عنصر الحماية الموجود في الفن السابق لا يدعم العلاقة بين الاختراع المطالب بحمايته والنجاح التجاري

بقلم/ كريستينا ستيندر و بيتر شيتشر

في قضية ييتا إل إل سي ضد ماكنيل آي بيه إل إل سي[1]، قامت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية مؤخرًا بتذكير مالكي براءات الاختراع ومقدمي الطلبات بأنه من أجل تحقيق النجاح التجاري للاختراع لدعم عدم البديهية (الابتكارية)، فإن العلاقة المطلوبة بين الاختراع المطالب بحمايته ونجاحه التجاري لا يمكن الاستناد فيها فقط على عنصر حماية معروف في الفن السابق.

ويمتلك ماكنيل براءات اختراع موجهة نحو "أرضيات لمركبة مشكَّلة حرارياً من لوح بوليمر ذي سماكة منتظمة إلى حد كبير ".و تتمثل إحدى الميزات المطالب بحمايتها للاختراع في التطابق الكبير المحدد لأرضية المركبة مع الحجيرة الغائرة في المركبة. وتتجسد براءات اختراع ماكنيل في العلامة التجارية الشهيرة WeatherTech® لأرضيات السيارات.

وقدمت ييتا طلبات التماس لعمل محاكمة ما بين الأطراف (IPR) للطعن في براءات اختراع ماكنيل على أساس البديهية بموجب 35 U.S.C. § 103، حيث ينص قانون البراءات على أنه "لا يجوز الحصول على براءة اختراع مطالب بحمايته. . . إذا كانت الاختلافات بين الاختراع المطالب به والفن السابق من شأنها أن يكون الاختراع المطالب به ككل بديهيًا قبل تاريخ الإيداع الفعلي للاختراع المطالب به لشخص ملم في الفن الذي يتعلق به الاختراع المطالب به". والبديهية هي مسألة قانونية تقوم على الحقائق الأساسية. وتشمل هذه الحقائق، المعروفة باسم عوامل جراهام، نطاق ومضمون الفن السابق، والاختلافات بين الفن السابق وعناصر الحماية، ومستوى الإلمام، والأدلة ذات الصلة للاعتبارات الثانوية. وقد تشمل الاعتبارات الثانوية (أي المؤشرات الموضوعية للابتكارية) دليلًا على الأهمية الحرجة، والنجاح التجاري، والحاجة طويلة الأمد ولكن لم يتم حلها ، والثناء الصناعي، وفشل الآخرين، والنتائج غير المتوقعة، وشك الخبير.

وعندما يؤكد مالك براءة الاختراع (أو مقدم الطلب) أن النجاح التجاري يدعم الابتكارية، يجب على المؤيد إثبات وجود علاقة، أي علاقة كافية من الناحية القانونية والواقعية، بين الاختراع المطالب به والنجاح التجاري لذلك الاختراع.

وفي أحد حقوق الملكية الفكرية، قام مجلس محاكمة البراءات والاستئناف (PTAB أو المجلس) بمراجعة الفن السابق المؤكد لشركة ييتا لدعم الطعن في البديهية ووجد أنه تم الكشف عن كل عنصر من عناصر الحماية المعترض عليها في ثلاثة مراجع. وقرر المجلس كذلك أن المتمرس ذي الصلة قد يكون لديه الدافع للجمع بين تعاليم مراجع الفن السابق الثلاثة مع توقع معقول للنجاح للوصول إلى عناصر حماية براءة اختراع ماكنيل.

وكما كان مطلوبًا منه، نظر المجلس بعد ذلك في دليل شركة ماكنيل على الاعتبارات الثانوية. وأقر المجلس على النحو الصحيح أنه لكي يتم إعطاء دليل ماكنيل للاعتبارات الثانوية وزنًا كبيرًا في تحديد البديهية أو عدم البديهة (الابتكارية)، يجب أن يكون هناك دليل على العلاقة المطلوبة. ومع ذلك، عندما يوضح مالك البراءة أن الاختراع المسوّق متوافق مع عناصر الحماية، يحق لصاحب البراءة افتراض وجود علاقة. وهذا ما وجده المجلس، وبناءً عليه ، تم تحديد الدليل على الاعتبارات الثانوية، أي النجاح التجاري للاختراع المطالب به، على أنه وثيق الصلة وأعطي وزنًا كبيرًا في تحليل البديهية.

وفي قرارها الكتابي النهائي، قررت PTAB أن جميع الأدلة التي تم جمعها كانت مقنعة لصالح ماكنيل. وبشكل أكثر تحديداً، وجد المجلس أن الدليل على النجاح التجاري "مقنعًا" بسبب السمة المطالب بها المتمثلة في التوافق الوثيق بين أرضية السيارة والحجيرة الغائرة للمركبة غير معروفة جيداً. ومع ذلك، وجد المجلس بالفعل أنه تم الكشف عن هذه السمة في الفن االسابق التي أكدتها ييتا.

[1] Nos. 2022-1373, 2022-1374, ___ F.4th ____, 2023 WL 3829624 (Fed. Cir. June 6, 2023).

واستأنفت بيتا في القرار الكتابي النهائي أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (CAFC) وألغت CAFC قرار PTAB بناءً على خطأين قانونيين ارتكبهما المجلس.

أولاً، أوضحت لجنة CAFC أن المجلس فشل في إدراك أنه عند العثور على عنصر حماية في الفن السابقة، لا يمكن أن يكون عنصر الحماية نفسه أساسًا لإيجاد صلة عند فحص أدلة النجاح التجاري. ولاحظت المحكمة أن السوابق القضائية واضحة من حيث أن السمة المتعلقة حصريًا بالعلاقة (أي سمة التطابق الوثيق) لا يلزم أن تكون "معروفة جيدًا" ولكن معروفة فقط من أجل استبعادها في التحليل. ونظرًا لأن المجلس قد وجد بالفعل أن سمة التطابق الوثيق كانت معروفة في الفن السابق، فلم يتمكن من العثور على أن شركة ماكنيل قد أثبتت وجود علاقة أو تصادق على دليل النجاح التجاري على أساس تلك السمة نفسها. ولخصت CAFC القضية بإيجاز:

> عندما يذكر الفن السابق سمة وسوف يكون لدى المتمرس ذو الصلة الدافع لاستخدامها جنبًا إلى جنب مع تعاليم الفن السابق الأخرى مع توقع معقول للنجاح للتوصل إلى الاختراع المطالب به - كما وجد المجلس هنا – أنّ الاعتبارات الثانوية التي تتعلق حصريًا بهذه السمة لا تُضعف منطقيًا الاستدلال من تلك المقدمات على أن الاختراع المطالب به كان بديهيًا من المجموعة الكاملة للفت السابق لمجرد أنّ ا لسمة لم تكن معروفة جيدًا.

وأشارت المحكمة أيضًا إلى أنه في حين أنّ تحديد ما إذا كان سيتم توفير افتراض للعلاقة ينطوي فقط على مقارنة المنتج التجاري بعناصر الحماية، فإن التحديد النهائي للعلاقة يتطلب أيضًا مقارنة عناصر الحماية وأسباب النجاح التجاري مع الفن السابق. ولا يعني أن ماكنيل الذي كان يحق له افتراض وجود علاقة أن هذه العلاقة قد تم إثباتها في النهاية.

والخطأ الثاني الذي ارتكبه المجلس هو سوء فهمه لما إذا كانت العلاقة يمكن أن تتعلق بعنصر حماية واحد أو المجموعة المطالب بها ككل. وتشير السابقة القانونية لـ CAFC لذلك أيضًا، لكن المجلس قرر بشكل غير صائب أنه كان الأخير فقط. وبناءً على سوء فهم القانون هذا أيضًا، استبعد مجلس الإدارة على سبيل الخطأ اكتشافه الخاص بأن سمة التطابق الوثيق قد تم الكشف عنه في الفن السابق - وهي السمة ذاتها التي اعتمدت عليها شركة ماكنيل بشكل حصري لإثبات النجاح التجاري لاختراعها المطالب به.

وبعد تصحيح أخطاءPTAB ، وبالتالي تحديد أن ماكنيل لم تثبت نجاحًا تجاريًا لاختراعها الحاصل على براءة اختراع بموجب السابقة الحالية ، قررت CAFCأنه لا يوجد دليل لمعارضة النتائج الأولية التي توصل إليها المجلس والتي تفيد بأنه تم العثور على جميع عناصر الحماية في الفن السابق وأن المتمرس في المجال سيكون لديه الدافع لدمجها للوصول إلى عناصر حماية براءة الاختراع التي طعنت فيها بيتا. وبالتالي، ألغت CAFC القرار الكتابي النهائي للمجلس ووجدت أن بيتا قد طعنت بنجاح في عناصر الحماية باعتبارها غير قابلة للحماية ببراءة اختراع من أجل البديهية.

وإثبات الاعتبارات الثانوية، أي المؤشرات الموضوعية للابتكارية، أمر صعب وإثبات النجاح التجاري هو كذلك بشكل خاص. ويجب أن يتأكد الممارسون دائمًا من استيفاء جميع المتطلبات القانونية، وأنه لا توجد حقائق من شأنها استبعاد أي دليل على أنه غير ذي صلة بالموضوع المعني.