

Dr. Palágyi Tivadar\*

## A KÉZENFEKVŐSÉG MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT PRÓBA KANADÁBAN

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2008. februári számában cikket közöltünk a kézenfekvőség meghatározására használt próbákról az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és az Európai Szabadalmi Hivatalban. Most ezt a cikket egészítjük ki azzal, hogy ismertetjük a kanadai bíróságok által használt próbát a kézenfekvőség meghatározására.

Kanada Szövetségi Fellebbezési Bírósága (Federal Court of Appeal) 2007. június 7-én döntést hozott a *Novopharm Limited* (Novopharm) *v. Janssen-Ortho Inc.* (Janssen)-ügyben. Ez a döntés több szabadalomjogi kérdést érint, amelyek közül a legérdekesebb a szabadalmak érvényessége kapcsán alkalmazandó kézenfekvőségi próba.

A döntés egy szabadalombitorlási perben az alsófokú bíróságnál ítélező Hughes bíró által 2006 októberében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés ügyében született.

A korábbi döntés kapcsán érdemes megemlíteni, hogy Janssen sikeres volt a bitorlási perben, bár előzetes erőfeszítései sikertelenek voltak, mert eredménytelenül kérte a szabadalmazott gyógyszerekre vonatkozó kanadai rendelet [Canada's Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, PMNOC] alapján, hogy tiltsák el az egészségügyi minisztériumot attól, hogy engedélyezze a Janssen levofloxacinra vonatkozó szabadalma szerinti gyógyszer generikus változatának forgalomba hozatalát. A PMNOC-eljárásban Janssen egy másik bíró számára nem tudta kielégítően bizonyítani, hogy megalapozatlan volt a Novopharmnak az az állítása, hogy a per tárgyát képező szabadalom érvénytelen. Hughes bíró azonban további bizonyítékot idézett a bitorlási perben, amely az érvényesség kérdésében eltérő következtetésre vezetete őt. A Fellebbezési Bíróság döntése ezt a kérdést változatlanul hagyta.

A Fellebbezési Bíróság a döntést a szabadalmak kézenfekvőségére vonatkozó törvény tárgyalásával kezdte, idézve a *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY*-ügyből ismert próbát:

„A kézenfekvőség klasszikus tényezője a műszakilag jártas szakember, aki azonban nem rendelkezik sem feltalálói képességgel, sem képzelőerővel; a következtetés és az ügyesség eszményképe, de teljesen mentes az intuiciótól; a bal agyfélteke győzelme a jobb felett. A megválaszolendő kérdés az, hogy ez a mitikus teremtmény a technika állásának és az általános tudásnak a fényében a találmány feltalálásának időpontjában közvetlenül és nehézség nélkül a szabadalom által tanított megoldáshoz juthatott-e. Ez egy nagyon nehezen kielégíthető próba.”

---

\* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

A Fellebbezési Bíróság idézte az utólagos bölcsesség elleni klasszikus intést is a fentebbi *Beloit*-ügyből:

„Minden találmány kézenfekvő megalkotása után, elsősorban a terület szakembere számára. Ahol a szakembert tanúként veszik igénybe, csalhatatlan utólagos bölcsessége még inkább gyanús. Igen könnyű a szabadalom tanításának ismeretében azt mondani: „Ezt én is meg tudtam volna csinálni”; mielőtt ennek az állításnak bármilyen súlyt adnánk, a kérdésre az alábbi választ kell adni: „miért nem tette?”.

Ezt követően a Fellebbezési Bíróság Hughes bíró egy korábbi listájának átdolgozásával az alábbi listát adta ki hat elsődleges és két másodlagos tényezőről, amelyeket figyelembe lehet venni a kézenfekvőség megállapításakor:

*a) Elsődleges tényezők*

1. A találmány
2. A *Beloit*-döntésben említett hipotetikus szakember
3. Az átlagos szakember tudása
4. A vonatkozó terület ismeretanyaga az állítólagos találmány megalkotásának idején
5. Az állítólagos találmány megoldásának időpontjában fennálló motiváció egy felismert probléma megoldására
6. A találmány megoldására fordított idő és erőfeszítés

*b) Másodlagos tényezők*

7. Kereskedelmi siker
8. Érdemi díjak

A negyedik tényezővel kapcsolatban a bíróság jelezte, hogy figyelembe kell venni a gondolkodásmódot, az irányzatokat, az előítéleteket és az elvárásokat.

A hatodik tényező kapcsán a bíróság utalt arra, hogy a találmány megoldásának időtartama és az azzal kapcsolatos kiadások a feltalálói színvonal jellemzői lehetnek, de ezek nem döntő tényezők. Egy szabadalmazható találmány egy szerencsés találat eredménye is lehet. Fordítva: egy szabadalom nem szerzhető meg rutintechnika egyszerű alkalmazásával, legyen az bármennyire is időigényes és költséges.

A nyolcadik tényező azért érdekes, mert a találmány időpontja után adományozott díj is lehet, azonban a szabadalomtulajdonos által is befolyásolható ilyen díjak szponzorálása által.

Az elsődleges és másodlagos tényezők fenti tömör és könnyen figyelembe vehető listájának megadása után a Fellebbezési Bíróság figyelmeztetett, hogy nem szabad túlságosan erre a listára támaszkodni, megállapítva, hogy a lista: „hasznos eszköz, de nem több. Nem felsorolása szolgálja követendő törvényes szabályoknak, de nem is kimerítő listája a vonatkozó tényezőknek. A bíró feladata mindegyik esetben annak meghatározása, hogy a bizonyítékok

alapján, egészséges ítélet és okfejtés útján milyen súlyt kell adni a felsorolt és az esetleg bemutatott további tényezőknek?”

A per tárgyát képező szabadalomban igényelt levofloxacin egyike az ismert ofloxacin vegyület két enantiomerjének. A Fellebbezési Bíróság elfogadta azt a ténymegállapítást, hogy egy szakember tudta volna, hogy az ofloxacin enantiomerjei az ofloxacinétól eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, de nem lett volna képes megjósolni a különbség mértékét. A Fellebbezési Bíróság azt is elismerte, hogy a feltalálás időpontjában a levofloxacint nem különítették el elfogadható tisztasági fokkal, és hogy a szabadalmas sajátosan motiválva volt az ofloxacin enantiomerjeinek elkülönítésére. Az ügyben különösen érdekes anterioritások voltak a John Gerster professzor által 1982-ben és 1985-ben tartott konferenciákon bemutatott poszterek („Gerster-poszterek”), amelyek egy flumequin néven ismert gyógyszer előállítására vonatkoztak; ez a gyógyszer szerkezetileg hasonlít a levofloxacinhoz. A per tárgyát képező szabadalom egyik feltalálója, dr. Hayakawa 1985-ben látta a posztert, részt vett Gerster professzor előadásán és jegyzeteket készített. Ő később ugyanezt a módszert alkalmazta a levofloxacin előállítására. A Novopharm azzal érvelt, hogy a találmány kézenfekvő volt az 1985-ben bemutatott poszter ismeretében.

A Fellebbezési Bíróság egyetértett Hughes bírónak azzal a következtetésével, hogy a technika állása nem tette kézenfekvővé a találmányt. Ez a megállapítás azon a tényen alapult, hogy dr. Hayakawa feltaláló bármilyen lépéseket tett is a poszter elolvasása után, azok nem szükségszerűen jutottak volna eszébe egy átlagos tudású szakembernek.

A Fellebbezési Bíróság döntése azon a tényen nyugszik, hogy arra következtetett: dr. Hayakawa ismert feltaláló, invenciózus személy, és ezért nem tekinthető átlagos tudású szakembernek. Erre tekintettel ésszerű megkérdezni, hogy mi vezette a bíróságot annak megállapítására, hogy dr. Hayakawa egy invenciózus személy. Ha a bíróság a per tárgyát képező szabadalomra támaszkodott, a döntés „erőltetettnek” tűnik, mert dr. Hayakawa feltalálói képességeit még az arra való következtetés előtt idézi, hogy amit kitalált, az valóban találmány. Másrészt ha ez a következtetés a dr. Hayakawa által alkotott egyéb találmányokon alapult, akkor ebből arra lehet következtetni, hogy a találmányi szint küszöbe valamivel alacsonyabb az ismert feltalálók esetében, mint a népszerűség fennmaradó része esetén. Ezért egy gyakorlatlan feltaláló számára nehezebb lenne eredményesen érvelni azzal, hogy találmánya nem jutott volna eszébe egy átlagos tudású szakembernek.

A Fellebbezési Bíróság döntésének egy másik érdekes szempontja a szakember tudás-szintjével kapcsolatos. Ez a szempont azért tarthat számot különösebb érdeklődésre, mert az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*-ügyben nemrég olyan döntést hozott, amelyben megemelte a feltalálói tevékenység eléréséhez szükséges szintet, és ennek következtében könnyebbé vált egy találmány vagy szabadalom kapcsán arra hivatkozni, hogy az szakember számára kézenfekvő. Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy „egy átlagos tudású személy átlagos kreativitású személy is egyben, nem pedig egy robot”. Egy probléma megoldását megkísérlő, átlagos

tudású személy a technika állásának nem csupán a probléma megoldására szolgáló elemeit veszi figyelembe, hanem azok elsődleges célján túl a szokásos tárgyak kézenfekvő alkalmazásait is. Az amerikai bíróság azt is megállapította, hogy az átlagos tudású szakember arra is képes, hogy több szabadalom tanítását úgy illessze össze, mint egy kirakós játék darabjait. A kanadai törvény szerinti, átlagos tudású elméleti szakember sokkal kisebb tudással rendelkező személynek tűnik, mint amerikai társa. A Fellebbezési Bíróság szerint a kanadai szakember nem kérdezősködhet és nem végezhet kísérleteket. Továbbá:

„Annak érdekében, hogy egy dolog „kézenfekvő” (obvious) legyen, kell valaminek lennie, ami közvetlenül eszébe jut valakinek, aki valami új dolog, új gyártmány vagy bármi egyéb után kutat, anélkül, hogy szükség lenne kísérletezésre, komoly gondolkodásra vagy kutatásra, legyen bár a kutatás laboratóriumi vagy irodalmi.

... Bár logikus lehetne, hogy egy tényleges szakember a technika állása alapján bizonyos kísérleteket végezzen, ez a lehetőség nem áll fenn a képzelt szakember számára. A képzelt kutató nem rendelkezhet érdeklődő vagy gondolkodó elmével, ami végül elvezetné a válaszhoz.”

Úgy tűnik, hogy az amerikai törvény nem ismeri el ezt a megkülönböztetést a képzelt és egy tényleges szakember között.

A kanadai irányzat manapság ellentétes az amerikai egyesült államokbelivel. Kétséges, hogy a Kanadai Legfelsőbb Bíróság elfogadna egy alkalmat arra, hogy hozzájáruljon egy ilyen vitához.