

Dr. Palágyi Tivadar

A SZABADALMI REFORMMOZGALOM ÉS A BÍRÓI GYAKORLAT VÁLTOZÁSA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN

A New York Timesban 1967-ben megjelent egy cikk, amely szembeállította a feltalálói (*first to invent*) rendszert a bejelentői (*first to file*) rendszerrel, és hivatkozott egy kormánytisztviselőre, aki szerint az Egyesült Államoknak át kellene térnie az utóbbira. Az azóta eltelt több mint négy évtized alatt számos kísérlet történt a szabadalmi rendszer korszerűsítésére, de az áttérés még mindig nem történt meg.

Az alábbiakban az elmúlt két évtized szabadalmi reformtörekvéseit és a szabadalmi joggyakorlatot jelentős mértékben befolyásoló néhány bírói döntést tárgyaljuk meg.

Az 1992-es „Szabadalmirendszer-harmonizálási törvény” (Patent Systems Harmonization Act) tervezete nem vezetett konkrét eredményre.

Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (United States Patent and Trademark Office, USPTO vagy PTO) 1996 februárjában a szoftvertárgyú szabadalmi bejelentések vizsgálatára vonatkozó irányelveket adott ki, amelyek kimondják, hogy az ilyen tárgyú bejelentés vizsgálatát nem szabad azzal kezdeni, hogy megállapítják: egy igénypont matematikai algoritmusra vonatkozik-e. Így megszűnt az ilyen tárgyú bejelentéseknek nem szabadalmazható találmányokként való kezelése.

A szoftvertárgyú találmányok vizsgálata során tehát már nem az volt az alapkérdés, hogy a szoftver szabadalmazható-e, hanem az, hogy az adott szoftvertalálmány új, hasznos és nem kézenfekvő-e, és a bejelentés a találmányt olyan módon írja-e le, hogy annak alapján szakember meg tudja azt valósítani.

Ezzel az Egyesült Államokban a szoftvertárgyú szabadalmak terén új időszak kezdődött, amit az ilyen tárgyú engedélyezett szabadalmak számának exponenciális növekedése, valamint a Szövetségi Fellebbezési Bíróság (*Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC*) két, 1998. évi, szoftverpárti döntése jelez. Az utóbbi döntések megállapítják, hogy a szoftver, valamint az üzleti módszerek az Amerikai Egyesült Államok szabadalmi törvényének 101. szakasza alapján szabadalmazható tárgyat képeznek. 1999 januárjában az egyik ilyen döntés ellen a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott fellebbezést elutasították, ami a szoftverek szabadalmazhatóságáért folyó harc végét jelzi.

Ez a harc a '60-as évek közepén kezdődött, amikor a szabadalmi rendszer felülvizsgálata létrehozott elnöki bizottság az amerikai szabadalmi törvény olyan módosítását javasolta, hogy az zárja ki a számítógépprogramok szabadalmazhatóságát. Ezt a javaslatot a Kongresszus soha nem fogadta el, de a hivatali elővizsgálók a gyakorlatban a magukévá tették.

Az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala 1998 februárjában az Open Market Inc. számára szabadalmat engedélyezett egy 1994-ben benyújtott szabadalmi bejelentés alapján, amely az interneten keresztül történő árurendelés egy sajátos módszerére vonatkozott. A szabadalom széles körben ismertté vált, mert az ún. „vásárlókártya-eljárást” védte, amely számos kereskedelmi weboldal közös vonása, de heves vitát váltott ki, mert úgy tűnt, hogy kézenfekvő ötlet szabadalmazását tette lehetővé, és tisztességtelen módon avatkozott be a piaci viszonyokba.

Másrésze az a találmány azért tűnhetett kézenfekvőnek az adott terület szakembere számára a szabadalom engedélyezésének időpontjában, vagyis négy évvel a bejelentés benyújtása után, mert a találmány szerinti technológiák területén az általános tudásszint rendkívül gyorsan növekedett.

1996. január 1-jétől 1999. augusztus 10-éig az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala 570 olyan szabadalmat engedélyezett, amelynek címében szerepel a „szoftver” szó, és ez közel 50%-kal több, mint a megelőző húsz évben engedélyezett ilyen tárgyú szabadalmak száma.

A Képviselőház 1999. augusztus 3-án elkezdte a szabadalmi törvény módosítására, valamint a szabadalmi hivatal átszervezésére vonatkozó törvényjavaslat vitáját, amelynek során kiderült, hogy a Jogi Bizottság által jóváhagyott változat számos módosításon ment keresztül. Végül a Képviselőház a törvényjavaslatot 1999. november 18-án, a Szenátus pedig november 19-én hagyta jóvá, és Clinton elnök november 29-én írta alá.

A hivatal 1999. november 10-én kinevezett vezetője, Q. Todd Dickinson egy 1999. november 22-i nyilatkozatában kijelentette, hogy a feltalálóvédelmi törvénynek (*American Inventors Protection Act*) nevezett szabadalmi reformcsomag törvénybe iktatása a szabadalmi törvény 1952. évi alapvető módosítása óta a legfontosabb szabadalomjogi változást jelenti. Az új törvénynek a szabadalmi törvény módosítására vonatkozó főbb rendelkezései a következők.

a) Csökkentették a szabadalmi illetékeket. Így pl. az első fenntartási illeték 940 USD-ről 830 USD-re csökkent.

b) Lehetővé vált az oltalmi idő meghosszabbítása olyan szabadalmak esetében, amelyek engedélyezése a szabadalmi hivatal elővizsgálati eljárásának elhúzódása, interferenciaeljárás vagy fellebbezés miatt késett. Ilyen ok például, ha egy bejelentés benyújtási napját követő 14 hónapon belül nem adják ki az első végzést.

c) Az olyan szabadalmi bejelentéseket, amelyeket külföldön is benyújtottak, a benyújtás napjától számított 18 hónap eltelté után közrebocsátják. Az erre vonatkozó törvény 2000. november 29-én lépett hatályba, és ettől az időponttól kezdve az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalánál benyújtott szabadalmi bejelentéseket a legkorábbi bejelentési naptól számított 18 hónap elteltével közrebocsátják, kivéve az alábbi eseteket:

- a bejelentés már nem függ, mert ejtették, szabadalmat adtak rá, vagy befejezték az elővizsgálatát;
- a bejelentés nemzetbiztonsági okból titkos;
- a bejelentés ideiglenes;
- a bejelentés mintára vonatkozik;
- a bejelentés újbóli engedélyezésre vonatkozik; vagy
- a bejelentő a bejelentés benyújtásakor kérte, hogy bejelentését ne publikálják, és bizonyítja, hogy bejelentése tárgyát nem fogják külföldön publikálni.

d) A körzeti bíróságok (*district courts*) előtt folyó peres ügyek számát csökkenteni fogják azért, hogy harmadik felek kérésére *inter partes* eljárásban lehetőség lesz szabadalmak újbóli vizsgálatának lefolytatására.

e) Új szabadalmi bejelentések elektronikus úton is benyújthatók.

f) A hivatal vezetőjének nemrég megváltoztatott „director” címét visszaállították „commissioner”-re.

g) A szabadalmi törvény 102(e) szakaszában törölték a PCT-bejelentések újdonságrontó hatására vonatkozó részt. Így a módosított szöveg szerint az angol nyelven publikált PCT-bejelentések alapján engedélyezett amerikai szabadalmak újdonságrontási szempontból számításba jövő dátuma (*prior art date*) a nemzetközi közrebecsátás napja.

h) A hivatalt „teljesítményalapon működő” hivatallá szervezik át, amelyet továbbra is a Kereskedelmi Minisztérium felügyel, de ügyvitelét és adminisztrációját nagyobb hatáskörrel ellenőrzi a hivatal vezetése. Ennek a rendszernek az alátámasztására a törvénytervezet idősebb hivatali szakemberekből olyan „igazgatótanács” felállítását írja elő, amely egy helyettes vezetőt, továbbá szabadalmi igazgatót és egy védjegyigazgatót is magában foglal. A helyettes vezetőt az elnök, míg a szabadalmi és a védjegyigazgatót a kereskedelmi miniszter nevezi ki öt év időtartamra. Ennek az elvnek a háttérében az a szándék áll, hogy a két utóbbi személy kinevezését mentesítsék politikai szempontoktól, vagyis ezekre a posztokra olyan személyek kerülhessenek, akiknek megfelelő igazgatási gyakorlatuk van.

Az új törvény a) és b) pontja 2000. május 29-én, többi pontja 2000. november 29-én lépett hatályba.

A Szövetségi Fellebbezési Bíróság 2000. november 29-én a *Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*-ügyben új szabályokat állapított meg az elővizsgálati eljárás lefolytatásának a szabadalom oltalmi körére gyakorolt korlátozó befolyásával (*Prosecution History Estoppel*, PHE) kapcsolatban.

Az amerikai szabadalmi jogban az ekvivalencián (*Doctrine of Equivalents*) lehetővé teszi, hogy egy szabadalom oltalmi körét az igénypontok szövegénél tágabban értelmezzék. A PHE gátolja az oltalmi kör kiterjesztését, mert a szabadalmas nem állíthatja, hogy a szabadalom oltalmi köre olyan tárgyra is kiterjed, amelyről az elővizsgálati eljárás során lemondott. A fenti bírósági döntés szerint ilyen befolyással kell számolni, amikor egy igénypont

megváltoztatása azért történik, hogy a bejelentő a technika állásának figyelembevételével biztosítsa a szabadalmazhatóságot.

A bíróság szerint ilyen befolyás nemcsak akkor forog fenn, amikor a bejelentő a technika állásától való elhatárolás miatt módosítja a leírást, hanem minden olyan módosítás esetében is, amelynek az a célja, hogy a szabadalmazás bármilyen követelményének eleget tegyen, ideértve az önkéntes módosításokat is, amilyen például az „előzetes módosítás” (*preliminary amendment*). Ennek megfelelően a bejelentés benyújtása után eszközölt minden módosítás, amely a törvényes követelmények kielégítését célzó bármilyen okból szűkíti egy igénypont oltalmi körét, PHE-t képez a módosított igénypontelem vonatkozásában (de a módosítatlan igénypontelemekre nézve nem). Ebből következik, hogy a módosított igénypontelemre nem alkalmazható az ekvivalencián, ha PHE forog fenn.

A Festo-döntésből következik, hogy azoknak a külföldi bejelentőknek, akik PCT-úton nyújtanak be külföldi elsőbbségre alapozott amerikai bejelentést, célszerű figyelembe venniük az alábbi megfontolásokat.

- Az olyan PCT-bejelentéseket, amelyekben az Amerikai Egyesült Államokat is megjelölik, előnyös angol nyelven benyújtani, mert az ilyen nemzetközi bejelentések közrebocsátási irata a PCT-bejelentés nemzetközi bejelentési napjától újdonságrontó hatású.

- Az amerikai szabadalmi bejelentéseket minél többféle oltalmi körű igénypontból összeállított igénypontosorozattal célszerű benyújtani.

- Az amerikai bejelentés benyújtásakor kerülni kell az előzetes módosítás (*preliminary amendment*) kérelmezését annak érdekében, hogy elkerüljük a Festo-ügyben hozott ítéletből esetleg származó káros hatásokat.

- Egy nemzetközi bejelentés elsőbbségét igénylő amerikai bejelentést célszerű a PCT-bejelentés folytatásaként (*continuation of the PCT-application*) benyújtani az amerikai joggyakorlatnak megfelelő igénypontokkal. A folytatólagos bejelentésre engedélyezett szabadalmat ugyanis a szabadalmi törvény 102(e) szakasza alapján vizsgált újdonság szempontjából a korábbi nemzetközi bejelentésben igényelt elsőbbség illeti meg, míg a nemzeti szakasz megindítása után benyújtott bejelentés alapján engedélyezett szabadalom csak az amerikai nemzeti szakasz megindítási napjának elsőbbségét élvezzi a 102(e) szakasz szerinti újdonság elbírálásakor. (Ez az utóbbi szakasz lényegileg azt mondja ki, hogy nem új egy találmány, ha már leírták egy olyan szabadalomban, amelyre vonatkozó bejelentést egy másik személy az Egyesült Államokban már benyújtott mielőtt a találmányt a bejelentő feltalálta.) Ebből következik, hogy egy nemzetközi bejelentés nemzeti szakaszának megindítására rendelkezésre álló, az elsőbbség napjától számított harminc hónap határidő igénybevétele helyett az Egyesült Államokban előnyösebb lehet folytatólagos bejelentést benyújtani.

A Képviselőház 2001. szeptember 5-én a megadott szabadalmak újbóli vizsgálatára vonatkozó törvényjavaslatot fogadott el. A korábbi törvény szerint egy újbóli vizsgálatra vonatkozó kérelmet a hivatal akkor köteles elfogadni, ha a kérelmező által megnevezett nyomtatvány (szabadalom vagy kinyomtatott közlemény) a szabadalom bármelyik igénypontjával

kapcsolatban „lényeges új szabadalmazási kérdést” vet fel. A törvényjavaslat szerint „egy lényeges új szabadalmazási kérdés meglétét nem zárja ki az a tény, hogy a megnevezett szabadalmat vagy kinyomtatott közleményt a hivatal korábban már megnevezte vagy figyelembe vette”.

A PTO 2002. július 5-én közreadta a XXI. századra vonatkozó stratégiai tervét, amely tartalmazta a hivatal által 2008-ig elérni kívánt célokat.

A szabadalmi ügyek intézésében tervezett legfontosabb változás, hogy külön kívánják választani a bejelentési és a vizsgálati illetéket, ami lehetővé teszi a bejelentők számára, hogy a legkorábbi amerikai bejelentési naptól számított 18 hónapot követő közrebocsátásig elhasszák a bejelentés vizsgálatát.

Tervezték az igénypontok számának növekedésével arányosan növekvő igénypontilletékek bevezetését is.

A PTO új vezetője, James Rogan egy 2002. október 15-én tartott beszédében kijelentette: nem lát okot arra, hogy az Egyesült Államok áttérjen a feltalálói rendszerről a bejelentői rendszerre. Ugyanakkor elismerte, hogy az Egyesült Államok az egyetlen ország a világon, amely ragaszkodik ehhez a rendszerhez. Ennek ellenére arra a kérdésre, hogy nem kelle-e az amerikai szabadalmi rendszert hozzáigazítani a nemzetközileg elfogadotthoz, ezt válaszolta: „Nem látom a politikai akaratot a változtatásra, és én sem látom ennek szükségességét.”

A korábbi elnök, Todd Dickinson fontosnak tartotta a kutatási munka megosztását más hivatalokkal: „Az Európai Szabadalmi Hivatal számára más technika állása férhető hozzá, mint az amerikai hivatal számára; emellett olyan elővizsgálói vannak, akik több nyelvet is jól ismernek, és így könnyebben tudnak vizsgálatot végezni az angoltól eltérő nyelven.”

Bush elnök 2002. november 2-án aláírta a szellemi tulajdonra és a magas szintű műszaki megoldásokra vonatkozó 2002. évi törvénymódosítást. Az új törvény 150 millió dollárt irányzott elő a következő három évben a szabadalmi és védjegybejelentések elektronikus benyújtási rendszerének kidolgozására és fejlesztésére.

2003 októberében a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (*Federal Trade Commission*) kiadott egy jelentést az innováció elősegítése céljából (*To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*). Ez a jelentés a szabadalmi jog megváltoztatását javasolta több vonatkozásban. A jelentés egy szakértőkből álló tanács hároméves munkájának az eredményeit tükrözte; ezt a munkát a Kereskedelmi Minisztérium, a Szövetségi Légügyi és Űrhivatal (NASA), valamint több alapítvány és nagyvállalat szponzorálta.

A jelentés többek között megállapította, hogy a szabadalmi rendszer a '80-as és '90-es években „a szabadalmak oltalmi körének tágítása és megerősítése irányában változott”, és a szabadalmak száma a költségek növekedése ellenére fokozott mértékben nőtt. Felvetődött viszont az a kérdés, hogy a szabadalmak nem gátolják-e a kutatási tevékenységet.

A jelentés az alábbi ajánlásokat tartalmazta a XXI. század szabadalmi rendszere életképességének biztosítására és működésének javítására.

– Meg kell őrizni a nyitott, egységes és rugalmas szabadalmi rendszert, amelynek alkalmazkodnia kell az új technológiákhoz.

– Nagy figyelmet kell fordítani a nem kézenfekvőség követelményére. Olyan területeken, ahol kevés publikáció található – így az üzleti módszerek területén –, másmilyen módszert kell használni a technika állásának meghatározásához.

– Nyitott felülvizsgálati eljárást kell létrehozni. Ehhez a Kongresszusnak olyan módszert kell kidolgoznia, amely harmadik személyek számára lehetővé teszi a megadott szabadalmak érvényességének kétségbevonását.

– Növelni kell a PTO lehetőségeit, és további anyagi forrásokat kell biztosítani számára ahhoz, hogy új elővizsgálókat állíthasson munkába és azokat betanítsa, valamint ahhoz, hogy javítani lehessen az elektronikus feldolgozási rendszert.

– Biztosítani kell a szabadalmazott találmányok kutatási felhasználását anélkül, hogy a kutatót bitorlás miatt el lehessen marasztalni.

– Ki kell küszöbölni a bitorlási perek szubjektív elemeit. Bizonyos tényezők növelik a szabadalombitorlási viták költségeit, és csökkentik azok kimenetelének megítélhetőségét. Ilyen tényezők lehetnek például, hogy egy fél „szándékosan” bitorolt-e egy szabadalmat; hogy a szabadalmi leírás tartalmazza-e a találmány megvalósításának „legjobb módját”; és hogy egy feltaláló vagy egy szabadalmi ügyvivő „méltánytalan magatartást” tanúsított-e azáltal, hogy nem ismertette megfelelő módon a technika állását a szabadalmi bejelentés benyújtásakor.

– Tovább kell harmonizálni az Amerikai Egyesült Államok, Európa és Japán szabadalmi rendszerét a szabadalmi kutatások és vizsgálatok párhuzamosságának csökkentése, valamint a kutatási eredmények kölcsönös elismerése által.

A PTO 2004 januárjában közölte, hogy a szabadalmi törvény olyan módosítását készíti elő, amely szerint harmadik személyek – ideértve a generikusgyógyszer-gyártókat is – kétségbe vonhatják az új szabadalmak érvényességét a PTO adminisztratív jogászai előtt, így elkerülve a bíróságok előtti szabadalmi vitákat.

Az akkori rendszer szerint egy generikus cégnek meg kellett várnia, amíg egy gyógyszer szabadalmat beiktatnak az Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző Hatóság (*Food and Drug Administration*, FDA) nyilvántartásába (*Orange Book*), és csak ezt követően vonhatta kétségbe a szabadalom érvényességét peres úton, ami évekig tartó eljárást jelentett. Brigid Quinn, a PTO szóvivője mondta egy szenátusi meghallgatás után: „A szellemi tulajdon világában sokan vannak azon a véleményen, hogy annak az alapnak a szélesítése, amelyre hivatkozva kétségbe lehet vonni egy szabadalom érvényességét a szabadalmi hivatal előtt, a rendszer előnyére szolgálna. Úgy gondoljuk, hogy a tervezett rendszer gyorsabb és kevésbé költséges alternatívája a bírósági eljárásnak.”

A PTO javaslata a hivatal XXI. századi stratégiai tervének fontos részét képezte, amely új törvényt igényelt. A Nemzeti Akadémiák Nemzeti Kutatási Tanácsa (*National Academies' National Research Council*, NRC) sürgette a Kongresszust ilyen rendszabály elfogadására,

megjegyezve, hogy ez csökkentené a vállalatok bírósági költségeit, és a szabadalmi viták gyorsabb elintézését tenné lehetővé. E tanács egy 2004. április 12-én kiadott jelentése (*A Patent System for the 21st Century*) rámutott az amerikai szabadalmi rendszer hiányosságaira, és ismét javasolta a bejelentési rendszerre való áttérést. Ezt a javaslatot még további négy követte, azonban egyik sem talált általános elfogadásra.

A szabadalmi hivatal elnöke 2004. április 16-án a Kalifornia Egyetemen a szabadalmi jog reformjával kapcsolatos konferencián bejelentette, hogy az amerikai kormány egy új technológiai ipari munkacsoportot bízott meg tanácsadással, amelynek feladata, hogy segítsen a szabadalmi rendszert a műszaki innováció követelményeinek megfelelően átalakítani.

A Tudományos Akadémia Műszaki és Gazdaságtudományi Tanácsa, az Amerikai Szellemitulajdon-védelmi Törvény Társasága és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság 2005 februárjában San Joséban tartott ülést a szabadalmi reformbizottság javaslatainak megtárgyalására. Ezt az ülést márciusban Chicagóban és Bostonban, júniusban pedig Washingtonban követte hasonló összejövetel.

Az ülések célja volt, hogy olyan módosításokat javasoljanak a hatályos szabadalmi törvényben, amelyek azt hatékonyabbá, gyorsabbá és jobbá teszik. A megtárgyalt legfontosabb kérdések a feltalálói elvről a bejelentői elvre való áttérésre, az összes bejelentésnek 18 hónap eltelte után való publikálására és az engedélyezés utáni felülvizsgálatra vonatkoztak.

Az ülés résztvevői egyetértettek abban, hogy át kell térni az első feltaláló általi bejelentés rendszerére (*first-inventor-to-file system*).

Megállapodtak abban is, hogy a szabadalmazhatóság feltételeként szubjektív követelmények helyett objektív követelményekre kell áttérni, és ezért nem arra kell támaszkodni, hogy a benyújtáskor mit tudott a feltaláló, hanem arra, hogy mi volt ismert a köz számára.

Abban is egyetértettek, hogy az akkori publikációs rendszert úgy kell megváltoztatni, hogy 18 hónap után kötelező legyen az összes bejelentés publikálása.

Az engedélyezés utáni felülvizsgálatra a Berkeley Egyetem professzora, Bronwyn Hall szerint azért volt szükség, mert egyre nőtt a kétségbe vonható értékű szabadalmak száma, aminek a PTO túlterheltsége, a tapasztalt elővizsgálók hiánya, bizonyos műszaki területeken a technika állására vonatkozó adatbázisok nem kielégítő volta és a bírósági döntések színvonalának csökkenése volt az oka. Ezért kényes egyensúlyt kívántak teremteni annak érdekében, hogy bátorítsák a vitatható szabadalmak megtámadására vonatkozó készséget anélkül, hogy ez ösztönözze a szabadalomtulajdonosok zaklatására.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a fenti célok eléréséhez elengedhetetlen a szabadalmi hivatal adminisztrációjának segítése új elővizsgálók felvételével.

Ezzel egyidejűleg a Képviselőház bizottsága tervezetet dolgozott ki a szabadalmi törvény módosítására, amelyben javasolták többek között az engedélyezés utáni felszólalás intézményének bevezetését, valamint szándékos bitorlás esetén a megnövelt kártérítés megszüntetését.

Az utahi Orrin Hatch szenátort 2005-ben hivatalosan kinevezték egy, a szellemi tulajdon védelmével foglalkozó új szenátusi albizottság vezetőjévé, és azt várták, hogy e megbízást felhasználja egy olyan javaslat benyújtására, hogy a szabadalmi törvény tegye lehetővé általános biológiai (*generic biologics*) találmányoknak a szabadalmaztatható találmányok körébe való beiktatását.

Egy Igazságügyi Szenátusi Bizottság 2005-től kezdve nyolc meghallgatást tartott a szabadalmi rendszer reformjáról, és közben mintegy 50 szakértőt hallgatott meg. Ilyen előzmények után a Képviselőház Igazságügyi Albizottságának vezetője, Lamar Smith 2005. június 8-án a Képviselőházban beteresztette a 2005. évi szabadalmi reformtörvényt (*Patent Reform Act 2005*), amely az alábbi alapvető változtatásokat javasolta:

- áttérés a feltalálói elvről a bejelentői elvre,
- a legjobb megvalósítási mód kinyilvánítási követelményének eltörlése,
- a folytatólagos bejelentések korlátozása,
- az igénypontok számának korlátozása,
- az engedélyezés utáni felszólalás lehetősége,
- az újdonság feltételeinek korszerűsítése,
- a szándékos bitorlás próbájának megszigorítása,
- szabadalombitorlás eredményes bizonyítása esetén a bírói végzésre vonatkozó önműködő jog megszüntetése.

Az utolsóként említett változtatási javaslat háttérében az állt, hogy egyes iparágakban egyre több panasz hangzott el amiatt, hogy szabadalmi joggal rendelkező személyek számos esetben alaptalanul indítottak szabadalmi pereket. A szakmában teljesen új, rosszaló kifejezés honosodott meg a szabadalmi vitát alaptalanul provokáló személyekre, akiket angolul „patent troll”-oknak neveznek. Ezek a személyek egy vagy több szabadalommal rendelkeznek, de a szabadalmazott terméket nem gyártják, hanem ehelyett szabadalmi portfóliójukból úgy próbálnak hasznot húzni, hogy beperelnek kereskedelmi terméklánccal rendelkező társaságokat. Az alperesek ilyen esetben súlyos kártérítésnek és olyan bírósági végzésnek nézhetnek elébe, amely tönkretelheti üzleti tevékenységüket, és gyakran komoly összegeket kell fizetniük a per megszüntetése érdekében még akkor is, ha a szabadalom kétes értékű. A törvény kritikusai szerint tehát egyes szabadalomtulajdonosok a meglévő jogi rendszert arra használták fel, hogy jogtalan hasznot húzzanak törvényes üzleti tevékenységet folytató cégektől és személyektől.

A folytatólagos és a részben folytatólagos bejelentések (*continuation and CIP applications*) benyújtására egy bejelentési családban nagyon szűk kör kivételével csupán egyetlen alkalmat kívántak biztosítani. (Az ilyen család az alapbejelentést és annak folytatólagos vagy részben folytatólagos bejelentéseit foglalja magában.)

Minden olyan ügy kapcsán, amelyben 2007. augusztus 21. előtt két vagy több folytatólagos bejelentést nyújtottak be, 2007. november 1-je után még egy folytatólagos bejelentést

lehetne benyújtani, ezzel megszüntetve azt a lehetőséget, hogy a szabadalom megadását CIP-bejelentések sorozatával akár egy évtizednél is hosszabb ideig el lehessen halasztani.

A megosztott bejelentést (*divisional application*) csupán egyetlen bejelentésre kívánták alapozni, nagyon szűk kör kivételével. Így a megosztott bejelentéseket annak az alapbejelentésnek a függősége alatt kellene benyújtani, amelyben a hivatal korlátozási felhívást adott ki, vagy kifogásolta a találmány egységességének hiányát. A javaslat elfogadása esetén olyan megosztott bejelentésből, amelynek az alapbejelentése már nem függ, nem lenne lehetőség további megosztott bejelentés benyújtására.

Egy szabadalmi bejelentés legfeljebb 5 független igénypontot és összesen legfeljebb 25 igénypontot tartalmazhatna. Ha egy 2007. november 1-jén függő bejelentés, amelyben még nem adtak ki hivatali végzést, 5-nél több főigénypontot és összesen 25-nél több igénypontot tartalmaz, a bejelentő az elővizsgálótól értesítést kap, és két hónapon belül vagy 5/25-re kell csökkentenie az igénypontok számát, vagy pedig be kell nyújtania egy „elővizsgálatot segítő dokumentumot” (*examination support document*, ESD).

Egy szabadalmi bejelentés kezdeti vizsgálatát csupán a független igénypontokra kívánták korlátozni, vagy olyan megjelölt igénypontokra, amelyek száma nem lehet több tíznél.

A törvénytervezet második meghallgatása után Smith képviselő megállapította, hogy számos javaslat – így többek között az engedélyezés utáni felszólalás, a bejelentői elvre való áttérés és a legjobb megvalósítási mód kinyilvánítási kötelezettségének eltörlése – széles körű támogatást kapott, míg az utolsóként említett javaslatot sokan ellenezték.

Ezeket a változásokat a PTO is támogatta, és azokat 2007 augusztusában publikálta a Szövetségi Nyilvántartásban (*Federal Register*). Az új szabályoknak 2007. november 1-jén kellett volna hatályba lépniük, de mint később látni fogjuk, ez nem következett be.

A hivatal 2006 augusztusában gyorsított vizsgálatra vonatkozó programot hirdetett meg olyan bejelentők számára, akik a hivatal bejelentésükkel kapcsolatban olyan részletes tájékoztatással látják el, amelynek alapján az elővizsgáló a bejelentésre 12 hónapon belül szabadalmat tud adni, vagy a bejelentést el tudja utasítani. Azok a bejelentések választhatók ki gyorsított vizsgálat céljára, amelyekkel kapcsolatban a bejelentő újdonságvizsgálatot végez, a hivatal számára rendelkezésre bocsátja az összes olyan anterioritást, amely közelről érinti a találmányt, és megmagyarázza, hogy mit tanít a technika állása, és attól találmánya miben különbözik.

A hivatal 2007 áprilisában engedélyezte az első szabadalmat a gyorsított vizsgálati program alapján. A nyomdafestékre vonatkozó szabadalmi bejelentést 2006. szeptember 29-én nyújtotta be a Brother International, és a szabadalmat a hivatal 2007. március 13-án engedélyezte.

A hivatal akkori elnöke, Jon Dudas egy szenátusi bizottsággal 2007 áprilisában folytatott megbeszélésen közölte, hogy eredményesen alkalmazzák a gyorsított vizsgálati programot. Az elnök többek között az alábbi kijelentést tette: „Biztosan tudjuk, hogy egy szabadalmat 12 hónap vagy rövidebb idő alatt meg lehet adni, ha rendelkezünk a szabadalmi bejelentő

által adott megfelelő tájékoztatással.” Az elnök kiemelte: rendkívül fontos, hogy az elővizsgálók már a vizsgálat kezdetén rendelkezzenek a lehető legjobb tájékoztatással.

A PTO 2007-ben a végrehajtási utasítás módosításával megváltoztatta a szabadalmi bejelentések benyújtásával egyidejűleg benyújtott előzetes módosításokkal (*preliminary amendments*) kapcsolatos eljárást. Ennek megfelelően ha egy előzetes módosítást olyan formában nyújtanak be, amely nem alkalmas publikálásra, a Kezdeti Szabadalmi Vizsgálatok Hivatala (*Office of Initial Patent Examination, OIPE*) felhívja a bejelentőt, hogy a módosítást publikálási célra használható formában nyújtsa be. A leírás módosításának egyetlen elfogadható új módja egy új leírás (*substitute specification*) benyújtása (ez nem vonatkozik az igénypontra). Ezért ha a bejelentő „előzetes módosítást” csatol benyújtáskor a leíráshoz, a PTO felhívást ad ki helyesbített bejelentési iratok benyújtására (*notice to file corrected application papers*), amelyben új leírás benyújtását írja elő.

A PTO 1997 óta arra ösztönzi a bejelentőket, hogy a nem ideiglenes szabadalmi bejelentéseket, valamint a folytatólagos és a megosztott bejelentéseket előzetes módosítás (*preliminary amendment*) nélkül nyújtsák be, és a kívánt változtatásokat az új bejelentés leírásának és rajzának részeként csatolják. Az előző bejelentés nyilatkozatának (*declaration*) másolata felhasználható a folytatólagos vagy a megosztott bejelentés benyújtásakor még akkor is, ha a folytatólagos vagy megosztott bejelentés leírása eltér a korábbi bejelentés leírásától, feltéve, hogy nem tartalmaz új anyagot.

A nemzetközi (PCT-) bejelentés nemzeti szakaszának megindításakor benyújtott előzetes módosítás nem része az eredeti kinyilvánításnak, mert a nemzeti szakaszban benyújtott bejelentés benyújtási időpontja a nemzetközi bejelentés napja, nem pedig a nemzeti szakasz megindításának napja. Ezért a szabadalmi bejelentés közrebocsátott leírása nem tartalmazza az ilyen módosítást.

A fentiek szerint tehát a 2007. évi szabálmódosításnak megfelelően a leírás előzetes módosítását nem publikálják önműködően, mert a hivatal új leírás benyújtását kívánja, amikor a bejelentő előzetes módosítással nyújt be egy bejelentést; ez az előírás nem vonatkozik az igénypontok megváltoztatására irányuló előzetes módosításra.

2007 áprilisában két szenátor, Patrick Leahy és Orrin Hatch két képviselővel, Howard Bermannel és Lamar Smith-szel együtt új szabadalmi törvény-tervezetet nyújtott be mind a Képviselőháznak, mind a szenátusnak. (Hatch szenátor és Smith képviselő nevével már találkoztunk.) A 2007. évi Szabadalmireform-törvénytervezet (*Patent Reform Act 2007*) elnevezésű javaslatnak három fő pontja volt.

A tervezet elsősorban azt javasolta, hogy az Egyesült Államok térjen át a feltalálói elvről a bejelentői elvre. Ezt a legtöbb szabadalomtulajdonos és bejelentő helyeselte.

Másodszor egy európai stílusú felszólalási rendszer bevezetését javasolta, amivel csökkenteni kívánták a szövetségi kerületi bíróságokon lefolytatott költséges és időrabló pereskedések számát.

Harmadszor a törvénytervezet a bitorlással okozott kárhoz jobban közelítő kártérítéseket javasolt.

Az első reakciók szerint az új törvénytervezet jobb volt az előző három évben már benyújtott korábbi javaslatoknál, de számos pontja még kiegészítésre szorult. A szenátusban komoly vitákat folytattak a szabadalmi rendszernek a feltalálói elvről a bejelentői elvre való átállítása kapcsán.

A hivatal szabadalmi elővizsgálóinak egy csoportja 2007 szeptemberének első felében nyilvánosságra hozta azt a véleményét, hogy a jóváhagyásra váró szabadalmi reformjavaslattal nem értenek egyet, mert az nem egyeztethető össze a törvényes szabadalmazási eljárással. Az 5000-nél több tagot számláló a Szabadalmi Hivatal Szakembereinek Szövetsége (*Patent Office Professional Association, POPA*) által publikált nyilatkozat megállapítása szerint a tervezet „egy olyan veszélyes megállapítást tartalmaz, hogy a szabadalomkutatást gyakorlatilag külső cégekre bíznák, ami lehetővé tenné, hogy a hivatal bárki – akár külföldiek – számára kiadhasson kutatási munkát”.

A csoport azt kívánja, hogy a Kongresszus segítse elő a munka megtartását, biztosítson az elővizsgálók számára elegendő időt a bejelentések vizsgálatához, és a rendszer megváltoztatása helyett növelje az anyagi forrásokat. A csoport javasolja, hogy a törvénytervezet írja elő: a bejelentők szolgáltatassanak a hivatal számára olyan kutatási jelentést, amely tartalmazza a találmány tárgyát közelről érintő összes szabadalmi és nem szabadalmi irodalmat.

Sem a 2005. évi reformtörvény-tervezet, sem a 2007. évi törvénytervezet nem lépett 2007. november 1-jén hatályba, mert a *GlaxoSmithKline* (Glaxo) és egy magánbejelentő, *dr. Triantafyllos Tafas* kérte a kelet-virginiai körzeti bíróságot (*District Court for the Eastern District of Virginia*) a törvénymódosítás hatálytalanítására. Ennek alapján Cacharis bíró 2007. október 31-én ideiglenes intézkedést adott ki. Ebben megtiltotta, hogy a szabadalmi hivatal gyakorlatba vegye a vonatkozó végleges rendelkezéseket (*final rules*).

A körzeti bíróság a szabadalmi hivatal ellen indított perben – helyt adva a felperesek keresetének – 2008. április 1-jén hozott döntést, amely szerint a kifogásolt szabályok korlátozták volna a vizsgált igénypontok számát, valamint a bejelentők lehetőségeit folytatólagos bejelentések benyújtására.

A bíróság azt is megállapította, hogy a PTO az új szabályok megváltoztatásával túllépte a számára törvény által biztosított szabálykészítési kereteket.

A bírósági döntés következtében továbbra is hatályban maradt a korábban elrendelt ideiglenes intézkedés.

A PTO fenntartotta azt az álláspontját, hogy a javasolt változtatások hozzájárulnának az engedélyezett amerikai szabadalmak minőségének javításához. Ezért fellebbezést nyújtott be a CAFC-hez.

A CAFC 2009. áprilisi döntésében nagyrészt elutasította a felperesek azon törekvéseit, hogy érvénytelenítsék a PTO szabadalmakra vonatkozó új szabályait, és a szabályok közül csak egynek az érvénytelenítését fogadta el.

2:1 arányú döntéssel a CAFC fenntartotta azt az új szabályt, amely előírja, hogy az olyan szabadalmas, aki nagyszámú igénypontot nyújt be, szolgáltasson részletes tájékoztatást arról, hogy találmánya miért érdemel oltalmat. A CAFC azt az új szabályt is fenntartotta, amely korlátozná, hogy egy bejelentő hányszor nyújthat be kérelmet egy elutasított bejelentés újbóli vizsgálata iránt.

A felperesek azonban meg tudták győzni a CAFC-t arról, hogy érvénytelen a hivatal által bevezetni kívánt azon új szabály, amely korlátozná a szabadalmi bejelentések módosítására használt „folytatólagos bejelentések” számát. A bíróság szerint a hivatalnak ez a kísérlete ellentmond a szabadalmi törvényben foglaltaknak.

A CAFC döntése szerint a hivatal által javasolt szabályok eljárási jellegűek, és a hivatal szabálykészítési jogosultságának (*rulemaking authority*) keretén belülre esnek. Így a szabályok – kivéve a folytatólagos bejelentésekre vonatkozó szabályt – összeegyeztethetők voltak a szabadalmi törvénnyel.

Az ügy további tanulmányozás céljából visszakerült a körzeti bírósághoz, a CAFC azonban közölte, hogy a felpereseknek még van lehetőségük további jogi érvek érvényesítésére az új szabadalmi szabályok ellen.

A CAFC hozzájárult az ügynek a teljes bírói kar előtti (*en banc*) meghallgatásához, amelyről lapzártáig nem kaptunk tájékoztatást.

Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága (*U. S. Supreme Court*) a *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*-ügyben 2007. április 30-án hozott döntése alapvetően befolyásolja az amerikai szabadalmi joggyakorlatot a szabadalmazható találmányok kézenfekvőségének megítélése kapcsán.

A *KSR v. Teleflex*-ügy előzménye, hogy a Teleflex gépkocsik állítható gázpedálszerkezetére vonatkozó, 6 237 565 sz. szabadalmának bitorlása miatt beperelte a KSR-t. A michigani keleti körzeti bíróság a szabadalmi törvény kézenfekvőségre vonatkozó 103. szakasza alapján érvénytelennek nyilvánította a Teleflex szabadalmát, megállapítva, hogy a találmány az ismert állítható pedálszerkezet és az ugyancsak ismert helyszenszenzorok kézenfekvő kombinációjára vonatkozott.

A CAFC megváltoztatta a körzeti bíróság döntését, megállapítva, hogy az tévedett a kézenfekvőség megítélésében és így a szabadalom érvénytelennek nyilvánításában, mert helytelenül, nem elég szigorúan alkalmazta a „TSM-próbát”. Ez az elnevezés a tanítás, javaslat vagy ösztönzés szavak angol megfelelőinek (*teaching, suggestion or motivation*) kezdőbetűiből alkotott rövidítést tartalmazza, és e próba szerint egy szabadalmi igénypont akkor tekinthető kézenfekvőnek, illetve érvénytelennek, ha a technika állása valamilyen tanítást, javaslatot vagy ösztönzést tartalmaz arra, hogy az ismert megoldásokat a siker némi reményével kombinálják vagy módosítsák. A CAFC szerint tehát a kézenfekvőség megállapításához arra is szükség van, hogy a technika állása tartalmazza a szabadalom által megoldani kívánt pontos problémát, és konkrét tanítást, javaslatot vagy ösztönzést adjon a szabadalom által igényelt kombinációra.

A CAFC döntése ellen a KSR fellebbezést nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz.

A Legfelsőbb Bíróság szerint egy ismert elemek kombinációját igénylő szabadalom akkor tekinthető kézenfekvőnek, ha szakember el tud készíteni egy előre megjósolható változatot, és így a 103. szakasz valószínűleg gátolja annak szabadalmazását. Ugyanilyen ok miatt ha egy módszert felhasználtak egy készülék javítására, és egy szakember felismeri, hogy azonos módon meg lehet javítani hasonló készülékeket, a módszer alkalmazása kézenfekvő, hacsak annak tényleges alkalmazása nem haladja meg a szakember köteles tudását.

A Legfelsőbb Bíróság döntésének az a lényege, hogy az ismert elemek kombinációjára alapozott bejelentéseknek a szabadalmi törvény 103. szakaszára alapozott elutasítása esetén meg kell adni azt az indokot, amely egy szakembert arra indított volna, hogy az ismert elemeket az igényelt módon kombinálja.

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

A PTO a KSR v. Teleflex-döntés alapján 2007. május 3-án memorandumot adott ki, amelyben megerősíti, hogy a kézenfekvőség meghatározásakor az alábbi négy tényezőt kell figyelembe venni:

- a) a technika állásának tartalma és terjedelme;
- b) a technika állása és a vizsgált igénypontok közötti különbségek;
- c) a vonatkozó műszaki terület szakemberének tudásszintje; és
- d) a másodlagos megfontolások (pl. a találmány kereskedelmi sikere, a találmány iránt régóta meglévő szükséglet) szerepe.

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

A Legfelsőbb Bíróság döntésének és a PTO memorandumának ismeretében az volt várható, hogy mind a PTO, mind a CAFC szigorúbban fogja elbírálni a szabadalmi bejelentések kézenfekvő vagy nem kézenfekvő voltát, és így a jövőben nehezebb lesz az Amerikai Egyesült Államokban szabadalmat kapni. Ezért az olyan új amerikai bejelentések esetén, amelyek ismert elemek kombinációját igénylik, a lehető legteljesebb mértékben és meggyőző módon kell bizonyítani, hogy a kombináció az egyes elemek funkciójának ismeretében várhatónál kedvezőbb eredményhez vezet.

A joggyakorlat szigorodása a kézenfekvőség megítélésében valóban bekövetkezett. A PTO Fellebbezési és Interferenciatanácsa a KSR v. Teleflex-ügyre figyelemmel már 2007. májusában (Kubin-ügy) és júliusában (Catan-ügy) két szabadalmi bejelentést is elutasított a kézenfekvőség megítélésekor a korábbinál magasabb követelmény állításával.

Gerald Mossinghoff, aki a Reagan-adminisztráció alatt volt a szabadalmi hivatal első embere, és egyértelműen a globális szabadalmi rendszert támogatta, mert csak ebben látott lehetőséget arra, hogy az amerikai, az európai és a japán szabadalmi hivatal megszabaduljon a

nagyszámú bejelentés miatt rájuk nehezedő súlyos nyomástól, 2008-ban kijelentette: „Amikor az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatala vezetője voltam, évente 107 000 bejelentést kaptunk. Most a bejelentések száma ennek háromszorosa. A fontos találmányokat egyaránt benyújtják az Egyesült Államokban, Japánban és Európában, így háromszorosan redundáns rendszerünk van, mert mind a három hivatal elvégzi ugyanazt az elővizsgálati munkát. Ezt nem lehet tovább folytatni.”

Mossinghoff arra is hivatkozott, hogy 1983 és 2000 között az Egyesült Államokban 3 millió szabadalmi bejelentést nyújtottak be, és 1,7 millió szabadalmat engedélyeztek. Ezek közül 3000-et engedélyeztek interferenciaeljárásban hozott döntés alapján, vagyis olyan bejelentések ügyében, ahol több azonos tárgyú bejelentés kapcsán ilyen eljárásban kellett meghatározni az első feltalálót. Ez a szám mutatja, hogy a feltalálói rendszerhez való ragaszkodásnak nincs gyakorlati jelentősége, mert az eseteknek csak nagyon kis százalékát érinti, és gyakorlatilag senkinek a számára sem nyújt világos előnyt. Ebből Mossinghoff arra következtetett, hogy az Egyesült Államok végül át fog térni a bejelentői rendszerre.

Egy USA-beli ügyvivő 2009. szeptemberi körlevele szerint „az utóbbi években drámaian csökkent az engedélyezésre elfogadott szabadalmi bejelentések százalékos aránya”, aminek „egyik oka a Legfelsőbb Bíróság 2007. áprilisi KSR v. Teleflex-döntésének az utóhatása. Ez az ügy megváltoztatta a módot, ahogyan a PTO értékeli a kézenfekvőséget.”

Jelentős mértékben befolyásolja az amerikai szabadalmi joggyakorlatot az az *In re Bilski* ügy is, amelyben a CAFC egy 2007 végén tartott szóbeli tárgyalás után 2008. május 8-ra saját elhatározásából (*sua sponte*) a teljes bírói kar előtti (*en banc*) tárgyalást tűzött ki üzleti módszerre, illetve a szoftverre vonatkozó eljárási szabadalmakkal kapcsolatban.

A Bernard Bilski és Rand Warsaw által benyújtott szabadalmi bejelentés tárgya módszer volt egy rögzített áron árusított cikk fogyasztási kockázati költségeinek kezelésére. A módszer három lépésből áll, amelyeket gépen vagy elvontan lehet megtenni.

Mind a PTO, mind annak Fellebbezési és Interferenciatanácsa úgy döntött, hogy az igénypontok a szabadalmi törvény 101. szakasza alapján nem szabadalmazhatók, mert nem eredményezik anyag vagy energia átalakulását, hanem csupán elvont ötletek, és nem vonatkoznak gyakorlati alkalmazásra, illetve nem vezetnek konkrét és megfogható eredményhez.

A CAFC-nek azt kellett eldöntenie, hogy az üzleti módszerre vonatkozó szabadalmi bejelentés az amerikai szabadalmi törvény 101.3 szakasza alapján szabadalmazható tárgyra vonatkozik-e. A CAFC döntése által felvetett, *en banc* tárgyaláshoz vezető kérdések rendkívül mélyen érintik a szabadalmi jog és joggyakorlat alapkérdéseit, és kétségessé teszik az üzleti módszerek és/vagy szoftverek szabadalmazhatóságát. Az 1990-es évek végéig az üzleti módszereket (és valójában az algoritmusok minden formáját) általában nem szabadalmazható tárgynak tekintették. A CAFC azonban egy már említett, 1998. februári úttörő döntésében elvetette az üzleti módszer kivételt. Ettől kezdve a szoftver- vagy banki tevékenységet végző, a telekommunikációs, az e-kereskedelmet végző és a biztosítási társaságok portfóliója bővült az üzletimódszer- és szoftvertárgyú szabadalmakkal.

Az ilyen bővülés folytán azonban számos ún. „bóvlistaszabadalmat” is engedélyeztek, ami ellenérzést váltott ki a médiumok és a köz részéről. Az üzletimódszer-szabadalmak számos tulajdonosa egyúttal agresszív licencadási és pereskedési tevékenységbe kezdett.

E fejlemények következtében egyesek annak a véleményüknek adtak hangot, hogy túl sok üzleti szabadalmat érvényesítettek egyszerűen azért, hogy elfojtsák a versenyt és feltartsák a piac résztvevőit. Más kommentátorok viszont védték az üzletimódszer-szabadalmakat, azt állítva, hogy azok elősegítik a korszerű gazdaság innovációját.

Az a tény, hogy a CAFC saját elhatározásából döntött úgy, hogy *en banc* újra meghallgatja az ügyet, az üzleti módszerek és a szoftverek szabadalmazhatóságát eldöntetlenül hagyta, és így egyik irányban sem volt bizonyosság.

A 2008. május 8-i tárgyaláson a bírók arra a kérdésre összpontosítottak, hogy milyen próbával célszerű vizsgálni a szabadalmi törvény 101. szakasza alapján azt a kérdést, hogy mi lehet szabadalmazható, és egyúttal az üzleti módszerekre vonatkozó szabadalmak eseti jogát is górcső alá vették. A CAFC 25 éves történetében ez volt a legnagyobb érdeklődéssel kísért tárgyalás,

A döntés 2008. október 30-án megtörtént, és a bíróság az amerikai szabadalmi törvény 31. szakasza alapján szabta meg benne az eljárási szabadalmakkal szemben támasztott követelményeket. Ez a törvényszakasz kimondja, hogy egy szabadalmazható találmánynak eljárásra, gépre, gyártmányra vagy anyagösszetételre kell vonatkoznia. A CAFC megerősítette a Szabadalmi Fellebbezési és Interferenciatanács megállapítását, amely szerint az igényelt eljárás csak elvont ötletet foglal magában, mert „csupán szellemi és matematikai eljárásra irányul”, és ezért nem elégíti ki a szabadalmazhatósági követelményeket.

A fenti döntés nem érvényteleníti általánosan az üzleti módszerekre vonatkozó szabadalmakat, de szigorúbbá teszi az érvényességük meghatározására használt próbát. Ez a próba, miként a CAFC döntése kimondja, annak megítélésében áll, hogy a szabadalom kapcsolódik-e egy sajátos géphez vagy készülékhez, vagy egy sajátos gyártmányt átalakít-e egy eltérő állapotú dologgá.

A két feltaláló, Bilski és Warsaw a CAFC döntése után a Legfelsőbb Bíróságnál kérelmet nyújtott be annak megváltoztatása iránt, az alábbi két kérdés megfontolását javasolva:

1. A CAFC tévedett-e, amikor azt állította, hogy egy eljárásnak egy sajátos géphez vagy készülékhez kell kötődnie, vagy egy sajátos tárgyat kell átalakítania eltérő állapotúvá vagy egy dologgá?

2. A CAFC által alkalmazott „gép- vagy átalakításpróba” ellentmond-e a Kongresszus azon szándékának, hogy a szabadalmaknak „üzletkötésre vagy üzletvitelre vonatkozó mód-szereket” is védeniük kell?

A feltalálók a kérelem benyújtása után nyilatkozatot tettek közzé, amelyben megállapították, hogy a CAFC Bilski-döntése a XIX. századba való visszatérést jelent, mert nem ismeri fel, hogy számos találmány olyan ötleteken alapszik, amelyek nem szükségszerűen kapcsolódnak géphez vagy berendezéshez.

A Legfelsőbb Bíróság 2009 júniusában engedélyezte a CAFC döntésének felülvizsgálatát. A Legfelsőbb Bíróság a fenti két kérdéssel fog foglalkozni, illetve az első kérdés kapcsán azt fogja vizsgálni, hogy a CAFC döntése ütközik-e a Legfelsőbb Bíróság által a *Diamond v. Diehr*-ügyben hozott korábbi döntéssel, amelyben megállapította, hogy csupán a természeti törvények, fizikai jelenségek és elvont elvek nem szabadalmazhatók. Szakmai körökben nagy érdeklődéssel várják a Legfelsőbb Bíróság döntését.

Arra tekintettel, hogy a Legfelsőbb Bíróság által a Bilski-ügyben hozandó döntés megszületése előtt nem tekinthető egyértelműen világosnak, hogy az amerikai szabadalmi törvény 101. szakasza alapján mi minősül szabadalmazható találmánynak, a PTO 2009. augusztus 24-én „Ideiglenes Vizsgálati Irányelveket” (*Interim Examination Instruction for Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C: § 101, IVI*) adott ki, amelyeket az alábbiakban röviden összefoglalunk.

Az IVI bevezetése megállapítja, hogy a szabadalmazható tárgyak vonatkozásában a törvény állapota változás alatt áll. A vizsgálati irányelvek nem képeznek lényeges szabályokat, és ezért nem bírnak törvényerővel.

A 101. szakasz két különálló megfontolást tartalmaz a szabadalmazható találmányok meghatározására; ezek: a tárgy és a hasznosság. A tárgy szabadalmazhatósága (*subject matter eligibility*) meghatározásának két kritériuma van: az igényelt találmánynak a törvényes kategóriák (eljárás, gép, gyártmány és anyagösszetétel) valamelyikére kell irányulnia, és nem vonatkozhat törvényileg elismert kivételre, amilyen például a számítógépprogram *per se*.

A számítógépet igénybe vevő eljárások esetén a „gép” gyakran általános célra szolgáló komputerként van kinyilvánítva. Ilyen esetekben a számítógép kellően „sajátos” (*particular*) lehet, ha az eljárási lépések végrehajtására van programozva. Az ilyen programozás új gépet hoz létre, mert az általános célra szolgáló számítógép valójában sajátos célú számítógéppé változik, ha arra van programozva, hogy a programszoftver instrukciói szerint sajátos funkciókat teljesítsen. Ahhoz, hogy a gép sajátos gépnek minősüljön, az igénypontnak világosan ki kell fejeznie, hogy a számítógép arra van programozva, hogy az eljárás lépéseit hajtsa végre, mert az ilyen programozással létrehozott számítógépelemek sajátosan igényelt kombinációjának az alkalmazására van korlátozva.

A fentiek alapján a szabadalmazható tárgy meghatározására irányuló ideiglenes vizsgálati eljárásban a következő lépéseket kell alkalmazni.

1. lépés: az igénypont jelentésének meghatározása. Itt az „ésszerűen legszélesebb értelmezést kell alkalmazni”.

2. lépés: annak meghatározása, hogy az igénypont mint egész a négy találmánykategória egyikébe tartozik-e. Ha ez a feltétel nem teljesül, az igénypontot el kell utasítani.

3. lépés: annak meghatározása, hogy az igénypont mint egész egy jogi kivétel (elvont gondolat, természeti törvény vagy természeti jelenség) sajátos gyakorlati alkalmazására vagy egy jogi kivételre irányul-e.

4. lépés: a tárgy szabadalmazhatósága elemzésének befejezése után az igénypontok érdemi vizsgálatának lefolytatása, ideértve a hasznosság kiértékelését a 101. szakasz alapján, a kettős szabadalmazás vizsgálatát, a leírás készítésére vonatkozó 112. szakasz kielégítésének vizsgálatát, az újdonság vizsgálatát a 102. szakasz alapján, és a nem kézenfekvőség vizsgálatát a 103. szakasz alapján.

A hasznossági irányelvek szerint az igénypontokat és az azokat alátámasztó kinyilvánítást kell áttekinteni ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, vajon az igényelt találmány az állított vagy jól megalapozott sajátos, lényeges és hihető hasznossággal bír-e.

Az Amerikai Egyesült Államok Szenátusa 2008 májusában hivatalosan törölte a megtárgyalandó törvénytervezetek közül a szabadalmi reformra vonatkozó S1145 jelű anyagot. Így az nem került a 2008. őszi kongresszusi időszak által megvitatandó törvénytervezetek közé.

A Szenátus Jogi Bizottságának elnöke, Patrick Leahy és Orrin Hatch szenátor az Igazságügyi Házbizottság elnökével, John Conyersszel és Lamar Smith képviselővel közösen 2009. március 3-án S515 jelű új szabadalmireform-törvénytervezetet (*Patent Reform Act of 2009*) nyújtott be. (E négy név közül hárommal már korábban is találkoztunk.) Az új törvénytervezetet Hatch szenátor „a nemzet szabadalmi rendszerének az elmúlt 50 évben a legjelentősebb felülvizsgálataként” minősítette.

A Szenátus új javaslata eredeti formájában azonban nem jutott messze, mert kiiktatták a legellentmondóbb szempontjait. Így a szabadalmi rendszer alapvető megreformálására irányuló kezdeti lendület megrekedett; emellett a törvényhozók figyelmét egyéb ügyek, többek között az egészségügyi reform kötötték le.

Leahy szenátor újabb lendületet adott a javaslatnak, amikor bejelentette, hogy a 2009. év vége előtt szeretne vitát folytatni a törvénytervezetről. Minthogy azonban egyes szenátorok annak a nézetüknek adtak kifejezést, hogy a szabadalmak engedélyezés utáni felülvizsgálatára vonatkozó javaslat „igen problematikus”, bizonytalan, hogy a Szenátus a 2009. évi szabadalmireform-törvénytervezetre ugyanolyan figyelmet fog-e fordítani, mint annak benyújtásakor.

A törvénytervezet a feltalálói rendszerről a bejelentői rendszerre való áttérést írja elő. Ennek megfelelően az igényelt találmány tényleges bejelentési napja megegyezik a bejelentés napjával, szemben a tényleges feltalálás időpontjával. Az elsőbbség igénylése változatlan maradna.

A szabadalmi törvény újdonságra vonatkozó 102. szakasza egyszerűsíti az újdonság meghatározását, kimondva, hogy nem lehet szabadalmat kapni, ha a találmányt korábban szabadalmaztatták, nyomtatott publikációban leírták vagy nyilvánosan használták, illetve az kereskedelmi forgalomban vagy egyéb módon hozzáférhető volt. Lényeges változás, hogy a nyilvános használat vagy a kereskedelmi forgalomba kerülés nem csupán az Egyesült Államokra, hanem az egész világra vonatkozó tilalmat jelent.

Az egyéves türelmi időt az új törvény is meghagyja, ami annyit jelent, hogy találmányuk nyilvánosságra hozatala után még egy év áll a feltalálók rendelkezésére ahhoz, hogy benyújthassanak szabadalmi bejelentést anélkül, hogy a nyilvánosságra hozatal újdonságrontó lenne. Ez az egy év türelmi idő csak a feltalálók által történő publikálásra vonatkozik; más személyek általi nyilvánosságra hozatal újdonságrontónak minősül. Lehetséges azonban, hogy ez a változás csak akkor lép majd hatályba, ha a Szellemi Tulajdon Világszervezetének egyéb tagjai (pl. az Európai Unió és Japán) is hasonló, egyéves türelmi időt vezetnek be.

A kézenfekvőségre vonatkozó 103. szakasz csupán a vonatkozó időpontot változtatja meg összhangban a 102. szakasszal, vagyis a kézenfekvőséget a tényleges bejelentési naptól, nem pedig a feltalálás időpontjától vizsgálják.

A bejelentői rendszerre való áttérés a végét fogja jelenteni a jelenlegi elsőbbségi versenynek, amelyet az interferenciaeljárás keretén belül folytatnak olyan esetekben, amikor több szabadalmi bejelentés azonos tárgyra irányul. Az interferenciaeljárás, amelyet ma már csak az Amerikai Egyesült Államokban alkalmaznak, a feltalálói rendszer mellékterméke, mert arra szolgál, hogy eldöntse azt a kérdést, hogy két vagy több versengő feltaláló közül ki jogosult amerikai szabadalomra, figyelembe véve a találmány megszületésének és gyakorlatba-vételének időpontját, valamint a feltalálók szorgalmát. A bejelentői rendszerre való áttérés esetében csupán azt kellene meghatározni, hogy egy korábbi bejelentő nem származtatta-e vitatott találmányát egy későbbi bejelentő találmányából. Ez az eljárás mindenképpen gyorsabb és olcsóbb lenne, mint az interferenciaeljárás, amelyet az új törvény eltöröl, és helyette bevezeti a származtatási eljárást (*derivation proceeding*). Ennek értelmében bármely bejelentő kérhetné ilyen eljárás megindítását olyan igénypont publikálásától számított 12 hónapon belül, amely azonos vagy lényegileg azonos a kérelmező igényelt találmányával. A szabadalomra vonatkozó jogot egy újonnan felállítandó Szabadalmi Felülvizsgálói és Fellebbezési Tanács (*Patent Trial and Appeal Board*) bírálná el, amely a jelenlegi Szabadalmi Fellebbezési és Interferenciatanács helyébe lépne.

Az S515 jelű törvénytervezet felhatalmazná a PTO-t, hogy az *inter partes* felülvizsgálói eljárás (*re-examination proceedings*) és az *ex parte* felülvizsgálói eljárás kiegészítéseként új rendszert dolgozzon ki harmadik felek számára, ha azok a szabadalom engedélyezését követő 12 hónapon belül kétségbe kívánják vonni a szabadalom érvényességét. Eltérően a felülvizsgálói eljárásoktól, amelyekben az érvényességet szabadalmakra és nyomtatott publikációkra alapozva lehet kétségbe vonni, bármilyen ok, amelyet fel lehet hozni egy szabadalom érvényességének megkérdőjelezésére egy körzeti bíróság előtti perben felhasználható lenne a szabadalom érvényességének kétségbevonására egy engedélyezés utáni felülvizsgálói eljárásban (*post-grant review proceeding*), és eltérően a felülvizsgálói eljárásoktól, amelyeket többnyire rendes szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatban folytatnak le, az engedélyezés utáni felülvizsgálói eljárásokat a Szabadalmi Felülvizsgálói és Fellebbezési Tanács folytatná le.

A jelenlegi *inter partes* felülvizsgálati eljárás két szempontját tekintik komoly mértékben elrettentőnek attól, hogy bárki ilyen felülvizsgálatot kérjen: (i) a törvényi kizárás (*statutory estoppel*), amely gátolja, hogy a kérelmező később kétségbe vonja a szabadalom érvényességét bármilyen alapon, amelyet megemlített vagy megemlíthetett volna az eljárás alatt; és (ii) a szoros határidő, amely a törvény erejénél fogva a szabadalmas válaszána kézbesítésétől számított 30 napon belüli válaszadást ír elő, és így nem hosszabbítható meg a kérelmező számára ahhoz, hogy elutasítás esetén megjegyzéseket nyújtson be, vagy a szabadalmas arra válaszoljon.

Az S515 jelű törvénytervezet könnyíti az *inter partes* felülvizsgálati eljárás szabályain. A törvényi kizárás vonatkozásában törli a „megemlíthetett volna” kitételt, így a tiltást olyan okokra korlátozza, amelyekre a kérelmező hivatkozott az *inter partes* felülvizsgálati eljárásban. A megjegyzések benyújtására vonatkozó válaszadási időtartamot a törvénytervezet megkétszerezi, vagyis 60 napot ír elő. Emellett úgy tűnik, hogy a kérelmező számára kétszer áll rendelkezésre 60 napos válaszadási határidő: az elsőt a hivatali végzés kézbesítésének napjától, míg a másodikat a szabadalmas válaszána kézbesítési napjától mérik. Ez a hosszabb válaszadási határidő igen kedvező különösen olyan esetekben, amikor szükség lehet a technika állásának kiegészítő kutatására, ha az igénypontok javasolt módosítása új kérdéseket vet fel.

A törvénytervezet megkönnyítené bejelentések benyújtását olyan esetben, amikor a feltaláló nem hajlandó aláírni eskü alatti vagy egyszerű nyilatkozatot, mert nem azt kellene aláírnia, hogy ő „első” feltaláló, hanem csak azt, hogy ő „eredeti” feltaláló.

A törvénytervezet a hatályos törvénynek a feltaláló kártérítésre vonatkozó jogát szabályozó 284. szakaszát is módosítja, és a jelenlegi 11 sor helyett több oldal hosszúságúra bővíti. Ennek a szakasznak a nem kellő részletessége és határozatlansága okozta ugyanis részben azt, hogy már korábban is szükségesnek tartották, illetve javasolták a szabadalmi törvény módosítását. A javaslat annak a „sajátos hozzájárulásnak” az azonosítását írja elő, amelyet a találmány a technika állásához viszonyítva biztosít. Ez a „sajátos hozzájárulás” az alapja a piaci igény meghatározásának. Ezt követően lehet a kártérítésre vonatkozó igényt a „teljes piaci érték” elmélete alapján bizonyítani.

A törvénytervezet feljogosítja a hivatal igazgatóját, hogy egy hozzászólási időszak után megállapítsa a hivatali illetékeket, de nem tartalmaz olyan előírást, amely megtiltaná a Kongresszusnak, hogy a hivatal erőforrásait más intézmények támogatására használja fel.

A törvénytervezet leszögezi, hogy nem kötelező egy találmány legjobb megvalósítási módjának a kinyilvánítása, és annak elmulasztása nem képezheti alapját a törvény 112. szakasza szerinti érvénytelenné nyilvánításnak.

A PTO 2009-ben kinevezett új vezetője, David Kappos egy új „végső szabályt” (*final rule*) írt alá, amely érvényteleníti az elődje által javasolt változtatásokat, mert a szabadalmi bejelentők nagy része úgy érezte, hogy az előző adminisztráció javaslatai korlátozzák szellemi tulajdonuk oltalmának lehetőségeit. A hivatal előző adminisztrációja által 2007 augusztusá-

ban publikált új javaslatok – miként fentebb már említettük – korlátozták volna a folytatódó bejelentések, valamint az egy bejelentésbe foglalható fő- és aligénypontok számát.

Kappos elnök azt is bejelentette, hogy kérni fogja a körzeti bíróság döntésének érvénytelenítését. A GlaxoSmithKline közölte, hogy csatlakozni fog a PTO beadványához.

Kappos elnök nyilatkozata szerint a PTO ösztönözni kívánja az innovációt, és olyan szabályokat akar hatályba léptetni, amelyek megfelelnek a bejelentők szükségleteinek, és elősegítik azok termékeinek és szolgáltatásainak piacra vitelét. „A hatályon kívül helyezni kívánt szabályok kezdettől fogva rendkívül népszerűtlenek voltak, és azokat nem jól fogadta a bejelentőközösség. A ma bejelentett tevékenységgel azt reméljük elérni, hogy hatékonyabban támogatjuk a bejelentőket olyan javításokkal, amelyek segíteni fognak abban, hogy a PTO-t hatékonyabbá, együttműködőbbé és a közösség számára átláthatóvá tegyünk. ... Hálásak vagyunk a GlaxoSmithKline-nak, amiért együttműködik velünk annak a közös beadványnak a benyújtásában, amellyel azt kérjük, hogy utasítsák el fellebbezésünket, és érvénytelenítsék a körzeti bíróság döntését. Ez a tevékenységünk a leghatékonyabb utat jelenti ahhoz, hogy formailag és tartósan továbblépünk ezeken a szabályozásokon, és együttműködünk a szellemi tulajdon-védelem közösségével olyan új utakon, amelyek eleget tesznek azon kihívásoknak, amelyeket az eredetileg benyújtott szabályozások állítottak a bejelentők elé.”

A 2009. évi szabadalmi törvény-tervezet elfogadása kedvező lenne a bejelentők számára, mert egy feltalálócentrikus rendszerről egy bejelentőcentrikus rendszerre térnének át. Egyszerűsítene és megkönnyítene a bejelentési eljárást és a bejelentéskor elvégzendő papírmunkát. Például lehetővé tenné a bejelentés egyszerű benyújtását szolgálati találmány esetén; jelenleg ugyanis átruházási iratot kell benyújtani.

Bár ismeretes Obama elnök vonzalma a műszaki dolgok iránt, szakemberei nem vettek részt jelentős mértékben a reformmal kapcsolatos megbeszéléseken. A Fehér Ház honlapja a következő kérdésekben fejez ki érdeklődést:

„Szabadalmi és szellemi tulajdon-védelmi rendszerünk korszerűsítése és megreformálása annak érdekében, hogy elősegítsük ... az innovációt és a beruházást, egyúttal biztosítva, hogy a szellemi tulajdon-jogok birtokosait méltányosan kezeljük.”

Az amerikai innovációs társadalom szinte valamennyi tagja egyetért azzal, hogy korszerűsíteni kell a szabadalmi rendszert. Azt lehet mondani, hogy manapság már fokozottabb mértékben áll fenn az igény a szabadalmi törvény változtatása és a bejelentői rendszer bevezetése iránt, mint amikor először javasolták a szabadalmi törvény alapvető megváltoztatását. Ma azonban már nemcsak az igény áll fenn, hanem várható, hogy rövidesen a törvényhozói akarat is meglesz a rendszer megváltoztatására.