

يقدم مجلس الاستئناف للبراءات والعلامات التجارية PTAB إرشادات بشأن كفاية الإقرار وفقاً للمادة 132

بقلم غاريت إل. ستيرنهاجن، حاصل على شهادة دكتوراه، سارة فريدريك، حاصلة على شهادة دكتوراه، وجيف بيرجمان

لقد قدم مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO) مؤخراً إرشادات إضافية للفاحصين بشأن النظر في الأدلة الواقعية المقدمة في شكل إقرار بموجب 37 C.F.R. § 1.132 ("إقرار المادة 132"). يعد فهم هذه المبادئ التوجيهية والفائدة الإجمالية لإقرارات القاعدة 132 هي أداة مهمة للممارسين لدحض *الصورة الأولية* للبدئية. إن إقرار المادة 132 هو *موصى به* لتقديم الأدلة إلى السجل عندما يكون الدليل الذي سيتم تقديمه "على أساس غير منصوص عليه خلاف ذلك" في الطلب.¹ في نظر هؤلاء الممارسين، ينبغي النظر في الإقرارات بموجب المادة 132 في العديد من الحالات المتعلقة بالمواد الكيميائية، إن لم يكن في أغلبها، تاريخياً، جادل العديد من الممارسين ضد استخدام الإقرارات بموجب المادة 132 بسبب مخاوف التفاضل (مثل نتائج السلوك غير المنصف للإقرارات غير الدقيقة / المضللة). ومع ذلك، طالما تم بذل العناية الواجبة المعقولة عند الحصول على إقرار المادة 132، فإن الفوائد من وجهة نظرنا، كما تمت مناقشتها أدناه، تفوق المخاطر بكثير.

يسلط القرار الأخير الصادر عن مجلس المحاكمة والاستئناف للبراءات (PTAB) في قضية *إيدشون* من طرف واحد² الضوء على الاعتبارات المهمة للممارسين في تجنب أخطاء الإقرار والتي قد تؤدي إلى مزيد من الإجراءات المكتتية غير الضرورية. في قضية *إيدشون*، نظر مجلس PTAB في استئناف قرار الرفض بسبب بدئية عملية المعالجة بالأيونات المطالب بحمايتها والموضحة في عنصر الحماية رقم 1 من طلب الولايات المتحدة رقم 133,161/17.

تطلبت العملية محلولة معالجة بالأيونات يتكون من حوالي 10% وزناً/حجماً إلى حوالي 20% وزناً/حجماً من حمض واحد على الأقل مختار من مجموعة من ثمانية أحماض، وحوالي 0.01% وزن/حجم إلى حوالي 0.05% وزناً/حجماً من عامل مؤكسد واحد على الأقل مختار من مجموعة من خمسة عوامل مؤكسدة. رفض الفاحص هذا عنصر الحماية لأنها بدئية بشأن شركة وندسور-بوين، والتي كشفت عن عملية المعالجة بالأيونات باستخدام محلولة معالجة بالأيونات يحتوي على حمض الكبريتيك وكبريتات الصوديوم المتبلورة بالإضافة إلى احتوائها بشكل اختياري على أقل من 1% من عامل مؤكسد يمكن أن يكون نترات الصوديوم أو نترات البوتاسيوم، في ضوء شركة هاجا، التي كشفت عن عملية المعالجة بالأيونات باستخدام محلولة معالجة بالأيونات يتكون من حوالي 5-35% وزناً من حمض الكبريتيك وعامل مؤكسد.

وفي دعم قرار الرفض، قدم مجلس PTAB تعليقاً على كفاية إقرار المادة 132 الذي تم تقديمه رداً على *الصورة الأولية* للبدئية لتقديم دليل على نتائج متفوقة بشكل غير متوقع. وفي حين لا يشكل القرار الصادر في قضية *إيدشون* مناقشة شاملة لجميع النواحي العملية المحيطة بإقرارات المادة 132، فإنه يقدم بعض النصائح المهمة التي يجب على الممارسين اتباعها، على أمل زيادة احتمالات النجاح، عند استخدام إقرارات المادة 132 للتغلب على استنتاج الفاحص بشأن البدئية.

أثار مجلس PTAB عدة مسائل تتعلق بإقرار المادة 132 المقدم في قضية *إيدشون*. تتعلق المسألة الأولى بفشل الإقرار في مقارنة النتائج إلى أقرب فن سابق، وهو شرط أساسي لإثبات وجود نتائج غير متوقعة كدليل على عدم البدئية. ركز إقرار القاعدة 132 في قضية *إيدشون* فقط على المقارنة مع المرجع الأولي للفاحص في قرار الرفض، وندسور-بوين؛ ومع ذلك، وجد مجلس PTAB أن المرجع الثانوي للفاحص، هاجا، كان في الواقع أقرب فن سابق ونص على سبباً جديداً لقرار الرفض بشأن هاجا في ضوء وندسور-بوين. ونظراً لأن مجلس PTAB قام بتغيير الرفض ليكون قائماً على مرجع ثانوي من السجل، فإن الإقرار الذي يركز على مرجع وندسور-بوين لم يعد بمثابة مقارنة بأقرب فن سابق. وعلى هذا النحو، قد

¹ 37 C.F.R. § 1.132

² Appeal 2023-003437 (PTAB Oct. 16, 2024)

تكون البيانات التي تقارن المعلومات المقدمة مع كل من وندسور-بوين، وهاجا، ومجموعة المراجع قد قدمت لمجلس PTAB أساسًا للعثور على أن النتائج التي تمت مقارنتها بأقرب فن سابق، حتى عندما تم إصدار أسباب الرفض الجديدة هذه.

كانت المسألة الثانية هي فشل إقرار المادة 132 في إثبات أن الشخص الذي يتمتع بمهارة عادية في مجال التقنية (PHOSITA) كان ليعترف بالنتائج على أنها غير متوقعة، وليست مجرد مختلفة فحسب. لم يقدم إقرار المادة 132 أي دعم أو سبب لعدم توقع النتيجة المعروضة في ضوء التقنية المستشهد بها. لإقناع الفاحص بأن النتائج المقدمة غير متوقعة حقًا، وليست مختلفة فحسب، يجب على الممارسين استخدام إقرار المادة 132 لدعم البيانات التي تصف صراحة وبشكل لا لبس فيه السبب (الأسباب) التي جعلت النتائج غير متوقعة لتقنية PHOSITA. إذا أمكن، يجب أن تتناول مثل هذه البيانات أيضًا ما كان ينبغي أن تكون عليه النتائج المتوقعة في ضوء التقنية المستشهد بها التي أثارها الفاحص وفي ضوء المعرفة العامة في التقنية. لا يكفي أن نذكر ببساطة أن أي نتائج تم الحصول عليها والتي تختلف عن التقنية المستشهد بها غير متوقعة.

كانت المسألة الثالثة في إقرار المادة 132 هي فشل النتائج في تغطية نطاق يتناسب مع عناصر الحماية. تضمنت النتائج المقدمة في إقرار المادة 132 مثالاً لحمض واحد فقط وعامل مؤكسد واحد، في حين شملت عناصر الحماية ثمانية أحماض محتملة وخمسة عوامل مؤكسدة. يتضمن الجدول 3، المقدم في إقرار المادة 132، فقط نطاقات تركيز الحمض الفردي وعامل الأكسدة الفردي من عناصر الحماية ولم يتضمن أي أمثلة محددة بتركيزات مدرجة ضمن النطاقات المطالب بحمايتها، أي أن المثال لم يقدم التركيز المحدد المستخدم لأي من المركبين. لذلك، لم يتضمن الإقرار في الواقع نقاط بيانات محددة تشير إلى أي اتجاه معين أو نتيجة معينة؛ فقد استشهد بنطاقات من عناصر الحماية مما ترك الباحث عن الحقائق بدون المعلومات اللازمة للحكم على ما إذا كانت النتيجة المذكورة تحدث عند أي نقطة معينة ضمن النطاق المطالب بحمايته، ناهيك عن حدوثها على النطاق المطالب بحمايته بالكامل. عند إظهار مدى أهمية النطاق، من المهم بشكل خاص تقديم بيانات تجريبية، على الأقل، لأمثلة وفقًا للاختراع والتي تقع بالقرب من نقاط نهاية النطاق المطالب بحمايته، وبالتالي دعم كل طرف من أطراف النطاق، بالإضافة إلى نقاط البيانات خارج النطاق المطالب بحمايته، والتي توضح عدم تحقيق النتيجة غير المتوقعة خارج النطاق المطالب بحمايته. بالنسبة للنطاقات الأوسع، سيكون من المفيد بشكل خاص تقديم مثال آخر على الأقل بالقرب من منتصف النطاق المطالب بحمايته. بالنسبة لعناصر الحماية المقيدة بمجموعات ماركوش، أي نطاقات أو مجموعات من العناصر أو المركبات، ومن المهم تقديم أمثلة باستخدام أكبر عدد ممكن من الخيارات الفردية من المجموعة. إذا لم يكن من الممكن تقديم بيانات نموذجية لكل مكون من المكونات المثلة في المطالبات، فيجب تقديم تفسير لسبب توقع النتائج لجميع المكونات المطالب بحمايتها. ومع ذلك، يجب أن يكون مثل هذا التفسير مصحوبًا بمناقشة فنية قوية، ويفضل أن يكون دليلاً لإقناع الفاحص بأن النتائج متوقعة للنطاق بالكامل لعناصر الحماية.

يسلط/يدشون الضوء على أهمية الاستخدام المناسب لإقرار المادة 132 لتقديم أدلة واقعية وأساس لدعم مثل هذه الحجج لإثبات عدم البديهية. إن تقديم مجموعة كاملة من البيانات لدعم الحجج الواضحة والمستهدفة من شأنه أن يضع مقدمي الطلبات في أفضل وضع لإقناع الفاحص بعدم بديهية الاختراع. قد لا تستحق إقرارات المادة 132 التي لا تحتوي على بيانات قوية عناء تقديمها، حيث من غير المرجح أن تقنع الفاحص أو تصمد أمام الاستئناف.