

مثال على الحافز الذي يدفع لجمع المتطلبات لتحديد البدئية

بقلم/ أليكس كاسي، حاصل على شهادة دكتوراه، وجيفري بيرغمان

في قضية *فيرتك فيجن إنترناشونال يو إل سي ضد أسمبلي غايدنس سيستمز، إنك*. [1]، ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفدرالية (CAFC) قرار مجلس محاكمة البراءات والاستئناف (PTAB) في أن عناصر الحماية المتنوعة في براءة الاختراع الأمريكية رقم 10,052,734 غير مؤهلة للحصول على براءة اختراع بموجب قانون الاختراعات الأمريكي 35 U.S.C. § 103. وانتهت محكمة CAFC إلى أن مجلس PTAB قد أخطأ من الناحية القانونية فيما يتعلق بكيفية تطبيق مبدأ "الحافز للجمع". وعلى وجه التحديد، وعلى الرغم من أن الأساس المنطقي لمجلس PTAB ركز على "عدد محدود من الحلول التي يمكن توقعها والتي تم تحديدها" لتلبية المعيار الذي قدمته المحكمة العليا الأمريكية في قضية *كيه إس آر إنترناشونال كو. ضد تيليفكس إنك*. [2]، أكدت محكمة CAFC أن الاعتراف بأن الترتيبات البديلة المحدودة في حد ذاتها ليست كافية لاستيفاء حافز جمع المتطلبات.

وفي قضية *كيه إس آر*، نصحت المحكمة العليا بعدم "حصر تحليل البدئية بمفهوم شكلي للكلمات 'التعليم والاقتراح والتحفيز'" وأيدت نهج "المنطق السليم" لأن "القواعد الوقائية الصارمة" التي ترفض "اللجوء إلى المنطق السليم... غير ضرورية بموجب السوابق القضائية لدينا ولا تتوافق معها". وقررت محكمة CAFC، في تطبيق قرار *كيه إس آر*، أنه "لا يمكن استخدام المنطق السليم كبديل شامل للتحليل المنطقي والأدلة الداعمة" [3] وأنه يجب أن يكون هناك "أساس منطقي واضح... أنه من الممكن أن يكون جمع الفن السابق" منطقيًا سليمًا" [4]. وبمعنى آخر، بينما يمكن تطبيق المرونة في إطار عمل تعليم - اقتراح - تحفيز مقترح لتحديد البدئية - وحتى باستخدام المنطق السليم - يجب أن يكون المنطق مدعومًا بسبب واضح، أي قابل للتفسير، للجمع بين مراجع الفن السابقة.

وفي قضية *فيرتك*، أقرت محكمة CAFC أن "كيه إس آر" لم تتخلص من شرط وجود حافز للجمع بين مراجع التقنية السابقة المختلفة". علاوة على ذلك، أشارت محكمة CAFC أنه على الرغم من وجود ترتيبات ممكنة في الفن السابق، لم يقدم مقدم الالتماس (الآيند فيجن) ولا خبير مقدمي الالتماس أو يوضحا حجة حول سبب قيام شخص متمرس في التقنية بدمج العناصر المتنازع عليها في الفن السابق بخلاف أنه من المعروف أن تلك العناصر المستخدمة. ولذلك، انتهت محكمة CAFC في نقضها قرار مجلس PTAB بأن عناصر الحماية لبراءة الاختراع رقم 734 غير مؤهلة للحصول على براءة اختراع إلى أنه "لا يكفي أن يكون معروفًا فقط" وأنه "يجب أن يوجد سبب للجمع".

ويتماشى قرار *فيرتك* بشدة مع التوجهات الحديثة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي التي توضح خمس نقاط لتحديد البدئية في ضوء *كيه إس آر* [5]، الذي كان موضوع مقال إخباري لاحق في النشرة الإخبارية الشهرية لأوشا بيرغمان واتانابي أند بورتون إل إل بيه [6]. وعلى وجه الخصوص، وكما نوقش في ذلك المقال، تؤكد النقطة الثالثة من توجيهات مكتب USPTO أنه في حين يصف *كيه إس آر* نهجًا مرئيًا في تحديد البدئية التي تتطلب النظر في المنطق السليم، لا يزال على الفاحص أن يقدم سببًا مفصلاً بوضوح عن حافز تعديل الفن السابق.

وبشكل عام، يقدم قرار محكمة CAFC في قضية *فيرتك* تذكيرًا بأن تحديد البدئية بموجب قانون الاختراعات الأمريكي 35 U.S.C. § 103 يتطلب تفسيرًا يدعم حافز جمع الفن السابق مثل "حاجة التصميم أو ضغط السوق لحل مشكلة ما، وهناك عدد محدود من الحلول المحددة والتي يمكن توقعها" بما يتوافق مع *كيه إس آر*. كما يسלט قرار محكمة CAFC الضوء على أن المنطق السليم ووجود العناصر "المعروفة" فقط لا يفي بمتطلبات تحليل الدوافع للجمع.

وعليه، وخلال المقاضاة، عندما يفشل الفاحص في تقديم أي تفسير حول الحافز وراء سبب الجمع بين المراجع المختلفة عند رفض البدئية، أو يؤكد فقط أنه كان من المنطقي القيام بذلك، يجب الطعن في الرفض على هذا الأساس، بالإضافة إلى أي فروق تقنية.

[1] *Virtek Vision Int'l v. Assembly Guidance Sys.*, 97 F.4th 882 (Fed. Cir. 2024).

[2] 550 U.S. 398 (2007).

[3] *Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.*, 832 F.3d 1355, 1362 (Fed. Cir. 2016).

[4] *In re Van Os*, 844 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2017).

[5] <https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousness>.

[6] <https://www.obwb.com/newsletter/usptos-updated-guidance-for-making-an-obviousness-determination>