

Dr. MARKÓ József:

**A "FELTALÁLÓI TEVÉKENYSÉG" KÖVETELMÉNYE A SZABADALOM-
KÉPESSÉG ELBÍRÁLÁSÁNÁL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS
ÉSZAK-AMERIKÁBAN**

* A szerző szabadalmi ügyvivő, 1014 Budapest, Móra F. u. 1., E-mail: j.marko@t-email.hu

© Dr. Markó József 1992

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
A szövegben használt rövidítések jegyzéke	3
1. Bevezetés	4
2. A fogalom kialakulása és történeti fejlődése	5
2.1 Egyesült Királyság	5
2.2 Kanada	8
2.3 Amerikai Egyesült Államok	9
3. A jogi teszt mint segédeszköz a feltalálói tevékenység elbírálásához	12
3.1 A "103. § " teszt	12
3.2 A "GRAHAM" teszt	13
3.3 Az "OLIVER" teszt	14
3.4 A "BOCHNOVIC" teszt	14
4. A "szakember" fogalma	18
4.1 Ki a "szakember"?	18
4.2 A "szakember tudásszintje"	20
5. A "korábbi műszaki szint" fogalma	23
5.1 A korábbi műszaki szint terjedelme	23
5.2 "Papír" anterioritás	23
5.3 Mozaik-képzés	24
6. Az igényelt találmány rekonstruálása	26
6.1 Az igénypont értelmezése	26
6.2 Melyik időpontban értelmezendő az igénypont?	27
7. A "különbség" felbecsülése	29
8. Másodlagos szempontok	31
8.1 "Kereskedelmi siker" és "régóta meglévő igény"	32
8.2 Kombináció	33
8.3 Mások sikertelen törekvései	33
9. A végső kérdés: Kézenfekvő-e a "különbség"?	35
9.1 "Ex post facto" analízis	35
9.2 A "CRIPPS-kérdés"	36
10. Kísérlet saját teszt szerkesztésére	38
11. Következtetések	40

A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

C.A. - Court of Appeal (England)
Carp. Pat. Rep. - Carpmael's Patent Reports
CCPA - Court of Customs and Patent Appeals C.P.R. - Canadian Patent Reporter
C.P.R.(2d) - Canadian Patent Reporter, Second Series
Ex.C.R. - Exchequer Court Reports
F. - Federal Reporter
F.C.T.D. - Federal Court, Trial Division (Canada)
F.C.A. - Federal Court of Appeal (Canada)
How. - Howard's United States Supreme Court Reports
IIC - International Review of Industrial Property and Copyright Law
JPOS - Journal of the Patent Office Society
L.J.Ch. - Law Journal Chancery
PTIC - Patent and Trademark Institute of Canada
R.P.C. - Reports of Patent Cases
U.C.C.P. - Upper Canada Common Pleas
U.S. - United States Supreme Court Reports
U.S.C. - United States Code
USPQ - United States Patent Quarterly

1. BEVEZETÉS

A jelen dolgozatban az Egyesült Királyság, Kanada és az Amerikai Egyesült Államok joggyakorlatát alapul véve foglalkozunk a "feltalálói tevékenység" komplex kérdésével.

A szabadalomképeség érdemi előfeltételei közül a gyakorlati tapasztalatok szerint általában a "feltalálói tevékenység" elbírálása a legnehezebb, éppen ezért a terjedelmes szakirodalomban talán a legtöbbet vitatott kérdés. Nyilvánvalóan igen nagy a felelőssége a kérdés eldöntésére hivatott szabadalmi hivatalnak vagy bíróságnak, hiszen a szubjektív elemeket is tartalmazó ítéletnek óhatatlanul fikciókon és valószínűsítéseken kell alapulnia.

E kényes kérdésnek az eldöntéséhez, hogy nevezetesen a kérdéses találmány "feltalálói tevékenység"-en alapul-e, vagy csupán kézenfekvő megoldásként értékelhető, előjáróban egy sor lényeges kérdés tisztázandó, például az alábbiak: - Milyen korábbi ismeretanyag veendő figyelembe? - Miként alkalmazandó ez a korábbi ismeretanyag? - Miről is kell valójában megállapítani, hogy feltalálói tevékenységen alapul-e? - Melyik időpont mértékadó a vizsgálat szempontjából? - Kinek a szemszögéből vizsgálandó a kérdés?

Jóllehet a fent nevezett három ország hosszú múltra visszatekintő joggyakorlatában a "feltalálói tevékenység" elbírálásának szempontjai kikristályosodtak, e kérdések értelmezése és megítélése távolról sem mondható egységesnek.

A jelen elemzéssel célunk, hogy a tárgyalta, a szabadalmi jog területén nagy hagyományokkal rendelkező országok gyakorlatából megkíséreljünk levonni olyan általánosítható következtetéseket és módszereket, amelyek segíthetik e bonyolult kérdés objektívebb megközelítését.

2. A FOGALOM KIALAKULÁSA ÉS TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE

A "feltalálói tevékenység" követelményének mélyrehatóbb elemzéséhez először is szükségesnek tűnik a fogalom kialakulásának és történeti fejlődésének rövid áttekintése a tárgyalta három ország vonatkozásában, hiszen - úgy gondoljuk - a vitás kérdések csak ennek ismeretében közelíthetők meg helyesen.

2.1. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

(A következőkben az egyszerűség kedvéért: Anglia)

A szabadalomra, mint jogintézményre vonatkozó első törvényként az angol Monopóliumtörvény (Statute of Monopolies, 1623-24) tekinthető. Ennek 6. szakasza ugyan közvetlenül még nem tett említést "feltalálói tevékenység"-ről, de közvetve, csírájában már benne rejlett az "igazi és első feltaláló" (true and first inventor) "új gyártásai (gyártmányai)" (manner of new manufactures) fogalomban. Az "új" (new) magában foglalja az "újdonság"-ot, de a "manner of new manufactures" fogalom egészében segített ahhoz HILL szerint [1], hogy kifejlődjék az angol jogban a "kielégítő ismertetés" követelménye, és végül is az "újdonság" mellett a "feltalálói tevékenység" követelménye.

[1] Donald A. HILL: "The requirement for inventive step" PTIC Bulletin, Ser. 8, Vol. 6, Jan. 1980, pp. 306-322 (CAN)

A XIX. század első felében az ipari forradalom hatására erőteljesen élénkült a piaci verseny Angliában, ezzel együtt a szabadalmi perek száma is jelentősen megnőtt. A szabadalmi perekben hozott bírósági határozatok különböző szóhasználattal kezdték érinteni e fogalmat, például "feltalálói ügyesség" (inventive skill), "non-obviousness" (nem-kézenfekvőség), "feltalálói lépés" (inventive step) stb.

A több mint 200 éves Monopóliumtörvényen alapuló joggyakorlat számára a rohamos ipari fejlődés egyre újabb problémákat vetett fel. A közérdekre különös tekintettel egyre komolyabban kapott hangsúlyt az a bírói vélemény, hogy az "újdonság" követelménye önmagában nem lehet elégséges a szabadalom érvényességéhez [2].

Először a "feltalálói tevékenység" fogalommal egy 1868-beli bírósági határozatban [3] találkozhatunk, amelyben a bíróság ennek hiányát megállapítva nyilvánította érvénytelennek a perbeli szabadalmat.

A XIX. század végéig kirajzolódott néhány fontosabb problémakör a bírósági gyakorlatban: Először is elfogadottá vált, hogy a "feltalálói tevékenység" mint a joggyakorlat által létrehozott érdemi követelmény szükségszerű, és az a Monopóliumtörvény szellemében elválaszthatatlan a közérdek mindenkori mérlegelésétől. Másrészt felmerült az a dilemma, hogy milyen legyen a viszony az "újdonság" és a "feltalálói tevékenység" követelmények között. Ha ugyanis ezek különálló előfeltételekként kezelendők, akkor a nem megfelelő szóhasználat zavarokat okozhat. Harmadik problematikaként a bíróságok részéről jelentkezett az az igény, hogy az ítélkezési gyakorlat segítésére kívánatos lenne valamiféle "objektív mércét" felállítani a "feltalálói tevékenység" követelményének elbírálásához. Ezt a "mércé"-t pedig egyre inkább a "szakember" szolgáltatta, aki eredetileg a szakmában "rendes vagy mechanikai képzettséggel (ügyességgel)" rendelkező "munkás" volt [4].

Az 1932-es Szabadalmi Törvényben "kézenfekvő" (obvious) néven már szerepelt e követelmény törvényes előfeltételként. Ez a szabályozás a szabadalom visszavonási jogalapjaként említi azt az esetet, amikor "a találmány kézenfekvő és nem foglal magában feltalálói tevékenységet a szabadalom megadásának időpontja előtt az ismert vagy használt megoldásokhoz képest" [5].

Az 1949-ben módosított angol Szabadalmi Törvény a felszólalási és visszavonási jogalapok felsorolásánál lényegében megtartotta a fenti szabályozást [6].

A jelenleg is hatályos 1977-es törvénymódosítás már a szabadalomképeség feltételeként azt írja elő, hogy a találmánynak "feltalálói tevékenység"-en kell alapulnia. Ez a feltétel pedig akkor teljesül, ha a találmány "nem kézenfekvő a szakmában képzett személy számára a korábbi műszaki szint ismeretében" [7].

[2] "Walker v. Congreve" döntés (1816), Carp.Pat.Rep.i.356.

[3] "White v. Toms" döntés (1868) 37. L.J.Ch. 204.

[4] FLETCHER Moulton H.: "Letters Patent for Inventions", Butterworth and Co., London, 1979, pp. 15-16: "skilled man in the art" was the ordinary or mechanical skill of a workman in the trade.

[5] Patent and Design Act of 1932, Section 26(2)(f): "... the invention is obvious and does not involve any inventive step having regard to what was known or used prior to the date of the patent".

[6] Patent Act of 1949, Section 32(1)(f) and Section 14(1)(e).

[7] Patent Act of 1977, Section (1)(b): "...it involves an inventive step" Section (3): "An invention shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art, having regard to any matter which forms part of the state of the art."

A XX. század elejétől már nyomon követhető, hogy a rohamos technológiai fejlődés következtében miként változott meg a "képzett munkás" (skilled workman) és a "műhely" (workshop) fogalmak tartalma is. Az addig többnyire manufakturális jellegű iparból egyre nagyobb részarányt képviselt a nagyipar; hatalmas gyárak, kutató-fejlesztő laboratóriumok sora fejlődött ki, amelyek már nagy számban alkalmaztak mérnököket.

A bírósági határozatokban kimutatható fejlődés azt mutatja, hogy a különböző tárgyú találmányok esetében egyre inkább más és más színvonalú fiktív "szakembert" vettek figyelembe a feltalálói tevékenység elbírálásánál, és értelemszerűen a "műhely" fogalom is változott attól függően, hogy a találmány viszonylag egyszerű manufakturális iparterületre, vagy magasabb színvonalú ipar területére esett. Ez utóbbi esetben a "mechanikai képzettség" helyett egyre inkább megjelenik a "mérnöki képzettség" (engineering skill) fogalma [8].

2.2. KANADA

Az első kanadai Szabadalmi Törvény 1868-ban lépett hatályba, amely egyrészt az angol, másrészt pedig az USA-beli szabályozást vette alapul.

1870-ből származik az a bírósági határozat, amely először említi a "feltalálói tevékenység" követelményét [9].

Főleg a Legfelső Bíróság (Supreme Court of Canada) határozataiban az utóbbi 120 évben e fogalom egy sor más szinonimája is fellelhető, így például: "találékonyság" (inventiveness), "feltalálói leleményesség" (inventive ingenuity), "feltalálói ügyesség" (inventive skill), "feltalálói géniusz mértéke" (degree of inventive genius), illetve "nem-kézenfekvőség" (unobviousness). A döntések indoklásából egyértelműen kitűnik, hogy a "feltalálói tevékenység" elbírálása mindig alapvetően a közérdek figyelembevételével történt [10].

A "feltalálói tevékenység" követelményének sajátos jellegére utalnak a bírósági ítéletekben például az alábbi fogalmak: "a korábbi műszaki szinthez képesti különbség mértéke", illetve az ahhoz képesti "előrelépés" (degree of difference or advance in the art) [11]. Az 1987-89-ben módosított Szabadalmi Törvény ma hatályos szövege sem írja elő a "feltalálói tevékenység"-et mint anyagi jogi követelményt, azt változatlanul a joggyakorlat által megkövetelt előfeltételként kezelik.

A jelenlegi kanadai fogalomértelmezést talán a legjobban a Szövetségi Fellebbviteli Bíróság (Federal Court of Appeal) egy határozatindoklása fejezi ki, amely hangsúlyozza, hogy a "feltalálói tevékenység követelményének kielégítéséhez nem elegendő, ha az igényelt megoldás csupán műhelyszintű tökéletesítés vagy fejlesztés" [12].

[8] "Benmax v. Austin Motor" döntés (1953) 70 R.P.C. 284 at 292.

[9] "Waterons v. Bishop" döntés (1870) 20 U.C.C.P. 29; summarized in Fox: "Monopolies and Patents" (1947) pp. 249-250, The University of Toronto Press, Toronto.

[10] "Crosley Radio v. C.G.E." döntés (1935) Ex.C.R. 190 at 195.

[11] Fox: "Canadian Patent Law and Practice" 4th ed. (1969) p. 65 and p. 99, The Carswell Company Limited, Toronto. által megkövetelt előfeltételként kezelik

[12] "Preformed v. Payer" döntés (1976) 24 C.P.R. (2d) 1 at 7 (F.C.T.D.): ".in order to satisfy the inventive step requirement, this thing claimed must not be "a mere workshop's" improvement or development."

[13] "Hotchkiss v. Greenwood" döntés, 11 How 248 (1850) 52.US. 248: "... unless more ingenuity and skill ... were required ... than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skillful mechanic, not that of the inventor."

2.3. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

Az 1790-ben hatályba lépett első Szabadalmi Törvény még nem említi a "feltalálói tevékenység" fogalmát. 1850-ből származik az USA Legfelső Bíróságának (U.S. Supreme Court) az a határozata, amely e követelménnyel kapcsolatban azt az álláspontot fejt ki, hogy "ha nem volt szükség több leleményességre és ügyességre, mint amennyivel egy rendes mechanikus rendelkezik az adott szakterületen, akkor hiányzott a leleményességnek és ügyességnek az a foka, amely minden találmány lényeges elemét képezi. Más szavakkal, a továbbfejlesztés az ügyes mechanikus munkája, nem pedig a feltalálóié" [13].

Az ezt követő mintegy 100 év joggyakorlatára a fenti határozat meghatározó jelentőségű volt. Egyértelművé vált, hogy a szabadalommal védett találmánynak több leleményességet (ingenuity) kell megtestesítenie, mint ami a szakmában jártas mechanikus szokásos munkájától elvárható [14].

A "gyakorlott munkás" fogalmát illetően egy másik bírósági határozat [15] úgy foglal állást, hogy az régóta elismerten relatív természetű, azaz a mindenkori ügy tényállásától függő kérdés.

Az 1952. évi módosításkor a törvény szövegébe a "kézenfekvő" fogalom révén került be e követelmény. Ez a ma is hatályos 103.č-ban úgy fogalmazódik meg, hogy "szabadalom nem engedélyezhető, ha a szabadalmaztatni kívánt találmány és a korábbi műszaki szint közötti különbségek csupán olyan mértékűek, hogy egészében tekintve a találmány kézenfekvő lett volna a feltalálás időpontjában az adott találmány szakterületén kellően jártas személy számára" [16].

A 60-as évek joggyakorlatát jól reprezentálja a GRAHAM ügyben 1966-ban hozott híres bírósági ítélet [17] indoklása, amely a "kézenfekvőség" követelményének szempontjait a következőképpen összegzi:

"A 103.§ alapján meghatározandó a korábbi műszaki szint terjedelme és tartalma; megállapítandók a különbségek a korábbi műszaki szint és az igénypontok között, valamint a rendes szaktudás szintje az illető szakmában. Ehhez a háttérhez képest kell eldönteni, hogy a találmány kézenfekvő-e vagy sem. Másodlagos szempontok, mint például a kereskedelmi siker, a régóta meglévő, de ki nem elégített igény, mások kudarca stb. érvényesíthetők annak érdekében, hogy a szabadalmaztatni kívánt találmány eredetét érintő körülmények megvilágítást kapjanak. A kézenfekvőség vagy nem kézenfekvőség kérdésében ezek a vizsgálatok lehetnek fontosak."

[14] Fox: "The Canadian Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions" 3rd ed. (1948) vol. I, pp. 158-163, The Carswell Company, Limited, Toronto.

[15] "American Stainless v. Ludlum" döntés, 290 F. 103, 17 (2nd Cir. 1923) [16] U.S. Code 35 Patents 103. §:

"A patent may not be obtained ..., if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains."

[17] "Graham v. John Deere" döntés, 383 U.S. 17-18; 148 USPQ 467 (1966):

"Under § 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy."

3. A JOGI TESZT MINT SEGÉDESZKŐZ A FELTALÁLÓI TEVÉKENYSÉG ELBÍRÁLÁSÁHOZ

Amint arra fentebb már utaltunk, az angol Monopóliumtörvény szelleméből származtatható az a feltétel, hogy a közérdek és a feltalálónak adott monopólium között mindenkor kényes egyensúlyt kell fenntartani. Ezt a XIX. századig az "újdonság" követelménye önmagában képes volt biztosítani, de a rohamos technológiai fejlődés és a szabadalmak számának jelentős növekedése miatt e kényes egyensúly megtartásához új követelményt volt kénytelen létrehozni a joggyakorlat, nevezetesen a "feltalálói tevékenységet". Ez később Angliában és az USA-ban törvényes követelménnyé vált.

Az "újdonság" és a "feltalálói tevékenység" ugyan külön-külön vizsgálendő követelmények, de tartalmilag szervesen összetartoznak, vagyis úgy tekinthetők, mintha a "feltalálói tevékenység" az "újdonság" követelményének "folytatása" lenne [18].

Amint az a rövid történelmi áttekintésből is kitűnik, a "feltalálói tevékenység" követelménye nem lehet egységes mérce, hanem sokkal inkább olyan követelményrendszer, amelyet ügyenként egyedileg kell elbírálni. Ehhez a kényes művelethez adhatnak követhető példákat, vagy legalábbis szempontokat az alább tárgyalt jogi tesztek, amelyeket a bevezetőben említett három ország joggyakorlatában alkalmaznak. (Megjegyezzük, hogy a tesztek elnevezése a szerzőtől származik.)

3.1. A "103. §"-TESZT (USA)

A 103.§ fentebb már idézett szövege (lásd [16] lábjegyzet) magában foglalja a feltalálói tevékenység jogi tesztjének tartalmi kereteit és az alkalmazandó műveletek javasolt sorrendjét. Ezek tartalmilag a következők:

1. Meghatározandók a szabadalmaztatni kívánt találmány és a korábbi műszaki szint közötti különbségek;
2. Mérlegelendő, hogy ezeknek a különbségeknek az ismeretében a találmány egészében kézenfekvőnek minősült volna-e a találmány szakterületén rendes képzettségű személy számára a találmány létrehozásának időpontjában.

3.2. A "GRAHAM"-TESZT (USA)

Az USA Legfelső Bírósága a "103.§"-tesztet lényegében a következőképpen pontosítja a "Graham v. John Deere" ügyben hozott határozatában (lásd [17] lábjegyzet):

1. Meghatározandó a korábbi műszaki szint terjedelme és tartalma;
2. Megbecsülendők a különbségek a korábbi műszaki szint és az igénypontok között;
3. Meghatározandó a rendes képzettség, illetve a színvonal az adott szakmában;
4. Ehhez a háttérhez képest becsülendő meg, hogy a találmány kézenfekvő-e vagy sem;
5. Adott esetben figyelembe veendő a másodlagos szempontok is, mint pl. kereskedelmi siker, régóta fennálló igény, mások hibái stb.

[18] J. BOCHNOVIC: "The Inventive Step", Max Planck Institute, Munich, 1982 (pp. 35-38).

Megjegyezzük, hogy a "másodlagos szempontok" figyelembevétele itt fakultatív műveletként szerepelt ugyan, de más USA-beli [19], valamint brit és kanadai bírósági határozatokban [20],[21] ezek komolyabb hangsúlyt kaptak azzal a céllal, hogy segítsék a kérdés tárgyilagosabb megközelítését.

3.3. Az "OLIVER"-TESZT (GB)

Az angol Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal) tekintélyes bírása, L.J. OLIVER a "Windsurfing" ügyben lefolytatott szabadalomtörzési perben hozott határozatában (lásd [20] lábjegyzet) a következő jogi tesztet alkalmazta a "feltalálói tevékenység" vizsgálatához, amely az alábbi négy műveletből áll:

1. Meghatározandó a perbeli szabadalom által megtestesített találmányi alap gondolat;
2. A bíróságnak meg kell becsülnie az e szakmában szokásos képzettségű, de képzelt személyt az elsőbbség időpontjában, és belé kell táplálnia mindazt, ami ezen időpontban az illető szakmában általános ismeretanyagnak tekintendő;
3. A harmadik lépés az ismertként és használtként idézett anyagok és a feltételezett találmány közötti különbségek meghatározása;
4. Végül a bíróságnak meg kell kérdeznie önmagától, hogy vajon ezek a különbségek - a találmány ismeretanyagának figyelmen kívül hagyása esetén - olyan lépéseket képviselnek-e, amelyek a szakember számára kézenfekvőek lettek volna, vagy azok valamiféle találmányi szintet igényelnek.

(Az eredeti angol szöveg a következő:

"There are, we think, four steps which require to be taken in answering the jury question [of obviousness]:

- 1. The first is to identify the inventive concept embodied in the patent in suit.*
- 2. Thereafter, the court has to assume the mantle of normally skilled but unimaginative addressee in the art at the priority date and to impute to him what was, at that date common knowledge in the art in question.*
- 3. The third step is to identify what, if any, differences exist between the matter cited as being "known or used" and the alleged invention.*
- 4. Finally, the court has to ask itself, whether, viewed without any knowledge of the alleged invention, those differences constitute steps which would have been obvious to the skilled man or whether they require any degree of invention."*)

[19] "Simmons Fastener Corp. v. Illinois Tool Works Inc." döntés (1984) 222 USPQ 744.

[20] "Windsurfing Int. Inc. v. Tabur Marine (GB) Limited" döntés (1985) R.P.C. 59 at 80 (C.A.).

[21] Hayhurst: "Obviousness: The art of second guessing" Canadian Intellectual Property Review, Vol. 5, 1988, p. 7.

3.4. A "BOCHNOVIC"-TESZT (CAN)

John BOCHNOVIC kanadai ügyvéd és szabadalmi ügyvivő könyvében (lásd [18] lábjegyzet) a következő gondolatmenetet és módszert javasolja a "feltalálói tevékenység" kérdésének elbírálásához:

1. Az igényelt találmány: Első lépésként a kérdéses ügyben a szabadalom vagy szabadalmi bejelentés igénypontjait kell értelmezni, mivel alapvető szempont a szabadalmi jogban, hogy az igénypontok definiálják a találmányt

("The Claimed Invention: The first step must involve construing the claims of the patent (or patent application) at issue, for it is basic to patent law that the claims define the invention." ;

2. A korábbi műszaki szint: A korábbi műszaki szintet – a mellyel a találmány összehasonlítható - világosan meg kell határozni. Ennek magában kell foglalnia a korábbi műszaki szintet reprezentáló adatok (iratok) meghatározását, amelyek a korábbi nyilvános ismeretanyag "egészét" fogják képezni. Ez a korábbi műszaki szint használandó az "újdonosság" és a "feltalálói tevékenység" követelményének felbecsüléséhez

("The Prior Art: The prior art against which each claim defining the alleged invention is to be compared must be established clearly. This involves a determination of the items of prior art which will qualify to form that "universe" of prior public knowledge which, by the law of the patent system in question, is to be used to assess the novelty and inventive step requirements.");

3. A különbség: A harmadik műveletként az igényelt találmány és a korábbi műszaki szint összehasonlító elemzése alapján meghatározandó a különbség (illetve különbségek). A különbségnek legalább két aspektusa van: jellege és funkciója. Fel kell becsülni a különbséget a találmány jellegét illetően; tárgy vagy berendezés esetében a különbség magában a szerkezetben jelentkezik, eljárásnál viszont a foganatosítási módban. A funkcióbeli különbség meghatározása magában foglalja a találmányból származó eredménybeli különbség meghatározását, amely esetenként a találmány szerves részét képezi; tárgynál vagy berendezésnél ez a különbség a használat, illetve a működés módjában, eljárásnál viszont az eljárás eredményeiben lenne.

("The Difference: This third consideration involves a comparative analysis of the claimed invention and the body of prior art to determine a difference (or differences). It must be noted that the concept of difference is not a narrow concept, but has at least two basic aspects: nature and function. It will be necessary to evaluate the degree of difference having regard to the nature of the invention, which, in the case of an object or apparatus, will amount to the difference in structure, and which, in the case of a process, will amount to a difference in the very procedure or carrying out of the process. A difference in function will involve a determination of the difference in the result which follows from the invention and which in some cases is an integral part of the invention. For an object or apparatus, this would be a difference in the manner of operation, while for a process it would be a difference in the results of the process.");

4. A korábbi műszaki szint háttéré: Ez a mérlegelés magában foglalja annak a háttérnek a meghatározását, amelyhez képest a "különbség" megbecsülendő. Ez a művelet valójában az úgynevezett demarkációs pontok kitűzését foglalja magában. A korábbi műszaki szint mérlegelése szükségszerűen magában foglalja a "képzett műhelybeli munkás" fogalom modernizálását is.

("The Background of the Field of Art: This consideration will involve a determination of the background against which the "difference" is to be evaluated. In terms of the "continuum" this

consideration will correspond to a determination of the location of the so-called point of demarcation. The field of art consideration will necessarily involve a modern-day construction of the "skilled workman in the workshop".)

5. A különbség kiértékelése - feltalálói tevékenység: Itt érkezünk el a végső kérdéshez, hogy nevezetesen a "különbség" mértéke elégséges-e a feltalálói tevékenység meglétének bizonyításához

("The Evaluation of the Difference - Inventive Step: This will amount to the ultimate determination in the evaluation. It will necessarily involve answering the question as to whether the degree of difference is far enough along the continuum to qualify as an inventive step.") ;

6. Másodlagos szempontok: Ilyen szempontok lehetnek például a kereskedelmi siker, hosszú ideje meglévő igény, régi probléma, valamint a találmánynak a szakma általi elfogadása. E szempontok közül néhány közvetlenül lényeges lehet a döntés meghozatalában a körvonalazott séma szerint

("Secondary Considerations: Secondary considerations include, inter alia, commercial success, long-felt want, contemporaneous development, long-standing problem, and acceptance of the alleged invention by the relevant public. Some of these considerations are directly relevant to determinations required within the outlined scheme; others are not, and yet have been acknowledged to be relevant for the analysis of the requirement. Their precise roles must be determined.").

4. A "SZAKEMBER" FOGALMA

A "feltalálói tevékenység" tesztjének mértékadó, de egyben fiktív, azaz minden egyes ügyben "mesterségesen létrehozandó mércéje" a "szakember", akinek szemszögéből vizsgálendő és eldöntendő a fő kérdés, hogy a találmány kézenfekvő-e.

4.1. KI A "SZAKEMBER"?

A fogalom történeti fejlődését végigkövetve, a brit és a kanadai joggyakorlat szerint eredetileg "szakember" alatt "a műhely képzett munkását" (a skilled workman in the workshop), illetve a "rendes munkást" (ordinary workman) vették alapul. A bírósági döntések világosan megkülönböztetik a fiktív "szakember"-ként figyelembeveendő "rendes munkás"-t a szabadalmi perekbe gyakran bevont, általában magasabb képzettségű "szakértő tanú"-tól (expert witness), nehogy azok összetéveszthetők legyenek (lásd [18] lábjegyzet).

Később e fogalom Blanco WHITE szerint [22] úgy pontosult, hogy a "szakember" (a man skilled in the art) először is kompetens, azaz illetékes az adott szakmában, másrészt "jó a szakmájában", de nincs gazdag fantáziája vagy találékonysága.

[22] Blanco WHITE: "Patents For Inventions" 4th ed. (1974) pp. 150-151:

"Obviousness is to be judged by the standard of a man skilled in the art concerned: competent, "good at his job," but not imaginative or of an inventive turn of mind." "In principle, it would seem clear that the proper people to think of in judging obviousness are those who would in practice be called upon to solve problems of the sort concerned. In a relatively unsophisticated industry, that could be the manager or a man in the tool-room or drawing-office; but in the sort of industry where manufacturing concerns keep research departments, that is presumably where unsolved problems should end up."

Alapelvként szögezi le továbbá WHITE, hogy az a személy hasonlítható a fiktív "szakember"-hez, aki a "megoldandó problémával a gyakorlatban rendszerint kapcsolatba kerül. A kevésbé bonyolult iparban, illetve szakterületen ez lehet a munka irányítója, a műhely munkása vagy a rajzterem dolgozója; de kutatói bázist is igénylő, azaz bonyolultabb ipar esetében annak a helynek a dolgozója veendő figyelembe, ahol a felmerülő problémákat általában megoldják" (azaz kutató, illetve mérnök szintű személy) (lásd még [56]).

Az USA-ban 1952-ig a bírósági határozatok ilyen "szakember"-ként általában az adott szakmában jártas "rendes munkást" (ordinary mechanic) vették figyelembe [23]. Az 1952-ben hatályba lépő szabályozás 103.§-ának szövegében jelenik meg "a szakmában rendes képzettséggel rendelkező személy" (person having ordinary skill in the art) fogalma (lásd [16] lábjegyzet). Alapvetően befolyásolja a "szakember" szintjének egyedi meghatározását a mindenkori találmány jellege, vagyis hogy egyszerű vagy bonyolult találmányról van szó. A találmány tárgyától függően tehát az ilyen "szakember" "lehet mérnök vagy kutató, de gyakrabban esetleg csak munkás, vagy technikus szintű személy".

A "szakember" tehát AMBRELL és DODGE szerint (lásd [23] lábjegyzet) "a mindenkori találmányhoz adaptálandó, kaméleon természetű fiktív személy, aki állandóan változtatja színét és árnyalatát".

A fentiekből következik, hogy ez a mesterségesen megválasztott "szakember" semmiképpen sem lehet maga a feltaláló, vagy az ügyben eljáró bíró vagy hivatali vizsgáló vagy szakértő tanú stb., hanem csak egy olyan fiktív személy, akinek tudásszintjét minden egyes ügyben egyedien kell meghatározni.

4.2. MILYEN TUDÁSSZINTŰ A "SZAKEMBER"?

A mértékadó fiktív "szakember" képzettségi szintjének meghatározásával közvetve meghatároztuk a tőle elvárható köteles, általános tudásszintet is. Nyilvánvalóan egy szakmunkás vagy technikus szintű "szakember"-től más általános ismeretanyag és tapasztalat várható el a találmány szakterületén, mint egy magasabb képzettségű mérnök szintűtől. Hasonlóképpen, a különböző találmányok esetén a nyilván más és más szintű "szakember" minden egyes ügyben mást olvasna ki az adott ügyben idézett anterioritásokból, sőt magából a szabadalmi leírásból is a mértékadó időpontban. A fentiek értelemszerűen érvényesek az illető személy kombinációképességére is.

[23] J.G. GAMBRELL - I.H. DODGE: "Ordinary Skill in the Art - An Enemy of the Inventor or a Friend of the People?" in Witherspoon publication "Nonobviousness - The Ultimate Condition of Patentability" (1980) Washington, D.C., USA:

"He may in some instances be a graduate engineer or so-called scientist but in most cases he is probably only a craftsman or technician".

[56] Dr. PALÁGYI Tivadar: "A szakember a szabadalmi joggyakorlatban" I-II, Szabadalmi Közlöny 79. évf. 1974. évi 11. szám, 844. old.

"Általános ismeret" (common general knowledge) fogalom alatt a brit és a kanadai joggyakorlat olyan ismerethalmazt ért, amely az adott szakmában, illetve tudományban kellő szakképzettséggel rendelkező személy (azaz a "szakember") birtokában van, amikor az az anterioritásokat vagy a szabadalmi leírást tanulmányozza [24].

Természetesen az adott szakterületen ismert és elfogadott valamennyi információt és ismeretet felölelő "általános ismeretanyagot" a mértékadó időpontban kell vizsgálni, és nem később, esetleg évekkel később, például egy bitorlási per keretében, amikor a "feltalálói tevékenység" követelménye újbóli mérlegelésre kerül [25].

A "szakember"-nek az USA-ban használatos megfogalmazású "rendes képzettségét" (ordinary skill in the art) a neves "Black-féle Jogi Szótár" [26] a következőképpen értelmezi:

"Olyan képzettségi szint, amelyet az adott szakterülettel foglalkozó emberek általában alkalmaznak; nem olyan, amely csupán néhány, rendkívüli tehetségű és képességű ember sajátja."

Amint arra fentebb már utaltunk, a bitorlási perek jelentős részében az USA-ban is igénybe vesznek "szakértő tanút" (expert witness), aki a bíróság felkérésére a korábbi műszaki szint és a kérdéses találmány viszonyítása kérdésében a saját képzettségének és tapasztalatának megfelelően fejti ki szakvéleményét. Ezek a szakértő tanúk azonban általában kiemelkedő képzettségű szakemberek, például egyetemi profeszszorok vagy híres kutatók, következésképpen ezek semmiképpen sem tekinthetők az itt tárgyalt fiktív "szakember" megtestesítőjének, hiszen számukra sok olyan megoldás nyilván kézenfekvő, ami a mértékadó "szakember" számára nem lenne az.

Ebben a vonatkozásban talán érdekes megemlíteni JACKSON bírónak (District Court of Columbia) azt az elvi állásfoglalását, amelyben a "szakember" vonatkozásában lényegében a következőket állapítja meg:

[24] lásd [22] pp. 146:

"The term "common general knowledge" is used in patent law to mean that which is "known to duly qualified persons engaged in that art or science"; or (in different words) that which is "part of the mental attitude of a well-instructed representative of the class to whom the specification is addressed" and nothing else; or again, that which is "part of the mental equipment of those concerned in the art under consideration"."

[25] lásd [18] p. 64:

"It is of course the common general knowledge at the time of the invention, and not at a time (perhaps many years later) when the inventive step of the patented invention is being evaluated. It is submitted that because of the nature of common general knowledge, there is little practical need to focus on an exact date such as the date of invention." A brit és a jelenlegi kanadai szabadalmi joggyakorlat ilyen mértékadó időpontként az elsőbbségi dátumot veszi figyelembe (lásd [21] és [22]), ezzel szemben az USA-ban a feltalálás időpontja a mérvadó (lásd [15]).

[26] Black's Law Dictionary, 6th edition, St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1990:

"Ordinary skill in an art. That degree of skill which men engaged in that particular art usually employ; not that which belongs to a few men only, of extraordinary endowments and capacities."

- A jogi mérce a "szakmában rendes képzettségű személy" kell, hogy legyen;
- A tanúként megidézett egyetemi professzor nyilván nem tekintendő csupán ilyen képzettségűnek;
- A professzor tanúvallomása szerint számára kézenfekvő volt az adott időpontban a kérdéses találmány;
- Ez azonban nem jelentheti azt, hogy az a fiktív "szakember" számára is kézenfekvő lett volna a mértékadó időpontban;
- A kézenfekvőség 103.§ szerinti tesztje objektív; ez nem a "találmány" szubjektív tesztje; ebben a vonatkozásban az is lényegtelen, hogy az igényelt találmány személy szerint magának a feltalálónak kézenfekvő volt-e vagy sem;
- A zseniális Edison több szabadalmat szerzett, jóllehet ezeknek legalábbis egy része önmaga számára nyilván kézenfekvő volt;
- Az ugyancsak lényegtelen, hogy egy bíró számára az adott időpontban kézenfekvő-e vagy sem a találmány, hacsak az eljáró bíró nem olyan személy, aki az adott szakterületen "rendes képzettséggel rendelkezik" (vagyis nem a bíró a mértékadó személy, hanem a fiktív "szakember") [27].

5. A "KORÁBBI MŰSZAKI SZINT" FOGALMA

Maga a fogalom "korábbi műszaki szint" (prior art) a tárgyalt országok egyikének a szabadalmi törvényében sincs egyértelműen definiálva, jóllehet az USA-beli szabályozás szerint a 103.č-ban ebben a formában szerepel, az angol Szabadalmi Törvény 2. és 3. szakasza pedig ennek szinonimáját (state of the art) említi.

5.1. A KORÁBBI MŰSZAKI SZINT TERJEDELME

A tárgyalt országok szabadalmi törvényei meghatározzák az "újdonság" követelményének elbírálásához figyelembe veendő korábbi műszaki szint tartalmi kereteit (így Angliában a 2.§, Kanadában a 28.§, az USA-ban pedig a 102.§).

[27] lásd [23] p. 5:330:

"It should be emphasized that the legal standard of reference must be the person having "ordinary" skill in the art. Plaintiff's expert witness Bogdan, a professor in the School of Textiles at North Carolina State College, can scarcely be regarded as a man of merely "ordinary" skill in the pertinent art. To regard him as such would be an insult to Professor Bogdan, who is in fact a person having extraordinary skill in the art.

The professor testified at the trial that the claimed subject matter of the patent in suit would have been personally obvious to him in 1957, and the Court has no reason to doubt that this is so, but the fact remains that a great many things would be personally obvious to Professor Bogdan that would not at all have been obvious to a person having merely "ordinary" skill in the fine cotton process, particularly the carding operation thereof, "at the time the invention was made" in 1957.

The test of obviousness under 35 U.S.C. § 103 is an objective one. It is not a subjective test of "invention". In this regard it would also be immaterial whether or not the claimed subject matter was personally obvious to inventor Varga. Thomas Edison was justifiably granted many patents for inventions, at least some of which must have been personally obvious to him as a genius. It is likewise immaterial whether or not the claimed subject matter would have been personally obvious to any judge in 1957, unless the particular judge also happened to be "a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains"."

A "feltalálói tevékenység" vizsgálatához mindhárom országban lényegében ugyanezt a "korábbi műszaki szintet" veszik figyelembe, kivéve Angliát, ahol a kérdéses szabadalmi bejelentéshez, illetve szabadalomhoz képest korábbi elsőbbségű, de később nyilvánosságra hozott angol (illetve Angliát megjelölő PCT vagy európai) bejelentésektől ilyenkor eltekintenek (lásd [7] 2.§ (3)).

5.2. "PAPÍR"-ANTERIORITÁS

Az angol és észak-amerikai joggyakorlat olyan anterioritásokat tekint ilyennek (paper anticipation), amelyeket publikáltak ugyan, de a gyakorlati alkalmazására sohasem került sor. Egyes vélemények szerint az ilyen nyomtatványokat kellő óvatossággal kell kezelni, mások szerint viszont ezek teljesen figyelmen kívül hagyandók, hiszen az esetek egy részénél előfordulhat, hogy kivitelezhetetlenek, illetve működésképtelenek (lásd [18]).

Érdekes a kanadai THORSON bírő álláspontja [28] e kérdésben, aki az USA-beli és a brit joggyakorlatra is hivatkozva hangsúlyozza, hogy "nem lenne szerencsés, ha egy szabadalmat a gyakorlatba (termelésbe) soha nem vett "papír-anterioritás" alapján érvénytelenítenének".

Blanco WHITE szerint [29] "ha a találmány kézenfekvőnek tűnik egy olyan korábbi javaslat tükrében, amelyet sohasem alkalmaztak a gyakorlatban, akkor az ötletmagnál többet kell kimutatni, amely a későbbi tapasztalat fényében a fejlesztés kiindulópontjának tekinthető".

5.3. MOZAIK-KÉPZÉS

Míg az "újdonosság" kiértékelésénél minden egyes anterioritást egyenként vetnek össze az igényelt találmánnyal, addig a "feltalálói tevékenység" követelményének elbírálásakor a tárgyalt országok mindegyikében megengedett az úgynevezett "mozaik-képzés" (mosaicing of prior art references). A mozaik-képzés műveletének az a rendeltetése, hogy kellőképpen figyelembe vehessék az érvényesített anterioritások együttes hatását a képzelt "szakember" szemszögéből, és az ő általános ismeretanyagával együtt.

A mozaik-képzés során Blanco WHITE szerint (lásd [22]) az igazán nehéz eseteket azok jelentik, amelyeknél két vagy több különálló, korábbi ismeretet kell összerakni a megoldás rekonstruálásához, de ezek önmagukban semmiféle közvetlen utalást nem tartalmaznak az elérendő kombináció irányába. A brit joggyakorlat az ilyen esetekben általában elismeri, hogy a kombináció "feltalálói tevékenységet" igényelt.

Az angol Lordok Házának (House of Lords) egy döntése [30] szerint "...mozaik-képzés alatt az értendő, amit a feltalálói képesség nélküli fiktív ember rakna össze a releváns dokumentumokból".

[28] "Lovell v. Beatty" döntés (1964) 41 C.P.R. 18 at 48:

"Moreover, the law looks with disfavour on an attempt to invalidate a patent by resort to what is commonly, but erroneously, called a paper anticipation, that is to say, a patent covering a device that has never been put into production. This disfavour was clearly expressed by FitzGibbon, L.J., in the Pirrie v. York Street Flax Spinning Co. case to which I have already referred, where he said, at p.445: "There should be no sympathy with a systematic attempt to deprive the meritorious inventor of a useful instrument of the fruits of his discovery, by exhuming something like it from the "limbo of forgotten things"; and it seems to be now a profession to grub up stillborn patents, in order to rob living inventors of the fruits of their ingenuity"."

[29] lásd [22] p. 161: "Where an invention is alleged to be obvious in the light of a mere prior proposal which has "never been utilised in practice, there must be shown something more than the mere nucleus of an idea which, in the light of subsequent experience, can be looked on as being the beginning of the development"."

Továbbá, Blanco WHITE szerint (lásd [22]) gyanús, ha igen nagyszámú és különféle területekről való anterioritásokból rakható csak össze mozaikszerűen az igényelt találmány, és különösképpen, ha azok hosszabb időintervallumot ölelnek fel. Ez ugyanis sokkal inkább azt sugallja, hogy a végeredmény "összerakása" egyáltalán nem kézenfekvő.

6. AZ IGÉNYELT TALÁLMÁNY REKONSTRUÁLÁSA

A találmány rekonstruálási műveletének célja, hogy pontosan felbecsüljük, illetve meghatározzuk az igényelt oltalom terjedelmét. Ilyenkor a vizsgálat fókuszában a tárgyalt három ország gyakorlatában egyöntetűen a szabadalmi igénypont áll, tehát értelemszerűen először is ezt kell értelmezni.

6.1. AZ IGÉNYPONT ÉRTELMEZÉSE

HAYHURST szerint (lásd [21] lábjegyzet) az igénypont rekonstruálásakor ajánlatos teljesen figyelmen kívül hagyni, hogy ez az értelmezés végül is az igénypont érvényességének vagy érvénytelenségének, illetve a bitorlás kérdésének eldöntéséhez szükséges. Szerinte az igénypont szövegében használt fogalmak értelmezésére igen komoly gondot kell fordítani, mivel a kanadai gyakorlatban az oltalmi kör terjedelmét az igénypont határozza meg, ehhez szükség esetén segítséget adhat a leírás.

A hatályos angol szabályzás szerint [31] a találmányt az igénypont definiálja, ez viszont a leírás és a rajz alapján értelmezendő.

WHITE szerint [32] minden igénypontot - mint bármely más dokumentumot - a nyelvtani tartalmában, illetve jelentésében kell értelmezni, és minden szónak kellő hangsúlyt kell adni.

ROSE szerint [33] az USA gyakorlatban az igénypont értelmezésének két ökölszabálya van. Az első szabály szerint az igénypontban szereplő minden korlátozást érvényesnek kell tekinteni az új-

[30] "Technograph v. Mills & Rockley" döntés (1972) R.P.C. 346, 44-69: *"When dealing with obviousness, unlike novelty, it is permissible to make a "mosaic" out of the relevant documents, but it must be a mosaic which can be put together by an unimaginative man with no inventive capacity."*

[31] lásd [7] section (1): *"An invention is to be taken to be that specified in a claim ... as interpreted by the description and any drawings ..."*

[32] lásd [22] 58. oldal: *"Each claim must be construed according to its grammatical meaning, as with any other document, giving due weight to each word, and remembering that the inventor may have had reasons for introducing limitations into his claim that are not apparent to the court, but giving preference (in cases of doubt) to the clear intention of the whole, as against particular words that might destroy it and avoiding wherever possible a construction that would lead to an absurd result."*

[33] Gerald ROSE: *"Ascertaining Differences - When is the Invention not Identically Disclosed or Described?"* in Witherspoon publication (lásd [23]):

"First, every limitation positively recited in the claims must be given effect for § 102 purposes." "And second, the claims must be construed as broadly as reasonably possible." "Claims ... contain words, and words are subject to varying interpretations. Thus, the claims are construed broadly in light of the specification, in light of the subject matter, in light of the prior art, and in light of persons working in that art. The interpretation or construction must, however, be "reasonable", and it would probably be error to attempt to construe a claim in the absence of all of these factors."

donság 102.§ szerinti követelménye szempontjából. A másik szabály szerint viszont az igénypontot az ésszerűség keretein belül a lehető legtágabban kell értelmezni. Továbbá, az igénypont szavakból áll, ezek viszont különféleképpen értelmezhetők a leírás, a találmány ismertetése, a korábbi műszaki szint és a szakember ismeretanyagának fényében. Az "ésszerű" igénypont-értelmezésnek eleget téve tehát nem szabad en tényezők egyikét sem figyelmen kívül hagyni.

6.2. MELYIK IDŐPONTBAN ÉRTELMEZENDŐ AZ IGÉNYPONT?

Az igényelt találmány rekonstruálása szempontjából döntő kérdés, hogy az mikor, azaz melyik időpontban történjék. Mint ismeretes, Angliában és a hatályos szabályozás szerint Kanadában is a mértékadó időpont az elsőbbség dátuma [34]. (Korábban a szabadalom engedélyezésének időpontját tekintették mértékadó időpontnak, amikor is a dokumentum a végleges formában elkészült.)

Az USA-ban a 103.§ szerint [35] a mértékadó időpont a "találmány létrehozásának időpontja". Megjegyezzük, hogy külföldi elsőbbségű USA-beli bejelentések esetében ez az időpont általában az elsőbbségi nap, amelyet a bejelentő az elsőbbségi irattal tud bizonyítani.

7. A "KÜLÖNBSÉG" FELBECSÜLÉSE

A "feltalálói tevékenység" tesztjének további kényes művelete a korábbi műszaki szint egésze és az igényelt találmány közötti "különbség, illetve különbségek" meghatározása.

Ha a szabadalmi igénypont és a korábbi műszaki szint között nem állapítható meg érdemleges különbség, akkor az igénypont nyilván érvénytelen, ilyenkor nem beszélhetünk szabadalomképes találmányról, következésképpen feltalálói tevékenységről sem lehet szó. A "különbség" felbecsülésének tehát csak akkor lehet értelme, ha az igényelt találmány nem pontosan ugyanaz, mint az ismert megoldások (vagyis ha az eleget tesz az "újdonság" követelményének).

ROSE szerint [36] a különbség-képzés műveleténél általában három, tipikusnak mondható helyzettel találkozhatunk, ha az igényelt találmány a korábbi műszaki szinttel részben megegyezik:

- Előfordul, hogy az anterioritás szűk és specifikus kitanítást ad, az igényelt találmány oltalmi köre viszont viszonylag tág. Az igénypont ilyenkor szó szerint olvasható rá a korábbi műszaki szintet reprezentáló megoldásra, jóllehet annak nem azonos a leírása. Az USA-beli joggyakorlat ilyen esetekben egységesnek mondható: nem szabadalmazható a már ismert megoldás még akkor sem, ha a feltaláló az alkalmas anyagok és feltételek széles választékának felismerésével a szakmát gazdagítaná.

[34] Donald A. HILL: "The Patent Act of Canada with 1987 Amendments and Commentary" CCH Canadian Limited, 1989, p. 14.

[35] lásd [16]: "*.. the time the invention was made*".

[36] lásd [33], p. 5; 216: "*The first is where the reference is narrow or specific, and the invention is claimed broadly; note here that the claims literally read on the prior art, even though there is no identical invention or disclosure. In this instance, ..., the law is clear. One cannot patent what is old, even though the inventor may have enriched the arts by discovering a broad range or class of operable materials or conditions.*"

- Az esetek másik tipikus csoportjánál a fentiek ellentétével van dolgunk, amikor is a választható anyagok vagy paraméterek tartományait illetően a korábbi műszaki szint túl általános és részletes ismertetést ad (anyagok vagy a tartományok közlése révén), a kérdéses igénypont viszont viszonylag szűk, illetve specifikus, de ugyanakkor az "újdomság" feltételét kielégíti [37].
- A harmadik típusként azt a ritkábban előforduló esetet említhetjük, amikor a korábbi műszaki szintből ismert egy értéktartomány, az igénypont viszont olyan értéktartományt kíván lefedni, amely ezzel szomszédos, vagy kissé átfedésben van. Ilyenkor szükségszerű a váratlan, előre nem látható hatások kimutatása is [38].

Ha a korábbi műszaki szint fentiekben tárgyalt felmérése és az igénypontok értelmezése helyesen történt, akkor a közöttük fennálló különbség, illetve különbségek meghatározása lényegében a tények összevetésén alapul, tehát kellően objektív lehet.

Minden egyes igénypontot külön-külön kell összevetni a korábbi műszaki szinttel, ami esetenként nyilván tetemes munkát és megterhelést ró az eljáró bíróra, illetve hivatali vizsgálóra [39].

8. MÁSODLAGOS SZEMPONTOK

A feltalálói tevékenység elbírálásánál a tárgyalt három ország joggyakorlatában a másodlagos szempontokat (secondary considerations) általában figyelembe veszik. Ezek természetesen nem helyettesíthetik a fentiekben részletezett, elsődleges döntési műveletek sorozatát, de alátámaszthatják, erősíthetik azokat.

"Másodlagos szempontok" alatt tehát olyan járulékos, azaz másodlagos jelentőségű szempontok, illetve körülmények értendők, amelyek az elbírálót a "feltalálói tevékenység" megállapítása, illetve elismerése irányában befolyásolhatják. Ezeknek a gyakorlatban főként a határesetek elbírálásánál lehet nagyobb jelentőségük; több másodlagos szempont együttes hatása pedig lényegesen komolyabb lehet, mint egyénileg.

Az USA-ban, Angliában és Kanadában az eseti döntések azt mutatják, hogy önmagukban a másodlagos szempontok nem alkalmasak a találmány szabadalomképességének bizonyítására, tehát ha nem mutatható ki a "feltalálói tevékenység", akkor ezek nem segíthetik az ügy pozitív elbírálását, bármilyen jelentős legyen is a másodlagos szempont, például a kereskedelmi siker [40].

A tárgyalt országok joggyakorlatában egy sor "másodlagos szempontot" ismerünk, ilyen például: a kereskedelmi siker (commercial success), régóta meglévő igény (long-felt want), mások sikertelen törekvései (unsuccessful attempts by others to solve the problem), előítélet legyőzése (prejudice), pionír találmány (pioneering invention), kombináció (combination), átvitel (adaptation), szinergetikus hatás (synergism), ekvivalencia (doctrine of equivalents), váratlan hatás (unexpected effect) stb. Ezek közül csupán néhány önkényesen kiválasztottra térünk ki alább részletesebben.

[37] "Hunt v. Treppschuh and Hentrich" döntés, 187 USPQ (CCPA 1975).

[38] "Wertheim" döntés, 191 USPQ (CCPA, 1976).

[39] lásd [18] p. 58.

[40] "Dann v. Johnston"- döntés, 425 U.S. 219, 230; 189 USPQ 257, 261 (1976):

"Commercial success is only relevant to a subsidiary determination in the overall evaluation of inventive step. It is not directly relevant to the ultimate conclusion, which accordingly need not be rationalized or defended against the extent of the evidence of commercial success."

8.1. "KERESKEDELMI SIKER" ÉS "RÉGÓTA MEGLÉVŐ IGÉNY"

Ez a két "másodlagos szempont" gyakran együtt fordul elő, és egymást erősíthetik abban az esetben, ha bizonyítható, hogy a "régóta fennálló igény" kielégítése épp a feltalálói tevékenység eredményeként vált lehetővé. Ezt "igazolhatja" a kimutatott "kereskedelmi siker" is.

Angliában, Kanadában és az USA-ban is a bírói gyakorlat általában komoly jelentőséget tulajdonít a kereskedelmi sikernek, hiszen az viszonylag gyorsan jelzi a piac reakcióját a kérdéses szabadalommal kapcsolatban [41].

De ismert olyan döntés is, amelyben pl. az USA Legfelső Bírósága az adott ügyben nem vette figyelembe a kereskedelmi sikert, mint másodlagos szempontot, jóllehet egyébként elvileg elismerte annak létjogosultságát [42].

Úgy tűnik, hogy a "kereskedelmi siker" önmagában legfeljebb kivételes esetben képes alátámasztani a feltalálói tevékenység meglétét. Ennek az oka pedig abban kereshető, hogy igen körülményes annak bizonyítása, hogy a kereskedelmi sikerben maga a találmány, azaz a feltalálói tevékenységen alapuló műszaki intézkedések játszották a döntő szerepet, nem pedig a szabadalmas marketing tevékenysége, reklámhadjárata [43].

8.2. KOMBINÁCIÓ

A tárgyalt országok joggyakorlata egységesnek tűnik abban a kérdésben, hogy az ismert megoldások pusztá összerakása, azaz agregációja az egyes elemek hatásának összegzésén túlmenő "többlethatás" nélkül nem tekinthető kombinációnak, következésképpen ez a másodlagos szempont alig lehet hatásos érv a "feltalálói tevékenység" mellett [44], [45], [46].

A "kombináció" alatt szabadalomjogi értelemben régi és/vagy új elemek minőségileg új összehatása értendő, ahol a kombinációban résztvevő elemek között kölcsönhatás, illetve együttműködés mutatható ki.

A "kombináció" és következésképpen a feltalálói tevékenység hiánya klasszikus példájának tekinthető az az angol bírósági ítélet [47] a "kolbászgyártó gép" tárgyú szabadalom ügyében, amelyben a bíróság a szabadalmat érvénytelenítette azzal az indoklással, hogy a szabadalmazott gép pusztán egyesítette az önmagában ismert "húsaprítógépet" és az önmagában ugyancsak ismert "kolbászöltőgépet", de a két alkotóegység összeépítve is lényegében ugyanúgy működött egymástól függetlenül, azaz mindenféle különösebb "kölcsönhatás" nélkül.

[41] "Procter & Gamble v. Bristol-Myers" döntés (1979) 39 C.P.R. (2d) 145 at 151-152; Teledyne v. Lido" döntés (1980) 45 C.P.R. (2d) 18 at 32-33.

[42] lásd [17].

[43] lásd [22] 164. old., valamint [11] 78. old.

[44] lásd [14] 50-58., 80-81. old.

[45] lásd [22] 20-21., 24., 119. old.

[46] "Sakraida v. Ag Pro" döntés, 425 U.S. 273.

[47] "Williams v. Nye" döntés (1890) 7. R.P.C. 62 (C.A.).

8.3. MÁSOK SIKERTELEN TÖREKVÉSEI

A probléma megoldására mások által tett sikertelen kísérletek ugyancsak bizonyíthatják, hogy a találmány "feltalálói tevékenységen" alapul, hiszen a sikertelen kísérletek azt mutatták, hogy a szakma eddig kudarcot vallott.

Ezeknél a sikertelen kísérleteknél vizsgálendő, hogy mások milyen úton akartak eljutni a problémamegoldáshoz. Ebből esetenként kirajzolódik, hogy valójában mi volt a szakma elfogadott álláspontja a problémamegoldás irányát tekintve. (Megjegyezzük, hogy ebből közvetett bizonyítékok meríthetők a "szakember" szintjének megállapításához is, amely a mértékadó időpontban az adott szakmában kimutatható.)

Ha bizonyítható, hogy a feltaláló a szakmai közfelfogással szakítva, új úton haladva oldotta meg a problémát, sőt a szakma szakemberei azt meglepetéssel fogadták, ez adott esetben ugyancsak hatásos érv lehet a "feltalálói tevékenység" mellett [48].

9. A VÉGSŐ KÉRDÉS: KÉZENFEKVŐ-E A "KÜLÖNBSÉG"?

A "feltalálói tevékenység" elbírálásának eddig tárgyalt műveleti lépései, azaz logikai döntései valójában a fő kérdés döntéselőkészítését szolgálták. Ezek ismeretében kell a végső kérdésben dönteni, hogy nevezetesen a korábbi műszaki szint és az igényelt találmány között kimutatott "különbség" a fiktív "szakember" számára a mértékadó időpontban feltalálói tevékenységet igényelt-e.

9.1. "EX POST FACTO" ANALÍZIS

A "feltalálói tevékenység"-nek a találmány ismeretében történő, visszatekintő megítélésének veszélyére, azaz az "ex post facto" analízisben rejlő buktatókra hívja fel a figyelmet MOULTON bíró iránymutató ítéletében [49], aki ezzel kapcsolatban a következőket fejti ki:

"Beismerem, hogy gyanakvással fogadom azokat az érveket, amelyek azt kívánják bizonyítani, hogy gépeknél új és fontos következményeket eredményező új kombináció nem találmány, mivel ha azt egyszer már megvalósították, akkor igen könnyű kimutatni, hogy valami ismerttől kiindulva nyilvánvalóan egyszerű lépésekkel miként lehet eljutni hozzá. A találmánynak ez az ex post facto analízise nem tisztességes a feltalálókkkal szemben, és véleményem szerint ezt nem tűri el az angol szabadalmi jog."

[48] lásd [22] 171-172. old.

[49] "British Westinghouse v. Braulik" döntés (1910) 27 R.P.C. 209 at 230. (Ezt az állásfoglalást évtizedeken keresztül idézték a határozatok Angliában és Kanadában.): "I confess that I view with suspicion arguments to the effect that a new combination, bringing with it new and important consequences in the shape of practical machines, is not an invention, because, when it has once been established, it is easy to show how it might be arrived at by starting from something known, and taking a series of apparently easy steps. This ex post facto analysis of invention is unfair to the inventors, and, in my opinion, it is not countenanced by English patent law."

Lényegében hasonló szemléletet tükröz az USA joggyakorlata is. Például RICH bíró a sokat idézet döntéseiben [50], [51] annak a véleményének adott hangot, hogy ha az ismert megoldások mozaikszerű kombinációja - amelyet a "szakember" végezne - ugyanarra az eredményre vezet, mint a találmány, és ehhez a kombinációhoz az anterioritások egyike ad közvetlen ösztönzést - nem pedig maga a találmány -, akkor a megoldás kézenfekvőnek tekintendő. Ha viszont a kombinációhoz csak a találmány ismeretében, azaz visszatekintve juthatna el a "szakember", akkor az ilyen mozaikképzés helytelen, vagyis a szabadalom érvényessége ezen az alapon nem vitatható.

9.2. A "CRIPPS-KÉRDÉS"

A "feltalálói tevékenység" ügyében feltehető, és igenlően vagy tagadóan megválaszolható "CRIPPS-kérdést" (Cripps question) az angol Sir Stafford CRIPPS-ről nevezték el, aki ezt először 1928-ban ügyvédként javasolta egy szabadalmi perben [53].

A perbeli szabadalom igénypontja vegyi anyagokra, azaz "hosszú szénláncú alkil csoportot tartalmazó rezorcinok"-ra vonatkozott, amelyek a szabadalmas szerint különösen értékesek, mint csírátlanítók (fertőtlenítőszer). A kérdés a következő volt:

Jóllehet, a fenti ügyben a kérdésre adott bírói válasz végülis nemleges volt, WHIGHT szerint [54] a képzett vegyész mégiscsak feltételezhetette, hogy ezek az anyagok más célokra hasznosak lennének, márpedig ez is érvényteleníthetné az igénypontot.

Természetesen a "CRIPPS-kérdés" ebben a formában nem tehető fel más ügyekben, de értelemszerűen adaptálható.

A "CRIPPS-kérdés" adaptációját jól példázhatja egy további angol szabadalom esete [55]. Ennek igénypontja "lapos talpú gramofontű"-re vonatkozott. Ebben az ügyben a feltett kérdés a következő volt:

"A szabadalom időpontjában meglévő vegyi ismeretek birtokában lévő, képzett vegyész számára - amely ismeretek magukban foglalták a hozzáférhető vegyi irodalmat és az ő általános vegyi ismereteit - kézenfekvő volt-e valamennyi megvalósítási cél esetében, hogy ő értékes kezelőszereket gyárthat hosszú szénláncú alkilcsoportot tartalmazó rezorcinok előállításával?"

"Gyakorlati célokból kézenfekvő volt-e a gramofonos lemezkészítés területén képzett munkás számára, a szabadalom időpontjában meglévő ismeretek birtokában - az irodalomban hozzáférhető ismeretek és az ő általános ismeretanyaga és tapasztalata fényében -, hogy neki lapos talpú gramofontűt lehetne vagy kellene készítenie?"

A kérdés megválaszolásához persze teljesen figyelmen kívül hagyandók azok az ismeretek és előnyös hatások, amelyek a perbeli szabadalom leírásából és rajzából származnak.

[50] "In re Winslow" döntés, 151 USPQ 48 (CCPA 1966).

[51] "In re Antle" döntés, 170 USPQ 285 (CCPA 1971).

[53] "Sharpe & Dohme v. Boots" döntés (1928) 45 R.P.C. 153 at 173 (C.A.); Lásd még [22] pp. 151-152:

"Was it for all practical purposes obvious to any skilled chemist in the state of chemical knowledge existing at the date of the patent, which consists of the chemical literature available ... and his general knowledge, that he could manufacture valuable therapeutic agents by making the higher alkyl resorcinols?"

[54] lásd [22] č.4-223 "Invention obvious for different purpose".

[55] "Killick v. Pye" döntés (1958) R.P.C. 366 at 377 (C.A.).

10. KÍSÉRLET SAJÁT TESZT SZERKESZTÉSÉRE

Előjáróban megemlíjtük, hogy a 3. pont alatt tárgyalt tesztek, valamint a jogesetek alaposabb elemzése után arra a következtetésre jutottunk, hogy több okból sem tűnik szerencsésnek a tesztet a találmányi alapgondolat, illetve az igénypont alapján a találmány rekonstruálásával kezdeni, ahogy ezt például az "OLIVER" és "BOCHNOVIC" teszt kifejezetten javasolja.

Megítélésünk szerint ez először is azért nem javasolható, mert a találmányi alapgondolat egyértelmű és szabatos deklarációja a bejelentőtől nem várható el; a gyakorlati tapasztalatok szerint ez gyakran még akkor sem sikerül, ha a bejelentési mellékleteket gyakorlott szabadalmi ügyvivő készíti, (mégha egyébként az igénypontot a találmány ismertetése kellően alátámasztja is).

Másrészt, hogy kezdhethetnénk a tesztet az egyik fő kérdéssel, vagyis a találmány rekonstruálásával? Ezt ugyanis csak akkor végezhetjük el egyértelműen és kellően megalapozottan, ha az adott ügyben eldöntöttük már, hogy ki valójában az a mértékadó fiktív "szakember", akinek "szemüvegén" keresztül vizsgálandó a korábbi műszaki szint a mértékadó időpontban, és persze maga a szabadalmi leírás is, hiszen annak is ő a címetje.

A fenti megállapításokkal már lényegében utaltunk is a megítélésünk szerint logikailag helyes műveleti sorrendre.

Következésképpen a "GRAHAM" tesztnél sem érthetünk egyet az al, hogy a korábbi műszaki szint elemzésével és rekonstruálásával kezdjük a tesztet. Ez ugyanis szintén tévútra vihet, hiszen még nem döntöttünk a mértékadó, fiktív "szakember" kérdésében, akinek tudásszintjétől és kombinációképességétől alapvetően függ a korábbi műszaki szint kiértékelése.

A fentiek előrebocsátása után az általunk javasolt vizsgálati módszer műveleti lépései a következők:

1. Határozzuk meg az adott találmány tárgyától és jellegétől függően, hogy ki tekintendő a mértékadó, átlagos, fiktív "szakember"-nek az adott szakterületen, és ő milyen általános képzettséggel és képességekkel rendelkezik (szakmunkási, technikus, mérnöki, vagy kutatói?);
2. Határozzuk meg egyértelműen az adott ügyben figyelembe veendő korábbi műszaki szintet, ezen belül nevezzük meg azt (illetve azokat) a releváns anterioritást (illetve anterioritásokat), amely (illetve amelyek) az 1. pont szerinti "szakember" általános ismeretanyagával (szakkönyvek, szakmai tapasztalatok) együtt a "bázist" képezi a találmánnyal való összehasonlításhoz. Egyúttal meghatározandó az is, hogy ezek összességéből a "szakember" a mértékadó időpontban (az elsőbbség, illetve az USA-ban a feltalálás időpontjában) milyen kitanítást kaphatott volna;
3. Értelmezzük az 1. pont szerinti "szakember" helyébe képzelve magunkat, hogy a leírás (és adott esetben a rajz) alapján a kérdéses szabadalom, illetve szabadalmi bejelentés igénypontja milyen találmányt definiál;
4. Határozzuk meg a korábbi műszaki szint és az igényelt találmány közötti "különbséget" (szerkezeti és/vagy működésbeli különbséget);
5. Vegyük figyelembe a másodlagos szempontokat is (például a találmány kereskedelmi sikerét, azt a tényt, hogy régóta meglévő igényt elégít ki, mások sikertelen kísérleteit, a szakmai közfelfogással való szakítást, meglepő hatást stb.);

6. Végül, az 1. pont szerinti "szakember" helyébe képzelve magunkat - a másodlagos szempontok közül egy vagy több figyelembevételével - döntsünk a fő kérdésben, hogy nevezetesen a "szakember" számára a 4. pont szerinti különbség a mértékadó időpontban kézenfekvő lett volna-e, vagy pedig igenis "feltalálói tevékenységet" igényelt.

11. KÖVETKEZTETÉSEK

Meggyőződésünk szerint a jogi tesztek alkalmazása jóval inkább "testközelbe" hozza, és némiképpen objektívebbé teszi a "feltalálói tevékenység" komplex követelményének elbírálását, ami természetesen még így is komoly intellektuális feladatot ró minden egyes esetben a bíróságokra és szabadalmi hivatalokra.

A kiválasztott jogi tesztet értelemszerűen egyedileg kell adaptálni minden egyes ügyben.

A "feltalálói tevékenység" kérdésének objektívizálását nagyban segíti - a másodlagos szempontok figyelembevételén túlmenően - az "átlagos szakember" fikciója, aki e bonyolult döntés meghozatalában a külső "mérce" szolgáltatja.

Annak érdekében, hogy ez a "szakember" mindvégig fiktív, azaz elképzelt, nem pedig valamelyik munkásban, technikusban, mérnökben vagy kutatóban megtestesülő valós személy legyen a döntést hozó bíró, vagy elővizsgáló számára, megfontolandónak tartom annak számítógépes szimulálási lehetőségét. Ez történhetne olyan számítógép, illetve robotember alkalmazásával, amelynek memóriájába betárolnánk a korábbi műszaki szintet, mint ismert információhalmazt a mértékadó időpontban, valamint az átlagos "szakembertől" elvárható rutinszerű továbbfejlesztések és kombinációk változatait. Ezen túlmenően, betáplálnánk a találmányt és a figyelembe veendő másodlagos szempontokat is. Megfelelő program lefuttatása után a számítógép "igen" vagy "nem" formájában megadná a döntést a feltalálói tevékenység kérdésében.

Természetesen egy ilyen döntési sorozat szimulációja esetén igen kényes lenne az információk kiválasztásának és betáplálásának kérdése, valamint maga a programozás. Mindemellett mégis úgy gondoljuk, hogy a számítógépek mai elterjedtségi szintjén egyelőre legalábbis ellenőrzési célra tanácsos lenne élni a számítógépes szimuláció lehetőségével, hiszen ez jelentősen megkönnyíthetné a bíróságok és szabadalmi hivatalok munkáját [52].

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a fentiekben részletezettek és az általunk javasolt jogi teszt céltudatos alkalmazása önmagában nem oldhat meg minden problémát, de talán némi módszertani segítséget nyújthat ahhoz.

Hangsúlyozzuk, hogy a jelenlegi rohamos technológiai fejlődés mellett is a "feltalálói tevékenység" követelményének változatlanul az a rendeltetése, hogy garantálja a közérdek és a bejelentői érdek közötti kényes viszony egyensúlyát. Ugyanakkor és egyben ezért is a "feltalálói tevékenység" fogalmának és a tárgyalt jogi teszteknek is kellően "flexibilisnek" kell lenniük ahhoz, hogy a műszaki és jogi fejlődést továbbra is képesek legyenek követni, hiszen ezt a mai iramú, de még inkább a jövőbeli fejlődési ütem megkívánja.

A "feltalálói tevékenység" fogalmának várható fejlődési tendenciáját illetően - és zárszóként is - talán érdemes idézni a Graham-üggyel [57] kapcsolatos, USA-beli bírói állásfoglalást [58], amelynek lényege a következő:

"Megértjük mi - és megérti a Legfelső Bíróság maga - valójában és teljes egészében azt, amit a Bíróság Clark bírón keresztül kimondott 1966-ban? Ez az a vizsgálat, megközelítésmód, módszer, illetve eljárás, amelyet előtérbe kell helyezni, de ez semmiképpen sem a találmány valamiféle normája, foka vagy szintje, a szokásos szóhasználati értelemben. Ha akarjuk, mérceként hívhatjuk a rendes képzettségű személyt, de a kézenfekvőség vagy nem-kézenfekvőség saját tényei alapján történő meghatározásának változatlan módszere az, amit nyomatékosan kiemelünk, nem az újdonság vagy leleményesség bizonyos minimuma."

© Dr. József Markó 1992

[52] A rend kedvéért utalnunk kell arra, hogy a jelen dolgozat elkészülte után sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy a számítógépes szimuláció nem egészen eredeti gondolat, erre ugyanis már utalás található Somorjay Ottó: "Bevezetés a külföldi szabadalmi jogba" c. könyvében (MIE, 1982., 61. old.). Ennek dacára a lehetőség kibővített formában való felvetése a számítógépek mai fejlettségi és elterjedési szintjén indokolt lehet, e lehetőségről lemondani nem szabadna.

[57] lásd [17], valamint a jelen dolgozat 3.2 pontja alatti Graham-tesztet.

[58] SCHNEIDER: "Nonobviousness, The Supreme Court, and the Prospects for Stability" (JPOS No. 5, p. 304 at 309/1978):

"Do we - indeed, does the Supreme Court itself - completely comprehend what the Court said through Justice Clark in 1966? It is the inquiry, approach, method, or process which must be emphasized, not something of the nature of a standard or grade or level of invention in the usual dictionary sense. We can, if we wish, call the person of ordinary skill our standard, but it's the unvarying method for determining obviousness or nonobviousness on its own facts which we emphasize, not some minimum quantum of novelty or ingenuity."

Publikálva: *Iparjogvédelmi Szemle, Budapest, 1992*

Angol rövidített változat: AIPPI Proceedings (Hungary) 1992.