سيغراي - التفسير الضمني لعنصر الحماية والتوقع بواسطة التأصل

ريو أوكادا وكيفين كويلبس

في قضية *شركة سيغراي، إنك. ضد شركة كارل زايس إكس-راي ميكروسكوبي، إنك.*، [1]، رأت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بأن مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف شارك في تفسير ضمني وخاطئ لعناصر الحماية وخَلُصت إلى أن نطاق التكبير المطالب به لنظام التصوير بالأشعة السينية لبراءة اختراع مملوكة لشركة زايس قد تم الإفصاح عنه بشكل متأصل في مرجع فني سابق متوقع. يعد قرار سيغراي تذكيرًا مهمًا بمبدأين: (1) أن الإفصاح المتأصل يمكن أن يتوقع عناصر الحماية، حتى لو كانت السمة المتأصلة غير معترف بها أو غير مقصودة أو غير مرغوب فيها، و(2) أن لغة عنصر الحماية تحكم نطاق ومعنى عنصر الحماية.

وجد مجلس PTAB، في إجراءات ما بين الأطراف بدأها مقدم الالتماس سيغراي، أن بعض عناصر الحماية المطعون فيها من براءة الاختراع الأمريكية رقم 7,400,704، الموجهة لنظام التصوير بالأشعة السينية لم يثبت سيغراي أنها غير مؤهلة للحصول على براءة اختراع. وجدت الدائرة الفيدرالية أن مجلس PTAB قد شارك في تفسير ضمني وخاطئ لعنصر الحماية لنطاق التكبير المطالب به، وأن نطاق التكبير كان متوقعًا من خلال الإفصاح المتأصل عن ورقة علمية (يورغنسن) بالنظر إلى التفسير الصحيح لعنصر الحماية.

ينص عنصر الحماية 1 من براءة اختراع زايس على نظام تصوير بالأشعة السينية يتضمن منصة إسقاط للأشعة السينية ومنصة بصرية، "حيث يتراوح تكبير منصة الإسقاط للأشعة السينية بين 1 و10 مرات." يتم تحديد التكبير (M)، وفقًا لما تم الإفصاح عنه في براءة الاختراع، من خلال المعادلة

$$M = (L_s+L_d)/L_s,$$

حيث يشير L_s إلى المسافة بين مصدر الأشعة السينية والعينة، وL_d هي المسافة بين العينة والكاشف. تشير قيمة M = 1 إلى عدم وجود تكبير. اتفق جميع الأطراف على أن وجود أي تباعد في مصدر الأشعة السينية من شأنه أن يسبب تكبيرًا أكثر من 1.

وفي قرارها الخطي النهائي الخاص بإجراءات ما بين الأطراف، رفض مجلس PTAB اعتبار أي من عناصر حماية براءة اختراع شركة زايس غير مؤهلة للحصول على براءة اختراع، مشيرًا إلى أن شركة سيغراي لم تفِ بمسؤوليتها في إثبات أن يورغنسن تفصح عن أشعة سينية متباعدة تُنتج بشكل متأصل تكبيرًا إسقاطيًا ضمن النطاق المطالب به. استأنفت شركة سيغراي الحكم.

يُعتبر عنصر الحماية متوقعًا بموجب المادة 35 U.S.C. § 102 إذا كان كل عنصر من عناصر الحماية موصوفًا صراحةً أو متأصلًا في مرجع واحد من الفن السابق. علاوة على ذلك، فإن التوقع من خلال الإفصاح المتأصل يكون مناسبًا فقط عندما يُفصح المرجع عن فن سابق يجب أن يتضمن بالضرورة القيد غير المذكور صراحةً.

في قضية *سيغراي*، راجعت الدائرة الفيدرالية التحليل القانوني لمجلس PTAB دون احترام لسلطتهم. وعلى الرغم من أن مجلس PTAB ذكر أنه لم يشارك بأي تفسير لعناصر الحماية، إلا أن المحكمة أشارت إلى أن مثل هذا البيان الصادر عن مجلس PTAB ليس حاسمًا فيما إذا كان قد شارك بالفعل أو لم يشارك في تفسير عناصر الحماية. بعد مراجعة قرار مجلس PTAB، خَلُصت الدائرة الفيدرالية إلى أن مجلس PTAB قد شارك بالفعل بشكل ضمني في عملية تفسير عناصر الحماية. ونتيجة لذلك، راجعت

[1] *Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc.*, No. 2023-2211, Fed. Cir. (May 23, 2025)

المحكمة الاستنتاجات القانونية لمجلس PTAB فيما يتعلق بتفسير عنصر الحماية *من جديد*. أي أن محكمة الاستئناف شاركت بتفسير عنصر الحماية بنفسها – وهي مسألة قانونية – مما سمح لها أيضًا بالمشاركة بتطبيق جديد ومستقل للحقائق المطروحة.

ركزت حجج الأطراف على وجود أو غياب التباعد في مصدر الأشعة السينية لِ يورغنسن. ووجدت الدائرة الفيدرالية أن استخدام مجلس PTAB لكلمة "كافية" لوصف التباعد المُفصح عنه في قضية يورغنسن - أي أن سيغراي فشل في إثبات أن الأشعة السينية في قضية يورغنسن تتباعد "بما يكفي" لإحداث تكبير إسقاطي - يدعم الاستنتاج القائل بأن يورغنسن أفصح عن *بعض* تباعد الأشعة السينية.

وأشارت الدائرة الفيدرالية أيضًا إلى أن الأدلة التي اعتمد عليها مجلس PTAB للوصول إلى القرار تدعم أيضًا وجود التباعد. فعلى سبيل المثال، تأكيد مجلس PTAB أن عملية التجميع هي تقنية لتقليل تباعد الشعاع، والنظر في النقطة البؤرية للأشعة السينية لِ يورغنسن والتي تشكل زاوية صغيرة جدًا، وشهادة الخبراء مثل "الأشعة السينية المجمعة هي أشعة لا يوجد فيها أي تباعد ذي معنى"، جميعها تشير إلى أن يورغنسن قد أفصح عن ضرورة وجود بعض التباعد، مهما كان ضئيلًا، حتى لو لم يكن يورغنسن يسعى إلى تحقيق التكبير. أشارت الدائرة الفيدرالية إلى أنه لا يمكن تحقيق المعادلة M يساوي 1 إلا من خلال ضبط المسافة بين العينة والكاشف لتكون صفرًا. ولتحقيق هذه الغاية، اعتمدت الدائرة الفيدرالية أيضًا على اعتراف زايس بأن التوازي النظري المطلق لا يمكن تحقيقه من الناحية العملية. وخَلُصت المحكمة إلى أن مجلس PTAB فسر، ضمنيًا وبشكل خاطئ، عبارة عنصر الحماية "ما بين 1 و10" لاستبعاد كميات صغيرة من التكبير.

أجرت الدائرة الفيدرالية لاحقًا تحليل التوقع من جديد، استنادًا إلى الاستنتاج المدعوم بالأدلة بأن يورغنسن يفصح بشكل متأصل عن وجود تكبير إسقاطي M أكبر من 1 بالضرورة. وبناءً على ذلك، خَلُصت المحكمة إلى أن يورغنسن يتوقع نطاق التكبير المطالب به من خلال الإفصاح المتأصل. وأكدت الدائرة الفيدرالية أنه في كافة الأوقات، تحكم لغة عناصر الحماية نطاقها ومعناها، وما لم تفرض الأدلة الجوهرية استنتاجًا مخالفًا، فإن لغة عنصر الحماية تحمل المعنى الممنوح لتلك الكلمات في استخدام الأشخاص الملمين في مجال المهارة وقت الاختراع. وبناءً على ذلك، فقد تم اعتبار عناصر الحماية المطعون فيها 1، 3 و4 من براءة اختراع زايس متوقعة من قبل يورغنسن.

تسلط نتائج *سيغراي* الضوء على أهمية الوعي بالسمات غير المفصح عنها الموجودة في مراجع الفن السابق، حتى لو كانت هذه السمات غير معترف بها أو غير مقصودة أو غير مرغوب فيها، مثل الشوائب الموجودة في مادة ما. وعلى وجه الخصوص، ينبغي التدقيق عن كثب في عناصر الحماية التي تتضمن نطاقًا رقميًا واسعًا، حيث إن نقطة متداخلة واحدة، من خلال الإفصاح الصريح أو الضمني في مرجع الفن السابق، قد تكون كافية لتوقع عنصر الحماية. وعلاوة على ذلك، يجب توخي الحذر عند اختيار مصطلحات عناصر حماية محددة لفهم معناها العادي والمألوف. عند الضرورة أو عند الاقتضاء، ينبغي النظر في إدراج تعريفات صريحة في المواصفات إذا كان التفسير المختلف أو المخالف للمصطلحات مطلوباً أو مرغوباً فيه. هذه اعتبارات مهمة لكل من قام بصياغة براءة الاختراع والمدعي العام على حد سواء