

Dr. Palágyi Tivadar*

SZABADALMAKKAL ÉS VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATOS
ÉRDEKES JOGESETEK AZ AMERIKAI BÍRÓSÁGOK
2003–2004. ÉVI GYAKORLATÁBÓL

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle előző számában az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala Fellebbezési és Interferenciatanácsa és az amerikai bíróságok 2001. és 2002. évi gyakorlatából adtunk közre szabadalmakkal kapcsolatos jogeseteket. Az alábbiakban 2003. és 2004. évi szabadalomjogi és védjegyjogi döntéseket ismertetünk.

Itt nem ismételjük meg az amerikai fórumrendszerrel az előző cikkben mondottakat, hanem csupán kiegészítjük azzal, hogy a körzeti bíróságok döntése ellen nemcsak a CAFC-nél lehet fellebbezni, hanem másodfokként igénybe vehetők a kerületi bíróságok (Circuit Courts) is.

A) Az *In re Peterson*-ügyben a CAFC egy 2003 januárjában hozott döntése megerősítette a Szabadalmi Hivatalnak (United States Patent and Trademark Office, PTO) az igénypontok elutasítására vonatkozó határozatát.

Peterson szabadalma ipari gázturbinamotorok olyan szuperötvözetére vonatkozott, amely kis mennyiségű – „körülbelül 1-3 százalék” réniomot és „körülbelül 14 százalék” krómot tartalmazott.

Egy, a PTO által megnevezett dokumentum széles területet nyilvánított ki, amely felölelte az igényelt tartományt. [A tartományok átlapolása első pillantásra (*prima facie*) kézenfekvőséget jelent]. Peterson azzal érvelt, hogy az igényelt szűkebb tartomány váratlan eredményekhez vezetett, és hogy a technika állása egy szakembert eltanácsolt volna a találmánytól.

Peterson adatai azt bizonyították, hogy 2% réniom megnövelte az ötvözet szilárdságát, de nem bizonyítottak váratlan eredményeket a teljes igényelt 1-3% tartomány vonatkozásában.

A szakember eltanácsolására vonatkozó érveléssel kapcsolatban a CAFC megállapította, hogy különböző nyomtatványok már ismertették Peterson vélt találmányát, és így nem állítható, hogy azok egy szakembert attól eltanácsoltak volna. Megjegyezve, hogy egy szűkebb tartomány első pillantásra kézenfekvő egy tágabb tartomány ismeretében, a CAFC megállapította: „A tudósok és szakemberek természetes kívánsága, hogy javítsanak azon, ami már általánosan ismert, és ez ösztönzést szolgáltat annak meghatározására, hogy egy kinyilvánított százalékos tartománynak hol van az optimális kombinációja.”

Ilyen okok miatt a CAFC megerősítette az igénypontok elutasítását.

* Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda

B) A CAFC egy 2003. januári másik döntése megváltoztatta a körzeti bíróság ítéletét, amely azt állapította meg, hogy a *Middleton, Inc.* nem bitorolta a *Minnesota Mining & Manufacturing Co. (3M)* egy padlóbevonó anyagra vonatkozó szabadalmát.

A 3M szabadalmának tárgya „egyenletes, hajlékony film” képzésére alkalmas, dombornyomásos felületet adó készítményként volt megadva. A bíróság szerint az „egyenletes” jelző (szótári jelentése szerint) állandó alakot igényel, amely azonban nem jár szükségszerűen együtt állandó vastagsággal. Az igénypont szövege alátámasztotta ezt a szerkezetet, és ennek nem mondott ellent sem a leírás (amely a tágabb értelmezést támasztotta alá), sem a szabadalmi bejelentés előlétele.

Bár a bejelentő egy párhuzamos bejelentésben – amely csak tekepályák padlóbevonatára vonatkozott – az „egyenletes” jelzővel korlátozta az igényelt oltalmi kört, és egyidejűleg egyenletes vastagságról beszélt annak érdekében, hogy a bejelentés tárgyát elhatárolja a technika állásától, a szóban forgó bejelentésben ilyen korlátozást nem ismert el, mert az nem sportpályák sima bevonatára vonatkozott.

A CAFC elutasította a Middletonnak azt az érvét, hogy az „egyenletes” szó használata befolyásolja a megadott gyártási tőréseket, amelyeket a 3M a szállítóival kötött szerződésekben meghatározott, és a Middleton elmarasztalta bitorlásért.

C) A CAFC 2003 márciusában az *Elan Pharmas., Inc. v. Mayo Foundation for Med. Educ. & Research*-ügyben megváltoztatta az alsófokú bíróság döntését egy „svéd mutációjú” transzgenikus egérre vonatkozó szabadalom újdonságának megítélésével kapcsolatban.

A szabadalom igénypontjai előírták, hogy egy bizonyos génfragmentumnak kimutatható mennyiségben kell jelen lennie az állatban. A technika állásához tartozó nyomtatvány olyan módszert ismertetett, amely lehetővé teszi ilyen génfragmentummal rendelkező transzgenikus egerek előállítását. A CAFC ítélkező tanácsának többsége azon a véleményen volt, hogy a technika állása csupán hibás utasításokat adott transzgenikus állatok előállítására, és azok szerint a szerző még egyetlen állatot sem állított elő. Így a szabadalom nem vonatkozik már létező találmányra, és egy termék előállítására vonatkozó általános javaslat nem elégíti ki az újdonságrontás feltételeit. Ezért a CAFC azon a véleményen volt, hogy a szabadalmat még az igénypontok oltalmi körének tág értelmezése esetén sem bitorolnák.

A kisebbségi véleményt nyilvánító bíró szerint az igénypontok egerekre vonatkoznak, és így figyelmen kívül kell hagyni az egér előállítási módját és a génfragmentum kimutatási módját; ezért a technika állásához tartozó nyomtatvány újdonságrontó.

D) Az *In re Bogese*-ügyben a CAFC 2003 márciusában megerősítette a Fellebbezési és Interferenciatanácsnak azt a 2002. szeptemberi döntését, hogy Bogese elveszítette a szabadalomra vonatkozó jogát az elővizsgálati eljárásban tanúsított hanyagság miatt.

A bejelentés olyan konnektorra vonatkozott, amely egy szabványos távbeszélő-csatlakozó és egy nyomtatott áramkört lemez között van elhelyezve. Bogese az eredeti bejelentést 1978-

ban és egy folytatólagos bejelentést 1980-ban nyújtott be. Korábban az ügy már kétszer került a CAFC elé, amely második alkalommal (1987-ben) is megerősítette az ügy teljes elutasítását. Ezután Bogese egy iratborítós folytatólagos bejelentést (file wrapper continuation application, fwc) nyújtott be új igénypontok nélkül, és egy további fwc-t is benyújtott, amikor az elővizsgáló a bejelentést azonnal és végleg elutasította. Bogese ezt követően is benyújtott további fwc-eket az igénypontok módosítása nélkül, és ezeket is azonnal elutasítás követte. Az utolsó ilyen bejelentést követően az elővizsgáló figyelmeztette a bejelentőt, hogy legközelebb eljárási mulasztás miatt fogja a bejelentést elutasítani, de Bogese ezt is figyelmen kívül hagyta. Amikor azonban az elővizsgáló hanyagság miatt elutasította a bejelentést – ami ellen fellebbezést nyújtott be –, komoly érveket is előadott.

A CAFC megállapította, hogy a PTO jogosult a bejelentést hanyagság miatt elutasítani, sőt arra is rámutatott, hogy ilyen téren a PTO szélesebb hatáskörrel rendelkezik, mint a körzeti bíróságok. A CAFC azt is megjegyezte, hogy a PTO a megfelelő megjegyzést fűzte az elutasításhoz, majd az ügy érdemében leszögezte: „Nincs ok annak megállapításához, hogy a PTO eljárása önkényes volt, minthogy Bogese nyolc év alatt tizenkét folytatólagos bejelentést nyújtott be, és érdemileg nem járult hozzá bejelentésének az elbírálásához, jóllehet a PTO erre felhívta és lehetőséget is adott.” A CAFC azt is megjegyezte, hogy a PTO késedelme nem menti a fellebbező saját késedelmét.

E) A CAFC a *Bristol-Myers Squibb Co. (Squibb) v. Rhône-Poulenc Rorer, Inc.* (Rhône)-ügyben 2003 áprilisában helybenhagyta egy körzeti bíróság döntését.

A körzeti bíróság megállapította, hogy a Rhône egy rákellenes hatású taxol szintézisére vonatkozó szabadalmának feltalálói bejelentőként helytelen magatartást (inequitable conduct) tanúsítottak, amikor egy olyan publikációt nem hoztak az elővizsgáló tudomására, amely nem volt ugyan újdonságrontó, de megjegyezték benne, hogy kipróbáltak olyan szintézisutakat is, amelyek nehézségeket okoztak.

A Rhône a szabadalmi bejelentésben ugyanazoknak a szintézisutaknak az alkalmazását javasolta, amelyek használatától a feltalálók cikke eltanácsolt, és a bejelentés elővizsgálati eljárása alatt nem említette ezt a cikket, amely szerepelt ugyan a hivatal kutatási jelentésében, de azt az elővizsgáló nem vette figyelembe.

A Rhône külföldi ügyvivője, aki tudott a cikkről, később egy másik amerikai ügyvivővel benyújtatott egy újbóli engedélyezésre (reissue) irányuló kérelmet, amely több eljárásváltozatra vonatkozott. A külföldi ügyvivő megbeszélte a cikket az amerikai ügyvivővel, és úgy döntött, hogy a cikket nem minősíti lényegesnek, mert az nem tartozott a technika állásához. Ennek ellenére egy évvel később a külföldi ügyvivő benyújtatta a cikket az amerikai ügyvivővel a PTO-nál. A külföldi ügyvivő az első elővizsgálati eljárásban helytelen viselkedést tanúsított.

A bíróság ítélete szerint a bejelentés leírásának alapján az olvasó azt gondolná, hogy az abban leírt szintézisutak jól használhatók, míg a cikk alapján ilyen téren kétségek merül-

hetnek fel, és ezért egy kellő gondossággal eljáró elővizsgáló (reasonable examiner) tudni kívánta volna, hogy a cikkben említett nehézségek kivitelezési problémákat okozhatnak-e. Ezért a cikket lényegesnek kell tekinteni. Az a tény, hogy az elővizsgáló elmulasztotta figyelembe venni a cikket, alátámasztja azt a megállapítást, hogy a cikk nem állt az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala rendelkezésére. A cikk miatti reissue-kérelem nem mérvadó, mert itt az a lényeges kérdés, hogy egy kellő gondossággal eljáró elővizsgáló ismerni kívánná-e az információt.

A szándékosságot bizonyítja, hogy a külföldi ügyvivő ismerte a cikk jelentőségét, és tudott a kinyilvánítási kötelezettségről is. Nem volt elegendő, hogy a bejelentő publikálta megállapításait, azokat közölnie kellett volna a hivatallal. Az újbóli engedélyezésre vonatkozó kérelem kapcsán a cikk kinyilvánítása nem változtatott a tényeken, mert a döntő az volt, hogy az eredeti bejelentés elővizsgálati eljárása alatt hogyan járt el az ügyvivő.

F) A *Rheox, Inc. v. Entact, Inc.*-ügyben a CAFC 2003 áprilisában helybenhagyta az alsófokú bíróság döntését, amely szerint nem bitoroltak egy olyan szabadalmat, amely ólommal szennyezett talaj minőségének helyreállítására vonatkozó kalcium-ortofoszfát alkalmazásával. A „kalcium-ortofoszfát” nem volt meghatározva a leírásban. A bíróság ezt a kifejezést úgy értelmezte, hogy egy vegyületcsaládra vonatkozik, kivéve a vegyületcsalád két tagját, nevezetesen a monokalcium-ortofoszfátot és a TSP néven ismert vegyületet, mert azokat a bejelentő egy végzésre adott válaszában törölte az igénypont szövegéből. A bíróság szerint az elővizsgálati eljárás történetéből egyértelműen megállapítható, hogy a „kalcium-ortofoszfát” kifejezés nem vonatkozik monokalcium-ortofoszfátra, és így nem forog fenn bitorlás.

G) Az *Enterprise Rent-A-Car Co. (Enterprise) v. Advantage Rent a Car Inc.* (Advantage)-ügyben a CAFC 2003 májusában helybenhagyta a PTO Fellebbezési és Interferenciatanácsának döntését, amellyel elutasította az Enterprise felszólalását.

Az Advantage a korai 1990-es években elkezdte használni Texas környékén a „We'll Even Pick You Up” mondatot. Az Enterprise 1996-ban lajstromoztatta a PICK ENTERPRISE, WE'LL PICK YOU UP védjegyet. A felek között 1999-ben indított perben a bíróság megállapította, hogy az Enterprise védjegye nem volt jóhírű. A per alatt az Advantage is lajstromozási kérelmet nyújtott be, de ez ellen az Enterprise felszólalt arra hivatkozva, hogy a lajstromozás az ő védjegyének hígítását eredményezné.

A CAFC egyetértett a tanácsnak azzal a véleményével, hogy egy védjegynek jóhírűvé kell válnia a bejelentő általi első használat előtt, ha törlési kereset alapjaként hivatkoznak rá, mert a védjegy törvény megállapítja, hogy egy jóhírű védjegy tulajdonosa akkor jogosult egy másik személy általi kereskedelmi használat tiltásáért folyamodni, ha az ilyen használat a védjegy jóhírűvé válása után kezdődik. A CAFC egy másik személy általi kereskedelmi használatot korábbi használatként értelmez akkor, ha az csak egy korlátozott földrajzi terü-

leten történik. A CAFC azzal is egyetértett, hogy a tanács nem volt jogosult foglalkozni az Enterprise hígítással kapcsolatos állításával, mert a módosított védjegy törvény (Trademark Amendments Act) szerint a hígításra vonatkozó 1125(c) szakasz alapján fel lehet ugyan szólalni, de nem lehet az alaptörvény alapján. Bár a védjegy törvény mindenkit véd, aki sérelmet szenved egy védjegy lajstromozása miatt (ideértve az állami hígítási törvény alapján történő sérelmeket is), ez utóbbi törvény nem ad jogot intézkedésre.

H) Az Egyesült Államok Második Kerületi Fellebbezési Bírósága (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, CASc) 2003 júniusában a *Courtenay Communications Corp.* (CCC) *v. Patricia M. Hall & Halmark Capital Corp.* (Hall)-ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy az iMARKETING összetett védjegy, amely a nem védhető komponensektől elkülönülő kereskedelmi benyomás létrehozása érdekében a nem védhető komponenseket megkülönböztető kiviteli alakokkal kombinálja, és a kombináció egészként oltalmazható lehet.

A CASC hatályon kívül helyezte a körzeti bíróság döntését, és az ügyet visszautalta ehhez a bírósághoz, megállapítva, hogy túl korai volt annak a megállapítása, hogy a felperes védjegye általános, és így nem védhető. Az alsófokú bíróság nem a helyes jogi megközelítéssel elemezte az összetett védjegyet.

A CCC a Hallt pénzügyi tanácsadóként szerződtette „iMarketing News” publikációjához. A Hall az iMarketing News szavakat honlapján konzultációs munkáinak példáiként tüntette fel. Ezért a CCC beperelte a Hallt e szavak jogtalan felhasználása miatt, és ideiglenes intézkedés elrendelését is kérte.

Arra következtetve, hogy a CCC iMARKETING NEWS védjegye általános jellegű, és így nem jogosult védjegyoltalomra, a New York-i körzeti bíróság helyt adott a Hall ellenkérelmének, és elutasította a CCC ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmét, ami ellen a CCC a CASC-hez fellebbezett.

A CASC-nél Parker bíró egyetértett a CCC-vel abban, hogy a körzeti bíróság túl korai ténymegállapításra alapozta védjegyelemzését, és ezért helytelen következtetésre jutott. Így az a döntése, hogy a CCC védjegye nem jogosult védjegyoltalomra, figyelmen kívül hagyott két jól megalapozott elvet: nem kedvező megvilágításban vette figyelembe a CCC beadványának állításait, és idő előtti ténymegállapítást végzett, ami megfosztotta a CCC-t attól a lehetőségtől, hogy bizonyítékokkal alátámaszthassa keresetét.

A CCC keresetében azt állította, hogy az „iMarketing News” szavakat termékének védjegyeként alapozta meg, és hogy e védjegy Hall általi használata károsította megalapozott hírnevét. A CASC megállapította: bár lehetséges, hogy a CCC állításai nem pontosak, az iMARKETING védjegy oltalmazható, mert inherensen disztinktív, vagy pedig mert deskriptív ugyan, de másodlagos jelentésre tett szert. Ezért a CASC elutasította az alsófokú bíróságnak azt a megállapítását, hogy a CCC védjegye nem oltalmazható.

A körzeti bíróság nyilvánvalóan elfogadta az alperesnek azt az állítását, hogy az „iMarketing” kifejezést széles körben internetes marketingként értelmezik, és hogy az

„iMarketing News” kifejezés az internetes marketingre vonatkozó újság egy sajátos formája. Azok az iratok, amelyekre a CCC hivatkozott, a CASC szerint nem voltak elegendők annak meghatározásához, hogy a közönség milyen módon szemléli ezt a védjegyet.

A CASC szerint a fő problémát az okozta, hogy a körzeti bíróság nem kezelte a felperes védjegyét összetett védjegyként. Parker bíró az alsófokú bíróságnak azt a következtetést is megalapozatlannak találta, hogy – a védjegyet általánosnak tekintve – a betűtípus eleminek hozzáadása nem tette a védjegyet megkülönböztető jellegűvé és így oltalmazhatóvá. A bíró szerint legyenek bár a szavak általánosak, a CCC jogosult lehet védjegyoltalomra, minthogy számos példa van arra, hogy általános szavak megkülönböztető írásmóddal, színézéssel vagy egyéb mintaelemekkel törvényesen oltalmazható védjegyet adnak. Az, hogy egy védjegy oltalmazható minősül-e, azon múlik, hogy egészként tekintve megkülönböztető jellegű-e.

A fentiek alapján, minthogy a védjegy megítélése túl korai volt, és a körzeti bíróság nem a helyes jogi módszert alkalmazta az összetett védjegy elemzésére, a bíró szerint a CCC keresetét nem kellett volna elutasítani. Ezért a bíró érvénytelenítette a körzeti bíróság döntését, és az ügyet ahhoz visszautalta. Egyúttal leszögezte, hogy a körzeti bíróság továbbra is általánosnak minősítheti ugyan a védjegy szavait, de ennek ellenére arra a következtetésre lehet jutnia, hogy a védjegy egészként megkülönböztető jellegű és így oltalmazható.

I) A CAFC a *BJ Services Co. (BJ) v. Halliburton Energy Services Inc.* (Halliburton)-ügyben 2003 augusztusában hozott döntést.

A felperesi szabadalom föld alatti olaj- és gázlelőhelyek hozamának növelésére vonatkozó „kb. 0,06” viszkozitású folyadék injektálásával. A BJ megállapította, hogy a Halliburton bitorlolta a szabadalmát, ezért bitorlási pert indított ellene.

A Halliburton a szabadalom érvénytelenítését kérte arra hivatkozva, hogy a „kb. 0,06” kifejezéssel való jellemzés a szabadalmat határozatlanná és ezért érvénytelenné teszi. A CAFC megállapítása szerint azonban a viszkozitási értéknek ez a meghatározása érthető egy szakember számára, mert tudhatja azt, hogy a „körülbelül” kifejezés annak a kísérleti hibatarományoknak a figyelembevételét jelenti, amely az ilyen tárgyú méréseknél előfordul.

A fentiekre tekintettel a CAFC elutasította az alperes keresetét, amelyben a felperes 6 017 855 sz. szabadalmának érvénytelenítését kérte. Egyúttal megerősítette az alsófokú bíróság döntését, amelyben a BJ számára 98,1 millió dollár kártérítést ítélt meg.

J) A CAFC által a *Vanderlande Industries Nederland BV. v. International Trade Commission*-ügyben 2003 szeptemberében hozott döntés megállapította, hogy egy igénypontbeli szakki-fejezés értelmezésénél egy általános használatra szolgáló szótár meghatározásával szemben a szakmában elfogadott jelentést kell alapvetően figyelembe venni.

A szóban forgó esetben egy osztályozó berendezésre vonatkozó szabadalom igénypontjában szereplő „glide” (csúszás) szó értelmezése kapcsán a körzeti bíróság elutasította a vélt

bitorlónak azt az érvelését, hogy ezt a szót a *Merriam Webster's Collegiate Dictionary* alapján kell értelmezni, minthogy a szakértői vélemény egyértelműen eltérő értelmezést javasolt.

A CAFC megállapította, hogy még ha lehetne is az adott esetben egy általánosan használt szótárt figyelembe venni, a vitatott szó meghatározása csupán egy példán alapszik, és a szó csak egy rész az igénypontban szereplő „csúszófelület” (glide surface) kifejezésben. Az igénypontokat az adott terület szakembere szempontjából kell elemezni. Ha egy igényponti kifejezést egy szakember ugyanúgy értelmez, mint az általános szakszótár, ez segíthet az igénypont értelmezésében. Amikor azonban egy szakértő tanú vagy egy műszaki szótár arra utal, hogy szakemberek az igényponti kifejezéshez különleges jelentést fűznek – mint az adott esetben is –, az általánosan használt szakszótárak nem vehetők figyelembe.

K) A *Medical Instrumentation and Diagnostic Corp. v. Elekta AB*-ügyben a CAFC 2003. szeptemberi döntése az alábbi módon tisztázta azt a kérdést, hogy egy szabadalmasnak milyen mértékben kötelessége kapcsolni egy szerkezetet egy igényelt funkcióhoz.

A szabadalmi törvény 112. szakaszának 6. bekezdése az „eszköz plusz funkció” kifejezések igénypontban való használatát anélkül engedélyezi, hogy a bejelentőnek az igényelt berendezésben felhasználható valamennyi lehetséges szerkezetet ismertetnie kellene. A bíróság döntése szerint azonban „az ilyen kedvezményért fizetendő ár az igénypont oltalmi körének korlátozása a leírásban ismertetett eszközökre és azok ekvivalenseire”. Ezért az „eszköz plusz funkció” igénypontok megszerkesztésekor az első lépés az igényelt sajátos funkció azonosítása. A második lépés a funkciónak megfelelő szerkezet azonosítása a leírásban. E második lépésben „a leírásban kinyilvánított szerkezet csak akkor minősíthető megfelelőnek, ha a leírás vagy az elővizsgálati eljárás lefolytatása világosan összekapcsolja ezt a szerkezetet az igénypontban említett funkcióval”.

Ha a leírás nem egyértelmű azzal a szerkezettel kapcsolatban, amely a bejelentő szerint megfelel az igényelt funkciónak, akkor a bejelentő nem tett eleget annak a kötelezettségének, hogy ki kell fejtenie, hogyan hajtják végre a funkciót, vagyis a bejelentő csupán megkísérli a széles körű funkcionális eredmények igénylését anélkül, hogy a leírásban hivatkozott bármilyen elemet hozzákapcsolna ahhoz a sajátos mechanizmustípushoz, amelynek segítségével valamilyen funkcionális eredményt kíván elérni. Az ilyen kísérlet azonban a szabadalmi törvény szerint nem megengedett.

L) A *Shu-Hui Chen v. Bouchard*-ügyben a CAFC 2003. októberében megerősítette a szabadalmi hivatal Fellebbezési és Interferenciatanácsának döntését. Utóbbi az interferenciaeljárásban Bouchard-t minősítette idősebb félnek (senior party), és az ő számára engedélyezte a taxol-származékokra vonatkozó szabadalmat Chen megadott (és a Bristol-Meyers-re átruházott) szabadalmával szemben.

Chen fluor-taxolokra és azok előállítására vonatkozó szabadalmi bejelentését öt hónappal korábban nyújtotta be, mint Bouchard, akinek bejelentése cikloproptaxolokra

vonatkozott. Chen engedélyezés előtt visszavonta bejelentését, mert megállapította, hogy az abban leírt eljárások nem fluor-taxolokhoz, hanem ciklopropataxolokhoz vezetnek, majd ezt követően egy részben folytatólagos (continuation-in-part, CIP) bejelentést nyújtott be, amelyben ciklopropataxolokat igényelt. Bouchard azonban ezt megelőzően már benyújtotta bejelentését.

A CAFC megállapította, hogy a tanács jogosan minősítette Chent fiatalabb félnek (junior party), mert Chen első bejelentése nem elégítette ki a leírással kapcsolatos előírásokat: nem nyilvánította ugyanis ki az interferenciaeljárás igénypontjaiban (countjaiban) szereplő vegyületeket, és azokról nem közölt analitikai adatokat vagy egyéb jellemzőket. Emellett az általa kinyilvánított módszerek fluor-taxol-származékokhoz vezetnek, amelyek nem tartoznak a countok körébe.

Minthogy a bejelentés nem nyilvánította ki a countok tárgyát, az ügy különbözik a CAFC olyan korábbi döntéseinek tárgyát képező ügyektől, amelyekben korábbi bejelentések számára engedélyeztek elsőbbséget, ahol kinyilvánították ugyan az igényelt terméket, de annak szerkezeti képletét nem adták meg hibátlanul.

Emellett az első bejelentés nem írta le a ciklopropataxolokat, mert szakemberek megerősítették, hogy Chen kinyilvánított módszerei fluor-taxolokhoz vezetnek, és Chen egy olyan cikket is publikált, amelyben a ciklopropataxolok szintézisét váratlan felfedezésnek minősítette.

Chen saját szakértője elismerte, hogy Chen első bejelentésének időpontjában azt lehetett várni, hogy az általa leírt reakció fluor-taxolokhoz vezet, és a Bristol-Myers kutatói, akik megismételték Chen kísérleteit, szintén azt állították, hogy az analitikai vizsgálatok alapján Chen ésszerűen vélte a kapott vegyületeket fluor-taxoloknak.

A CAFC szerint a tanács tévedett, amikor azt gondolta, hogy a Chen vegyületeinek ciklopropataxol-szerkezetét megerősítő analitikai vizsgálatok nem alapozhatták meg a szerkezetet, mert Chen közölte az elemző vegyésszel, hogy ő milyen szerkezetre gondol. Egy ilyen vegyész előtt viszont nem kell eltitkolni a vegyület vélt szerkezetét ahhoz, hogy a vegyész későbbi tanúvallomását bizonyító erejűnek lehessen tekinteni – a vegyésznek egyszerűen el kell végeznie a vizsgálatokat a szerkezet bizonyításához. A hiba azonban ártalmatlan volt, mert nincs bizonyíték arra, hogy az elemzési adatok megerősítik a Chen által feltételezett szerkezeteket; Chen analitikai vizsgálatai nem csupán egyetlen ésszerű módon értelmezhetők. Emellett a Chen laborjegyzőkönyvét szignáló tanúk közül egyik sem tanúszkodott, így az abból nyerhető információk nem tekinthetők megerősítettnek.

Chen nem szolgáltatott megbízható bizonyítékot a Board által kritikusnak meghatározott időszakban végzett munkájáról. Bizonyos vegyületek szintézisével kapcsolatos adatok évekkel korábbra voltak visszadátumozva, és így nem voltak bizonyító erejűnek tekinthetők.

A CAFC tanácsának egyik tagja ellentétes véleményt nyilvánított. Szerinte a laborjegyzőkönyv kellően bizonyítja, hogy Chen gyakorlatba vette találmányát, és hogy a másik kutató laboratóriumi jegyzőkönyveit el kellett volna fogadni Chen bizonyítékaként, mert Chen a

vonatkozó törvény szerint „minősített tanú” (qualified witness), és ezért a kutatói munkája során készített jegyzőkönyvek nem igényelnek megerősítést.

M) A CAFC a *Ranbaxy Pharmaceuticals, Inc. (Ranbaxy) v. Apotex*-ügyben 2003 novemberében helybenhagyta a körzeti bíróság döntését, amelyben elutasította az Apotex ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló kérelmét.

Az Apotex szabadalma cefuroxin-axetil antibiotikumra vonatkozott, ahol eredetileg „erősen poláris oldószert” igényelt. Ezt követően egyetlen igényponttá vont össze három olyan engedélyezett aligénypontot, amelyek mindegyikében egy-egy eltérő oldószert igényelt. Az volt a kérdés, hogy az Apotex támaszkodhat-e az ekvivalenciaira olyan korlátozás kapcsán, amely a három oldószert közül egynek a jelenlétét említette.

A CAFC megállapította, hogy az eredeti korlátozást (erősen poláris oldószert) az Apotex azért írta körül a háromféle oldószere vonatkozó igényponttal, mert a bejelentést engedélyezésre alkalmas formába kívánta vinni.

A Ranbaxy olyan erősen poláris oldószert használt, amely eltért az igénypontban említett három oldószertől. A CAFC szerint ez az ekvivalens oldószert az Apotex számára előrelátható volt, mert (1) „az előreláthatóság az ekvivalensre vonatkozik, nem pedig arra, hogy egy módosítás gátolhatja-e az ekvivalenciaelv alkalmazását; és (2) a Ranbaxy-féle oldószert feltételezett előreláthatóságát valószínűsítette az Apotexnek az az állítása, hogy a Ranbaxy oldószere az igényelt oldószerek jól ismert ekvivalense volt”.

A fentiek alapján a CAFC is indokoltan tartotta az ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelem elutasítását.

N) A CAFC a *Home Diagnostics, Inc. v. Lifescan, Inc.*-ügyben 2003 decemberében megváltoztatta a körzeti bíróság döntését, amely nem állapított meg bitorlást egy, a vérben a glükózkoncentráció mérésére szolgáló módszerre vonatkozó szabadalommal kapcsolatos perben.

A CAFC azon a véleményen volt, hogy az „egy megfelelő stabil végpont meghatározásakor” kifejezés az igénypontban nem korlátozta az oltalmi kört olyan kiviteli alakokra, amelyek a végpontot egy előre meghatározott időtartam lejártának meghatározásához kötik. „A körzeti bíróság tévedett, amikor túl nagy hangsúlyt helyezett a leírásnak az előnyös kiviteli alakokat tárgyaló részére, ahelyett, hogy magukat az igénypontokat értelmezte volna.” Bár a szabadalmi leírás csupán az előre meghatározott időbeli végpontokat tárgyalta, az a tény, hogy hallgatott más végpont-meghatározó utakról, nem képezte annak világos elismerését, hogy az oltalmi kör nem vonatkozik az előre meghatározott időtartam módszerétől eltérő egyéb esetekre is. A CAFC számos hasonló tárgyú szabadalomra hivatkozott (az egyik szabadalom előre meghatározott időtartamokat igényelt) annak bizonyítékaként, hogy egy szűkebb szövegezésű oltalmi körrel át lehet térni tágabb szövegezésű oltalmi körre. Ez azt bizonyítja, hogy a szabadalmas céltudatosan szélesebb oltalmi körre törekedett, mint a vonatkozó szabadalmakban igényelt, előre meghatározott időtartam módszere.

A CAFC a szóban forgó szabadalomban idézett technika állására is támaszkodott annak kimutatásában, hogy egy szakember a feltalálás időpontjában megértette volna, hogy a glükózkoncentráció mérése előre meghatározott idő megadásán vagy egyéb végpont-meghatározáson, így például magának a reakciónak az ellenőrzésén is alapulhatott volna.

O) A CAFC a *Liquid Dynamics Corp. v. Vaughan Co.*-ügyben 2004 januárjában megváltoztatta a körzeti bíróság döntését, és bitorlás fennforgását állapította meg.

A felperes szabadalma tartályokban levő zagyok keverésére vonatkozott, ahol a henger alakú tartályban annak sugarához viszonyítva olyan szögben alkalmaznak áramlást elősegítő eszközt, amely lényegileg csigavonalú áramlási utat idéz elő a tartály aljától annak tetejéig és vissza.

A CAFC szerint az igénypontok csupán „áramlást” említettek, de nem mondtak semmit annak alakjáról. A körzeti bíróság tévedett, amikor azt állapította meg, hogy a „lényegileg csigavonalú áramlási út” kétértelmű, és a tökéletesen csigavonalú áramlás előidézéséhez számszerű adatok megadását kívánta, holott a „lényegileg” kifejezés egyszerűen „közelítőleg” szót jelent, vagyis nem értelmezhető „tökéletesen” szóként. Az igénypontban levő egyéb kifejezések is összhangban álltak ezzel a tág értelmezéssel.

P) A CAFC a *Golight, Inc. (Golight) v. Wal-Mart Stores, Inc.* (Wal-Mart)-ügyben is 2004 januárjában hozott döntést. Az ügy alapját képező 5 673 989 sz. amerikai szabadalom (a továbbiakban: '989-es szabadalom) vezeték nélküli, távirányítású, hordozható fényszóróra vonatkozott, amelyet járművek külső oldalára lehet felszerelni, és a járműből vagy a járművön kívülről lehet távirányítani.

1997-ben Wal-Mart a Sam's Club üzletein keresztül kezdett árusítani vezeték nélküli, hordozható, távirányítású fényszórókat. Ez a fényszóró állítólag a '989-es szabadalomban nyilvánított fényszóró olcsó másolata volt, és azzal voltaképpen minden szempontból megegyezett, kivéve egy műanyag ütközőt, amely meggátolta, hogy a fényszóró a teljes 360°-os szögben forgatható legyen.

A körzeti bíróság háromnapos tárgyalás után azt állapította meg, hogy a Wal-Mart bitorlta a '989-es szabadalom 11. igénypontját azzal, hogy hordozható fényszórókat importált, amelyek szó szerint mutatják az igénypont összes korlátozását. A bíróság azt is megállapította, hogy az igénypont nem volt érvénytelen, és a bitorlás szándékos volt. Ezért a Wal-Martot az ügyvivői költségeken felül 464 280 USD kártérítés megfizetésére ítélte.

Az igényponttal kapcsolatos vita arra vonatkozott, hogy szövege megkívánta-e a fényszóró 360°-os szögben való forgathatóságát.

A 11. igénypont vitatott szövegrésze a következő volt:

„Egy fényszóró készülékben, ahol egy lámpaegység függőleges meghajtóeszközzel rendelkező házban van felszerelve az említett lámpaegység függőleges irányban való billentéséhez, és az említett háznak vízszintes meghajtóeszköze is van ahhoz, hogy az említett lámpaegységet vízszintes irányban lehessen forgatni ...”

A körzeti bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a 11. igénypont nem tartalmaz 360°-os korlátozást. A Wal-Mart viszont azzal érvelt, hogy a leírás és az elővizsgálati eljárás története olyan igénypontoszerkesztést kíván, amely magában foglal ilyen korlátozást.

A szabadalmas a leírásban azt állította, hogy „a találmány egy lámpaegységet foglal magában, amely egy olyan házra van felszerelve, amelynek motormeghajtású függőleges meghajtószerkezete van a lámpaegység függőleges irányban való billentéséhez és egy motormeghajtású vízszintes meghajtószerkezete van a lámpaegységnek vízszintes irányban *legalább 360°-os szögben* való forgatásához.”

A körzeti bíróság döntése szerint a Wal-Mart bitorolt. E döntés ellen a Wal-Mart fellebezett a CAFC-hez.

A CAFC többségi véleménye szerint a 11. igénypont vízszintes meghajtóeszköze nem volt korlátozva a leírásban kinyilvánított szerkezetre vagy annak ekvivalensére. Ehelyett a CAFC megállapította: „Igaz ugyan, hogy a szabadalmások találmányukat úgy írják le, hogy az 360°-ig képes forogni, de ez a sajátos előny csupán egy vonása a találmány tárgyát képező fényszórónak”. Ennek alapján a CAFC megerősítette a körzeti bíróság bitorlást kimondó döntését.

Q) A *Glaxo Welcome Inc. (Glaxo) v. Impax Labs., Inc. (Impax)*-ügyben a CAFC ugyancsak 2004 januárjában helybenhagyta a körzeti bíróság bitorlási keresetet elutasító döntését.

A Glaxo szabadalma olyan, bupropionot tartalmazó gyógyszerre vonatkozott, amelynek felszabadulását hidroxipropil-metil-cellulózzal (HPMC) késleltették. Az Impax HPMC helyett hidroxipropil-cellulózt (HPC) alkalmazott.

Az elővizsgálati eljárás során az elővizsgáló a késleltetett felszabadulást előidéző vegyületeket igen tágra meghatározó eredeti igénypontok módosítását kívánta, mert a leírásban csupán a HPMC volt ismertetve. A Glaxo eleget tett az elővizsgáló kívánságának, és lemondott a HPMC ekvivalenseiről anélkül, hogy tiltakozott volna az elővizsgáló érvelése ellen.

A CAFC döntése szerint az igénypont ilyen módosítása a Festo-döntés alapján kizárja a szabadalom oltalmi körének az ekvivalensekre való kiterjesztését. A bejelentés benyújtásának időpontjában a HPC ismert volt késleltetett felszabadulást okozó polimerként, amit gyógyszerészeti kézikönyvek és korábban megadott szabadalmak, valamint olyan dokumentumok is bizonyítottak, amelyekre a Glaxo az elővizsgálati eljárás alatt hivatkozott, vagyis a Glaxo tisztában volt azzal, hogy a HPC potenciális ekvivalense a HPMC-nek, és egy szakember a HPC-t bupropion esetén a bejelentés időpontjában megfelelő változatnak ítélte volna. Ezért a Glaxo az igénypont oltalmi körének módosítása következtében nem hivatkozhat az ekvivalenciatanra, különös tekintettel arra, hogy nem tiltakozott az elővizsgáló korlátozásra vonatkozó felhívása ellen.

R) A CAFC 2004 februárjában a *Bristol-Myers Squibb Co. (Squibb) v. Pharmachemie B.V. (Pharmachemie)*-ügyben egy eddig viszonylag felderítetlen területen hozott döntést.

A bíróságoknak (első fokon a körzeti bíróságnak) azt az alapvetően egyszerűnek tűnő kérdést kellett eldönteniük, hogy egy korábbi szabadalom, amely a per tárgyát képező bejelentésből származik, felhasználható-e a szabadalom ellen kettős szabadalmazás miatt indított perben újdonságrontó anyagként.

A CAFC döntése szerint egy korábbi szabadalom felhasználható kézenfekvőség bizonyítására kettős szabadalmazáson alapuló elutasítás esetén még akkor is, ha a későbbi bejelentést korlátozási felhívás miatt nyújtották be.

Az ügyet kétségtelenül bonyolítja az a tény, hogy a PTO előtti elővizsgálati eljárás tíz évnél hosszabb időt vett igénybe, és a vizsgálatot négy különböző elővizsgáló végezte, akik közül mindegyik eltérő és néha ellentmondó korlátozási felhívást adott ki. A CAFC tanácsának többsége azonban az ügy bonyolultságától függetlenül úgy döntött, hogy egy korábbi szabadalmat ugyanabban a láncban egy másik bejelentés ellen fel lehet használni kettős szabadalmazás esetén a kézenfekvőség alátámasztására.

Az ügy előzménye, hogy a Research Corporation Technologies, Inc. (RCT) 4 657 927 sz. amerikai szabadalmának (a továbbiakban: '927-es szabadalom) a Squibb a kizárólagos használati engedélyese volt. Az RCT és a Squibb (együtt: Bristol-Myers) bitorlási pert indított a Pharmachemie ellen.

A perben a Pharmachemie védekezésként azt állította, hogy a '927-es szabadalom a 4 140 707 sz. amerikai szabadalomra – amelyet 1979-ben engedélyeztek és amely 1998-ban járt le (a továbbiakban: '707-es szabadalom) – tekintettel kézenfekvőségen alapuló kettős szabadalmazás miatt érvénytelen.

A körzeti bíróság szerint a kérdésre adott válasz attól függ, hogy a bejelentőtől az elővizsgálati eljárás alatt kívánták-e azoknak az igénypontoknak a korlátozását, amelyek a '927-es szabadalom részévé váltak, függetlenül azoktól az igénypontoktól, amelyek a '707-es szabadalomba épültek be. A körzeti bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a korlátozási követelményt kielégítették, mert a bejelentőtől az elővizsgáló azt kívánta, hogy a kezelési módszerre és a gyógyászati kompozícióra vonatkozó igénypontjait egy megosztott bejelentésben érvényesítse.

Fellebbezés után azonban a CAFC tanácsának többsége azt állapította meg, hogy a körzeti bíróság helytelen kérdést tett fel. Azt, hogy egy korábbi szabadalmat fel lehessen használni kettős szabadalmazáson alapuló elutasítás esetén, csak akkor lehet megakadályozni, ha a megosztott bejelentést korlátozási felhívás miatt nyújtották be, és a megosztott bejelentés szövegezése megfelel a korlátozási felhívásnak. A CAFC kifejtette továbbá, hogy a szóban forgó megosztott bejelentést nem arra a bejelentésre való korlátozás eredményeképpen nyújtották be, amely végül a '707-es szabadalomhoz vezetett.

Itt emlékeztetünk arra, hogy az elővizsgálati eljárás négy különböző elővizsgáló előtt folyt le, akik közül mindegyik eltérő korlátozási felhívást adott ki. A szabadalmas az egyik megosztott bejelentést nyújtotta be a másik után, összhangban a korlátozási felhívásokkal, és egyszer csak megtudta, hogy az eredetileg kinyilvánított és igényelt saját találmányát

használják fel egy kézenfekvőségen alapuló elutasítás alátámasztására. Ez valóban különös dolog.

Az egyik bíró eltérő véleményt fejtett ki, rámutatva: függetlenül attól, hogy a különböző elővizsgálók által kiadott korlátozási felhívások helyénvalók voltak-e, az elővizsgálók szerint a bejelentő eleget tett a korlátozási követelményeknek. Ezért a követelmények helyességét nem lehet utólag a szabadalom érvénytelenségének alapjaként megtámadni.

Ezzel a döntésével a CAFC olyan új vizekre evezett, amelyeken egy ártalmatlannak tűnő korlátozási felhívásnak súlyos következményei lehetnek.

S) A *Pfizer, Inc. (Pfizer) v. Dr. Reddy's Labs., Inc. (Reddy)*-ügyben a CAFC egy másik 2004 februári döntésével megváltoztatta a bitorlási keresetet elutasító körzeti bírósági döntést.

A Pfizer szabadalma amlodipin-bezilátra vonatkozott. A Reddy AmVas néven forgalmazott készítménye hatóanyagként amlodipin-maleátot tartalmazott, amelyet a Pfizer alap-szabadalmának lejárt előtt több évvel hozott forgalomba. A gyógyszerek forgalmazását engedélyező hivatal (Food and Drug Administration, FDA) biztonsági és hatékonysági tanulmányok alapján korábban már engedélyezte az AmVas forgalombahozatalát.

A Reddy azzal érvelt, hogy a Pfizer szabadalmának oltalmi ideje az 1984. évi Hatch-Waxman-törvény alapján már meg volt hosszabbítva, ezért a szabadalom oltalma nem terjed ki a forgalmazott gyógyszer egyéb alakjaira, így a maleátsóra.

A CAFC ítéletében megállapította, hogy az alapgyógyszerrel közeli ekvivalenciát mutató készítmény forgalmazása is a Pfizer szabadalmának bitorlását jelenti, mert a „hatóanyag” az amerikai szabadalmi törvény 156(f) szakasza szerint amlodipin volt, és így a Reddy által forgalmazni szándékozott „gyógyszertermék” a 156(f) szakasz hatálya alá esett, jöhetnek a Pfizer az oltalmi idő hosszabbítására vonatkozó kérelemben a terméket amlodipin-bezilátként nevezte meg. A CAFC döntése szerint a „törvény gondolt egy hatóanyag sójának vagy észterének a változataira, és védelmet kívánt nyújtani a most kihasznált joghézag ellen, amikor a 156(f) szakaszban a 'gyógyszertermék' a hatóanyag bármilyen sója vagy észtere-ként definiálta”.

Ilyen alapon a CAFC úgy döntött, hogy a Reddy bitorolt az amlodipin-maleát forgalmazásával.

Az ítéletből az a következtetés vonható le, hogy a generikusgyógyszer-gyártók nem számíthatnak arra, hogy a szabadalmazott termékek közeli ekvivalenseit forgalmazhatják bitorlás veszélye nélkül.

T) A CAFC-nek az *Arnold P'ship (Arnold) v. Dudas*-ügyben 2004 márciusában hozott döntése megerősítette egy körzeti bíróságnak a PTO határozatát fenntartó döntését, és így elutasította az Arnold kérelmét a hidrokodon-bitartarát és ibuprofén kombinációját hatóanyagként tartalmazó, Wicoprofen néven forgalmazott gyógyszerre vonatkozó szabadalom oltalmi idejének meghosszabbítására.

A PTO határozata szerint ezeknek a gyógyszereknek a kombinációja nem elégíti ki a szabadalmi törvénynek az oltalmi idő meghosszabbítására vonatkozó 156. szakasza szerinti „első kereskedelmi forgalomba hozatal” követelményét. Bár a hidrokodont és az ibuprofént kombinációban korábban nem forgalmazták, mindkét termék jól ismert és önmagában kereskedelmi forgalomban volt. Az oltalmi idő meghosszabbításához a 156. szakasz azt írja elő, hogy a kérelem a szabadalom tárgyát képező olyan „gyógyszertermék” első kereskedelmi forgalmazására vonatkozzék, amely „egyetlen anyag vagy egy másik hatóanyaggal kombinált hatóanyag” legyen. A törvény a két hatóanyagot tartalmazó gyógyszerterméket ugyanabba a kategóriába helyezi, ahol az egy hatóanyagot tartalmazó termék van. Így egy A és B anyagot tartalmazó kompozíciót igénylő szabadalom oltalmi ideje csak akkor hosszabbítható meg, ha az A vagy a B anyag korábban nem volt forgalomban. Más szavakkal az igényelt hatóanyagok legalább egyikének gyógyszertermékként újnak kell lennie a piacon. Ezért a bíróság megállapította, hogy a korábban már gyógyszerként használt két anyag kombinációja nem teszi lehetővé a vonatkozó szabadalom oltalmi idejének meghosszabbítását.

Szakértők szerint továbbra is fennállhat a lehetőség olyan gyógyszerkombinációkra vonatkozó szabadalmak oltalmi idejének meghosszabbítására, amelyek komponensei szinergetikus hatást biztosítanak.

U) A New York-i Déli Körzeti Bíróság (Southern District Court of New York) a *General Cigar (Cigar) v. Cubatabaco*-ügyben 2004 márciusában érdekes döntést hozott.

Előjáróban megjegyezzük, hogy az Amerikai Egyesült Államokban védjegyjogot csak az országban való használat útján lehet szerezni, vagyis az idegen országbeli használat nem alapoz meg az USA-ban ilyet. Ezért az lenne várható, hogy egy olyan cég, amely az USA-ban egy bizonyos védjeggyel már árusít szivarokat, a védjegyjogok szempontjából előnyben van egy olyan kubai céggel szemben, amely ugyanolyan védjeggyel ellátott kubai szivarokat árusít a világ fennmaradó részén, azonban az USA-ban sohasem árusította szivarjait. E bevezetés után lássuk a tényeket.

A Cubatabaco Kubában és a nemzetközi piacon árusítja COHIBA védjegyű szivarjait, azonban a kubai embargó miatt az USA-ban ezt nem teheti, és COHIBA védjegye itt nincs is lajstromozva. Azt követően, hogy a Cubatabaco COHIBA szivarjaival belépett a nemzetközi piacra, a Cigar elkezdte használni az USA-ban általa forgalmazott szivarokon a COHIBA védjegyet. A Cubatabaco az első volt, aki a világ fennmaradó részén használta a COHIBA védjegyet, azonban egy védjegy külföldi használata rendes körülmények között nem képezheti az elsőbbség alapját az USA-ban.

Az ügyet azonban másként kell elbírálni a jóhírű védjegyek tana (doctrine of famous trademarks) miatt: egy olyan fél, akinek védjegye az USA-ban jóhírű lett, mielőtt egy másik fél elkezdte használni ugyanazt a védjegyet, elsőbbséggel rendelkezik annak ellenére, hogy az utóbbi használat az USA-ban történik, míg a korábbi használat, amelyen a jóhírűség alapszik, külföldön történt. A körzeti bíróság úgy döntött, hogy a Cubatabaco a COHIBA

védjegyet a nemzetközi piacon történt eladások révén tette híressé az USA-ban. Ezért a Cigar ezt követően nem tulajdoníthatja el a védjegyhez kapcsolódó goodwillt még akkor sem, ha az USA piacán azt megelőzően használta a védjegyet, hogy a Cubatabaco ezt törvényesen tehetné.

A fentiek alapján a körzeti bíróság megállapította, hogy a Cubatabaco törvényesen oltalmazható joggal rendelkezett a védjegyre. Ezért törölte a Cigar COHIBA védjegyét, és a Cigart eltiltotta e védjegy használatától.

V) A PTO az *Ex parte Hillyer*-ügyben 2004 májusában hozott döntése szerint a kézenfekvés szempontjából eltérően kell megítélni az olyan, korábbi gyakorlatbavételt, amelyet csak javasoltak kipróbálásra, szemben a tényleges gyakorlati kipróbálással.

A döntés alapját képező szabadalom módszerre vonatkozott integrált áramkörű chipek felületéről nem kívánt maradékok eltávolítására. A találmány szerint az eltávolítani kívánt maradékot ammónia és oxigén keverékéből készített plazma hatásának teszik ki.

Az elővizsgáló által talált korábbi szabadalom (Molloy) olyan módszert ismertet, amelynek segítségével integrált áramköri chipek gyártása folyamán a felületet oxigén és aminok keverékéből álló gázokkal kezelik. Az aminok vegyileg rokonok az ammóniával, és ammóniából akár elő is állíthatók, de nem azonosak azzal. Így a Molloy-szabadalom önmagában nem képezhetett elutasítási alapot. Az elővizsgáló azonban ezt a dokumentumot egy másik szabadalommal (Savas) kombinálta, amely szintén integrált áramköri chipek gyártása során a chipek felületének tisztítására vonatkozott. A Savas-szabadalom tanítása szerint számos gázt – ideértve az ammóniát is – lehet kis koncentrációban az oxigénhez adni sajátos vegyi maradékok eltávolítása céljából.

Mínthogy Savas kinyilvánítja mind az ammóniát, mind az oxigént, önmagában is újdonságrontó lehet. Az elővizsgáló azonban arra hivatkozott, hogy a Molloy-féle szabadalom a Savas-szabadalommal együtt az igényelt találmány kézenfekvőségét bizonyítja, és ilyen alapon utasította el a bejelentést.

A feltaláló a PTO Fellebbezési és Interferenciatanácsához nyújtott be fellebbezést, amelyben elsősorban azzal érvelt, hogy Savas igen sokféle gáznak oxigénnel való kombinációját ismertette, aminek alapján nem volt nyilvánvaló az ammóniára való összpontosítás.

A CAFC-t nem győzte meg ez az érvelés, és megállapította, hogy számos hatékony kombináció kinyilvánítása nem tesz kevésbé nyilvánvalóvá bármelyiket azok közül; egyetértett azonban a feltalálóval a fellebbezés egy másik érvelése kapcsán. Savas ugyanis csak javasolta, hogy az ammóniát ki lehet próbálni, de nem állította, hogy ez eredményre vezet. A CAFC nem talált Savas szabadalmában arra vonatkozó tényleges kitanítást, hogy bármelyik adalék az oxigénnel elegyítve eredményes lenne. Hangsúlyozta a Savas-szabadalom bizonytalan szövegezését, amely csupán azt állította, hogy az adalékokat az anyag összetételének és a felhasznált eljárásnak a függvényében ki lehet választani, de nem állította, hogy azokat ki kell választani.

Végül a CAFC arra a következtetésre jutott, hogy az elővizsgáló elutasítása csupán egy „kézenfekvő kipróbálni” állításon alapult. Ezért engedélyezte a szabadalmat.

X) A CAFC az *Anchor Wall Systems, Inc. (Anchor) v. Rockwood Retaining Walls, Inc.* (Rockwood)-ügyben 2004 júniusában hozott döntésében meghatározta, hogyan kell értelmezni az „általában párhuzamos” kifejezést.

A felperes szabadalma egymáshoz illeszkedő falazóblokkokra vonatkozott, amelyeket cement alkalmazása nélkül fel lehet használni földnyomásnak ellenálló falazatok készítésére anélkül, hogy szükség lenne kiegészítő támasztószervezetre. A szabadalom igénypontja szerint „a falazóblokk alapfelülete általában párhuzamos (generally parallel) a felső felülettel”.

Az Anchor bitorlásért beperelte a Rockwoodot. A körzeti bíróság azt állapította meg, hogy – a párhuzamosság matematikai fogalom lévén – az igénypontban szereplő „általában párhuzamos” kifejezést a matematikailag pontos „párhuzamos” jelentésre korlátozva kell értelmezni.

Az Anchor a CAFC-hez fellebbezett és azzal érvelt, hogy a körzeti bíróság helytelenül értelmezte az „általában párhuzamos” kifejezést. Ezzel szemben az alperes érthető módon elégedett volt a körzeti bíróság döntésével, aminek révén nem bizonyult bitorlónak. A CAFC azonban eltérő módon ítélte meg a vitatott kifejezés értelmét. Elismerte ugyan, hogy a „párhuzamos” szó szótári meghatározása egyetlen, pontos matematikai jelentést ad meg, de hozzáfűzte, hogy az „általában” szó szótári meghatározása a következő: „sajátos esetektől eltekintve és egy általános képre tekintettel; egészében, rendszerint”. A CAFC szerint annak folytán, hogy az igénypont egyértelműen kapcsolta az „általában” határozót a „párhuzamos” melléknévhez, az „általában párhuzamos” kifejezés rendes jelentése némileg eltér a „pontosan párhuzamos”-tól.

A CAFC szerint egy kifejezést az igénypontokban általában elválaszthatatlan egésznek kell tekinteni, ezért az „általában” szó figyelmen kívül hagyása itt helytelen volt. A szabadalmi leírás nem adott sajátos meghatározást sem az „általában”, sem a „párhuzamos” szóra, sem pedig az „általában párhuzamos” kifejezésre. A szabadalom elővizsgálati eljárása sem szűkítette a jelentést matematikai értelmezésre. Ezért a CAFC indokoltnak találta a szótári meghatározásokat alkalmazni az igénypont értelmezéséhez. Ennek megfelelően arra a következtetésre jutott, hogy az „általában párhuzamos” kifejezés a pontosan párhuzamostól némileg eltérő jelentést takar.

A CAFC azonban nem alapozta döntését teljesen az ilyen „nyelvtani iskolai” értelmezésre, mert megjegyezte, hogy a közelítő becslést kifejező szavak – mint az „általában” (generally) és a „lényegileg” (substantially) – rendszeresen használtak a szabadalmi igénypontokban, és a szabadalmi elővizsgáló és a bíróságok hagyományosan elfogadják azok használatát. Bár ideális esetben egy szabadalmi igénypont összes kifejezése teljesen kötött, a gyakorlatban ritkán fordul elő ilyen igénypont. Ezért a CAFC szerint nem volt szükség az „általában párhuzamos” igényponti kifejezés pontos matematikai párhuzamosságként való értelmezésére.

Az ügynek az a tanulsága, hogy az igénypontokban alkalmazott kifejezések pontos szóbeli egyensúlyára kell törekedni, és ezt elősegítik az olyan kifejezések, mint az „általában” és a „lényegileg”. Vegyi tárgyú találmányok esetén egy komponens mennyiségének meghatározásánál az amerikai gyakorlatban elfogadják a „lényegileg ... ból áll” (consisting essentially of) kifejezést. Ha az igénypont szerkesztésekor nem lehetne kihasználni az ilyen kifejezések által nyújtott előnyt, a bitorlók csekély változtatásokkal gyakran megkerülhetnék a szabadalmak oltalmi körét, ami nem egyeztethető össze a szabadalmi rendszer céljával.

Y) A *Custom Computer Services, Inc. (Custom) v. Paychex Properties, Inc. (Paychex)*-ügyben a CAFC 2004 júliusában megváltoztatta a szabadalmi hivatal Fellebbezési Tanácsának a határozatát.

Az ügyben szereplő Custom és Payrol People (Payrol) két különálló, de rokon társaság, és mindkettő ugyanannak a jogi cégnek az ügyfele. A Payrol ügyvédje annak a téves hiedelemnek az alapján, hogy a két társaság egyetlen jogi személyt jelent, a PTO-nál határidő-hosszabbítási kérelmet nyújtott be a „korábban The Payrol People-ként ismert Custom Computer Services, Inc.” nevében.

A törvény feljogosítja a PTO-t határidő-hosszabbításra, „ha azt jó okkal kérik”. A törvény 2.102(b) szakasza szerint „egy felszólalást el lehet fogadni, ha azt a személyt, akinek a nevében a hosszabbítást kérik, tévesen azonosították, vagy ha a felszólalást olyan személy nevében nyújtották be, aki érdekazonosságban áll azzal a személlyel, aki a határidő-hosszabbítást kérte, és akinek azt engedélyezték”. Itt a tévedés a cég nevének az alakjában történt, mert az ügyvéd a Payrol céget tévesen más néven jelölte meg, vagyis nem az történt, hogy egy céget egy másikkal próbáltak helyettesíteni. Ez a hiba a PTO hibadefiníciója alá esik, és így a CAFC döntése szerint a tanács alaptalanul utasította el a felszólalást.

Z) Az *AFG Indus., Inc. v. Cardinal IG Co.*-ügyben a CAFC 2004 júliusában megváltoztatta a körzeti bíróságnak azt a döntését, hogy az alperes nem bitorolta a felperes szabadalmát, és az ügyet immár harmadízben visszautalta a körzeti bíróságnak.

A felperesi szabadalom olyan üveglakra vonatkozott, amelynek bevonata visszaveri az infravörös fényt. A bevonat az igénypont szerint egy cink-oxid-, egy ezüst-, egy cink-oxid-, egy ezüst- és egy cink-oxid-rétegből, vagyis öt rétegből áll. Az előző fellebbezés kapcsán a CAFC a „réteg” (layer) szót az alábbi módon értelmezte: „lényegileg egyforma vegyi összetételű anyagvastagság, amely nem tartalmaz a bevonat optikai tulajdonságait lényegesen nem befolyásoló vastagságú közbenső rétegeket”, de nem döntött abban a kérdésben, hogy egy egymást követően több rétegben felvitt egyetlen vegyület egyetlen rétegnek tekinthető-e.

Az ügy visszautalása után a körzeti bíróság azt állapította meg, hogy nincs bitorlás, mert (a) a cink-oxid egymást követő felvitele többszörös rétegeket hoz létre, és (b) az olyan termékek, amelyekben titán-dioxid rétegek is vannak, nem bitorolnak.

A CAFC megállapítása szerint nem elfogadható, hogy egy „tisztá termékigénypont”-ba a felvitel módja alapján eljárási korlátozásokat iktassanak be, és azt is kifejtette, hogy a többszörös felvitel csak akkor veendő figyelembe, ha befolyásolja a bevonat szerkezetét és optikai tulajdonságait.

A CAFC szerint a titán-dioxid jelenléte nem zárja ki szükségszerűen a bitorlást, de annak a tényleges meghatározását igényli, hogy a titán-dioxid kielégíti-e a „réteg” fenti meghatározását, vagyis hogy vastagsága befolyásolja-e a bevonat optikai tulajdonságait, és ezáltal kizárja-e a bitorlást, vagy pedig csupán egy közbelső rétegnek (interlayer) tekintendő-e.

A három bíró közül az egyik nem értett egyet azzal a többségi véleménnyel, hogy az ügyet harmadszor is visszaküldik a körzeti bíróságnak; szerinte az ügyben végleges döntést kellett volna hozni.

AA) A *Pellegrini v. Analog Devices, Inc.*-ügyben a CAFC szintén 2004 júliusában megerősítette az alsófokú bíróság azon döntését, hogy az alperes nem követett el bitorlást.

A szóban forgó szabadalom kefe nélküli motormeghajtó áramkörökre vonatkozott. Az alperes olyan integrált áramköröket forgalmazott, amelyeket az Egyesült Államok (USA) területén kívül gyártottak és árusítottak, de oda soha be nem vittek vagy onnan soha ki nem szállítottak. Így a bitorlási perben eldöntendő alapvető kérdés az volt, hogy az ilyen chipek bitorlást okozhatnak-e.

A CAFC elutasította a felperesnek azt az érvelését, hogy a termékek forgalmazása bitorlásnak minősül, mert az alperes székhelye az USA-ban volt, a termékek tervezése is ott történt, és a gyártási és kereskedelmi utasítások is ott készültek. A felperes a szabadalmi törvény 271(f)(1) szakaszára is alaptalanul hivatkozott, mert az csupán akkor alkalmazható, ha a szabadalmazott találmánynak megfelelő alkatrészek fizikailag jelen vannak az Egyesült Államokban, és azokat onnan exportálják. Utasítások szolgáltatása nem jelent bitorlást.

A CAFC azt a körülményt is mellékesnek találta, hogy az alperes kereskedelmi számláin olyan nyelvezetet használt, amelyből arra lehetett következtetni, hogy alkatrészeket exportált az Egyesült Államokból. A döntés egyértelműen leszögezi, hogy az amerikai szabadalmi jog az Egyesült Államok területére korlátozódik, és nem lehet felelősséget megállapítani olyan cselekedetek miatt, amelyeket egy külföldi országban végeztek.

AB) Az *In re Pacer Technology*-ügyben a CAFC 2004 augusztusi döntésében helybenhagyta az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala Fellebbezési és Interferenciata-nácsának döntését.

A Pacer mintája ragasztót tartalmazó tubus olyan lezáró kupakjára vonatkozott, amely a csavarás megkönnyítése céljából négy sima füllel rendelkezett. A tanács egyetértett az ügyet intéző elővizsgálóval abban, hogy a kupak nem volt magától értetődően megkülönböztető jellegű, mert számos mintaszabadalom – amelyek közül többet a Pacer versenytársai birtokoltak – tárgya hasonló kupakkal rendelkezett.

A CAFC döntése szerint „a magától értetődő megkülönböztető jelleg (inherent distinctiveness) kérdése azon múlik, hogy az érdekelt közönség a ragasztós tubus kupakját a gyártó céget azonosító dolognak tekinti-e”. Ahhoz, hogy az ügyet első látásra (*prima facie*) eldönthetőnek tekinthesse, a tanácsnak nem kell ténylegesen bizonyítania, hogy a közönség nem tekintené a Pacer kupakját a gyártó céget azonosítónak, mert a döntéshez elegendő észszerűen állítani, hogy a kupak nem rendelkezik magától értetődő megkülönböztető jelleggel. A nagyon hasonló kupakot ismertető mintaszabadalmak kellő bizonyítékot nyújtanak arra, hogy a fogyasztók nem találnák az igényelt mintát szokatlannak vagy egyedinek.

A CAFC azt is megállapította, hogy a szabadalmi hivatalnak nem kell bizonyítania, hogy a mintaszabadalom szerinti termékeket valóban árusítják, mert „a szabadalmi hivatal korlátozott forrásokkal rendelkező ügynökség, és így nem várható el, hogy a piacutatás terhé is magára vegye”.

Ha a szabadalmi hivatal első látásra elbírálgathatónak tekint egy ügyet, a bejelentőnek kell bizonyítania, hogy a minta megkülönböztető jellegű. Az adott ügyben a Pacer öt eskü alatti nyilatkozatot nyújtott be az adott kereskedelmi területen dolgozó személyek aláírásával, de ezek a nyilatkozatok nem bizonyították, hogy a Pacer termékeinek kupakja szokatlan vagy egyedi jellegű, vagy a versenytársak kupakjaitól megkülönböztethető lenne. Ezért az eskü alatti nyilatkozatok nem voltak alkalmasak arra, hogy cáfolják a szabadalmi hivatal *prima facie* megítélését.

AC) A CAFC a *BJ Servs. Co. (BJ) v. Halliburton Energy Servs., Inc.* (Halliburton)-ügyben szintén 2004 augusztusában helybenhagyta a körzeti bíróság szabadalombitorlást megállapító döntését.

A BJ szabadalmi igénypontjai föld alatti formációkban olajkutak létrehozása céljából törések előidézésére szolgáló módszerre vonatkoznak, ahol egy folyékony polimerből és egy térhálósító anyagból készített gélt injektálnak a talajba. Az igénypont szerint a polimer C* értéke „körülbelül 0,06 tömegszázalék”.

A körzeti bíróság döntése szerint az igénypont – bár nem nyilvánította ki a C* számításának módját – nem nélkülözötte a megvalósíthatóságot, mert (1) a BJ feltalálói, szakértői és az általa egy kézikönyvből benyújtott részletek megerősítették, hogy szakember tudta volna, hogyan kell mérni a C* értékét, és a (2) Halliburton nem szolgáltatott arra vonatkozó bizonyítékot, hogy egy szakember nem tudta volna mérni a C* értékét; ehelyett csupán azt bizonyította, hogy a C* értéke a vizsgálati feltételek függvényében változhat.

A körzeti bíróság szerint a „körülbelül (about) 0,06” kifejezés sem határozatlan, mert: (1) a BJ kimutatta, hogy a „körülbelül” szó a kísérleti hibatarománynak felel meg, amelyre egy szakember számít mérések alkalmával, és a BJ szakértőjének összes mérése kevéssel 0,06 alatt vagy fölött volt, és (2) a Halliburton ellentétes érvelése, amely szerint az adatok erősen változtak, nem volt elegendő a határozatlanság megállapításához, mert bizonyítható

volt, hogy szakembere megpiszkálta a mérőkészüléket. Az a közlemény, amelyben 0,077 C* értékű törőfolyadékot használtak, nem volt újdonságrontónak tekinthető, mert bizonyítást nyert, hogy a 0,077-es érték a kísérleti hibahatáron kívül esik.

A Halliburton a szabadalom érvénytelenné nyilvánítását is kérte arra hivatkozva, hogy helytelenül neveztek meg a feltalálót. A bíróság szerint azonban ez az állítás nem volt megalapozott, mert bár a Halliburton által ajánlott további feltaláló egy függő igénypontban említett polimerrel járult hozzá a találmányhoz, nem ismerte az igényelt módszert, sem pedig a polimer használati módját vagy a C* értékét.

A CAFC elutasította az új bizonyításra irányuló kérelmet is, mert a körzeti bíróság döntése nem mondott ellent a bizonyítékoknak.

AD) A CAFC az *In re Bigio*-ügyben is 2004 augusztusában hozott döntést, megerősítve az USPTO Fellebbezési és Interferenciatanácsának az igénypontokat elutasító határozatát.

Az ügy alapját képező bejelentés hajkefére vonatkozott, és azt mind az elővizsgáló, mind a tanács kézzenfekvőnek minősítette három, fogkefe tárgyú dokumentum alapján.

A CAFC megerősítette, hogy a tanács ésszerűen értelmezte azt a tényt, hogy az igénypontok nemcsak a fejen nőtt szőrzetből készített kefékre, hanem az állati test egyéb részein nőtt szőrzetből készítettekre is vonatkoznak.

Emellett a CAFC azzal is egyetértett, hogy a tanács a fogkefékre vonatkozó hivatkozások tartalmát a Bigio találmányában kinyilvánítotthoz hasonlónak minősítette, mert a fogkefék ugyanolyan alkalmazási területre esnek, mint a Bigio hajkeféje, amit alátámaszt a szabadalmi bejelentésnek „A találmány kifejtése” című része, ideértve az igényelt találmány kiviteli alakjait, funkcióját és szerkezetét is.

A CAFC a tanácsnak azzal a megállapításával is egyetértett, hogy a fogkefék és a kis hajkefék szerkezetileg hasonlóak, és hogy a fogkeféket fel lehetne használni haj kefézésére. Mindez lényeges bizonyítékot szolgáltatott a tanács azon nézetének alátámasztására, hogy a fogkefék a rokon technika állásához tartoznak.

A CAFC tanácsának egyik tagja ellentétes véleményt nyilvánított, megállapítva, hogy a fogak kefézése nem tekinthető a hajkefézéshez hasonló műveletnek, mert a fogkefére fogkrémot kell tenni, a fogkefének be kell hatolnia a fogak közötti résekbe, és a fogkefét le-fel kell mozgatni, míg a hajkefék különböző alakúak, szerkezetűek és célúak lehetnek.

AE) A *Bilstad v. Wakalopoulos*-ügyben a CAFC 2004 októberében részben helybenhagyta, részben megváltoztatta a PTO Fellebbezési és Interferenciatanácsának a döntését.

Az ügy tárgyát képező szabadalmi bejelentés háromdimenziós tárgyakat ionizáló sugárzással sterilizáló, a céltárgyat károsan nem befolyásoló készülékre vonatkozott. A Bilstad interferenciaeljárást indított azzal, hogy a Wakalopoulos szabadalmából lemásolt igénypontokat. A közös igénypont (count) egy korlátozást tartalmazott, amely szerint céltárgyak kezelésére szolgáló, *több irányban* mozgatható eszközt alkalmaznak a reakcióterben, ahol a

kezelt tárgyakat sterilizálják. A Wakalopoulos nyilatkozatában azt állította, hogy a Bilstad igénypontjai nem szabadalmazhatók, mert bejelentésének leírása nem tartalmazott alátámasztást több irányban mozgatható kezelőtárgyakra. Miután eltelt az igénypontok módosítására engedélyezett idő, a Bilstad megkísérelt határidő-hosszabbítást kérni módosított igénypontok benyújtására, hogy kiküszöbölhesse a leírás állítólagos hibáját.

A tanács elutasította a Bilstad kérelmét. Ezután anélkül, hogy a vonatkozó rendelkezések előírásával összhangban előzetes megbeszélést folytatott volna az adminisztrációs szabadalmi bíróval (Administrative Patent Judge, APJ), a Bilstad kérte a késve benyújtott módosított igénypontok elfogadását. A tanács arra hivatkozva, hogy a Bilstad nem tartotta be az előzetes megbeszélésre vonatkozó szabályt, elutasította a kérelmet, és helyt adott a Wakalopoulos kérelmének, amelyben a Bilstad igénypontjait írásbeli alátámasztás hiányában szabadalmazásra alkalmatlannak minősítette. A Bilstad a CAFC-hez fellebbezett.

Fellebbezésében a Bilstad azzal érvelt, hogy a tanács helytelenül egyesített különböző szó-tári meghatározásokat az igénypontban szereplő „többes szám” (plurality) kifejezés olyan értelmezésére, hogy az „végtelen számtartomány, amelyet kettő és a végtelen határol.” A Bilstad azzal is érvelt, hogy bejelentése kinyilvánítja a tárgyaknak kisszámú irányban való kezelését, ami kielégíti azt a követelményt, hogy „több irányú kezelést” kell igényelnie a leírásban. Végül a Bilstad azzal is érvelt, hogy egy telefonhívás alkalmával megbeszélte a határidő-hosszabbítást, és ez kielégítette az előzetes megbeszélésre vonatkozó követelményt.

A CAFC egyetértett a tanácsnak a countban szereplő „plurality” szóval kapcsolatos azon értelmezésével, hogy ez a szó kettő és a végtelen közötti tartományt jelent, és azzal is egyetértett, hogy a tanács szótári definíciókat mindent felölelő értelmű szóvá vont össze, mert „ha egynél több szótári definíció összeegyeztethető a leírásban levő szavak használatával, az igényponti kifejezések értelmezhetők olyan módon, hogy felölelik az összes összeegyeztethető jelentést”. A tanács tág értelmezése összeegyeztethető volt mindkét fél leírásával. A CAFC azonban úgy találta, hogy a tanács a leírás hiányára vonatkozó megállapítás kapcsán nem megfelelően tárgyalta a szakember szerepét, és nem tért ki arra kérdésre, hogy a tárlmány milyen mértékben tekinthető előreláthatónak, de egyetértett azzal, hogy mivel a Bilstad kérelmének benyújtása előtt nem folytatott előzetes megbeszélést az APJ-vel, jogos volt kérelmének a tanács általi elutasítása.

A CAFC elismerte ugyan, hogy továbbra is alkalmazza azt a szabályt, hogy „egy fajnak (species) a kinyilvánítása elegendő lehet egy később igényelt olyan nemzetség (genus) alátámasztására, amely magában foglalja ezt a fajt”, de hangsúlyozta, hogy az adott ügy az említett szabály tág kivételének körébe esik: „Ha egy csoport tagjai közötti különbség olyan, hogy egy szakember nem tudná könnyen eldönteni, hogy a nemzetség más tagjai a kinyilvánított tagokhoz hasonlóan viselkednének-e, vagyis ha a technika állása nem jósolható meg előre, akkor további fajok kinyilvánítása szükséges a teljes nemzetség megfelelő alátámasztására.” Minthogy azonban a tanács nem döntött abban a kérdésben, hogy egy szakember megértené-e a bejelentést, a CAFC az ügyet visszautalta a tanácsnak.