

دعم المواصفات لنهايات النطاق الرقمي

بقلم/ سايلر ماسي، سارة بتنر، حاصلة على شهادة دكتوراه، جود بي، يان غلاوغين، حاصلة على شهادة دكتوراه

افتتاحية المقال

في قضية *راي ستراتيجك هولدينجز، إنك. ضد فيليب موريس برودس. إس. أيه.*، ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية مؤخرًا قرار مجلس PTAB أن عبارة عنصر حماية تحدد نطاق رقمي لا يوجد ما يدعمها كتابيا في المواصفة بموجب 35 U.S.C. § 112. ورأت المحكمة أن قرار مجلس PTAB لم يكن مدعومًا بأدلة جوهرية. ويعزز هذا القرار المعيار القانوني الموجود بأن النطاق الرقمي المطالب بحمايته قد يكون مدعومًا ضمنيًا في المواصفة بالنظر إلى معرفة الشخص الملم في مجال التقنية، بدلاً من أن تكون مدعومة صراحة في المواصفة المكتوبة الفعلية.

المقال

في قضية *راي ستراتيجك هولدينجز، إنك. ضد فيليب موريس برودس. إس. أيه.*¹ (راي)، ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية (CAFC) وأعدت قرار مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) بأن العبارة "[عضو تسخين] موجود على نتوء التسخين بمحاذاة قطعة يبلغ طولها حوالي 75% إلى حوالي 85% من طول مادة تشكيل الهباء الجوي التي يمكن التخلص منها" في عناصر الحماية 10 و 27 من براءة الاختراع الأمريكية رقم 10,492,542 تفتقر إلى الدعم في المواصفة المكتوبة. ويعمل هذا القرار على تعزيز المعيار القانوني الموجود بأن النطاق الرقمي المطالب بحمايته قد يكون مدعومًا ضمنيًا بالنظر إلى معرفة الشخص الملم في مجال التقنية، بدلاً من أن تكون مدعومة صراحة في المواصفة المكتوبة الفعلية.

وتهم النقطة المحورية في قرار *راي* بتقييم إذا ما كان يمكن دعم نقطة النهاية العليا لنطاق مطالب بحمايته في المواصفة إذا وصفت المواصفة نقطة النهاية نفسها على أنها نقطة نهاية دنيا للنطاق فقط. وبصورة أكثر تحديدًا، ناقشت مواصفة براءة الاختراع 542 أنه يمكن لـ "عضو التسخين" المذكور، وهو جزء من جهاز تدخين تبغ يعمل بالكهرباء، أن يكون بعدة أطوال مختلفة فيما يتعلق بـ "مادة تشكيل الهباء الجوي". وتتضمن بعض العلاقات التي تم الكشف عنها أن عضو التسخين يبلغ "حوالي 75% إلى حوالي 125% من طول وسط المادة القابلة للاستنشاق" أو "حوالي 80% إلى حوالي 120%"، حوالي 85% إلى حوالي 115%، أو حوالي 90% إلى حوالي 110% من طول وسط المادة القابلة للاستنشاق. وبالتالي، كان السؤال الذي طرح نتيجة عناصر الحماية هو إذا ما كان يمكن تجميع حدين أدنين منفصلين معًا لتشكيل نطاق شامل بحد أعلى وأدنى.

وفي الإجابة على هذا السؤال، اطلعت محكمة CAFC على قرار سابق يشمل متطلب مواصفة مكتوبة² ينص على أنه يجب على المواصفات أن "تنقل بشكل معقول [] إلى الملمين بمجال التقنية الذي يمتلكه المخترع" للاختراع المطالب بحمايته. وبينما أشارت محكمة CAFC إلى أن مواصفة براءة الاختراع 542 لم تذكر صراحةً نطاق "حوالي 75% إلى حوالي 85%" المطالب بحمايته، أشارت المحكمة إلى أن الاختراع كان جهاز كهروميكانيكي ينتهي للتقنيات المتوقعة، ولم يشر أي جزء من المواصفة

¹ 92 F.4th 1085 (Fed. Cir. 2024).

² *Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co.*, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010)

أن تغيير طول عضو التسخين سيغير قابلية تشغيل أو فاعلية الاختراع. وبالفعل، من خلال مراقبة أرقام براءة الاختراع، يمكن بسهولة ملاحظة أن تغيير طول مادة التبغ لن يتطلب سوى إطالة غلاف الجهاز، الأمر الذي لن يكون أكثر من مجرد اختيار تصميم بسيط.

وعلى هذا الأساس، قررت محكمة CAFC أنه بغض النظر عن عدم وجود كشف صريح عن النطاق المطالب بحمايته في مواصفة براءة الاختراع 542، كانت عناصر الحماية مدعومة بالموصفات كما تم تقديمها. ولدعم هذا القرار، أشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من أن نقطة المنتصف من النطاق المطالب حمايته كانت 80% وليست 100% كما ذكرت المواصفة، كانت عناصر الحماية مدعومة على الأقل لأن بنية جهاز التدخين ووظيفته ككل لا تتأثر مادياً بعضو التسخين التي لها طول معين.

ومع ذلك، قد يؤدي الأساس الذي استند إليه قرار أن بعض عناصر الحماية في براءة الاختراع 542 كانت مدعومة بالمواصفة إلى تأكيد حكم مجلس PTAB بإبطال عناصر الحماية الأخرى. وكما أشير إليه أعلاه، تبين أن عنصري الحماية 10 و 27 من براءة الاختراع 542 مدعومة بالمواصفة بموجب 112 § 35 U.S.C. AIA لأن جهاز تدخين التبغ بسيط بطبيعته. بالإضافة إلى ذلك، أكدت محكمة CAFC رفض مجلس PTAB لعناصر حماية أخرى محددة في براءة الاختراع 542 بموجب المادة 103 باعتبارها واضحة في ضوء مرجعي فن سابقين. ولدعم هذا التأكيد، لاحظت محكمة CAFC أنه سيكون من الواضح تعديل مادة التدخين لمرجع فن سابق للحصول على سخان بأبعاد مشابهة للبنية المطالب بحمايتها في براءة الاختراع 542. كما لاحظت محكمة CAFC أيضاً أن الفن السابق يصف أنه "يمكن أن يتم تعديل حجم وشكل عنصر التسخين 72 [الخاص بها]" وأنه "يمكن أن يكون اختيار مصدر طاقة وعناصر مقاومة للتسخين مسألة اختيار تصميم، وسيكون واضحاً بسهولة لشخص ملم في مجال التقنية". وبالتالي، تم تطبيق نفس المبررات التي تدعم عناصر حماية براءة الاختراع 542 بموجب المادة 112 لإبطال عناصر حماية براءة الاختراع 542 بموجب المادة 103، لأن كلا الجانبين من قرار المحكمة ناتجان عن الطبيعة المتوقعة لمجال أجهزة تدخين التبغ.

وتتشابه نتيجة قرار محكمة CAFC مع قرارات مجلس استئناف المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع (EPO). فعلى سبيل المثال، تنص قرارات مكتب EPO طويلة الأمد^{3,4} على أنه إذا تم الكشف صراحةً عن نطاق واسع [أ] و نطاق ثاني [ج] --- د] ضمن النطاق الواسع في الطلب كما تم إيداعه، فإنه التعديلات الموجهة للنطاق [ج] --- ب] أو النطاق [أ] --- د]، ويحتوي كلاهما على النطاق الثاني [ج] --- د]، مسموحة. أما التعديلات الموجهة للنطاق [أ] --- ج] أو النطاق [د] --- ب]، التي لا تحتوي النطاق الثاني [ج] --- د]، مسموحة فقط إذا كان الشخص الملم في مجال التقنية يفكر جدياً في العمل في تلك النطاقات.⁵ ويتعلق ما سبق بإمكانية جمع نقاط النهاية التي تم الكشف عنها في النطاقات الموجودة. وعلى الرغم من ذلك، من الممكن توليد نطاقات جديدة من نقاط قيمة نموذجية محددة، تبعاً لقرار منفصل.⁶ وبناءً على ذلك، من الممكن أن يسمح بالتعديلات التي تعيد تحديد نقطة نهاية في نطاق تم الكشف عنه، مثل إعادة تحديد [هـ] --- و] بناءً على قيمة نقطة واحدة "ز" من مثال يقع ضمن النطاق لتوفير نطاق جديد [هـ] --- ز] أو [ز] --- و]، شرط أن تكون قيمة النقطة الواحدة "ز" غير مرتبطة

³ Boards of Appeal of the European Patent Office - [T 0002/81](#)

⁴ Boards of Appeal of the European Patent Office - [T 925/98](#)

⁵ Boards of Appeal of the European Patent Office - [T 1170/02](#)

⁶ Boards of Appeal of the European Patent Office - [T 0201/83](#)

ارتباطًا وثيقًا بسمات أخرى في المثال. وإلا فمن المحتمل أن يعتبر هذا تعميمًا وسيطًا يتعارض مع (متطلبات) المادة 123(2) من الاتفاقية الأوروبية لبراءات الاختراع (EPC).

وبالنظر إلى هذه المسألة من جانب آخر، يوجد لدى الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية (CNIPA) معيار مشابه لمعيار مكتب EPO، مع أن إدارة CNIPA أقل صرامة في الكشف عن النطاق بشكل عام. وتعتبر القاعدة الأساسية التي تحكم أي تعديل على طلب براءة اختراع صيني أنه لا يجب أن يتجاوز التعديل نطاق الكشف الوارد في المواصفة الأولية وعناصر الحماية. ويشمل نطاق الكشف المتضمن في المواصفة الأولية وعناصر الحماية، وفقًا لإرشادات فحص براءات الاختراع، المحتوى المذكور في المواصفة الأولية وعناصر الحماية والمحتوى المحدد بشكل مباشر لا لبس فيه وفقًا لها. وتطبيق هذه القاعدة للنطاقات الرقمية في عناصر الحماية، يمكن تعديل نطاق واسع لنطاق ضيق بنقاط نهاية مختارة من 1) أي نقطتي نهاية لنطاق واسع و/أو 2) أي قيم محددة، مثل نقاط المنتصف، داخل النطاق الواسع التي تم الكشف عنها صراحة في المواصفة الأولية وعناصر الحماية. ولا تعتبر إرشادات فحص براءات الاختراع إذا ما كان من الممكن تجميع الحدود التي تم الكشف عنها لنطاقين مختلفين أضيق ضمن نفس النطاق الواسع معًا لتشكيل نطاق شامل. وعلى الرغم من ذلك، يكون هذا التعديل مسموحًا نظرًا لأنه الحدود التي تم الكشف عنها تصبح نقاط النهاية للنطاق الواسع، أو نقاط المنتصف في نطاق واسع، أو مزيج من ذلك. وبالتالي، يكون مفتاح تأمين المواقع الاحتياطية من حيث المطالبة بحماية النطاقات الرقمية في طلبات براءات الاختراع الصينية هو الكشف صراحة عن عدد كافٍ ومعقول من نقاط المنتصف في نطاق واسع.

وبشكل عام، يعمل قرار محكمة CAFC في قضية راي على تذكير أن الإبطال بموجب § 112(b) و AIA 35 U.S.C. و AIA § 103 35 U.S.C. مرتبطة بإمكانية التنبؤ بالاختراع وتعقيده. وفسرت المحكمة تكرارًا أن تحديد إذا ما كان عنصر حماية محدد مدعومًا بالمواصفات أو تم وصفه في مرجع فن سابق يرتبط بما إذا كان الانحراف عن الكشف متوقعًا بالنسبة لشخص ملم في مجال التقنية. كما يسلط قرار محكمة CAFC الضوء على أنه يتم تفسير التحديد بالعادة في ضوء معرفة الشخص الملم في مجال التقنية. وبهذه الطريقة، عززت محكمة CAFC أهمية كتابة مواصفة تحدد بوضوح مناطق الاختراع التي يمكن تعديلها بواسطة شخص ملم في مجال التقنية.