

Dr. Palágyi Tivadar*

A KÉZENFEKVŐSÉG MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT PRÓBÁK AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATALBAN

Az utóbbi időben gyakran jelennek meg cikkek a feltalálói tevékenységgel vagy – ahogy az Amerikai Egyesült Államokban nevezik: a nem kézenfekvőséggel – kapcsolatban. A két kifejezés ugyanazon az alapon nyugszik, és arra a követelményre utal, hogy nem elég, ha egy találmány csupán új, hanem valami jelentős dolgot is hozzá kell adnia a technika állásához. Miként az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága [(LB) (U. S. Supreme Court)] megállapította: „Egy találmánynak az alkotó géniusz szikráját kell felmutatnia”, vagyis a korábban ismert technikán komolyabb változtatásokat, javításokat is kell végezni. Ezt a követelményt az Egyesült Királyságban 1932-ben és az Amerikai Egyesült Államokban 1952-ben iktatták törvénybe; az 1973. évi Európai Szabadalmi Egyezmény 56. szakasza vonatkozik a feltalálói tevékenységre.

Ez egyszerű követelménynek tűnhet, de a megoldást nehezíti, hogy egy szabadalmi elővizsgálónak vagy egy bíróságnak határozott vonalat kell húznia az ismert megoldások nem szabadalmazható új változatai és az oltalomra érdemes innováció között. Azt is figyelembe kell venni, hogy a legtöbb megoldás kézenfekvőnek tűnik, miután már megmagyarázták.

Ezeknek a fogalmi akadályoknak a leküzdésére hozták létre a bíróságok a kreatív tevékenységre nem képes „szakember” jogi fikcióját. A helyzetet bonyolítja, hogy a szabadalmi elővizsgálók és a bírók is rendelkeznek némi – bár talán elnyomott – kreativitással. Gyakorlatilag lehetetlen minden esetben pontosan alkalmazni egy olyan mércét, amelyet az emberi tapasztalat nem erősít meg.

Ez is hozzájárult a jelen helyzet kialakulásához, amikor – főleg az Amerikai Egyesült Államokban – újságok és műszaki blogok tréfálkoznak kormányhivatalok fölött, mert azok „szabadalmat engedélyeznek a legegyszerűbb találmányok minden elképzelhető módosulataira”, és az üzletemberek panaszkodnak olyan versenytársakra, akik a szabadalmi törvényeket a műszaki fejlődés akadályozására használják. Részben ennek tulajdonítható, hogy az LB a *KSR Int'l Co. (KSR) v. Teleflex Inc. & Technology Holding Co.* (Teleflex)-ügyben benyújtott fellebbezést elfogadta felülvizsgálatra.

A Teleflex 6 237 565 számmal szabadalmat kapott egy gépkocsiban használható, szabályozható, elektronikus gázpedálra. A szabadalom 4. igénypontja „elektronikus ellenőrzésre” vonatkozik, ahol a pedálegységnek a rögzített alátámasztó konzolra szerelt elektronikus érzékelője van, vagyis az érzékelő nem magára a mozgó pedálra van szerelve, és így

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

a gázpedál egyszerűbben és könnyebben kezelhetővé vált különböző magasságú vezetők számára is.

Amikor a KSR forgalmazni kezdett egy elektronikusan szabályozható pedálösszeállítást, a Teleflex beperelte szabadalombitorlásért. A KSR válasziratában azzal érvelt, hogy a Teleflex szabadalma érvénytelen, mert kézenfekvő: már ismertek voltak mind szabályozható pedálösszeállítások, mind elektronikus szabályozók, így a kettő kombinációja szakember számára kézenfekvő volt. A körzeti bíróság egyetértett a KSR érvelésével, és a bitorlási keresetet elutasította.

A Teleflex a Szövetségi Fellebbezési Bírósághoz (CAFC) fellebbezett. Ez megváltoztatta a körzeti bíróság döntését az alábbi, ún. motivációs próbát [teaching-suggestion-motivation (TSM) test] alkalmazva:

„Amikor a kézenfekvőség több anterioritásban foglalt tanításon alapszik, a felperesnek valamilyen tanítást, javaslatot vagy indokolást kell találnia, amely egy átlagos tudású szakembert arra vezethetett, hogy az igényelt módon egyesítse a vonatkozó technika állásához tartozó tanításokat.”

Ez annyit jelent, hogy egy olyan személynek, aki korábban ismert elemek kombinációjából álló megoldásra vonatkozó szabadalmat kíván kézenfekvőségre hivatkozva érvényteleníteni, bizonyítania kell, hogy egy képzelte nem kreatív szakember miért gondolhatott volna ezeknek az elemeknek a kombinálására. Minthogy a KSR nem szolgáltat ilyen bizonyítékkal, nem tett eleget a fenti próbának.

A motivációs próba célja, hogy elejét vegye az „utólagos bölcsességen alapuló elemzés erős csábításának”. A szükséges motiváció megtalálható magukban az anterioritásokban, az átlagos tudású szakember feltételezett tudásában vagy a megoldandó műszaki probléma természetében.

Ez a gondolatmenet a CAFC saját döntéseiből következik, és különbözik az LB eseti jogától. Ezért a Teleflex az LB-től az ügy meghallgatását kérte, aminek az helyt is adott.

Az LB a kézenfekvőség meghatározását olyan úton közelítette meg, amelyet a legtöbb körzeti bíróság, valamint a szabadalmi hivatal elővizsgáló testülete is követ, és amely általánosabb:

„Egy kombinációra vonatkozó szabadalom, amely csupán ismert elemeket egyesít változtatás nélkül azok funkciójában, ... nyilvánvalóan bevisz valamit monopóliumának a területére, ami már ismert, és csökkenti a gyakorlott emberek számára rendelkezésre álló forrásokat.”

E megközelítés szerint az, ha valaki olyan módon egyesít ismert megoldásokat, hogy nem idéz elő új műszaki hatást, hanem csupán az elemek műszaki hatását összegezi, kézenfekvő és nem szabadalmazható. Mellékes, hogy egy fiktív szakember – bármilyen lassú felfogású is – nem kapott motivációt a sajátos kombináció kigondolására.

Ez a megközelítés elfogadott próbává vált az LB-nek a *Graham v. John Deere*-ügyben 1996-ban hozott döntését követően. Ez a próba a következő lépésekből áll:

- a technika állása terjedelmének és tartalmának a meghatározása;

- a technika állása és a javasolt találmány közötti különbség(ek) meghatározása (az igénypontok alapján);
- „az átlagos szakember” idevágó műszaki tudásszintjének a meghatározása; és
- annak meghatározása, hogy az átlagos szakember kézenfekvőnek gondolta volna-e a javasolt találmányt.

Ha az LB a kézenfekvőség tágabb megítéléséhez ragaszkodik, nem szabadalmazható az olyan megoldás, amely nem hoz létre szinergizmust, vagyis a kombinált elemek additív hatását meghaladó többlethatást, és a Teleflex szabadalma érvénytelennek minősíthető. Másrészről, ha az LB elfogadja a CAFC motivációs próbáját, a szabadalmi elővizsgálóknak és az alpereseknek, miként KSR-nek is, ki kellene mutatniuk, hogy a szakembereknek lett volna okuk az ismert elemek sajátos kombinációjának előrelátására mielőtt a találmányt kézenfekvőnek minősítik, megkönnyítve a szabadalmazást és a megadott szabadalmak megvédését az érvénytelenítéssel szemben.

Mielőtt az angol szabadalmi törvény feltalálói tevékenységet kívánt volna meg egy szabadalmazható találmánytól, csupán csekély találmányi jelleget írt elő az igénypontok alátámasztására. A technika állásának másmilyen kombinálásai, amelyek nélkülözték azt a kreativitást, amellyel maga a szakember sem rendelkezett, nem minősültek szabadalmazhatónak. Ez a *Graham v. John Deere*-ügyben alkalmazotthoz hasonló kézenfekvőségi próbához vezetett, amely az *Aerotel Ltd. (Aerotel) v. Telco Holdings Ltd. and others*, valamint a *Macrossan v. Comptroller General*-ügyben a Fellebbezési Bíróságnál (UK Court of Appeal) benyújtott fellebbezések alapján azt eredményezte, hogy az Egyesült Királyság Szellemtulajdon-hivatala bejelentette: elővizsgálói azonnal meg fogják változtatni azt a módot, ahogyan megítélik, hogy egy találmány szabadalmazható tárgyon alapszik-e.

Az itt említett két fellebbezési ügyben arról kellett dönteni, hogy bizonyos tárgyat szabadalmazhatónak kell-e tekinteni. Az *Aerotel*-ügyben benyújtott fellebbezés alapját képező szabadalom új módszerre és megfelelő rendszerre vonatkozott telefonhívás megkönnyítésére, míg a *Macrossan*-ügyben benyújtott fellebbezés alapját egy olyan szabadalom képezte, amely önműködő módszerre vonatkozott cégbejegyzéshez szükséges iratok megszerzésére. Az *Aerotel*-ügyben a bíróság döntése egy új, négylépéses próbát ír le, amelynek alapján a bíróság helyt adott az *Aerotel* fellebbezésének, míg a *Macrossan*-fellebbezést a bíróság elutasította, mert úgy találta, hogy tárgya ki van zárva a szabadalmazható találmányok köréből.

A hivatal közleménye megállapítja, hogy elővizsgálói az alábbi négy lépésből álló próbát fogják alkalmazni:

- az igénypont megfelelő értelmezése,
- a találmány műszaki fejlődéshez való tényleges hozzájárulásának azonosítása,
- annak megállapítása, hogy a hozzájárulás nem esik-e a szabadalmazásból kizárt körbe, és
- annak ellenőrzése, hogy a tényleges vagy állítólagos hozzájárulás valóban műszaki jellegű-e.

A hivatali közlemény megállapítja, hogy „a szabadalmi hivatal véleménye szerint a megközelítésbeli változás nem változtatja alapvetően meg az Egyesült Királyságban szabadalmazható és nem szabadalmazható tárgyak közötti határvonalat”, bár elismerik, hogy „elkerülhetetlenül adódhatnak olyan különös esetek, amikor nehezen lehet dönteni a különböző próbák között”. A hivatal külön, ötoldalas anyagot adott ki annak szemléltetésére, hogy egy olyan bejelentésminta, amelyet korábban a hivatal elutasított, az új megközelítés alapján szabadalmazhatóan minősülne. A hivatali közlemény azt is megállapítja, hogy a próba eltér az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) által alkalmazottól, azonban úgy gondolják, hogy „közel minden esetben azonos lesz az eredmény, függetlenül attól, hogy a Fellebbezési Bíróság vagy az ESZH közelítést követik-e”.

Ezzel, az Egyesült Királyságban alkalmazott próbával az a gond, hogy kedvez a nagyobb, de kevésbé jelentős javításoknak a finomabb, de jelentős javításokkal szemben. Ezért a technika állásához viszonyított nagy változások a szakember számára inkább minősülhetnek nem kézenfekvőnek, mint a kis változások.

Az ESZH által a kézenfekvőség meghatározására alkalmazott megközelítés, amely az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 52(1) és 56. szakaszából következik, műszaki problémák megoldására összpontosít. A feltalálói tevékenység vizsgálatok az ESZH általános kialakult gyakorlata szerint a *feladat–megoldás* megközelítést alkalmazzák, aminek az az alapja, hogy a 27. szabály (1) c) pontja szerint a bejelentés leírásában meg kell adni az igényelt találmány feladatát és a megoldást. Ennél a megközelítésnél ismertetni kell a legközelebb álló technika állását, és ennek alapján meg kell határozni a műszaki feladatot, amelyet a találmány segítségével meg kívánnak oldani. Ha a feladat meg van határozva, azt kell vizsgálni, hogy a megoldás a technika állásának ismeretében a szakember számára kézenfekvő lett volna-e. A Vizsgálati Irányelvek (VI) C-IV, 9.5. pontja lényegileg ugyanezt mondja, amikor leszögezi, hogy a feladat–megoldás megközelítés esetén a következő próbát kell alkalmazni:

- a legközelebbi technika állásának meghatározása;
- a megoldandó műszaki feladat meghatározása;
- a javasolt találmány szerinti megoldás meghatározása; és
- annak megfontolása, hogy a legközelebbi technika állásából és a műszaki feladatból kiindulva az igényelt találmány szakember számára kézenfekvő lett volna-e.

Az utóbbi meghatározás annak eldöntésén alapszik, hogy a legközelebbi anterioritás egy szakembert arra tudott volna-e ösztönözni, illetve arra ösztönzött-e volna, hogy közelítőleg ugyanarra a megoldásra jusson, mint amelyet a bejelentő igényelt, vagyis az oltalmazni kívánt találmány nem következhet kézenfekvő módon a technika állásából. Kézenfekvőnek az minősül, ami nem terjed túl a rendes műszaki továbbfejlődés határain, hanem csupán egyszerűen vagy logikusan következik a technika állásából, vagyis ami nem haladja meg a szakembertől elvárható ügyességet vagy képességet.

Az ESZH fellebbezési tanácsainak gyakorlatában bizonyos alapelvek alakultak ki a ké-

zenfekvőség megítélésére. Így a T 598/90 sz. döntés szerint kézenfekvő a szakmai tudás keretében a műszaki rendszabályokkal elérhető javított hatás.

A T 21/81 sz. döntés megállapítja, hogy ha egy szabadalmi igénypont szerinti tényállás a technika állásából kézenfekvő módon következik, mert ismert nyomtatványok tanításainak az összekapcsolásától előnyös hatás várható, a vonatkozó igénypont akkor sem alapszik feltalálói tevékenységen, ha egy előre nem látható további hatás is jelentkezik.

A T 15/81 sz. döntés megállapítja, hogy nem igényel feltalálói tevékenységet hátrányok kiküszöbölése vagy paraméterek optimalizálása.

A T 775/90 sz. döntés megállapítja, hogy funkciók automatizálása a technika általános fejlődésének felel meg, és így kézenfekvőnek minősül.

A T 386/94 sz. döntés szerint a géntechnika területén nem lehet feltalálói tevékenységről beszélni, ha a szakember az elsőbbség napján abból indulhatott ki, hogy egy gén klónozása és expresszálása – még ha ezek a lépések rendkívül munkaigényesek is – nem okoz számára olyan nehézségeket, amelyek a sikert kérdésessé tehetnék.

A feltalálói tevékenységet az elsőbbséget megalapozó időponttól kezdve kell vizsgálni; ezért fennáll a *visszatekintő megítélés* (*ex post facto elemzés*) veszélye, vagyis az, hogy a találmányt a találmány ismeretében ítélik meg. Az utólagos szemlélő mindig okosabb, és hajlamos arra, hogy olyan szaktudást is alkalmazzon, amely csak a fenti időpont után keletkezett, vagy arra, hogy a találmányból származó ismereteket is átvigyen a technika állásába. Ilyen visszatekintő megítélést a VI C-IV, 9. pontja szerint sem szabad alkalmazni, és az a fellebbezési tanácsok állandó joggyakorlata szerint sem megengedett.

A T 72/95 sz. döntés megállapítja, hogy a fellebbezési tanács köteles vizsgálni a feltalálói tevékenység szempontjából mérvadónak minősített műszaki funkció meglétét. Ha egy ismert berendezést egy olyan elem hozzáadásával módosítanak, amelynek nincs műszaki funkciója, ez a módosítás nem járulhat hozzá a feltalálói tevékenységhez.

A feltalálói tevékenység vizsgálatakor alkalmazott szempontok mellett vannak a találmány értékét befolyásoló bizonyos tényezők, amelyeket a szakirodalom szerint figyelembe lehet venni. A VI C-IV, 9.8. pontja felsorol ilyen tényezőket, amelyek az alábbi négy csoportba sorolhatók:

- a) gazdasági siker,
- b) meglepő hatás vagy nem várt eredmény,
- c) régóta fennálló igény és
- d) műszaki előítéletek.

A feltalálói tevékenység vizsgálatakor a találmány értékét befolyásoló különböző tényezőket a T 181/85 sz. döntés szerint kombinálni lehet. A döntés tárgyát nyers kávé koffeinmentesítésére szolgáló eljárás képezte, amely megakadályozta az aroma számára fontos anyagok kivonását. Annak érdekében, hogy elkerülje az *ex post* elemzést, a Fellebbezési Tanács egy, a szabadalmazott megoldáshoz közel álló korábbi találmány alapján behatóan vizsgálta az eljárás fejlődését a '30-as évektől kezdve, és megállapította, hogy a bejelentő

egy régebbi eljárásához visszanyúlva szakított az uralkodó fejlesztési tendenciával – ez volt az első hozzájárulás a feltalálói tevékenységhez. A további lépések, amelyekkel az eljárás ismert hátrányait sikerült elkerülni, szintén nem voltak kézenfekvők, mert még öt évre volt szükség az új eljárásban a korábban használt szerves oldószerek folyékony széndioxiddal való helyettesítéséhez. Ezért a feltalálói tevékenységet elismerték, és az európai szabadalmat fenntartották.

Első pillantásra az ESZH megközelítése eltérőnek tűnik az angol és az amerikai szabadalmi joggyakorlat által használt próbáktól. Ha azonban közelebbről vizsgáljuk, kitűnik, hogy az ESZH-próbának vannak olyan elemei, amelyek megtalálhatók mind az Egyesült Királyság Szellemitulajdon-hivatala által használt próbában, mind a CAFC motivációs próbájában.

Különbség marad a szakember motiválásának forrásában. A CAFC-próba szövegezésében a motiválást maga a technika állása szolgáltatja. Az ESZH megközelítése szerint a motiválás jöhet a technika állásából, a megoldandó műszaki probléma jellegéből vagy – ami a legvalószínűbb – a kettő kombinálásából.

Ez visszavezet bennünket az amerikai LB előtti *KSR v. Teleflex*-ügyhöz, amelyben azt a kérdést kellett eldönteni, hogy egy találmány feltalálói tevékenységen alapszik-e, ha az állapítható meg, hogy egy elképzelt szakember nem lenne motiválva a technika állása által az igényelt módon való kombinálásra.

A nem kézenfekvőség, vagyis a feltalálói tevékenység követelményét az utóbbi évszázadban vezették be, hogy meggátolják az ismert technológiák új kombinációinak szabadalmazását. Az amerikai LB és az ESZH döntései és az angol eseti jog a nem kézenfekvőség követelményének állandó erősödését mutatja.

Az ESZH próbája, vagyis a jelenleg alkalmazott próbák közül a legújabb szerint a szakember ösztönzése a technológia kombinálására fennállhat ugyan, de a kézenfekvőség kérdése azon múlik, hogy ez a szakember olyan ösztönzést kapott-e, amelynek alapján a bejelentő igénypontjai által javasolthoz hasonló megoldáshoz juthatott.

A közvélekedés – amely persze nem befolyásolja az LB-t – jelenleg az, hogy az Egyesült Államokban túl sok triviális szabadalmat engedélyeznek régi megoldások egyszerű kombinálására. A köz ezt a szabadalmi rendszerrel való visszaélésnek tekinti, ami gátolja a haladást.

Az amerikai szakmai közvélemény a *KSR v. Teleflex*-ügyben nagy érdeklődéssel várta az LB döntését, amely szerint – miként az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2007. októberi számában közölte, „Az amerikai Legfelsőbb Bíróság egy új döntése a szabadalmi bejelentések kézenfekvőségének megítéléséről” című cikkben részletesen ismertettük – a CAFC túl mereven alkalmazta a motivációs próbát.

Annak a ténynek, hogy az LB nem ért egyet a szakember motivációinak figyelembevételét alkalmazó CAFC gyakorlatával, az a következménye, hogy nőnek az angol és az európai, illetve az amerikai szabadalmi gyakorlat közötti különbségek, ami tovább növeli a két rendszer közötti eltéréseket egy olyan időpontban, amikor mindegyik oldalon a szabadalmi rendszerek közötti nagyobb együttműködés lenne kívánatos.