أهمية الإفصاح عن التجسيدات المتعددة

بقلم/ إيان ساموايز

يوضح قرار صدر مؤخرًا عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية حدود ما يمكن لمالك براءة الاختراع متابعته أو الحصول عليه في طلب إعادة إصدار موسع. وتُذكّر قضية *فلوت'إن'غريل* ممارسي براءات الاختراع أيضًا بأهمية الإفصاح عن متغيرات اختراع كتجسيدات متعددة في طلب تسجيل براءة اختراع أصلي، وتأكيد عدم إمكانية تفسير الطلب على أنه يقتصر على تجسيدٍ واحد فقط.

يوضح قرار صدر مؤخرًا عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية (CAFC) حدود ما يمكن لمالك براءة الاختراع متابعته أو الحصول عليه في طلب إعادة إصدار موسع. وفي هذا السياق، تُذكّر قضية *فلوت'إن'غريل*[1] ممارسي براءات الاختراع بأهمية الإفصاح عن متغيرات اختراع كتجسيدات متعددة في طلب تسجيل براءة اختراع أصلي، وتأكيد عدم إمكانية تفسير الطلب على أنه يقتصر على تجسيدٍ واحد فقط.

وأودع المخترعون طلب براءة اختراع أمريكي لـ "أجهزة عائمة لدعم شواية". وركز عنصر الحماية المستقل على تفاصيل بنيوية محددة للتجسيد الوحيد المفصح عنه في الاختراع وشمل التحديدات التالية:

- "عدد من المغناطيسات مرتبة في الجزء الأوسط من الدعامة العلوية لكل من دعامة الشواية اليمنى ودعامة الشواية اليسرى"؛ و
- "حيث يمكن إزالة الجانب السفلي المسطح للشواية الخارجية وتثبيته بعدد من المغناطيسات ويمكن التخلص منه مباشرة فوق الدعامة العلوية لكل من دعامة الشواية اليمنى ودعامة الشواية اليسرى."

وتم منح طلب براءة الاختراع بعد القبول في تقرير الفحص الأول، ودون أي إجراءات موضوعية ودون أي تعديل إضافي لعناصر الحماية.

وخلال فترة السنتين المسموح بها بعد المنح، قام صاحب براءة الاختراع بإيداع طلب إعادة إصدار في محاولة للحصول على نطاق أوسع لعناصر الحماية. وتم صياغة ثلاثة عناصر حماية جديدة ومستقلة بشكل أوسع من عنصر الحماية المحمي الأصلي 1 واتخذت مسارًا مختلفًا لتجنب أو البُعد عن الحدود المقيّدة لـ "عدد من المغناطيسات". وتحديدًا، لم يُطالب عنصر الحماية الجديد بأي نوع من القطع الملحقة المغناطيسة على الإطلاق أو طالبت بمغناطيس واحد فقط، أو تم ذكرها في مقدمة عنصر الحماية فقط لـ "عوامة مصممة لتُلحق مغناطيسيًا بشواية".

وأدى الادعاء لرفض نهائي تم فيه رفض جميع عناصر الحماية الجديدة التي لا تزال قيد النظر بموجب مدونة القوانين الأمريكية 35 القسم 251، وهو متطلبات "براءة الاختراع الأصلية" لطلبات إعادة إصدار. وفي الرفض وفقًا للبند 251، أشار الفاحص إلى أنه:

- قامت براءة الاختراع الأصلية بالإفصاح عن "تجسيد واحد لأجهزة عائمة لدعم شواية" باستخدام "عدد من المغناطيسات" ولم تفصح عن أن "عدد من المغناطيسات" تعني "ميزة اختيارية" للاختراع؛ و
- "إن المغناطيسات هي عنصر جوهري للاختراع، حيث أن المغناطيسات وحدها مسؤولة عن إحداث ارتباط آمن وثابت بين الجهاز العائم والشواية."

وردًا على ذلك، قام صاحب براءة الاختراع بإيداع استئناف لدى مجلس محاكمة البراءات والاستئناف (PTAB أو المجلس) لمكتب براءة الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، حيث أيد المجلس رفض الفاحص للبند 251. واستأنف صاحب براءة الاختراع ضد قرار مجلس PTAB لمحكمة CAFC.

وفي الاستئناف، أكدت محكمة CAFC قرار مجلس PTAB، وذكرت أن " عناصر الحماية المعاد إصدارها المعنية لا تشمل 'الاختراع المفصح عنه في براءة الاختراع الأصلية'" كما هو مطلوب في البند 251. ووصولًا إلى هذا القرار، اعتمدت المحكمة على قرارات سابقة تناولت بشكل أساسي الميزات الابتكارية التي اعتُبرت "أساسية" وليست "اختيارية".

---

[1] *In re Float'N'Grill LLC*, 72 F.4th 1347 (Fed. Cir. 2023).

وتم تفسير قرار المحكمة الأمريكية العليا في قضية *يو. إس. إندستريال كميكالز*[2] على أنه يوفر "معيار لا يمكن تغييره لاستيفاء متطلبات براءة الاختراع الأصلية". وتشير المواصفة الأصلية هناك إلى أن إضافة الماء في تفاعل كيميائي محدد يحسن الكفاءة، وشملت عناصر الحماية الصادرة هذه الميزة. ولكن في طلب إعادة الإصدار، حاول صاحب براءة الاختراع الحصول على عناصر الحماية واسعة النطاق حيث قامت بحذف ميزة إضافة الماء. وفي قرارها، اعتبرت المحكمة العليا الميزة "خطوة لم تحدد على أنها تشغيلية أو مرغوب بها ولكن تم وصفها والمطالبة بحمايتها على أنها جزء أساسي من العملية كاملة" وانتهت إلى أنها "جوهرية في براءة الاختراع الأصلية". ولذلك، اعتبرت عناصر الحماية التي طولب بإعادة إصدارها باطلة لأنها أشارت إلى اختراع مختلف عن الاختراع المفصح عنه في الأصل.

وكذلك الأمر، في *فورم يو إس إنك.*[3] رأت محكمة CAFC أن عناصر الحماية التي تتعلق بـ "تنفيذ التشغيل الآلي في مقر العمل" تتطلب "عدد من المحاور المدعومة بعضو جسم"، لأن جميع التجسيدات المفصح عنها شملت عدة محاور. ولذلك، تم اعتبار أن طلب إعادة الإصدار الموسع الذي سعى صاحب براءة الاختراع فيه لحذف "المحاور المتعددة" من عناصر الحماية يتعدى على متطلب "نفس الاختراع" وفقًا للبند 251 لأنه "لا يوجد أي مواصفة خطية أو رسومات تُفصح عن أن المحاور ميزة اختيارية في الاختراع."

وفي المقابل، في قضية *إن ري بيترز*[4]، طالبت براءة الاختراع الأصلية بجهاز عرض مع جدران تفصلها عناصر دعم، يحتوي كل منها على طرف معدني مع مقطع عرضي مستدق. وتم رفض عناصر الحماية في طلب إعادة الإصدار التي حذفت الشكل المستدق للطرف المعدني. وأيد مجلس استئناف وتدخلات براءات الاختراع (المجلس السابق لـ PTAB) الرفض بينما عكست محكمة CAFC الرفض في الاستئناف. وتحديدًا، أشارت المحكمة إلى أنه لا في المواصفة الأصلية ما يوحي بأن الشكل المستدق كان "جزء ضروريًا أو جوهريًا لتفعيل أو قابلية تسجيل براءة الاختراع." ولذلك، حصر المجلس عناصر الحماية بتجسيدات محددة بصورة غير صحيحة، أو طلب الإفصاح عن أشكال الطرف المختلفة بصورة غير صحيحة للسماح بعناصر الحماية في طلب إعادة الإصدار واسع النطاق، على الرغم من أنه من وجهة نظر محكمة CAFC، يبين الإفصاح الشامل بشكل معقول لأي شخص ملم في مجال التقنية "أن المخترع امتلك الاختراع واسع النطاق في وقت إيداع الطلب."

وفي القضية الحالية، اتفقت محكمة CAFC مع مجلس PTAB في أن "عدد من المغناطيسات " المطالب بها في براءة الاختراع الأصلية كانت "جزءًا جوهريًا من الاختراع" لأنه "البنية الوحيدة المفصح عنها لتأدية الوظيفة الضرورية المتمثلة بتثبيت الشواية بجهاز عائم بشكل آمن ويمكن إزالته". وبالإشارة لذلك، قاموا بذكر أنّ المواصفة تفتقر لأي إفصاح أو إشارة إلى طريقة تثبيت بديلة، و أن "طريقة التثبيت الوحيدة المفصح عنها تختلف عن أي بديل يمكن اعتباره حتى أنه."شبّهت المحكمة حذف عدد من المغناطيسات من عناصر حماية طلب إعادة الإصدار بحذف الماء في قضية *يو. إس. إندستريال كميكالز* وحذف مجموعةالدعامات في قضية *فورم يو إس إنك.*

وكان الجدل الرئيسي لصاحب براءة الاختراع أن "عدد من المغناطيسات" يمثل تجسيدًا غير أساسي يشابه الطرف المعدني المستدق في قضية *بيترز.* ولكن لم تتفق محكمة CAFC مع ذلك. وضمن أمور أخرى، أشارت المحكمة إلى أنه في ظل غياب عبارة صريحة بشأن الحالة الحرجة في الطلب فيما يتعلق بـ"عدد من المغناطيسات"، يمكن اعتبار تلك الميزة أساسية. وتحديدًا، فسرت محكمة CAFC أنه يمكن اعتبار تلك الحدود أساسية أو جوهرية حيث أن الاختراع وصف حصريًا بالحدود التي تم حذفها من عناصر حماية طلب إعادة الإصدار لاحقًا، وحيث أن تحليل العلاقة بين تلك الحدود والوظيفية والإفصاح عن الاختراع الأصلي يكشف طبيعتها الضرورية والحرجة. وأشارت محكمة CAFC بالمقابل أن تحديد الطرق المستدق المحذوف في قضية *بيترز* لا يملك دورًا وظيفيًا وكان تكوينه سطحيًا بأفضل حال.

---

[2] *U.S. Indus. Chems., Inc. v. Carbide & Carbon Chems. Corp.*, 315 U.S. 668 (1942).
[3] *Forum US, Inc. v. Flow Valve, LLC*, 926 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2019).
[4] *In re Peters*, 723 F.2d 891 (Fed. Cir. 1983).

وخلاصة الموضوع، تعرض *فلوت إنّ غريل* حكاية تحذيرية عن ما قد يحصل عندما لا تشمل مواصفة براءة اختراع أصلية تجسيدات بديلة بشكل كافي، أو حتى أي شيء يشير بوضوح لهذا الاتجاه، والذي يمكن بعد ذلك الاعتماد عليه في طلب إعادة الإصدار واسع النطاق. ويثار السؤال أيضًا عما إذا كان يمكن أن تؤدي محاولة سابقة لطلب استمرارية واسع النطاق مودع خلال فترة تعليق الطلب الأصلي لنتيجة أفضل.

وبشكل عام، تذكّر هذه القضية أنه لن يخسر ممارسو براءات الاختراع الكثير بمناقشة التجسيدات المغايرة مع المخترعين في وقت تحضير طلب التسجيل، وبتوضيح متغير واحد على الأقل بالإضافة لتحديد متغير واحد أو أكثر في المواصفة. وفي هذه العملية، إذا كان يمكن تحديد فُرص توسيع نطاق عناصر الحماية في وقت القبول، يمكن أن يثبت طلب استمرارية واسع النطاق تم إيداعه قبل إعادة الإصدار أنه أكثر فاعلية ومنحه أسهل من طلب إعادة الإصدار واسع النطاق الخاضع لمتطلب "نفس الاختراع" الصارم من مدونة القوانين الأمريكية البند 251.