

Dr. Palágyi Tivadar*

SZABADALMAKKAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK AZ AMERIKAI BÍRÓSÁGOK 2001. ÉS 2002. ÉVI GYAKORLATÁBÓL

Az alábbiakban szabadalmakkal kapcsolatos döntéseket ismertetünk az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatala Fellebbezési és Interferenciatanácsa és az amerikai bíróságok 2001. és 2002. évi gyakorlatából.

Ha az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatala (U. S. Patent and Trademark Office, USPTO) elutasít egy szabadalmi bejelentést, a Fellebbezési és Interferenciatanács (Board of Appeals and Interferences, BAI) lehet fellebbezést benyújtani. A tanács döntése ellen kétféle fellebbezési lehetőség van: a columbiai körzeti bírósághoz (District Court for the District of Columbia) benyújtott fellebbezés esetén új anyagra is lehet hivatkozni, míg a Szövetségi Fellebbezési Bírósághoz (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) benyújtott fellebbezés esetén ilyen lehetőség nincs. A BAI döntései ellen legtöbbször a CAFC-hez fordulnak, mert ez az út általában gyorsabb és olcsóbb.

A CAFC rendes körülmények között háromtagú tanácsban dönt, de fontosabb ügyekben *en banc* határoz, amikor a döntés meghozatalában a bíróság összes bírója részt vesz.

Első fokon a körzeti bíróságok tárgyalják a szabadalombitorlási ügyeket, amelyekben a felek kérhetik, hogy ügyüket esküdtbíró tárgyalja. Az esküdtszék feladata az ilyen ügyekben ténykérdések eldöntése, míg jogi kérdésekben a bíró dönt. Ha nem kérnek esküdtszéki tárgyalást, a bíró dönt mind jogi, mind ténykérdésekben.

A körzeti bíróságok döntése ellen a CAFC-nél lehet fellebbezni.

A CAFC döntése kivételes esetekben a Legfelsőbb Bíróságnál (US Supreme Court) támadható meg.

A) 2001 januárjában a CAFC elrendelte a *Johnson & Johnston Associates Inc. (Johnson) v. R. E. Service Co. (Service)*-ügy *en banc* meghallgatását. Ezt megelőzően 1999. december 7-én az ügyet a CAFC háromtagú tanácsa tárgyalta meg, de nem hozott döntést, és a teljes bíróság a két fél közül bármelyiknek a kérése nélkül, saját elhatározásából (*sua sponte*) hozott az ügyben *en banc* meghallgatásra vonatkozó döntést.

Az eldöntendő kérdés az volt, hogy egy szabadalmas érvényesítheti-e szabadalmát az ekvivalenciaelv alapján olyan tárgyra, amelyet leírásában kinyilvánított, de nem igényelt.

A bíróság két ellentétes korábbi döntést vett figyelembe.

A *Maxwell v. J. Baker, Inc.*-ügyben hozott bírósági döntés szerint az ekvivalenciaelv ilyen esetben nem alkalmazható, mert a kinyilvánított, de nem igényelt tárgy a köznek van fel-

* Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

ajánlva. A Maxwell találmánya egy cipők összekötésére szolgáló műanyag eszközre vonatkozott; a leírás kinyilvánította, hogy az eszköz két helyen kapcsolható a cipőkhöz, de az igénypont csak egy kapcsolási pontot említett.

A vegyeszeti tárgyú *YBM Magnex, Inc. v. International Trade Commission*-ügyben a bitorlás tárgya olyan termék volt, amely a leírásban ki volt nyilvánítva, de nem volt igényelve. Ennek ellenére a bíróság itt bitorlást állapított meg.

A Service 2001 márciusában nyújtotta be fellebbezése részletes indokolását, amelyben a Maxwell-ügyben hozott döntés megerősítését kérte arra hivatkozva, hogy azt több évtizedes eseti jog is alátámasztja.

A Johnson 5 153 050 sz. szabadalma olyan, nyomtatott áramkörű lapok gyártására vonatkozott, amelyek vezető rézfóliákból álló vékony lapjait „prepeg”-nek nevezett dielektromos gyantával impregnált anyagból álló lemezekre viszik fel. A rétegezési eljárás alatt a munkások megfogják a rézfóliát, ami annak szennyeződését idézi elő, és egyúttal a maratott rézáramkörben diszkontinuitásokhoz vezet. A találmány szerint a vékony rézfóliához egy alumíniumlemezt csatlakoztatnak, aminek következtében elkerülhetővé válik a munkások általi szennyezés. E szabadalommal kapcsolatban a körzeti bíróság az ekvivalenciaelv alapján megállapította, hogy az alperesek szándékosan bitorolták annak 1. és 2. igénypontját.

Az alperesek a CAFC-hez benyújtott fellebbezésükben azzal érveltek, hogy a Johnson nem igényelt acél fedőlapot, és így annak alkalmazását a köz számára szabadon hagyta, mert az oltalmi kör csupán alumínium fedőlapra vonatkozik.

Válaszában a Johnson arra hivatkozott, hogy a nem igényelt acél fedőlapok nem tekinthetők a köz számára átadottnak.

A CAFC 2002 márciusában úgy ítélkezett, hogy egy szabadalmas nem hivatkozhat az ekvivalenciaelvre annak érdekében, hogy kinyilvánított, de nem igényelt tárgyra vonatkozó igényt érvényesíthessen. A CAFC azt is megállapította, hogy amennyiben álláspontja ütközik egy 1998. évi korábbi döntésével, utóbbit most érvényteleníti.

A CAFC szerint egy nem igényelt tárgy a köznek van felajánlva, mert a szabadalom oltalmi körét az igénypontok határozzák meg, és így a bíróságoknak a korábbi joggyakorlattal összhangban nem kell foglalkozniuk azzal a kérdéssel, hogy egy kizárólagos jog olyasmire is vonatkozik-e, amit a szabadalmi hivatal nem vizsgált. Így a CAFC megváltoztatta az alsófokú bíróság bitorlást megállapító ítéletét, majd leszögezte: „Egy szabadalmas, aki gondatlanságból elmulaszt egy kinyilvánított tárgyat igényelni, nem marad orvoslás nélkül”, mert az eredeti szabadalom engedélyezésétől számított két éven belül benyújthat egy „reissue” (újból engedélyezettetni kívánt szabadalomra vonatkozó) bejelentést, és így megkísérelheti eredeti oltalmi körének bővítését, vagy pedig egy külön bejelentést is benyújthat, amelyben igényli a kinyilvánított, de nem igényelt tárgyat. A Johnson két folytatódó bejelentést nyújtott be, amelyek igénylik a vonatkozó tárgyat.

A bíróság egyik tagja különvéleményt nyilvánított, mert szerinte az ítéletben hivatkozott esetek nem az ekvivalenciaelv alkalmazására vonatkoznak, hanem egyszerűen azt

állapítják meg, hogy egy szabadalmazott találmány igénypontjai határozzák meg az oltalmi kört.

Az ítéletből levonható tanulság, hogy a kinyilvánított, de nem igényelt tárgy kapcsán egy szabadalmas nem támaszkodhat az ekvivalenciaelvre. Ugyanakkor az a következtetés is levonható, hogy nemcsak azt kell gondosan vizsgálni, hogy a leírás az összes igénypontot alátámasztja-e, hanem azt is, hogy minden igényelve van-e, ami a leírásban ki van nyilvánítva.

B) A CAFC egy, az *Eli Lilly and Co. (Lilly) v. Barr Labs., Inc.*-ügyben 2001 márciusában hozott döntése érvénytelennek minősítette a Lilly egy olyan szabadalmát, amely eljárásra vonatkozott, szerotonin-felvétel meggátlására állatokban fluoxetin-hidroklorid (Prozac) adagolása útján.

A Lilly egy másik szabadalma emberek szorongás elleni kezelésére vonatkozott, ugyanezzel a vegyülettel; e szabadalom oltalmáról azonban a Lilly lemondott.

A bíróság megállapította, hogy a megtámadott szabadalom a másik (lemondott) szabadalom által kinyilvánított jellemzőn alapult. A megtámadott szabadalomban „állatok” említése a másik szabadalomban említett „emberekkel” szemben nem okoz különbséget, mert a „genus” (ember) újdonságát lerontja a „species” (állat). Ezért a bíróság kettős szabadalmazásra hivatkozva a megtámadott szabadalmat is lemondottnak (disclaimed) tekintette.

Az egyik bíró ellenvéleményt nyújtott be, mert szerinte a kettős szabadalmazásra való hivatkozás nem volt megalapozott. A másik szabadalmat ugyanis kilenc évvel később nyújtották be, a két szabadalom feltalálói különböztek, és a megtámadott szabadalmat az elővizsgálati eljárásban felhozták a másik szabadalom ellen. Nézete szerint a Lillynek a másik szabadalomról való lemondása nem tette szükségessé, hogy a megtámadott szabadalmat is lemondottnak tekintsék.

C) A CAFC egy 2001 márciusában hozott másik döntése a *Watts v. XL Sys., Inc.*-ügyben megerősítette a körzeti bíróság döntését, amely elutasította a bitorlási keresetet.

A bitorlási ügy tárgyát képező szabadalom főleg olajfúró tornyokban használható csőcsatlakozásokra vonatkozott. Az igénypontok szerint a csatlakozások „második vége elszűkülő külső csavarmenettel van kialakítva, amely olyan módon van méretezve, hogy egy ilyen csatlakozást szorosan záró módon lehet közvetlenül összekapcsolni egy másik csatlakozással”.

A CAFC szerint ez a korlátozás nem említ „eszközt”, hanem egy szűkülő csavarmenetet, amit a szakmában olyan szerkezetként ismernek, amely végrehajtja a kívánt működést. A leírásban ki van nyilvánítva, hogy ezt a működést az említett szerkezet végzi. A CAFC az igénypontokat az előnyös kiviteli alakra korlátozva értelmezte, mert az „olyan módon van méretezve” szóhasználat nem elég világos; a leírás csupán egyetlen szoros lezárási módot ismertet, ami ténylegesen korlátozza a találmányt, amikor kijelenti, hogy „a jelen találmány a kinyilvánított tulajdonságot használja”. A bíróság korlátozott oltalmi körű igénypontot vett figyelembe, megjegyezve, hogy az előnyös kiviteli alak volt az egyetlen kinyilvánított

megvalósítási alak. Emellett a bejelentő az elővizsgálati eljárás alatt az igénypontok oltalmi körét korlátozó nyilatkozatot tett.

A CAFC helybenhagyta az alsófokú bíróságnak azt a döntését, hogy az alperes nem követett el bitorlást, és nem fogadta el a felperesnek azt az érvelését, hogy bejelentése oltalmi körét nem korlátozta az elővizsgálati eljárás során, mert a szóban forgó nyilatkozat benyújtásakor nem módosította igénypontjait.

D) Az „ekvivalencia” fogalom megértése és alkalmazása szabadalombitorlások esetén szakemberek számára is komoly nehézségeket okozhat annak kétféle értelme miatt.

Amikor a bitorlással vádolt eszköz egy igénypont minden elemét tartalmazza, szó szerint bitorolja az igénypontot. Ha azonban nem tartalmazza az igénypont egy vagy több elemét, az ekvivalenciaelv alapján még mindig bitorolhatja az igénypontot, ha a hiányzó igényponti elem(ek) és a bitorlással vádolt eszköz megfelelő eleme(i) közötti különbségek lényegtelenek. Az ekvivalenciaelv alkalmazásakor bitorlás állapítható meg, ha az ekvivalens elem lényegileg ugyanazt a funkciót végzi lényegileg azonos úton és lényegileg ugyanolyan eredménnyel, mint az igényelt elem.

A *WMS Gaming v. International Game Technology*-ügyben a CAFC 2001 áprilisában abban a kérdésben foglalt állást, hogy az „eszköz plusz funkció” (means-plus-function) korlátozást tartalmazó igénypontot hogyan kell értelmezni.

Amikor egy találmány szerinti megoldásban az egyes elemeket például szögek tartják össze, az igénypontban nem célszerű szögeket említeni, mert a bitorló használhat csavarokat, kapcsokat, enyvet stb. is. Ezért az igénypontban a több különböző megoldásra is ráolvasható „összeerősítésre szolgáló eszköz” (means for fastening) kifejezést célszerű használni. Az ilyen megoldást nevezik a szabadalmi ügyvivők „eszköz plusz funkció” szerkezetnek, mert az eszközt annak konkrét megnevezése helyett funkciójával határozza meg.

Szabadalomjogi szempontból az ilyen szerkezet ideális esetben minden lehetséges eszközöt véd, és így a lehető legtágabb oltalmat biztosítja. Az ilyen szerkezetek azonban nem annyira tágak, mint ahogy az szövegük alapján várható lenne. A szabadalmi törvény ugyanis az ilyen szerkezeteket azokra az elemekre korlátozza, amelyek a szabadalmi leírásban ki vannak nyilvánítva, valamint azokra, amelyek ekvivalensek a kinyilvánítottakkal. Itt ismét szerepel az „ekvivalens” szó, de más szövegösszefüggésben.

A bíróságoknak gyakran nemcsak azt kell megállapítaniuk, hogy egy „eszköz plusz funkció” szerkezetet szó szerint bitorol-e egy eszközt, hanem azt is, hogy az ilyen szerkezetet az ekvivalenciaelv alapulvétele esetén is bitorolják-e. Ez az az eset, amikor az „ekvivalens” szó két jelentését gondosan meg kell különböztetni.

A vizsgált esetben a szabadalom egy komputerizált nyerőautomatára vonatkozott. A gépben egy mikroprocesszor szabályozta a nyerési esélyeket. A szabadalmi igénypontban szerepelt egy *eszköz* több számnak egy forgó kerék helyzeteihez való hozzárendeléséhez és egy *eszköz* a számok közül egynek a kiválasztásához. A szabadalom szerinti megoldás

egyetlen számot használt a kerék leálló helyzetének meghatározásához, míg a bitorlással vádolt eszköz három szám kombinációját használta. A bíróság azt állapította meg, hogy a bitorlással vádolt készülékben sem az igényelt funkciót elvégző eszköz, sem maga a funkció nem volt azonos a szabadalomban igényelttel, azonban mindkét készülékben minden egyes kerékleállási helyzethez egy „számcímke” volt hozzárendelve, amely egyértelműen meghatározta a kerék megállási helyzetét. A bíróság szerint az egyetlen számmal megjelölt „címke” és a számok kombinációjával megjelölt „címke” kiválasztása közötti különbség lényegtelen volt.

A bíróság megállapította, hogy szó szerinti bitorláshoz azonosnak kell lennie az „eszköz plusz funkció” igénypontban a funkciónak és a bitorlással vádolt készülékben a megfelelő eszköz funkciójának. Ha ilyen azonosság nem áll fenn, akkor nincs szó „eszköz plusz funkció” ekvivalenciáról. Ha azonban csak lényegtelen különbségek vannak az igényelt funkció és a bitorlónak vélt szerkezetben a megfelelő eszköz funkciója között, akkor a szerkezet még bitorolhat az ekvivalenciaelv alapján. Ebben az esetben az egyetlen szám hozzárendelése a kerék megállási helyzeteihez nem volt azonos számok kombinációjának a kerék megállási helyzeteihez való hozzárendelésével, nem történt szó szerinti bitorlás, minthogy azonban a különbségek lényegtelenek voltak, a bíróság szerint a szabadalmat az ekvivalenciaelv alapján bitorolták.

A szó szerinti bitorlás és az ekvivalenciaelv alapján történő bitorlás közötti különbségek nem feltétlenül csak akadémikus jellegűek. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felperes WMS Gaming szó szerint bitorolta a szabadalmat, és hogy ez a bitorlás szándékos volt. E megállapítás alapján az elsőfokú bíróság a szabadalmas 10,8 millió dolláros tényleges kárát megháromszorozta, és így 32,4 millió dollár kártérítést állapított meg. A CAFC azonban úgy ítélte meg, hogy a bitorlás szándékos voltának meghatározásakor figyelembe kell venni azt is, hogy a bitorlás szó szerinti volt-e, vagy pedig csak az ekvivalenciaelv alapján lehetett bitorlást megállapítani.

Mínt hogy a CAFC az elsőfokú bíróság szó szerinti bitorlásra vonatkozó megállapítását helytelennek találta, az ügyet visszautalta az elsőfokú bíróságnak, és elrendelte a szándékosagra vonatkozó megállapítás felülvizsgálatát, figyelembe véve a szó szerinti bitorlás hiányát. Így a szó szerinti bitorlás és az ekvivalenciaelv alapján történő bitorlás közötti finom különbségtétel a megítélt kártérítésben 21,6 millió dollár különbséget okozhat.

E) A *Vanguard Prods. Corp. v. Parker Hannifin Corp.*-ügyben a CAFC 2001 májusában helybenhagyta a körzeti bíróság esküdtzéki döntését, amely kimondta, hogy egy elektromágneses hatással szemben védő tömítőpajzsra vonatkozó szabadalmat az alperes szándékosan bitorolt.

Az ügy tisztázandó kérdése az volt, hogyan kell értelmezni az igénypontoknak azt a részét, amely szerint a tömítőpajzsnek egy vastag rétege és egy azzal „szervesen összefüggő” (integral therewith) vékony rétege van. Az alperes azzal érvelt, hogy a szabadalom koextrudálási eljárással képzett rétegekre volt korlátozva (az alperes merítéses bevonást alkalmazott).

A bíróság elutasította az alperesnek azt az állítását, hogy az elővizsgálati eljárásban a felperes a koextrudálást találmánya alapvető jellemzőjeként azonosította. A bíróság szerint a bejelentő és az elővizsgáló a tömítés szerkezetét vizsgálta, nem pedig annak előállítási módját. Bár a bejelentő hangsúlyozta a koextrudálás előnyeit, a bírók többsége szerint nem zárta ki egyéb gyártási módok alkalmazását, mert a koextrudálást csak egy aligénypontban igényelte: „A gyártási mód – még ha előnyösként említik is – önmagában nem alakít át termékigénypontokat egy sajátos eljárással korlátozott igénypontokká.”

A többségi véleménnyel ellentétben az egyik bíró elismerte ugyan, hogy az igénypontokban alkalmazott kifejezés túl tág volt, de szerinte a bejelentő az engedélyező végzés kiadása előtt benyújtott kiegészítő nyilatkozattal lemondott más eljárásokról azáltal, hogy hangsúlyozta a koextrudálási eljárás fontosságát.

F) A CAFC a *Glaxo Group Ltd. (Glaxo) v. Ranbaxy Pharma, Inc. (Ranbaxy)*-ügyben 2001 júliusában nem hagyta jóvá a Glaxo ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmét, amelyben a Ranbaxy eltiltását kérte a cefuron-axetil antibiotikum gyártásától. A Glaxo szabadalma a Ceftin nevű antibiotikum „lényegileg kristályos anyagtól mentes” alakjára vonatkozott.

A CAFC egyetértett a körzeti bíróság álláspontjával, amely szerint a leírásnak a „lényegileg kristályos anyag nélkül” kifejezését kell alapul venni. A „lényegileg mentes” kifejezés eredetileg egy aligénypontban szerepelt, amelynek főigénypontja a „lényegileg amorf” kifejezést tartalmazta egy olyan példához kapcsolva, amely szerint a termék 10% kristályos anyagot tartalmazott. Figyelembe véve, hogy egy aligénypont oltalmi körének a főigénypontnál szűkebbnek kell lennie, eldöntendő volt az a kérdés, hogy a 10% a „lényegileg amorf” vagy a „lényegileg mentes” kifejezés vonatkozásában értendő-e.

A Glaxo szabadalmát megalapozó külföldi elsőbbségi bejelentésben a bejelentők megjegyezték, hogy egy olyan röntgensugár-diagram, amely nem mutatott gyűrűket, „lényegileg mentes” anyagra vonatkozott, és bizonyították, hogy 10%-nál nagyobb mértékű kristályosság kimutatható lenne a röntgendiagramon. Ennek alapján a CAFC döntése szerint a „lényegileg mentes” kifejezés felső határa 10%-nak tekintendő.

A Ranbaxy gyógyszerforgalmazási engedélyre irányuló kérelme szerint termékei 10-15% kristályosságot mutattak, és így nem okoztak szó szerinti bitorlást.

Az elővizsgálati eljárásban a Glaxo a vita alapját képező igénypontját három eredeti igénypont összevonásával szövegezte meg egy olyan végzésre adott válaszként, amelyben az elővizsgáló a bejelentést határozatlanság miatt kifogásolta; így a *Festo*-ügyben hozott döntés – amelyről a 2005. decemberi szám 36. oldalán az O) pontban számoltunk be – miatt a Glaxo igénypontjainak oltalmi köre csak szűken volt értelmezhető.

A CAFC megállapította, hogy a Glaxo nem közölt a bírósággal adatot arra nézve, hogy milyen anyagi veszteséget vár a vélt bitorlás miatt, és így a Ranbaxyról sem bizonyítható, hogy nem tudná kifizetni tartozását.

A fenti tények figyelembevételével a CAFC nem látta indokoltnak ideiglenes intézkedés elrendelését.

G) A *Bristol-Myers Squibb Co. (BMS) v. Ben Venue Labs., Inc.*-ügyben a CAFC 2001 szeptemberében újdonság hiányában érvénytelennek minősítette a BMS egy első szabadalmának összes igénypontját és egy második szabadalmának két igénypontját.

A szabadalmak olyan tumorkezelési eljárásra vonatkoztak, amely szerint három órán keresztül taxol „hatásos mennyiségét” adagolják. Az újdonságrontóként megnevezett nyomtatvány leírja az igényelt módszer lépéseit, de nem utal annak rákellenes hatására – amit viszont a szóban forgó szabadalmak igénypontjainak tárgyi köre említ –, és csupán utal arra, hogy tanulmányozni kellene az előgyógyszerezés lehetőségét, viszont a szabadalmak éppen előgyógyszerezés céljából írták elő a három órán keresztül való adagolást.

A CAFC döntése megállapítja, hogy a „hatásos mennyiség” említése nem korlátozó jellegű, mert csupán megismétel egy, a leírásban számszerűen is szereplő korlátozást.

A bíróság elvetette a BMS azon érvelését, hogy a hatásos mennyiségre való utalás az igénypontban annak bizonyítékaként tekinthető, hogy a találmány egy ismert eljárás új alkalmazása. „Azonos célra irányuló ismert eljárások újonnan felismert eredményei nem szabadalmazhatók, mert ezek az eredmények az eljárás velejárói.”

A második szabadalommal kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy bár az újdonságrontóként megjelölt cikk kutatói nem említették a betegek előgyógyszerezését, nincs szükség a javaslatok tényleges kinyilvánítására ahhoz, hogy egy cikk újdonságrontó legyen; az újdonságrontáshoz elegendő, ha a javaslatok egy szakember számára lehetővé teszik a tényleges megvalósítást. A kellő kinyilvánítás későbbi cikkek révén vált nyilvánvalóvá, és a BMS sikere egy olyan területen, ahol mások nem voltak eredményesek, újdonságrontás szempontjából nem vehető tekintetbe.

H) A CAFC az *Exxon Research & Engineering Co. v. United States*-ügyben 2001 szeptemberében megváltoztatta a körzeti bíróság döntését, amely érvénytelennek nyilvánított egy, a Fischer–Tropsch-eljárás tökéletesítésére vonatkozó szabadalmat. Az ítélet megállapítja, hogy (1) a szabadalom igénypontjában a „lényegileg a kezdeti katalizátoraktivitás megnöveléséhez elegendő ideig” kifejezés a szabadalmi leírás szövege alapján „kellően világos” a megnövelés mértékével kapcsolatban; (2) nem volt szükséges az időtartam felső határát megadni, bár nagyon hosszú kezelési időtartamok kedvezőtlen eredményhez vezethettek; (3) az alsó határ meghatározható, mert „az igénypontban foglalt korlátozás a tárgy ismeretében kellően pontos kifejezésekkel volt meghatározva”; és (4) nem okoz gondot az eljárás leállítása (és így a termék elbontása) az „elegendő időtartam” meghatározása céljából, mert az ilyen elbontással járó vizsgálatot el lehet végezni kis mennyiségű próbákon is.

A CAFC ítélete azt is megállapítja, hogy a szabadalom érvényességének törvényes feltételezéséből indulnak ki, és védik a feltalálók hozzájárulását a technika fejlődéséhez akkor is, ha a szabadalmi leírás szövegezése nem ideális.

I) A CAFC 2001 novemberében a *Novartis Corp. (Novartis) v. Ben Venue Labs., Inc.* (Ben Venue)-ügyben helybenhagyta a körzeti bíróság ítéletét, amely nem állapított meg bitorlást.

A vonatkozó szabadalom csontfelszívódást gátló dinátrium-pamidronát kristályvizet tartalmazó kristályos alakjára vonatkozott. A vitatott kérdés az volt, hogy a Ben Venue vegyülete, amely vízben oldható, gyártás közben egy bizonyos ponton kristályossá válik-e.

Bár a vegyület koncentrációját gyártás közben az oldhatósági határ alatt tartották, a Novartis azzal érvelt, hogy átmenetileg lokálisan képződhetnek kristályok az oldhatósági határ fölött is. A Novartis állításának alátámasztására szakértő által készített számítógépes modellt használt.

A CAFC szerint bár a körzeti bíróságnak a számítógépes modellre vonatkozó kritikája nem volt elfogadható, a Novartis bizonyítását sem fogadták el, mert a szakvélemény tény-szerű állításai nem voltak kellően alátámasztva.

J) A CAFC a *Smith & Nephew, Inc. v. Ethicon, Inc.*-ügyben 2001 decemberében hozott döntésében megváltoztatta a körzeti bíróság döntését, megállapítva, hogy a felperes szabadalmát bitorolták.

A szabadalom eljárásra vonatkozott sebvarratnak csonton való rögzítésére olyan módon, hogy egy, a varrathoz kapcsolt csapot a csont külső, kemény részében létesített nyílásban helyeznek el.

Az eldöntendő kérdés az volt, hogy az alábbi korlátozás: „a csapot a nyílásban úgy helyezik el, hogy a hozzá csatlakozó varratot benyomják a nyílásba”, megkívánta-e, hogy a csapot a behelyezés után a sebész egyáltalán ne mozgassa.

A CAFC háromtagú tanácsa két tagjának véleménye szerint a korlátozás csupán annyit jelentett, hogy a csapot behelyezése után nem lehet eltávolítani, de az még mozgatható bitorlás elkerülése nélkül. A többségi vélemény szerint korlátozás jött ugyan létre, amikor a bejelentő elhatárolta magát egy olyan ismert eljárástól, amelynél bonyolult mechanikai művelettel rögzítették a csapnak megfelelő lehorgonyzó elemet, de ez a korlátozás nem terjedt ki arra az esetre, amikor a varrat egyszerű megrántásával biztosítják, hogy a csap rögzüljön (különösen, mert ez volt a szabadalmi leírás által tanított „ésszerű” megoldás). A többségi vélemény szerint ez a „feszítő” eljárás csupán olyan külön lépést jelentett, amely nem befolyásolta az igénypont bitorlását, mert „egy igénypont nem hiányos, amikor kevesebbet állít, mint mindazok a lépések, amelyek a gyakorlatban a találmány kapcsán végrehajthatók”; a külön lépés említésének elmulasztása a gyakorlatban nem eredményezte azt, hogy a lépésről lemondtak. Emellett egy függő igénypont olyan csapra vonatkozott, amelyet nem lehetett beépítés után mozgatni.

Az ellenvéleményen levő bíró szerint az igénypontok nem vonatkoztak egy „feszítő” lépésre, amely a bitorlással vádolt termékben szükségesnek látszott a varrat rögzítéséhez.

K) A CAFC az *MSM Investments Co. (MSM) v. Carolwood Corp.*-ügyben 2002 januárjában helybenhagyta a körzeti bíróság döntését, amely szerint egy állati eledel minőségének javítására vonatkozó MSM-szabadalom nyilvános gyakorlatbavétel miatt érvénytelen.

Az MSM szabadalmának eredetileg benyújtott igénypontjai az állati táplálék minőségének egy bizonyos M vegyülettel való javítására vonatkoztak, de egy hivatali végzést követően az igénypontok oltalmi körét állatok táplálására korlátozták. A bejelentés leírása azonban az M vegyület számos táplálkozási és gyógyászati előnyét említette, és a „táplálékot” nagyon tágan határozta meg.

Az igénypontok az M vegyület „kedvező mennyiségének” az adagolását is említették, de a CAFC elutasította az MSM-nek azt az érvelését, hogy ez táplálkozási előnyre vonatkozott, mert az igénypont bármilyen típusú előnyt felölelhetett.

Mínthogy a szabadalom feltalálója az M vegyületet a benyújtás napja előtt több mint 12 hónappal gyógyászati célra adagolta embereknek, a CAFC szerint megalapozott volt a körzeti bíróságnak a szabadalmat érvénytelennek kimondó döntése.

L) Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 2002. május 28-án hozott ítéletet a *Festo v. Shoketsu Kinzoku Kohyo Kabushiki Co.*-ügyben, megállapítva, hogy az igénypontok módosítása egy szabadalmi bejelentés elővizsgálati eljárása alatt nem zárja ki azt, hogy a szabadalmas bitorlásra hivatkozhat, amikor egy versenytársa az igényelt találmánnyal ekvivalens, vagyis nem azonos megoldást alkalmaz. A CAFC egy 2000. novemberi döntése szerint – amelyről a 2005. decemberi szám 36. oldalán az O) pontban számoltunk be – egy szabadalmi igénypont valamely elemének az elővizsgálati eljárásban való módosítása akadálya annak, hogy a szabadalmas később bitorlásra hivatkozhat, amikor a szabadalom szerinti eljárás vagy termék ekvivalensét alkalmazzák. A Legfelsőbb Bíróság ítélete azonban nem állítja vissza a Festo-ügy előtti szabadalmi helyzetet, mert jelentős terhet ró a szabadalmasra; az utóbbinak ugyanis igazolnia kell, hogy az elővizsgálati eljárásban alkalmazott korlátozások nem zárják eleve ki a kérdéses ekvivalens figyelembevételét. Annak a szabadalmasnak, aki ekvivalensekre hivatkozva állítja, hogy szabadalmát bitorolják, bizonyítania kell, hogy egy szakembertől nem lehetett ésszerűen elvárni, hogy olyan igénypontot szövegezzon, amelynek oltalmi köre szó szerint kiterjed az állított ekvivalensre is.

A Legfelsőbb Bíróság két olyan sajátos helyzetet azonosított, amikor ekvivalensekre hivatkozva lehet bitorlást megállapítani. Az egyik ilyen eset, amikor „az ekvivalens a bejelentés benyújtásának időpontjában nem volt előre látható”; a másik eset, amikor „a módosítás okának legfeljebb csak érintőleges összefüggése lehetett az ekvivalenssel”. A Legfelsőbb Bíróság egy további utat is nyitva hagyott, megállapítva, hogy „egyéb ok is lehetett, amely arra engedett következtetni, hogy a szabadalmastól nem volt ésszerűen elvárható az ekvivalens megadása”.

Ez a döntés befolyásolhatja az érvényes amerikai szabadalmak értékét, és megváltoztathatja a hatályban levő amerikai szabadalmakkal kapcsolatos bitorlási perek kimenetelét.

Egyúttal az amerikai szabadalmi bejelentések leírásának szövegezését is befolyásolja, mert arra kell törekedni, hogy a bejelentő a legtágabb oltalmat biztosítsa találmánya számára.

M) A CAFC a *Talbert Fuel Sys. Patents Co. (Talbert) v. Unocal Corp. (Unocal)*-ügyben 2002 májusában elutasította a Talbert interferenciaeljárás megindítására vonatkozó kérelmét, és megállapította, hogy nem bitorolják a Talbert szabadalmát, amely olyan, csökkentett emissziójú üzemanyagokra vonatkozott, amelyek lényegileg 6–10 szénatomos szénhidrogénekből állnak (vagyis ki voltak zárva a 4, 5, 11 és 12 szénatomos szénhidrogének), és forráspontjuk 50–174 °C.

A CAFC egyetértett a körzeti bírósággal abban, hogy a felső forráspont a 10 szénatomos szénhidrogénekének felel meg, aminek következtében az igénypont nem vonatkozhat olyan összetételre, amelyben 11 és 12 szénatomos szénhidrogének is vannak (ami azonban a szabadalmat értéktelenné teszi, mert a gyakorlatban használható összetételekben van valamennyi 11 és 12 szénatomos szénhidrogén is).

A CAFC megjegyezte, hogy a bejelentő az elővizsgálati eljárás során hangsúlyozta az igényelt hőmérsékletek végső forráspont jellegét, és a felső forráspontot a technika állásától való elhatárolás céljából használta. Emellett a Talbert nem szolgáltatott bizonyítékot annak az érvelésének az alátámasztására sem, hogy a technika állása szerinti megoldás a gyakorlatban nem használható.

A Talbert interferenciaeljárás indítására vonatkozó kérelmét alapvetően azért utasították el, mert igénypontjai különböztek az Unocal igénypontjaitól mind a hőmérséklet határok, mind az üzemanyag-tulajdonságok területén.

N) Egy interferenciaeljárásban, amelyben két fél, az *Adang* és a *Fischhoff* vett részt, a Fischhoffot nyilvánították a nyertes félnek, mert az Adang bejelentése nem tette lehetővé szakember számára a bejelentés tárgyának gyakorlati megvalósítását. Az Adang a CAFC-hez fellebbezett, amely az ügyben 2002 júliusában hozott döntést.

Mindkét találmány paradicsomnövényekre vonatkozott, amelyekbe genetikai módosítással beiktatták a Bt gént, ami azt eredményezte, hogy a növényt károsító rovar potroha szét esett. A közös igénypont (count) olyan transzformált sejtre vonatkozott, amely teljes hosszában magába foglalt egy Bt protein kódolására képes, körülbelül 130 kD nagyságú Bt gént.

A CAFC kifogásolta, hogy a PTO Fellebbezési és Interferenciatanácsa annak bizonyítását kívánta, hogy a toxikus hatásokat a 130 kD nagyságú protein eredményezte, ahelyett, hogy annak bizonyítását kívánta volna, hogy egy teljes hosszúságú Bt gén van beiktatva a növénybe, és a növény toxikus. A CAFC megerősítette a tanácsnak azt a véleményét, hogy az Adang példái csak dohánynövényekre vonatkoztak, és így nem támasztották alá a paradicsomra irányuló igényt. Mind a tanács, mind a CAFC számos nemrég megjelent cikkre utalt, amelyek azt bizonyították, hogy még két dohánytörzs esetében sem lehet megjósolni az eredményeket.

A CAFC nem találta kellően megalapozottnak a tanács azon véleményét, hogy az Adang (a „fiatalabb” fél) később dolgozta ki találmányát, és ezért az ügyet visszautalta a tanácsnak abból a célból, hogy megfelelő count alapján határozzák meg az elsőbbséget.

O) A CAFC a *Crown Operations Int'l Ltd. (Crown) v. Solutia*-ügyben ugyancsak 2002 júliusában hozott döntésében megállapította, hogy ha nem bizonyított az újdonságrontás, csak akkor kell egy anterioritás miatt korlátozni az igénypont oltalmi körét, ha ez egy szakembernek is a szükségszerű álláspontja lenne. A CAFC egyúttal megváltoztatta a körzeti bíróságnak azt az álláspontját, hogy a vizsgált szabadalom nem volt érvénytelen, mert a tényállást nem vizsgálták a találmány megvalósíthatóságának függvényében.

A Solutia 4 973 511 sz. és 5 091 258 sz. két szabadalma olyan filmrétegekre vonatkozott, amelyeket például gépkocsik szélvédőjének előállítására felhasználható biztonsági és napsugárzás ellen is védő üvegekben alkalmaznak. A legtöbb szélvédő üveg két üvegréteg közé helyezett, többretegű filmből készül. A napsugárzás ellen védő filmet a gyártók „kapszulázás” néven ismert eljárással iktatják be lágyított polivinil-butirál (PVB) rétegek közé, majd az így kapott filmet helyezik be két üveglemez közé.

Az '511-es szabadalom azt a hátrányt küszöböli ki, hogy a napsugárzás ellen védő filmek a kapszulázás alatt könnyen megráncosodnak, ami látástorzulást okoz. A '258-as szabadalom optikai torzulás kiküszöbölését célozza biztonsági és napsugárzás ellen védő üvegszerkezetekben. Az igényelt módszer méri és ellenőrzi a PVB-rétegek felületének szerkezetét, és kiszámítja a „hullámindexet”, valamint a „durvasági értéket”.

A Crown annak megállapítását kérte a bíróságtól, hogy a Solutia '511-es szabadalma kézenfekvőség miatt, míg '258-as szabadalma a találmány nem kielégítő ismertetése miatt érvénytelen. A bíróság (US District Court for the Western District of Wisconsin) nem adott helyt a Crown kérelmének, ami ellen a Crown a CAFC-hez nyújtott be fellebbezést.

Az '511-es szabadalom 1. igénypontja olyan korlátozást tartalmazott, amely szerint a napsugárzás ellen védő film legfeljebb körülbelül 2% látható fényvisszaverődést okoz. A Crown állítása szerint erre nézve újdonságrontó egy bizonyos „Gillery”-szabadalom, amely az 1. igénypont összes korlátozását kinyilvánítja a 2%-os látható fényvisszaverés kivételével. A Crown szerint ez a korlátozás viszont inherensen jelen van a Gillery-szabadalomban.

A CAFC nem fogadta el azt az állítást, hogy a 2%-os fényvisszaverés jelen volt az anterioritás szerinti azonos szerkezetű megoldás tulajdonságai között. Megállapítása szerint „... nem fogadható el ez a megközelítés, mert nincs összhangban a gyakorlattal. Ha a 2%-os korlátozás inherensen ki van nyilvánítva a Gillery-szabadalomban, szükségszerűen jelen kell lennie, és egy szakember felismerné jelenlétét. ... Az inherencia meglétét nem lehet valószínűségeket és lehetőségeket alapján megállapítani. Az a tény, hogy egy bizonyos dolog az adott körülményekből következhet, nem elegendő.”

Emellett a bíróság azt is kifogásolta, hogy a Crown nem nyújtott be világos és meggyőző bizonyítékot azzal kapcsolatban, hogy a Gillery-szabadalom kinyilvánítja a 2%-os korlátot; a Crown csupán feltételezésekre alapozta állítását.

A '258-as szabadalom 1. igénypontja szerint a csekély felületi hullámosságú PVB-rétegre az jellemző, hogy „hullámindexe (WI) kisebb 15 000 μm^2 -nél”. A Crown azzal érvelt, hogy a hullámindex értékének kiszámítására megadott szabály nem elég pontos ahhoz, hogy szakember a szabadalom tárgyát kísérletezés nélkül meg tudja valósítani, vagyis a szabadalom nem elégíti ki a szabadalmi törvény 112. szakaszának (1) bekezdése szerint a kielégítő kinyilvánítás követelményét.

A Crown szakértői bizonylatot is benyújtottak, amely szerint a szabadalom nem egyértelmű, mert nem nyilvánítja ki, hogy milyen típusú amplitúdómérésre van szükség a számításhoz. A CAFC ezzel az állítással egyetértett, mert az átlagos amplitúdó közvetlenül befolyásolja az átlagos amplitúdó és az átlagos hullámhossz szorzatából adódó hullámindex számítását. Így a bíróság megerősítette, hogy az '511-es szabadalom érvényes, de a '258-as szabadalomra vonatkozó ítéletet megváltoztatta, és az ügyet visszautalta az alsófokú bíróságnak.

P) A CAFC 2002 szeptemberében az *EZ. Dock, Inc. v. Schafer Sys., Inc.*-ügyben megváltoztatta a körzeti bíróság ítéletét, amelyben az utóbbi érvénytelennek minősített egy téglalap alakú szakaszokból kötélemekkel összeállított úszódokkra vonatkozó szabadalmat.

A feltalálók egy minnesotai folyómelléki kisváros üzletemberei voltak, akik az első dokkot a szabadalmi bejelentés napja előtt mintegy 13 hónappal, vagyis egy hónappal az újdonságrontás szempontjából kritikus időpont előtt adták el. Egy személy az egyik feltaláló rak-tárában látott dokkszakaszokat, és megkérdezte, hogy vásárolhatna-e egy dokkot. A CAFC megállapítása szerint (1) a dokkot nem ajánlották fel eladásra az említett időpontban, mert a vásárló kezdeményezte az üzletet; (2) a vásárló a piaci értéknél kevesebbet fizetett; (3) mindkét feltaláló meglátogatta a dokkot, amely a folyónak egy különösen hullámos szakaszán volt felállítva, hogy lássák a dokk ellenállóképességét; (4) a feltalálók költségtérítés nélkül végeztek javításokat; és (5) a feltalálók javítottak a végső kivitelezésen, és a javítást igényelték egy függő igénypontban.

Ilyen tények alapján a CAFC megállapította: „Amikor egy feltaláló a kísérleti szakaszban olyan változtatásokat végez, amelyek egy később benyújtott szabadalmi bejelentésben igényelt jellemzőket eredményeznek, ez egyértelműen arra utal, hogy a feltaláló tevékenysége nem volt a szabadalmazásra kész találmány idő előtti kereskedelmi hasznosítása.” Ezért a CAFC úgy ítélte meg, hogy az adott esetben nem történt újdonságrontó kereskedelmi hasznosítás, és így indokolatlan volt a szabadalom érvénytelennek nyilvánítása.