

EGY RENDHAGYÓ IGÉNYPONT ÉS GYAKORLATI VESZÉLYEI (OMNIBUS CLAIM)



Dr. Markó József

magyar és európai szabadalmi ügyvivő

Jedlik Ányos-díjas

Iroda: 1014 BP., Móra F. u. 1.

www.markopatent.hu

MIÉRT ÉPPEN „OMNIBUS”?

- Az „omnibus” latin szó, jelentése: „mindenre, mindenkinek”
- „sok különféle dolgot fog össze egy egységbe”
- Ezért választották az UK-ban az „omnibus claim” megnevezést



OMNIBUSZ igénypont?

- Mi az?
- Mire jó?
- Hol használható?

MILYEN IS AZ OMNIBUS CLAIM?

- Az OMNIBUSZ igénypont hivatkozást tartalmaz a leírásra és/vagy a rajzra, de anélkül, hogy az igényelt találmány (termék vagy eljárás) akár egyetlen műszaki jellemzőjét megemlítené
- Az igényelt kizárólagos jog az ismertetésre (leírás + rajz) vagy egy előnyös kiviteli alakra korlátozódik

Az OMNIBUS Claim fejlődése

- A legrégebbi változat:
„Az itt ismertetett összes továbbfejlesztés egyénileg vagy kombinációban”
- Később:
„Közúti jármű személyszállításra,
lényegében amint azt fentebb leírtuk”
- Jelenleg főleg:
„Az 1. igénypont szerinti jármű,
lényegében amint azt az 1. ábra kapcsán
fentebb leírtuk”

MIÉRT HASZNÁLJÁK?



□ **Hatóság:**

„A bejelentő fél attól, hogy az igénypont-sorozat korábbi igénypontjai érvénytelenek lesznek, mivel túl tágra szabta őket, vagy eleve nem képes világosan meghatározni az oltalmi igényét”

□ **Bejelentő:**

„Ha már kiagyaltam egy találmányt és annak előnyös kivitelét világosan és kellően részletesen leírtam, akkor igenis kell, hogy jogom legyen legalább olyan oltalomra, amelyet ez az ismertetés lefed”

HOL HASZNÁLHATÓ?

- UK *****
- EPO *
- US *
- JP *
- NZ *****
- AU *****
- SA *****



UK



JOGESZET:

Raleigh Cycle Co. Ltd. v. Miller & Co. Ltd. (1984)
[House of Lords] szabadalom-bitorlási per

Tárgy: Villamos áramfejlesztő kerékpárhoz

TÁ: 50 áramimpulzus/mp kellett a folytonos lámpafényhez.
Ehhez az áramfejlesztőnél áttételt alkalmaztak és a
dörzskerék a kerékabronccsal érintkezett

T: A találmány szerinti kerékagyba épített megoldásnál
viszont 20 áramimpulzus/mp is elég volt az út kellő és
folytonos megvilágításhoz, ehhez a leírás szerint a
mágnesnek és az armatúrának is 20-20 pólusa volt

Raleigh Cycle Co. Ltd. v. Miller & Co. Ltd.



- 1-4. igénypontok „többpólusú” mágnesre és a generátor egyéb jellemzőire vonatkoztak, de nem utaltak sem a szükséges frekvenciára, sem a szerkezeti korlátozásokra
 - Az 5. igénypont „omnibusz” volt:
„Villamos áramfejlesztő kerékpárhoz, amely lényegében úgy van kialakítva és elrendezve, amint azt itt leírtuk és a csatolton rajzokon szemléltettük”
-

Raleigh Cycle Co. Ltd. v. Miller & Co. Ltd.

- Mivel az 1-4. igénypontokban nem volt egyetlen jellemző sem, amely definiálta volna a folytonos fény generálását és az oltalom terjedelmét, ezért azok érvénytelenek (túl tágak, nem egyértelműek). Másrészt, legalább 16 pólus szükséges ahhoz, hogy kerékagyba szerelhető generátor egyenletes fényt adjon
- Az 5. omnibusz igénypont szűk, egyedül ez érvényes, és ezt sértette meg a bitorló [Lords: Érv.: 3:2, Bitorlás: 4:1]

EPO



Art. 84 EPC: 'The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.'

Rule 43 (G): 'Except where absolutely necessary, claims shall not rely on references to the description or drawings in specifying the technical features of the invention. In particular, they shall not contain such expressions as "as described in part ... of the description", or "as illustrated in figure ... of the drawings".'

The onus is upon the applicant to show that it is "absolutely necessary" in appropriate cases (see T 150/82).

EPO



Exceptions:

Example 1: the invention involves some peculiar shape, illustrated in the drawings, but which cannot be readily defined either in words or by a simple mathematical formula.

Example 2: the invention relates to chemical products some of whose features can be defined only by means of graphs or diagrams.

EPO



Example of claim 1 of a current (pending) application:

"1. A process for the production of the respective fine chemical, which comprises

(a) increasing or generating the activity of a protein as indicated in Table II, columns 5 or 7, or a functional equivalent thereof in a non-human organism, or in one or more parts thereof; and

(b) growing the organism under conditions which permit the production of the respective fine chemical in said organism."

NOTE: Table II lists 641 protein SEQ ID's (and homologs) and extends over 580 pages of specification!

USA



- ❑ Omnibusz igénypont széles körben elfogadott volt korábban, ez csupán a rajzokra vagy a leírásra utalt. Az igénypontok egyre inkább önálló szerepet játszanak, és a bíróságok általában nem engedik a szó szerinti értelmezésen túlnyúló oltalmi kört
 - ❑ Omnibusz igénypontok a mai felfogás szerint a találmány jellemzőinek pontos értelmezését nem teszik lehetővé
 - ❑ Alkalmazása csak kivételes esetben megengedett
-

USA



35 USC 112 (2):

- “The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.”

 - Omnibus claims are considered indefinite as they rely on external material. Moreover, the claims and description are separate statutory requirements, and claims must be self-contained.

 - MPEP 1302.04(b); 2173.05(r)
 - *see Ex parte Fressola, 27 USPO2d 1608 (Bd. App. & Inter. 1993)*
-

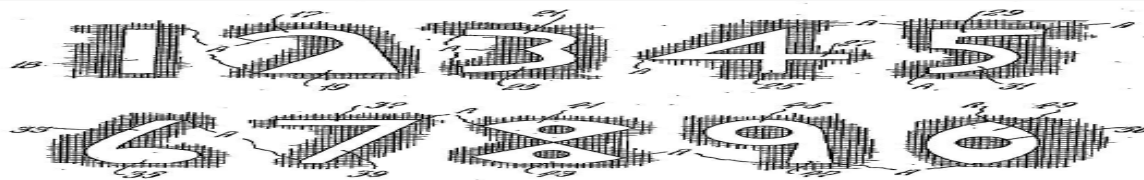
USA



Kivételes eset! Ex parte Squires 133 USPQ 598 (1961)

A találmány úgy tökéletesítette a digitális kijelzések olvashatóságát, hogy azok jól felismerhetők voltak vörös fényben, rossz látási viszonyoknál, pl. tengeralattjárók periszkópjában

I claim:
1. A font of numerals as shown in FIG. 1.
2. In an environment of low brightness of red light, a font of numerals as shown in FIG. 1.



JAPÁN



- A Szt. kifejezetten nem említi az omnibusz igénypontot
 - A gyakorlata hasonlít az EPO-hoz, vagyis nem engedélyezik, csak kivételes esetben, amikor a találmány csak a rajzokkal ismertethető, beleértve kémiai képleteket, diagramokat
-

OLTALMI KÖRE?



[Raleigh-case] Lord Morton (UK):

- „.....surely more likely that the last claim, referring to the drawings, is intended to be a narrow claim, incorporating the drawings as part of the description, if all wider claims are to be held bad”
 - „substantially as described herein” insufficient by themselves to limit a claim to the embodiment described, and the scope will be construed to be as wide as the statement of invention”
 - ... „omnibus claims can be broader than the main claim 1 providing they are independent”
-

VESZÉLYEK



- A leírás, igénypontok és rajz módosítása során az omnibusz igénypont tartalmilag olyan új anyaggal bővíthet (pl. további példával vagy kiviteli alakokkal), ami nem szerepelt az eredeti ismertetésben, ez az oltalmi kör meg nem engedett bővítésével járhat
 - Kiválasztott bejelentésnél az omnibusz igénypont marad az eredeti bejelentésben(?) vagy megy a kiválasztottba(?) esetleg mindkettőbe?
 - Szabadalomtisztasági vizsgálatnál el ne felejtsük alaposan megvizsgálni az omnibusz igénypontot!
-

ÖSSZEFOGLALÁS



- Az omnibusz igp. hasznos jószág, ezért minden szabadalmi ügyvivőnek ismerni és használni tudni kell
 - Széles körben megengedett: UK, NZ, AU, SA
 - Kivételesen megtűrt: EU, US, JP stb., ha a találmány szavakkal nem definiálható és szükség van rajzokra vagy diagramokra utalásra
 - Tisztességes alapot nyújthat a bejelentés módosításához vagy kiválasztáshoz
 - Általa sikerrel fülön fogható a bitorló még akkor is, ha az összes többi igénypont már elvérzett
 - Alkalmazása javasolt, pl. HU-PCT bejelentéseknél
-

Kérdés?



© Dr. Markó József 2009
