

العنوان: تحافظ إرشادات مكتب USPTO الأخيرة بشأن تفسير عناصر الحماية على مسارها الحالي

بقلم: عدنان مصطفىك، وكيل براءات اختراع

كيفن إم شيمشاك، مساعد

المقال:

في 18 مارس، 2024، أصدر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) مذكرة إلى فاحصي براءات الاختراع تتعلق بموارد فحص قيود عناصر الحماية الوظيفية كوسيلة وعناصر الحماية الوظيفية كخطوات بموجب المادة 35 USC § 112(f).¹ وتسمى المذكرة إلى تذكير الفاحصين بالموارد المتاحة عند فحص القيود بموجب المادة 35 USC § 112(f)، وإعطاء مقدمي عناصر الحماية والجمهور نظرة أعمق حول تفسير § 112(f)، والتأكيد على فرصة مقدمي الطلبات لتحديد التفسيرات أثناء عملية صياغة عناصر الحماية والمواصفات. كما تؤكد هذه المذكرة على ضرورة قيام الفاحصين بإنشاء سجل واضح لتفسير عناصر الحماية.

ويمكن استخدام عناصر الحماية الوظيفية كوسيلة الشخص الذي يقوم بالصياغة من حماية وظيفة قيود عناصر الحماية من خلال قراءة ما يؤديه القيد، بدلاً مما هو القيد. وفي حين أن النهج الشائع هو صياغة عناصر الحماية بطريقة تُمنح بها قيود عناصر الحماية معنى يمكن فهمه بواسطة الشخص الملم في مجال التقنية، فإن تقييد عناصر الحماية الوظيفية كوسيلة يعتمد على فهم أحد الأشخاص الملمين في مجال التقنية في ضوء المواصفات. وعلى هذا النحو، تعتمد عناصر الحماية الوظيفية كوسيلة على التفسير فقط في ضوء الهياكل التي تحدد الوظيفة كما هو موضح في المواصفات. ويُعد هذا النهج مفيداً بشكل خاص عندما توفر المواصفات تجسيديات مختلفة، حيث يكون من الصعب التقاط المجموعات في عناصر الحماية دون استخدام عناصر الحماية الوظيفية كوسيلة. وفي حين أن لغة عناصر الحماية الوظيفية كوسيلة ليست مشكلة بالضرورة، فإن استخدام مثل هذه اللغة قد يحد من نطاق عناصر الحماية إلى التجسيديات المحددة المُعلن عنها في المواصفة وما يشابهها.

وتتعلق النقطة الأولى في مذكرة 18 مارس 2024 بتحديد ما إذا كان يتطلب تقييد عنصر الحماية تفسيراً بموجب المادة § 112(f). وتشير المذكرة إلى أن الخطوة الأولى في تحديد ما إذا كان تقييد عنصر الحماية يستدعي التفسير بموجب § 112(f) USC 35 هو تطبيق التحليل ثلاثي المحاور المبين في دليل إجراءات فحص براءات الاختراع (M.P.M.P) § 2181(1). ويتطلب التحليل ثلاثي المحاور استخدام مصطلح "الوسيلة"، "الخطوة"، أو المصطلح المستخدم كعنصر نائب عام لأداء الوظيفة المطالب بحمايتها، أو المصطلح "الوسيلة"، "الخطوة"، أو عنصر النائب العام الذي يتم تعديله بواسطة اللغة الوظيفية، أو المصطلح "الوسيلة"، "الخطوة"، أو عنصر النائب العام الذي لا يتم تعديله بواسطة بنية كافية أو مواد أو أعمال لأداء الوظيفة المطلوبة. وبشكل أكثر تحديداً، يُطلب من الفاحصين تطبيق التفسير بموجب المادة § 112(f) عندما يستخدم تقييد عنصر الحماية بشكل صريح مصطلح "الوسيلة"، "الخطوة"، أو مصطلح غير بنيوي يمثل عنصراً نائباً عاماً لأداء الوظيفة المطلوبة ويستخدم لغة وظيفية. وبدلاً من ذلك، يُطلب من الفاحصين عدم تطبيق قواعد التفسير بموجب § 112(f) عندما لا يستخدم قيد عنصر الحماية مصطلح "الوسيلة"، "أو" "الخطوة"،

¹ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/112f-memo.pdf>

أو عنصر النائب العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب تفسير القيد الذي يقرأ وظيفة دون ذكر بنية كافية لأداء تلك الوظيفة بموجب § 112(f).

وعلى الرغم من أن المذكورة تؤكد على عدم وجود قائمة مطلقة للعناصر النائبة غير البنوية التي تعتبر عناصر نائبة عامة، إلا أن الممارسة توضح أن مصطلحات مثل "الرمز"، و"التطبيق" و"البرنامج"، و"واجهة المستخدم"، لا يمكن تفسيرها على أنها عناصر نائبة عامة في الحالات التي يفهم فيها شخص ملم في مجال التقنية على أن المصطلحات تتضمن البنية عند استخدامها مع الوظيفة المنفذة. ومع ذلك، فإن المصطلحات التي يمكن تفسيرها في ظروف معينة على أنها عناصر نائبة عامة تستند إلى المادة § 112(f) وهي "آلية لـ"، و"وحدة لـ"، و"جهاز لـ"، و"آلة لـ"، و"نظام لـ".

وتناقش النقطة الثانية من المذكورة كيفية التواصل بوضوح وبشكل رسمي عند تفعيل قواعد التفسير بموجب المادة § 112(f). وعلى وجه التحديد، كان وضع التفسير المكتوب بموجب المادة § 112(f) أثناء المحاكمة مهمة حاسمة في دعم هدف مكتب USPTO لإنشاء سجل واضح للملاحقة القضائية. وعلى هذا النحو، يتم تشجيع الفاحصين على استخدام فقرات النموذج التي يتم فيها توضيح افتراضات الفاحص وملاحظاته التوضيحية. ويكون الهدف من هذا النهج هو المساعدة في إعلام مقدم الطلب والجمهور والمحاكم بكيفية تفسير الفاحص لقيود عنصر الحماية وتطبيق الفن السابق بناءً على التفسير.

وتكرر النقطة الثالثة من المذكورة تأكيد ضرورة تقييم قيود عناصر الحماية، على النحو المُفسر بموجب المادة § 112(f)، في ضوء الوصف المكتوب وتمكين متطلبات المادة § 112(a) وشرط وضوح المادة § 112(b). وفيما يتعلق بالمادة § 112(b)، يجب الكشف عن البنية المُفسرة بموجب المادة § 112(f) في المواصفات بطريقة قد يفهم بها الشخص الملم في مجال التقنية البنية التي تؤدي وظيفة معينة. ويتم توجيه الفاحصين إلى النظر في اللغة الموجودة في عناصر الحماية، والمواصفات، وكيف يمكن لأولئك الملمين في مجال التقنية أن يفهموا اللغة الموجودة في عناصر الحماية في ضوء الكشف. بالإضافة إلى ذلك، في الحالات التي تكون فيها عناصر الحماية غامضة، يتم تشجيع الفاحصين على توضيح تفسيرهم بشكل أكبر في السجل. علاوة على ذلك، قد تفشل قيود عنصر الحماية التي يتبين أنه تم تفسيرها بموجب المادة § 112(f) وغير المحددة بموجب المادة § 112(b) بناءً على فشل الكشف عن البنية التي تؤدي الوظيفة المطلوبة في المواصفات، في دعم مواصفة مكتوبة مناسبة. وقد لا يكون تقييد عناصر الحماية هذا ممكنًا بشكل كافي من خلال المواصفات لدعم النطاق عناصر الحماية الكامل بموجب المادة § 112(a). ولذلك، يتعين على الفاحص إجراء تحليل لتحديد ما إذا كانت المواصفات تصف القيد المطالب بحمايته بتفاصيل كافية لإثبات حيازة القيد المطالب بحمايته ولتمكين الشخص الملم في مجال التقنية من صنع الاختراع المطالب بحمايته واستخدامه.

ويتم التركيز بشكل خاص أيضًا على القيود التي يتم تنفيذها بواسطة الكمبيوتر. وعلى وجه التحديد، يجب أن تكشف المواصفات عن خوارزمية لأداء وظيفة الكمبيوتر المطالب بحمايتها في القيد المُفسر بموجب المادة § 112(f). ويمكن التعبير عن الخوارزمية كصيغة رياضية، أو موصوفة كتابيًا، أو بشكل خريطة سير المعلومات أو بأي طريقة أخرى تقدم بنية مناسبة. ولا يعتبر توفير جهاز كمبيوتر للأغراض العامة فقط على أنه البنية المُصممة لأداء الوظيفة كشيءًا مناسبًا لتلبية المتطلبات المنصوص عليها في المادة § 112(b).

وعلى الرغم من أن هذه المذكرة تخدم غرض تذكير الفاحصين بالموارد المتاحة ولا تقدم تغييراً في الممارسة بالنسبة لموظفي مكتب USPTO، إلا أنه لا يزال للمذكرة آثار مفيدة لمقدمي الطلبات والممارسين. وعلى وجه التحديد، عند قراءة وظيفة في عنصر حماية، ينبغي لمقدمي الطلبات والممارسين التأكد من أن المواصفات تحتوي على وصف مفصل للبنية المستخدمة في أداء الوظيفة المطلوبة. علاوة على ذلك، فإنه من المرغوب وصف تجسيدين على الأقل في المواصفة لدعم قيود عناصر الحماية. وفي هذه الحالات، وخلال بناء عناصر الحماية، لا يمكن "تضييق" القيود الوظيفية إلا بالقدر الذي يشمل كلا التجسيدين أو جميعها – وما يعادلها. وسيؤدي هذا إلى تجنب السيناريوهات التي يقوم فيها الفاحصون، أو المحاكم، بتقييد عناصر الحماية لنموذج وحيد تم الكشف عنه، مما يجعل المطالبة ضيقة بشكل غير ضروري.

ومن المهم أن يكون هناك وصف مفصل ودقيق للبنية في المواصفات لدعم الوظائف المطالب بحمايتها والحفاظ على الامتثال لمتطلبات التحديد والتمكين مع تجنب أخطار المادة § 112(f).