

العنوان: إرشادات مكتب USPTO المحدثة في اتخاذ قرار البديهية
بقلم: غاريت إل. ستيرنهاغن؛ كيفن كويلبس؛ ألك سوباني

في نهاية فبراير، أصدر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) تحديثاً للإرشادات الحالية للفاحصين عند اتخاذ قرارات البديهية.¹ وتؤكد الإرشادات المكونة من خمس نقاط النهج المرن في تحديد البديهية في ضوء قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية *كيه إس آر إنتل كو. ضد تيليفليكس إنك. (KSR)*.² ويستند التحديث إلى مراجعة عدة قضايا من العشر سنوات الماضية لقانون قانون الاختراعات الأمريكي (AIA) بعد *KSR*.

تُذكر النقطتان الأوليتان من الإرشادات أن قانون AIA غير الفترة الزمنية لتوفر الفن السابق من وقت تصور الاختراع إلى تاريخ إيداع الطلب الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، فإنهما تذكران أيضاً أن العوامل التي وضعتها المحكمة العليا في قضية *غراهام ضد جون ديركو*.³ لا زالت الاختبارات التي تتحكم بتحديد البديهية.

وتكرر النقطة الثالثة النهج المرن في تحديد البديهية كما هو مطلوب من قبل *KSR*. وتؤكد الإرشادات أمر المحكمة العليا لمراعاة المنطق أو معرفة الشخص الملم في مجال التقنية (PHOSITA) في جمع مراجع الفن السابق. ويمكن للشخص الملم في مجال التقنية على وجه الخصوص التوصل إلى استنتاجات معقولة من المراجع. كما تؤكد الإرشادات النهج المرن في تقديم سبب لتعديل الفن السابق وأنه قد يوجد دافع لتعديل حتى إذا لم تمنح المراجع أي تلميح أو اقتراح للتعديل. وبينما لا يزال يجب على الفاحص أن يقدم سبباً واضحاً حول دافع الشخص الملم في مجال التقنية لتعديل الفن السابق، "يمكن أن يستخدم موظفو المكتب أي حجج منطقية وواضحة تسمح للشخص الملم في مجال التقنية باستنتاج أن الاختراع المطالب بحمايته كان من الممكن أن يكون واضحاً في ظل الحقائق".

وبغض النظر عما ذكر أعلاه، تظل النقطة المهمة أنه "لا يمكن استخدام المنطق كبديل شامل للتحليل المنطقي ودعم الأدلة، خاصة عند التعامل مع قيد مفقود من الفن السابق". وبالتالي، فإن التركيز الأساسي للمنطق هو الاستنتاجات التي يمكن للشخص الملم في مجال التقنية التوصل لها من المراجع الموجودة. ولكن لا تحيد الإرشادات عن متطلبات *KSR* في تقديم تحليل معقول صراحة. فعلى سبيل المثال، تؤكد محكمة الاستئناف للدائرة الاتحادية (CAFC) أنه لا يمكن أن يكون استنتاج البديهية المبني على المنطق قاطعاً ببساطة. وبعبارة أخرى، للارتقاء إلى مستوى البديهية عند استخلاص الاستنتاجات في ضوء الشخص الملم في مجال التقنية بناءً على "المنطق"، يجب على الفاحص تفسير أسبابه بوضوح في السجل بناءً على الأدلة الموجودة. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أنه لا يوجد نظرياً حد لعدد المراجع التي يمكن استخدامها لاستخلاص استنتاج البديهية، هناك ضرورة لوجود تفسير منطقي لتجميع أو تعديل كل منها للوصول إلى ادعاء كامل. ويصبح هذا التحليل متوتراً مع كل جزء إضافي من التفسير المطلوب.

وتؤكد النقطة الرابعة أنه يجب على الفاحصين عدم تجاهل عامل *غراهام الرابع*، الذي ينص على أنه يجب مراعاة أي دليل تم تقديمه في الوقت المناسب عند إنشاء الصورة الأولية للبديهية. ولا تعني حقيقة أنه قد يكون الفاحص قادراً على توضيح دافع بشكل ملائم لجمع الفن السابق أن الاختراع واضح قانونياً. ويجب على الفاحصين مراعاة "الصورة الكاملة" وتقييم الأدلة الحالية. وتشير الإرشادات أيضاً

¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousness>.

² 550 U.S. 398 (2007).

³ 383 U.S. 1, 86 S. Ct. 684 (1966) (*Graham*).

إلى أنه "يجب تقديم أي دليل موضوعي بعدم البدئية عن طريق تصريح مشفوع باليمين أو إقرار؛ لا يمكن لحجج المحامي وحدها أن تحل محل مثل هذا الدليل في السجل عندما يكون الدليل ضروريًا."¹

وتختتم النقطة الخامسة من الإرشادات بالإشارة إلى أن مكتب USPTO سيستمر في إنشاء جميع الحقائق الموجودة في السجل والنظر فيها. وفي هذا الاعتبار، سوف يستخدم مكتب USPTO "الاستدلال وفقًا لـ *غراهام و KSR* لتحديد ما إذا كان الاختراع المطالب به سيكون واضحًا في ضوء جميع الحقائق ذات الصلة".

وعلى الرغم من أن الإرشادات لا توفر توجيهات جديدة إلى حد كبير للفاحصين، فقد تكون هناك بعض الأفكار المفيدة لمقدمي الطلبات والممارسين في التعامل بشكل أكثر فعالية مع متابعة الطلبات. وبالنظر إلى النقطتين ثلاثة وأربعة من الإرشادات، قد يكون من الأكثر فعالية تقديم الحجج المستندة إلى الحقائق أو البيانات، حيثما كان ممكنًا ومتاحًا، لدحض تأكيد الفاحص للبدئية. وقد تقدم الإرشادات الداخلية الحديثة في مكتب USPTO بشأن اعتبار الإقرارات بموجب § 1.132 C.F.R. 37 وجهة نظر إضافية لاستخدام الجزئين ثلاثة وأربعة، اللذان تم مناقشتهما أعلاه، لدحض البدئية التي توصل إليها الفاحص. وتمكن § 1.132 C.F.R. 37 إضافة الأدلة للسجلات. ووفقًا للقانون الأساسي، يجوز تقديم الأدلة التي تدعم اجتياز الرفض بموجب § 1.132 عندما تكون الأدلة المقدمة "على أساس غير منصوص عليه خلاف ذلك" في الطلب.

وفي مارس 2023، قدم مكتب USPTO تدريبًا للفاحصين حول إجراءات الإقرار بموجب § 1.132 C.F.R. 37. وأكد التدريب أنه يجب على الفاحصين مراعاة الأدلة المقدمة في الطلب، ويجب أن يدركوا الفرق بين الأدلة الواقعية والآراء. ويمكن أن تشمل الأدلة الواقعية التي قد يتم تقديمها في إقرار، إذا لم تكن موجودة بالفعل في الطلب عند إيداعه، نتائج غير متوقعة والنجاح التجاري والحاجة طويلة الأمد وعدم تشغيل المراجع والملازمة في التطبيق الفوري، وغياب الملازمة في الفن السابق، والتشكيك، والنسخ من قبل الآخرين. وإذا كان الدليل واقعيًا، فيجب على الفاحص تقييم الدليل في تحليلهم لعدم البدئية.

وكما أشير إليه سابقًا، إن مجرد تصريحات المحامي التي تدعي نتائج غير متوقعة أو نجاح تجاري أو حل لحاجة طويلة الأمد أو عدم قابلية تشغيل الفن السابق لا تعتبر دليلًا واقعيًا بشكل عام. وقد يكون مقدمو الطلبات والممارسون أكثر نجاحًا في دحض الواجهة الأولية للبدئية من خلال إرفاق حججهم بأدلة واقعية من خبير في شكل إقرار بموجب المادة § 1.132 C.F.R. 37. ونظرًا لتركيز مكتب USPTO على البيانات كأدلة واقعية وإرشادات محدثة للفاحصين للتركيز على النظر في الأدلة الواقعية، قد يوفر تركيز الحجج على البيانات الموجودة في السجل وتقديم بيانات إضافية عند الضرورة أسرع طريق لإثبات عدم البدئية.