

يتمم القرار المستقبلي G 1/23 الرأي G/92 من خلال محاولة توضيح بداية تمكين المنتجات المعقدة لتشكيل جزءًا من حالة الفن

بقلم/ يان غلوغون، حاصل على شهادة دكتوراه

## افتتاحية المقال

يلقي القرار المستقبلي G 1/23 من مجلس الاستئناف الموسع التابع لمكتب براءات الاختراع الأوروبي الضوء على المعيار الذي يجب على منتج (معقد) الخاضع لاستخدام سابق تلييته ليشكل جزء من حالة الفن، وتحديداً، مدى ضرورة أن يكون التركيب أو البنية الداخلية للمنتج المعقد قابلاً للتحليل وإعادة الإنتاج بواسطة شخص ملم بالفن.

## المقال

يلقي القرار المستقبلي G 1/23 من مجلس الاستئناف الموسع التابع لمكتب براءات الاختراع الأوروبي الضوء على المعيار الذي يجب على منتج (معقد) الخاضع لاستخدام سابق تلييته ليشكل جزء من حالة الفن، وتحديداً، مدى ضرورة أن يكون التركيب أو البنية الداخلية للمنتج المعقد قابلاً للتحليل وإعادة الإنتاج بواسطة شخص ملم بالفن. ويتم بذلك القرار G 1/23 الرأي الثابت G 1/92، الذي كان تفسيره مع ذلك مصدر اجتهاد قضائي متباين لمدة 30 عامًا. والأهم من ذلك، يمكن تقديم إجابة حول إذا ما كان المنتج المعقد المستخدم مسبقاً، غير التمكين و/أو المكشوف جزئياً لا يستثني سوى ميزات المنتج التي لا يمكن تحليلها وإعادة إنتاجها من قبل الشخص الملم بالفن دون عبء لا مبرر له، يستبعد فقط التركيب بأكمله (أو الهيكل الداخلي) للمنتج، أو يستبعد كل من التركيب (أو الهيكل الداخلي) والمنتج نفسه من حالة الفن.

ونشأت الإحالة الأولى لعام 2023 لمجلس الاستئناف الموسع التابع لمكتب براءات الاختراع الأوروبي من استئناف (T 0438/19) يسعى إلى عكس قرار لرفض اعتراض مودع براءة الاختراع EP 2626911 B1، الذي يوجه الادعاء 1 منه نحو مادة مناسبة لتغليف الخلايا الشمسية، تتكون من الإيثيلين / بوليمر مشترك من ألفا-أوليفين ذات تركيب محدد (محتوى الوحدات البنوية المستمدة من الإيثيلين وألفا-أوليفين، محتوى من الألمنيوم) وخصائص (مؤشر تدفق السيولة والكثافة ومقياس التحملية لـ "شور"). وخلال إجراءات الاستئناف T 0438/19، شارك الطرفان وجهات نظر متعارضة حول إذا ما كان ENGAGE® 8400 – بوليمر مشترك من الإيثيلين/1-أوكتين متوفر تجارياً قبل تاريخ الإيداع الفعلي ويستوفي جميع الخصائص المطالب بحمايتها باستثناء احتوائه على الألمنيوم – قادرًا على تمثيل، على ضوء الرأي G/1/92، الفن السابق الأقرب لتقييم الخطوة الابتكارية بموجب المادة 56 من اتفاقية براءات الاختراع الأوروبية EPC. وامتد النزاع إلى مستندات الفن السابق التي كان على المجلس أخذها بعين الاعتبار، والتي ذكرت ENGAGE® 8400 وأفصحت عن بعض خصائصه، موضحة أن ENGAGE® 8400 استوفي جميع متطلبات الادعاء 1 باستثناء احتوائه على الألمنيوم، بينما التزمت الصمت حول تركيبها الاصطناعي وفشلت في الإفصاح بالكامل عن جميع تفاصيل تركيبها وبنيتها الداخلية.

ونصت المادة (1)54(2) من اتفاقية EPC على أنه "يعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يشكل جزءًا من حالة الفن؛ وأنه "يجب أن تشمل حالة الفن جميع ما هو متاح للجمهور عن طريق الوصف الخطي أو الشفهي، عن طريق الاستخدام، أو بأي طريقة أخرى، قبل تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع الأوروبية." ويتعلق الرأي G/92 بتفسير متطلب "متاح للجمهور" المشار إليه في المادة (2)54 من اتفاقية EPC فيما يتعلق بالاستخدام السابق لمنتج.

ووفقاً لاستنتاج وملخص الرأي G/1/92، "يشكل التركيب الكيميائي لمنتج جزءاً من حالة الفن عندما يصبح هذا المنتج متاحاً للجمهور ويمكن تحليله وإعادة إنتاجه من قبل شخص ملم بالفن، بغض النظر عما إذا كان يمكن تحديد أسباب معينة لتحليل التكوين أم لا" و"يطبق ذات المبدأ مع إجراء التغييرات اللازمة لأي منتج آخر". وقد تم تطبيق هذا الرأي باستمرار في السوابق القضائية فيما يتعلق بالقضايا التي تم تسويتها، أي إذا ما كان لدى شخص ملم بالفن سبب لتحليل التركيب، وإذا ما كان الرأي يطبق فقط على المنتجات الكيميائية، وكانت الإجابة "لا" بشكل واضح لكلا السؤالين.

وترتبط الإحالة الحالية بدلاً من ذلك إلى تمكين منتج (معقد) أصبح متاحاً للجمهور بالفعل، وعلى وجه الخصوص، إذا كان يجب أن يكون تركيبه أو بنيته الداخلية قابلة للتحليل وإعادة الإنتاج دون عبء لا مبرر له للمنتج ليشكل جزءاً من حالة الفن. ويعرض ENGAGE® 8400، كونه مركب البولي أوليفين، تركيب جزيئي معقد ثلاثي الأبعاد، يتكون من مزيج سلاسل بوليمر متجانسة ومتشابهة لديها كتلة جزيئية محددة، نسبة دمج كونيوم محددة، وتفرع وانتظام محدد. ويعرف البولي أوليفين بالعادة من حيث الخصائص والمعايير الإحصائية المختلفة على المستوى العياني الذي يتعلق ببنيتهما. وفي حالة القضية T/0438/19، قيل أن الهندسة العكسية لبوليمر تجاري دون العلم بشروط تركيبه الاصطناعي (مثل المحفزات وشروط التفاعل المحددة) تتطلب برنامج بحث موسع وتشكل عبء لا مبرر له لشخص ملم بالفن. ولذلك، كان التركيز على الفقرة 1.4 من أسباب الرأي G/1/92، حيث فسر المجلس الموسع أن "جزءاً ضرورياً من أي تعليم فني هو تمكين الشخص الملم بالفن بتصنيع أو استخدام المنتج المعني من خلال تطبيق هذا التعليم. وحيثما ينتج هذا التعليم منتج يطرح في السوق، يجب أن يعتمد الشخص الملم بالفن على معرفته الفنية العامة لجمع كافة المعلومات التي تمكنه من إعداد المنتج المذكور. وعندما يمكن للشخص الملم بالفن اكتشاف التركيب أو البنية الداخلية للمنتج وأن يعيد إنتاجه دون عبء لا مبرر له، يصبح كل من المنتج وتكوينه أو بنيته الداخلية حالة الفن."

وأشار المجلس إلى أنه تم اعتماد توجهات متباينة عند تطبيق الرأي G/92 في الثلاثين عامًا الماضية، وأدت بذلك إلى عدم اليقين القانوني فيما يتعلق بتقييم ما يشكل حالة الفن المرتبطة بمنتج متوفر تجارياً. وتحديداً، تم تحديد قرارات متباينة بشأن الجوانب التالية: (1) تفسير "متاح للعلن" يؤدي إلى استثناء من حالة الفن في سياق المادة 54(2) من اتفاقية EPC من المنتج نفسه (بما في ذلك تركيبه الكيميائي/بنيته الداخلية) أو من تركيبه الكيميائي/بنيته الداخلية فقط؛ (2) درجة التفاصيل المطلوبة لتحليل المنتج المذكور؛ و(3) متطلبات إعادة إنتاجه.

وفيما يتعلق بالجانب (1)، أصر المجلس على أن حقيقة الفرق بين استثناء المنتج أو تركيبه الكيميائي/بنيته الداخلية من حالة الفن لم يكن لفائدة نظرية فقط. وأشار المجلس إلى أنه إذا كان من المقرر أن يستثنى التركيب فقط من حالة الفن في الاستثناء الحالي، يستخدم المنتج نفسه – الذي لا يزال يشكل جزء من حالة الفن – كنقطة انطلاق لتقييم الخطوة الابتكارية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلومات الفنية الجزئية حول ENGAGE® 8400 المبلغة في مستندات حالة الفن (أي نشرات للمنتج المباع) تشمل استعمالها ومميزاتها المحتملة، مما يجعلها ذات فائدة محددة للشخص الملم بالفن.

أما فيما يتعلق بالجانبين (2) و(3)، نظر المجلس في مدى دقة تفسير شرط تحليل وإعادة إنتاج المنتج الفني السابق المزعوم، وتساءل على سبيل المثال إذا ما كانت الشروط (2) و(3) تضمنت التحليل الكامل لجميع صفات وإعادة إنتاج نسخة مطابقة. وأشار المجلس إلى صعوبة إيجاد تعريف معترف به بشكل عام في الفن الذي يمكن أن يحتوي على تحليل شامل لمنتج معقد، وبخاصة البوليمر المشترك المذكور أعلاه في القضية الحالية. وأشار المجلس أيضاً إلى أنه في غياب هذا التعريف، سيتطلب تقييم إذا ما كان قد تم إعادة إنتاج منتج

تجاري أولاً تعريفاً لذلك المنتج والذي يبدو أنه يعتمد على خيارات مدروسة تتعلق بجوانب التركيب أو البنية التي يتعين تحليلها ومستوى الهوية المطلوبة، وبالتالي إدخال الذاتية في تقييم الحداثة، وبالتالي عدم اليقين القانوني.

وكاعتبار إضافي، جادل صاحب براءة الاختراع/المدعى عليه أنه في حالة المنتج التجاري الذي يتطلب إنتاجه معرفة عملية يتم المحافظة على سريتها عن طيب خاطر يؤدي إلى عدم تمكين المنتج المذكور بدون تلك المعلومات، باعتبار أنه في هذه الحالة، يؤدي المنتج المذكور المشمول في حالة الفن إلى حرمان المخترع من مكافأته العادلة لمساهمته في الفن، والتي تكمن في الكشف للجمهور عن كيفية إعداد المنتج التجاري بالفعل. ولمواجهة هذا الموقف وتوضيح الحالة المطروحة، أشار المعارض/المستأنف إلى وصفة كوكاكولا، المعروف أنها سرية، وسأل، في الوضع الافتراضي للمطالبة التي تحدد فقط لون الكراميل الذي يحتوي على مشروب غازي، كيف لن يُنظر إلى كوكاكولا على أنها تتوقع مثل هذا الموضوع.

وتم إحالة الأسئلة التالية إلى المجلس الموسع للاستئناف لاتخاذ قرار:

1. هل يستثنى منتج طرح في السوق قبل تاريخ طلب إيداع براءة اختراع أوروبية من حالة الفن في سياق المادة 54(2) من اتفاقية EPC لسبب وحيد هو أنه لا يمكن تحليل تركيبه أو بنيته الداخلية أو إعادة إنتاجه دون عبء لا مبرر له على شخص ملم في الفن قبل ذلك التاريخ؟

2. إذا كانت الإجابة عن السؤال الأول لا، هل تكون المعلومات الفنية حول المنتج المذكور والتي تم إتاحتها للجمهور قبل تاريخ الإيداع (على سبيل المثال، عن طريق نشر الكتيب الفني أو المؤلفات غير المتعلقة ببراءات الاختراع أو براءات الاختراع) في حالة الفن بالمعنى المقصود في المادة 54(2) من اتفاقية EPC، بغض النظر عن إذا ما كان من الممكن تحليل التركيبة أو البنية الداخلية للمنتج وإعادة إنتاجها دون تحمل عبء لا مبرر له من قبل الشخص ملم بالفن قبل ذلك التاريخ؟

3. إذا كانت الإجابة للسؤال 1 أو كانت الإجابة للسؤال 2 لا، أي معيار يجب تطبيقه من أجل تحديد إذا ما كان يمكن تحليل التركيب أو البنية الداخلية لمنتج أو إعادة إنتاجها دون تحمل عبء لا مبرر له في سياق الرأي جي 92/1؟ وعلى وجه الخصوص، هل من المطلوب أن يكون من الممكن تحليل التركيب أو البنية الداخلية لمنتج بالكامل أو إعادة إنتاجها بشكل مطابق؟

واستثناء المنتج المعقد من حالة الفن لسبب وحيد هو أنه من الصعب جزئياً تحليله أو إعادة إنتاجه سيؤدي إلى تحول كبير في الممارسة. ومن المتوقع أن يوضح القرار المستقبلي G 1/23 معايير التمكين التي يجب استيفاؤها لكي يشكل المنتج المعقد جزءاً من حالة الفن. ويحصل هذا في سياق تكون فيه القرارات المهمة المرتبطة بالتمكين قد صدرت حديثاً، مثل القرار G 2/21 (الاعتماد على التأثير الفني المزعوم للخطوة الابتكارية – المعقولة) أو T 43/18 (تأكيد أن مستوى أعلى من النقاء قد يكون حديثاً، تحويل عقبة قابلية الحصول على براءة اختراع من الحداثة إلى خطوة ابتكارية). وبينما تتعلق قضية الإحالة بموضوع كيماوي، وسيكون لدى نتيجة قرار G 1/23 بلا شك آثار في جميع المجالات التقنية التي تنطوي على منتجات معقدة، سواء كانت، على ذكر عدد قليل فقط من المركبات والتركيبات الكيماوية والأجسام المضادة والأجهزة الميكانيكية والكهربائية أو النظم المصنوعة من مكونات متعددة.