يمكن لتوليفة مطالب بحمايتها "ككل" دعم العلاقة بين اختراع مطالب بحمايته والنجاح التجاري حتى إذا وُجدت السمات الفردية في فن سابق

بقلم/ بيتر سي. شتشر

افتتاحية المقال

بعد أنْ تم التذكير مؤخراً بأنه من أجل أنْ يدعم النجاح التجاري لاختراع مَطلب أنْ يكون الاختراع غير بديهي، لا يمكن أن ترتكز العلاقة المطلوبة على سمة عنصر حماية معروفة في الفن السابق فقط، وذكّرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية أيضًا مالكي براءات الاختراع ومقدمي الطلبات أنه يمكن إثبات هذه العلاقة عند النظر في التوليفة المطالب بحمايتها ككل، حتى إذا وُجِدت السمات الفردية الخاصة بعنصر الحماية في الفن السابق.

المقال:

قمنا مؤخرًا بتوضيح أنه في قضية *بيتا إل إل سي ضد ماكنيل آي بيه إل إل سي*، قامت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية (CAFC) بتذكير مالكي الاختراعات ومقدمي الطلبات من أجل أن يدعم النجاح التجاري لاختراع مَطلب أنْ يكون الاختراع غير بديهي، لا يمكن أن ترتكز العلاقة المطلوبة بين الاختراع المطالب بحمايته ونجاحه التجاري على سمة عنصر حماية معروفة في الفن السابق فقط.[1] والآن، ذكرت محكمة CAFC أيضًا في قضية *فولفو بنتا أوف ذا أميركانز، إل إل سي ضد برونسويك كوربوريشن*[2] أن تحليل العلاقة لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة الميزات الجديدة فقط. فعوضاً عن ذلك، من المهم في أنسب الحالات النظر في الاختراع ككل بدلًا من النظر فيه على أساس السمات كل على حدة. ويكون الأمر كذلك حتى عندما توجد جميع سمات عنصر الحماية الفردية بشكل منفصل في الفن السابق.

وتملك شركة فولفو بنتا براءات اختراع تتعلّق بنظام دفع بحري أمامي ناجح للغاية، وهو محرك من نوع الجرار حيث تنتج واحدة أو أكثر من المراوح الأمامية المواجهة لمقدمة القارب قوة دفع لسحب القارب عبر الماء. وفي المقابل، يمكن أن يكون المحرك بدلًا من ذلك من نوع الدفع، حيث تواجه المراوح مؤخرة القارب وتولد قوة دافعة تدفع القارب عبر الماء. وتتمثل أحد سمات الاختراع المطالب بحمايتها في أنّ محور القيادة للمحرك يتم إزاحته أمام عمود القيادة الرأسي. ونتيجة لهذه الإزاحة، بالإضافة للسمات البنيوية الأخرى المذكورة في عناصر الحماية، أصبح محرك الدفع الأمامي لشركة فولفو بنتا مشهورًا بشكل خاص ليُستخدم في القوارب المصممة للتزلج على الماء والرياضات المائية الأخرى. وردًا على الشهرة السريعة لنظام الدفع الأمامي، قدمت شركة برونزويك المحرك الخاص بها Bravo Four S من نوع الجرار، التي اعترفت بأنها تجسد براءة اختراع شركة فولفو بنتا.

وقدمت شركة برونزويك طلب التماس لعمل محاكمة ما بين الأطراف (IPR) للطعن في براءة اختراع شركة فولفو بنتا بدعوى البداهة بموجب 35 U.S.C. § 103. كما ينص قانون براءات الاختراع أنه "لا يمكن الحصول على براءة اختراع لاختراع مطالب بحمايته... إذا كانت الاختلافات بين الاختراع المطالب بحمايته والفن السابق تجعل الاختراع المطالب بحمايته ككل بديهياً قبل تاريخ الإيداع الفعلي لشخص مُلم في التقنية الذي يتعلق به الاختراع المطالب بحمايته". وتعتبر البداهة مسألة قانونية تعتمد على الحقائق الأساسية. وتشمل هذه الحقائق، المعروفة باسم عوامل *غراهام*، نطاق ومحتويات الفن السابق، والاختلافات بين الفن السابق وعناصر الحماية ومستوى التمرّس في التقنية والأدلة ذات الصلة بالاعتبارات الثانوية. وقد تشمل الاعتبارات الثانوية (أي المؤشرات الموضوعية لعدم البداهة) أدلة التقليد والنجاح التجاري والحاجة المستمرة التي لم يتم تلبيتها والتفوق الصناعي وفشل الآخرين والنتائج غير المتوقعة وتشكيك الخبراء.

---

[1] https://www.obwbip.com/newsletter/claim-element-found-in-prior-art-does-not-support-nexus-between-claimed-invention-and-commercial-success

[2] No. 2022-1765, -- F.4th --, 2023 WL 5440530 (Fed. Cir. Aug. 24, 2023).

وكما تم التنويه له سابقاً، عندما يؤكد مالك براءة الاختراع (أو مقدم الطلب) أن النجاح التجاري للاختراع يدعم مَطلب أنه غير بديهي، يجب أن يثبت المؤيد وجود علاقة، أي علاقة كافية من الناحية القانونية والواقعية، بين الاختراع المطالب بحمايته والنجاح التجاري لذلك الاختراع.

وفي محاكمة IPR، راجع مجلس محاكمة البراءات والاستئناف (PTAB أو المجلس) الفن السابق الذي قدمته شركة برونزويك كدعم للطعن في البداهة المطعون ضدها ووجد أنه تم الإفصاح عن كل سمة من سمات عناصر الحماية المطعون بها في مرجعي فن سابقيْن، وهو اكتشاف لم تجادل فيه شركة فولفو بنتا. وقرر المجلس أيضًا أنه الممكن أن يكون لدى شخص متمرس في التقنية ذو صلة الدافع لأن يدمج تعاليم مرجعي فن سابقين مع توقع معقول بالنجاح بهدف الوصول إلى عناصر حماية براءة اختراع شركة فولفو بنتا. واتفقت محكمة CAFC على أن ما توصل إليه المجلس من وجود دافع للدمج كان مدعوماً بأدلة جوهرية أيضاً.

ومع ذلك، عند النظر في أدلة شركة فولفو بنتا على النجاح التجاري، انتهى مجلس PTAB إلى أنّ شركة فولفو بنتا قد فشلت في إثبات العلاقة المطلوبة. وتحديدًا، انتقد مجلس PTAB شركة فولفو بنتا لعدم تحديد "الصفات المميزة" للتوليفة المطالب بحمايتها أو "مزايا الاختراع المطالب بحمايته" المرتبطة بالأدلة الموضوعية، بغض النظر عن حجة شركة فولفو بنتا وأدلتها المذكورة لدعم أن "المحرك القابل للتوجيه من نوع الجرار كما ورد في كل عنصر من عناصر الحماية المطعون فيها" كان السبب في نجاح نظام الدفع الأمامي. وفي جلسة المرافعة الشفهية أمام محكمة CAFC، قام مستشار مكتب براءات الاختراع الأمريكي (USPTO) بالاستشهاد بقرار المحكمة الأخير لقضية *بيتا إل إل سي* وجادل أنه إلى الحد الذي حددت فيه شركة فولفو بنتا سمات عناصر حماية محددة كخصائص فريدة للاختراع المطالب بحمايته، فإن هذه السمات موجودة بالفعل في الفن السابق، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها لدعم التوصل إلى وجود علاقة. ووجدت محكمة CAFC اثنيْن من الأخطاء في حجة مكتب USPTO.

أولًا، لم يعتمد المجلس في قراره النهائي الخطي على الوجود المعترف به لكل سمة من سمات عناصر الحماية بشكل منفصل في الفن السابق، وبالتالي فإن هذه المسألة لم تُثر بشكل صحيح ولا يمكن أن تكون أساساً للإثبات. وثانيًا، فسرت محكمة CAFC أيضًا أنه حتى إذا اعتمد المجلس على تلك الحجة، فإنها ستكون غير صائبة من الناحية القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس نفسه ذكر (ولكنه قام بإساءة استعمال ذلك على ما يبدو) المبدأ القانوني الصحيح، وكررت محكمة CAFC أنّ "تحليل العلاقة لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة الميزات الجديدة فقط". ثم قامت محكمة CAFC بذكر قرار لعام 2016 ينص على أنه "لا يقتصر إثبات العلاقة على ارتباط الأدلة الموضوعية بالسمة (السمات) المفترضة "الجديدة" فقط" [3] واختتمت المحكمة أنه: "من المهم النظر في الاختراع ككل بدلًا من النظر فيه على أساس السمات كلّ على حِدة".

ونتيجةً لذلك، تم رفض استنتاج المجلس المتمثل في عدم وجود علاقة وقررت محكمة CAFC أن شركة فولفو بنتا أثبتت وجود العلاقة بين عناصر الحماية وأدلتها الموضوعية لإثبات مَطلب عدم البداهة، أي الاعتبارات الثانوية التي تشمل تقليد شركة برونزويك والنجاح التجاري لنظام الدفع الأمامي الخاص بشركة فولفو بنتا. وقد تم إلغاء القرار الخطي النهائي للمجلس وتم إعادة القضية للنظر فيها من جديد من قبل مجلس PTAB في ضوء رأي محكمة CAFC.

وفي ضوء النتائج المختلفة في قرارات محكمة CAFC في قضية *بيتا* وقضية *فولفو بنتا*، فإن السؤال المطروح بشكل مُنصف هو ما إذا كانت هذه النتائج نتيجة وقائع مختلفة أو نتيجة للاستراتيجيات القانونية المختلفة والحجج التي طرحها مالك براءة الاختراع. ففي قضية *بيتا*، يُذكر أن العلاقة المطلوبة كانت مثبتة حصريًا بعنصر حماية واحد بدلًا من "الاختراع ككل". وبموجب القانون واجب التطبيق، ليس من الممكن إثبات علاقة على هذا النحو عندما تكون سمة عنصر الحماية الوحيد المعتمد عليه حصراً موجودة في الفن السابق. وعلى الرغم من ذلك، لو جادل مالك براءة الاختراع أن العلاقة كانت مرتبطة بالاختراع ككل، ما كان الأمر هامًا إذا كان أي، أو حتى جميع (كما في قضية فولفو بنتا)، سمات عناصر الحماية وُجدت بشكل منفرد في مراجع فن سابقة أثارها الطرف الذي يطعن في براءة الاختراع. ومن المحتمل أن تكشف هذه المراجعة المقارنة لقرارات محكمة CAFC في قضية بيتا وقضية فولفو بنتا الأخيرة عن أهمية الصياغة الدقيقة للاستراتيجية القانونية في إجراءات محاكمة ما بين الأطراف.

---

[3] *WBIP, LLC v. Kohler Co.*, 829 F.3d 1317, 1330 (Fed. Cir. 2016).