

كيفية التعامل مع "القرارات الصعبة" بموجب المادة 101: يقدم مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية (USPTO) تذكيرات لفاحصي براءات الاختراع حول تقييم أهلية موضوع براءات

بكلم/ جيمس كارلسون

في 4 أغسطس 2025، قام نائب مفوض براءات الاختراع، تشارلز كيم، بإرسال مذكرة (يشار إليها فيما يلي باسم "المذكرة الصادرة في 4 أغسطس") إلى هيئة الفحص¹ بشأن إرشادات مكتب USPTO حول أهلية موضوع براءات الاختراع. وتتضمن المذكرة الصادرة في 4 أغسطس العديد من التذكيرات المهمة المتعلقة بفحص الاختراعات المتعلقة بالبرمجيات كما هو موضح في دليل إجراءات فحص براءات الاختراع (MPEP) وفي إرشادات مكتب USPTO الأخرى. وعلى وجه الخصوص، تقدم المذكرة الصادرة في 4 أغسطس إرشادات بشأن الموضوعات التالية التي تنشأ عندما يقوم الفاحصون بتقييم الخطوة 2A من تحليل أهلية موضوع براءات الاختراع الخاص بمكتب USPTO: (أ) الاعتماد على العمليات الذهنية لتجميع الأفكار المجردة؛ (ب) التمييز بين عناصر الحماية التي "تنص صراحةً" على استثناء قضائي وبين عناصر الحماية التي "تتضمن" استثناءً قضائياً؛ (ج) تحليل عنصر الحماية ككل؛ و(د) النظر فيما إذا كان عنصر الحماية موجهاً بشكل مباشر لتحسين أداء جهاز كمبيوتر أو تحسين "أي تقنية أو مجال تقني آخر"، أو ما إذا كان الكمبيوتر يستخدم فقط كأدلة لتنفيذ الفكرة المجردة المذكورة (أي "تطبيقها"). بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المذكرة الصادرة في 4 أغسطس نقاشات حول الحالات التي يجب رفض أهلية الموضوع فيها.

ومن وجهة نظرنا، نرى أن المذكرة الصادرة في 4 أغسطس تسلط الضوء على العديد من القضايا المهمة التي تواجه المتخصصين في براءات الاختراع بشكل متكرر أثناء المتابعة القضائية للطلبات المتعلقة بالبرمجيات.

أولاً، تذكر المذكرة الصادرة في 4 أغسطس فاحصي براءات الاختراع بأنه "في حال كان تحديد أهلية عنصر الحماية "قراراً صعباً"، فلا ينبغي عليهم رفضه إلا إذا كان من المرجح (أي بنسبة تزيد عن 50%) أن يكون عنصر الحماية غير مؤهل بموجب U.S.C. 35 (تم إضافة علامة للتأكيد). ولا تذكر المادة 2106 من دليل MPEP في تعاملها مع أهلية الموضوع معيار "غلبة الأدلة" لتحديد أهلية براءة الاختراع. وبخلافاً من ذلك، يُشار إلى هذا المعيار في القسم 706 (ط) من دليل MPEP الذي ينص على أن "المعيار الواجب تطبيقه في جميع الحالات هو اختبار "تغلب الأدلة" (تم إضافة علامة للتأكيد).

ومن واقع خبرتنا مع العديد من فاحصي براءات الاختراع، يفسر تحليل المادة 101 على أنه مسألة متطرفة. حيث يعتبر أحد أنواع الاختراعات دائمًا مؤهلاً للحصول على براءة اختراع (مثل دمج عملية حفر بتر في اختراع لمعالجة البيانات)، بينما لا يعتبر نوع آخر مؤهلاً للحصول على براءة اختراع (مثل معالجة بيانات بدون أجهزة متخصصة باستثناء جهاز كمبيوتر). كما أقرت الدائرة الفدرالية في قضية باسكوم²، فإن العديد من الاختراعات بموجب المادة 101 تعتبر "قرارات صعبة" حيث تتطلب تقييم الحاجة المؤيدة والمعارضة للحصول على براءة اختراع لتحديد ما إذا كان الاختراع المطالب بحمايته مؤهلاً للحصول على براءة اختراع. وفي المقابل، يكتفي بعض فاحصي براءات الاختراع بتحديد "جوهر" عنصر الحماية قبل اعتبار عنصر الحماية غير مؤهل للحصول على براءة اختراع.

ثانياً، تشير المذكرة الصادرة في 4 أغسطس إلى أهمية النظر في "عنصر الحماية ككل" في الشق الثاني من الخطوة 2A من اختبار أهلية موضوع براءات الاختراع المعتمد لدى مكتب USPTO. وبشكل أكثر تحديداً، توضح المذكرة الصادرة في 4

¹ The Deputy Commission directed the August 4 Memo at art units in technology centers 2100, 2600, and 3600. While singling out examiners in these art units, these reminders for software-related inventions are also applicable to patent examination in technology centers 2400, 2800, and 3700 as well.

² *Bascom Global Internet Services v. AT&T Mobility*, 827 F. 3d 1341 (Fed. Cir. 2016).

أغسطس أن هذا الاعتبار يتضمن تحليل "الطريقة التي تستخدم بها العناصر الإضافية الاستثناء القضائي أو تتفاعل معه، مما قد يدمر هذا الاستثناء القضائي ضمن تطبيق عملي" بحيث "لا ينبغي تقييم القيود الإضافية بمعزل، وبشكل منفصل تماماً عن الاستثناء القضائي المذكور" (تم إضافة علامة للتأكيد).

وخلال التطبيق العملي، يقوم العديد من فاحصي براءات الاختراع بتحليل "العناصر الإضافية" بمعزل بموجب الخطوتين 2A و2B من اختبار أهلية موضوع البراءات المعتمد لدى مكتب USPTO. ويتمثل الإجراء المتبوع حالياً لدى العديد من الفاحصين في تضمين أكبر عدد ممكن من القيود الواردة في عناصر الحماية ضمن ما يُزعم بأنه "فكرة مجردة" (أي جميع القيود المتعلقة بالبرمجيات). وبعد ذلك، وبإبقاء قيد أو قيدين إضافيين فقط، يُصبح من السهل على الفاحص اكتشاف أن عناصر الحماية موجهة إلى فكرة مجردة، وبالتالي غير مؤهلة للحصول على براءة اختراع.

ثالثاً، تؤكد المذكورة الصادرة في 4 أغسطس المتطلبات الفعلية لإثباتات أهلية براءة الاختراع بموجب "عيار التحسين". وبشكل أكثر تحديداً، تنص المذكورة على أن "أحد المعايير المهمة في تحديد ما إذا كان عنصر الحماية يحسن التقنية أو المجال التقني هو مدى شمول عنصر الحماية هذا [1] لحل محدد مشكلة ما أو [2] لطريقة معينة لتحقيق النتيجة المرغوبة، بدلاً من مجرد المطالبة بحماية فكرة الحل أو النتيجة". ورغم أن عيار التحسين هذا قد ورد بالفعل في الفقرتين 2106.05(أ) و 2106.05(و) من دليل MPEP، إلا أن المذكورة الصادرة في 4 أغسطس تكرر أنه في حال تم تحقيق نتيجة تقنية ذات منفعة (أي "النتيجة المرجوة") "من خلال طريقة محددة" فيكون عنصر الحماية مؤهلاً للحصول على براءة اختراع. عادةً ما يشرط فاحصو براءات الاختراع أن يتضمن "عيار التحسين" تفصيلاً في مواصفات مشكلة تكنولوجية محددة بوضوح في ضوء حالة "فن سابق" معينة. ومع ذلك، نادراً ما تكتشف مثل هذه المشكلات التكنولوجية المحددة عند إعداد طلبات براءات الاختراع. ومن ناحية أخرى، غالباً ما تُوصف النتائج التقنية ذات المنفعة في مواصفات براءات الاختراع. لذا، تُعد هذه الاستراتيجية البديلة لمناقشة "عيار التحسين" أداة قيمة للمتخصصين في براءات الاختراع الذين يدافعون عن أهلية الحصول على براءات الاختراع مستقبلاً.

رابعاً، ترسم المذكورة الصادرة في 4 أغسطس الجدول القائم في مكتب USPTO حول ما إذا كان النموذج 39 ("طريقة تدريب شبكة عصبية للكشف عن الوجوه")، المؤرخ في 7 يناير 2019، لا يزال قابلاً للتطبيق في تحليل اختراعات التعلم الآلي. ولزيادة من التوضيح، وجد العديد من الفاحصين والمتخصصين في براءات الاختراع أن النموذج 39 قد ألغى بالفعل وتم وتجاوزه عملياً بموجب "تحديث إرشادات أهلية موضوع براءات الاختراع لعام 2024، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي"، الصادر عن مكتب USPTO، والمؤرخ في 17 يوليو 2024.

وتؤكد المذكورة الصادرة في 4 أغسطس أن "النموذج 39" يوضح قيوداً على عناصر الحماية التي "تتضمن ببساطة" فكرة مجردة، بينما تُظهر عناصر الحماية المشابهة في النموذج 47 ("الكشف عن الخلل") قيوداً تشير صراحةً إلى استخدام فكرة مجردة. بالإضافة إلى ذلك، تنص المذكورة الصادرة في 4 أغسطس على أن عنصر الحماية رقم 2 من النموذج 47 "يتطلب حسابات رياضية محددة من خلال الإشارة إلى الحسابات الرياضية بالاسم، أي خوارزمية الانتشار العكسي وخوارزمية الانحدار المتدرج، وبالتالي تنص صراحةً على ... فكرة مجردة" على عكس عنصر الحماية في النموذج 39.

وفي الختام، تقدم المذكورة الصادرة في 4 أغسطس العديد من الرؤى القيمة حول تحليل عناصر الحماية لأهلية براءات الاختراع بموجب ممارسات مكتب USPTO والسوق القضائية الأمريكية الحالية. وفي حين تكرر المذكورة الصادرة في 4 أغسطس بشكل أساسي المعايير الواردة في المادة 2106 من دليل MPEP، إلا أن المذكورة الصادرة في 4 أغسطس تقدم ملخصاً ممتازاً للنقاط الرئيسية لكل من الفاحصين والمتخصصين في براءات الاختراع عند تحليل عناصر الحماية بموجب المادة 101 بشكل صحيح.