

Neutrale Zitierungsnummer: [2009] EWHC 1221 (Pat)

Verfahrensnummer: HC06C03530

**VOR DEM HIGH COURT OF JUSTICE  
CHANCERY DIVISION  
PATENTS COURT**

Royal Courts of Justice  
Strand, London, WC2A 2LL  
9. Juni 2009

Unter Vorsitz von:

**Peter Prescott QC (Deputy Judge)**

---

Verfahren zwischen:

**FOLDING ATTIC STAIRS LIMITED**  
Kläger

– und –

**THE LOFT STAIRS COMPANY LIMITED MICHAEL HERAGHTY**  
Beklagte

---

**James Mellor QC und James Whyte (im Auftrag von Kuit, Steinart Levy LLP) für den Kläger  
Richard Davis (im Auftrag von Shakespeare Putzman LLP) für die Beklagten  
Verhandlungstage: 23. - 25. und 27. Februar 2009**

---

**HTML-VERSION DES URTEILS**

---

Crown Copyright ©

**Peter Prescott QC:**

1. Dieser Fall betrifft ein Patent, und er ist nicht einfach zu lösen. Zwei schwierige Punkte hierbei sind: Was geschieht, wenn ein Hersteller ausgewählten Personen des öffentlichen Lebens ohne Hinweis auf die Geheimhaltung Zutritt zu seinem Firmengelände gewährt, wo sie ein Produkt sehen können, das sich noch in der Entwicklungsphase befindet, diese Personen aber keine Experten sind und die Bedeutung des Produkts nicht verstehen – könnte dies die Gültigkeit eines danach angemeldeten Patents außer Kraft setzen? Und wie ist die im Patentanspruch benutzte Formulierung "in einem vorgegebenen Abstand ... versetzt" zu verstehen – ist die Verwendung von Begriffen zulässig, die eine Absicht zum Ausdruck bringen?

2. In diesem Fall geht es um so genannte **klappbare Dachbodentreppen** und das zu ihrer Herstellung angewandte Verfahren. Zunächst werde ich die einschlägige Technik allgemein beschreiben – sie ist nicht kompliziert.

**Klappbare Treppen**

3. Auf den Britischen Inseln verfügen viele der älteren Häuser über Leerflächen unter dem Dach, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden dürfen, sich aber als Lagerraum eignen. Daher wird recht häufig eine Dachbodenleiter eingebaut, um diesen Raum zugänglich zu machen. In den meisten Fällen sind solche Leitern in Gleit- oder Teleskoptechnik ausgeführt und bestehen aus Aluminium.

4. Wir haben es hier mit einer anderen Ausführung zu tun, nämlich einer **klappbaren** Treppe, die typischerweise aus Holz besteht und etwas teurer ist. Eine solche Treppe wird bei Nichtverwendung hochgeklappt und direkt über der Falltür in der Deckenöffnung verstaut. Übrigens ist der im Englischen gebrauchte Ausdruck 'ope' durchaus korrekt, wenn auch unüblich, und bedeutet Öffnung in der Stützkonstruktion eines Gebäudes.



5. Das Grundprinzip wird durch das oben stehende Bild veranschaulicht<sup>1</sup>. Die Konstruktion besteht aus drei<sup>2</sup> Leitern oder Treppenteilen, deren Enden mittels Scharnieren miteinander verbunden sind. Dadurch kann die Treppe nach der Verwendung nach oben geklappt werden. Die oberste Leiter trägt die Falltür zum Verschluss der Deckenöffnung und ist über Scharniere fest mit einem Trägerrahmen in der Deckenöffnung verbunden. Ferner zu erkennen ist ein Paar **klappbarer** Stützarme aus Metall, die unter Federwirkung vorgespannt sind, um die Treppe in der hochgeklappten Stellung zu halten; sie verhindern zudem, dass die Treppe beim Herablassen jäh herunterfällt.

6. Die Metallarme sind an beiden Enden schwenkbar gelagert; das eine Ende ist am Rahmen in der Deckenöffnung und das andere seitlich an der obersten Leiter montiert. Beim genaueren Hinsehen ist zu erkennen, dass die unteren Enden der Metallarme an Befestigungswinkeln angebracht sind. Diese Befestigungswinkel wiederum sind an den Seiten der obersten Leiter montiert sowie an Führungsschienen, die Bestandteil der Falltür sind. Ich möchte betonen, dass obiges Beispiel lediglich als Erklärung für diesen Fall gilt: Möglicherweise gehörte es zum Stand der Technik, doch davon gehe ich nicht aus.

#### Die Parteien

7. Die klägerische Partei ist ein Betrieb in der Grafschaft Galway, Irland. Treibende Kraft der Firma ist Herr Michael Burke. Vor etwa 25 Jahren wurde Herr Burke von einem Landsmann angesprochen, der in Amerika gelebt und von dort eine **klappbare** Treppe mitgebracht hatte; diese wollte er reparieren lassen. Im Laufe seiner Nachforschungen stellte Herr Burke fest, dass es keine irische und vielleicht nur eine englische Firma gab, die **klappbare** Dachbodentreppen herstellte. Hier erkannte er eine Marktlücke und gründete daraufhin die nunmehr klagende Firma. Diese produziert und vertreibt **klappbare** Treppen unter dem Markennamen "Stira". Die Firma macht geltend, sie sei insofern etwas Besonderes, als sie diese Treppen auch selbst einbaue, oder zumindest einen großen Teil davon. Das ab Werk ausgelieferte "Komplettpaket" beinhaltet die **klappbare** Treppe, die **klappbaren** Metallarme, den Rahmen zur Montage in der Deckenöffnung einschließlich Federn und die Falltür.

8. Für den aktuellen Fall relevant sind zwei Versionen der Stira. Die erste, hier "alte Stira" genannt, wurde über viele Jahre hinweg in großer Stückzahl verkauft. In diesem Fall wird sie dem Patent als Stand der Technik entgegengehalten. Dem oben beschriebenen Produkt war sie nicht unähnlich. Die neue Version soll Gegenstand des strittigen Patents sein. Nach meiner Kenntnis wurden rund 18 000 der alten Stiras verkauft, bevor das strittige Patent am 5. November 1996 angemeldet wurde.

9. Die beklagte Firma unterhielt früher Geschäftsbeziehungen zum klägerischen Betrieb. Sie kaufte Stiras, importierte sie nach Großbritannien und baute sie vor Ort ein. Inhaber der beklagten Firma sind Herr Michael Heraghty (zweiter Beklagter) und seine Ehefrau, die Entscheidungen trifft jedoch Herr Heraghty allein. Die Parteien entzweiten sich aus geschäftlichen Gründen, wie sie häufig vorkommen. Herr Heraghty meinte, seine Firma müsse zu viel bezahlen und könne daher keinen ordentlichen Gewinn machen. Herr Burke wiederum bemängelte

<sup>1</sup> Dieses Bild habe ich von der Website eines amerikanischen Herstellers (Memphis Folding Stairs, Inc., of 2727 Faxon Ave., Memphis, TN 38182-0305) unter Absatz 45 des Copyright, Designs and Patents Act 1988 heruntergeladen, und ich danke dieser Firma für ihr sehr anschauliches Bild.

<sup>2</sup> Die Hauptansprüche des strittigen Patents sind nicht auf eine bestimmte Anzahl dieser Leitern beschränkt, doch dies ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens.

deren angeblich schlechte Zahlungsmoral. Eines Tages jedenfalls stellte die beklagte Firma den Zukauf der Stiras ein und produzierte stattdessen eine eigene Version. Der Kläger reichte Klage wegen Patentverletzung sowie Verletzung eines nicht eingetragenen Geschmacksmusters ein. Die letztgenannte Klage wurde im aktuellen Verfahren nicht weiterverfolgt.

#### **Entstehungsgeschichte der neuen Stira**

10. Anders als sonst üblich soll zunächst nicht die im Patent beanspruchte Erfindung beschrieben werden, sondern die Art und Weise, wie der Kläger nach eigener Aussage zu der neuen Produktidee gekommen war. Natürlich ist das nicht unbedingt das Gleiche. Einige der wichtigsten Punkte in diesem Fall werden sich dadurch jedoch leichter erklären lassen. Von der Aufgabe, die Erfindung nach dem Wortlaut des Patents zu identifizieren, entbindet mich dies allerdings nicht, sodass ich dies später nachholen werde.

#### *Die Problemstellung*

11. Auf den Britischen Inseln gibt es sehr viele alte Häuser, bei denen der Abstand zwischen den Deckenbalken von Haus zu Haus sehr stark variieren kann, möglicherweise je nach Lust und Laune des ursprünglichen Erbauers. Daher können Deckenöffnungen ganz unterschiedliche Breiten aufweisen. (Die Länge spielt keine so große Rolle. Der Deckenputz lässt sich je nach Bedarf einfach abtragen oder neu aufbringen.) Daher muss der Trägerrahmen für eine **klappbare** Treppe an die tragenden Deckenbalken angepasst werden, die die Deckenöffnung begrenzen.

12. Bei der Beschäftigung mit diesem Problem stellte Herr Burke fest, dass er Trägerrahmen in fünf verschiedenen Breiten (22 bis 30 Zoll, gemessen an der Falltür zum Verschluss der Deckenöffnung<sup>3</sup>) würde herstellen müssen. Es wäre zu teuer gewesen, auch Leitern in fünf verschiedenen Breiten herzustellen. Daher entschied sich Herr Burke für eine einzige Leiter in der Standardbreite von 16 Zoll und glich den Unterschied durch Biegen der Stützarme aus Metall aus.

13. War der Unterschied gering, mussten die Stützarme nur wenig gebogen werden. Bei großen Unterschieden hingegen war ein starkes Verbiegen erforderlich.

14. Das Biegen der Arme zum Ausgleich dieses Unterschieds mag im Nachhinein betrachtet etwas stümperhaft wirken. Wenn ein Hersteller mit der Produktion solcher **klappbarer** Treppen beginnt, weiß er aber vielleicht noch nicht, welcher Belastung die Stützarme bei einigen Kunden ausgesetzt sein werden. Einige Leute gehen vielleicht einmal im Jahr auf ihren Dachboden, um dort verschiedenen Krempel zu verstauen. Meiner Ansicht nach sind für Dachböden, die in Wohnraum umgewandelt wurden, nicht fest eingebaute Treppen unzulässig, doch in der Praxis mag es hier eine Grauzone geben. Einige Leute gehen vielleicht jeden Tag hoch – möglicherweise haben sie dort einen Computer stehen und nutzen den Raum als eine Art Arbeitszimmer oder als Hobbyraum z. B. für junge Leute etc. Einige steigen vorsichtig, andere dagegen forschen nach oben. Es ist denkbar, dass sich die Baubestimmungen im Laufe der Zeit geändert haben oder dass ihre Anwendung nicht mehr so streng gehandhabt wird.

15. Da die klagende Firma diese **klappbaren** Treppen nicht nur herstellte, sondern sie auch einbaute, erhielt sie von ihren Kunden auch Rückmeldungen. Nach einiger Zeit stellte man fest, dass Kunden das Versagen der Metallarme reklamierten. Grund hierfür war die übermäßige Belastung der Gelenke. (Die Arme sind mit Gelenken ausgestattet, da sie ja einklappen müssen.) Bei schmalen Ausführungen trat dieses Problem nicht auf.

16. Das Problem lag darin begründet, dass sich die Arme bei den breiteren Ausführungen nach innen "neigen". (Ein Beispiel: Das Tragen zweier schwerer Koffer ist viel anstrengender, wenn man die Arme anwinkelt.)

17. Herr Burke erzählte mir, seine Firma sei in der einzigartigen Lage, dieses Problem richtig einschätzen zu können, da sie, im Gegensatz zu anderen, auch den Einbau des Produkts vornehme und zahlreiche Rückmeldungen erhalte.

#### *Die Lösung*

18. Um 1995 herum beantragte die klagende Firma die Zertifizierung gemäß ISO 9002. Hierbei handelte es sich um eine internationale Norm, die auf das Unternehmen angewandt wurde und nicht auf das Produkt. Um die Zertifizierung zu bestehen, musste die Firma ihre Herstellverfahren im Hinblick auf Effizienz, ordnungsgemäße Dokumentation und regelmäßige Kontrollen bezüglich Mängel, Korrekturmaßnahmen und Verbesserungen überprüfen. In diesem Zusammenhang wurde ermittelt, dass die meisten Reklamationen auf das Versagen der Metallarme oder der Gelenke zurückzuführen waren. (Ich muss sagen, ich bin etwas erstaunt, dass es einer ISO-Zertifizierung

<sup>3</sup> 30 Zoll scheint sehr breit zu sein, doch weil bei einigen Häusern die Deckenbalken ca. 15 Zoll auseinander liegen, wäre dies für die Aufnahme der Treppe zu schmal. In diesen Fällen muss daher ein Deckenbalken durchgesägt (und fachgerecht überbrückt) werden, wodurch ein Durchbruch von ca. 30 Zoll entsteht.

bedurfte, um dies ans Tageslicht zu bringen. Ich hätte gedacht, dass Monteure zur Reparatur der schadhafte Stützarme geschickt werden und ihren Vorgesetzten anschließend Rückmeldung geben. Ich nehme an, ein Ziel der ISO-Zertifizierung ist es, gegebenenfalls aufzuräumen mit der in Firmen weit verbreiteten Gewohnheit, den Kopf in den Sand zu stecken.)

19. Ein weiteres ermitteltes Problem betraf einen Produktionsengpass bei der Herstellung der alten Stiras. Auf den Engpass brauche ich nicht im Detail einzugehen, weil das alte Verfahren (im Gegensatz zum fertigen Produkt selbst) nicht als Stand der Technik geltend gemacht wurde, und es wurde auch nicht nachgewiesen, dass es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder irgendwo sonst angewandt wurde. Die Beseitigung des Engpasses führte jedoch zu einer konstruktiven Produktänderung. Da dem strittigen Patent die alte Stira als Stand der Technik entgegengehalten wird, muss ich diesen Aspekt beschreiben.

20. Eine einfache Falltür zum Verschluss einer Deckenöffnung besteht aus einer Sperrholzplatte<sup>4</sup>, auf deren Rückseite ein flacher Holzrahmen angebracht ist, um ein Verziehen zu verhindern. Bei der alten Stira war dieser flache Rahmen stirnseitig an der Treppe befestigt, war also zwischen Treppe und Sperrholzplatte angeordnet. Aus meiner Sicht hatte dieser Rahmen keine große lasttragende Funktion, sondern diente lediglich als Abstandshalter, um zusätzlichen Raum für die Füße des Benutzers zu schaffen. Auf beiden Seiten der Treppe befand sich ein L-förmiger Befestigungswinkel, an dem zum einen das jeweilige Seitenteil der Leiter, zum anderen dieser Rahmen montiert war. (Das untere Ende des jeweiligen Stützarms aus Metall war über Gelenke mit dem Befestigungswinkel verbunden.) Der Engpass bei der Herstellung kam folgendermaßen zustande: Da der Rahmen flach und relativ dünn war, wurden seine vier Teile erst beim Zusammenbau der Treppe verleimt oder verschraubt und nicht an einem separaten Arbeitsplatz.

21. Dies hielt man für ineffizient, und so wurde der Rahmen umkonstruiert. Die beiden Längselemente bestanden nicht mehr aus flachen, sondern aus dickeren (d. h. weiter hervorragenden) Holzstücken, die mit Falzen versehen werden konnten, um die Verbindung mit den Querelementen herzustellen. Dies ermöglichte den getrennten Zusammenbau des Rahmens. Diesen neuen Rahmen werde ich den "Innenrahmen" nennen, um ihn vom Außenrahmen zu unterscheiden, also dem Rahmen in der Deckenöffnung, in und über dem die Vorrichtung bei Nichtverwendung verstaut wurde.

22. Auch entschied man sich, die Enden der Stützarme aus Metall über Gelenke an den nunmehr tragenden Längsseiten (Längsträgern) des Innenrahmens zu befestigen und nicht mehr an Befestigungswinkeln, die zuvor an den Seitenteilen der Leiter angebracht gewesen waren.

23. Diese neue Konstruktion hatte einen weiteren Vorteil – obwohl sich Herr Burke dessen eine Zeit lang nicht bewusst war. Dieser Vorteil lag darin, dass die Breite dieses Innenrahmens im Laufe des Herstellungsprozesses einfach verändert und so an die Breite der Deckenöffnung im Haus des Kunden angepasst werden konnte, was ein Verbiegen der Metallarme unnötig machte. Man brauchte nur die Länge der Querträger des Innenrahmens zu verändern. Anders ausgedrückt, das Problem des Breitenunterschieds, dem man zuvor durch Biegen der Metallarme beizukommen versucht hatte, wurde auf einen anderen Teil der Vorrichtung verlagert, wo es im Zuge des Herstellungsprozesses ohne großen Aufwand gelöst werden konnte und auch keinen Schaden verursachte.

#### **Das Patent**

24. Das Streitpatent (GB 2319051) betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer **klappbaren** Treppe. Ich zitiere aus dem einleitenden Teil:

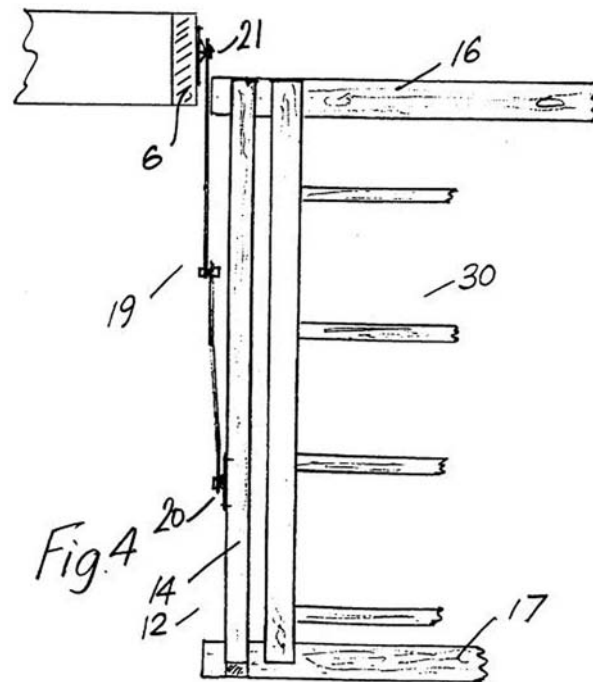
"Bekannt ist eine **klappbare Dachbodentreppe** bestehend aus mehreren, mittels Scharnieren miteinander verbundenen Treppenteilen, die an einer Deckenöffnung montiert ist. Die Treppenteile können zusammengeklappt und bei Nichtverwendung in der Öffnung verstaut werden, bei Bedarf lassen sie sich aus der Öffnung herunterklappen, um Zugang zum **Bodenraum** zu erhalten. An beiden Seiten der Treppe sind in der Regel **klappbare**, schwenkbar gelagerte Stützarme angebracht, die vom obersten Treppenteil bis zu einem in der Öffnung montierten Rahmen reichen. Diese Arme können unter Federwirkung in Richtung der Schließstellung vorgespannt sein, um die Treppe bei Nichtverwendung in zusammengeklappter Stellung in der Öffnung zu halten und beim Ein- und Ausklappen der Treppe als Gegengewicht zu wirken. Da zwischen Treppe und Öffnung ein seitlicher Zwischenraum besteht, werden die Stützarme zur Überbrückung dieses Zwischenraums zwischen ihren jeweiligen Enden gebogen."

<sup>4</sup> Außer an sehr kalten Orten, z. B. in Skandinavien, wo die Leute im Winter nicht frieren wollen. Das in diesem Fall zitierte Lundh-Patent wurde in Schweden eingereicht.

25. Dies ist in allgemeinen Worten eine Beschreibung der "alten Stira". Dann wird das Problem beschrieben wie folgt:

"Die tolerierbare Größe des Zwischenraums ist jedoch begrenzt. Bei einem zu großen Zwischenraum ist ein ungehinderter und fehlerfreier Betrieb der Arme nicht möglich. Zudem erhöht sich mit zunehmendem Zwischenraum die Belastung der Gelenkhalterungen an den Armen. Diese Belastung führt letztlich zum Versagen der Zapfengelenke. Die Größe des seitlichen Zwischenraums zwischen Treppe und Öffnung hängt von der Größe der Öffnung ab. Um Öffnungen unterschiedlicher Größe ausstatten zu können, müssen Treppen in unterschiedlichen Breiten hergestellt werden. Dies erhöht die Produktionskosten und -zeiten.

Ziel dieser Erfindung ist es, diese Schwierigkeiten zu lösen und ein Verfahren zur kostengünstigen Herstellung einer hochwertigen, zuverlässig arbeitenden **klappbaren** Treppe bereitzustellen."



26. Figur 4 der Patentschrift zeigt, wie die oberste Leiter 30 der Treppe am Außenrahmen 6 in der Deckenöffnung montiert ist. Getragen wird sie vom Innenrahmen. Dieser Innenrahmen besteht aus den Querträgern 16, 17 sowie aus Längsträgern, wobei nur der Längsträger 14 dargestellt ist. Erkennbar ist einer der Metallarme 19, der über die Gelenkhalterung 20 am Längsträger montiert ist. Das andere Ende ist über die Gelenkhalterung 21 am Außenrahmen 6 in der Deckenöffnung montiert. Man achte auf den Abstand zwischen Leiter und Längsträger.

27. Auf Seite 7 der Patentschrift werden die Vorteile hervorgehoben wie folgt:

"Besonders vorteilhaft ist die Verwendung eines Innenrahmens zur Montage der Treppe am Außenrahmen. Es können Treppen in Standardgröße hergestellt werden, die sich in Deckenöffnungen unterschiedlicher Größe montieren lassen. Dazu wird einfach der Außenrahmen entsprechend der Öffnungsgröße und dann der dazu passende Innenrahmen angefertigt. Die Treppe [bestehend aus den drei "Leitern"] kann praktischerweise in Einheitsbreite hergestellt werden, was unter fertigungstechnischen Aspekten natürlich günstiger und effizienter ist. Dadurch, dass der Abstand zwischen den Längsträgern des Innenrahmens an unterschiedliche Breiten des Außenrahmens angepasst werden kann, lassen sich die Stützarme in der optimalen Position anbringen, sodass die Zapfen an den Armen keine übermäßige Belastung erfahren, die zum Bruch der Zapfengelenke führen könnte."

28. Anspruch 1 des Patents bezieht sich nicht auf eine **klappbare** Treppe, sondern auf "Ein Verfahren zur Herstellung einer **klappbaren** Treppe ...". Ein Patent ist mit den Augen eines Fachmanns und im Lichte dessen zu lesen, was zum jeweiligen Zeitpunkt als allgemeines Fachwissen galt. Daher werde ich diese Punkte beleuchten, bevor ich auf Anspruch 1 im Einzelnen eingehe.

### Der fachkundige Adressat und das allgemeine Fachwissen

29. Die im Patent beschriebenen Holzarbeiten könnte wahrscheinlich auch ein erfahrener Hobbyschreiner problemlos durchführen, doch an ihn richtet sich das Dokument nicht. Nach meinem Dafürhalten ist es an jemanden gerichtet, der eine Fabrik oder Werkstatt mit Kapazität für ein größeres Auftragsvolumen hat. Den Heimwerker würde das Problem, das mit der patentgemäßen Erfindung gelöst werden soll, nicht interessieren. Er braucht sich kein Kopfzerbrechen darüber zu machen, dass die Abstände zwischen den Deckenbalken von Haus zu Haus variieren können; ihn interessiert nur sein eigenes Haus, und er würde die Breite seiner Leiter an den Balkenabstand in seiner Decke anpassen. Das Patent richtet sich an einen Betrieb, der sich diesen Luxus nicht leisten kann oder will, weil die Herstellung von Leitern unterschiedlicher Breite zu teuer wäre.

30. Kurz gesagt bin ich der Ansicht, dass dieses Patent sich nicht nur auf ein Verfahren zur Herstellung klappbarer Treppen bezieht, sondern auch auf die wiederholte Anwendung dieses Verfahrens<sup>5</sup>. [http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+\(+Folding+\)+and+title+\(+Attic+\)&method=boolean](http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+(+Folding+)+and+title+(+Attic+)&method=boolean) – note5#note5. Dies schließe ich aus dem Problem, das im Patent dargestellt wird (siehe Absatz 25 oben), sowie aus der vorgeschlagenen Lösung (siehe Absatz 27). Sobald dieser Punkt klar ist, werden sich einige Probleme dieses Falls erübrigen.

31. Der Stand der Technik sind alle weltweit vorhandenen Kenntnisse, die der Öffentlichkeit vor einem bestimmten Tag zugänglich gemacht wurden. Kenntnisse gelten dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur eine Person rechtmäßig in deren Besitz gelangen und nach eigenem Belieben Gebrauch davon machen konnte. Kenntnisse können in einem Dokument, mündlich oder durch Vorführung offenbart werden.

32. Daraus folgt, und dies ist für einen weiter unten anzusprechenden Punkt von Bedeutung, dass bei Auslage eines Dokuments im Regal einer öffentlichen Bibliothek der gesamte Inhalt dieses Dokuments als Stand der Technik gilt. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Dokument völlig obskur ist und von niemandem wirklich eingesehen wird. Das Gesetz lässt hier keinen Zweifel zu. Das hört sich nach einem sehr strengen Grundsatz an, aber es muss unmissverständliche Rechtsvorschriften geben. Der springende Punkt dabei ist, dass die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme in das Dokument berechtigt war. Gleiches gilt, wenn ein Produkt an einem öffentlichen Ort, z. B. auf der Straße, fremden Blicken ausgesetzt wird, wo ein Fachmann es untersuchen und seine Funktionsweise verstehen könnte; die Aussage "Unseres Wissens wurde es von keinem Fachmann tatsächlich untersucht" hilft dann nichts. Die Kenntnisse gehören von diesem Augenblick an zum Stand der Technik.

33. Ganz anders liegen die Dinge beim allgemeinen Fachwissen. Es umfasst die Kenntnisse, die ein Fachmann tatsächlich hat oder haben sollte, vorausgesetzt diese Kenntnisse sind als richtig anerkannt. Die Formulierung "Allgemeines Fachwissen" wird weder im Patents Act noch im Europäischen Patentübereinkommen verwendet. Was im vorliegenden Fall einen Fachmann oder das allgemeine Fachwissen ausmacht, ließe sich nur schwer festlegen, denn nach meinem Kenntnisstand gibt es für die Konstruktion von **klappbaren Dachbodentreppen** keinen anerkannten Beruf und auch kein Gewerbe. Zum Zeitpunkt der Patentanmeldung hat sich auf den Britischen Inseln offenbar niemand außer dem Kläger und vielleicht einer anderen Firma damit beschäftigt. In Amerika muss es wohl eine oder mehrere entsprechende Firmen gegeben haben. Eine zu enge Eingrenzung einer Technik ist unfair, denn sonst wären solche absurden Fälle denkbar wie "Entwicklung von blauen venezolanischen Rasierklingen mit zwei Löchern", um den verstorbenen T. A. Blanco White sinngemäß zu zitieren. Dann könnte man das "allgemeine Fachwissen" der kleinen Personengruppe zuschreiben, die diese Produkte entwickelt hat, und ihr Wissen als "allgemeines Fachwissen" auf dem "Fachgebiet" bezeichnen. Unzulässigerweise könnte dann jede Vorbenutzung, wie undurchsichtig sie auch sein mag, die Zugehörigkeit zum Stand der Technik begründen, was mit Sicherheit nicht dem Gesetz entspricht.

34. Im vorliegenden Fall hat dies allerdings keine große Bedeutung, denn zum Verständnis des strittigen Patents sind keine großen Fachkenntnisse erforderlich. Als einen Fachmann würde ich jemanden bezeichnen, der praktische Erfahrung als Schreiner in der Fertigung sowie in der Metallverarbeitung hat. Zum Zeitpunkt der Patentanmeldung (1996) hätte eine solche Person oder ein solches Team höchstens vage Kenntnisse von **klappbaren Treppen** im Allgemeinen gehabt. Nach meinem Dafürhalten gehörte die damalige Konstruktion der alten Stira, die zwar vielen Kunden bekannt war, nicht zum allgemeinen Fachwissen.

<sup>5</sup> Ich räume ein, dass Anspruch 1 ein "Verfahren zur Herstellung einer **klappbaren** Treppe" [Einzahl] betrifft, aber nach meinem Dafürhalten ist diese wörtliche Auslegung abzulehnen, da sie im Widerspruch zum allgemeinen Sinn des Patents insgesamt steht.



## Die Sachverständigen

35. Als Sachverständige traten auf: Herr Paul Thorneycroft für den Kläger und Herr Roger Galpin für die Beklagten.

36. In *Alan Nuttall Ltd v. Fri-Jado UK Ltd* [2008] EWHC 1311 (Pat) habe ich gesagt und dabei weitgehend Jacob LJ zitiert:

[27] Es sei noch einmal an die wahre Aufgabe von Sachverständigen in einem Patentverfahren erinnert. Sie besteht nicht etwa darin, wie ein Sir Bernard Spilsbury der heutigen Zeit aufzutreten. Was ihre wahre Aufgabe ist und wodurch ihre Aussage stichhaltig wird, hat Jacob LJ in *SmithKline Beecham Plc v. Apotex Europe Ltd* [2004] EWCA Civ 1568 erläutert.

"[51] Bevor ich jedoch fortfahre, möchte ich daran erinnern, was im Wesentlichen die Aufgabe von Sachverständigen in einem Patentverfahren ausmacht; dies hatte ich bereits in *Rockwater* (Abs. 12) dargelegt:

'Ihre Hauptaufgabe ist es, dem Gericht die Technik zu vermitteln – sie kommen als Lehrer, als Schneider des Mantels [des Fachmanns], den sich das Gericht dann überziehen kann. Zu diesem Zweck spielt es keine Rolle, ob sie dem Fachmann wirklich nahekommen. Wichtig ist allein, wie gut sie die Dinge erklären können.'

[52] Folgendes möchte ich hinzufügen: Wenn ein Sachverständiger nach seinem Verständnis der Lehre eines früheren Dokuments befragt wird, so wird er zwangsläufig als Individuum antworten, doch diese Antwort ist als solche nicht sehr hilfreich. Entscheidend ist, was der Durchschnittsfachmann dem Dokument entnehmen würde. Daher steht nicht die persönliche Auffassung des Sachverständigen im Vordergrund, sondern seine Gründe hierfür – diese kann das Gericht prüfen und sich dabei am Standard des durchschnittlichen, nicht phantasiebegabten Fachmanns orientieren. Hier gibt es eine Analogie zum bekannten *Bolam*-Test im Hinblick auf die Verletzung der beruflichen Pflichten: Wenn der einzelne Sachverständige sagt, er persönlich hätte dieses oder jenes getan, so spielt dies keine Rolle; entscheidend ist allein, ob das angeblich pflichtverletzende Verhalten hinter dem zurückbleibt, was ein Fachmann vernünftigerweise getan hätte.

[53] Wenn ein Richter die Auffassungen gegnerischer Sachverständiger darüber, welche Lehre vermittelt wird oder was in naheliegender Weise hieraus zu schließen ist, zu beurteilen hat, sollte er also sorgsam unterscheiden zwischen seiner Einschätzung, ob sie gute Zeugen oder gute Lehrer sind – gut in dem Sinne, dass sie ausschließlich die gestellten Fragen beantworten und auch nur in sachlicher Weise etc. –, und grundsätzlicheren Gründen für ihre Meinungen. Letztendlich zählt nur der letzte Punkt – wären diese Gründe für den Fachmann nachvollziehbar?

[28] Im Zusammenhang mit dem Thema Aussage von Sachverständigen möchte ich das Zitat aus dem Fall *Rockwater* zu Ende führen, obwohl es hier genau genommen vorrangig um die erfinderische Tätigkeit geht. In *Rockwater Ltd v. Technip France SA* [2004] EWCA Civ 381 fuhr Jacob LJ fort wie folgt:

[13] Die Meinungsäußerung eines Sachverständigen ist allerdings zulässig, wenn diese eine "grundlegende Frage" ohne rechtliche Relevanz betrifft. So befand ich in *Routestone v. Minories Finance* [1997] BCC 180, siehe auch Abschnitt 3 des Civil Evidence Act 1972. Was die erfinderische Tätigkeit eines Patents angeht, so hat Sir Donald Nicholls V-C in seinem Urteil im Beschwerdeverfahren *Mölnlycke v Proctor & Gamble* [1994] RPC 49 (S. 113) diesen Punkt ganz deutlich gemacht:

"Bei Anwendung der Rechtsvorschriften [d. h. bezüglich der Frage, ob eine beanspruchte erfinderische Tätigkeit naheliegend ist] und bei der entsprechenden Prüfung [d. h. bezüglich des Naheliegens] wird das Gericht fast ausnahmslos die Unterstützung von Sachverständigen benötigen. Zur Beweisaufnahme wird es sich in erster Linie auf die Aussage qualifizierter Sachverständiger stützen, ob sich die jeweilige erfinderische Tätigkeit nach ihrem Dafürhalten für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hätte."

[14] Aber nur weil die Meinungsäußerung zulässig ist,

"bedeutet dies noch lange nicht, dass das Gericht ihr auch folgen muss. Für sich genommen (außer wenn sie unbestritten ist) wäre sie "lediglich leere Rhetorik" (*Wigmore, Evidence* (Chadbourne rev) Abs. 1920). In den meisten Fällen zählt allein, wie diese Meinung begründet wird. Praktischerweise legt ein gut aufgebautes Sachverständigengutachten, das auf einer Meinung beruhende Beweise enthält, diese Meinung sowie die Gründe hierfür dar. Sind die Gründe stichhaltig, so ist es auch die Meinung. Eine Beweisaufnahme, die Beweise aufgrund von

Meinungen ausschließt, dient keinem praktischen Zweck. Wenn solche Beweise als unzulässig angesehen werden, werden die Sachverständigen in ihren Gutachten ganz einfach versuchen, ihre Meinung nicht offen heraus, sondern unterschwellig kundzutun. Sie deuten dann nur an, anstatt zu erklären" (*Minories*, S. 188).

[15] Da die an sich zulässige Schlussfolgerung des Sachverständigen (z. B. Erfindung liegt nahe oder nicht) als solche wenig Wert hat, spielen die tatsächlichen Merkmale des realen Sachverständigen in der Praxis keine große Rolle. Von Bedeutung sind allein die Gründe für seine Meinung. Und diese Gründe hängen nicht davon ab, wie nahe der Sachverständige dem Fachmann kommt.

29. Die persönlichen Merkmale und Voreingenommenheiten, die diese Zeugen (wie wir alle) zwangsläufig haben, wurden bei der Beurteilung der Beweise im vorliegenden Fall berücksichtigt.

37. Zur Technik in diesem Fall sind im Großen und Ganzen keine ausführlichen Erklärungen durch einen Sachverständigen erforderlich.

38. Leider musste ich feststellen, dass die Aussage von Herrn Galpin sehr stark durch Erkenntnisse beeinflusst war, die im Nachhinein gewonnen wurden. Dafür mag er persönlich nicht verantwortlich sein; vielleicht ist er aufgrund seiner Anweisungen auf einen Weg geraten, wo dies mehr oder weniger unvermeidlich war.

#### **Auslegung von Anspruch 1**

39. Anspruch 1 des Patents lautet wie folgt (die Hervorhebungen habe ich vorgenommen):

"Ein Herstellungsverfahren zur Herstellung einer **klappbaren** Treppe [bestehend] aus folgenden Schritten:

Anfertigung eines rechteckigen äußeren Montagerahmens, der in eine entsprechende Deckenöffnung *gegebenen Größe* eingepasst und montiert wird, wobei der Außenrahmen aus zwei beabstandeten Längselementen und zwei Querelementen besteht, welche die jeweiligen Enden der Längselemente miteinander verbinden.

Anfertigung eines Innenrahmens zur Montage einer Treppe, der am Außenrahmen schwenkbar befestigt wird, um das Einfahren in den Außenrahmen und das Ausfahren in die Gebrauchsstellung, in der er vom Außenrahmen herunterhängt, zu ermöglichen, wobei der Innenrahmen aus zwei beabstandeten Längsträgern und zwei Querträgern besteht, welche die jeweiligen Enden der Längsträger miteinander verbinden, sodass *die Längsträger zu den Längselementen des Außenrahmens in einem vorgegebenen Abstand nach innen versetzt sind*, wenn der Innenrahmen in der geschlossenen Stellung im Außenrahmen sitzt.

Vorbereitung einer Ausziehtreppe, welche in die Lagerstellung im Außenrahmen zusammen- und in die Gebrauchsstellung auseinandergeklappt werden kann.

Montage des Innenrahmens im Außenrahmen durch Anbringung eines Scharniers zwischen einem Querelement des Außenrahmens und einem Querträger des Innenrahmens, wodurch der Innenrahmen schwenkbar am Außenrahmen befestigt wird.

Montage eines **klappbaren** Stützarms jeweils zwischen den Längsträgern des Innenrahmens und den entsprechenden Längselementen des Außenrahmens, wobei jeder Arm an beiden Rahmen schwenkbar befestigt ist und zwischen seinen Endpunkten aus der aufgeklappten Stellung, die der nach unten ausgefahrenen Stellung des Innenrahmens bei Gebrauch entspricht, in die zugeklappte Stellung, die der eingefahrenen Stellung des Innenrahmens entspricht, gebracht werden kann, wobei

jeder Arm mit einer Vorspanneinrichtung ausgestattet ist, um den Arm in die eingeklappte Stellung zu zwingen und damit den Innenrahmen in der eingefahrenen Stellung im Außenrahmen zu halten, und

ein Ende der Treppe zwischen den Querträgern auf dem Innenrahmen montiert wird, sodass die Treppe bei ausgefahrenem Innenrahmen auseinander- und zusammengeklappt werden kann."

40. Das ist ein sehr langer Anspruch, aber zum besseren Verständnis kann ich ihn zusammenfassen. Beansprucht wird ein Verfahren zur Herstellung einer **klappbaren** Treppe, das sich folgendermaßen zusammensetzt:

- Herstellung eines Außenrahmens, der später "in eine entsprechende Deckenöffnung eingepasst und montiert wird"
- Herstellung eines Innenrahmens (zur Aufnahme der Treppe) durch Verbindung von Längs- und Querträgern mit solchen Abmessungen, "dass die Längsträger zu den Längselementen des Außenrahmens in einem vorgegebenen Abstand nach innen versetzt sind",
- Herstellung einer klappbaren Treppe, die im Außenrahmen verstaut werden kann



- Anbringung eines Scharniers zwischen einem Ende des Innenrahmens und einem Ende des Außenrahmens
- Montage unter Federwirkung vorgespannter klappbarer Stützarme, wobei jeder Arm zwischen dem Längsträger des Innenrahmens und dem entsprechenden Längselement des Außenrahmens schwenkbar befestigt wird
- Montage eines Endes der Treppe zwischen den Querträgern auf dem Innenrahmen, sodass die Treppe in die Gebrauchsstellung aufgeklappt werden kann.

41. Nach meinem Dafürhalten ergibt sich das einzige wirklich diskussionswürdige Konstruktionsdetail aus den Formulierungen, die ich in dem oben zitierten Anspruch durch Kursivdruck hervorgehoben habe.

42. Herr James Mellor QC als Vertreter des Klägers erklärte, es gehe dabei um Folgendes. Im Herstellungsverfahren werde der Abstand zwischen den Längselementen des äußeren und den Längsträgern des inneren Rahmens jeweils so gewählt, dass die **klappbaren** Arme und insbesondere die Gelenke nicht zu sehr belastet werden. Er sagte, dies ergebe sich aus dem Zweck der Erfindung, wie er im Text offenbar werde (siehe oben Abs. 25 und 27). Zugegebenermaßen müssten die Arme nicht in einer vertikalen Ebene liegen, und in der bevorzugten Ausführung gemäß Figur 4 (siehe oben) wiesen die unteren Armeile tatsächlich eine deutliche Biegung auf, um einen Toleranzausgleich zu ermöglichen. Aber dies habe auf sein Argument keinen Einfluss.

43. Herr Richard Davis als Vertreter der Beklagten machte geltend, die Formulierung "*in einem vorgegebenen Abstand*" führe keineswegs zu einer Beschränkung. Er berief sich auf das Urteil von Jacob LJ in *Nikken Kosakusho Works v. Pioneer Trading Company* [2005] EWCA Civ 906:

"2. Mann J fasste die patentgegenständliche Erfindung in Absatz 2 - 6 zusammen. Sie betrifft ein schnell drehendes Werkzeugfutter. Der Patentinhaber hatte vorgeschlagen, einen Flansch mit einer Nut zu versehen, wie der Zeichnung im richterlichen Urteil zu entnehmen ist. Der Richter legte die entsprechende Passage aus Anspruch 1 in seinem Absatz 7 dar. Die strittige Formulierung, die zu diesem Verfahren geführt hatte, lautete "eine Ringnut vorgegebener Tiefe" und wurde vom Richter bei der Darlegung des Anspruchs unterstrichen.

3. In meinen Augen ist es unbegreiflich, dass ein Patentvertreter einen Anspruch so formulieren konnte und dass das Patentamt das auch noch akzeptieren würde. "Vorgegebene Tiefe" schreit förmlich nach der Frage "von wem?" Und was bedeutet das? Das hat auch Auswirkungen auf die strittigen Punkte in diesem Verfahren, denn hier hätte frühzeitig die Möglichkeit der Änderung angesprochen werden können oder müssen.

4. Mann J musste aus dieser Formulierung das Beste machen. Er entschied sich für die Auslegung "eine Nut, deren Tiefe der Hersteller im Voraus festgelegt hat" (Absatz 29 seines Urteils). Auf dieser Grundlage wurde die Beschwerde abgewiesen."

44. Zugegebenermaßen hat mir dieser Punkt großes Kopfzerbrechen bereitet. Schlussendlich kann ich aber weder der einen noch der anderen Seite voll zustimmen.

45. Was den Fall *Nikken* angeht, so war es schwer oder besser gesagt unmöglich, durch Lesen des strittigen Patents herauszufinden, welchen Zweck eine Nut "vorgegebener Tiefe" hätte und nach welchem Kriterium die Tiefe vorbestimmt werden sollte. In diesem Zusammenhang hat Jacob LJ wohl die Bemerkung gemacht, dass sich hier die Fragen "vorgegeben von wem?" und "was bedeutet das?" förmlich aufdrängten.

46. Die Ausdrücke "vorgegeben" und "vorbestimmt" habe ich in erteilten Patentansprüchen so oft gesehen, dass ich mich daran schon nicht mehr erinnern kann, und die Erfahrung, die Jacob LJ in Patentverfahren gemacht hat, bestätigt dies. Daher glaube ich nicht, dass seine Kritik dem Ausdruck "vorgegeben" als solchem gilt. Leider steht mir kein geeignetes Mittel zur Verfügung, um die Ansprüche in erteilten europäischen Patenten zu recherchieren, doch der Übung halber habe ich in der Online-Datenbank des United States Patent Office nachgeschaut, wo der Text aller Ansprüche, die seit 1975 erteilt wurden, elektronisch recherchierbar ist. Ich hatte zwar erwartet, viele Patente mit dem Ausdruck "predetermined" (vorgegeben) in einem oder mehreren Ansprüchen zu finden. Dennoch war ich überrascht, denn es gibt über 658 000 solcher Patente.

47. Ähnliches konnte ich für das Europäische Patentamt zwar nicht durchführen, doch hege ich keinen Zweifel, dass es gängige Praxis im EPA ist, die Verwendung dieses Ausdrucks zuzulassen, wenn das Kriterium für sein Verständnis hinreichend klar ist. Es gibt zahllose Entscheidungen der Beschwerdekammer, in denen der Ausdruck "vorgegeben" in den Ansprüchen verwendet wurde, ohne dass es einen Einwand dagegen gegeben hätte, vorausgesetzt die Intention war klar. (Die Zahl der Entscheidungen ist einfach zu groß, um sie alle zu lesen, doch als Beispiele seien T 1241/04 und T 0463/01 genannt.) Der auf der EPA-Website verfügbare Leitfaden für Anmelder (Ausgabe 2007) enthält in Anhang III ein Beispiel für eine Patentanmeldung (nach dem Motto "Nun wollen wir

Ihnen zeigen, wie es richtig geht"), das in Anspruch 1 den Ausdruck "vorbestimmt" enthält. Auch in der Anleitung zur Vorbereitung auf die Europäische Eignungsprüfung, die ebenfalls auf dieser Website veröffentlicht wird, ist er bei den zulässigen Prüfungsantworten zu finden.

48. Die Behauptung, dass "vorgegeben" oder "vorbestimmt" im Zusammenhang mit diesem Patent ohne Bedeutung sei und keinerlei Auswirkungen habe, kann ich nicht gelten lassen. Ein fachkundiger Leser würde denken, dass der Patentinhaber ihm damit etwas Bestimmtes sagen will; und er würde das Patent als Ganzes lesen, um den Zweck herauszufinden.

49. Andererseits kann ich auch die Erklärung von Herrn Mellor nicht voll gelten lassen. Denn damit ein Dritthersteller feststellen kann, ob sein beabsichtigtes Verfahren unter die Ansprüche dieses Patent fällt oder nicht, müsste er objektiv entscheiden, ob die Metallarme "übermäßig" belastet würden. Einen Industriestandard oder ein anerkanntes Worst-case-Szenario hierzu gibt es meines Wissens jedoch nicht. Zudem würde das bedeuten, dass er vor Herstellungsbeginn irgendwie Kenntnis von den Gewohnheiten des jeweiligen Kunden erlangen müsste. Wie oft wird das Produkt genutzt: einmal pro Jahr oder täglich? Wer benutzt die Treppe: eine Person mit geringem Körpergewicht, die sich vorsichtig bewegt, oder ein ungestümer Mann von 90 kg? Ein Dritthersteller ist berechtigt, mit hinreichender Sicherheit zu erfahren, ob ein beabsichtigtes Vorgehen ein Patent verletzen würde. So sieht es die Gesetzgebung vor, und das Protokoll zu Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens bestätigt dies. Auf jeden Fall geht es in dem Anspruch nicht um die Vermeidung einer "übermäßigen" Belastung, wie Herr Davis ganz richtig bemerkte. Ich glaube nicht, dass das Patentamt ihn sonst für zulässig erklärt hätte. Das würde keinem bekannten Standard entsprechen, auf den man sich berufen könnte.

50. Was dieses Merkmal in Anspruch 1 tatsächlich bedeutet, rein sprachlich gesehen und in Bezug auf den in der Beschreibung des Patents dargestellten Zweck, lässt sich nach meinem Dafürhalten aber dennoch ermitteln. Entscheidend ist die Feststellung, dass dieser Anspruch ein Verfahren zur wiederholten Herstellung **klappbarer** Treppen betrifft und dass zweimal auf etwas Bezug genommen wird, das vorgegeben ist.

51. An der ersten Stelle heißt es, dass der Außenrahmen in eine entsprechende Deckenöffnung "gegebener Größe" eingepasst und montiert wird. Was bedeutet das? Es kann doch nur so sein, dass die Abmessungen des Außenrahmens im Zuge des Herstellungsverfahrens an die Deckenöffnung des Hauses, in dem die Treppe installiert werden soll, angepasst werden<sup>6</sup>. [http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+\(+Folding+\)+and+title+\(+Attic+\)&method=boolean-note6#note6](http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+(+Folding+)+and+title+(+Attic+)&method=boolean-note6#note6). (Genauer gesagt entspricht die Größe möglicherweise dem Abstand zwischen den Deckenbalken, aber das habe ich nicht zu entscheiden.) Ein philosophisch veranlagter Beobachter wird feststellen, dass die Größe durch den Erbauer des Hauses vorgegeben wurde, und der liegt vielleicht schon seit einem Jahrhundert unter der Erde. Nach meinem Dafürhalten ist der Ausdruck nicht zu beanstanden.

52. An der zweiten Stelle heißt es, dass die Längsträger des Innenrahmens mit den Querträgern verbunden werden, "sodass die Längsträger zu den Längselementen des Außenrahmens *in einem vorgegebenen Abstand* nach innen versetzt sind, wenn der Innenrahmen in der geschlossenen Stellung im Außenrahmen sitzt". Dies gibt Anlass zu der Frage: vorgegeben durch wen? Und vernünftigerweise kann die Antwort nur lauten: durch den Hersteller oder jemanden, dem er die Entscheidung überlässt.

53. Die nächste Frage lautet: Nach welchem Kriterium legt er diesen Abstand fest? Aller Vernunft nach wird er nicht irgendeinen schon früher verwendeten Abstand wählen, denn dann würde der Ausdruck "vorgegeben" keinen Zweck verfolgen und wäre damit wirkungslos. Wie bei jedem anderen Dokument muss auch hier der Sinn aus dem Zusammenhang heraus ermittelt werden. In *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Rousell Ltd* [2004] UKHL 45 sagte Lord Hoffmann in §19:

"In diesem Fall maßgeblich ist Artikel 69 EPÜ, der auch bei Verletzungsklagen vor den nationalen Gerichten aller Vertragsstaaten anzuwenden ist:

"Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen."

54. Und in § 30:

"Es wurde anerkannt, dass der Verfasser eines Dokuments, z. B. eines Vertrags oder einer Patentschrift, Sprache einsetzt, um etwas zu einem bestimmten praktischen Zweck mitzuteilen, und dass eine Auslegung, die seinen Formulierungen eine andere Bedeutung gibt als nach der Auslegung der ursprünglichen Adressaten, möglicher-

<sup>6</sup> Oder möglicherweise einer Reihe von Häusern mit Deckenöffnungen ähnlicher Größe.

weise seinen Absichten zuwiderläuft. Vor diesem Hintergrund ist die bekannte Passage in der Rede von Lord Diplock in *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd* [1982] RPC 183, 243 zu lesen, wo er sagte, dass der neue Ansatz auch auf die Auslegung von Patentansprüchen angewandt werden sollte:

"Eine Patentschrift soll zweckorientiert ausgelegt werden und nicht rein buchstäblich wie bei der akribischen Wortanalyse, der sich Anwälte von Berufs wegen nur allzu gerne hingeben."

Und in § 48:

"Nach meinem Dafürhalten entspricht die Auslegung im Fall *Catnic* daher genau dem Protokoll. Damit soll dem Patentinhaber in vollem Umfang, aber nicht darüber hinaus, das Monopolrecht zugesprochen werden, das ein normaler Fachmann, wenn er die Ansprüche im Zusammenhang liest, als Ziel des Patentbegehrens identifizieren würde."

55. Wie würde der Adressat des Patents die Formulierung "in einem vorgegebenen Abstand ... versetzt" verstehen? Meiner Auffassung nach würde er das Patent als Ganzes lesen, um herauszufinden, zu welchem Zweck der Abstand vorgegeben sein muss. Dieser Zweck erklärt sich aus den Passagen, die ich in Absatz 25 und 27 zitiert habe. Ziel ist es zu vermeiden, dass die Metallarme zu stark gebogen werden müssen.

56. Nach meinem Dafürhalten bedeutet "in einem vorgegebenen Abstand ... versetzt", dass der Abstand zwischen den Längsträgern vom Hersteller (oder von jemandem, dem er die Entscheidung darüber überlässt) festgelegt wird mit dem Ziel, den Einbau der Treppe in Deckenöffnungen unterschiedlicher Breiten zu ermöglichen und gleichzeitig ein übermäßiges Verbiegen oder Verdrehen der Metallarme zu vermeiden.

57. Der Unterschied zwischen dieser Auslegung und der von Herrn Mellor QC vorgeschlagenen Variante ist folgender: In diesem Fall kann der Dritthersteller mit Sicherheit sagen, ob er innerhalb des Anspruchs agiert. Er weiß, ob er den Abstand vorgibt, um die Arme nicht zu stark zu belasten, weil er es selbst tut. Das hängt von seinen eigenen Absichten ab. Wie Bowen LJ in seinem bekannten Urteil in *Edgington v. Fitzmaurice* (1885) 29 Ch D 459, 483 bemerkte,

"[sind] die Absichten eines Menschen genauso eine Tatsache wie der Zustand seiner Verdauung. Natürlich sind die Absichten, die ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt hegt, schwer zu bestimmen, doch wenn sie sich feststellen lassen, haben sie durchaus als Tatsache zu gelten."

58. Auch wenn es schwer sein mag, die Absicht nachzuweisen, hat zumindest diese Last der Patentinhaber zu tragen und nicht der Dritthersteller.

59. Natürlich kann es sein, dass ein Dritter wie etwa ein Zwischenhändler die Absicht des Herstellers, von dem er eine dieser **klappbaren** Treppen kaufen möchte, nicht ergründen kann. Aber ich glaube nicht, dass dies häufig vorkommt, und überhaupt ist es keineswegs ungewöhnlich in einem Product-by-Process-Fall, dass ein Zwischenhändler keine Kenntnis von dem Verfahren hat, nach dem das von ihm vertriebene Produkt hergestellt wurde.

60. Dieser Patentanspruch ist ziemlich eng gefasst. Eine versehentliche Abweichung vom vorgegebenen Abstand würde nicht mehr darunter fallen. Gleiches würde gelten, wenn der Hersteller das Problem beispielsweise durch Verwendung von Leitern unterschiedlicher Breite zu lösen versuchte.

61. Im Patentrecht gibt es seit langem die vorgefasste Meinung oder die Tradition, dass Formulierungen, die eine Absicht ausdrücken, in Patentansprüchen nicht verwendet werden sollten (siehe *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). Sie soll<sup>7</sup> auf das frühe 19. Jahrhundert zurückgehen; aber ob dies heute unter dem Patents Act von 1977 und dem Europäischen Patentübereinkommen rechtens ist, darf bezweifelt werden. Ein Abrücken von dieser Praxis ist bei vielen pharmazeutischen Patenten zu erleben, deren Ansprüche in der so genannten "schweizerischen" Form abgefasst sind. In Wirklichkeit bedeuten sie (und niemand hält mehr an einer anderen Auslegung fest) "Die Verwendung eines bekannten Inhaltsstoffs X für die Herstellung eines Medikaments zur Behandlung der Krankheit Y" im Sinne von *zum Zweck* oder *mit der Absicht*, die Krankheit Y zu behandeln. In diesem Fall hat sich das Recht zweifellos weiterentwickelt. In einem kürzlich ergangenen Urteil des Beschwerdegerichts ging es bei der Schlüsselfrage nicht einmal mehr um die Absicht, eine andere Krankheit zu behandeln, sondern um die Absicht, bei der Therapie auch noch eine andere Medikamentendosis einzusetzen (*Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). Der wahre Grund für die Zulässigkeit solcher Patentansprüche liegt darin, dass der Erfinder sonst kaum in der Lage wäre, seine Erfindung in irgendeiner Weise zu schützen. Dies bedeutet allerdings

<sup>7</sup> Ich konnte nicht herausfinden, ob dies tatsächlich so war. Der alte Fall *Stead v. Anderson* (1847) 4 C.B. 806, 2 WPC 151, zitiert in *Eli Lilly*, stützt diese Annahme nicht. In diesem Fall hatte der Patentinhaber nicht versucht, seine Erfindung im Hinblick auf die Absicht des Nutzers zu definieren.

immer eine Überprüfung, ob der Hersteller tatsächlich einen Zweck oder eine Absicht verfolgt. Wenn das auf dem Gebiet der Pharmazie zulässig ist, sehe ich nicht ein, warum dies nicht auch in anderen Industriezweigen so sein kann. Nach meiner Auffassung verwenden die Verfasser von Patentschriften schon lange die Ausdrücke "vorgegeben" und "vorbestimmt", um eine Absicht anzuzeigen, auch wenn dies nur andeutungsweise geschieht. Warum sollte man dies nicht offen zugeben dürfen?

62. Spricht irgendetwas in der Patentgesetzgebung gegen eine solche Praxis? Weder der Patents Act noch das Patentübereinkommen enthalten eine derartige Bestimmung, es sei denn solche Ansprüche beziehen sich auf "Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten ... *als solche*" (Patents Act 1977, Abschnitt 1 (2)c) und Art. 52 (2) EPÜ). Ich kann aber nicht erkennen, dass die Herstellung von **klappbaren** Treppen gemäß Anspruch 1 und damit die Festlegung des Abstands zwischen den Längsträgern mit dem Ziel, ein übermäßiges Verbiegen der Stützarme zu vermeiden, als solche einen Plan, eine Regel oder ein Verfahren für eine gedankliche Tätigkeit darstellen würde.

#### **Vorwegnahme oder erfinderische Tätigkeit gegenüber der alten Stira**

63. Nach der Auslegung des Anspruchs 1 muss ich nun darüber befinden, ob die darin beanspruchte Erfindung durch die alte Stira vorweggenommen wurde oder ob die Erfindung für einen Fachmann naheliegend gewesen wäre, wenn er ein Exemplar der alten Stira untersucht hätte. Zweifellos gehörte die alte Stira, wenn nicht zum allgemeinen Fachwissen (wie ich oben dargelegt habe), so doch zum Stand der Technik, denn es wurden Exemplare an zahlreiche Kunden ausgeliefert und tatsächlich in der Öffentlichkeit vorgeführt.

64. Die Bestimmungen zur Vorwegnahme sind zu bekannt, als dass sie hier dargelegt werden müssten. Kurz gesagt muss etwas, das unter den angefochtenen Patentanspruch fallen würde, vor dem Anmeldetag, in diesem Fall vor dem 5. November 1996 offenbart worden sein.

65. Für mich steht fest, dass Anspruch 1 des strittigen Patents durch die alte Stira nicht vorweggenommen wurde. Dies war nicht möglich, denn der Anspruch bezieht sich nicht auf ein Produkt, sondern auf ein Herstellungsverfahren. Ich habe oben festgestellt, dass das Verfahren zur Herstellung der alten Stira nicht als Stand der Technik angezogen wurde, und es wurde auch kein Nachweis erbracht, dass es der Öffentlichkeit offenbart oder anderswo angewandt wurde. Noch grundsätzlicher betrachtet war aber auch das Verfahren zur Herstellung der alten Stiras keine Vorwegnahme. Zwischen den Längsträgern des Innenrahmens und den Längselementen des Außenrahmens gab es keinen vorbestimmten Abstand, der den Zweck gehabt hätte, ein übermäßiges Verbiegen der Stützarme zu vermeiden. Der Abstand variierte ganz im Gegenteil von Exemplar zu Exemplar, je nachdem wie groß die Deckenöffnung im Haus des Kunden war. Zudem wurden die ersten Exemplare produziert, ohne dass man gewusst oder sich darum gekümmert hätte, dass die Stützarme versagen würden. Als man später das Versagen der Arme bemerkte, wurde die Herstellung nach der alten Konstruktion fortgesetzt, zumindest was den Abstand zwischen den besagten Längsträgern und –elementen angeht. Erst als die neue Konstruktion (zu der man aus anderen Gründen gelangt war) einige Zeit im Werk getestet wurde, erkannte man, dass zur Vermeidung des Problems der Abstand vorgegeben werden sollte, oder anders gesagt, dass der Abstand zwischen den Längsträgern des Innenrahmens und den Seiten der obersten "Leiter" variabel sein sollte.

66. Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit gelten folgende Bestimmungen. Eine Erfindung kann nicht wirksam patentiert werden, wenn sie sich für einen Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik zum jeweiligen Zeitpunkt ergeben hätte. Wie ich dargelegt habe, umfasst der Stand der Technik alles, was der Öffentlichkeit – und das kann auch eine Einzelperson sein, wenn sie berechtigt ist, von der Information nach eigenem Belieben Gebrauch zu machen – zugänglich gemacht wurde, sei es durch Beschreibung in einem Dokument, durch Vorführung oder mündlich. Da der Umfang dessen, was weltweit zum Stand der Technik gehört, so riesig ist, ist die Verbindung zweier unabhängiger Bestandteile des Stands der Technik unzulässig, es sei denn, dies läge für einen Fachmann aus irgendeinem Grund nahe.

67. Bei der Beurteilung, ob eine Erfindung naheliegend gewesen wäre, kann man sich leicht täuschen, wenn z. B. im Nachhinein gewonnene Erkenntnisse einbezogen werden. Daher hat sich die Praxis durchgesetzt, die Frage schrittweise anzugehen, wie dies zuerst im Fall *Windsurfing* [1985] FSR 59, 73 beschrieben wurde. In jüngerer Zeit wurde dies vom Beschwerdegericht in *Pozzoli Spa v. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 in § 23 aufgegriffen. In den Worten von Jacob LJ:

"Die Fragen im Fall *Windsurfing* würde ich folgendermaßen umformulieren:

(1)

a) Welche Merkmale hat der "Durchschnittsfachmann"?

b) Über welches einschlägige allgemeine Fachwissen verfügt diese Person?

(2) Welche erfinderische Idee liegt dem Anspruch zugrunde? Lässt sich diese nicht ohne Weiteres ermitteln, ist der Wortlaut zu analysieren.

(3) Gibt es Unterschiede zwischen den Merkmalen, die als zum Stand der Technik gehörend zitiert werden, und der erfinderischen Idee, die dem Anspruch, gegebenenfalls dem Wortlaut nach, zugrunde liegt? Wenn ja, welche?

(4) Stellen diese Unterschiede für sich alleine betrachtet, d. h. ohne Kenntnis von der beanspruchten Erfindung, Schritte dar, die für den Fachmann naheliegend gewesen wären, oder erfordern sie irgendeine erfinderische Tätigkeit?

68. Was bedeutet "Welche erfinderische Idee liegt dem Anspruch zugrunde"? Im selben Verfahren erklärte Jacob LJ in §§ 17 und 18:

'Auf Schritt (2), die Identifizierung der erfinderischen Idee, muss näher eingegangen werden. Wie ich in *Unilever v Chefaro* [1994] RPC 567, S. 580 dargelegt habe:

Zu betrachten ist die erfinderische Idee, die dem jeweiligen Anspruch zugrunde liegt, und nicht irgendeine allgemeine Idee, die aus der Patentschrift insgesamt herzuleiten ist. Unterschiedlichen Ansprüchen liegen im Allgemeinen auch unterschiedliche erfinderische Ideen zugrunde. Der erste Schritt zur Identifizierung der erfinderischen Idee wird wahrscheinlich die Auslegung sein: Was bedeutet der Anspruch? Nun könnte man vielleicht meinen, ein zweiter Schritt sei nicht erforderlich – die Idee ist einfach das, was der Anspruch abdeckt. Dies ist aber zu hölzern und entspricht nicht der Art und Weise, wie Gerichte im Anschluss an Schritt 1 gemäß *Windsurfing* vorgegangen sind. Zu hölzern ist es deshalb, weil bei reiner Auslegung des Anspruchs kein Unterschied gemacht wird zwischen wichtigen Teilen und Teilen, die den Bereich des Anspruchs zwar einschränken, aber unwichtig sind. Hier geht es darum, den wesentlichen Gehalt des Anspruchs zu ermitteln.

Man versucht also, unnötige Phrasen zu eliminieren und wie von Mummery LJ beschrieben eine Zusammenfassung zu erstellen'.

69. Allerdings sollte man nach Jacob LJ auf die Feststellung der erfinderischen Idee nicht zu viel Zeit verschwenden, wenn dies zu einer komplexen Nebendiskussion führen würde: In diesem Fall sollte man den Anspruch nach dem Wortlaut auslegen. Dies spiegelt sich in der Formulierung von Schritt (2) des *Pozzoli*-Ansatzes wider.

70. Bei Anwendung dieses Ansatzes auf die Frage, ob Anspruch 1 des strittigen Patents eine erfinderische Tätigkeit gegenüber der alten *Stira* begründet, komme ich zu folgendem Urteil:

*Der Durchschnittsfachmann:* Ein auf dem Gebiet der Fertigung arbeitender Schreiner, der einen Metallbauer beschäftigt oder dessen Leistungen in Anspruch nehmen kann.

*Sein einschlägiges allgemeines Fachwissen:* Er verfügt über gute Kenntnisse auf dem Gebiet der Schreinerei. Möglicherweise hat er vage Vorstellungen von klappbaren Dachbodentreppen im Allgemeinen, Einzelheiten sind ihm jedoch nicht gegenwärtig.

*Die erfinderische Idee gemäß Anspruch 1:* Ich habe sie bereits in Absatz 40 oben dargelegt, kann hier aber noch einmal darauf eingehen. Bei der Herstellung **klappbarer** Dachbodentreppen in größeren Stückzahlen ist ein Innenrahmen anzufertigen, der später die Treppe trägt und an dem die unteren Enden der Stützarme schwenkbar montiert werden; bei der Herstellung des Innenrahmens ist die Länge seiner Querträger so zu wählen, dass seine Längsträger in einem vorgegebenen Abstand zu den Längselementen des Außenrahmens versetzt sind, der an die Deckenöffnung beim Kunden angepasst ist. Der Abstand ist insbesondere im Hinblick darauf vorzugeben, dass die Stützarme nicht zu stark gebogen werden müssen.

*Die Unterschiede zur alten Stira:* Die Idee, dass der Abstand zwischen den Seitenteilen der Leiter und dem Innenrahmen variiert werden sollte, um den gerade beschriebenen vorgegebenen Abstand zu erreichen, wird bei Untersuchung eines Exemplars der alten *Stira* nicht offenbar.

*Hätten die Unterschiede für den Fachmann zum damaligen Zeitpunkt nahegelegen?* Nach meinem Dafürhalten wäre dies nicht der Fall gewesen. Bei der alten *Stira* waren die Seiten des Innenrahmens jeweils über einen Befestigungswinkel mit den Seiten der Leiter fest verschraubt. Dies weist dem Fachmann genau die entgegengesetzte Richtung. Es würde ihn nicht auf die Idee bringen, die Seiten des Innenrahmens (in diesem Sinne) freizugeben und bei dessen Herstellung Querträger unterschiedlicher Länge zu verwenden, sodass die Seiten wie beschrieben im vorgegebenen Abstand versetzt wären.



71. Daher weise ich die Anfechtung der Gültigkeit wegen Vorwegnahme durch die alte Stira zurück.

72. Nun komme ich zur Anfechtung der Gültigkeit wegen eines Erprobungsmusters der neuen Stira, die sich damals noch in der Entwicklungsphase befand.

#### **Der Minister und der Fotograf**

73. Nachdem Herr Burke seine ISO-Zertifizierung erhalten hatte, beschloss er, dies öffentlich zu machen, denn er glaubte, damit Architekten, Bauunternehmer etc. beeindrucken zu können. Zu diesem Zweck lud er den irischen Minister für Tourismus und Handel sowie einen Fotografen der Irish Times zu einem Besuch des klägerischen Betriebs ein. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Exemplar der neuen Stira in einem bestimmten Bereich des Betriebs auf ihre Widerstandsfähigkeit getestet. Am Tag des Besuchs fanden jedoch keine Tests statt, und natürlich wurde die neue Stira auch noch nicht produziert. Ich werde sie "das Erprobungsmuster" nennen. Bei dem Besuch sollte nicht die neue Konstruktion, sondern die ISO-Zertifizierung bekannt gemacht werden.

74. Herr Burke erzählte mir, zu diesem Zeitpunkt habe er den Vorteil der neuen Konstruktion noch nicht erkannt, der darin begründet liege, dass der Abstand zwischen den Längsträgern im Zuge der Herstellung einfach verändert werden könne, sodass die Metallarme kaum gebogen werden müssten. Diese Erklärung akzeptiere ich, denn Herr Burke hatte keinerlei Sicherheitsmaßnahmen getroffen; seiner Zeugenaussage zufolge erhielt der Fotograf die Erlaubnis, "alles zu fotografieren, was er wollte". Hätte man die wahren Vorteile der neuen Konstruktion erkannt, so hätte der Kläger sie wohl abgedeckt oder die Besucher nicht in diesen Teil des Betriebs eingeladen, oder er hätte um Patentschutz nachgesucht. Er hätte es dem Fotografen nicht gestattet, ihn vor dem Erprobungsmuster stehend zu fotografieren, wie dies tatsächlich der Fall war. Die Patentanmeldung wurde erst am 5. November 1996 eingereicht.

75. Irgendwann vor dem 18. Januar 1996 besuchten der Minister und der Fotograf tatsächlich den Betrieb. Wir wissen dies, weil das Ereignis in einer Ausgabe der Irish Times vom diesem Tag beschrieben wurde. Es wurden mehrere Fotos veröffentlicht. Eines zeigt Herrn Burke selbst vor dem Erprobungsmuster stehend, das der Fotograf lediglich als passenden Hintergrund gewählt hatte.

76. Hieraus ergeben sich mehrere Fragen. Ist die Erfindung des strittigen Patents

- aufgrund des in der Irish Times veröffentlichten Fotos oder
- aufgrund der Offenbarung des Erprobungsmusters gegenüber dem Minister und dem Fotografen selbst

(1) vorweggenommen oder (2) naheliegend?

#### *Offenbarung durch das in der Zeitung veröffentlichte Foto*

77. Das Foto zeigt nicht den kompletten Prototypen, sondern nur die unteren Teile. Auf dem Foto sollte Herr Burke selbst abgelichtet werden, und der Prototyp war lediglich ein passender Hintergrund. Es existieren weitere Fotos, die jedoch nichts mit dem Prototypen zu tun haben, und im Text des Artikels wird er auch nicht erwähnt. Meiner Auffassung nach wäre dies der Fall gewesen, wenn Herr Burke den Wunsch gehabt hätte, den Prototypen bekannt zu machen oder die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken.

78. Ein Foto muss von einem Fachmann interpretiert werden. Ich habe dargelegt, dass die Konstruktion der alten Stira nicht zum allgemeinen Fachwissen gehörte. Ein Fachmann hätte das Foto durchaus in der Irish Times sehen können. Bei der Beantwortung der Frage, was er darauf erkannt hätte, sind zwei Punkte zu berücksichtigen. Zunächst einmal ist der Durchschnittsfachmann ein in der Fertigung arbeitender Schreiner und nicht ein Hersteller **klappbarer** Dachbodentreppen, wie ich bereits oben festgestellt habe. Zweitens darf man sich nicht durch nachträglich erworbenes Wissen in die Irre führen lassen. Wir wissen natürlich, dass diese Vorrichtung, wenn vielleicht noch kein Prototyp, dann aber sicher ein Vorläufer des Produkts war, das nun nach dem patentgegenständlichen Verfahren hergestellt wird. Auf jeden Fall wissen wir, dass es eine Vorrichtung zur Simulation einer **klappbaren** Dachbodentreppe war. Der durchschnittliche fachlich versierte Betrachter des Fotos hätte über dieses Wissen nicht verfügen können. Trotz seines Fachwissens hätte er vielleicht nur eine Leiter wahrgenommen, die zu irgendeinem Zweck aufgestellt wurde, vielleicht um Zugang zu einem nicht weiter benannten Bereich des Betriebs zu erhalten.

79. Nach meinem Dafürhalten hätte der fachlich versierte Betrachter Folgendes erkannt. Dargestellt war eine Art von Leiter, vielleicht eine **klappbare** Leiter. Natürlich hätte er die beiden Arme erkannt. Am oberen Rand des Fotos gibt es einen dunklen Bereich, die Nachbildung einer Deckenöffnung, wie wir heute wissen, doch wo die oberen Enden dieser Arme montiert waren, war nach meinem Urteil ohne nachträglich erworbenes Wissen nicht ersichtlich. Auf dem Foto ist einer der Längsträger des Innenrahmens zu erkennen, aber ich bezweifle, dass seine Funktion für den Fachmann offensichtlich gewesen wäre. *Nicht* zu sehen ist allerdings der Abstand zwischen dem



Längsträger und der entsprechenden Seite der Leiter. Auf jeden Fall hat das Foto den zentralen Punkt nicht offenbart, nämlich die Anpassung der Breite des Innenrahmens an die Breite des Außenrahmens, die wiederum durch die Breite der jeweiligen Deckenöffnung vorgegeben ist. Daher bin ich der Meinung, dass die Erfindung gemäß Anspruch 1 durch das Foto nicht vorweggenommen wurde.

80. Was die erfinderische Tätigkeit angeht, so erübrigt sich eine Wiederholung der ersten drei *Pozzoli*-Fragen. Nach sorgfältiger Prüfung der Aussagen der Sachverständigen stelle ich fest, dass die Konstruktion des Erprobungsmusters für einen Fachmann, der das Foto in der *Irish Times* betrachtet hätte, ohne nachträglich erworbenes Wissen nicht naheliegend gewesen wäre. Die Idee des "vorgegebenen" Abstands wurde ihm durch das Foto jedoch auf keinen Fall nahegelegt.

*Offenbarung gegenüber dem Minister oder dem Fotografen selbst*

81. Die Beklagten berufen sich allerdings auf die Offenbarung des Erprobungsmusters selbst gegenüber dem Minister und dem Fotografen, unabhängig davon, was auf dem später veröffentlichten Foto zu sehen war. Ich stelle fest, dass der Fotograf alle Teile des Erprobungsmusters hätte betrachten können, wenn er dies gewollt hätte, und dass er auch die Erlaubnis dazu hatte. Dies galt übrigens auch für den Minister, obwohl er zu diesem Zeitpunkt gerade im Zentralbereich der Fabrik mit den Angestellten plauderte – sie waren potenzielle Wähler. Ferner stelle ich fest, dass es keine Geheimhaltungspflicht gab, sodass Fotograf und Minister berechtigt waren, anderen mitzuteilen, was immer sie tatsächlich erkannt und im Gedächtnis behalten hatten. Allerdings stelle ich ebenfalls fest, dass es keinen Beleg dafür gibt, dass der Fotograf oder der Minister das Erprobungsmuster tatsächlich in Augenschein genommen hätten, und sei es auch nur ansatzweise, und mir erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass sie irgendeine Motivation oder irgendein Interesse daran gehabt hätten. (Möglicherweise hätten auch andere gelegentliche Besucher das Erprobungsmuster begutachten können, für derartige Besucher gibt es jedoch keine Belege.)

82. Ist nun aufgrund dieser Faktenlage davon auszugehen, dass die Konstruktion des Erprobungsmusters vor dem Prioritätstag der Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde? Ich sage ganz bewusst "vor dem Prioritätstag", denn erst später erkannte Herr Burke den wahren Wert der neuen Konstruktion und meldete daraufhin ein Patent an.

83. Wäre dieses Erprobungsmuster an einem öffentlichen Ort wie z. B. auf der Straße aufgestellt gewesen, wo jeder es hätte untersuchen können, wäre nach der Rechtsprechung eindeutig davon auszugehen, dass seine Konstruktion der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. In *Lux Traffic Controls Ltd v. Pike Signals Ltd* [1993] RPC 107, 132-135 ging es um Feldversuche mit dem Prototypen einer Verkehrsampel. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass irgendein Mitglied der Öffentlichkeit – geschweige denn ein Fachmann für Verkehrsampeln – stehen geblieben wäre, um Schlüsse auf die neuartige Funktionsweise zu ziehen. Dennoch war das Gericht der Auffassung, dass die neue Idee der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Das Prinzip ist das gleiche wie bei dem obskuren Buch im Regal einer öffentlichen Bibliothek, das niemand tatsächlich eingesehen hat. Irgendwo muss rechtlich eine Grenze gezogen werden, in diesem Fall ist es die Bestimmung, dass die Öffentlichkeit, wenn sie zum Aufenthalt an diesem Ort berechtigt war, auch das Recht hatte, auf die Informationen zuzugreifen. Gleiches gilt, wenn nachweislich alle möglichen Mitglieder der Öffentlichkeit private Bereiche eines Betriebs betreten konnten, ohne zur Geheimhaltung verpflichtet worden zu sein; nach dem Gesetz zählt dann alles, was dort zu sehen war, ab diesem Zeitpunkt zum Stand der Technik. Unter diesen Umständen sind Spekulationen darüber, wer die Vorrichtung tatsächlich gesehen hat, unzulässig.

84. Im vorliegenden Fall befand sich das Erprobungsmuster keineswegs an einem öffentlichen Ort, und es konnte nur von einer kleinen, eng umrissenen Gruppe bestehend aus dem Minister und dem Fotografen in Augenschein genommen werden. Sie waren keine Fachleute, und es gibt keinen Beleg dafür, dass sie an der Herstellung **klappbarer** Dachbodentreppen interessiert gewesen wären, was zumindest unwahrscheinlich erscheint, oder dass sie irgendein Interesse an dem Erprobungsmuster bekundet hätten (dieses befand sich nicht im Zentralbereich des Betriebs). Dennoch, so argumentiert Herr Davis in Vertretung der Beklagten, habe es ihnen frei gestanden, die Vorrichtung gegebenenfalls zu untersuchen und einer x-beliebigen Person irgendwelche ihnen im Gedächtnis gebliebenen Details mitzuteilen, und daher habe zu gelten, dass die Konstruktion der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

85. Das ist ein interessanter, wenn auch schwieriger Punkt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass eine Entscheidung unter Umständen ein zweiseitiges Schwert sein kann. Der Kläger und Herr Burke wären nicht sehr erfreut, wenn ein Konkurrent im Nachhinein die Erfindung als seine eigene präsentiert und eine Patentanmeldung eingereicht hätte, obwohl die am Tag des Ministerbesuchs nach außen gedruckenen Informationen dem Patent von Rechts wegen nicht als frühere Offenbarung entgegengehalten werden können.

86. Artikel 54 der Europäischen Patentübereinkunft bezieht sich auf alles, was in irgendeiner Weise 'der Öffentlichkeit zugänglich gemacht' wurde, und dies kommt in der deutschen und der französischen Fassung deutlich zum Ausdruck. Doch damit Informationen, die auf privatem Betriebsgelände einer kleinen, eng umrissenen Besuchergruppe zugänglich gemacht werden, auch außerhalb einer juristischen Fiktion zum Stand der Technik gezählt werden können, müssen diese Informationen nach meinem Dafürhalten zumindest einem *Menschen* tatsächlich vermittelt worden sein, der berechtigt ist, diese Informationen nach seinem Belieben weiterzugeben. Die Tatsache, dass sie hätten vermittelt werden können, aber nicht vermittelt wurden, sollte nicht ausreichend sein.

87. Als Argument wurden mehrere Beispiele angeführt, die ich anpassen und ergänzen möchte. Wenn eine abstruse chemische Formel auf Privatgelände offengelegt wird, gilt sie dann als "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht", wenn nur ein Kind anwesend ist, das die Formel nicht verstehen kann, oder eine Frau ohne ihre Brille oder ein Mann, der seine ganze Aufmerksamkeit dem Weltmeisterschaftsendspiel im Fernsehen widmet? Bekanntermaßen hatte Dr. Watson nicht bemerkt, dass die Treppe, die er schon viele Hundert Mal hinaufgestiegen war, aus 17 Stufen bestand, weil, wie Sherlock Holmes sagte, "wir sehen, aber nicht wahrnehmen"<sup>8</sup>. Aus dem Blickwinkel der etablierten modernen Kognitionswissenschaft ist das menschliche Auge-Gehirn-System keine Filmkamera, die alles aufnimmt – wenn es dies könnte, wäre es mit der notwendigen Datenverarbeitung völlig überfordert. Stattdessen kann nur ein winziger Bruchteil des Gesichtsfelds scharf wahrgenommen werden (foveale Sicht); und dazu muss der Augapfel so gedreht werden, dass er genau auf einen bestimmten Bereich gerichtet ist; dies wiederum setzt voraus, dass das Gehirn motiviert ist, dies zu veranlassen, ein Prozess, der weitgehend unbewusst abläuft. Dass wir ein großes Sichtfeld "wahrnehmen", ist eine optische Täuschung<sup>9</sup>. Deshalb müssen Kampfpiloten lernen, ihre Augäpfel auf das Absuchen des ganzen Himmels abzurichten, eine Aufgabe, die allem Vernehmen nach erhebliche Willenskraft erfordert. Allein durch *Interesse* wird unser Gehirn motiviert, das Drehen unserer Augäpfel zu veranlassen, um einen bestimmten Punkt zu fokussieren. Anders würde ich die Dinge beurteilen, wenn eine der anwesenden Personen an der Konstruktion **klappbarer** Dachbodentreppen interessiert gewesen wäre.

88. Die Vermutung, dass Dinge, die von Personen auf Privatgelände prinzipiell wahrgenommen werden können, von diesen tatsächlich auch gesehen werden, ist also nicht unwiderlegbar, wenn ein Interesse dieser Personen am fraglichen Gegenstand aufgrund der Umstände unwahrscheinlich erscheint. Dazu müsste man ohne Not eine juristische Fiktion schaffen.

89. Weder der Minister noch der Fotograf haben eine Aussage gemacht. Dennoch würde ich nach Abwägung der Wahrscheinlichkeiten schlussfolgern, dass, wenn irgendeine aufdringliche Person sie beim Hinausgehen aufgehalten und um Beschreibung des Erprobungsmusters gebeten hätte, sie wahrscheinlich nicht hätten sagen können, dass es da einen Innenrahmen gab, dessen Längsträger *zu den Seiten der Leiter versetzt* waren. Ich sage das, weil es keinen Grund gibt, warum ein normaler Menschen ohne Interesse an der Herstellung **klappbarer** Leitern sich in irgendeiner Weise darum kümmern würde.

90. Allerdings bin ich mir bewusst, dass meine Auffassung unter rechtlichen Gesichtspunkten falsch sein könnte; daher werde ich diesen Bereich des Falls auf Grundlage der Theorie weiterverfolgen, dass das, was die beiden Besucher gesehen hatten, ausreichend war, um die eigentliche Konstruktion des Erprobungsmusters dem 'Stand der Technik' zuzurechnen. Das Erprobungsmuster war allerdings kein universeller Prototyp des *Herstellungsverfahrens*. Anhand des Erprobungsmusters war für diese Besucher nicht zu erkennen, dass es darum ging, die Länge der Querträger des Innenrahmens so anzupassen, dass die Längsträger im 'vorgegebenen Abstand' zu den entsprechenden Längsträgern des Außenrahmens versetzt sind, wie dies in Anspruch 1 des Patents beschrieben ist. Daher wurde Anspruch 1 durch das Erprobungsmuster nicht vorweggenommen.

91. War das Verfahren dadurch jedoch für den Fachmann naheliegend? Dies hängt von der Antwort auf die letzte *Pozzoli*-Frage ab. Der Fachmann müsste zu dem Entschluss kommen, zu dem im vorherigen Absatz geschilderten Zweck die Länge der Querträger während des Herstellungsprozesses anzupassen. Herr Burke und seine Männer brauchten einige Zeit, nach seiner Aussage mindestens 6 Monate, um auf diesen Gedanken zu kommen. (Ich räume allerdings ein, dass dies an sich nicht sehr überzeugend ist, denn manchmal übersieht man das Offensichtliche ganz einfach.) Ich bin jedoch zu der Einschätzung gelangt, dass der Unterschied nicht naheliegend war. Folgende Erwägungen haben mich dabei beeinflusst, wenn auch unterschiedlich stark.

– Das Erprobungsmuster war zufälligerweise 24 Zoll breit. Daher wurden seine Metallarme ohnehin sehr wenig nach innen gebogen. Daher hätte der Fachmann angesichts dieses Erprobungsmusters nicht daran gedacht, etwas im "vorgegebenen Abstand" zu montieren.

<sup>8</sup> Conan Doyle, Ein Skandal in Böhmen

<sup>9</sup> Das Gehirn "ergänzt" oder anders gesagt fälscht die Teile der Szene, die nicht durch das Auge erfasst werden.

– Obwohl der Abstand zwischen den Längsträgern ohne Weiteres hätte variiert werden *können*, wenn man daran gedacht hätte, bei der Herstellung die Länge der Querträger entsprechend zu verändern, war es immer noch so, dass eben diese Längsträger fest mit den Querträgern verbunden waren. Der menschliche Verstand hätte immer noch begreifen müssen, dass an der scheinbar festen Länge der Querträger nicht unbedingt festgehalten werden musste. In meinen Augen hätte man – vielleicht im Wortsinn – querdenken müssen, um zu erkennen, dass die Querträger gewissermaßen "flexibel" und nicht fest waren.

– Es ist unklug, etwas als naheliegend zu beanspruchen, wenn eine hinreichend zwingende Sachverständigenaussage fehlt (*Panduit Corp v. Band-It Co Ltd* [2002] EWCA Civ 465). Leider haben mich die vom Sachverständigen des Beklagten angeführten Gründe in dieser Hinsicht nicht überzeugt. In seinem Gutachten wurde nicht oder in meinen Augen nicht ausreichend erklärt, warum das Erprobungsmuster den Fachmann zum Verfahren gemäß Anspruch 1 hingeführt haben sollte. Und wie bereits angesprochen habe ich festgestellt, dass seine Aussage erheblich durch nachträglich erworbenes Wissen gefärbt war.

– Mit Beginn der Serienproduktion der neuen Konstruktion wäre wohl der Groschen gefallen, doch ich bin nur mäßig überzeugt, dass dies der richtige Weg ist, um die erfinderische Tätigkeit zu prüfen.

– Ein Fachmann könnte ohne Weiteres auf den Gedanken kommen, alle möglichen Hilfsmittel auszuprobieren, um das Versagen der Metallarme zu verhindern, z. B. stärkere Arme, bessere Schmierung etc. Das hatte auch der Kläger versucht, allerdings am Ende ohne Erfolg. Ein weiteres Hilfsmittel wäre vielleicht eine horizontal durch die Leiter geführte Metallachse ausreichender Länge gewesen, die das Verbiegen nach innen verhindert hätte (wie im Fall Lundh, siehe unten).

92. Daher weise ich das vorgebrachte Argument zurück, dass die Erfindung gemäß Anspruch 1 durch die Anwesenheit des Ministers und des Fotografen vorweggenommen worden oder naheliegend gewesen sei.

#### **Lundh**

93. WO 83/01638 (Lundh) wurde am 11. Mai 1983 veröffentlicht. Die beanspruchte Erfindung gehört zu der Art von **klappbaren** Dachbodentreppen, mit denen wir uns befasst haben, aber hier sind die unteren Enden der Stützarme aus Metall über eine Achse starr miteinander verbunden, die durch die Seitenteile der obersten Leiter hindurch geführt ist. Auf den Fall Lundh brauche ich nicht näher einzugehen, denn wenn sich die Beklagten nicht auf die alte Stira berufen können, die dem Stand der Technik näherliegt, werden sie mit Lundh ebenfalls keinen Erfolg haben. Insbesondere gibt es bei Lundh keinen Innenrahmen; um zu einem Produkt zu kommen, das nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 des strittigen Patents hergestellt werden könnte, wären weitere Modifikationen erforderlich, und in diesem Zuge müssten einige der von Lundh angestrebten speziellen Vorteile aufgegeben werden. Ich weise die Behauptung zurück, dass Lundh die Erfindung vorwegnimmt oder sie für einen Fachmann nahelegen würde.

#### **Patentverletzung**

94. Es wurde kaum versucht, die Patentverletzung zu bestreiten. Die von den Herren Burke und Heraghty vorgelegten Beweise haben mich davon überzeugt, dass Letzterer die neue Ausführung der Stira in allen hier entscheidenden Punkten kopiert hat. Gegen die dahin gehende Zeugenaussage von Herrn Burke hat Herr Heraghty keinen Einwand erhoben. Insbesondere war es Herrn Heraghty bewusst, dass das Verbiegen der Arme nach innen nicht mehr erforderlich ist, wenn die unteren Enden der **klappbaren** Stützarme mit den Längsträgern des Innenrahmens verbunden sind.

95. Die beklagte Firma hat offenbar Dachbodentreppen in zwei Ausführungen hergestellt. Die eine (hier als "schmale Treppe" bezeichnet) wies eine Breite von 22 Zoll auf, gemessen an der Deckenöffnung. Diese Treppe verletzt das Patent nicht. Die Metallarme sind direkt an den Seiten der Leiter montiert.

96. Die andere Ausführung (hier als "breite Treppe" bezeichnet) wurde in mehreren Breiten (24, 26, 28 und 30 Zoll) hergestellt, und die Metallarme waren über Gelenke am Innenrahmen montiert. Bei den Exemplaren, die dem klägerischen Sachverständigen Thorneycroft zwecks Untersuchung zur Verfügung gestellt wurden, waren die Längsträger des Innenrahmens zu denen des Außenrahmens in einem solchen Abstand versetzt, dass die Metallarme (wie er es ausdrückte) "in einer Linie" gehalten wurden. In Absatz 24 seiner Zeugenaussage hat Herr Heraghty angegeben, er habe bei einer Reihe von Herstellern angefragt, ob sie die Metallteile liefern könnten, die seine Firma zur Herstellung von "gleichartigen" schmalen und *breiten* Dachbodentreppen benötigte, und in Absatz 25 hat er gesagt, seine Firma habe "eine gleichartige schmale und eine gleichartige *breite* Dachbodentreppe" realisiert.

97. Nach Abwägung der Wahrscheinlichkeiten komme ich zu dem Schluss, dass die erste Beklagte, also die von Herrn Heraghty geleitete Firma, die gleiche Konstruktion zum gleichen Zweck übernommen und damit Anspruch 1 des Patents verletzt hat, außer im Fall der 22 Zoll breiten Ausführung. Daraus folgt, dass der Vertrieb von Treppen,

die nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 hergestellt wurden, nach dem Patents Act, Abschnitt 60 (1) c) (bzw. Artikel 64 (2) EPÜ) ebenfalls eine Patentverletzung darstellt. Die Product-by-Process-Ansprüche in diesem Patent waren nicht erforderlich, daher habe ich sie nicht berücksichtigt.

98. Bei einer kurzen Anhörung am 8. Juni 2009 zur Durchsprache des Urteilsentwurfs vertraten die Beklagten die Auffassung, es sei nicht nachgewiesen worden, dass bei allen Leiterbreiten eine Patentverletzung vorliege. Herr Davis erklärte, die Frage sollte der Untersuchung im Hinblick auf Schadenersatzzahlungen überlassen werden. Ich hielt es für verhältnismäßiger, seinen Mandanten die Möglichkeit einzuräumen, den Sachverhalt gegebenenfalls in einer eidesstattlichen Versicherung zu bestreiten. Bei Nichtbestreitung des Sachverhalts würde er wie oben festgestellt zur Urteilsfindung herangezogen. Bei Bestreitung des Sachverhalts könnte die Diskussion fortgesetzt werden. Die Abgabe einer solchen eidesstattlichen Erklärung lehnte Herr Heraghty am Ende vernünftiger- und ehrlicherweise ab. Daraus folgt das Ergebnis wie angegeben.

99. Es war unstrittig, dass, wenn der erste Beklagte für die Patentverletzung haftbar gemacht wird, der zweite Beklagte als Leiter der Firma ebenfalls haftbar ist. Hierfür gibt es eine breite Rechtsgrundlage, auch wenn die Grenzen dieses Grundsatzes nicht ganz klar sein mögen. Darüber habe ich hier nicht zu befinden.

#### **Schlussfolgerung**

Das strittige Patent ist, auch wenn es eng ausgelegt sein mag, gültig und wurde verletzt, außer durch die 22 Zoll breite Ausführung des ersten Beklagten. Der Klage ist stattzugeben.

Neutral Citation Number: [2009] EWHC 1221 (Pat)

Case No: HC06C03530

**IN THE HIGH COURT OF JUSTICE  
CHANCERY DIVISION  
PATENTS COURT**

Royal Courts of Justice  
Strand, London, WC2A 2LL  
9 June 2009

Before:

**Mr Peter Prescott QC (sitting as a Deputy Judge)**

---

Between:

**FOLDING ATTIC STAIRS LIMITED**  
Claimant

– and –

**THE LOFT STAIRS COMPANY LIMITED MICHAEL HERAGHTY**  
Defendants

---

**Mr James Mellor QC and Mr James Whyte (instructed by Kuit, Steinart Levy LLP) for the Claimant**  
**Mr Richard Davis (instructed by Shakespeare Putsman LLP) for the Defendants**  
Hearing dates: 23-25 and 27 February 2009

---

**HTML VERSION OF JUDGMENT**

---

Crown Copyright ©

**Mr Peter Prescott QC:**

1. This is a patent case, and it is not an easy one. Two points of difficulty are these. What happens if a manufacturer allows selected members of the public onto his premises, not on terms of confidence, where they can see a product that is still under development, but they are not experts and do not understand its significance – could that invalidate a patent afterwards applied for? And what are we to make of the phrase "spaced a *preset* distance" in the patent claim – are words of intentionality allowed?

2. This case is about so-called **folding attic** stairs and how they are manufactured. I shall describe the relevant technology in general terms first: it is not difficult.

**Folding Stairways**

3. Many of the older houses in the British Isles have roof voids that are not supposed to be used for human habitation but which contain useful storage space. Therefore it is quite common to install loft ladders to provide access. Most of those ladders are of the sliding or telescopic sort and they are made of aluminium.

4. We are concerned with a different kind: namely a **folding** stairway, typically made of wood, and somewhat more expensive. Such a stairway, when not in use, is folded up and nested in a storage space just above the trapdoor in the ceiling ope. 'Ope', by the way, is a perfectly respectable if unusual noun, and it means an aperture or opening in the structure of a building.



5. The general idea is conveyed by the above image<sup>1</sup>. It can be seen that there are three<sup>2</sup> ladders or stairway sections connected end-to-end by hinges. This arrangement enables you to fold up the stairway after you have finished using it. The upper ladder carries the ceiling trapdoor and is permanently hinged to a load-bearing frame in the ceiling ope. It can also be seen that there is a pair of **folding** metal arms, spring-biased to keep the stairway in its stored condition; they also prevent it from falling down too forcibly when you lower it for use.

6. The metal arms at one end are pivoted to the ceiling ope frame; at the other, to the sides of the top ladder. If you look more closely, you can see that, to be more precise, the lower ends of the metal arms are pivoted to angle brackets. It is the angle brackets that are secured to the sides of the top ladder, but also to runners forming part of the ceiling trapdoor. I must stress that for the purposes of this case the above counts as an illustration, and nothing more: it may or may not have been prior art, but I am not presuming that it was.

#### **The Parties**

7. The Claimant has a factory in County Galway, Ireland. Its moving spirit is Mr Michael Burke. About 25 years ago Mr Burke was approached by a compatriot who had been living in America and had brought back a set of **folding** stairways; he needed to have it repaired. On making enquiries Mr Burke discovered that there was no Irish company that made **folding** loft stairs and perhaps one English company. Mr Burke appreciated that there was a gap in the market and so he started the Claimant company. It makes and supplies **folding** stairs under the brand name "Stira". The company claims to be unusual because it also installs those stairways itself, or a lot of them anyway. The "kit" from the factory comes complete with **folding** stairway, **folding** metal arms, ceiling ope frame with springs, and trap door.

8. For present purposes there have been two versions of Stira. The first, referred to in this case as "old Stira", was sold in large numbers for many years. It is cited as prior art in this case. It was not unlike the product illustrated above. The new version is said to be the subject of the patent in suit. I believe that about 18,000 sets of old Stiras had been sold before the patent in suit was applied for on 5 November 1996.

9. The Defendant company used to do business with the Claimant. It used to buy Stiras and import them into the UK and install them. The Defendant company is owned by Mr Michael Heraghty (the Second Defendant) and his wife, but it is Mr Heraghty who makes all the decisions. The parties fell out for common business reasons. Mr Heraghty thought his company was being charged too much and so it could not make a decent margin. Mr Burke thought it was a slow payer. Anyway, there came a time when the Defendant company stopped buying Stiras and made a version of its own. The Claimant sued for infringement of patent and for infringement of unregistered design right. It did not pursue the latter claim before me.

<sup>1</sup> I have downloaded this image from the website of an American manufacturer, Memphis **Folding** Stairs, Inc., of 2727 Faxon Ave., Memphis, TN 38182-0305 under section 45 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, but I express my gratitude to that company for the explanatory power of their image.

<sup>2</sup> The main claims of the patent in suit are not confined to any particular number of these ladders; but nothing turns on this for present purposes.



### **The Genesis of New Stira**

10. Rather unusually I shall start by describing, not the invention defined in the claims of the patent, but how the Claimant claims to have originated its new product. Of course that is not necessarily the same thing by any means. But it will help explain a couple of the main points in the case more easily. It will not exempt me from identifying the invention as defined in the patent on its true construction, as I shall have to do later on.

#### *The Problem*

11. There are a lot of old houses in the British Isles and the spacing between ceiling joists may vary quite a lot from house to house, perhaps according to the whim of the original builder. So ceiling ope come in quite a range of widths. (Lengths do not matter so much. The ceiling plaster can easily be cut or made good as desired.) Therefore the supporting frame for a **folding** stairway has to be made to match the load-bearing joists that help to define the ceiling ope.

12. When Mr Burke looked into this he found that he would have to manufacture supporting frames in five different widths (22 to 30 inches, as measured at the ceiling trapdoor<sup>3</sup>). It would have been too expensive to manufacture ladders in five different widths too. So Mr Burke settled on a standard ladder width of 16 inches and he accommodated the difference by bending the metal support arms.

13. If the disconformity was small the metal arms would not have to be bent much. But if the disconformity was large they would have to be bent quite a lot.

14. With the benefit of hindsight it may seem something of a bodge to bend the arms to accommodate the disconformity. But a manufacturer setting out to make these **folding** stairs might not appreciate how much wear and tear some customers were going to impose on the arms. Some people may ascend into their loft maybe once a year to store miscellaneous junk. I believe that non-permanent stairways are not permitted for lofts that have been converted for human habitation, but in practice there may be a grey area. For all that I know, some people may go up nearly every day – maybe they keep a computer there and use the space as an informal home office or a den for young people, and so on. Some may ascend with caution, others rumbustiously. It is conceivable that building regulations may have changed or their application relaxed over time.

15. Because the Claimant company not only made but installed these **folding** stairways, it got feedback from its customers. After a time it was noticed that some customers were complaining that the metal arms failed. This was because there was too much strain and wear being imposed on their pivots. (The arms have pivots because they need to fold, of course.) This problem did not occur on the narrower designs.

16. The problem was caused by the fact that the arms on the wider designs were "leaning in". (Think how much worse it is to carry two heavy suitcases if your arms do not hang straight down.)

17. Mr Burke told me that his company was in a unique position to appreciate this problem because, unlike others, it saw to the installation of the product and got plenty of feedback.

#### *The Solution*

18. In about the year 1995 the Claimant was applying for ISO 9002 accreditation. This was an international standard, and it applied to the business, and not the product. In order to qualify, the company had to examine its manufacturing procedures so as to ensure that they were effective, properly documented, and were kept under review for defects, corrective actions and improvements. It was then appreciated that most complaints were derived from failed metal arms or their pivots. (I must say I am a little surprised that it took an ISO accreditation to bring the fact home. I should have thought that there would be fitters who would be called out to repair defective arms and they would report back to management. Still, I suppose that one object of an ISO accreditation is to get rid of a not uncommon corporate habit: burying your head in the sand, if such habit there was.)

19. Another problem that was appreciated was that there was a production bottleneck in the making of old Stiras. I need not explain the bottleneck much because the old process (as opposed to finished Stira itself) was not pleaded as prior art nor was it shown that it had been made available to the public or had been in use elsewhere. However elimination of the bottleneck led to a change in the design of the product. Because old Stira is cited as prior art against the patent in suit I must describe this aspect.

<sup>3</sup> 30 inches may seem a lot, but the explanation is that some houses have ceiling joist separations of about 15 inches, which would be too small to admit the stairway. In those cases, therefore, one joist must be cut (and appropriately bridged), making a gap of about 30 inches.

20. A simple ceiling trapdoor consists of a sheet of plywood<sup>4</sup> backed by a flat wooden frame to keep it from warping. In old Stira this flat frame was secured to the face of the stairway, being sandwiched between it and the plywood sheet. As I see it, this frame did not have much of a load-bearing function, but it served as a spacer to afford extra "toe-in" room for the user. On each side of the stairway there was an L-shaped angle bracket that connected not only to the side of ladder but also to this frame. (The lower ends of the metal support arms were pivoted to the angle bracket.) The production bottleneck, such as it was, was this. Because the frame was flat and relatively thin, its four pieces were glued or screwed together in place, and not at a separate workstation.

21. This was deemed to be less efficient and so the frame was redesigned. Instead of being made of flat pieces of wood, the two side pieces were made thicker (i.e. they stood prouder) so that they could be rebated, to connect to the end pieces. This enabled the frame to be assembled separately. I shall call this new frame "the inner frame" to distinguish it from the outer frame i.e. the frame in the ceiling ope in and immediately above which the contraption nested when stowed away.

22. The decision was also made to pivot the ends of the metal support arms to the long sides (side beams) of the inner frame, which were now load-bearing beams, instead of to angle brackets attached to the sides of the ladder.

23. This new design had a bonus – though Mr Burke did not realise it for some time. The bonus was that the width of this inner frame could easily be varied in the course of manufacture to take account of the customer's ceiling ope width, instead of needing to bend the metal arms. All you had to do was to vary the length of the end beams of the inner frame. In other words, the disconformity problem, previously sought to be tackled by bending the metal arms, was exported to a different part of the apparatus where it could easily be accommodated during manufacture and where it would do no harm.

#### **The Patent**

24. The patent in suit (GB 2319051) concerns a process for manufacturing a **folding** stairway. It has an introductory section and I shall quote it:

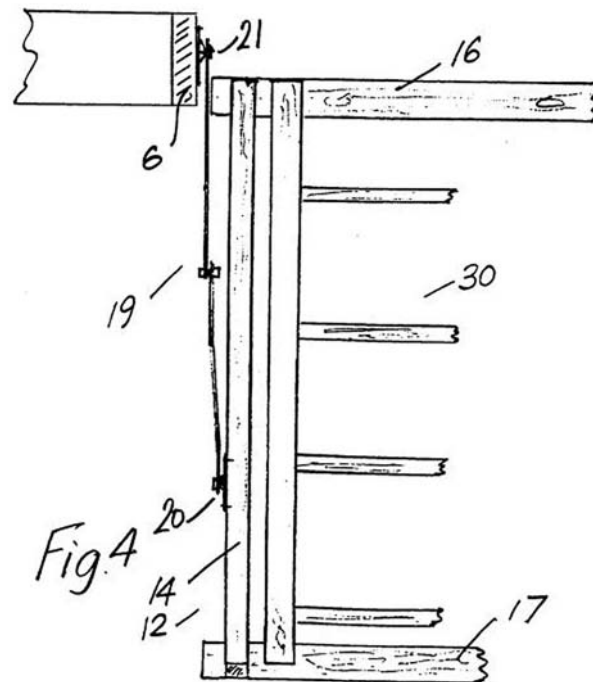
"It is known to provide a **folding attic** stairway of the type comprising a number of hingedly connected stairway sections for mounting in an opening in a ceiling. The stairway sections can be folded together and retained in a stored position in the opening when not in use and then as required folded down from the opening for access to the **attic** space. Generally **folding** support arms are pivotally mounted on each side of the stairway extending between an uppermost stairway section and a frame which is mounted in the opening. These arms may be spring biased towards a closed position to retain the stairway in the folded stored position within the opening when not in use and to act as a counter balance when **folding** and unfolding the stairway. As there is a gap between the side of the ladder and the side of the opening these support arms are generally cranked intermediate [their] ends to bridge the gap."

25. That is, in general terms, a description of "old Stira". Then the patent describes the problem, as follows:

"However there is a limit to the size of the gap that can be tolerated. If the gap is excessive the arms will not operate freely and correctly. Further the greater the gap the more strain is applied to the pivot mounts at each end of the arm. This strain eventually leads to failure of the pivot joints. The size of the gap between the size of the stairway and the sides of the opening would depend on the size of the opening. To accommodate different sized openings different widths of stairway must be [produced]. This increases the manufacturing costs and production time.

It is an object of the present invention to overcome these problems and to provide a process for economically manufacturing a **folding** stairway of high quality that is reliable in operation."

<sup>4</sup> Except in cold places like Scandinavia, where people do not want to freeze in winter. The Lundh patent cited in this case originated from Sweden.



26. Figure 4 of the patent shows how the topmost ladder **30** of the stairway is secured to the outer frame **6** in the ceiling ope. It is carried by a supporting frame (the *inner frame*.) This inner frame has end beams **16**, **17** and one of its side beams **14** can also be seen. One of the metal arms **19** is shown and it is pivoted at **20** to the side beam. The other end is pivoted at **21** to the *outer frame 6* in the ceiling ope. Note the spacing between the ladder and the side beam.

27. On page 7 of the patent the advantage is stressed. It says

"The provision of an inner frame for mounting the stairway on the outer mounting frame is particularly advantageous. A standard size of stairway can be produced which is capable of being mounted in ceiling openings of various sizes. The outer frame is simply manufactured according to ope size and then the inner frame is manufactured to match the outer frame. The stairway [i.e. the three "ladders"] can conveniently be manufactured in a constant width which is obviously more convenient and efficient from a manufacturing point of view. By varying the spacing between the side beams of the inner frame to accommodate various widths of outer frame the return arms can be fitted in the optimum position without undue strain being applied to the pivots at each end of the arm which could lead to fracture of the pivot joints."

28. Claim 1 of the patent is not for a **folding** stairway, but for "A *process for manufacturing a folding* stairway ...". A patent must be read through the eyes of a person skilled in the art and in the light of what was common general knowledge at the time. So I shall consider those matters before examining Claim 1 in any further detail.

#### The Skilled Addressee and the Common General Knowledge

29. Although the woodwork described in the patent could probably be made without difficulty by a good amateur carpenter, the document is not addressed to him. In my judgment it is aimed at one who has a factory or workshop that can fulfil numerous orders. The amateur would not be troubled by the problem the patent aims to solve. He need not worry that ceiling joist spacings can vary from house to house; he just cares about his own house; and he could make his stairway width to correspond to the joist spacing in his ceiling. The patent is addressed to a factory that cannot or does not wish to afford that luxury, because it would be too expensive to manufacture stairways in a variety of widths.

30. In short, then, I hold that this is not only a patent for a process for manufacturing **folding** stairways, but for doing it on a repeat basis<sup>5</sup>. I infer this from the problem that the patent identifies (see paragraph 25 above) and the advantages of the solution it propounds (see paragraph 27). When this point is grasped some of the problems that beset this case will be seen to fall away.

<sup>5</sup> I concede that Claim 1 is for "a process for manufacturing a **folding** stairway" [singular] but in my judgment that literal construction should be rejected as repugnant to the general sense of the patent when read as a whole.

31. The state of the art is all the knowledge in the world that had been made available to the public before a given date. Knowledge is considered to have been made available to the public if even one person was free in law to access it and use it as he pleased. Knowledge may be imparted in a document, by word of mouth or by ocular demonstration.

32. It follows – and is relevant to what I must address later in this judgment – that if a document is placed on the shelves of a public library then everything in the document is considered to be part of the state of the art. This is so even if it was utterly obscure and nobody bothered to consult it really. There is no doubt about the law. It sounds like a harsh doctrine, but there must be a bright-line rule. The point is that the public had the right to consult the document. Likewise if a product is exposed to view in a public place e.g. a street, where persons skilled in the art might examine it and understand its mode of operation, it is no answer to say that for aught that we know no skilled person did examine it in fact. The knowledge thus becomes part of the state of the art.

33. Common general knowledge is quite different. It is what people skilled in the art actually do know, or ought to know, provided that knowledge is regarded as sound. Common general knowledge is not a phrase used in the Patents Act or the European Patent Convention. It would be difficult to define the person skilled in the art in this case, or the common general knowledge, because so far as I know there is no recognised profession or calling of designing **folding attic** stairways. At the date of the patent nobody seems to have done it in the British Isles except the Claimant and perhaps one other company. There must have been one or more companies in America, I suppose. It is unfair to define an art too narrowly, or else you could imagine absurd cases e.g. "the art of designing two-hole blue Venezuelan razor blades", to paraphrase the late Mr T.A. Blanco White. Then you could attribute the "common general knowledge" to that small band of persons who made those products and say that their knowledge was "common general knowledge" in "the art". That would have the impermissible result that any prior use no matter how obscure could be deemed to be common general knowledge, which is certainly not the law.

34. However it does not make much difference in this case, because the amount of special knowledge that is required to understand the patent in suit is not great. I would identify the person skilled in the art as one who has practical experience as a manufacturing carpenter, assisted by a metal fabricator. At the date of the patent (1996) this person or team would be vaguely aware of **folding** stairways in general terms, at most. The actual construction of old Stira, while known to many customers, was not common general knowledge in the art, in my judgment.

#### **The Experts**

35. Expert evidence was given for the Claimant by Mr Paul Thorneycroft for the Claimant and Mr Roger Galpin for the Defendants.

36. In *Alan Nuttall Ltd v. Fri-Jado UK Ltd* [2008] EWHC 1311 (Pat) I said, largely quoting from Jacob LJ:

[27] It is worth recalling what is the proper function of expert witnesses in a patent case. It is not to act as a latter-day Sir Bernard Spilsbury. Their true function, and what makes their evidence cogent or not, was explained by Jacob LJ in *SmithKline Beecham Plc v. Apotex Europe Ltd* [2004] EWCA Civ 1568.

"[51] Before I go further, however, it is as well to remember what the key function of an expert witness in a patent action is – as I said in *Rockwater* (para. 12):

'Their primary function is to educate the court in the technology – they come as teachers, as makers of the mantle [i.e. of the person skilled in the art] for the court to don. For that purpose it does not matter whether they do or do not approximate to the skilled man. What matters is how good they are at explaining things.'

[52] To that I would add this: although it is inevitable that when an expert is asked what he would understand from a prior document's teaching he will give an answer as an individual, that answer is not as such all that helpful. What matters is what the notional skilled man would understand from the document. So it is not so much the expert's personal view but his reasons for that view – these the court can examine against the standard of the notional unimaginative skilled man. There is an analogy here with the well-known *Bolam* test for professional negligence – what matters is not what the individual expert witness says he personally would have done, but whether the conduct said to be negligent falls short of what a reasonable professional would have done.

[53] Thus in weighing the views of rival experts as to what is taught or what is obvious from what is taught, a judge should be careful to distinguish his views on the experts as to whether they are good witnesses or good teachers – good at answering the questions asked and not others, not argumentative and so on, from the more fundamental reasons for their opinions. Ultimately it is the latter which matter – are they reasons which would be perceived by the skilled man?

[28] While I am touching on the topic of expert testimony, it is worth completing the quotation from the *Rockwater* case, although strictly speaking it is mainly about obviousness.... In *Rockwater Ltd v. Technip France SA* [2004] EWCA Civ 381 Jacob LJ continued thus:-

[13] But it also is permissible for an expert witness to opine on an "ultimate question" which is not one of law. I so held in *Routestone v Minories Finance* [1997] BCC 180 and see s.3 of the Civil Evidence Act 1972. As regards obviousness of a patent Sir Donald Nicholls V-C giving the judgment of the Court of Appeal in *Mölnlycke v Proctor & Gamble* [1994] RPC 49 at p. 113 was explicit on the point:

"In applying the statutory criterion [i.e. as to whether an alleged inventive step was obvious] and making these findings [i.e. as to obviousness] the court will almost invariably require the assistance of expert evidence. The primary evidence will be that of properly qualified expert witnesses who will say whether or not in their opinions the relevant step would have been obvious to a skilled man having regard to the state of the art."

[14] But just because the opinion is admissible:

"it by no means follows that the court must follow it. On its own (unless uncontested) it would be "a mere bit of empty rhetoric" Wigmore, *Evidence* (Chadbourn rev) para. 1920. What really matters in most cases is the reasons given for the opinion. As a practical matter a well-constructed expert's report containing opinion evidence sets out the opinion and the reasons for it. If the reasons stand up the opinion does, if not, not. A rule of evidence which excludes this opinion evidence serves no practical purpose. What happens if the evidence is regarded as inadmissible is that experts' reports simply try to creep up to the opinion without openly giving it. They insinuate rather than explicate" (*Minories* at p. 188).

[15] Because the expert's conclusion (e.g. obvious or not), as such, although admissible, is of little value it does not really matter what the actual attributes of the real expert witness are. What matters are the reasons for his or her opinion. And those reasons do not depend on how closely the expert approximates to the skilled man.

29. In weighing the evidence in this case I have made allowances for the personal attributes and prejudices which these witnesses – like all of us – inevitably have.

37. The technology in this case is not such that it requires much expert explication, on the whole.

38. Unfortunately, I found that Mr Galpin's evidence was motivated to a considerable degree by hindsight. It may not have been his fault personally; perhaps his instructions set him down a road where it was more or less inevitable.

### **Construction of Claim 1**

39. Claim 1 of the patent reads as follows (the emphases are mine):

"A manufacturing process for manufacturing a **folding** stairway comprising the steps:

forming a rectangular outer mounting frame for complementary engagement and mounting within an associated rectangular ceiling opening *of a predetermined size*, the outer frame having a pair of spaced-apart side members interconnected by end members extending between associated ends of the side members;

forming an inner stairway carrying frame for pivotally mounting on the outer frame for movement between a nesting position within the outer frame and a downwardly extending in-use position hanging downwardly from the outer frame, the inner frame having a pair of spaced-apart side beams interconnected by an associated pair of spaced-apart end beams, connecting the side beams to the end beams *such that each side beam is spaced a preset distance inwardly of the side members of the outer frame* when the inner frame is mounted within the outer frame in the nesting position;

preparing an extendable stairway which is foldable between a collapsed stored position for nesting within the outer frame and an extended in-use position;

mounting the inner frame within the outer frame by securing a hinge between an outer frame end member and an end beam of the inner frame thus pivotally mounting the inner frame on the outer frame;

mounting a **folding** support arm between each side beam on the inner frame and an associated side member on the outer frame, each arm being pivotally mounted on each frame and being foldable intermediate its ends between an extended position corresponding to the downwardly extending in-use position of the inner frame and a folded position corresponding to the nesting position of the inner frame;

each arm having bias means for urging the arm towards the folded position for retaining the inner frame in the nested position within the outer frame; and

mounting an inner end of the stairway between the end beams on the inner frame such that the stairway is foldable between the collapsed and extended positions when the inner frame is in the in-use position."

40. That is an awfully long claim, but I can précis it to ease understanding. What is claimed is a manufacturing process for making **folding** stairways in which you

- make an outer frame "for complementary engagement and mounting within" a given ceiling ope
- make an inner frame (for carrying the stairway) by connecting side beams to end beams "such that each side beam is spaced a preset distance inwardly of the side members of the outer frame"
- make a foldable stairway that can nest within the outer frame
- hinge one end of the inner frame to one end of the outer frame
- mount spring-biased foldable support arms, one end pivoted to the side beam of the inner frame, the other end pivoted to the side beam of the outer frame, and
- mount one end of the stairway between the end beams of the inner frame so that it can fold up in use.

41. In my judgment the only point of construction that calls for any real discussion arises from the words I have italicised in the above-quoted claim.

42. Mr James Mellor QC, who appeared for the Claimant, submitted that what they amount to is this. In the manufacturing process, the separation between the side members of the inner and outer frame, respectively, is of such a distance that not too much strain is imposed on the **folding** arms, and in particular, on their pivots. He said that this emerges from the purpose of the invention as disclosed in the text (see paragraphs 25 and 27 above). He accepted that the arms do not have to lie in vertical planes, and indeed in the preferred embodiment as depicted in Figure 4 (see above) it is quite apparent that the lower parts of those arms do have a discernible bend, to afford clearance. But that, he said, does not affect his point.

43. Mr Richard Davis, who appeared for the Defendants, contended that the expression "a preset distance" imposes no limitation at all. He cited the judgment of Jacob LJ in *Nikken Kosakusho Works v. Pioneer Trading Company* [2005] EWCA Civ 906:

2. Mann J summarised the invention of the patent in paragraphs 2-6. It is for a high speed tool chuck. The patentee's proposal was to have a groove cut into a flange as shown in the drawing in the judge's judgment. He set out the relevant part of claim 1 in his paragraph 7. The key words giving rise to the dispute before him were "an annular groove of predetermined depth" which he underlined when he set out the claim.

3. I am bound to say that it beggars belief that a patent agent could draft a claim in such words or that the Patent Office would accept them. "Predetermined depth" cries out for the question, by whom? And what does it mean? That has some effect on the current matter in dispute because it would or ought to have raised the possibility of amendment at an early stage.

4. Mann J had to make the best of these words. He decided that it meant "a groove whose depth the maker has decided in advance" (paragraph 29 of his judgment). From that there has been no appeal.

44. I must confess that this issue has caused me much trouble. However in the end I do not find I can accept either side's submission in full.

45. With regard to *Nikken*, from a reading of the patent in that case as a whole it was hard, nay impossible, to work out what was the purpose of having a groove that was *of predetermined depth*, and according to what criterion the depth was to be predetermined. It was in that context, I think, that Jacob LJ wrote that it cried out for the questions, predetermined by whom, and what did it mean.

46. I must say I have seen 'predetermined' and 'preset' in granted patent claims on occasions too numerous to recall, and the experience of Jacob LJ in patent cases is *a fortiori*. Therefore I do not believe his stricture applies to the word "predetermined" as such. I do not have a convenient means of searching the claims of granted European patents, but as an exercise I have looked at the online database of the United States Patent Office, where the text of claims granted since 1975 is searchable electronically. I expected to find many patents with the word 'predetermined' in one or more claims. Even so, I was astonished. There are more than 658,000 such patents.



47. While I have not been able to perform a similar exercise for the European Patent Office, I have no doubt that it is accepted EPO practice to allow it to be used, provided the criterion that enables it to be understood is sufficiently clear. There are numerous decisions of the Boards of Appeal where the word 'predetermined' was used in the claims and no objection was taken to it, provided the purpose was clear. (There are too many to read through, but see e.g. decisions T 1241/04 and T 0463/01). Indeed in the 2007 edition of the Guide for Applicants, Annex III, available on the EPO website, there is a model patent application – as if to say, "Now, let us show you the right way to do it" – with the word 'predetermined' in claim 1. The usage can also be found in guidance to candidates for the European Qualifying Examination in the form of acceptable examination answers, also published on that website.

48. I am unable to accept a contention that, in the context of this patent, 'predetermined' or 'preset' is meaningless and of no effect. A reader skilled in the art would think the patentee was using it in order to try to tell him something; and he would work out the purpose by reading the patent as a whole.

49. On the other hand I do not accept Mr Mellor's submission in full either. It would mean that, in order that a third party manufacturer could determine whether his intended process would fall within or without the claims of this patent, he would have to decide as an objective fact whether "too much" strain was going to be imposed on the metal arms. But to the best of my knowledge there is no industry standard about that or recognised worst-case scenario. And it would mean that, before starting to manufacture his product, he would somehow have to know about the habits of his intended customer. How often will the product be used: once a year, or every day? Who will ascend: a lightweight person who proceeds with caution, or an impetuous 15-stone man? A third party manufacturer is entitled to know with reasonable certainty whether a proposed course of action would infringe a patent. That is the legislative policy and the Protocol to Article 69 of the European Patent Convention says as much. In any case, as Mr Davis rightly pointed out, the avoidance of "too much" strain is not what the claim says. If it had, I do not believe it would have been allowed by the Patent Office. It would correspond to no known standard that could be adjudicated.

50. In my judgment, what this feature of Claim 1 actually means, read as a matter of English and having regard to the purpose set forth in the body of the patent, can nevertheless be ascertained. The key is to notice that this is a claim for a process for manufacturing **folding** stairways on a repeat basis, and that the concept of that which has been determined in advance occurs twice.

51. The first time is when it is stated that the outer frame is for complementary engagement and mounting within an associated rectangular ceiling ope "of a predetermined size". What does that mean? It can only mean that, in the manufacturing process, the size of the outer frame is made to correspond to that of the ceiling ope of the house<sup>6</sup> in which the stairway is to be fitted. (More precisely, perhaps, though I do not have to decide this, it corresponds to the separation between the ceiling joists.) Those of a philosophical turn of mind will notice that the size was predetermined by the house's builder, and he may have been resting in his grave for a century. I cannot see that the word is objectionable.

52. The second time is when it is stated that the side beams of the inner frame are connected to the end beams "such that each side beam is spaced *a preset distance* inwardly of the side members of the outer frame when the inner frame is mounted within the outer frame in the nesting position". This invites the question: preset by who? And the only sensible answer can be: the manufacturer, or one to whom he leaves the decision.

53. The next question is: what is the criterion according to which he presets that distance? It cannot sensibly be that he chooses any old distance, because then the word 'preset' would be purposeless and of no effect. As in any document, its meaning must be ascertained from its context. In *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Rousell Ltd* [2004] UKHL 45 Lord Hoffmann said at §19:

"For present purposes, the most important provision is Article 69 of the EPC, which applies to infringement proceedings in the domestic courts of all contracting states:

'The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.'"

54. And at §30:-

"It came to be recognised that the author of a document such as a contract or patent specification is using language to make a communication for a practical *purpose* and that a rule of construction which gives his language a meaning different from the way it would have been understood by the people to whom it was actually

<sup>6</sup> Or, perhaps, a number of houses with ceiling ope widths of similar size.

addressed is liable to defeat his intentions. It is against that background that one must read the well known passage in the speech of Lord Diplock in *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd* [1982] RPC 183, 243 when he said that the new approach should also be applied to the construction of patent claims:

'A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge.'

And at §48:-

"The *Catnic* principle of construction is therefore in my opinion precisely in accordance with the Protocol. It is intended to give the patentee the full extent, but not more than the full extent, of the monopoly which a reasonable person skilled in the art, reading the claims in context, would think he was intending to claim."

55. How would the person to whom the patent is addressed understand the expression *spaced a preset distance*? In my judgment he would read the patent as a whole to find out for what purpose the distance is preset. It is evident from the passages I have quoted in paragraphs 25 and 27 above. The aim is to reduce the need to bend the metal arms too much.

56. I would therefore hold that "spaced a preset distance" means that the separation between the respective side beams is chosen by the manufacturer (or one to whom he leaves the decision) with the aim of coping with a variety of ope widths while avoiding excessive bending or cranking of the metal arms.

57. The difference between that construction and the one advanced by Mr Mellor QC is this. This time the third party manufacturer can tell – he knows for a fact – whether he is inside the claim. He can tell whether he is presetting the distance in order not to bend the metal arms too much, because he is doing it himself. It depends on his own intentions. Now, as Bowen LJ famously observed in *Edgington v Fitzmaurice* (1885) 29 Ch D 459 at 483 "the state of a man's mind is as much a fact as the state of his digestion. It is true that it is very difficult to prove what the state of a man's mind at a particular time is, but if it can be ascertained it is as much a fact as anything else."

58. Therefore, although it might be difficult for the patentee to prove the necessary intent, at least that burden is cast upon him, and not upon the third party manufacturer.

59. It is true that a third party – a middleman, say – might not be able to ascertain the mind of the manufacturer from whom he might choose to purchase one of these **folding** stairways. But I do not believe that would be a frequent occurrence and in any case it is by no means unusual in a product-by-process case that the middleman does not know what is the process by which the product he sells was manufactured.

60. This is rather a narrow claim. A merely accidental distance of separation would not be within it. Nor would it be if the manufacturer sought to cope with the problem by varying the widths of his ladders instead, for example.

61. There is an old prejudice or tradition in patent law that words of intent should not be used in patent claims (see *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). It was said<sup>7</sup> to go back to the early nineteenth century; but whether that is the law now under the 1977 Act and the European Patent Convention must be questionable. We have seen an abandonment of the concept in many pharmaceutical patents whose claims are in so-called "Swiss" form. What they really mean (and nobody pretends otherwise any more) is "The use of known ingredient X for making a medicine for treating disease Y", meaning *for the purpose of*, or *with the intention of*, treating disease Y. In this instance the law has moved on, and there is no doubt about it. In a recent decision of the Court of Appeal it was not even the intention to treat a different medical complaint that was the key point, but the intention to do so with a different dosage regimen (*Actavis UK Ltd v Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). The real reason that such claims are allowed is that, were it otherwise, the inventor would be quite unable to protect his invention at all. But they imply a test of purpose or intentionality on the part of the manufacturer. If that is permissible in pharmaceutical cases, I do not see why it could not be so in other industries. I believe the words 'predetermined' or 'preset' have long been used by patent draftsmen for the purpose of indicating intentionality, albeit rather covertly. Why not admit it openly?

62. Is there anything in patent law that prohibits such usage? There is nothing in the Act or the Convention, unless it be that a claim so characterised is directed to 'a scheme, rule or method for performing a mental act ... as such' (s.1(2)(c) of the Patents Act 1977; Art. 52(2)(c) of the European Patent Convention). But I do not see that manufac-

<sup>7</sup> But I have not been able to find that it was really so. The old case of *Stead v Anderson* (1847) 4 C.B. 806, 2 WPC 151, cited in *Eli Lilly*, does not support the proposition. In that case the patentee had not sought to define his invention with reference to the intent of the user.

turing **folding** stairs according to Claim 1 and, while doing so, setting the distance between the respective side beams with the intent of avoiding excessive bending of the support arms, constitutes, as such, a scheme, rule or method for performing a mental act.

#### **Anticipation or Obviousness Over Old Stira**

63. Having construed Claim 1, I must now decide whether the invention it defines was anticipated by old Stira, or whether the invention would have been obvious to a person skilled in the art who examined a specimen of old Stira. There is no doubt that old Stira, while not part of the common general knowledge (as I have held), was part of the state of the art, because units had been supplied to numerous customers, and indeed exhibited in public.

64. The law of anticipation is too well known to require explication for present purposes. Essentially, something that would fall within the patent claim under challenge must have been disclosed before the relevant date, in this case 5 November 1996.

65. I have no doubt that old Stira was not an anticipation of Claim 1 of the patent in suit. It could not be, for the claim is not to a product, but to a manufacturing process. I have held that the manufacturing process used for making old Stira was not pleaded as prior art nor was it shown to have been revealed to the public or used elsewhere. More fundamentally, however, even the process for making old Stiras was not an anticipation either. There was no preset distance between the side beams of the inner frame and of the outer frame, respectively, chosen with the intent of avoiding excessive bending of the metal support arms. On the contrary the distance varied from unit to unit depending on the size of the customer's ceiling ope. Moreover the earlier units were manufactured without there being any concern or awareness that the support arms would fail. Later, when it was appreciated that these arms were failing, the design continued to be manufactured as before, at least as regards the separation between the said side beams. It was not until the new design (arrived at for other reasons) had been tested in the factory for some time that it was appreciated that the separation should be preset to avoid the problem or, in other words, that the separation between the side beams of the inner frame and the sides of the topmost "ladder" should be varied.

66. The law on obviousness is this. An invention cannot validly be patented if, having regard to the state of the art, it would have been obvious to a person skilled in the art at the relevant date. As I have explained, the state of the art includes anything that has been made available to the public – even a single person, if he is free in law to use the information as he pleases – whether by documentary description, ocular exposure or word of mouth. Because there is such a vast repository of prior art in the world, it is not permissible to combine two disparate items of prior art unless, for some reason, it would be obvious to the skilled person to do so.

67. In assessing whether or not an invention would have been obvious it is easy to confuse oneself e.g. by using hindsight. Therefore it has become the practice to approach the question in a step-by-step way, as first laid down in the *Windsurfing* case [1985] FSR 59 at 73. More recently it has been restated by the Court of Appeal in *Pozzoli Spa v BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 at §23. In the words of Jacob LJ:

I would restate the *Windsurfing* questions thus:

- (1)
  - (a) Identify the notional "person skilled in the art"
  - (b) Identify the relevant common general knowledge of that person;
- (2) Identify the inventive concept of the claim in question or if that cannot readily be done, construe it;
- (3) Identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the "state of the art" and the inventive concept of the claim or the claim as construed;
- (4) Viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, do those differences constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art or do they require any degree of invention?

68. What does it mean to say "identify the inventive concept of the claim"? In that same case Jacob LJ has explained at §§17 and 18:

'What now becomes stage (2), identifying the inventive concept, also needs some elaboration. As I pointed out in *Unilever v Chefaro* [1994] RPC 567 at page 580:

It is the inventive concept of the claim in question which must be considered, not some generalised concept to be derived from the specification as a whole. Different claims can, and generally will, have different inventive concepts. The first stage of identification of the concept is likely to be a question of construction: what does the claim mean? It might be thought there is no second stage – the concept is what the claim covers and that is that. But that is too wooden and not what courts, applying *Windsurfing* stage one, have done. It is too wooden because if one merely construes the claim one does not distinguish between portions which matter and portions which, although limitations on the ambit of the claim, do not. One is trying to identify the essence of the claim in this exercise.

So what one is seeking to do is to strip out unnecessary verbiage, to do what Mummery LJ described as make a *précis*.'

69. However Jacob LJ went on to say that one should not waste too much time identifying the inventive concept if that was going to lead to complex satellite debate: in that case, one should just construe the claim. That is why stage (2) of the *Pozzoli* approach is expressed as it is.

70. Applying that approach to the question of the obviousness of Claim 1 of the patent in suit over old Stira, I reason as follows:

*The notional person skilled in the art.* I identify him as a manufacturing carpenter who employs or has access to a metal fabricator.

*His relevant common general knowledge.* He has a sound knowledge of manufacturing carpentry. He may be vaguely aware of **folding attic** stairs in general terms, but the details are not present to his mind.

*The inventive concept of Claim 1.* I believe I have identified it in paragraph 40 above, but for present purposes I can concentrate on this. When manufacturing **folding attic** stairs in numbers, make an inner frame which will carry the stairway and to which the lower ends of the support arms will be pivoted and, while making the inner frame, vary the lengths of its end beams so that there will be a preset distance between its side beams and those of the outer frame that is to match the customer's ceiling ope. In particular, preset the distance with the intent that not too much bending of the support arms will be needed.

*The differences between that and old Stira.* By examining a specimen of an old Stira there will not be disclosed to you the concept that the space between the ladder sides and the inner frame should be varied to achieve the preset distance just described.

*Whether the differences would be obvious to the person skilled in the art without hindsight.* In my judgment they would not. In old Stira the sides of the inner frame were positively fixed to the sides of the ladder by an angle bracket positively screwed in to both. That points the skilled person in precisely the wrong direction. It would not cause him to think of freeing the inner frame sides (in that sense) so that, by varying the lengths of the inner frame ends during manufacture, the sides could take up the preset distance as described.

71. I therefore reject the validity attack based on old Stira.

72. I must now turn to the validity attack based on a test unit of new Stira, then still under development.

#### **The Minister and the Photographer**

73. Having got his ISO accreditation, Mr Burke decided to publicise it, for he thought it would impress architects, builders and so forth. For that purpose he invited the Irish Minister for Trade and Tourism to attend the Claimant's factory and he also invited a photographer from the Irish Times. At that stage a Stira unit according to the new design was being tested in a certain area of the factory to see how much abuse it could stand. It was not, however, under test on the day of the visit and of course it was not yet in production. I shall call it "the test unit". The purpose of the visit was not to publicise the new design, but the ISO accreditation.

74. Mr Burke told me that at that point he had not yet appreciated the bonus inherent in the new design i.e. that the spacing between the side beams could readily be varied during manufacture so that the metal support arms would not have to be bent much. I accept that explanation, because it is quite plain that Mr Burke took no security precautions at all; as he put it in his witness statement, "The photographer was given free range to take photographs of whatever he wanted". If the real merits of the new design had been appreciated I believe that the Claimant would have shrouded it or not invited the visitors into the part of the factory or would have applied for patent protection. He would not have allowed the photographer to photograph him standing in front of the test unit, as he did. The patent was not applied for until 5 November 1996.

75. On some day before 18 January 1996 the Minister and the photographer did visit the factory. We know this because the event was described in an issue of the Irish Times of the aforesaid date. Several photographs were published. One of those shows Mr Burke himself standing in front of the test unit. The photographer selected this merely as a convenient background.

76. Several questions arise. Is the invention of the patent in suit (1) anticipated or (2) obvious in the light of

- the photograph that was published in the Irish Times or
- disclosure of the test unit to the Minister or the photographer themselves?

*Disclosure in the Newspaper Photograph*

77. The photograph does not depict the prototype in full, but only the lower parts. The purpose of the photograph was to depict Mr Burke himself, and the prototype was a convenient background, and nothing more. There are other photographs but they have nothing to do with the test unit, and the text of the article does not mention the prototype either. In my judgment it would have done, if Mr Burke had had any wish to publicise or draw attention to the test unit.

78. A photograph must be interpreted by a person skilled in the art. I have held that the configuration of an old Stira was not common general knowledge. There was nothing to stop a person skilled in the art from seeing the photograph that appeared in the Irish Times. In determining what he would have discerned it is important to appreciate two things. First, the notional person skilled in the art is a manufacturing carpenter, and not a manufacturer of **folding attic** stairways, as I have already held. Secondly, one must not be fooled by hindsight. We know perfectly well that this device was, if not a prototype, then certainly a forerunner of the type of product that is now manufactured according to the invention claimed in the patent in suit. At any rate, we know that it was a device intended to simulate a **folding attic** stairway. The notional skilled viewer of the photograph would not have the luxury of having that knowledge. For all he knew to the contrary, it might just be a ladder rigged up informally for some purpose or other, perhaps to gain access to some unspecified facility in the factory.

79. In my judgment the skilled viewer would have discerned this. Here was some kind of ladder, perhaps a **folding** ladder. It would have been apparent to him that there was a pair of arms. There is a dark area at the top of the photograph that we now know was a mocked up ceiling ope, but to what the upper ends of those arms were connected was, in my judgment, not apparent without hindsight. In the photograph one of the side beams of the inner frame can be seen, but I doubt that its function would be apparent to him. What is *not* visible, however, is that there is any separation between that side beam and the corresponding side of the ladder. In any case the photograph did not divulge the important point, namely that the thing to do was to vary the width of the inner frame according to the width of the outer frame, itself predetermined by the width of people's ceiling opes. Therefore I hold that the photograph did not anticipate the invention of Claim 1.

80. Turning to obviousness, I need not repeat the first three *Pozzoli* questions. Having carefully attended to the expert witnesses, I find as a fact that, without the benefit of hindsight, the design of the test unit would not have been obvious to a skilled person who examined the photograph in the Irish Times. But in any event the concept about the 'preset' distance was not suggested to him by the photograph.

*Disclosure to the Minister or the Photographer Themselves*

81. However the Defendants rely on the disclosure of the prototype itself to the Minister and to the photographer, irrespective of what appeared in the subsequently published photograph. I find as a fact that the photographer could have gazed at all parts of the prototype if he had wanted to, and was free to do so. So, for that matter, might the Minister, although I believe he was in the main part of the factory at the time chatting to the employees – they were potential voters. I further find as a fact that no terms as to confidentiality were imposed, so that in law the photographer and the Minister were free to impart to others whatever they *did perceive* and were able to recall. However I also find that there is no evidence that the photographer or the Minister did in fact inspect the prototype in any detained sort of way, and it seems to me unlikely on the balance of probabilities that they would have had any interest or motivation to do so. (Maybe other casual visitors to the factory could have examined the prototype too, but there is no evidence that there were such visitors.)

82. A question I have to decide is whether, on the above facts, the design of the test unit was made available to the public before the priority date of the patent. I say "before the priority date" because it was not until later that Mr Burke came to appreciate the true value of the prototype that was under his eyes and to apply for patent protection.



83. It is clear law that, if this test unit had been in a public place e.g. a street, where anyone might have stopped to examine it, its design would be considered to have been made available to the public. In *Lux Traffic Controls Ltd v. Pike Signals Ltd* [1993] RPC 107, 132-135 prototype traffic lights were given field trials. It was not proved that any member of the public – much less an expert in traffic lights – stopped to deduce the novel *modus operandi*. Even so it was held that the new idea was made available to the public. The principle is the same as the obscure book on the shelves of a public library that nobody consulted in fact. The law must draw the line somewhere, as I have said, and it does so by adopting the rule that inasmuch as the public had a right to be there, they are deemed to have had the right to access the information. In the same way, if it is proven that all sorts of members of the public could enter private factory premises, no obligation as to confidentiality being imposed, the law will consider that whatever could be seen there has become part of the state of the art. In those circumstances the law cannot start speculating about who did or did not see the thing.

84. In our case, however, the test unit was not in a public place at all and it was available for viewing by a small and defined class: the Minister and the photographer. They were not persons skilled in the art; and there is no evidence that they were interested in manufacturing **folding attic** stairs – it seems unlikely – nor that they manifested any interest in the test unit (which was not in the main part of the factory). Even so, urges Mr Davis for the Defendants, they were free to examine the unit if so minded, they were free impart to anyone in the world whatever recollection they had of it, and so its construction must be considered to have been made available to the public.

85. It is an interesting point, and not an easy one. In deciding it, I must bear in mind that a decision could cut both ways. The Claimant and Mr Burke would not be very pleased if some competitor had afterwards come up with the invention independently and patented it, yet the law said that what transpired on the day of the Minister's visit could not be cited as a prior disclosure.

86. The text of Article 54 of the European Patent Convention refers to anything that has been 'made available to the public' in any way, and I understand the French and German texts convey the flavour that this is meant in the sense of 'made accessible to the public'. Even so, it seems to me that if information that is available for viewing on private premises by a small and defined class of visitors is to become part of the state of the art, otherwise than by a legal fiction, that information must be actually imparted to at least one human *mind* which is free in law to divulge it to anyone else as he pleases. It should not be enough that it could have been imparted, but was not.

87. Several examples were offered in argument, and I shall adapt them and add to them. Would an abstruse chemical formula displayed on private premises be 'made available to the public' if none were present except a child who could not understand it; or a lady who was not wearing her glasses; or a man who was focusing his attention on the Cup Final on TV? Famously, Dr Watson failed to notice that there were 17 steps leading up to the room which he had ascended hundreds of times because, as Sherlock Holmes said, "You see, but you do not observe"<sup>8</sup>. Put in terms of well-established modern cognitive science, the human eye-brain system is not a cine camera that records everything – if it could, it would be utterly overwhelmed by the data-processing task. Instead but a tiny fraction of the visual field can be perceived in focus (foveal vision); and this requires that the eyeball be swivelled to point to the precise area; which in turn requires that the brain be motivated to make it do so, a process that is largely unconscious. That we "observe" a large field of view is an optical illusion<sup>9</sup>. That is why fighter pilots must learn to force their eyeballs to scan the whole sky, a task that requires considerable will-power by all accounts. It is *interest* that causes our brains to make our eyeballs swivel to bring a particular spot into focus. I would take a very different view if one of those present had been a person interested in constructing **folding attic** ladders.

88. In sum, then, I would hold that there is no irrebuttable presumption of law that information that is capable of being perceived by persons who are on private premises is in fact perceived by them, if the circumstances are such as to make it unlikely that those persons were interested in the subject-matter. For that would be to invent a legal fiction without necessity.

89. Neither the Minister nor the photographer gave evidence. Even so, on the balance of probabilities I would infer that if some officious person had stopped them on the way out and asked them to describe the test unit, it is unlikely that they would have been able to describe the presence of an inner frame with side beams *spaced from the sides of the ladder*. I say that because there is no reason why a normal human being, not interested in the manufacture of **folding** ladders, could care less.

<sup>8</sup> Conan Doyle, *A Scandal in Bohemia*.

<sup>9</sup> The brain "paints in", or in other words fakes, the parts of the scene that are not eyeballed.



90. However, I appreciate that I could be wrong in law about this, and so I shall go on to consider this branch of the case on the theory that what those two visitors saw was sufficient to make the actual design of the test unit part of 'the state of the art'. But the test unit was not a universal prototype of the manufacturing process. It could not disclose to those visitors that the thing to do was to vary the length of the end beams of the inner frame so as to arrive at the 'preset distance' from the corresponding side beams of the outer frame, as required by Claim 1 of the patent. Thus the test unit did not anticipate Claim 1.

91. Did it make the process obvious to one skilled in the art, however? That depends on the correct answer to the last of the *Pozzoli* questions. The person skilled in the art would have to decide to vary the lengths of the end beams during manufacture for the purpose explained in the preceding paragraph. It took Mr Burke and his men a considerable time – at least 6 months, on his evidence – to think of doing that (although I accept that that in itself is not very conclusive, because people do miss the obvious sometimes.) However, my evaluation is that the difference was not obvious. I am influenced by the following considerations, albeit to different degrees.

- The test unit happened to be a 24-inch design. Therefore, its metal arms had very little "lean in" anyway. So this test unit was not such as to call upon the skilled man to think of the 'preset' concept.
- Although the separation between the side beams *could* readily be varied if one had thought of changing the lengths of the end beams to suit, during manufacture, it still was the case that those side beams were firmly connected to the end beams. The human mind would still have to get hold of the idea that the apparently fixed lengths of the end beams need be nothing of the sort. In my judgment, it would have required a degree of lateral thinking – perhaps literally so – to appreciate that the end beams were, so to speak, "flexible" not fixed.
- It is unwise to hold that something is obvious in the absence of sufficiently cogent expert evidence (*Panduit Corp v Band-It Co Ltd* [2002] EWCA Civ 465). Unfortunately, I did not find that the Defendants' expert's reasons were persuasive in this respect. His expert report did not explain, sufficiently to my mind anyway, why the skilled person would be led to go from the test unit to the process of Claim 1. And, as I have said, I found that his evidence was coloured by a considerable degree of hindsight.
- Although I suppose the penny might have dropped when the new design was eventually put into factory production, I am not very convinced that that is the right way to test obviousness.
- A skilled person could easily be led to try all sorts of other expedients to prevent the metal arms from failing e.g. stronger arms, better lubrication, and so on. That is what the Claimant tried, albeit without success in the end. Another expedient, I suppose, might have been to use a metal axle passing horizontally through the ladder (as in Lundh, below) being of sufficient length to cure the lean-in problem.

92. I therefore reject the contention that the invention of Claim 1 was anticipated or obvious having regard to the presence of the Minister and the photographer.

### Lundh

93. WO 83/01638 (Lundh) was published on 11 May 1983. It belongs to the genre of **folding attic** stairs we have been considering, but the lower ends of the metal support arms are rigidly connected at their lower ends by an axle that passes through the uprights of the topmost ladder. I do not need to describe Lundh any further because if the Defendants cannot succeed on old Stira, which is closer prior art, they cannot succeed on Lundh. In particular Lundh has no inner frame and, in order to arrive at a product that might be manufactured according to the process of Claim 1 of the patent in suit, it would be necessary to make even more modifications, in the course of which one would have to throw away some of the special advantages which Lundh was seeking to attain. I reject the proposition that Lundh anticipates the invention or would render it obvious to one skilled in the art.

### Infringement

94. There was little attempt to dispute infringement. The evidence of Mr Burke and Mr Heraghty satisfies me that the latter set out to copy the new version of Stira in all respects that are material for present purposes. Mr Burke's witness statement to that effect was not disputed by Mr Heraghty. In particular, Mr Heraghty was aware that by connecting the lower ends of the **folding** support arms to the side beams of the inner frame it avoided the need to angle the arms inwards.

95. It appears that the Defendant company manufactured **attic** stairs in two styles. One (which I shall call the Small Stair) was 22 inches wide measured at the ceiling ope. It does not infringe the patent. The metal arms are attached directly to the sides of the ladder.

96. The other style (which I shall call the Larger Stair) was made in a range of widths (24, 26, 28 and 30 inches) and the metal arms were pivoted to the inner frame. In such samples as were made available for inspection to the Claimant's expert Mr Thorneycroft the distance between the side beams of the inner and outer frames, respectively, was such that the metal arms were (as he described them) maintained "inline". In paragraph 24 of his witness statement Mr Heraghty stated that he contacted a number of manufacturers to see if they could supply

the metal components his company needed to manufacture "equivalent" small and *large* loft stairs and in paragraph 25 he stated that his company made up "the equivalent small loft stair and the equivalent *large* loft stair".

97. I infer on the balance of probabilities that the First Defendant, acting under Mr Heraghty's direction, adopted the same arrangement for the same purpose, and in so doing infringed Claim 1 of the patent, except in the case of the 22-inch version. It follows that the supply of stairways made according to the process of Claim 1 also infringes the patent in virtue of section 60(1)(c) of the Act (Article 64(2) of the European Patent Convention). The product-by-process claims in this patent were not necessary and I have ignored them.

98. At a short hearing on 8 June 2009 to consider the draft version of this judgment the Defendants took the point that the evidence did not establish infringement by some of the sizes. Mr Davis said the question should be left to the inquiry as to damages. I thought a less disproportionate procedure would be to give his clients permission to deny the facts on affidavit if so minded. If not denied, they would be taken to be as above. If denied, further argument could follow. In the event Mr Heraghty sensibly and honestly declined to submit such an affidavit. The indicated result follows.

99. It was not disputed that if the First Defendant was held liable for infringement, the Second Defendant who directed all its actions would be liable too. There is ample authority to that effect, albeit the limits of the principle may not be entirely clear. I do not have to decide those matters here.

#### **Conclusion**

I conclude that the patent in suit, albeit perhaps a narrow one, is valid and has been infringed, except by the First Defendant's 22-inch version. There must be judgment for the Claimant.

Numéro de citation neutre : [2009] EWHC 1221 (Pat)

Affaire n° : HC06C03530

**HAUTE COUR DE JUSTICE  
DIVISION DE LA CHANCELLERIE  
TRIBUNAL DES BREVETS**

Cours royales de justice  
Strand, Londres, WC2A 2LL  
9 juin 2009

Devant :

**Mr Peter Prescott QC (siégeant comme juge suppléant)**

---

Entre :

**FOLDING ATTIC STAIRS LIMITED  
Société demanderesse**

– et –

**THE LOFT STAIRS COMPANY LIMITED MICHAEL HERAGHTY  
Société défenderesse**

---

**M. James Mellor QC et M. James Whyte (instruit par Kuit, Steinart Levy LLP) pour la société demanderesse  
M. Richard Davis (instruit par Shakespeare Putsman LLP) pour la société défenderesse  
Dates d'audience : 23-25 et 27 février 2009**

---

**VERSION HTML DU JUGEMENT**

---

Droits d'auteur de la Couronne ©

**M. Peter Prescott QC :**

1. Il s'agit d'une affaire de brevet qui n'est pas aisée. Elle présente deux difficultés. Que se produit-il si un fabricant permet à certains membres du grand public d'accéder à ses locaux, sans être en relation de confiance, où ils peuvent observer un produit toujours en cours de mise au point sans être experts en la matière et sans être à même d'en saisir l'utilité ? Cela peut-il invalider un brevet faisant par la suite l'objet d'une demande de dépôt ? Comment doit-on entendre l'expression "espacée selon une distance prédéterminée" dans la revendication de brevet – les termes désignant une intention sont-ils permis ?

2. Ce litige concerne les escaliers dits **de grenier repliables** et leur procédé de fabrication. Je décrirai la technologie correspondante en termes généraux dans un premier temps : ce n'est pas difficile.

**Escaliers repliables**

3. Nombre de vieilles maisons dans les Îles britanniques ont des combles vides qui ne sont pas destinés à être des lieux d'habitation mais qui abritent un espace de stockage utile. Il est ainsi très fréquent d'installer des escaliers de comble pour y avoir accès. La plupart de ces escaliers sont soit coulissants soit télescopiques et sont faits en aluminium.

4. Nous nous intéressons à un escalier d'un type différent : à savoir, un escalier **repliable**, généralement en bois, et quelque peu plus cher. Cet escalier, lorsqu'il n'est pas utilisé, est replié et emboîté dans un espace de stockage juste au-dessus de la trappe dans l'ouverture du plafond. L'anglais correspondant "Ope" est un terme parfaitement approprié quoiqu'inhabituel et désigne une ouverture pratiquée dans la charpente d'un bâtiment.



5. L'image ci-dessus offre une idée générale<sup>1</sup>. On peut y voir trois<sup>2</sup> échelles ou trois parties d'échelle liées à leurs extrémités par des charnières. Cette disposition permet de replier l'escalier après utilisation. L'échelle supérieure porte la trappe du plafond et s'articule de manière permanente sur un cadre porteur dans l'ouverture du plafond. On peut également observer deux bras métalliques **repliables**, maintenus par un ressort pour que l'escalier reste dans sa position rangée ; ils empêchent également celui-ci de tomber trop rapidement lorsqu'on l'abaisse pour utilisation.

6. Les bras métalliques à une extrémité sont montés en pivot sur le cadre de l'ouverture du plafond ; à l'autre extrémité, aux côtés de l'échelle supérieure. Un examen plus attentif permet de constater que, pour être plus précis, les extrémités inférieures des bras métalliques sont montées en pivot sur des cornières. Ce sont les cornières qui sont fixées sur les côtés de l'échelle supérieure, mais également sur des glissières faisant partie de la trappe du plafond. Je dois souligner que les informations ci-dessus sont citées uniquement à titre d'illustration aux fins de la présente affaire : elles peuvent ou non avoir fait partie de l'état de la technique, mais je ne présume pas que tel ait été le cas.

#### Les Parties

7. La société demanderesse possède une usine dans le comté de Galway en Irlande. M. Michael Burke en est l'inspirateur. Il y a environ 25 ans, M. Burke a été approché par un compatriote qui avait vécu aux Etats-Unis et qui en avait rapporté un ensemble d'escaliers **repliables** qu'il devait faire réparer. Lors de ces recherches, M. Burke a découvert qu'il n'existait aucune société irlandaise fabriquant des escaliers de grenier **repliables** et peut-être une entreprise anglaise seulement. M. Burke a estimé qu'il existait une lacune sur le marché et a ainsi créé la société demanderesse. Elle fabrique des escaliers de grenier **repliables** sous le nom de marque "Stira". L'entreprise revendique une originalité car elle installe également ces escaliers elle-même, ou du moins un grand nombre d'entre eux. Le "kit" de l'entreprise au complet se compose d'un escalier **repliable**, de bras métalliques **repliables**, d'un cadre pour l'ouverture au plafond muni de ressorts, et d'une trappe.

8. Deux versions de la marque Stira existent pour les besoins de la présente affaire. De nombreux exemplaires de la première version, désignée dans cette affaire comme l'ancien modèle Stira, ont été commercialisés pendant de nombreuses années. Cette version est citée comme état de la technique dans cette affaire et n'était pas différente du produit illustré ci-dessus. On avance que la nouvelle version serait l'objet du brevet en cause. J'estime que 18 000 unités d'anciens escaliers Stira ont été vendues avant le dépôt le 5 novembre 1996 du brevet faisant l'objet du litige.

9. La société défenderesse faisait des affaires avec la société demanderesse. Elle achetait des modèles Stira, les importait au Royaume-Uni et procédait à leur installation. La société défenderesse appartient à M. Michael Heraghty (le deuxième Défendeur) et son épouse, mais c'est M. Heraghty qui prend toutes les décisions. Les parties ont rompu pour mésentente commerciale réciproque. M. Heraghty estimait que son entreprise payait trop cher de sorte qu'elle ne pouvait pas dégager une marge décente. M. Burke estimait que l'entreprise de

<sup>1</sup> J'ai téléchargé cette image du site Web d'un fabricant américain, Memphis **Folding Stairs, Inc.**, of 2727 Faxon Ave., Memphis, TN 38182-0305 en vertu de l'article 45 du Copyright, Designs and Patents Act 1988, et j'exprime ma gratitude à cette société pour le grand pouvoir d'explication de leur image.

<sup>2</sup> Les principales revendications du brevet en cause ne se limitent pas à un nombre spécifique de ces échelles ; pour les besoins du présent litige, ce nombre n'a aucune incidence.

M. Heraghty mettait du temps à payer. En tout état de cause, la société défenderesse a fini par cesser d'acheter les modèles Stira puis a fabriqué sa propre version. La société demanderesse intente une action en justice pour contrefaçon ainsi que pour infraction à un droit de propriété industrielle non déposé. La société demanderesse n'a pas maintenu cette dernière réclamation devant moi.

#### **La Genèse du nouveau Stira**

10. De manière assez inhabituelle, je commencerai par décrire non pas l'invention définie dans les revendications du brevet, mais comment la société demanderesse prétend avoir créé son nouveau produit. Bien entendu, il ne s'agit pas nécessairement de la même chose. Toutefois, cela aidera à expliquer deux des principaux points de cette affaire plus aisément. Cela ne me dispensera pas de déterminer l'invention telle que définie dans le brevet à la lumière de son interprétation correcte, ainsi qu'il me faudra le faire plus tard.

#### *Le problème*

11. Il existe de nombreuses vieilles maisons dans les Îles Britanniques et l'espacement entre les poutres de plafond peut varier sensiblement d'une maison à l'autre, peut-être selon les caprices du constructeur initial. Ainsi, les ouvertures de plafond présentent de multiples largeurs. (Les longueurs n'importent pas véritablement. L'enduit de plafond peut être aisément découpé ou subir les modifications souhaitées.) Ainsi, le cadre d'appui pour un escalier **repliable** doit être conçu de manière à s'adapter aux poutres porteuses qui contribuent à définir l'ouverture du plafond.

12. Lorsqu'il a examiné le problème, M. Burke a découvert qu'il devrait fabriquer des cadres porteurs de 5 largeurs différentes (55 à 75 centimètres d'après les mesures pratiquées sur la trappe du plafond<sup>3</sup>). Cela aurait coûté trop cher de fabriquer des échelles de cinq largeurs différentes. M. Burke a alors mis au point une échelle standard de 40 centimètres de large dont les bras support métalliques peuvent se courber selon la largeur voulue.

13. Un léger écart ne nécessitait pas de courber fortement les bras métalliques. Mais une différence importante exigeait de les courber sensiblement.

14. Courber les bras afin de régler la différence peut apparaître avec le recul comme un expédient grossier. Toutefois, le risque était qu'un industriel prévoyant de fabriquer ces escaliers **repliables** ne se rende pas compte de l'importance de l'usure que certains clients étaient sur le point d'imposer aux bras. Certaines personnes peuvent monter dans leur grenier seulement une fois par an afin d'y entasser divers objets sans valeur. Je crois que les escaliers non permanents ne sont pas autorisés pour accéder aux greniers transformés en lieu d'habitation, mais une zone floue peut apparaître dans la pratique. Pour autant que je sache, certaines personnes peuvent y monter tous les jours ou presque – peut-être y gardent-ils un ordinateur et utilisent-ils ce lieu comme bureau à domicile informel ou bien comme espace pour les jeunes, etc. Certains peuvent y monter en faisant attention, d'autres peuvent le faire sans ménagement. Les réglementations de construction ont pu évoluer et leur application s'assouplir avec le temps.

15. La société Demanderesse, qui non seulement fabrique mais également installe ces escaliers **repliables**, a donc recueilli les réactions de ses clients. Certains clients, a-t-on fini par constater, se plaignaient de ce que les bras métalliques se rompent, et ce, en raison de la contrainte excessive imposée à leurs pivots. (Les bras sont munis de pivots parce qu'ils doivent bien entendu se replier). Les modèles plus étroits n'ont pas posé ce problème.

16. Le problème tenait à ce que les bras sur les modèles plus larges n'étaient pas suffisamment dépliés. (Imaginez le surcroît de pénibilité qu'il y a à porter deux lourdes valises si vos bras ne sont pas entièrement dépliés vers le bas).

17. Burke m'a dit que son entreprise était dans une position idéale pour étudier le problème, étant contrairement aux autres la seule à assurer l'installation du produit et à recueillir ainsi de nombreuses réactions des clients.

#### *La Solution*

18. Vers 1995, la société demanderesse a fait une demande d'accréditation ISO 9002. Il s'agit d'une norme internationale, s'appliquant à l'activité et non au produit. Afin de satisfaire aux critères requis, l'entreprise a dû examiner ses processus de fabrication pour garantir qu'ils sont efficaces, s'appuient sur la documentation voulue et sont suivis de près afin de procéder à l'élimination des défauts ainsi qu'aux rectifications et améliorations voulues. La plupart des plaintes, a-t-il été constaté, résultaient de la rupture des bras métalliques ou de leurs pivots. (Je dois

<sup>3</sup> Une distance de 75 centimètres peut sembler beaucoup : c'est que dans certaines maisons, les poutres de plafond sont séparées de 37 centimètres environ, écart trop étroit pour installer un escalier. Dans certains cas, il faut alors enlever une poutre (et combler de manière appropriée) pour aménager un vide de 75 centimètres environ.

dire que je suis un peu surpris qu'il ait fallu l'accréditation ISO pour prendre conscience du problème. J'aurais pensé que des réparateurs seraient appelés pour réparer les bras défectueux et pour en rendre compte à la direction. Je pense toutefois qu'une accréditation ISO sert entre autres à se débarrasser d'une habitude qui n'est pas rare dans les entreprises : pratiquer la politique de l'autruche, si tant est qu'elle existe.)

19. Un autre problème a également été constaté : un goulet d'étranglement dans la fabrication des anciens modèles Stira. Je n'ai pas à m'étendre sur ce goulet d'étranglement car le processus ancien (contrairement au Stira fini lui-même) n'a pas été invoqué comme état de la technique ou présenté comme étant à la disposition du grand public ou comme ayant été utilisé ailleurs. Toutefois, l'élimination du goulet d'étranglement a fait évoluer la conception du produit. L'ancien modèle Stira étant cité comme état de la technique en tant que preuve contre le brevet en cause, je dois décrire cet aspect.

20. Une simple trappe de plafond se compose d'un panneau en contreplaqué<sup>4</sup> appuyé sur un cadre en bois plat pour l'empêcher de se déformer. Dans l'ancien modèle Stira, ce cadre plat était fixé sur l'escalier, intercalé entre celui-ci et le panneau en contreplaqué. A mon avis, ce cadre n'avait pas un grand rôle porteur, mais il servait à ménager un surcroît d'espace pour les pieds de l'utilisateur. De chaque côté de l'escalier, se trouvait une cornière en L reliée non seulement au côté de l'échelle mais également audit cadre. (Les extrémités inférieures des bras support métalliques étaient montées pivotantes sur la cornière.) Cette caractéristique était la cause du goulet d'étranglement au niveau de la fabrication. Le cadre étant plat et relativement fin, ses quatre morceaux étaient collés ou vissés ensemble sur place, et non sur un poste de travail distinct.

21. Cela est apparu moins efficace, de sorte que l'on a revu la conception du cadre. Au lieu d'être fabriqués à partir de morceaux plats en bois, les deux morceaux latéraux ont été épaissis (ils sont devenus plus proéminents) en sorte de pouvoir être encastrés dans les sections d'extrémité. Cela a permis d'assembler le cadre séparément. J'appellerai ce nouveau cadre "le cadre intérieur" pour le distinguer du cadre extérieur, c'est-à-dire le cadre de l'ouverture du plafond à l'intérieur et juste au-dessus du dispositif emboîté en position rangée.

22. La décision a également été prise de monter les extrémités des bras support métalliques pivotantes sur les sections latérales du cadre intérieur, désormais poutres porteuses de charge, et non sur les cornières fixées aux côtés de l'échelle.

23. Même si M. Burke n'en a pas pris conscience avant un certain temps, cette nouvelle conception a un avantage : elle permet durant la fabrication d'adapter aisément la largeur du cadre intérieur à celle de l'ouverture du plafond du client plutôt que d'avoir à courber les bras métalliques. Il suffit de faire varier la longueur des sections d'extrémité du cadre intérieur. En d'autres termes, le problème de l'écart, auquel on a essayé dans un premier temps de répondre en courbant les bras métalliques, a été déplacé vers une autre partie du dispositif où l'on pouvait aisément le résoudre durant la fabrication et sans dommage.

### Le Brevet

24. Le brevet en cause (GB 2319051) porte sur un procédé de fabrication d'un escalier de grenier **repliable**. Il comporte une introduction :

"Il s'agit d'un escalier de **grenier repliable** comprenant un certain nombre de parties reliées par charnières pour montage dans une ouverture de plafond. Les parties d'escalier peuvent être repliées ensemble et maintenues en position rangée dans l'ouverture lorsque l'escalier n'est pas utilisé et elles peuvent être dépliées en position abaissée si nécessaire depuis l'ouverture dans le plafond afin de permettre l'accès à l'espace du **grenier**. Des bras support repliables sont montés pivotant de chaque côté de l'escalier entre la partie la plus haute de l'escalier et le cadre monté dans l'ouverture de plafond. Ces bras peuvent être maintenus par un ressort de compensation en position fermée pour que l'escalier reste dans la position repliée rangée dans l'ouverture de plafond lorsque l'escalier n'est pas utilisé et pour servir de contrepoids lorsque l'on **déplie** et replie l'escalier. Etant donné le vide entre le côté de l'escalier et le côté de l'ouverture, ces bras support sont généralement fixés en position intermédiaire par rapport à [leurs] extrémités afin de combler ce vide..."

25. Il s'agit là d'une description générale de l'ancien modèle Stira. Le brevet décrit le problème ainsi :

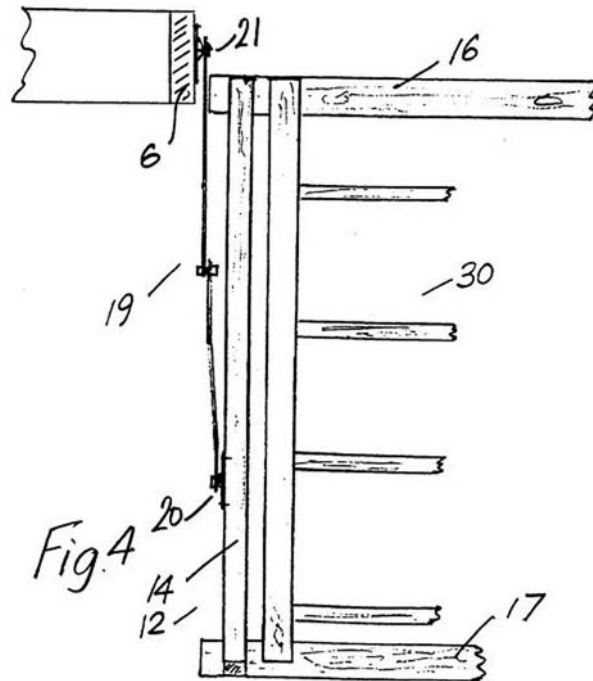
"Il y a toutefois une limite à l'importance du vide que l'on peut avoir. En effet, si le vide est trop important, les bras ne fonctionnent pas librement et correctement. En outre, plus le vide est important et plus importante est la contrainte exercée sur les ferrures de pivot à chaque extrémité du bras. Cette contrainte finit par entraîner une rupture des ferrures de pivot. L'importance du vide entre le côté de l'escalier et les côtés de l'ouverture dans le

<sup>4</sup> A l'exception des endroits froids comme la Scandinavie, où les gens ne veulent pas geler l'hiver. Le brevet Lundh cité dans cette affaire vient de Suède.



plafond dépend des dimensions de l'ouverture. Pour permettre la compatibilité entre différentes dimensions de l'ouverture, les escaliers doivent être fabriqués en différentes largeurs, ce qui augmente les coûts et le temps de fabrication."

"La présente invention a pour but de résoudre ces problèmes et de fournir un procédé économique de fabrication d'un escalier **repliable** de très bonne qualité dont le fonctionnement soit très fiable."



26. La figure 4 du brevet montre comment l'échelle supérieure **30** de l'escalier est fixée au cadre extérieur **6** dans l'ouverture du plafond. Il est monté sur un cadre porteur (le *cadre intérieur*). Ce cadre intérieur est muni de sections d'extrémité **16**, **17** et l'une de ses sections latérales **14** peut également être aperçue. L'un des bras métalliques **19** apparaît et pivote **20** sur la section latérale. L'autre extrémité pivote **21** sur le *cadre extérieur 6* dans l'ouverture du plafond. On remarquera l'espacement entre l'échelle et la section latérale.

27. La page 7 du brevet souligne l'avantage du brevet :

"L'existence d'un cadre intérieur pour fixer l'escalier sur le cadre extérieur est particulièrement avantageuse. On peut ainsi fabriquer un escalier de dimensions standard que l'on peut monter sur des ouvertures de plafond de dimensions variables. On fabrique simplement le cadre extérieur selon des dimensions qui sont fonction des dimensions de l'ouverture dans le plafond, et le cadre intérieur est fabriqué pour pouvoir s'adapter au cadre extérieur. L'escalier [c'est-à-dire les trois "échelles"] peut donc être fabriqué d'une largeur constante, ce qui est bien évidemment plus pratique et plus efficace du point de vue de la fabrication. En faisant varier l'espacement entre les sections latérales du cadre intérieur pour s'adapter aux diverses largeurs du cadre extérieur, on peut fixer les bras de rappel dans la position optimale sans que les pivots à chaque extrémité du bras soient soumis à une contrainte excessive qui risquerait de fracturer les joints de pivot."

28. La revendication 1 du brevet ne concerne pas un escalier **repliable**, mais "un *procédé de fabrication d'un escalier repliable* ..." Il faut lire un brevet en se mettant à la place de l'homme de métier et au regard des connaissances générales de base du moment. J'aborderai ces questions avant d'examiner la Revendication 1 plus en détail.

#### L'homme du métier auquel s'adresse le brevet et les connaissances générales de base

29. Même si le travail de charpente décrit dans le brevet pourrait probablement être effectué par un bon charpentier amateur, le document ne s'adresse pas à ce dernier. A mon avis, il s'adresse à une personne qui a une usine ou un atelier pouvant répondre à de nombreuses commandes. L'amateur ne serait pas gêné par le problème que le brevet cherche à résoudre. Il n'a pas à se préoccuper du fait que les espacements entre les poutres de plafond peuvent varier d'une maison à l'autre ; il se soucie seulement de sa propre maison et il peut faire en sorte que la

largeur de son escalier corresponde à l'espacement des poutres de son plafond. Le brevet s'adresse à une usine qui ne peut pas ou ne souhaite pas s'offrir le luxe de fabriquer des escaliers de diverses largeurs, car cela serait trop onéreux.

30. Ainsi, pour résumé, je considère qu'il ne s'agit pas d'un brevet pour un processus de fabrication d'escaliers **repliables**, mais d'un brevet portant sur le caractère répété de cette fabrication<sup>5</sup> [http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+\(+Folding+\)+and+title+\(+Attic+\)&method=boolean](http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+(+Folding+)+and+title+(+Attic+)&method=boolean) – note 5#note5. C'est ce que je déduis du problème identifié par le brevet (voir paragraphe 25 ci-dessus) et des avantages de la solution qu'il avance (voir paragraphe 27). Quand on aura compris ce point, on verra que plusieurs des difficultés qui pèsent sur cette affaire auront été levées.

31. L'état de la technique désigne l'ensemble des connaissances dans le monde mises à la disposition du public avant une certaine date. Une connaissance est réputée mise à la disposition du public même si une personne seulement est libre d'y accéder en droit et de l'utiliser comme il lui convient. Les connaissances peuvent être communiquées dans un document, par le bouche à oreille ou par une exposition du dispositif à la vue du public.

32. Il s'ensuit – et cela est utile pour ce que je dois traiter ci-dessous dans le présent jugement – que toutes les informations contenues dans un document placé sur les rayons d'une bibliothèque publique sont considérées comme relevant de l'état de la technique. Il en est ainsi même si le document est totalement obscur et si personne ne daigne vraiment le consulter. La loi ne fait aucun doute à ce sujet. Cette doctrine peut paraître rigoureuse mais une règle doit être clairement fixée. Dans ce cas, la raison de la règle est que le public a le droit de consulter le document. De même, si un produit est exposé pour être vu dans un lieu public, par exemple, une rue, où des hommes du métier peuvent l'examiner et comprendre son mode de fonctionnement, l'argument selon lequel aucune personne du métier ne l'a examiné pour autant que l'on sache, est irrecevable. Cette connaissance fait dès lors partie de l'état de la technique.

33. Les connaissances générales de base sont un sujet très différent. Il s'agit de ce que les gens du métier savent bel et bien, ou doivent savoir, dès lors que cette connaissance est tenue pour rationnelle. "Connaissances générales de base" n'est pas une expression usitée dans la Loi sur les brevets ou dans la Convention sur le brevet européen. Il serait difficile de définir l'homme du métier ou les connaissances générales de base dans ce cas, car je ne sais pas qu'il existe une profession ou un métier reconnus de la conception des **escaliers de grenier repliables**. A la date du brevet, personne ne semble avoir eu cette activité dans les Îles britanniques excepté la société demanderesse et peut être une autre société. Je pense qu'il a dû y avoir une ou deux entreprises aux Etats-Unis. Il ne convient pas de donner une définition trop étroite d'une technique car vous pourriez alors imaginer des cas absurdes, par exemple, "la technique de conception des lames de rasoir vénézuéliennes bleues à deux trous", pour paraphraser le regretté M. T.A. Blanco White. Vous pouvez alors appliquer l'expression "connaissances générales de base" à ce cercle restreint de personnes qui ont fabriqué ces produits et dire que leurs connaissances sont des connaissances générales de base de la technique. Cela aurait pour effet inadmissible que tout utilisation antérieure, quelque obscure qu'elle soit, pourrait être jugée correspondre à des connaissances générales de base, ce qui assurément n'est pas conforme au droit.

34. Toutefois, la différence n'est pas considérable dans le cas présent, car le volume de connaissances spéciales requis pour comprendre le brevet en cause n'est pas important. Je définirai ici l'homme du métier comme une personne dotée d'une expérience pratique en tant que charpentier, aidée par un fabricant de métal. A la date du brevet (1996), cette personne ou cette équipe aurait tout au plus de vagues connaissances générales sur les escaliers **repliables**. A mon avis, la véritable structure de l'ancien modèle Stira, quoique connue de nombreux clients, ne correspondait pas à l'époque aux connaissances générales de base dans la technique.

#### Les experts

35. M. Paul Thorneycroft pour la société demanderesse et M. Roger Galpin pour la société défenderesse, ont déposé à titre d'experts.

36. Dans l'espèce *Alan Nuttall Ltd v. Fri-Jado UK Ltd* [2008] EWHC 1311 (Pat), je déclarais, en citant largement le juge Jacob LJ :

[27] Il vaut la peine de rappeler ici quelle est la fonction véritable d'un expert cité à titre de témoin dans une affaire de brevet. Il ne s'agit pas pour lui de jouer les as en élucidation de cas. La véritable fonction de l'expert, et ce qui fait la force de sa déposition, a été exposée par le juge Jacob LJ dans l'affaire *SmithKline Beecham Plc v. Apotex Europe Ltd* [2004] EWCA Civ 1568.

<sup>5</sup> Je concède que la Revendication 1 s'applique à "une procédure de fabrication d'un escalier **repliable**" [singulier] mais il faut, à mon avis, rejeter cette interprétation littérale laquelle est incompatible avec le sens général de l'ensemble du brevet.

"[51] Avant de poursuivre, il convient de rappeler la fonction principale d'un expert cité comme témoin dans un litige concernant un brevet – et cette fonction, comme je l'ai formulé dans l'espèce *Rockwater* (para. 12) est la suivante :

"Sa fonction première est d'éclairer le tribunal en matière de technologie – il explique, c'est celui qui permet au tribunal de devenir techniquement compétent dans le sujet. A cet égard, il importe peu que l'expert ait ou non un niveau de compétence à peu près équivalent à l'homme du métier. Ce qui importe, c'est la qualité de ses explications."

[52] J'ajouterai ceci: inévitablement, lorsque l'on demande à un expert de tirer les enseignements d'un document antérieur, la réponse qu'il fait l'est à titre personnel et n'est donc pas d'une grande utilité. Ce qui compte, c'est ce que l'homme du métier pris en tant que notion théorique, comprend du document. Ce n'est donc pas tant l'opinion personnelle de l'expert, mais les raisons qui sous-tendent cette opinion, que le tribunal peut examiner en prenant pour référence la norme de l'homme de métier non imaginatif pris dans son acception théorique. Il existe ici une analogie avec le test *Bolam* bien connu, utilisé pour la négligence professionnelle : ce qui compte, ce n'est pas ce que l'expert cité comme témoin dit qu'il aurait fait personnellement, mais de savoir si le comportement dont on allègue qu'il a été négligent est ou n'est pas à la hauteur du comportement qu'aurait eu un professionnel raisonnable.

[53] Par conséquent, en pesant les positions d'experts de parties rivales du point de vue de ce que ces positions nous apprennent ou de ce qui ressort de manière évidente de ce qu'elles nous enseignent, un juge doit soigneusement distinguer l'opinion qu'il se fait des experts en termes de qualité de leur témoignage, de qualité de leur capacité à nous apprendre quelque chose, de qualité des réponses aux questions posées et non pas à d'autres sujets, et de leur capacité d'argumentation, etc., des raisons plus fondamentales pour lesquelles ces experts ont ces positions. En dernier ressort, c'est ce dernier point qui compte. Sont-ce des raisons qui seraient perçues par l'homme du métier ?

[28] Puisque je traite des dépositions à titre d'expert, il convient de compléter la citation du jugement dans l'espèce *Rockwater*, bien qu'à strictement parler, il s'agisse surtout de la notion d'évidence .... Dans l'affaire *Rockwater Ltd v. Technip France SA* [2004] EWCA Civ 381, le juge Jacob LJ a poursuivi en ces termes :

[13] Un expert cité comme témoin peut aussi donner son opinion sur une "ultime question" qui n'est pas de nature juridique. C'est ce que j'ai jugé dans l'affaire *Routestone v Minories Finance* [1997] BCC 180 ; voir aussi l'article 3 du Civil Evidence Act 1972. Quant à l'évidence d'un brevet, Sir Donald Nicholls V-C rendant le jugement de la Cour d'appel dans *Mölnlycke v Proctor & Gamble* [1994] RPC 49 page 113 a été explicite sur ce point :

"Dans l'application d'un critère prévu par la loi [à savoir si une activité inventive alléguée est évidente] et en faisant ces constatations [quant au caractère évident] le tribunal a quasiment invariablement recouru à une déposition d'expert. L'élément de preuve fondamental est la déposition d'experts dûment qualifiés qui déclarent si, à leur avis, l'activité inventive concernée aurait été évidente pour un homme du métier, eu égard à l'état de la technique".

[14] Toutefois, bien que l'opinion de l'expert soit recevable :

"cela ne signifie en aucune manière que le tribunal doive la suivre. En effet, prise isolément (à moins qu'elle ne soit pas contestée) cette opinion ne serait "qu'un morceau de rhétorique vide" Wigmore, *Evidence* (Chadborn rev) paragraphe 1920. Ce qui importe réellement dans la plupart des cas, ce sont les raisons données pour cette opinion. En pratique, un rapport d'expert bien construit renfermant des éléments de preuve sous forme d'opinion, expose cette opinion et les raisons qui la sous-tendent. Si les raisons tiennent la route, il en va de même pour l'opinion. Si les raisons ne tiennent pas la route, l'opinion non plus. Une règle en matière de preuve qui exclue cet élément de preuve fourni par l'opinion ne présente aucun intérêt pratique. Si l'élément de preuve est considéré comme non recevable, les experts vont alors s'efforcer dans leur rapport de se rapprocher le plus possible de l'opinion sans l'exprimer ouvertement. Ils insinuent plutôt qu'ils n'expliquent" (*Minories* p. 188).

[15] La conclusion de l'expert (évidente ou non) en tant que telle et bien que recevable, n'ayant que peu de valeur, les qualités véritables de l'expert cité comme témoin n'ont donc pas vraiment d'importance. Ce qui importe, ce sont les raisons de son opinion, et ces raisons ne sont pas fonction de la mesure dans laquelle l'expert est proche de l'homme de métier en termes de compétence.

29. En pesant les éléments de preuve dans cette affaire, j'ai tenu compte des qualités et des préjugés personnels qu'ont inévitablement ces témoins – comme d'ailleurs tout un chacun.

37. En l'espèce, la technologie concernée n'est pas d'un niveau tel qu'elle requière globalement beaucoup d'explications d'expert.

38. Je constate malheureusement que la déposition de M. Galpin est motivée dans une très large mesure par une attitude rétrospective. Ce n'est peut-être pas sa faute personnellement. Il se peut que les instructions qui lui ont été données lui aient tracé une ligne de conduite plus ou moins inévitable.

### Interprétation de la Revendication 1

39. La Revendication 1 du brevet dit ceci (c'est moi qui souligne) :

"Procédé de fabrication d'un escalier **repliable** selon les activités inventives suivantes :

Fabrication d'un cadre d'assemblage rectangulaire pour adaptation et montage dans une ouverture de plafond rectangulaire *de dimensions prédéterminées*, ce cadre extérieur étant pourvu de deux sections latérales espacées reliées entre elles par des sections d'extrémité situées entre les extrémités associées des sections latérales ;

Fabrication d'un cadre intérieur de support d'escalier monté pivotant sur le cadre extérieur permettant le déplacement de l'escalier entre une position emboîtée dans le cadre extérieur et une position d'utilisation abaissée dépliée vers le bas depuis le cadre extérieur, le cadre intérieur étant pourvu de deux sections latérales espacées reliées par deux sections d'extrémité associées et espacées, reliant les sections latérales aux sections d'extrémité *en sorte que chaque section latérale est espacée selon une distance prédéterminée pour venir se loger entre les sections latérales du cadre extérieur et à l'intérieur de celles-ci*, le cadre intérieur étant dans la position emboîtée dans le cadre extérieur ;

Préparation d'un escalier dépliant qui est repliable entre une position relevée rangée pour venir s'emboîter dans le cadre extérieur et une position d'utilisation dépliée ;

Montage du cadre intérieur pour venir s'emboîter dans le cadre extérieur par fixation d'une charnière entre une section d'extrémité du cadre extérieur et une section d'extrémité du cadre intérieur qui permet ainsi un montage pivotant du cadre intérieur sur le cadre extérieur ;

Fixation d'un bras support **de pliage** entre chaque section latérale du cadre intérieur et la section latérale associée sur le cadre extérieur, chaque bras étant monté pivotant sur chaque cadre et se pliant à moitié de sa hauteur pour permettre un fonctionnement entre une position complètement dépliée correspondant à la position d'utilisation dépliée vers le bas du cadre intérieur et une position repliée correspondant à la position du cadre intérieur emboîté dans le cadre extérieur,

chaque bras étant pourvu d'un mécanisme de compensation pour maintenir le bras en position repliée, ce qui maintient le cadre intérieur dans la position emboîtée dans le cadre extérieur ;

et montage d'une extrémité intérieure de l'escalier entre les sections d'extrémité du cadre intérieur, en sorte que l'on peut actionner l'escalier entre les positions repliée et dépliée lorsque le cadre intérieur est dans la position d'utilisation."

40. Cette revendication est particulièrement longue, mais je peux la résumer pour en faciliter la compréhension. Ce que l'on revendique, c'est un procédé de fabrication d'un escalier **repliable** dans lequel

- on fabrique un cadre extérieur pour "adaptation et montage dans" une ouverture de plafond donnée
- on fabrique un cadre intérieur (portant l'escalier) en reliant les sections latérales aux sections d'extrémité "en sorte que chaque section latérale est espacée selon une distance prédéterminée pour venir se loger entre les sections latérales du cadre extérieur"
- on fabrique un escalier repliable qui peut venir se ranger en position repliée dans le cadre extérieur
- on relie par charnière une section d'extrémité du cadre intérieur à une section d'extrémité du cadre extérieur
- on monte des bras support pliables pourvus d'un mécanisme de compensation, dont une extrémité est montée pivotante sur la section latérale du cadre intérieur, l'autre extrémité étant montée pivotante sur la section latérale du cadre extérieur
- et on monte une extrémité de l'escalier entre les sections d'extrémité du cadre intérieur, en sorte que l'escalier puisse être replié lorsqu'il est en position d'utilisation.

41. A mon avis, le seul point d'interprétation qui prête vraiment à discussion, ce sont les mots que j'ai mis en italiques dans la revendication exposée ci-dessus.

42. Selon M. James Mellor QC, avocat de la société demanderesse, ces mots veulent dire ceci. Dans le procédé de fabrication, la distance séparant les sections latérales du cadre intérieur et du cadre extérieur, respectivement, est telle que les bras **de pliage** ne sont pas soumis à une contrainte trop forte, notamment sur leurs pivots. L'avocat déclare que cela découle de l'objet de l'invention tel qu'indiqué dans le texte (voir paragraphes 25 et 27 plus haut). Il admet que les bras ne doivent pas nécessairement se trouver dans un plan vertical et d'ailleurs, le mode de réalisation préféré tel que décrit à la figure 4 (voir plus haut) montre très clairement que les parties inférieures de ces bras ne sont pas courbées de manière visible pour permettre le libre mouvement de l'escalier. Cela, d'après M. Mellor, n'invalide en rien son raisonnement.

43. M. Richard Davis, avocat de la société défenderesse, estime que l'expression "une distance prédéterminée" n'impose aucune limite à cette distance. Il cite le juge Jacob LJ dans l'espèce *Nikken Kosakusho Works v. Pioneer Trading Company* [2005] EWCA Civ 906 :

2. Le juge Mann a résumé l'invention objet du brevet aux paragraphes 2-6. Elle s'applique à un mandrin de machine outil à grande vitesse. L'auteur propose de pratiquer une rainure dans une bride, comme le montre le dessin figurant dans le jugement. La partie concernée de la revendication 1 figure au paragraphe 7. Les mots principalement à l'origine du différend sont les suivants : "rainure annulaire de profondeur prédéterminée", soulignés lors de la formulation de la revendication.

3. Je dois dire que le fait qu'un avocat en matière de brevets puisse rédiger une revendication en ces termes ou que l'Office des brevets les accepte, défie tout entendement. L'expression "profondeur prédéterminée" appelle immédiatement la question suivante : prédéterminée par qui ? Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela a certaines conséquences dans l'affaire qui nous occupe car cela aurait pu ou aurait dû entraîner une rectification possible à un stade précoce.

4. Le juge Mann a dû s'efforcer de tirer le meilleur parti possible de cette formulation. Il a décidé que cela signifiait "une rainure dont la profondeur a été décidée à l'avance par le fabricant" (paragraphe 29 du jugement). Il n'a pas été fait appel sur ce point.

44. Je dois avouer que cette question m'a posé beaucoup de problèmes. En fin de compte, j'en conclus que je ne peux pas accepter intégralement l'argumentaire de l'une ou l'autre partie.

45. Concernant l'espèce *Nikken*, si l'on considère le brevet dans son ensemble, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de comprendre l'intérêt d'une rainure ayant *une profondeur prédéterminée* et de comprendre aussi selon quel critère cette profondeur devait être prédéterminée. C'est dans cet état d'esprit, je crois, que le juge Jacob LJ a écrit que cela appelait immédiatement les questions suivantes : prédéterminée par qui, et qu'est-ce que cela veut dire ?

46. Je dois dire ici que j'ai vu les expressions "prédéterminé" et "préfixé" un trop grand nombre de fois dans les revendications de brevets délivrés pour que je puisse me les remémorer, et il en est de même a fortiori de l'expérience du juge Jacob LJ dans les affaires de brevets. Je ne crois donc pas que sa critique s'applique au mot "prédéterminé" en tant que tel. Je ne dispose pas de moyen pratique de rechercher dans les revendications des brevets européens qui ont été délivrés, mais j'ai consulté à titre d'exercice la base de données en ligne de l'Office américain des brevets, où l'on peut faire une recherche électronique dans les textes des revendications de brevets délivrés depuis 1975. Je m'attendais à trouver de nombreux brevets où figure le mot "prédéterminé" dans une ou plusieurs revendications. Je n'en ai pas moins été stupéfait : le mot figure dans plus de 658 000 brevets !

47. Je n'ai pas été en mesure de faire semblable recherche auprès de l'Office européen des brevets, mais cette pratique du mot "prédéterminé" est certainement acceptée par l'OEB, à la condition que le critère qui permet d'en comprendre la signification soit suffisamment clair. Dans les revendications jugées par de nombreuses décisions des Chambres de recours, le mot "prédéterminé" est utilisé et il ne fait l'objet d'aucune objection, pourvu que l'intention soit claire. (Ces décisions sont trop nombreuses pour que l'on puisse toutes les examiner. On peut néanmoins consulter par exemple les décisions T 1241/04 and T 0463/01). D'ailleurs, dans l'édition 2007 du Guide du déposant, Annexe III, disponible sur le site Internet de l'OEB, il existe un modèle de demande de brevet – comme si l'on voulait dire "nous allons maintenant vous montrer comme il faut s'y prendre" – et l'on trouve le mot "prédéterminé" dans la revendication 1. Ce mot se trouve également dans les recommandations pour les candidats à l'Examen européen de qualification sous la forme de réponses acceptables aux questions de l'examen. Ce document se trouve également sur le site Internet de l'OEB.

48. Je ne peux pas accepter l'affirmation selon laquelle, dans le contexte de ce brevet, les mots "prédéterminé" ou "préfixé" n'ont aucune signification et aucun effet. Tout lecteur qui est homme du métier estimerait que le titulaire du brevet utilise l'un ou l'autre de ces mots afin de dire quelque chose à ce lecteur et celui-ci tâcherait de trouver cette signification à la lumière de la totalité du brevet.

49. Par ailleurs, je ne peux pas non plus accepter intégralement l'argumentaire de M. Mellor. En effet, cela signifierait que, pour qu'un tiers fabricant puisse déterminer si le procédé est inclus ou non dans les revendications du brevet en cause, il décide de façon objective si une contrainte "trop importante" risquerait d'être imposée aux bras métalliques. Or, à ma connaissance, il n'y a pas de norme dans ce secteur à ce propos ni de scénario catastrophe. Cela voudrait dire qu'avant de commencer à fabriquer son produit, il faudrait d'une manière ou d'une autre qu'il connaisse les habitudes du client ciblé. Combien de fois le produit doit-il être utilisé : une fois par an ou une fois par jour ? Qui gravira l'échelle : une personne légère et précautionneuse ou un homme impétueux de 100 kg ? Un tiers fabricant a le droit de savoir avec une certitude raisonnable si ce qu'il se propose de faire constitue une violation de brevet. C'est un principe qui sous-tend la législation et c'est d'ailleurs aussi ce que dit le protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen. Quoi qu'il en soit, et comme le fait remarquer M. Davis à juste titre, la revendication ne parle pas d'éviter une "trop grande" contrainte. Si cela avait été le cas, je ne crois pas que cela aurait été admis par l'Office de brevets. En effet, cela ne correspondrait à aucune norme connue sur laquelle on puisse statuer.

50. A mon avis, on peut toutefois déterminer ce que veut dire cet élément de la Revendication 1, du point de vue de sa formulation en anglais et compte tenu de l'utilisation exposée dans le corps du brevet. On remarquera, et cela est essentiel, qu'il s'agit d'une revendication concernant un procédé de fabrication d'escaliers **repliables**, fabriqués à la chaîne, et que la notion de quelque chose qui a été déterminé à l'avance intervient deux fois dans le brevet.

51. La première fois, c'est lorsqu'il est dit que le cadre extérieur est destiné à être adapté et monté dans une ouverture de plafond rectangulaire "de dimensions prédéterminée". Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela ne peut vouloir dire qu'une chose : dans le processus de fabrication, on fait correspondre les dimensions du cadre extérieur avec les dimensions de l'ouverture de plafond dans la maison<sup>6</sup> [http://www.baillii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+\(+Folding+\)+and+title+\(+Attic+\)&method=boolean-note6#note6](http://www.baillii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+(+Folding+)+and+title+(+Attic+)&method=boolean-note6#note6) dans laquelle l'escalier doit être installé. (Plus précisément peut-être, mais je n'ai pas à juger de cette question, cela correspond à la séparation entre les poutres du plafond.) Les sophistes diront que ces dimensions ont donc été prédéterminées par le constructeur de la maison qui repose peut-être en paix dans un cimetière depuis une centaine d'années. Cela ne constitue pas à mes yeux une objection.

52. La seconde fois, c'est lorsqu'il est dit que les sections latérales du cadre intérieur sont reliées aux sections d'extrémité "en sorte que chaque section latérale est espacée *selon une distance prédéterminée* pour venir se loger entre les sections latérales du cadre extérieur et à l'intérieur de celles-ci, le cadre intérieur étant dans la position emboîtée dans le cadre extérieur". La question qui vient immédiatement à l'esprit est celle-ci : prédéterminée par qui ? La seule réponse sensée est : le fabricant, ou la personne à laquelle il laisse prendre cette décision.

53. La question suivante est : quel est le critère pour prédéterminer cette distance ? On ne peut pas dire que la distance choisie est n'importe quelle distance, car le mot "prédéterminé" n'aurait alors aucun sens et ne serait d'aucun effet. Comme dans n'importe quel document, la signification de ce mot doit être dégagée par son contexte. Dans l'affaire *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Rousell Ltd* [2004] UKHL 45 Lord Hoffmann déclare, au paragraphe 19 :

"Pour les besoins de la présente affaire, la disposition la plus importante est l'article 69 de la CBE qui concerne les actions en contrefaçon introduites devant les juridictions nationales de tous les Etats contractants : "L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications."

54. Et au paragraphe 30 de ce même jugement :

"On a fini par admettre que l'auteur d'un document, par exemple un contrat ou un fascicule de brevet, s'exprime afin de communiquer dans un *but* pratique et qu'une règle d'interprétation qui donne à son message un sens différent de celui qui aurait été compris par les personnes auxquelles ce message s'adresse en réalité, risque d'anni-

<sup>6</sup> Ou peut-être, un certain nombre de maisons ayant des ouvertures de plafond de même dimension.



hiler les intentions de l'auteur. C'est dans ce contexte qu'il faut lire le passage bien connu du discours de Lord Diplock dans l'espèce *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd* [1982] RPC 183, 243. Lord Diplock déclare qu'il faut aussi appliquer la nouvelle démarche à l'interprétation des revendications de brevets :

"Un fascicule de brevet doit faire l'objet d'une interprétation tenant compte de l'intention qui anime le brevet plutôt qu'une interprétation purement littérale résultant de l'analyse méticuleuse des mots telle que les juristes ont trop souvent tendance à la pratiquer en raison de la formation qu'ils ont reçue."

Au paragraphe 48, il est dit encore :

"Le principe d'interprétation tel qu'exposé dans l'affaire *Catnic* est donc à mon avis précisément tout à fait conforme au Protocole. Celui-ci a pour but de faire bénéficier le titulaire du brevet de toute l'étendue du monopole, mais pas plus, qu'une personne raisonnable qui est un homme du métier et qui lit les revendications dans leur contexte, estimerait que le titulaire a l'intention de revendiquer".

55. Comment la personne à laquelle est présenté le brevet comprend-elle l'expression *espacée selon une distance prédéterminée* ? A mon avis, cette personne va lire le brevet dans son ensemble afin de trouver la raison pour laquelle cette distance est prédéterminée. Cette raison apparaît de manière évidente d'après les passages que j'ai cités aux paragraphes 25 et 27 plus haut. Le but est de diminuer l'obligation de trop courber les bras en métal.

56. Selon moi donc, "espacée selon une distance prédéterminée" signifie que c'est le fabricant (ou la personne à laquelle le fabricant laisse le soin de décider) qui détermine la séparation entre les sections latérales du cadre extérieur et du cadre intérieur, afin de permettre l'adaptation à différentes largeurs d'ouvertures dans le plafond tout en évitant de trop courber ou plier les bras métalliques.

57. La différence entre cette interprétation et celle qui est avancée par M. Mellor est que, dans le premier cas, le tiers fabricant sait – car il s'agit d'un fait objectif – s'il est dans les limites de la revendication. En effet, il peut dire s'il fixe la distance de manière prédéterminée afin de ne pas trop courber les bras métalliques puisqu'il le fait lui-même. Cela dépend de ses propres intentions. Comme l'a exprimé le juge Bowen LJ dans sa fameuse remarque de l'affaire *Edgington v. Fitzmaurice* (1885) 29 Ch D 459 - 483

"l'état d'esprit d'un homme est un fait tout comme l'état de sa digestion. Il est certes très difficile de prouver l'état d'esprit d'un homme à un moment donné, mais si l'on peut déterminer cet état d'esprit, cela constitue un fait comme n'importe quelle autre chose".

58. Par conséquent, bien qu'il puisse être difficile pour le titulaire du brevet de prouver l'intention nécessaire, c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve, et non pas au tiers fabricant.

59. Certes, un tiers – disons par exemple un intermédiaire revendeur – n'est peut-être pas en mesure de déterminer l'état d'esprit du fabricant auprès duquel il aura choisi d'acheter l'un de ces escaliers **repliables**. Je ne crois pas pour autant que cette situation soit fréquente et il n'est pas rare que, dans une affaire concernant un produit fabriqué selon un certain procédé, l'intermédiaire revendeur ne connaisse pas le procédé de fabrication du produit qu'il vend.

60. La revendication a une portée limitée. En effet, une distance fortuite entre les sections latérales ne rentrerait pas dans la revendication. Si le fabricant cherchait à résoudre le problème en faisant varier la largeur de ses escaliers, par exemple, cela ne rentrerait pas non plus dans la revendication.

61. Il existe un vieux préjugé ou une vieille tradition en matière de droit des brevets qui veut que les termes désignant une intention ne doivent pas être utilisés dans les revendications de brevets (voir *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). On a dit<sup>7</sup> que cela remontait au début du dix-neuvième siècle, mais on peut douter que cela soit la règle de droit en vertu de la Loi de 1977 et de la Convention sur le brevet européen. En effet, ce concept a été abandonné à propos de nombreux brevets pharmaceutiques dont les revendications sont formulées selon le type dit "suisse". Ce que ces revendications veulent réellement dire (et personne ne prétend plus le contraire) est "l'utilisation d'une substance X connue pour la production d'un médicament pour le traitement d'une maladie Y", au sens de *dans le but de*, ou *avec l'intention de* traiter la maladie Y. Dans ce cas, le droit a évolué ; il n'y a aucun doute là-dessus. Dans une récente décision de la Cour d'appel, ce n'est même pas l'intention de traiter une maladie ou une affection différente qui était le point principal du litige, mais l'intention d'utiliser un traite-

<sup>7</sup> Je n'ai toutefois pas été en mesure de constater qu'il en était ainsi : l'espèce très ancienne *Stead v. Anderson* (1847) 4 C.B. 806, 2 WPC 151, citée dans l'affaire *Eli Lilly*, ne corrobore pas cette affirmation. Dans le cas en question, le titulaire du brevet n'avait pas cherché à définir son invention en référence à l'intention de l'utilisateur.

ment avec un dosage différent (*Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). La véritable raison pour laquelle des revendications de ce type sont admises, c'est que s'il en était autrement, l'inventeur ne pourrait pas du tout protéger son invention. Mais cela suppose que l'on recherche le but ou l'intention du fabricant. Si cela est permis dans les affaires relevant du domaine pharmaceutique, je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même pour d'autres secteurs d'activité. A mon avis, les adjectifs "prédéterminé" ou "préfixé" sont depuis longtemps utilisés par les rédacteurs de brevets afin d'indiquer une intention, même si cela se fait de manière plus ou moins subreptice. Pourquoi alors ne pas l'admettre ouvertement ?

62. Y a-t-il quelque chose en droit des brevets qui interdise un tel usage ? Rien de tel dans la Loi ou dans la Convention, sauf si une revendication ainsi caractérisée s'applique à "un plan, un principe ou une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles ... *considérés en tant que tels*" [article 1(2)(c) de la Loi sur les brevets de 1977 ; article 52(2)(c) de la Convention sur le brevet européen]. Or, la fabrication d'escaliers **repliables** conformément à la revendication 1 et, ce faisant, la détermination d'une distance entre les sections latérales respectives dans le but d'éviter de trop plier les bras support, ne constitue pas en soi un plan, un principe ou une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles.

#### **Antériorisation ou évidence de l'invention par rapport aux escaliers Stira ancien modèle**

63. Après avoir interprété la revendication 1, je dois maintenant juger si les anciens escaliers Stira antériorisaient l'invention que cette revendication définit, ou si l'invention aurait été évidente pour un homme du métier examinant un exemplaire d'un escalier Stira ancien modèle. Il ne fait pas de doute que l'ancien escalier Stira, bien que ne figurant pas dans les connaissances générales de base (comme je l'ai jugé), n'en fait pas moins partie de l'état de la technique, étant donné que de nombreux escaliers ont été livrés à de nombreux clients, et ont d'ailleurs été exposés en public.

64. Le droit en matière d'antériorisation est trop bien connu pour qu'il soit nécessaire de donner ici des explications. On dira pour l'essentiel que, pour qu'une chose qui relève du domaine de la revendication contestée soit considérée comme bénéficiant de l'antériorité, il faut que cette chose ait été divulguée avant la date pertinente, à savoir dans le cas présent, le 5 novembre 1996.

65. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'ancien modèle d'escalier Stira n'est pas une antériorisation de la revendication 1 du brevet qui fait l'objet du litige. Il ne peut pas en être ainsi, car la revendication ne concerne pas un produit, mais un procédé de fabrication. J'ai jugé que le procédé de fabrication de l'ancien modèle d'escalier Stira n'a pas été plaidé comme étant l'état de la technique et il n'a pas été démontré que ce procédé avait été divulgué auprès du public ou utilisé ailleurs. De manière plus fondamentale, le procédé même de fabrication de l'ancien modèle d'escaliers Stira ne constitue pas davantage une antériorisation. En effet, ce procédé ne comportait aucune distance prédéterminée entre les sections latérales du cadre intérieur et les sections latérales du cadre extérieur, qui aurait eu pour but d'éviter une courbure excessive des bras support métalliques. Au contraire, la distance variait d'un escalier à un autre en fonction de l'ouverture dans le plafond de la maison du client. De plus, les anciens escaliers étaient fabriqués sans que l'on se soucie du fait ou que l'on soit conscient que les bras supports risquaient de céder. Par la suite, lorsque l'on s'est rendu compte que ces bras devenaient défectueux, on a continué de fabriquer les escaliers comme auparavant, du moins pour ce qui concerne la séparation entre lesdites sections latérales. Ce n'est qu'une fois que le nouveau modèle d'escalier (conçu pour d'autres raisons) a été testé en usine pendant un certain temps, que l'on a compris qu'il fallait prédéterminer la distance de séparation entre les sections latérales afin d'éviter le problème ou, en d'autres termes, qu'il fallait varier la séparation entre les sections latérales du cadre intérieur et les côtés de l'échelle supérieure.

66. La règle de droit en matière d'évidence est la suivante : on ne peut pas valablement breveter une invention si, compte tenu de l'état de la technique, cette invention supposée aurait été évidente pour un homme du métier à la date concernée. L'état de la technique, comme je l'ai expliqué, inclut tout ce qui a été mis à la disposition du public, même d'une seule personne, si cette personne est libre en droit d'utiliser l'information comme elle l'entend – en la décrivant dans un document, en l'exposant à la vue du public, ou par le bouche à oreille. Il existe dans le monde entier un énorme réservoir de techniques, mais on ne peut pas combiner deux états de la techniques disparates, à moins que, pour une raison ou une autre, cette combinaison ne soit évidente pour un homme du métier.

67. En déterminant si une invention aurait été évidente ou non, on peut facilement se leurrer, par exemple en adoptant une démarche rétrospective. On a donc pris l'habitude d'aborder la question étape par étape, comme cela a été exposé pour la première fois dans l'affaire *Windsurfing* [1985] FSR 59, 73. La Cour d'appel l'a récemment réexposé dans *Pozzoli Spa v. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588, paragraphe 23. Selon les propres mots du juge Jacob LJ :

Je reformulerai les questions posées dans l'affaire *Windsurfing* de la manière suivante :

(1)

(a) qui est "l'homme de métier" théorique ?

(b) quelles sont les connaissances générales de base de ladite personne ?

(2) quel est le concept inventif de la revendication en question ou si cela ne peut pas se faire facilement, comment l'interpréter ?

(3) existe-t-il, le cas échéant, des différences entre la matière citée comme faisant partie de "l'état de la technique" et le concept inventif de la revendication ou la revendication telle qu'interprétée ?

(4) ces différences, considérées sans aucune connaissance de l'invention alléguée telle qu'elle est revendiquée, constituent-elles des étapes qui auraient été évidentes pour l'homme du métier, ou requièrent-elles un certain degré d'invention ?

68. Que signifie déterminer "le concept inventif de la revendication"? Dans cette même affaire *Pozzoli Spa*, Jacob LJ l'explique aux paragraphes 17 et 18 :

"Ce qui est devenu l'étape (2), la détermination du concept inventif, doit aussi être quelque peu explicité. Comme je le faisais remarquer dans *Unilever v Chefaro* [1994] RPC 567 page 580 :

C'est le concept inventif de la revendication en question qui doit être pris en compte, et non pas un concept généralisé issu du brevet dans son ensemble. Des revendications différentes peuvent avoir des concepts inventifs différents, et c'est d'ailleurs généralement le cas. La première étape dans la détermination du concept est probablement une question d'interprétation : qu'est-ce que la revendication veut dire ? On pourrait penser qu'il n'y a pas de deuxième étape : le concept, c'est ce que la revendication couvre, un point c'est tout. Toutefois, cette démarche est trop rigide, car si l'on ne fait qu'interpréter la revendication, on ne fait pas la distinction entre les parties qui sont importantes et les parties qui, bien que limitant la portée de la revendication, ne le sont pas. Le but de cet exercice est d'essayer de déterminer l'essentiel de la revendication.

Ce que l'on cherche à faire, c'est éliminer le verbiage inutile, ce que le juge Mummery LJ décrit comme "faire la synthèse".

69. Le juge Jacob LJ, toutefois, poursuit en déclarant que l'on ne doit pas perdre trop de temps à déterminer le concept inventif si cela doit conduire à des débats annexes complexes : dans ce cas, il faut se contenter d'interpréter la revendication. C'est la raison pour laquelle l'étape (2) de la méthode exposée dans l'espèce *Pozzoli* est formulée comme elle l'est.

70. Appliquant cette méthode à la question de l'évidence de la revendication 1 du brevet en cause par rapport à l'ancien modèle d'escalier *Stira*, mon raisonnement est le suivant :

*L'homme de métier théorique*. Pour moi, il s'agit d'un fabricant menuisier qui emploie un fabricant de métal ou a accès à un fabricant de métal.

*Les connaissances générales de base* de cet homme de métier théorique. Cet homme a une connaissance solide de la charpenterie. Il peut avoir quelques vagues notions des escaliers **de grenier repliables** en général, mais il n'en possède pas les détails.

*Le concept inventif de la revendication 1*. Je pense l'avoir déterminé au paragraphe 40 ci-dessus, mais pour ce qui nous occupe à l'instant, je me limiterai à la description suivante. Dans la fabrication en série d'escaliers **de grenier repliables**, on fabrique un cadre intérieur qui porte l'escalier et sur lequel les extrémités inférieures des bras supports sont montés en pivot ; lors de la fabrication du cadre, on varie les longueurs des sections d'extrémité en sorte d'avoir une distance prédéterminée entre les sections latérales du cadre intérieur et les sections latérales du cadre extérieur qui s'adapte à l'ouverture dans le plafond du client. Il faut particulièrement prédéterminer cette distance afin que les bras supports n'aient pas besoin d'être trop courbés.

*Les différences entre ce concept inventif et l'ancien modèle d'escalier Stira*. L'examen d'un ancien modèle d'escalier *Stira* ne fait pas ressortir de concept selon lequel l'espace entre les côtés de l'échelle et le cadre intérieur doit varier pour obtenir la distance prédéterminée que nous venons juste de décrire.

*Ces différences seraient-elles évidentes pour un homme de l'art sans le bénéfice de la rétrospective ?* A mon avis, non. En effet, dans l'ancien modèle d'escalier Stira, les côtés du cadre intérieur sont fixés sur les côtés de l'échelle par une cornière vissée sur les deux côtés. Cela ne donne pas à l'homme de métier les clés lui permettant de penser dans la bonne direction. En effet, cela ne lui suggère pas que l'on peut libérer les côtés du cadre intérieur pour que, en faisant varier les longueurs des extrémités du cadre intérieur au stade de la fabrication, les côtés puissent rattraper la distance prédéterminée telle que décrite.

71. Je ne peux donc pas accepter la validité des arguments fondés sur l'ancien modèle d'escalier Stira.

72. Je vais examiner maintenant la validité des arguments fondés sur un escalier test du nouveau modèle Stira, qui en était encore à l'époque au stade de la mise au point.

### **Le ministre et le photographe**

73. Ayant obtenu son accréditation ISO, M. Burke a décidé d'en faire largement état car il pensait que cela impressionnerait les architectes, les constructeurs, etc. Dans cette intention, il invita le ministre irlandais du Commerce et du Tourisme à venir dans l'usine de la société demanderesse et il invita aussi un photographe du journal Irish Times. A ce stade, on testait un escalier Stira nouveau modèle dans une certaine partie de l'usine pour voir jusqu'à quel point l'escalier pouvait résister à un mauvais traitement. Toutefois, l'escalier n'était pas en train d'être testé le jour de la visite et n'était bien sûr pas encore en production. J'appelle cet escalier "l'escalier test". La visite n'avait pas pour but de faire la publicité du nouveau modèle d'escalier, mais de faire largement connaître l'accréditation ISO.

74. M. Burke m'a déclaré qu'à ce stade, il n'avait pas encore conscience de l'intérêt que présentait le nouveau modèle d'escalier, à savoir que l'on pouvait faire varier la distance entre les sections latérales, en sorte que les bras support en métal ne soient pas trop courbés. J'accepte cette explication. En effet, il est tout à fait évident que M. Burke n'a cherché à prendre aucune précaution de sécurité lors de la visite du ministre et du photographe. Comme il le dit dans sa déposition : "le photographe avait toute latitude pour photographier tout ce qu'il voulait". S'il avait été conscient des avantages réels du nouveau modèle d'escalier, je crois que le demandeur aurait voilé l'escalier ou n'aurait pas invité les visiteurs dans la partie de l'usine où se trouvait l'escalier, ou encore, aurait déposé une demande de brevet. Le demandeur n'aurait pas permis au photographe de le photographier en personne devant l'escalier test, comme il l'a fait. La demande de brevet n'a pas été déposée avant le 5 novembre 1996.

75. Un certain jour avant le 18 janvier 1996, le ministre et le photographe ont effectivement visité l'usine. Nous le savons parce que cette visite a fait l'objet d'un article dans un numéro de l'Irish Times du 18 janvier 1996. Plusieurs photographies ont été publiées. L'une d'entre elles montre M. Burke en personne, se tenant debout devant l'escalier test. Cet escalier test ne servait au photographe qu'à simple titre d'arrière-plan.

76. Plusieurs questions se posent. L'invention objet du brevet en cause est-elle (1) détruite par une antériorisation ou (2) évidente eu égard à

- la photographie publiée dans l'Irish Times
- ou la divulgation de l'escalier test au ministre ou au photographe en personne ?

### *Divulgation par la photographie dans le journal*

77. La photographie ne représente pas le prototype en entier, mais seulement les parties inférieures. En effet, la photographie avait pour but de représenter M. Burke en personne et le prototype n'était qu'un arrière-plan commode, rien de plus. Il y a d'autres photographies mais elles n'ont rien à voir avec l'escalier test, et le texte de l'article ne parle pas du prototype d'escalier non plus. A mon avis, si M. Burke avait un tant soit peu souhaité faire de la publicité à l'escalier test ou attirer l'attention sur lui, l'article en aurait parlé.

78. Une photographie doit être interprétée par un homme du métier. J'ai déjà jugé que la configuration de l'ancien modèle d'escalier Stira ne fait pas partie des connaissances générales de base. Rien n'empêche une personne du métier de regarder la photographie publiée dans l'Irish Times. Pour déterminer ce qu'une telle personne aurait discerné de la photographie, il importe de prendre deux choses en compte. En premier lieu, l'homme du métier théorique est un fabricant menuisier, et non pas un fabricant d'escaliers **de grenier repliables**, comme je l'ai déjà jugé. En second lieu, il ne faut pas se laisser abuser par une démarche rétrospective. Nous savons parfaitement bien que cet escalier, s'il n'était pas un prototype, était certainement un précurseur du type de produit qui est maintenant fabriqué conformément à l'invention revendiquée par le brevet en cause. De toutes les manières, nous savons que *c'était* un dispositif ayant pour but de simuler un escalier **de grenier repliable**. L'homme du métier

théorique qui aurait regardé la photographie n'aurait pas pu avoir cette connaissance. Tout ce qu'il aurait pu savoir peut-être, c'est qu'il aurait pu s'agir d'une échelle montée de façon informelle dans un but ou dans un autre, peut-être pour accéder à une quelconque installation dans l'usine.

79. A mon avis, l'homme du métier aurait discerné ceci : il s'agissait d'une certaine catégorie d'échelle, peut-être d'une échelle **repliable**. L'homme de métier aurait remarqué qu'il y avait une paire de bras. Il y a une partie sombre dans le haut de la photographie. Nous savons aujourd'hui qu'elle simule une ouverture de plafond, mais ce à quoi les extrémités supérieures de ces bras sont reliées, cela n'est selon moi pas apparent sinon rétrospectivement. On voit sur la photographie l'une des sections latérales du cadre intérieur, mais je doute que la fonction de cette section latérale ait été apparente pour l'homme du métier. Par contre, ce que l'on ne voit pas, c'est l'existence d'une quelconque séparation entre cette section latérale et le côté correspondant de l'échelle. Quoi qu'il en soit, la photographie ne divulgue pas le point important, à savoir que ce qu'il fallait faire, c'était faire varier la largeur du cadre intérieur en fonction de la largeur du cadre extérieur, elle-même prédéterminée par la largeur de l'ouverture de plafond dans la maison du client. Je juge donc que la photographie n'est pas une antériorisation de l'invention objet de la revendication 1.

80. Passant maintenant au caractère évident ou non, je ne répéterai pas ici les trois premières questions posées dans l'affaire *Pozzoli*. Après avoir attentivement pris connaissance des dépositions des experts, j'en conclus qu'en termes factuels, sans le bénéfice de la rétrospective, la conception de l'escalier test n'aurait pas été évidente pour un homme du métier examinant la photographie dans l'*Irish Times*. Quoi qu'il en soit, le principe de la distance "prédéterminée" ne pouvait pas lui être suggéré par la photographie.

*Divulgateion auprès du ministre ou du photographe*

81. La société défenderesse se fonde toutefois sur la divulgation du prototype lui-même au ministre et au photographe, nonobstant ce qui apparaît de la photographie publiée ensuite. Je constate comme un fait que le photographe aurait pu regarder toutes les parties du prototype s'il avait voulu, et qu'il était libre de le faire. Il en est de même pour le ministre, mais je crois qu'il se trouvait dans la partie principale de l'usine et qu'il discutait à ce moment-là avec les employés – c'étaient des électeurs potentiels. Je constate aussi comme un fait qu'aucune condition de confidentialité n'était imposée, en sorte que du point de vue juridique, le photographe et le ministre étaient libres de communiquer à d'autres tout *ce qu'ils pouvaient voir* et qu'ils étaient en mesure de se rappeler. Je constate par ailleurs qu'il n'y a pas de preuve que le photographe ou le ministre aient réellement inspecté le prototype d'une manière un tant soit peu approfondie, et il me semble improbable qu'ils aient pu avoir un quelconque intérêt ou une quelconque motivation à le faire. (D'autres visiteurs occasionnels de l'usine auraient aussi pu examiner le prototype, mais il n'est pas prouvé qu'il y ait eu de tels visiteurs).

82. Je dois trancher une question, à savoir si, au vu des faits ci-dessus, le concept de l'escalier test avait été mis à la disposition du public avant la date de priorité du brevet. Je dis "avant la date de priorité" car ce n'est que plus tard que M. Burke a pris conscience de la véritable valeur du prototype qu'il avait sous les yeux et qu'il a demandé à bénéficier de la protection d'un brevet.

83. Il ne fait pas de doute qu'en termes de droit, si l'escalier test avait été exposé dans un lieu public, une rue par exemple, où tout un chacun aurait pu s'arrêter pour l'examiner, on aurait considéré que sa conception avait été mise à la disposition du public. Dans l'espèce *Lux Traffic Controls Ltd v. Pike Signals Ltd* [1993] RPC 107, 132-135, un prototype de feux de circulation a fait l'objet d'essais sur le terrain. Il n'était pas prouvé qu'un public quelconque – et encore moins un expert des feux de circulation – se soit arrêté pour en déduire le nouveau mode de fonctionnement. Malgré cela, le juge a estimé que le nouveau mode de fonctionnement avait été mis à la disposition du public. Le principe est le même que celui du livre obscur sur les rayons d'une bibliothèque publique que personne n'a en fait jamais consulté. Le droit, comme je l'ai dit, doit tracer une ligne de démarcation quelque part. Il le fait en adoptant la règle selon laquelle, dans la mesure où le public a le droit de se trouver où il est, ce public est réputé avoir le droit d'accéder à l'information. De la même manière, s'il est prouvé que toutes sortes de catégories de public peuvent pénétrer dans les locaux d'une usine privée et qu'aucune obligation de confidentialité n'est imposée, la loi considérera que tout ce que l'on peut voir dans ces locaux fait désormais partie de l'état de la technique. Dans ce cas, le droit ne peut pas se mettre à spéculer sur les personnes qui ont vu la chose et celles qui ne l'ont pas vue.

84. Néanmoins, dans notre cas, l'escalier test ne se trouvait pas du tout dans un lieu public et il n'était visible que pour un nombre restreint et défini de personnes : le ministre et le photographe. Il n'y avait pas d'homme du métier et il n'est pas prouvé que le ministre et le photographe étaient intéressés à la fabrication d'escaliers **de grenier repliables** – cela semble improbable – ou qu'ils aient manifesté un quelconque intérêt pour l'escalier test (qui ne se trouvait pas dans la partie principale de l'usine). Même s'il en avait été ainsi, M. Davis pour la société défende-



resse soutient qu'ils étaient libres d'examiner l'escalier test si l'envie leur en avait pris, et qu'ils étaient libres de parler à quiconque dans le monde entier du souvenir qu'ils avaient de cet escalier, en sorte que l'on doit considérer que la conception de l'escalier avait été mise à la disposition du public.

85. C'est un point intéressant, et qu'il n'est pas facile de trancher. Pour prendre ma décision, je dois garder à l'esprit que cette décision est à double tranchant. En effet, la société demanderesse et M. Burke n'auraient pas été très contents si un concurrent avait par la suite de son côté mis en place l'invention et l'avait brevetée. Pourtant, en droit, ce qui s'est passé le jour de la visite du ministre ne peut pas être considéré comme une divulgation antérieure.

86. L'article 54 de la Convention sur le brevet européen porte sur tout ce qui a d'une manière ou d'une autre "été mis à la disposition du public" (*Note du traducteur : nous avons traduit littéralement ce que dit l'anglais ; la traduction française de la Convention dit effectivement "rendu accessible au public" comme le dit le juge dans la phrase suivante*). D'après ce que je comprends, les textes français et allemand de la Convention donnent à penser que cela doit être pris dans le sens de "rendu accessible au public". Même s'il devait en être ainsi, il me semble que si des informations disponibles et pouvant être vues dans des locaux privés par une catégorie restreinte et définie de visiteurs, doivent faire partie de l'état de la technique autrement que par une fiction juridique, il faut que cette information soit effectivement communiquée à au moins un *esprit* humain, libre en droit de divulguer à son tour cette information à quiconque d'autre lui semblera bon. Que l'information ait été susceptible de faire l'objet d'une communication, mais ne l'ait pas été en fait, n'est pas suffisant.

87. Plusieurs exemples ont été donnés comme argumentaire. Je vais les adapter et les compléter. Dirait-on qu'une formule chimique absconse affichée dans des locaux privés est "rendue accessible au public" s'il n'y avait aucune personne présente dans ces locaux, si ce n'est un enfant qui ne pouvait pas la comprendre ou une dame qui n'avait pas ses lunettes sur le nez, ou encore un homme dont toute l'attention était attirée par la retransmission de la finale de la Coupe à la télévision ? Je prendrai l'exemple fameux du Dr Watson qui n'avait pas remarqué qu'il y avait 17 marches menant à la pièce vers laquelle il montait des centaines de fois parce que, comme le dit Sherlock Holmes, "Vous voyez, mais vous n'observez pas"<sup>8</sup>. En termes de science du savoir contemporaine bien établie, le système oculaire cérébral de l'homme n'est pas une caméra de cinéma qui enregistre tout – s'il avait cette faculté, ce système serait complètement submergé par le travail de traitement des données. En fait, l'œil humain ne peut se focaliser que sur une toute petite partie du champ visuel (la vision fovéale). Pour cela, il faut que le globe oculaire pivote pour pointer la surface précise que l'on veut focaliser, et il faut à son tour que le cerveau soit motivé pour ce faire, un processus qui est dans une large mesure inconscient. Dire que l'on "observe" un vaste champ visuel est une illusion d'optique<sup>9</sup>. C'est la raison pour laquelle les pilotes des avions de chasse doivent apprendre à forcer leur globe oculaire à scruter tout le ciel, et cela requiert une énorme dose de volonté. C'est *l'intérêt* qui motive notre cerveau pour qu'il fasse pivoter notre globe oculaire en sorte de se focaliser sur un endroit précis. J'aurais un avis très différent si l'une des personnes présentes dans les locaux avait été intéressée à la fabrication d'escaliers **de grenier repliables**.

88. En résumé, je dirai donc qu'il n'y a pas de présomption irréfragable en droit selon laquelle une information qui peut être perçue par des personnes se trouvant dans des locaux privés est de fait perçue par elles, si les circonstances sont telles qu'il est peu probable que lesdites personnes soient intéressées par le sujet. Sinon, il faudrait inventer une fiction juridique qui n'est pas nécessaire.

89. Le ministre et le photographe n'ont pas témoigné. Même s'ils l'avaient fait, il semble peu probable qu'au cas où une personne quelconque les aurait arrêtés à la sortie de l'usine et leur aurait demandé de décrire l'escalier test, ils auraient été en mesure de décrire l'existence d'un cadre intérieur dont les sections latérales *sont espacées des côtés de l'échelle*. Si je dis cela, c'est qu'il n'y a aucune raison pour qu'un être humain normal, qui n'est pas intéressé par la fabrication d'escaliers **repliables**, accorde une quelconque importance à cette caractéristique.

90. J'admets toutefois que je pourrais me tromper sur ce point en droit. Je vais donc examiner cet aspect de l'affaire en posant qu'en théorie, ce que ces deux visiteurs ont vu suffisait pour que la conception de l'escalier telle que matérialisée par l'escalier test fasse partie de "l'état de la technique". Or, l'escalier test n'était pas un prototype universel du *processus* de fabrication. Il ne pouvait pas révéler à ces visiteurs que ce qu'il fallait faire, c'était de faire varier la longueur des sections d'extrémité du cadre intérieur en sorte d'obtenir la "distance prédéterminée" par rapport aux sections latérales correspondantes du cadre extérieur, comme l'exige la revendication 1 du brevet. On ne peut donc pas dire que l'escalier test antériorisait la revendication 1.

<sup>8</sup> Conan Doyle, Un scandale en Bohême.

<sup>9</sup> Le cerveau "se représente facticement", en d'autres termes "truque", les parties de la scène qui ne sont pas vues par le globe oculaire.



91. Toutefois, cela rendait-il le processus évident pour un homme du métier ? La réponse à cette question dépend de la réponse correcte à la dernière des questions posées dans l'affaire *Pozzoli*. Il fallait que l'homme du métier décide de faire varier les longueurs des sections d'extrémité pendant la fabrication, pour la raison expliquée au paragraphe précédent. Il a fallu à M. Burke et ses collaborateurs un temps très important – au moins 6 mois d'après son témoignage – pour songer à faire cela (je reconnais cependant que ce n'est pas en soi une preuve très concluante, étant donné qu'il arrive que l'on passe à côté de ce qui est évident.) Pour moi, la différence n'était pas évidente. Les considérations qui suivent motivent ma décision, mais à des degrés différents.

– La dimension de l'escalier test était de 60 centimètres. On ne peut donc pas dire que ses bras métalliques ne se déplaient pas suffisamment. Par conséquent, l'escalier test ne se présentait pas de telle manière que l'homme du métier puisse penser à l'idée de distance "prédéterminée".

– Certes, on *pouvait* aisément faire varier la séparation entre les sections latérales si l'on avait pensé à changer les longueurs des sections d'extrémité pour les adapter pendant la fabrication, mais ces sections latérales n'en restaient pas moins solidement reliées aux sections d'extrémité. Encore fallait-il à l'esprit humain concevoir l'idée que les longueurs apparemment fixes des sections d'extrémité n'avaient pas nécessairement besoin d'être fixes. A mon avis, il aurait fallu un certain degré d'imagination pour penser que les sections d'extrémité étaient en quelque sorte "adaptables" et non pas fixes.

– On ne peut pas déceimment prétendre que quelque chose est évident si l'on ne possède pas suffisamment de témoignage incontestable d'expert (*Panduit Corp v. Band-It Co Ltd* [2002] EWCA Civ 465). Je n'ai malheureusement pas trouvé que les raisons exposées par les experts des défendeurs étaient persuasives à cet égard. Le rapport d'expert n'explique pas, du moins pas suffisamment à mon avis, pourquoi l'homme du métier serait amené à passer de l'escalier test au processus décrit dans la revendication 1. En outre, comme je l'ai déjà dit, je trouve que ce rapport est entaché d'une grande dose de rétrospectivité.

– Le nouveau modèle d'escalier finalement mis en production en usine aurait peut-être pu faire penser au processus décrit dans la revendication 1, mais je doute que ce raisonnement soit la bonne méthode pour juger du caractère évident de l'invention.

– Un homme du métier pourrait être facilement amené à tester toutes sortes d'autres remèdes pour empêcher la défaillance des bras métalliques, comme par exemple le renforcement des bras, une meilleure lubrification, etc. C'est d'ailleurs ce que la société demanderesse a essayé de faire, mais sans succès en fin de compte. Un autre remède aurait pu consister, du moins je le suppose, à faire passer un axe métallique horizontalement à travers l'échelle (comme dans le brevet Lundh ci-dessous), la longueur de cet axe étant suffisante pour remédier au problème de dépliement insuffisant des bras.

92. Je ne peux donc pas accepter l'affirmation selon laquelle l'invention objet de la revendication 1 est annulée par une antériorité ou était évidente, eu égard à la présence du ministre et du photographe.

### Brevet Lundh

93. Le brevet WO 83/01638 (Lundh) a été publié le 11 mai 1983. Il concerne le genre d'escalier **de grenier repliable** objet du présent litige, mais les extrémités inférieures des bras support métalliques sont reliées fixement entre elles par un axe qui passe à travers les montants de l'échelle supérieure. Je n'ai pas besoin de décrire plus avant l'invention du brevet Lundh. En effet, si l'on ne peut pas accepter l'argumentation des défendeurs sur le modèle ancien d'escalier Stira qui constitue un état de la technique plus proche, les défendeurs ne peuvent pas avoir gain de cause sur le fondement du brevet Lundh. On notera en particulier que l'escalier Lundh n'a pas de cadre intérieur et que, pour obtenir un produit susceptible d'être fabriqué selon le processus de la revendication 1 du brevet en cause, il faudrait encore faire des modifications supplémentaires au titre desquelles on devrait renoncer à certains des avantages particuliers que le brevet Lundh cherchait à obtenir. Je ne peux pas accepter la proposition selon laquelle le brevet Lundh antériorise l'invention ou rend cette invention évidente pour un homme du métier.

### Contrefaçon

94. On n'a guère essayé de contester la contrefaçon. Les preuves rapportées par M. Burke et M. Heraghty me convainquent que ce dernier a copié le nouveau modèle de l'escalier Stira à tous égards pertinents pour les besoins de la présente affaire. La déposition de M. Burke en ce sens n'a pas été contestée par M. Heraghty. Ce dernier était notamment conscient qu'en reliant les extrémités inférieures des bras support **repliables** aux sections latérales du cadre intérieur, on évitait ainsi d'avoir à courber les bras vers l'intérieur.

95. Il appert que la société défenderesse fabriquait des escaliers **de grenier** de deux types. Le premier type (que j'appellerai le petit escalier) avait 55 centimètres de largeur mesurés à l'ouverture dans le plafond. Ce premier type n'est pas une contrefaçon du brevet. Les bras métalliques sont directement fixés sur les côtés de l'échelle.

96. L'autre type (que j'appellerai le grand escalier) était fabriqué dans une certaine gamme de largeurs (60, 65, 70 et 75 centimètres) et les bras métalliques étaient montés pivotant sur le cadre intérieur. Sur les échantillons d'escalier mis à disposition pour examen par l'expert de la société demanderesse, M. Thorneycroft, la distance respectue entre les sections latérales des cadres intérieur et extérieur était telle que les bras métalliques étaient (selon sa description) maintenus "en ligne". Au paragraphe 24 de sa déposition, M. Heraghty déclare qu'il a contacté un certain nombre de fabricants pour voir s'ils pouvaient fournir les pièces métalliques dont sa société avait besoin pour fabriquer des petits et *grands* escaliers de combles "équivalents" et au paragraphe 25, il déclare que sa société a fabriqué "le petit escalier de combles équivalent et le *grand* escalier de combles équivalent".

97. J'en déduis selon toute probabilité que le premier défendeur, agissant selon les instructions de M. Heraghty, a adopté les mêmes dispositions d'escalier aux mêmes fins et que, ce faisant, il a contrevenu à la revendication 1 du brevet, cela ne s'appliquant toutefois pas à la version de 55 centimètres de l'escalier. Il s'ensuit que la fourniture d'escaliers fabriqués selon le procédé de la revendication 1 est aussi une contrefaçon du brevet en vertu de l'article 60(1)(c) de la Loi sur les brevets (Article 64(2) de la Convention sur le brevet européen). Il n'est pas nécessaire dans ce brevet de faire appel aux revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention et je n'en ai donc pas tenu compte.

98. Lors d'une brève audience le 8 juin 2009 pour examiner le projet de jugement, les défendeurs ont allégué que les faits n'établissaient pas la contrefaçon pour certains des modèles d'escalier. M. Davis a déclaré que la question devrait être étudiée sous l'angle de ses conséquences pour les dommages-intérêts. J'ai estimé qu'une procédure moins disproportionnée était possible, à savoir autoriser les clients de M. Davis à nier les faits dans une déclaration sous serment si telle était leur volonté. En l'absence de négation des faits, ceux-ci seraient considérés tels qu'exposés plus haut. Si les faits étaient niés, les débats se poursuivraient. En tout état de cause, M. Heraghty a raisonnablement et honnêtement décliné cette déclaration sous serment. Il s'ensuit donc le résultat suivant.

99. Il n'est pas contesté que si le premier défendeur est reconnu coupable de contrefaçon, le second défendeur qui a dirigé tous les actes du premier défendeur, est aussi coupable de contrefaçon. Il existe d'abondantes sources qui corroborent ce point, même si les limites du principe ne sont peut-être pas entièrement claires. Je n'ai pas à trancher sur ce point ici.

### **Conclusion**

Je conclus que le brevet en cause, même s'il est peut-être de portée limitée, est valable et qu'il a fait l'objet d'une contrefaçon, sauf pour la version 55 centimètres de l'escalier fabriqué par le premier défendeur. Jugement est donc rendu en faveur de la société demanderesse.