'existence d'une activité inventive si l'homme du métier aurait appliqué la démarche en cause parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque. Les chambres de recours se sont heurtées à des difficultés en essayant de déterminer à partir de quel degré d'espérance de réussite le choix de l'homme du métier devient évident. L'assurance de la réussite, qu'il faut distinguer de l'espérance raisonnable de réussite, n'est pas nécessaire (T 918/01 et T 1396/06). Par ailleurs, il est généralement admis que l'homme du métier doit avoir d'autres raisons de tenter une expérience que le simple désir de voir si ça marche, même si l'approche "try and see" n'équivaut pas automatiquement à l'absence d'une espérance raisonnable (T 91/98 et T 1396/06).

Evaluer ce qu'est une espérance raisonnable de réussite implique d'analyser l'état de la technique pour déterminer dans quelle mesure il encourage l'homme du métier à croire que le résultat envisagé pourra être atteint (T 1599/06). Si le degré de certitude est trop bas, l'attitude de l'homme du métier sera celle du scepticisme (T 759/03 et T 1396/06) et l'espérance raisonnable de réussite se transformera en simple espoir de réussite ; un homme du métier qui expérimente sur cette base poursuit une démarche non évidente.

Biotechnologie

Il est généralement admis que l'homme du métier n'est pas un spécialiste ou expert d'un domaine particulier, mais plutôt un praticien de compétence moyenne. Se pose donc la question de savoir ce qu'est une compétence moyenne dans le contexte donné. Cela dépend de la nature du problème à résoudre et peut aller de la connaissance élémentaire des écrous et boulons chez l'ingénieur jusqu'à celles d'un lauréat du prix Nobel, comme suggéré dans la décision T 60/89, dont l'objet relevait du génie génétique, pépinière de prix Nobel.

In T 60/89 befand die Kammer, dass dem Fachmann kein Nobelpreis verliehen werden könne, sondern davon auszugehen ist, dass er als konservativer und risikoscheuer Wissenschaftler (oder Team von Wissenschaftlern) anzusehen ist, der in einem Laboratorium arbeitet. Diese Rechtsprechung wurde in der "Biogen II"-Entscheidung T 500/91 bestätigt, aus der auch hervorgeht, dass vom sogenannten Fachmann nicht mehr erwartet werden kann als die routinemäßige Durchführung von Experimenten im Rahmen der ganz normalen Praxis, bei der Wissenslücken durch Anwendung des vorhandenen Wissens geschlossen werden. In T 412/93 definierte die Kammer den Fachmann tatsächlich als ein Dreierteam aus einem Wissenschaftler mit Dokortitel, der über langjährige Erfahrung verfügt, und zwei ihm zur Seite stehenden Labortechnikern, die mit den bekannten einschlägigen Verfahren bestens vertraut sind.

Die Haltung des Fachmanns in der Biotechnologie gilt als konservativ, und er würde weder gegen bestehende Vorurteile angehen noch sich auf unsicheres Terrain vorwagen noch unkalkulierbare Risiken eingehen (T 455/91 usw.). Bedarf es jedoch nicht nur Routinearbeiten, sondern wissenschaftlicher Forschung, um eine Technologie von einem Forschungsgebiet auf ein anderes zu übertragen, so wird eine erfinderische Tätigkeit anerkannt (T 441/93).

Der Fachmann bei nicht technischen Gegenständen

Artikel 52 (2) EPÜ enthält eine Liste von Gegenständen wie Computerprogrammen und Geschäftsmethoden, die nicht als patentierbare Erfindungen gelten. Dies wird jedoch in Artikel 52 (3) näher erläutert, wonach sich die Ausnahme nur auf die verbotenen Gegenstände "als solche" bezieht. Eine Darstellung der Patentierungspraxis des EPA in Bezug auf solche Gegenstände würde den Rahmen dieser Ausführungen sprengen, und so soll hier nur festgestellt werden,

The board in T 60/89 declined to credit the skilled person with a Nobel prize, but said that he should be assumed to be a scientist (or team of scientists) working in a laboratory, who is conservative and adverse to risk. This was confirmed in T 500/91 (Biogen II) which added that nothing more could be expected of the skilled person than carrying out routine experimental work within the framework of filling in gaps in knowledge by the application of existing knowledge. The board in T 412/93 actually defined the skilled person as being a team of three, namely a PhD researcher with several years' experience, assisted by two laboratory technicians fully acquainted with the known techniques.

The attitude of the skilled person in biotechnology is conservative, never going against established prejudices, nor trying to enter unpredictable areas or take incalculable risks (T 455/91 etc). If the skilled person has to perform scientific research, rather than routine work, in order to transfer technology from one field of research to another, then inventive step is recognised (T 441/93).

Non-technical subject-matter and the skilled person

Article 52(2) EPC provides a list of subject-matter, such as computer programs and business methods, that is not regarded as appropriate for a patentable invention. However, this is qualified by Article 52(3), which states that the exclusion only relates to the forbidden subject-matter "as such". The approach of the EPO to the patenting of this type of subject-matter is outside the scope of this paper, but suffice it to say that a claim under consideration is

Dans cette décision, la chambre s'est refusée à mettre l'homme du métier sur un pied d'égalité avec un prix Nobel, mais a déclaré qu'il était censé être un scientifique (ou une équipe de scientifiques) travaillant dans un laboratoire, qui adopte une attitude prudente et ne prend pas de risques incalculables. Cette jurisprudence a été confirmée dans la décision T 500/91 (Biogen II), qui a ajouté qu'on ne saurait attendre de l'homme du métier autre chose que de réaliser des expériences avec des moyens de routine et que, ce faisant, il comble des lacunes dans ses connaissances en recourant aux connaissances existantes. Dans la décision T 412/93, la chambre a défini l'homme du métier comme étant une équipe composée de trois membres, dont un chercheur titulaire d'un doctorat dans le domaine concerné et bénéficiant de plusieurs années d'expérience, assisté de deux techniciens de laboratoire versés dans les techniques connues pertinentes.

L'homme du métier, en biotechnologie, adopterait une attitude prudente et n'irait jamais à l'encontre de préjugés bien établis, pas plus qu'il ne tenterait de s'aventurer dans des domaines considérés comme imprévisibles ou prendrait des risques incalculables (T 455/91 etc). Il y a lieu de reconnaître l'existence d'une activité inventive lorsque l'homme du métier estime qu'il est nécessaire d'effectuer des recherches scientifiques, au lieu de travaux de routine, pour transférer une technologie mise au point dans un domaine spécifique à un domaine voisin (T 441/93).

L'homme du métier et les objets non techniques

L'article 52(2) CBE comprend une liste d'objets, tels que les programmes d'ordinateur et les méthodes dans le domaine des activités économiques, qui ne sont pas considérés comme des inventions brevetables. Toutefois, l'article 52(3) précise que cette exclusion de la brevetabilité ne s'applique auxdits objets que s'ils sont considérés en tant que tels. Vouloir décrire l'approche de l'OEB en ce qui concerne la délivrance de brevets pour ce type d'objets dépasserait le

dass der betreffende Anspruch in seine technischen und nicht technischen Merkmale zerlegt wird; bleibt die Frage, wie bei den nicht technischen Merkmalen vorzugehen ist.

Der derzeitige Ansatz (T 931/95, T 641/00 und T 172/03) sieht vor, die nicht technischen Aspekte als Teil der zu lösenden objektiven Aufgabe einzubeziehen. Das bedeutet, dass dem Fachmann die nicht technischen Merkmale bekannt sind, wenn er nach möglichen Lösungen sucht. So kennt der Fachmann beispielsweise für die Zwecke eines Anspruchs betreffend ein Verwaltungssystem für die Auftragsvergabe an mehrere Lieferfirmen alle geschäftsbezogenen Aspekte der Erfindung (T 172/03). Normalerweise sollte die Formulierung der technischen Aufgabe nicht auf Sachverhalte Bezug nehmen, von denen der Fachmann nur Kenntnis erlangen könnte, wenn er die beanspruchte Lösung lesen würde, da die Aufgabe keine Lösungsansätze enthalten sollte. Dieser Grundsatz gilt jedoch nur für die Aspekte des beanspruchten Gegenstands, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen und somit Teil der technischen Lösung sind.

In T 531/03 wurde die Argumentation, dass in dieser Sache ein Team aus technischen und nicht technischen Personen als Fachmann anzusehen sei, mit der Begründung zurückgewiesen, dass eine gleichberechtigte Berücksichtigung nicht mit dem EPÜ in Einklang steht.

"Raising the Bar" – höhere Maßstäbe setzen

Diese Devise ist augenblicklich sehr in Mode, und obwohl noch nicht geklärt ist, welcher "Maßstab" nun genau höher angesetzt werden soll, wird davon ausgegangen, dass eher Stabhochsprung gemeint ist als Limbo, da es um die an eine patentierbare Erfindung gestellten Anforderungen in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit geht und nicht darum, mehr Anmeldungen zur Erteilung durchzubringen. Es handelt sich hier um eine Reaktion auf die Kritik, dass der derzeitige Standard für ein effizientes Patentsystem in der heutigen Welt

distilled into its technical and non-technical features; the question is what to do with the non-technical features.

The present approach (T 931/95, T 641/00 and T 172/03) is to include the non-technical aspects as part of the objective problem to be solved. This means that the skilled person is made aware of the non-technical features before considering possible solutions. For example, for a claim concerning a management system for placing orders with a plurality of suppliers, the skilled person knows all the business-related aspects of the invention (T 172/03). Normally the technical problem should not be formulated to refer to matters of which the skilled person would only know when he read the claimed solution, as formulation of the problem should not contain pointers to the solution. However, this principle applies only to those aspects of the claimed subject-matter which contribute to the technical character of the invention and hence lead to a technical solution.

Arguments to the effect that the skilled person is a team of technical and non-technical persons were rejected in T 531/03, as this would put them on an equal footing, which is contrary to the purpose of the EPC.

"Raising the Bar"

This is an expression that is currently in vogue, and whilst the type of "bar" has not been defined, it is assumed that it relates more to pole-vaulting than to limbo-dancing, as it concerns the increase in standard of inventive step required for a patentable invention, rather than allowing more applications through to grant. This is in response to criticism that the present standard is inappropriate for an effective patent system in today's commercial world. The difficulty is how such a change could be invoked, and one possibility

cadre du présent exposé, mais il suffit ici de dire que la revendication à examiner est scindée en caractéristiques techniques et non techniques.

Actuellement, l'approche retenue (T 931/95, T 641/00 et T 172/03) est de considérer que les aspects non techniques font partie du problème objectif à résoudre. Cela signifie que l'homme du métier prend connaissance des caractéristiques non techniques avant d'envisager des solutions possibles. Dans le cas, par exemple, d'une revendication concernant un système de gestion pour effectuer des commandes chez divers fournisseurs, l'homme du métier est censé connaître tous les aspects économiques de l'invention (T 172/03). En règle générale, étant donné que la formulation du problème technique ne doit pas contenir d'éléments de la solution, elle ne doit pas faire référence à des aspects que l'homme du métier ne peut normalement connaître qu'après avoir lu la solution revendiquée. Toutefois, ce principe s'applique seulement aux aspects de l'objet revendiqué qui contribuent au caractère technique de l'invention et, par conséquent, conduisent à une solution technique.

Dans la décision T 531/03, les arguments visant à faire admettre comme homme du métier une équipe de praticiens techniques et non techniques ont été rejetés au motif que cela reviendrait à les mettre tous sur le même plan, ce qui serait contraire au but de la CBE.

"Raising the Bar"

Cette expression – en français : "rehausser la barre" – est à la mode ces derniers temps. Le type de "barre" n'a pas été défini, mais il est permis de penser que l'expression se rapporte plutôt au saut à la perche qu'à la danse du limbo, étant donné qu'elle concerne l'élévation du niveau requis de l'activité inventive pour qu'une invention soit brevetable, au lieu de permettre que de plus en plus de demandes débouchent sur un brevet. Il s'agit d'une réaction aux critiques selon lesquelles le niveau actuel serait inapproprié pour contribuer à un système

schaftswelt nicht angemessen ist. Die Schwierigkeit dabei ist, Wege zu finden, wie diese angestrebte Änderung herbeigeführt werden kann, und eine Möglichkeit, die in Betracht gezogen werden könnte, ist eine Änderung der Definition des Fachmanns.

Wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, kann der Fachmann aber je nach Anspruchsgegenstand eine sehr unterschiedliche Person (oder Gruppe von Personen) sein, was die Formulierung einer allgemeingültigen Definition sehr erschwert. Außerdem würden sich höhere Anforderungen an die Fähigkeiten des Fachmanns nicht nur auf die erfinderische Tätigkeit auswirken, sondern auch auf die ausreichende Offenbarung und die Klarheit; folglich würden die Erfordernisse in diesen Fällen "niedriger angesetzt". Aus diesen Gründen ist das Konzept des Fachmanns nicht der richtige Ansatzpunkt für eine Erhöhung der Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit.

Zusammenfassung

Der Fachmann des EPÜ ist keine reale Person (oder Gruppe von Personen), er verfügt nur über durchschnittliche Fähigkeiten auf seinem Gebiet, jedoch über ein umfassendes Allgemeinwissen, und er hat Kenntnis von allen nicht technischen Aspekten. Er ist eine Rechtsfiktion, die eine objektivere Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und eine objektivere Auslegung sonstiger EPÜ-Vorschriften ermöglichen soll. Er ist mit Sicherheit kein Athlet und kann zwar den Maßstab des Allgemeinwissens erreichen, würde aber an einem noch höher angesetzten Maßstab sicher scheitern.

under consideration is a change in the definition of the skilled person.

However, as can be seen from the above, the skilled person is a very different person (or persons) depending upon the technical subject-matter under consideration, which makes the provision of a standard definition very difficult. In addition, raising the level of skill of the skilled person would have an effect not just on inventive step, but also on sufficiency of disclosure and clarity, and in these cases, the consequence would be a "lowering of the bar" for these requirements. The concept of the skilled person is thus an inappropriate means for increasing the level of inventive step.

Summary

The skilled person (or persons) of the EPC is not real, being of average ability for his field but having exhaustive common knowledge and aware of all things that are not technical. He is a legal creation whose purpose is to assist in providing a more objective approach to the assessment of inventive step and other provisions of the EPC. He certainly does not cut an athletic figure, and whilst being able to vault the bar of common knowledge, raising it any higher would be beyond his capability.

efficace de délivrance des brevets dans le monde économique d'aujourd'hui. Le problème, c'est comment introduire un tel changement, l'une des possibilités à l'étude étant la modification de la définition de l'homme du métier.

Toutefois, comme il ressort de ce qui précède, l'homme du métier est identifié à des (groupes de) personnes bien différentes selon l'objet technique à considérer ; de ce fait, il est très difficile de proposer une définition générale. En outre, élever le niveau de compétence de l'homme du métier aurait des répercussions non seulement sur l'activité inventive, mais aussi sur la suffisance de l'exposé et sur la clarté et, en ce qui concerne ces deux dernières exigences, cela aurait l'effet contraire d'"abaisser la barre". La modification du concept d'homme du métier n'est donc pas la bonne voie pour élever le niveau de l'activité inventive.

Résumé

L'homme du métier cité dans la CBE est une personne fictive (ou un groupe fictif de personnes), de compétence moyenne dans son domaine technique, mais qui dispose de toutes les connaissances générales communes et est au courant de tous les aspects non techniques. Il s'agit d'une fiction juridique dont le but est d'aider à fournir une approche plus objective pour l'examen de l'activité inventive et des autres exigences de la CBE. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'un athlète et, même s'il est capable de sauter la barre des connaissances générales, vouloir rehausser celle-ci serait la mettre hors de sa portée.