

الدائرة الفدرالية توضح مفهوم "التصور"

بقلم/ شوتيان، حاصل على شهادة دكتوراه، وكارلين بورتون

أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة الفدرالية مؤخرًا قرارًا مهمًا في قضية ريجنتس أوف ذا يونيفيرسيتي أوف كاليفورنيا ضد برود/إنستيتيوشنز، إنك.¹، حيث قدمت إرشادات أساسية بشأن المعيار القانوني لـ "التصور" في قانون براءات الاختراع. ويلغي هذا القرار حكم التدخل الصادر عن مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) لعام 2022 في النزاع طويل الأمد حول براءة اختراع CRISPR-Cas9 ويعيد القضية لمزيد من الدراسة بموجب المعيار الموضح. وفي حين أن التدخلات شارفت على الانتهاء نظرًا لوجود عدد قليل من الطلبات المعلقة التي أصدرت قبل سن قانون الاختراعات الأمريكية والتي لا تزال مؤهلة لإجراءات التدخل، فإن القرار لا يزال ذا أهمية كبيرة في سياقات أخرى بعد إصدار قانون الاختراعات الأمريكية.

CRISPR-Cas9: تقنية حاصلة على جائزة نوبل

تقنية CRISPR-Cas9 هي تقنية ثورية لتعديل الجينات تتيح التلاعب بالحمض النووي بشكل دقيق. ونشرت جينيفر دودنا وإيمانويل شارنتييه عملهما الرائد حول تقنية CRISPR-Cas9 في مجلة ساينس في يونيو 2012، حيث عرضتا تحرير الجينات باستخدام تقنية CRISPR بشكل عام، وقد قدمت أول طلب براءة اختراع مؤقت لهما في 25 مايو 2012. وقد حصلتا على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 2020 بسبب اكتشافهما.

وبشكل منفصل، قدمت برود/إنستيتيوشنز طلب براءة اختراع مؤقت خاص بها في ديسمبر 2012، فيما يتعلق خصوصًا باستخدام تقنية CRISPR-Cas9 في الخلايا حقيقية النوى. ومنح مكتب USPTO برود براءات الاختراع، مما تسبب في إجراءات تدخل معقدة لتحديد المخترع الأول الحقيقي لطلبات CRISPR-Cas9 في الخلايا حقيقية النوى. وفي عام 2022، حكم مجلس PTAB لصالح شركة برود ومنح أسبقية الاختراع لفينغ زهانغ في شركة برود.

المعيار المناسب للتصور

لا يحل قرار الدائرة الفدرالية المسألة النهائية حول أي طرف من أطراف التدخل لديه الأولوية في تقنية CRISPR-Cas9 في الخلايا حقيقية النوى. وبدلاً من ذلك، فإنه يركز على تأسيس معيار قانوني مناسب لتحديد تصور الاختراع، وهو أمر جوهري للطلبات التي يتم فحصها بموجب مبادئ ما قبل قانون براءات الاختراع الأمريكية "المخترع الأول".

أولاً، أكدت الدائرة الفدرالية مرة أخرى أن التصور يعتبر مكتماً عندما يكون لدى المخترع "فكرة محددة ودائمة" عن الاختراع، بشكل يتيح للشخص الملم في مجال المهارة أن يطبقها عملياً دون تجارب غير مبررة. ورأت المحكمة أن مجلس PTAB قد خلط بشكل خاطئ بين التصور والتطبيق العملي من خلال مطالبة علماء ريجينيس بإثبات يقينهم بأن نظام CRISPR-Cas9 سيعمل في الخلايا حقيقية النوى من أجل تحديد تاريخ التصور لديهم. وكما أكدت المحكمة، يُعرف التصور على أنه "فكرة محددة ودائمة عن اختراع كامل وفعال، كما سيتم تطبيقه عملياً فيما بعد". ووفقاً لذلك، لا يحتاج المخترع أن يعرف أن اختراعه سيعمل ليكون التصور كاملاً؛ حيث تتعلق معرفة أن الاختراع سيعمل بالتطبيق الفعلي للاختراع فقط.

¹ 136 F.4th 1367 (Fed. Cir. 2025).

ثانيًا، حددت الدائرة الفدرالية أن التصور لا يتطلب اليقين المطلق بالنجاح. وفسر مجلس PTAB رسائل البريد الإلكتروني بين علماء ريجنتس – التي أعربوا فيها عن شكوكهم حول النتائج والبدائل المحتملة – كدليل على أن التصور غير مكتمل. ورفضت الدائرة الفدرالية هذا التفسير، ووجهت مجلس PTAB للتمييز بين "عدم اليقين المتعلق بالوقائع" الذي يغير الاختراع بشكل جذري (والذي يدل بالفعل على عدم اكتمال التصور) و"عدم اليقين العام" الذي لا يعكس إلا تعبيرات طبيعية عن الحذر العلمي الشائع في المجالات التجريبية، ولكن لا يتعلق الأمر بقضية التصور في قانون براءات الاختراع.

ثالثًا، حثت الدائرة الفدرالية مجلس الاستئناف على تقييم دور الأساليب العلمية الروتينية في تحليل التصور بشكل صحيح. وبشكل خاص، قررت المحكمة أن مجلس PTAB أخطأ في (1) رفض أخذ المهارة العادية في الاعتبار؛ (2) إهمال نجاح الطرف الآخر التجريبي؛ (3) عدم مراعاة الأساليب أو المهارات الروتينية. ووضحت المحكمة ما يلي:

- يجب أن يكون لدى المخترعين فكرة كاملة تتطلب الحد العادي من المهارة لتعمل – "أكثر من مجرد" أمل عام" ولكن أقل من معرفة يقينية بأن الاختراع سيعمل"
- يجب اعتبار دليل نجاح الآخرين ذا صلة بتحليل التصور ولا ينبغي تجاهله
- لا تشير الصعوبات التجريبية إلى تصور غير مكتمل إذا كانت الأساليب الروتينية تؤدي في النهاية إلى تنفيذ ناجح

وتعود القضية الآن إلى مجلس PTAB، الذي يجب عليه إعادة النظر في أول من فكر في استخدام تقنية CRISPR-Cas9 في الخلايا حقيقية النوى بموجب المعيار القانوني المصحح. وتحديدًا، يجب على مجلس PTAB تقييم ما إذا كان التصور الأولي لدى ريجنتس مكتملاً بما يكفي ليتمكن الأشخاص الملمون في مجال المهارة من تطبيق الطريقة في حقيقيات النوى دون الحاجة إلى ابتكارات إضافية، بغض النظر عما إذا كانت ريجنتس على يقين بنجاحها.

نصائح حول التقديم المؤقت

وببدو قرار ريجنتس جيدًا للمخترعين، حيث ينص أن يقين النجاح ليس ضروريًا للتصور وأن قدرة الآخرين على تطبيق الاختراع باستخدام أساليب أو مهارات روتينية أمر أساسي. ولكنه يؤكد أيضًا على ضرورة وجود إفصاحات متينة وتمكينية في الإيداعات الأولى. ورأى مجلس PTAB – وأكدت الدائرة الفدرالية – أن أول طلبين مؤقتين لريجنتس لم يقدم تطبيق عملي بناءً لأنهما لم يصفيا الاختراع المطالب بحمايته بشكل كافٍ، وخاصة فيما يتعلق بوظيفته في الخلايا حقيقية النواة. ونتيجة لذلك، لم تستوفِ ريجنتس متطلب المواصفة الخطية في الطلبات المؤقتة ولا يمكنها المطالبة بحماية المنفعة في تواريخ أقدم إيداعاتها.

ويؤكد هذا القرار على أنه يجب أن تكون الطلبات المؤقتة أكثر من مجرد عناصر نائية. وللحصول على تواريخ إيداع مبكرة، يجب أن تصف الطلبات المؤقتة الاختراع بمصطلحات واضحة وأن توفر تفاصيل كافية تمكن الشخص الملم في مجال المهارة أن يطبقها عمليًا دون تجارب غير مبررة، وألا تعالج المشاكل العامة فقط، بل تجسيدات محددة. ويساعد معيار التصور الموضح في هذه القضية مقدمي الطلبات في تحديد مستوى التفاصيل التي يجب أن تتضمنها الطلبات المؤقتة. وقد لا تتمكن الإيداعات غير المكتملة أو المتضاربة من دعم عناصر الحماية لاحقًا أو قد يتم استبعادها باعتبارها فنًا سابقًا.

والأهم من ذلك، تساعد القضية في وضع الحدود بين التصور والتطبيق العملي والمواصفة الخطية والتمكين – وهي جميعها متطلبات قانونية مختلفة قد تكون متضاربة أحيانًا أو يتم تجاهلها تمامًا في طلبات الإيداع المؤقتة. وقدمت إفصاحات براءة

الاختراع في هذه القضية دليلاً على التصور ولكن لم تستوفِ متطلب المواصفة الخطية. ويعد فهم هذه الفروقات أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للممارسين حتى يتمكنوا من حماية الابتكارات بشكل صحيح في مراحل مختلفة من التطوير.

ماذا يهم بعد سن قانون الاختراعات الأمريكية؟

حوّل قانون الاختراعات الأمريكية (AIA) نظام براءات الاختراع من نظام يعتمد على "المخترع الأول" إلى نظام يعتمد على "المخترع الذي قام بالإيداع أولاً". وفيما يتعلق بممارسات براءات الاختراع بعد سن قانون AIA، فإن "تاريخ التقديم الفعلي" لطلب براءة الاختراع هو الأهم. ولن يكون التقاضي الموسع بشأن تواريخ التصور ضرورياً بموجب القواعد الصادرة بعد سن قانون AIA حيث من المرجح أن يسود أول من يودع الطلب (ما لم يستمد أول من يودع الطلب الاختراع من آخر). وعلى الرغم من ذلك، لا يزال التصور مهماً في عدة سياقات أخرى.

وفيما يتعلق بالنزاعات حول ملكية الاختراعات، يظل التصور العنصر الحاسم. ويتم تحديد ملكية الاختراع من خلال المشاركة في التصور، لا التطبيق العملي. ويمكن أن يساعد معيار التصور الموضح في تحديد من يكون مؤهلاً كمخترع، بغض النظر عن تاريخ الإيداع. وبموجب قرار ريجنتس، الفرد الذي يساهم في الإطار التصوري لاختراع، دون تطبيقه عملياً أو تيقنه من نجاح الاختراع، يمكن أن يكون مؤهلاً كمخترع، طالما أنه يمكن تصور فكرته باستخدام أساليب ومهارات روتينية.

وفيما يتعلق بإجراءات الاشتقاق، التي حلت محل إجراءات التدخل بموجب قانون AIA، يظل التوثيق الكامل للتصور أمراً ضرورياً. حيث إنه في الإجراءات قبل سن قانون AIA، كانت تستخدم إجراءات التدخل (أو الطعن في الأسبقية) لتحديد الأسبقية بين عدد من طلبات براءات الاختراع. وفي حقبة ما بعد سن قوانين AIA، تستخدم إجراءات الاشتقاق لتحديد إذا ما كان الشخص الذي قام بالإيداع أولاً قد استمد الاختراع من اختراع آخر. وفي كلتا الحالتين، يكون فهم المعيار المناسب ضرورياً لتحديد ملكية الاختراع وحماية حقوق براءة الاختراع.

ومن خلال توضيح أن المخترع لا يحتاج اليقين لعرض تصور كامل، ومن خلال التأكيد على دور المهارات الروتينية في تطبيق فكرة، رسمت الدائرة الفدرالية خطأً واضحاً بين التصور والتطبيق العملي. كما تسلط القضية الضوء على درس عملي للمخترعين: يجب أن يكون الإيداع المبكر أكثر من مجرد تخطيط للتصور، حيث يجب أن يفسره بتفاصيل كافية حتى يتمكن الأشخاص الملمين بالمهارة في مجال التقنية من صنعها واستخدامها.