

Dr. Palágyi Tivadar*

AZ AMERIKAI LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG EGY ÚJ DÖNTÉSE A SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÉZENFEKVŐSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSÉRŐL

Ismeretes, hogy az amerikai szabadalmi törvény szerint szabadalmazhatóak az új, hasznos és nem kézenfekvő találmányok. A törvény 103. szakasza szerint egy szabadalom akkor kézenfekvő, vagyis érvénytelen, ha „a szabadalmaztatni kívánt tárgy és a technika állása közötti különbségek olyanok, hogy a tárgy mint egész a találmány kidolgozásának időpontjában kézenfekvő lett volna az említett tárgynak megfelelő terület átlagos szakembere számára”. A „nem kézenfekvő” kritérium gyakorlatilag megfelel az európai szabadalmi jogban használt „feltalálói tevékenységen alapuló” kifejezésnek.

A kézenfekvőséget természetesen csak szubjektív módon lehet megítélni, mert az átlagos szakember tudása sem határozható meg egyértelműen. Ezért természetes, hogy az amerikai bíróságok igyekeztek olyan próbákat kidolgozni, amelyek segítenek e kritérium megítélésében. Ilyen próba az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága (Supreme Court) által 1966-ban a *Graham v. John Deere*-ügyben hozott döntésben bevezetett úgynevezett „három próba” (three-progeng test), amelyet részletesen fogunk ismertetni.

Egy másik ilyen próba a Szövetségi Fellebbezési Bíróság (CAFC) által kidolgozott és szintén alább ismertetett TSM-próba.

A Legfelsőbb Bíróság 1966-ban a már említett *Graham v. John Deere*-ügyben és a *United States v. Adams*-ügyben hozott két döntése megalapozta a kézenfekvőség meghatározásának korszerű alapelveit. Az azóta eltelt 40 év azonban szükségessé tette, hogy a Legfelsőbb Bíróság a kézenfekvőség kérdésében újabb döntést hozzon, amely figyelembe veszi a szabadalmi jog területén bekövetkezett hazai és nemzetközi változásokat. Az újabb döntést az a tény is sürgette, hogy a CAFC által alkalmazott TSM-próba merev alkalmazása számos kifogásolt döntést eredményezett.

Ilyen előzmények után a Legfelsőbb Bíróság 2007. április 30-án hozott döntése a *KSR International Co. (KSR) v. Teleflex Inc.* (Teleflex)-ügyben elutasította a Szövetségi Fellebbezési Bíróság TSM-próba általi „szűk” megközelítését, amelyet a kézenfekvőségre vonatkozó 103. szakasz kapcsán alkalmazott.

Az ügy előzménye, hogy *Teleflex* gépkocsik állítható gázpedálszerkezetére vonatkozó, 6 237 565 sz. szabadalmának bitorlása miatt beperelte a KSR-t. A Michigani Keleti Körzet körzeti bírósága a szabadalmi törvény kézenfekvőségre vonatkozó 103. szakasza alapján érvénytelennek nyilvánította a Teleflex szabadalmát, megállapítva, hogy a találmány az is-

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

mert, állítható pedálszerkezet és az ugyancsak ismert helyzetszenzorok kézenfekvő kombinációjára vonatkozott. Döntésének meghozatalakor a körzeti bíróság egyaránt alkalmazta az 1966. évi *Graham v. John Deere*-ügy szerinti próbát és a CAFC TSM-próbáját, és megállapította, hogy az alperes által megnevezett nyomtatványok miatt az igényelt találmány kézenfekvő.

A *Graham v. Deere*-ügyben a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a kézenfekvőség elemzésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:

- a technika állásának terjedelmét és tartalmát;
- az átlagos szakember tudásszintjét;
- az igényelt találmány és a technika állása közötti különbségeket.

Figyelembe lehet még venni ún. másodlagos indikációkat vagy a nem kézenfekvőség tárgyilagos mutatóit, így

- az igényelt találmány iránt régóta meglevő szükségletet;
- a találmány kereskedelmi sikerét;
- a találmány segítségével elért váratlan eredményeket; és
- mások sikertelenségét a találmány felismerésében.

A TSM-próba elnevezés a tanítás, javaslat vagy ösztönzés szavak angol megfelelőinek (teaching, suggestion or motivation) kezdőbetűiből alkotott rövidítés, és e próba szerint egy szabadalmi igénypont akkor tekinthető kézenfekvőnek, illetve érvénytelennek, ha a technika állása valamilyen tanítást, javaslatot vagy ösztönzést tartalmaz arra, hogy az ismert megoldásokat a siker némi reményével kombinálják vagy módosítsák. A TSM-próba merev alkalmazása azt kívánja, hogy ilyen tanítást, javaslatot vagy ösztönzést kell találni a technika állásában ugyanannak a problémának a megoldására, mint amelyet a szabadalmi igénypont is megkísérel megoldani.

A *KSR v. Teleflex*-ügyben a CAFC megváltoztatta a körzeti bíróság döntését, megállapítva, hogy a bíróság tévedett a kézenfekvőség megítélésében és így a szabadalom érvénytelennek nyilvánításában, mert helytelenül, nem elég szigorúan alkalmazta a TSM-próbát. A CAFC szerint ugyanis a kézenfekvőség megállapításához arra is szükség van, hogy a technika állása tartalmazza a szabadalom által megoldani kívánt pontos problémát, és konkrét tanítást, javaslatot vagy ösztönzést adjon a szabadalom által igényelt kombinációra.

A CAFC döntése ellen a KSR fellebbezést nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz azt a kérdést is feltéve, hogy a CAFC nem hibásan állapította-e meg, hogy egy találmány nem lehet kézenfekvő olyan bizonyított tanítás, javaslat vagy ösztönzés hiányában, amely egy szakembert arra vezethetett volna, hogy az igényelt módon kombinálja a vonatkozó tanításokat. A KSR azt állította, hogy a CAFC által alkalmazott mérce eltért a Legfelsőbb Bíróságnak a szabadalmi törvény 103. szakaszára vonatkozó értelmezésétől, különösen a *Graham v. John Deere*-ügyben alkalmazott precedenseitől. A KSR arra is utalt, hogy a CAFC 103. szakasszal kapcsolatos értelmezését növekvő mértékben kritizálja a kormány, az ipar és az akadémia is.

A 2006 novemberében tartott szóbeli tárgyaláson a KSR azzal érvelt, hogy a CAFC kézenfekvőségi TSM-próbája szerint korábban ismert elemek kombinációja mindig szabadalmazható találmányhoz vezet, hacsak a technika állása nem tartalmaz valamilyen javaslatot vagy ösztönzést az ismert elemek igényelt módon való kombinálására. Ennek következtében sok érdemtelen megoldásra is kell szabadalmat adni, mert általában igen nehéz bizonyítani a kombinálásra ösztönző tanítást vagy javaslatot. A KSR arra is hivatkozott, hogy a TSM-próba nagyobb terhet ró az alperesre és az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatala (USPTO) elővizsgálóira is a kézenfekvőség bizonyításában, és így túlzott mértékben kedvez a szabadalmazásnak. A KSR szerint az adott ügy alkalmat szolgáltathat a CAFC által alkalmazott TSM-próbával kapcsolatban felmerült problémák tisztázására.

Az USPTO is benyújtott a Legfelsőbb Bírósághoz egy véleményt az ügyre vonatkozóan (*amicus curiae brief*), amelyben kifejtette, hogy a CAFC által alkalmazott próba túl merev, és nincs összhangban a Legfelsőbb Bíróság korábbi döntéseivel. Az USPTO véleménye szerint a *Graham v. Deere*-ügy óta a CAFC világosan kialakította és alkalmazta a kézenfekvőség megítélését befolyásoló elveket, amelyek azonban nem teszik kötelezővé az ismert elemek kombinálására vonatkozó ösztönzés igazolását. Bizonyos helyzetekben nem áll rendelkezésre a kombinálásra utaló ösztönzés bizonyítéka. Az USPTO szerint a TSM-próba egyike a kézenfekvőség megállapítására szolgáló eszközöknek, de nem alkalmazható kizárólagos próbaként. Ellenkező esetben a hivatali elővizsgálókra nagyobb teher hárulna, alacsonyabb lenne a szabadalmazhatóság szintje, és megfosztanák a közt kézenfekvő, a szabadalmi törvény szerint oltalomra nem méltó javítási megoldásoktól.

A *Teleflex* azzal érvelt, hogy a TSM-próbát a bíróságok következetesen alkalmazzák, ami azzal jár, hogy nehezebben lehet a kézenfekvőséget bizonyítani. „Minthogy a találmányok gyakran továbbfejlesztésen alapulnak, de nem forradalmiak (evolutionary rather than revolutionary) anélkül, hogy bizonyítani kellene a kombinálásra vonatkozó sajátos ösztönzést, a találmány ismeretében bármilyen találmányt kézenfekvőnek lehet tekinteni.” A *Teleflex* szerint a KSR által állított követelmények nem egyeztethetők össze a CAFC joggyakorlatával és a szabadalmi törvény 103. szakaszával, amely szerint egy szabadalom érvénytelen. A *Teleflex* szerint a KSR helytelenül javasolja az utólagos bölcsesség (hindsight) alkalmazását a kézenfekvőség meghatározására. A TSM-próba rugalmas, és véd a túlzott mértékű szabadalmazástól.

A Legfelsőbb Bíróság megjegyezte, hogy a TSM-próba, amelyet még a CAFC létrehozása előtt a Vám- és Szabadalomügyi Bíróság (Court of Customs and Patent Appeals) vezetett be, hasznos lehet a kézenfekvőség elemzésénél, a CAFC azonban e próba szigorú alkalmazására támaszkodva „a kérdést szűk és merev módon elemezte, ami nem egyeztethető össze a törvény 103. szakaszával” és a Legfelsőbb Bíróság joggyakorlatával. Elismerve, hogy a TSM-próba nem egyértelműen hibás, a Legfelsőbb Bíróság megállapította: „Nincs szükségszerű összeegyeztethetlenség a TSM-próba alapját képező elv és a *Graham*-féle elemzés között.

Ha azonban egy bíróság az általános elvet merev szabállyá alakítja, amely korlátozza a kézenfekvőség vizsgálatát – miként itt a CAFC tette –, téved.”

A CAFC hosszú ideig azon a véleményen volt, hogy egy szabadalmi igénypont nem bizonyulhat kézenfekvőnek csupán azért, mert „kézenfekvő kipróbálni” az igényelt elemek kombinálását, és hogy a TSM-próba alkalmazásának az volt a célja, hogy megakadályozzák a kézenfekvőségnek a találmány ismeretében való megítélését (hindsight reconstruction). A Legfelsőbb Bíróság egyidejűleg kritizálta a TSM-próba merev alkalmazását és a CAFC-nek azt a nézetét, hogy a „kézenfekvő kipróbálni” elv nem lehet egyenértékű a 103. szakasz kézenfekvőségi szabályával, majd megállapította:

„Ha tervezési szükséglet vagy piaci nyomás van egy kérdés megoldására, és véges számú azonosított, előre látható megoldás van, egy átlagos szakembernek jó oka van arra, hogy műszaki felfogóképességének keretében az ismert választási lehetőségeket kövesse. Ha ez a várt sikerhez vezet, valószínű, hogy a termék nem innováció, hanem az átlagos jártasság és a józan ész eredménye. Ebben az esetben az a tény, hogy a kombináció kipróbálása kézenfekvő volt, arra mutathat, hogy a 103. szakasz szerint maga a kombináció is kézenfekvő volt.”

A Legfelsőbb Bíróság megjegyezte, hogy a TSM-próbát arra használták, hogy megóvják a bíróságokat és a szabadalmi elővizsgálókat a találmány ismeretében esetleg fellépő utólagos bölcsesség elfogultságától. A bíróság egyetértett azzal, hogy a ténymegállapításnál „óvakodni kell a merev gátló szabályoktól is, amelyek tiltják, hogy a ténykeresők a józan észhez folyamodjanak”.

A Legfelsőbb Bíróság több bírója kifogásolta a CAFC által alkalmazott TSM-próbát. Az egyik bíró, Antonin G. Scalia a próba meghatározását vagy annak jelentését bizonytalannak és magát a próbát halandzsának minősítette. A Legfelsőbb Bíróság egyetértően állapította meg, hogy a CAFC próbáját meg kell változtatni vagy ki kell egészíteni, míg a CAFC arra utalt, hogy egy kézenfekvőségi próba elhagyása, amelyet több mint húsz éven át alkalmaztak, káoszt okozhat.

Az ülést vezető bíró, Anthony M. Kennedy megállapította: „Eseteink nagyvonalú és rugalmas megközelítést bizonyítanak, amely nem egyeztethető össze azzal a móddal, ahogyan a CAFC itt alkalmazta a TSM-próbát.” Utalt egyrészt a *Graham*-döntésre, amely szerint „egységességre és határozottságra” van szükség, másrészt arra a tényre, hogy a *Graham*-döntésben megerősítették a „funkcionális megközelítés” lehetőségét. Ebben az ügyben *Graham* annak idején széles körű tájékozódást végzett, és felkérte a bíróságot, hogy „vegyenek figyelembe másodlagos indikációkat, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak” – mondta Kennedy bíró. „Sem a 103. szakasz törvénybe iktatása, sem a *Graham*-ügy elemzése nem zavarta ezt a bíróságot abban, hogy korábbi instrukcióiban óvatosságra intsen a technika állásában talált ismert elemek kombinációján alapuló szabadalmak engedélyezése terén. ... Annak fő oka, hogy ne engedélyezzünk kézenfekvő szabadalmat, az, hogy az ismert elemek kombinációja valószínűleg kézenfekvő, ha nem ad többet az előre várható eredményeknél.”

Ezután Kennedy bíró utalt e doktrína alkalmazására három esetben:

- Az 1966. évi *United States v. Adams*-ügyben egy „nedves akkumulátort” nem kézenfekvőnek találtak, mert egy szokásos akkumulátorban eltérő elektródokat, továbbá sav helyett vizet használtak, és ez a kombináció a vártnál kedvezőbb eredményeket adott. A technika állása óvott azoktól a kockázatoktól, amelyek a találmányban alkalmazott sajátos elektródok használatával járhatnak; emellett „az a tény, hogy az elemek váratlan és hasznos módon működtek együtt, alátámasztotta azt a következtetést, hogy Adams kiviteli alakja nem volt kézenfekvő szakemberek számára” – írta a bíró.
- Az 1969. évi *Anderson's Black-Rock Inc. v. Pavement Tradement Salvage Co.*-ügyben a bíróság nem talált semmi szabadalmazhatót egy hőszugárzónak egy aszfalterítő géphez való csatlakoztatásából álló találmányban, mert itt mind a hőszugárzó, mind az útkészítő gép a várt módon működött. „Ilyen körülmények között, miközben az ismert elemek kombinációja hasznos hatást fejtett ki, semmit sem adott a már szabadalmaztatott hőszugárzó jellegéhez és minőségéhez. Így az igényelt megoldás nem elégítette ki a 103. szakasz szerinti követelményt.” – állította a bírósági vélemény.
- Az 1976. évi *Sakraida v. Ag Pro Inc.*-ügyben a bíróság kézenfekvőnek talált egy szabadalmazott öblítőrendszert, amelynek segítségével trágyát lehetett eltávolítani egy tejgazdaság épületéből. A rendszer ugyanis ismert elemek egyszerű átrendezéséből állt.

Az e három eset alapját képező elvek Kennedy bíró szerint tanulságosak, ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy egy ismert elemek kombinációját igénylő szabadalom kézenfekvő-e. Ha egy szakember el tud készíteni egy előre megjósolható változatot, a 103. szakasz valószínűleg gátolja annak szabadalmazását. Ugyanilyen ok miatt ha egy módszert felhasználtak egy készülék javítására, és egy szakember felismeri, hogy azonos módon meg lehet javítani hasonló készülékeket, a módszer alkalmazása kézenfekvő, hacsak annak tényleges alkalmazása nem haladja meg a szakember köteles tudását. Egy bíróságnak fel kell tennie a kérdést, hogy a javítás több-e, mint az ismert elemek előre látható alkalmazása megállapított funkcióik szerint.

Ezt a fejtegetést folytatva Kennedy bíró megjegyezte, hogy nehezebb esetekben nem csupán egy elemnek egy másikkal való egyszerű helyettesítéséről lehet szó. Ilyen esetekben annak meghatározásához, hogy volt-e kézenfekvő ok az ismert elemeknek a vizsgált szabadalomban igényelt módon való kombinálására, a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- több szabadalomból merített tudás,
- a tervező közösség számára ismert vagy a piacon meglévő igények hatásai és
- a szakember által birtokolt tudás háttere.

Egy korábbi jogesetre hivatkozva a bíró megállapította, hogy ennek az elemzésnek egyértelműnek kell lennie, úgyhogy részletes és világos okfejtéssel kell alátámasztania a kézenfekvőséget. „Miként azonban korábbi jogesetek egyértelművé teszik, az elemzésnek nem kell a megtámadott igénypont specifikus tárgyára irányuló pontos tanításokat keresnie, mert a bíróság figyelembe vehet olyan kreatív lépéseket is, amelyeket egy szakember alkalmazna.”

Véleménye végén Kennedy bíró megállapította, hogy a kézenfekvőséget végső fokon nem jogi alapon, hanem a tények alapján kell meghatározni. A Legfelsőbb Bíróság szabadalmakkal kapcsolatos jövőbeli állásfoglalását az alábbi módon foglalta össze: „A körülöttünk levő érinthető és érzékelhető valóságra ösztön, egyszerű logika, rendes következtetések, rendkívüli elképzelések és néha akár zseniális ötletek alapján új dolgokat építünk és teremtünk. Ez a fejlődés, ha egyszer közös tudásunk részét képezi, új küszöbértéket határoz meg, amelyről az innováció továbbhalad. És minthogy azt várhatjuk, hogy a fejlődés magasabb szintekről indul, a rendes innováció eredményei nem képezik kizárólagos jogok tárgyát a szabadalmi törvények révén. Ha másként lenne, a szabadalmak nem előmozdítanák, hanem hátráltatnák a hasznos alkotások fejlődését.”

A bíróság nem utalta vissza az ügyet a CAFC-nek, hanem hatálytalanította annak döntését, és egyhangúlag megállapította, hogy a kérdéses igénypont kézenfekvő és így érvénytelen.

Az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatala a *KSR v. Teleflex*-döntés alapján 2007. május 3-án memorandumot adott ki, amelyben megerősíti, hogy a kézenfekvőség meghatározásakor a *Graham*-döntés alapján az alábbi négy tényezőt kell figyelembe venni:

- a) a technika állásának tartalma és terjedelme,
- b) a technika állása és a vizsgált igénypontok közötti különbségek,
- c) a vonatkozó műszaki terület szakemberének tudásszintje és
- d) a másodlagos megfontolások szerepe.

A memorandum megállapítja, hogy a Legfelsőbb Bíróság nem teljesen utasította el a TSM-próbát, hanem elismerte, hogy ez a próba hasznos lehet a kézenfekvőség meghatározásánál, ha nem mereven alkalmazzák.

Végül a memorandum megállapítja, hogy az ismert elemek kombinációjára alapozott bejelentéseknek a szabadalmi törvény 103. szakaszára alapozott elutasítása esetén azonosítani kell azt az indokot, amely egy szakembert arra indított volna, hogy az ismert elemeket az igényelt módon kombinálja.

Az itt ismertetett legfelsőbb bírósági döntés és az USPTO memorandumának ismeretében az várható, hogy a CAFC kevésbé merev módon fogja alkalmazni a TSM-próbát, aminek következtében viszont az USPTO is szigorúbban fogja elbírálni a szabadalmi bejelentések kézenfekvő vagy nem kézenfekvő voltát, és így a jövőben nehezebb lesz az Amerikai Egyesült Államokban szabadalmat kapni. Ezért az olyan új amerikai bejelentések esetén, amelyek ismert elemek kombinációját igénylik, a lehető legteljesebb mértékben és meggyőző módon kell bizonyítani, hogy a kombináció az egyes elemek funkciójának ismeretében várhatóanál kedvezőbb eredményhez vezet.