

تعزز الدائرة الفدرالية شق "مجال العمل" في اختبار الفن غير المماثل

بقلم/ سيما إم. مهتا

افتتاحية المقال

أعدت محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية مؤخرًا النظر في مسألة مهمة تتعلق بصلة مراجع الفن السابقة مع الرفض المتعلق بمطلب البديهية (الابتكارية)، وتحديدًا فيما يتعلق بمبدأ الفن المماثل. ففي قضية *نتفلكس، إنك. ضد دايف إكس، إل إل سي*، أصدر مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف حكمًا لصالح صاحب براءة الاختراع دايف إكس، معتبرًا أن مرجع الفن السابق الثانوي لم يكن فنًا مماثلًا. وعند الاستئناف، أوضحت الدائرة الفدرالية المتطلبات الصارمة للاختبار ذي الشقين للفن غير المماثل.

المقال:

أعدت محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية (CAFC أو الدائرة الفدرالية) مؤخرًا النظر في مسألة مهمة تتعلق بصلة مراجع الفن السابقة مع الرفض المتعلق بمطلب البديهية (الابتكارية)، وتحديدًا فيما يتعلق بمبدأ الفن المماثل. ففي قضية *نتفلكس، إنك. ضد دايف إكس، إل إل سي*¹، انحاز مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB أو المجلس) إلى جانب صاحب براءة الاختراع دايف إكس، معتبرًا أن مرجع الفن السابق الثانوي الرئيسي ليس فنًا مماثلًا. وعند الاستئناف، أكدت الدائرة الفدرالية القضية جزئيًا، لكنها رفعت القضية وأعادتها إلى المجلس بشأن مسألة إجرائية. وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الفدرالية قد أوضحت مدى دقة تلبية متطلبات الاختبار ذي الشقين للفن غير المماثل.

وتتعلق براءة اختراع دايف إكس بتشفير ملفات الوسائط المتعددة ونقلها وفك تشفيرها لتمكين وظيفة "التشغيل الخادع"، مثل التراجع أو التقديم السريع إلى جزء معين من بث الفيديو. وقدمت نتفلكس التماسًا لعمل إجراءات ما بين الأطراف (IPR)، مؤكدة أن براءة الاختراع كانت غير مؤهلة للحصول على براءة اختراع بموجب U.S.C. § 103 35 بسبب البديهية في توليفة مرجعي فن سابقين. وموضوع الخلاف في هذه الحالة هو المرجع الثانوي الذي يصف استخدام ملفات AVI وأجزاء من الفهرس لنسخ الصور المتحركة في الكاميرات الرقمية. وركزت إحدى القضايا الرئيسية في إجراءات IPR على إذا ما كان المرجع الثانوي مؤهلاً كفن مماثل فيما يتعلق ببراءة اختراع دايف إكس. وبعبارة أخرى، كان السؤال هو إذا ما كان المرجع المتعلق بشكل عام بمجال الكاميرات الرقمية تعتبر فنًا مماثلًا فيما يتعلق ببراءة اختراع في مجال بث الفيديو.

ويعتبر المرجع فنًا مشابهًا إذا استوفى أي مما يلي: (1) كان من نفس مجال عمل المخترع مثل الاختراع المطالب به؛ أو (2) إذا لم يكن في نفس مجال العمل، فهو ذو صلة معقولة بالمشكلة المحددة التي يشارك فيها المخترع. والفكرة وراء الشق الأول لهذا المبدأ هي الحد من الفن الذي يمكن استخدامه لرفض عناصر حماية طلب براءة اختراع بالنسبة إلى المستندات التي قد يبحث فيها بالفعل شخص افتراضي ملم في مجال الاختراعات للتوصل إلى الاختراع المطالب به. ومن ناحية أخرى، يهمل الشق الثاني الفن السابق الذي لا يقع في مجال عمل مختلف من مجالات عمل المخترع فحسب، بل يتجاهل أيضًا الفن السابق الذي له غرض مختلف أو يحل مشكلة مختلفة تمامًا عن مشكلة الاختراع. وفي توليفة من هذه الظروف، ليس من المتوقع أن يكون أي شخص ملم في مجال الاختراعات على علم بمثل هذا الكشف.

وفي المناقشة العامة لخلفيات براءة اختراع دايف إكس المطعون بها ومراجع الفن السابقة، لم تذكر صاحبة التماس إجراءات IPR نتفلكس صراحةً مجال عمل المخترع باستخدام الكلمات الدقيقة "مجال العمل هو ملفات AVI" أو "المشكلة هي أن براءة الاختراع وثيقة الصلة بـ [الاختراع المطالب به]". ومع ذلك، فقد تناولت نتفلكس على نطاق واسع المجال العام الذي يتم توجيه المرجع الثانوي إليه في مناسبات متعددة في ملخصات إجراءات

¹ No. 22-1138, 2023 WL 3115576 (Fed. Cir. Sept. 11, 2023).

IPR الخاصة بها، حتى أنها ذكرت أن المرجع الثانوي يتعلق بتشفير/فك تشفير ملفات الوسائط المتعددة، وهو بالضبط ما ورد في قسم الخلفية في مواصفات براءة الاختراع المطعون فيها على أنه مجال الاختراع.

وفي نهاية المطاف، قررت الدائرة الفدرالية أن مجلس PTAB اتخذ نهجًا صارمًا بشكل غير معقول فيما يتعلق بمدى توضيح مجال عمل المخترع بشكل صريح، معتبرة أن نتفلكس أشارت فقط إلى مجالات واسعة "معروفة في الفن"، بدلاً من معالجة "المشكلة التي تسعى براءة اختراع دايف إكس إلى حلها". وقررت محكمة CAFC أنه لا توجد "كلمات سحرية" مطلوبة لتكوين مجال عمل إما لمرجع الفن السابق الثانوي أو الطعن في براءة الاختراع على أساس البديهية من خلال مجموعة من المراجع الأولية والثانوية. ومع ذلك، أكدت محكمة CAFC النتيجة الواقعية التي توصل إليها المجلس بأن المرجع الثانوي لم يكن وثيق الصلة بشكل معقول بمشكلة براءة الاختراع المطعون فيها والمتمثلة في تسهيل الخدع في بث الوسائط المتعددة، لأن المرجع تناول مشكلة مختلفة تتعلق بقيود الذاكرة في الكاميرات الرقمية.

ويبدو أن حجج الفن غير المماثل، على الرغم من صعوبتها تاريخياً، تكتسب المزيد من الاهتمام في الآونة الأخيرة. وفي حالة اعتقاد الممارسين أنها كانت حجة غير شائعة ونادراً ما تكون مقنعة، فقد جعلت الدائرة الفدرالية في قضية نتفلكس الأمر أقل تعقيداً لإظهار متى يكون الفن غير مماثل بموجب الاختبار طويل الأمد المكون من جزأين.