

SCP/28/4

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 16 يونيو 2018

اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

الدورة الثامنة والعشرون

جنيف، من 9 إلى 12 يوليو 2018

دراسة أخرى عن النشاط الابتكاري (الجزء الأول)

وثيقة من إعداد الأمانة

مقدمة

1. في الدورة الثانية والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (لجنة البراءات)، التي عُقدت في جنيف في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2015، ناقشت اللجنة دراسة عن النشاط الابتكاري من إعداد الأمانة (الوثيقة SCP/22/3). وتناولت الدراسة تعريف الشخص الذي يكون من أهل المهنة، والمنهجيات المتبعة في تقييم النشاط الابتكاري، ومستوى النشاط الابتكاري. ووافقت لجنة البراءات في دورتها السابعة والعشرين، التي عُقدت في جنيف في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2017، على أن تُعدَّ الأمانة دراسة أخرى عن النشاط الابتكاري، مع إيلاء عناية خاصة للموضوعات المقترحة في الفقرة 8 من الوثيقة SCP/24/3 (اقتراح من وفد إسبانيا). وتسرد الفقرة 8 من الوثيقة SCP/24/3 الموضوعات التالية التي يمكن إدراجها في دراسة واحدة أو أكثر تقوم بها الأمانة: "1" المعارف العامة المشتركة: توليفها مع حالة التقنية الصناعية؛ "2" والتوليف: المجاورة مقابل الآثار التأزيرية؛ "3" وخطر التحليل اللاحق؛ "4" والبيانات الثانوية؛ "5" واختراعات الانتقاء؛ "6" واختراعات المشكلات؛ "7" وتقييم النشاط الابتكاري في القطاع الكيميائي (مطالب ماركوش، المتصاوغات المرآتية، إلخ).

2. وبناء على ذلك، دعت الأمانة الدول الأعضاء ومكاتب البراءات الإقليمية، من خلال مذكرتها رقم C.8728 المؤرخة 9 فبراير 2018، إلى إمداد المكتب الدولي بالمبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالفحص، بالإضافة إلى ملخصات لأهم السوابق القضائية أو القرارات التفسيرية المتعلقة بالموضوعات المقترحة من أجل إعداد هذه الدراسة.

3. ومع مراعاة المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء ومكاتب البراءات الإقليمية استجابة للمذكرة C.8728،¹ أعدت الأمانة دراسة أخرى عن النشاط الابتكاري، الواردة في هذه الوثيقة. وتركز هذه الدراسة الأخرى المقدمة إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات على الموضوعات من "1" إلى "3" المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه. وسوف تُقدّم دراسة واحدة أو أكثر عن الموضوعات المتبقية إلى الدورة (أو الدورات) اللاحقة للجنة البراءات.

4. وتستند هذه الدراسة الأخرى إلى الدراسة السابقة الواردة في الوثيقة SCP/22/3، ولذلك ينبغي قراءتها معاً.

المعارف العامة المشتركة: توليفها مع حالة التقنية الصناعية

الشخص الذي يكون من أهل المهنة، والتقنية الصناعية السابقة، والمعارف العامة المشتركة

5. يُعتبر الاختراع المطلوب حمايته منطويًا على نشاط ابتكاري إذا لم يكن، في التاريخ ذي الصلة، بديهياً لشخص من أهل المهنة، بالنظر إلى التقنية الصناعية السابقة. وينبغي، بوجه عام، افتراض أن الشخص الذي يكون من أهل المهنة هو شخص افتراضي على قدر عادي من المهارة في التقنية الصناعية، ولديه معارف عامة مشتركة في المجال في التاريخ ذي الصلة.² وتعتبر المعارف العامة المشتركة أمراً محورياً لكل ما هو مطلوب من الشخص الذي يكون من أهل المهنة، على سبيل المثال، في قراءة طلب البراءة وفهمه أو في فهم التقنية الصناعية السابقة المستشهد بها والتفاعل معها.³

6. وفي كثير من الولايات القضائية، قد تكمن التقنية الصناعية السابقة في المعارف العامة المشتركة ذات الصلة، التي لا يلزم بالضرورة أن تكون مكتوبة، ولا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها إلا إذا طُعن فيها.⁴ ولأن مراجع التقنية الصناعية السابقة ككل قبل التاريخ ذي الصلة ينبغي أن تُوضع في الاعتبار لغرض تقييم النشاط الابتكاري، بما في ذلك جميع المعارف المتاحة بوجه عام لشخص من أهل المهنة⁵، فإن المعارف العامة المشتركة جزء مهم من التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة التي تشكل أساس تقييم النشاط الابتكاري.⁶ وتنص القوانين في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة صراحةً على وجوب مراعاة المعارف العامة المشتركة عند تقييم النشاط الابتكاري.⁷

7. ولأنه يجوز الجمع بين تعاليم اثنين أو أكثر من مراجع التقنية الصناعية السابقة عند النظر في انطواء الاختراع المطلوب حمايته على نشاط ابتكاري من عدمه، يمكن الجمع بين المعارف العامة المشتركة في التقنية الصناعية وتعاليم وثيقة واحدة أو أكثر لغرض تقييم النشاط الابتكاري (انظر قسم "التوليف: المجاورة مقابل الآثار التآزيرية"، أدناه). ويستطيع الشخص الذي يكون من أهل المهنة أن يجمع بين المعارف العامة المشتركة وجزء آخر (أو أجزاء أخرى) من التقنية الصناعية السابقة عن طريق استخدام مهارته العادية أو المتوسطة في التقنية الصناعية المعنية في التاريخ ذي الصلة.

¹ المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء والمكاتب الإقليمية متاحة بالكامل على موقع المنتدى الإلكتروني للجنة البراءات على الإنترنت في العنوان التالي:

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html

² للاطلاع على تعريف الشخص الذي يكون من أهل المهنة، انظر الوثيقة SCP/22/3.

³ دليل ممارسات البراءات الخاص بمكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، البند 3-29. وفي هذا الصدد، توضح المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة أن: "2-24 امتلاك المعارف العامة المشتركة في التقنية الصناعية من أهم سمات الشخص الافتراضي الذي يكون من أهل المهنة. ويمكن إلى حد بعيد القول بأن هذا هو ما يميز الشخص الذي يكون من أهل المهنة. وهذه المعرفة هي ما يستخدمه الشخص الذي يكون من أهل المهنة، في أي تفسير غرضي، لتفسير المواصفات، ومن خلال هذه الخلفية والسياق، يقرأ هذا الشخص التقنية الصناعية السابقة. (انظر القسم هاء، 2-25 من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة).

⁴ انظر قرار مجالس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات رقم T 939/92. وانظر أيضاً مبادئ الفحص التوجيهية في المكتب الإقليمي الأفريقي للملكية الفكرية (الأريبو)، البند 3-7-2.

⁵ SCP/22/3، الفقرة 99.

⁶ مثل الجزء 3، الفصل 3، البند 4، 5 من مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بالمكتب الكوري للملكية الفكرية، والجزء الثاني، الفصل 2، البند 2-2 من مبادئ الفحص التوجيهية لمكتب البراءات الياباني.

⁷ من الممكن، بمقتضى القانون الأسترالي، الحكم بعدم وجود نشاط ابتكاري في ضوء المعارف العامة المشتركة وحدها (قضية شركة مينيسوتا للتعددين والتصنيع ضد شركة بايرسدورف (أستراليا) المحدودة (1980) 144 CLR 253).

ما هي المعارف العامة المشتركة؟

8. المعارف العامة المشتركة هي المعارف التي يمتلكها الشخص الذي يكون من أهل المهنة في مجاله التقني المحدد.⁸ وهي - طبقاً لقرار مجالس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات - المعارف التي من المفترض أن يمتلكها شخص ذو خبرة في مجاله، أو يكون على دراية بها على الأقل، لدرجة أنه يعرف أنه يستطيع أن يبحث عنها إذا كان بحاجة إليها.⁹
9. ويمكن أن تأتي المعارف العامة المشتركة من مصادر مختلفة، وهي لا تعتمد بالضرورة على نشر وثيقة مُحدّدة في تاريخ مُحدّد. ولا يلزم، كما ذكر أعلاه، أن يكون الجزم بأن شيئاً ما من المعارف العامة المشتركة مدعوماً بدليل مستندي (كتاب دراسي مثلاً) إلا إذا طُعن في ذلك.¹⁰ أما في سنغافورة، فينبغي، في معظم الحالات، أن يكون أي جزم بأن معلومات معينة تشكل جزءاً من المعارف العامة المشتركة مدعوماً بدليل مستندي.¹¹
10. ويمكن اعتبار المعلومات المكتوبة - مثل الكتيبات الإرشادية الأساسية والكتب الدراسية والدراسات المتخصصة الأحادية الموضوع المتعلقة بالموضوع المعني - بمثابة معارف عامة مشتركة.^{12,13} وفي المكتب الأوروبي للبراءات، لا تكون اللغة الكتاب أي علاقة بحالته ككتاب مرجعي عام.¹⁴
11. ولا يمكن عادة اعتبار محتويات وثائق البراءات معارف عامة مشتركة، ولكن إذا كانت توجد براءة معينة معروفة جيداً أو براءة ينظر فيها بشكل روتيني أهل المهنة في صناعة معينة، فإنها قد تكون جزءاً من المعارف العامة المشتركة.¹⁵ وينطبق ذلك أيضاً على البحوث العلمية.¹⁶ ومع ذلك، يجوز أيضاً، في حالات خاصة، اعتبار المعلومات الواردة في منشورات علمية أو منشورات البراءات من المعارف العامة المشتركة إذا كان الاختراع ينتمي لمجال بحثي جديد للغاية لدرجة أن المعارف التقنية
-
- ⁸ انظر، على سبيل المثال، البيان المقدم من أستراليا، وقرار مجالس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات رقم T932/92. أما في أستراليا، فإن المعارف العامة المشتركة "تنطوي على استخدام ما يعرفه أو يستخدمه أهل المهنة ذات الصلة. وهي المعارف والخبرات الأساسية المتاحة لجميع أهل المهنة عند النظر في صنع منتجات جديدة، أو إدخال تحسينات على منتجات قديمة، ويجب التعامل معها على أن الفرد يستخدمها بوصفها مجموعة معارف عامة؛ وفي هذا الصدد، ينص دليل ممارسات البراءات الخاص بمكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، البند 3-29، على ما يلي: "[...] في كثير من الحالات، ستشمل المعارف العامة المشتركة، أو ستحتجى في، المؤلفات المهنية المتاحة بسهولة التي من المتوقع أن تكون في متناول رجل المهنة وأن يعتبرها معلومات أساسية موثوق فيها" (انظر أيضاً قضية شركة مينيسوتا للتعددين والتصنيع ضد شركة بيرسدورف (أستراليا) المحدودة (1980) 144 CLR 253)؛ ويُعرّف البند هاء، 2-25 من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة المعارف العامة المشتركة بأنها الخلفية التقنية لشخص من أهل المهنة.
- ⁹ انظر قرار مجالس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات رقم T766/91.
- ¹⁰ انظر البيانات المقدمة من الترويج إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات، والجزء زاي، الفصل السابع، 3، 3-1 من مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بالمكتب الأوروبي للبراءات. وفي هذا الصدد، يوضح البيان المقدم من إسبانيا أنه "لأنه من المفترض أن يمتلك الشخص الذي من أهل المهنة المعرفة التقنية العامة الأساسية اللازمة لصنع اختراع في المجال التقني المعني، فينبغي للفاحص ألا يطلب إدراج أي استشهادات من كتب دراسية أو غيرها من المنشورات المشابهة التي تحتوي على مواد توضيحية معروفة جيداً بطريقة أخرى."
- ¹¹ البند هاء، 2-32 من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة.
- ¹² انظر، على سبيل المثال، البند هاء، 2-25 من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة، والبيانات المقدمة من الترويج وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات، وقرار مجالس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات (T 171/84). وتوضح مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بالمكتب الأوروبي للبراءات أن الموضوع يرد في مثل هذه الكتب لأنه من المعارف العامة المشتركة بالفعل؛ فلا يصبح كذلك لأنه ورد في كتب من هذا القبيل (الجزء زاي، الفصل السابع، 3، 3-1).
- ¹³ وفي هذا الصدد، ينص البيان المقدم من أستراليا على أنه "قد ثبت أن هذا لا يقتصر على المواد التي يمكن حفظها عن ظهر قلب، بل يشمل أيضاً المواد المعروفة وجودها والتي يشار إليها بشكل روتيني، مثل النصوص المرجعية ومصادر المعلومات من الدرجة الثالثة، والدوريات الخاصة بالمجال (ICI Chemicals & Polymers Ltd v Lubrizol Corp 45 IPR 577)."
- ¹⁴ انظر قرار مجالس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات رقم T426/88.
- ¹⁵ انظر، على سبيل المثال، البيانات المقدمة من أستراليا والترويج وإسبانيا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات، البند 3-32 من دليل ممارسات البراءات الخاص بمكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، الجزء زاي، الفصل السابع، 3، 3-1 من مبادئ الفحص التوجيهية في المكتب الأوروبي للبراءات والبند هاء، 2-25 من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة.
- ¹⁶ انظر، على سبيل المثال، البيانين المقدمين من الترويج وإسبانيا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات والجزء زاي، الفصل السابع، 3، 3-1 من مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بالمكتب الأوروبي للبراءات.

ذات الصلة ليست متاحة بعد في الكتب الدراسية.¹⁷ وعلاوة على ذلك، يمكن اعتبار مجموعة من المعايير الصناعية جزءاً من المعارف العامة المشتركة.¹⁸

12. وفيما يتعلق بالبحوث العلمية بوجه عام، تشير مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة ببعض المكاتب إلى قضية شركة "بريتش أكوستك فيلمز" التي ذكر فيها أنه "[...] لا يكفي لإثبات المعارف العامة المشتركة أن يكون كشف معين قد حدث في مقالة، أو سلسلة مقالات، في مجلة علمية، بغض النظر عن مدى انتشار تلك المجلة، مع عدم وجود أي دليل على أن الكشف مقبول عموماً لدى المنخرطين في التقنية الصناعية التي يتعلق بها الكشف. فالمعلومات التي يُفصح عنها في بحث علمي لا تصبح من المعارف العامة المشتركة بمجرد قراءتها على نطاق واسع [...] وانتشارها على نطاق واسع. ولا تصبح هذه المعلومات من المعارف العامة إلا حينما تكون معروفة عموماً ومقبولة بلا شك لدى الغالبية العظمى من المنخرطين في تقنية صناعية معينة، أي، بعبارة أخرى، حينما تصبح جزءاً من مخزونهم المعرفي المشترك المتعلق بالتقنية الصناعية."¹⁹

13. ومن المسلم به أيضاً أن المعارف العامة المشتركة لا يجب أن تكون "ضمن الإدراك الواعي" للشخص الذي يكون من أهل المهنة، إذ توجد منشورات يُرجح إليها بشكل معتاد، ولكن لا تُحفظ عن ظهر قلب، ولكنها تظل جزءاً من المعارف العامة المشتركة.²⁰ بيد أن "ما قد يتوصل إليه باحث دوؤب يختلف عن "المعارف العامة المشتركة"²¹. ويجب أن يكون الشخص الذي من أهل المهنة قادراً على تحديد القسم المناسب (أو الأقسام المناسبة) من الكتاب المرجعي دون أن يتطلب ذلك منه أي جهد كبير. أما البحث عن المؤلفات التي تتناول حالة التقنية الصناعية بأكملها تقريباً فيعتبر جهداً لا داعي له.²² وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون المعلومات التي يُعثر عليها غير مبهمة وقابلة للاستخدام بطريقة واضحة ومباشرة دون شك أو مزيد من الاستقصاء.²³

14. وينص قانون البراءات الأسترالي على أن المعارف العامة المشتركة لا تقتصر على المعارف المتاحة في ذلك البلد. ومع ذلك، حكمت المحكمة، في المملكة المتحدة، بأن الأمر الذي يُعتمد عليه بوصفه معارف عامة مشتركة يجب أن يكون من المعارف العامة المشتركة في المملكة المتحدة.²⁴

15. وفي اليابان وجمهورية كوريا، تشير المعارف العامة المشتركة إلى مسألة/تكنولوجيا معروفة بوجه عام لشخص من أهل المهنة، بما في ذلك التقنية الصناعية المشهورة والتقنية الصناعية الشائعة الاستخدام.²⁵ وتشير "التقنية الصناعية المشهورة"

¹⁷ المرجع السابق نفسه.

¹⁸ انظر البند 3-30-1 من دليل ممارسات البراءات الخاص بمكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، والبند هاء، 2-32 من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة.

¹⁹ انظر قضية شركة "بريتش أكوستك فيلمز" (53 RPC 221 at 250) المُستشهد بها في البند 3-32 من دليل ممارسات البراءات الخاص بمكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، والبند هاء، 2-25 من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة، وكذلك في البيان المقدم من أستراليا.

²⁰ انظر البند هاء، 2-25 من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة، والبند 3-32 من دليل ممارسات البراءات الخاص بمكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، والبيان المقدم من أستراليا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات.

²¹ انظر البيان المقدم من أستراليا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات الذي يستشهد بقضية Aktiebolaget Hassle and Astra Pharmaceuticals Pty Limited v Alphapharm Pty Ltd 51 IPR 375 at [72]-[73].

²² انظر قرار مجالس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات رقم T171/84.

²³ انظر قرار مجالس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات رقم T149/07.

²⁴ ذكر على وجه الخصوص أن: "السبب في ذلك هو أن المرء، سواء كان معنياً بصحة براءة أوروبية (المملكة المتحدة) أو براءة في المملكة المتحدة، فإنه معني بحق يتعلق بالمملكة المتحدة. صحيح أن التقنية الصناعية السابقة ربما تكون قد نُشرت في أي مكان في العالم، لكنني لا أظن أن ذلك يغير من ضرورة أن ينظر الفريق الماهر إلى هذه التقنية الصناعية كما لو كانوا موجودين في المملكة المتحدة. ولا يهم، في رأيي، أن تكون حقيقة ما من المعارف العامة المشتركة في الصين (مثلاً)، إذا لم تكن من المعارف العامة المشتركة هنا. وقد يكون الوضع مختلفاً إذا كان جميع أهل مهنة معينة في المملكة المتحدة على علم بالوضع في الصين". انظر قضية *Generics (UK) Ltd (t/a Mylan) v Warner-Lambert Company LLC [2015] EWHC* المُستشهد بها في البيان المقدم من المملكة المتحدة.

²⁵ يوضح أيضاً الفصل 2، البند 2-2 من مبادئ الفحص التوجيهية لمكتب البراءات الياباني ما يلي: "لذلك، تشتمل المعارف العامة المشتركة على أساليب التجريب والتحليل والتصنيع؛ ونظريات تكنولوجيا ما، وما إلى ذلك، بالقدر المعروف عموماً لشخص من أهل المهنة. وكون الأمر التقني معروفاً بوجه عام

إلى أمر تقني معروف عموماً في المجال التقني ذي الصلة. وتشمل، على سبيل المثال، "1" الأمر التقني الموضح في كثير من الوثائق أو صفحات الويب الخاصة بالتقنية الصناعية السابقة؛ "2" والأمر التقني المعروف على نطاق واسع في جميع أنحاء الصناعة؛ "3" والأمر التقني المشهور لدرجة أنه لا يتطلب ضرب أمثلة عليه. في حين أن "التقنية الصناعية الشائعة الاستخدام" تشير إلى التقنية الصناعية المشهورة التي تُستخدم على نطاق واسع.²⁶

16. وفي بعض البلدان، تُعتبر أيضاً المعارف غير التقليدية جزءاً من المعارف العامة المشتركة.²⁷

17. ومع مرور الوقت، يؤدي نمو المعارف المسجلة الملكية والمعارف المتخصصة، أي المعارف غير المعروفة إلا داخل منظمات أو شركات معينة أو التي لا يعرفها سوى عدد قليل من الخبراء، إلى تزايد صعوبة تمييز المعارف العامة المشتركة من حالة التقنية الصناعية. ورغم أن السمة أو العنصر أو المفهوم ربما يكون معروفاً لعدد قليل، فإنه لا يكون جزءاً من المعارف العامة المشتركة ما لم يكن من الممكن إثبات أنه معروف ومقبول لدى الغالبية العظمى من أهل المهنة.²⁸ ولكن ربما تكون المعارف العامة المشتركة لدى عدد قليل نسبياً من الممارسين المهرة في حالات أخرى، وذلك حسب طبيعة التكنولوجيا.²⁹

18. ومن المهم أيضاً التمييز بين المعارف العامة المشتركة والمعارف العامة – لأن مجرد وجود شيء ما في الملك العام لا يجعله جزءاً من المعارف العامة المشتركة.³⁰

التوليف: المجاورة مقابل الآثار التآزيرية

مبدأ النشاط الابتكاري والتوليف

19. يكون الاختراع ككل بديهياً، من حيث المبدأ، إذا وُجد أي عنصر واحد أو أكثر من عناصر التقنية الصناعية السابقة أو المعارف العامة للشخص الذي من أهل المهنة كان من شأنه أن يُحَقِّز أو يدفع ذلك الشخص في تاريخ الإبداع (أو تاريخ الأولوية، حسب مقتضى الحال) إلى التوصل إلى الاختراع المطلوب حمايته باستبدال عنصر واحد أو أكثر من عناصر التقنية الصناعية السابقة أو دمج ذلك العنصر أو تعديله مع وجود احتمال معقول للنجاح.³¹

20. وعند النظر فيما إذا كان يوجد نشاط ابتكاري متميز عن الجدة، يجوز التوليف بين تعاليم مرجعين أو أكثر من مراجع التقنية الصناعية السابقة، مثل براءات أو طلبات براءات منشورة مختلفة، شريطة أن يكون هذا التوليف بديهياً للشخص

لشخص من أهل المهنة من عدمه ينبغي أن يُحدّد لا بناء على عدد الوثائق التي توضح الأمر التقني لحسب، بل أيضاً بناء على مدى الاهتمام الذي يوليه هذا الشخص للأمر التقني."²⁶

انظر البند 4-2-1 من المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في المكتب الكوري للملكية الفكرية، والفصل 2، البند 2-2 من مبادئ الفحص التوجيهية في مكتب البراءات الياباني.

²⁷ في قضية 16 RPC [2011] EWPC 2, [2011] Apimed Medical Honey Ltd v Brightwake Ltd، كانت البراءة تتعلق بضادات

جراحية تحتوي على عسل وعامل تهلم. ورأت المحكمة أنه ربما لم يكن يوجد، في تاريخ الأولوية، سوى عدد قليل من الأشخاص العاملين في مجال رعاية الجروح الذين كانوا سيرون مستقبلاً سريريا في علاج الجروح بالعسل، ولكن هذه الحقيقة لم تحل دون كون الفكرة جزءاً من المعارف العامة المشتركة. انظر البند 3-32 من دليل ممارسات البراءات الخاص بمكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، و 2-30 من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة.

²⁸ قضية 489 Aldous L.J. [1997] RPC 489 Beloit v Valmet (No.2) المُستشهد بها في دليل ممارسات البراءات الخاص بمكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، البند 3-33.

²⁹ انظر البيان المقدم من سنغافورة. ولكن، وفقاً لقرار مجلس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات رقم T 475/88، لا يمكن عادة اعتبار المنشور الواحد معارف عامة مشتركة.

³⁰ البند هاء، 2-26 من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة.

³¹ انظر، على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، 13-09.

الذي من أهل المهنة. ويجوز أيضا التوليف بين عدة تعاليم واردة في نفس مرجع التقنية الصناعية السابقة، مثل كتاب واحد بعينه، إذا كان يوجد سبب وجيه يجعل الشخص الذي من أهل المهنة يربط بين هذه الأجزاء بعضها ببعض.³²

21. وفي بعض الولايات القضائية، كثيرا ما يُشار إلى التوليف بين معلومات التقنية الصناعية السابقة بأنه "صورة فسيفسائية". وفي قضية *ASM Assembly Automation Ltd v Aurigin Technology Pte Ltd*، قضت المحكمة بأنه "عند التعامل مع البداية، يحق للمرء أن يصنع "صورة فسيفسائية" من الوثائق ذات الصلة إذا كان يمكن تجميعها على يد رجل فقير الخيال ولا يملك قدرة ابتكارية (انظر قضية *Technograph v Mills & Rockely [1972] RPC* (346)).³³ وكذلك ذكر في قضية *J. Mitra And Co. Pvt. Ltd. vs Kesar Medicaments And Anr* ما يلي:
"97. [...] لا يجوز تكوين صورة فسيفسائية من وثائق فردية أو استخدامات سابقة، ما لم يكن من الممكن إثبات أن الشخص الذي من أهل المهنة، حينما يواجه استشهدا معيناً، سيتحول إلى استشهدا آخر لاستكمال المعلومات المستقاة من الأول. [...] وعند التعامل مع البداية، على عكس الجدة، يجوز صنع "صورة فسيفسائية" من الوثائق ذات الصلة، ولكن يجب أن تكون صورة فسيفسائية يستطيع أن يجمعها رجل فقير الخيال ولا يملك قدرة ابتكارية."³⁴

المعارف العامة المشتركة والتوليف

22. من الممكن، لغرض تقييم النشاط الابتكاري، أن يجمع شخص من أهل المهنة بين تعاليم وثيقة واحدة أو أكثر ومعارف عامة مشتركة في التقنية الصناعية. على سبيل المثال، سيكون من البديهي عادة التوليف بين إحدى وثائق تقنية صناعية سابقة وكتاب دراسي مشهور أو معجم نموذجي.³⁵ ولأن الشخص الذي من أهل المهنة ستكون دائما المعارف العامة المشتركة حاضرة في ذهنه، فسوف يفسر أي وثيقة من وثائق التقنية الصناعية السابقة في ضوء المعارف المتاحة له بوجه عام في التاريخ المعني، أي تاريخ إيداع (أو تاريخ أولوية) الاختراع.³⁶ وفي هذا الصدد، ينص البند الفرعي 7(2) من قانون البراءات الأسترالي صراحة على أن "الاختراع يُعتبر منطويا على نشاط ابتكاري عند مقارنته بقاعدة التقنية الصناعية السابقة، ما لم يكن الاختراع بديها لشخص من أهل المهنة في ضوء المعارف العامة المشتركة الموجودة (سواء في مجال البراءة أو خارجه) قبل تاريخ أولوية المطالبة ذات الصلة، سواء نُظر في هذه المعرفة بشكل منفصل أو مع المعلومات المذكورة في البند الفرعي 7(3)".³⁷ وينص البند الفرعي 7(3) على أن هذه المعلومات هي: "1" أي معلومة من معلومات التقنية الصناعية السابقة؛ أو "2" توليفة من أي معلومتين أو أكثر من معلومات التقنية الصناعية السابقة التي يكون من المتوقع في حدود المعقول أن يجمع بينها شخص من أهل المهنة قبل تاريخ أولوية المطالبة ذات الصلة.

الاختراع المُجمَع ككل

23. عند تحديد النشاط الابتكاري، يجب عادة أن يُنظر في الاختراع المطلوب حمايته ككل. ويسري هذا المبدأ أيضا على تقييم النشاط الابتكاري للاختراعات التي تجمع بين اثنين أو أكثر من تعاليم التقنية الصناعية السابقة. ولذلك، حتى لو كان كل تعليم فردي من تعاليم التقنية الصناعية السابقة، على حدة، بديها لشخص من أهل المهنة، فإن شرط النشاط الابتكاري سيتحقق إذا لم يكن هذا التوليف من تعاليم التقنية الصناعية السابقة المتعددة متوقعا من الشخص الذي يكون من أهل المهنة.³⁷

³² انظر، على سبيل المثال، مبادئ الفحص التوجيهية في المكتب الأوروبي للبراءات، الجزء زاي، الفصل السابع-16، 6 ودليل تنظيم وفحص طلبات براءات الاختراع لمكاتب الملكية الصناعية لبلدان أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية، 6-7.

³³ قضية *ASM Assembly Automation Ltd v Aurigin Technology Pte Ltd [2009] SGHC 206*.

³⁴ قضية *J. Mitra And Co. Pvt. Ltd. vs Kesar Medicaments And Anr*. في 22 فبراير 2008 (محكمة دلهي العليا).

³⁵ انظر، على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، 13-13.

³⁶ البيان المقدم من الأرجنتين إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات.

³⁷ انظر، على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، 13-13 ودليل تنظيم وفحص طلبات براءات الاختراع لمكاتب الملكية الصناعية لبلدان أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية، 1-2-7.

24. وبناء على ذلك، يجب الحرص على عدم تحديد جوهر الاختراع المطلوب حمايته على أساس استبعاد السمات المعروفة الواردة في المطالبة فحسب، لأن جوهر الاختراع المطلوب حمايته قد يكمن في التوليفة الخاصة للمكونات القائمة بذاتها.³⁸ وكذلك قضت المحاكم في ألمانيا بأن بدها الاختراع الذي يجمع بين سمات متعددة لا تُثبت من خلال بدها كل سمة فردية في حد ذاتها.³⁹ ولذلك يجب إجراء الفحص في ضوء بدها التوليفة المقترحة، ويجب ألا يقتصر الفحص على تقييم السمات الفردية أو التوليفات الفرعية.⁴⁰

هل الشخص الذي يكون من أهل المهنة كان يمكن أن يجمع بين مراجع التقنية الصناعية السابقة

25. إن المسألة المحورية فيما يتعلق بتحديد النشاط الابتكاري للاختراعات التوليفية قد تتمثل في تقييم ما إذا كان الشخص الذي يكون من أهل المهنة كان يمكن أن يجمع بين اثنين أو أكثر من أجزاء التقنية الصناعية السابقة. وينبغي التأكيد على أن مسألة ما إذا كان يمكن في حدود المعقول توقع قيام شخص من أهل المهنة بالجمع بين معلومات التقنية الصناعية السابقة هي جزء من النظرة الشاملة لما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته بدهيا أم لا. ومن هذا المنطلق، تنطبق أيضا المبادئ العامة واختبارات تقييم النشاط الابتكاري أو البدها على تحديد النشاط الابتكاري للاختراعات التوليفية.

26. وعند تحديد ما إذا كان الشخص الذي يكون من أهل المهنة كان يمكن أن يجمع بين معلومتين متميزتين أو أكثر من معلومات التقنية الصناعية السابقة، تتمثل الممارسة التي يتبعها أحد مكاتب البراءات في أن الفاحصين ينبغي أن يركزوا على المشكلة التي يواجهها الشخص الذي من أهل المهنة، وما إذا كان يوجد، في ضوء هذه المشكلة، سبب وجيه (أو حافز ما) يدفع الشخص الذي من أهل المهنة إلى الجمع بين هذه المعلومات.⁴¹

27. وتنص مبادئ الفحص التوجيهية للمكتب الأوروبي للبراءات، على سبيل المثال، على أنه يجوز، في سياق نهج حل المشكلات، التوليف بين الكشف عن وثيقة واحدة أو أكثر، أو أجزاء من الوثائق، أو أجزاء أخرى من التقنية الصناعية السابقة (مثل استخدام عام مسبق أو معرفة تقنية عامة غير مكتوبة) وبين أقرب تقنية صناعية سابقة. إلا أن ضرورة التوليف بين أكثر من كشف واحد وأقرب تقنية صناعية سابقة من أجل الوصول إلى توليفة من السمات قد تكون مؤشرا على وجود نشاط ابتكاري، إذا كان الاختراع المطلوب حمايته مثلا ليس مجرد تجميع للسمات.⁴²

28. وفي بعض مكاتب البراءات، يُرشد الفاحصون إلى مراعاة شتى المسائل عند البت فيما إذا كان التوليف بين تعاليم جزأين متميزين أو أكثر من التقنية الصناعية السابقة أمرا بدهيا. وتشمل هذه المسائل ما يلي:

"1" ما إذا كانت طبيعة التعاليم ومضمونها يجعلان من المحتمل أو غير المحتمل أن يقوم الشخص الذي من أهل المهنة بالتوليف بينها.

³⁸ دليل ممارسات وإجراءات البراءات في مكتب أستراليا للملكية الفكرية، البند 2-9-2.

³⁹ انظر *BGH, X ZR 87/65 (1968) – Betondosierer, GRUR 1969, 182; BGH, X ZR 62/79 (1981) – Kautschukrohlinge, GRUR 1981, 736; BGH, X ZR 115/96 (1998) – Stoßwellen-Lithotripter, GRUR 1999, 145*

⁴⁰ *BGH, X ZB 9/79 (1980) – Tomograph, GRUR 1980, 984; BGH, X ZR 46/78 (1981) – piezoelektrisches*

Feuerzeug, GRUR 1981, 341; BGH, X ZR 19/79 (1981) – First- und Gratabdeckung, GRUR 1981, 732.

⁴¹ دليل ممارسات وإجراءات البراءات في مكتب أستراليا للملكية الفكرية، البند 2-5-2-5-5-ألف.

⁴² انظر أيضا دليل تنظيم وغص طلبات براءات الاختراع لمكاتب الملكية الصناعية لبلدان أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية، 6-7، والمبادئ التوجيهية لفحص البراءات الخاصة بالمكتب الكوري للملكية الفكرية، البند 7، ومبادئ الفحص التوجيهية في المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (الأريو)، البند 3-

فينبغي على سبيل المثال أن يؤخذ في الحسبان ما إذا كانت التعاليم تنتهي إلى مجالات تقنية مماثلة أو مجاورة أو بعيدة لتقييم النشاط الابتكاري فيما يتعلق بالاختراعات التوليفية.⁴³

وبوجه عام، سيكون من البديهي أيضا التوليف بين تعاليم وثيقتين تحتوي إحداهما على إشارة واضحة لا لبس فيها إلى الوثيقة الأخرى.⁴⁴ إلا أن مفهوم "التوليف البديهي" لا يتطلب بالضرورة وجود إحالة مرجعية صريحة في الوثائق لكي تُطرح حجة النشاط الابتكاري.⁴⁵

"2" مقدار الانتقاء المطلوب لفصل الإفصاحات عن المواد الوثائقية المحيطة.⁴⁶

لا يوجد حد لعدد المعلومات التي يجوز التوليف بينها من أجل الاعتراض على النشاط الابتكاري. وبوجه عام، كلما زاد عدد السمات المُجمَّعة، زادت فرصة وجود نشاط ابتكاري.⁴⁷ ووجوب الاعتماد على العدد الكبير من مراجع التقنية الصناعية السابقة قد يشير إلى إمكانية حدوث إدراك متأخر غير صحيح.⁴⁸

"3" ما إذا كان توجد معلومة واحدة تميل إلى تشتيت (أو صرف) الأذهان عن التوليف بين شتى معلومات التقنية الصناعية السابقة.⁴⁹

على سبيل المثال، إذا كان يتعذر من الناحية العملية التوليف بسهولة بين كاشفين يُنظر إليهما ككل بسبب عدم التوافق المتأصل في السمات المكشوفة الضرورية للاختراع، فإن التوليف بين هذين الكاشفين من قبل شخص من أهل المهنة لن يُعتبر عادة توليفا بديهيا.⁵⁰

"4" المشكلات التقنية العامة للمجال التقني بالإضافة إلى التوجه التقني والمتطلبات في الصناعة.

وفقا للممارسات أحد مكاتب البراءات، حينما يبت الفاحص في النشاط الابتكاري بالتوليف بين شتى التقنيات الصناعية السابقة، يجوز للفاحصين أن يأخذوا في الاعتبار، ضمن أمور أخرى، المشكلات التقنية العامة للمجال التقني والتوجه التقني وكذلك المتطلبات في الصناعة.⁵¹

"5" عمر الوثائق.

إن المواصفات القديمة التي تُعرّف على وجه التحديد حل المشكلة التي يسعى الاختراع إلى التغلب عليها حتى يتمكن الشخص الماهر من تقدير أهميته بسهولة يمكن أن تكون سببا وجيها للاعتراض الخاص بالبدهية.⁵² ولكن كون الوثيقة

⁴³ انظر، على سبيل المثال، مبادئ الفحص التوجيهية في المكتب الأوروبي للبراءات، الجزء زاي، الفصل السابع-16، 6، ودليل ممارسات البراءات في مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، البند 3-43، ومبادئ الفحص التوجيهية في الأريبو، البند 3-7-9، والمبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، 12-13.

⁴⁴ دليل ممارسات البراءات في مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، البند 3-43؛ ومبادئ الفحص التوجيهية في الأريبو، البند 3-7-9.

⁴⁵ المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة، البند 4-42.

⁴⁶ دليل ممارسات البراءات في مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، البند 3-43.

⁴⁷ المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة، البند 4-46.

⁴⁸ المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في المكتب الكوري للملكية الفكرية، البند 7. وانظر أيضا المناقشات الخاصة بالإدراك المتأخر في هذه الوثيقة.

⁴⁹ انظر، على سبيل المثال، دليل ممارسات وإجراءات البراءات في مكتب أستراليا للملكية الفكرية، ودليل ممارسات البراءات في مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية.

⁵⁰ انظر، على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للمكتب الأوروبي للبراءات، الجزء زاي، الفصل السابع-16، 6، ودليل ممارسات البراءات في مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، البند 3-43.

⁵¹ المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في المكتب الكوري للملكية الفكرية، القسم 7.

⁵² دليل ممارسات البراءات في مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، البند 3-38، الذي يشير إلى طلب شركة *Jamesigns (Leeds) Limited* [1983]

قديمة لا يعني، في حد ذاته، أنها لا يمكن أن تُتخذ أساساً لهجوم بشأن البداهة.⁵³ ويجب تقييم كل جزء من أجزاء التقنية الصناعية السابقة كما لو كان يُنظر فيه من جديد في تاريخ الإيداع (أو تاريخ الأولوية) ذي الصلة.

"6" التأثيرات المفيدة.

إن التأثيرات المفيدة للاختراع على مراجع التقنية الصناعية السابقة المذكورة في مبادئ الفحص التوجيهية لبعض مكاتب البراءات كأحد العوامل المؤيدة لوجود نشاط ابتكاري. على سبيل المثال، عندما تستوفي التأثيرات المفيدة على التقنية الصناعية السابقة الشرط التالي رقم "1" أو "2" وتتجاوز ما يمكن التنبؤ به استناداً إلى حالة التقنية الصناعية السابقة، فيجب اعتبارها عوامل تؤيد وجود نشاط ابتكاري: "1" للاختراع المطلوب حمايته تأثير ذو طابع مختلف عن طابع التقنية الصناعية السابقة، ولا يستطيع شخص من أهل المهنة توقع تأثير الاختراع المطلوب حمايته على أساس حالة التقنية الصناعية في وقت الإيداع؛ أو "2" للاختراع المطلوب حمايته تأثير له نفس الطابع ولكنه يفوق بدرجة كبيرة تأثير التقنية الصناعية السابقة ولا يستطيع شخص من أهل المهنة توقع تأثير الاختراع المطلوب حمايته على أساس حالة التقنية الصناعية في وقت الإيداع.⁵⁴

"7" ما إذا كان الاختراع توليفة من السمات أو مجرد تجميع للسمات (انظر قسم "التوليف مقابل المجاورة أو التجميع" أدناه).

29. وكذلك تشير المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في مكتب الملكية الفكرية الحكومي لجمهورية الصين الشعبية إلى أنه، عند البت في النشاط الابتكاري لاختراع عن طريق التوليف، عادةً ما يلزم وضع العوامل التالية في الاعتبار: "1" ما إذا كانت تلك السمات التقنية المُجمَّعة يدعم بعضها بعضاً من الناحية الوظيفية؛ "2" وصعوبة التوليف أو سهولته؛ "3" وأي دافع تقني للقيام بالتوليف في التقنية الصناعية السابقة؛ "4" والتأثير التقني للتوليف، إلخ.⁵⁵

30. وفيما يتعلق بمستوى التأكيد من أن الشخص الذي يكون من أهل المهنة يمكن أن يتوصل إلى الاختراع المطلوب حمايته، قضت المحكمة في ألمانيا بأنه رغم عدم وجود نشاط ابتكاري إذا كان بإمكان شخص عادي من أهل المهنة أن يؤلف بين السمات، فإن النشاط الابتكاري يكون موجوداً إذا كان من المحتمل فقط أن يتوصل الشخص الذي من أهل المهنة إلى الاختراع.⁵⁶ وهكذا تم تأكيد النشاط الابتكاري حيناً اقتُرحت توليفة من حلين مختلفين، ثبتت فعاليتها على أرض الواقع، وتحققت ميزة خاصة من خلالها. ومع ذلك، لا يمكن افتراض وجود نشاط ابتكاري إذا كان الاختراع يتألف فقط من إضافة خبير لتأثيرات السمات.⁵⁷

31. وعلاوة على ذلك، لا يلزم، لغرض تقييم النشاط الابتكاري، أن يكون الدافع إلى تعديل تعاليم التقنية الصناعية السابقة هو نفسه دافع مُودع الطلب للتوصل إلى الاختراع المطلوب حمايته، لأن "بداية التوليف" بين اثنين أو أكثر من التعاليم تُحدّد من وجهة نظر شخص من أهل المهنة. وإضافة إلى ذلك، ليس من الضروري أن تشير مراجع التقنية الصناعية السابقة إلى التوليفة التي من شأنها أن تحقق نفس الميزة أو النتيجة التي اكتشفها مُودع الطلب. وقد تشير التقنية الصناعية السابقة إلى الاختراع المطلوب حمايته، ولكن لغرض مختلف أو لحل مشكلة مختلفة.⁵⁸

⁵³ دليل ممارسات البراءات في مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، البند 39-3، الذي يشير إلى قضية *Brugger and others v Medic-Aid Ltd* [1996] RPC 635.

⁵⁴ انظر، على سبيل المثال، مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بمكتب البراءات الياباني، الجزء الثالث، الفصل 2، البند 2، 3-2.

⁵⁵ المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في مكتب الملكية الفكرية الحكومي لجمهورية الصين الشعبية، الجزء الثاني، الفصل 4، 4-2.

⁵⁶ *BGH, I ZR 117/54 (1956) – Wasch- und Bleichmittel, GRUR 1956, 317.*

⁵⁷ البيان المقدم من ألمانيا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات.

⁵⁸ المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، 13-13.

32. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، في قضية شركة كي إس آر الدولية المحدودة ضد شركة تليفليكس، أكدت المحكمة العليا مجدداً على المبادئ استناداً إلى سابقها القانونية التي تنص على أن "التوليف بين عناصر مألوفة وفقاً لأساليب معروفة من المرجح أن يكون بديها حينما يقتصر على تحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها".⁵⁹ وعند النظر في بدهاثة توليفة من عناصر معروفة، فإن السؤال الأهم هو "هل التحسين يتجاوز الاستخدام المتوقع لعناصر التقنية الصناعية السابقة وفقاً لوظائفها المقررة".⁶⁰

33. وطبقاً للممارسات المتبعة في مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، فإن أحد الأسس المنطقية النموذجية التي قد تؤيد استنتاج البدهاثة يشتمل على التوليف بين عناصر التقنية الصناعية السابقة وفقاً لأساليب معروفة لتحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها.⁶¹ وعند تطبيق هذا الأساس المنطقي، يجب على الفاحصين توضيح ما يلي:

"1" استنتاج مفاده أن التقنية الصناعية السابقة تضمنت كل عنصر مُطالب بحمايته، وإن لم يكن ذلك بالضرورة في مرجع واحد من مراجع التقنية الصناعية السابقة، إضافة إلى أن الاختلاف الوحيد بين الاختراع المطلوب حمايته والتقنية الصناعية السابقة يتمثل في عدم وجود توليفة فعلية للعناصر في مرجع واحد من مراجع التقنية الصناعية السابقة؛

"2" واستنتاج مفاده أن شخصاً ذا مهارة عادية في التقنية الصناعية كان يمكن أن يؤلف بين العناصر المطلوب حمايتها بأساليب معروفة، وأن كل عنصر، في التوليفة، لا يؤدي سوى الوظيفة نفسها التي يؤديها بشكل منفصل؛

"3" واستنتاج مفاده أن شخصاً ذا مهارة عادية في التقنية الصناعية كان سيدرك أن نتائج التوليفة يمكن التنبؤ بها؛

"4" وأي نتائج إضافية قد تكون ضرورية بناء على محاور غراهام المستمدة من الوقائع، في ضوء وقائع القضية قيد النظر، لتوضيح استنتاج البدهاثة.⁶²

34. وعلى العكس من ذلك، يجوز لمودعي الطلبات، في حالة المطالبة بحماية توليفة ما، تقديم أدلة أو حجج لإثبات ما يلي: "1" أن الشخص ذا المهارة العادية في التقنية الصناعية لم يكن يستطيع التوليف بين العناصر المطالب بحمايتها بأساليب معروفة (بسبب صعوبات تكنولوجية على سبيل المثال)؛ "2" أو أن عناصر التوليفة لا تؤدي فحسب الوظيفة التي يؤديها كل عنصر على حدة؛ "3" أو أن نتائج التوليفة المطلوب حمايتها غير متوقعة.⁶³

التوليف مقابل المجاورة أو التجميع

35. لا يصح بوجه عام، في حالة المطالبة بحماية توليفة ما، القول بأن السمات المنفصلة للتوليفة، كل منها على حدة، معروفة أو بديهية، ولذلك فإن الموضوع المطلوب حمايته بديهي برمته، ولكن إذا كانت المطالبة مجرد "تجميع للسمات أو وضعها جنباً إلى جنب" وليست توليفاً صحيحاً، فيكفي من أجل إثبات أن تجميع السمات لا ينطوي على نشاط ابتكاري توضيح أن السمات الفردية، كل منها على حدة، بديهية لشخص من أهل المهنة.⁶⁴

36. وأي مجموعة من السمات التقنية تُعتبر توليفة صحيحة للسمات إذا كان التفاعل الوظيفي بين السمات يحقق تأثيراً تقنياً مشتركاً يختلف عن مجموع التأثيرات التقنية للسمات الفردية، كأن يكون على سبيل المثال أكبر من مجموع التأثيرات. وبعبارة

⁵⁹ KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR), 550 U.S. 415-16, 82 USPQ2d at 1395.

⁶⁰ المرجع السابق نفسه في 82 USPQ2d at 1396, 417.

⁶¹ دليل إجراءات فحص البراءات، البند 2141.

⁶² دليل إجراءات فحص البراءات، البند 2143.

⁶³ دليل إجراءات فحص البراءات، البند 2141.

⁶⁴ انظر، على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص التمهيدي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، 13-05، والمبادئ التوجيهية للمكتب الأوروبي للبراءات، الجزء زاي، الفصل السابع-16، 7، ودليل تنظيم وفحص طلبات براءات الاختراع لمكتب الملكية الصناعية لبلدان أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية، 1-2-7، ومبادئ الفحص التوجيهية في الأريبو، البند 1-2-17-7-3.

أخرى، يجب أن تسفر تفاعلات السمات الفردية عن تأثير تآزري. وإذا لم يوجد هذا التأثير التآزري، فلا يوجد أكثر من مجرد تجميع للسمات.⁶⁵ وفي هذا الصدد، قضت المحكمة العليا الإسبانية بما يلي: "بعد تحليل التقارير ذات الصلة بالقضية، حكمت المحكمة بأن المطالبة الأولية للبراءة الجديدة (أي المطالبة الرئيسية، التي اشتقت منها المطالبات اللاحقة) ليست مجرد تجاور للخصائص الموجودة في الوثائق D1 و D2 و D3، التي تعبر عن التقنية الصناعية السابقة، ولكنها شيء مختلف نوعياً وينطوي على جدة ونشاط ابتكاري".⁶⁶

37. وفي كثير من الولايات القضائية، يمثل "التفاعل" أو "الترباط" فيما بين السمات المُجمَّعة و"الآثار التآزرية" الناشئة عن التوليف مفاهيم أساسية لتعريف أي اختراع توليفي حقيقي. وتوجد فكرة مماثلة في عبارة "العناصر التي تتعاون لتحقيق نتيجة موحدة" الواردة في ممارسات أحد البلدان.⁶⁷ وفيما يتعلق بمعنى مصطلح "التآزر"، ذكرت المجالس التقنية للمكتب الأوروبي للبراءات أن: "السمتين تتفاعلان بشكل تآزري إذا كانت وظائفهما مترابطة وتؤدي إلى تأثير إضافي يتجاوز مجموع آثار كل سمة على حدة. ولا يكفي أن تحل السمات نفس المشكلة التقنية أو أن تكون آثارها من نفس النوع ونفسي إلى تأثير متزايد ولكن لم يتغير".⁶⁸ وكذلك حكم القاضي، في قضية شركة ساباف ضد شركة إم إف آي لمراكز الأثاث، بأن المرء قبل أن يسأل عما إذا كان الاختراع ينطوي على نشاط ابتكاري أم لا، يجب أن يحدد أولاً ما هو الاختراع. وعلى وجه الخصوص، تتمثل الخطوة الأولى في تحديد ما إذا كان المرء يتعامل مع اختراع واحد أو، لأغراض تقييم النشاط الابتكاري، مع اختراعين أو أكثر. فإذا تفاعل مكونان أحدهما مع الآخر، أي إذا كان يوجد تآزر بينهما، فإنهما يشكلان اختراعاً واحداً له تأثير مشترك ويُطبَّق الحكم القانوني الخاص بالنشاط الابتكاري على فكرة التوليف بينهما.⁶⁹ ويجب تقديم دليل على هذا التأثير التآزري في وقت الإيداع. وبعبارة أخرى، لا يمكن استخدام أي دليل يُقدَّم بعد الإيداع لإثبات الطابع الابتكاري في هذه الحالة.

38. وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بالتأثير التآزري، ذُكر في براءة شركة "غلاكسو غروب" [2004] RPC 43 أنه: "إذا أُريد الاعتماد على تأثير تآزري، فيجب أن يتسم به كل شيء تشمله المطالبة، ويجب وصفه في المواصفات. ولم يُوصف في المواصفات الحالية أي تأثير ليس توقعاً طبيعياً من خصائص عنصري التوليف".

39. وإقامة الدليل على وجود تآزر غير متوقع بين العناصر المطلوب حمايتها لا تجعل التوليف مبتكراً، إذا كان هذا التوليف بديهياً لشخص من أهل المهنة. وعلى وجه الخصوص، إذا كان من المعروف أنه يجمع بين فئتين من العوامل الفعالة، فمن المستبعد أن تُعتبر الاستعاضة عن عامل أحدث وأكثر فاعلية من فئة أو أخرى عند التحضير المشترك بمثابة أمر ابتكاري.⁷⁰

40. وإضافة إلى ذلك، إذا كان تآزر المكونات المُجمَّعة لا يتجاوز توليف التقنية الصناعية السابقة المكافئة، فإن هذا التآزر لا يمثل دليلاً على الطابع الابتكاري لهذا التوليف. وفي القرار T 492/99 NIPRO، ذُكر أنه لا يوجد أي أفضلية للعامل المدمج المضاد للانتهاج المُطالب بحمايته في الالاتاس الرئيسي على حالة التقنية الصناعية، ولذلك فإن المطالبة المعنية لا تنطوي على نشاط ابتكاري.⁷¹

41. وعلى النقيض من الاختراعات التوليفية الصحيحة، لا يكون الاختراع المطلوب حمايته سوى تجاور أو تجمُّع لأجهزة أو أساليب معروفة، إذا كانت تعمل بطريقتها العادية ولا تنتج أي ترابطات تشغيلية غير بديهية: على سبيل المثال، آلة لإنتاج

⁶⁵ المرجع السابق نفسه.

⁶⁶ ECLI: ES:TS:2010:1365: المحكمة العليا، شعبة المنازعات، قسم مدريد 3، التاريخ: 2010/3/25، الطعن رقم 2009/1444

⁶⁷ دليل ممارسات مكتب البراءات الكندي، 04-02-15.

⁶⁸ القرار رقم T 1054/05 الصادر عن مجالس الطعون التقنية التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات.

⁶⁹ SABAF SpA v MFI Furniture Centres Ltd [2005] RPC 10

⁷⁰ Glaxo Group's Patent [2004] RPC 43 and Richardson-Vicks' Patent [1995] RPC 568

⁷¹ المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة. 167-8.

السُّجق تتألف من مفردة لحم معروفة وآلة حشو معروفة ومدججتين بشكل تسلسلي.⁷² وقضت المحكمة في إسبانيا بأن "شرح الخبر نفسه أوضح أن كل عنصر من هذين العنصرين يؤدي وظيفته الأصلية ولا يوجد تآزر أو توليف للفئات بينهما، رغم أن كليهما متكامل أو مترابط منطقياً لتحقيق العملية الكلية للمنتج والتأكد من أنه يُظهر كل خاصية من الخصائص التي صُم من أجلها. أو بعبارة أخرى: يؤكد دون إسحاق نفسه أنه مجرد تجميع للعناصر أو وضعها جنباً إلى جنب."⁷³

42. وكذلك يعتبر موضوع المطالبة، وفقاً للممارسات المتبعة في كندا، مجرد تجميع إذا كان كل عنصر يؤدي وظيفته الفردية وإذا أزيل أي عنصر، ستواصل العناصر المتبقية أداء وظيفتها الفردية. وحينما يكون الاختراع مجرد تجميع لأجزاء أو أجهزة معروفة، وكل جزء أو جهاز يعمل فقط على النحو المتوقع إذا استُخدم بمفرده، فإن التركيب لا يكون توليفاً حقيقياً ولكنه مجرد تجميع. ولا يمكن أن يكون تجميع أجزاء قديمة أساساً لاختراع قابل للحصول على براءة.⁷⁴

43. وعلى المنوال نفسه، عند مناقشة الظروف التي يمكن فيها البت في أن الاختراع بديهي، ذكرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في حكمها الخاص بقضية شركة كيه إس آر أن هناك قضيتين سابقتين توضحان توليفة من العناصر المعروفة التي لا تزيد على تحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها. وفي قضية شركة أندرسونز-بلاك روك ضد شركة بيغمنت سالفيج، قالت المحكمة إن العنصرين الموجودين سلفاً في التوليفة لا يفعلان أكثر مما يفعلان في عملية منفصلة ومتسلسلة.⁷⁵ وفي قضية ساكرايدا ضد شركة ايه جي برو، استخلصت المحكمة استنتاجاً مفاده أن البراءة حينما تقوم ببساطة بترتيب عناصر قديمة يؤدي كل منها نفس الوظيفة التي كان من المعروف أنه يؤديها ولا ينتج عنها أكثر مما يتوقعه المرء من هذا الترتيب، يكون التوليف بديهيًا.⁷⁶

44. وفي بعض البلدان، لا يعتبر، بوجه عام، التجاور أو مجرد تجميع اختراعات معروفة اختراعاً بالمعنى المقصود في قانون البراءات في هذه البلدان. على سبيل المثال، ينص البند 3(و) من قانون البراءات في الهند على أن مجرد ترتيب أو إعادة ترتيب أو استنساخ أجهزة معروفة يعمل كل منها بشكل مستقل عن الآخر بطريقة معروفة ليس اختراعاً. على سبيل المثال، مجرد وضع مكونات قديمة جنباً إلى جنب بحيث يؤدي كل منها وظيفته الخاصة بشكل مستقل عن المكونات الأخرى لا يعد توليفاً قابلاً للحصول على براءة.⁷⁷ وحينما تكون سمتان أو أكثر من سات ماكينة أو جهاز معروفتين، ثم تُوضع السمتان جنباً إلى جنب دون أي ترابط في عملهما، فينبغي أن يُحكم بأنهما معروفتان بالفعل.⁷⁸ ولكن إذا كان يوجد ترابط في عمل مكونات قديمة حينما تُجمع معاً، مما يسفر عن نتيجة جديدة أو محسنة، فحينئذ يمكن أن يوجد موضوع صالح للحصول على براءة في الترابط التشغيلي الذي نشأ عن الجمع بين المكونات. وفي قضية لالوبهاي تشاكوباي ضد شامالداس سانكالشاند شاه، قضت المحكمة بأن هناك توليفة جديدة يجوز أن تكون موضوع براءة رغم أن كل جزء من التوليفة في حد ذاته قديم، لأن المادة الجديدة ليست الأجزاء نفسها ولكن تركيب الأجزاء وعملها معاً. وميزة التوليفة الجديدة تعتمد اعتماداً كبيراً على النتيجة المحققة. وفي حالة وجود تغيير طفيف يُحوّل ما كان عديم الفائدة من الناحية العملية إلى ما هو مفيد ومهم، فإنه يكون موضوعاً مناسباً للحصول على براءة.⁷⁹

45. وكذلك تنص قوانين كوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وهندوراس والمكسيك على أن تجاور اختراعات معروفة أو مخاليط لمنتجات معروفة أو تغيير شكلها أو أبعادها أو موادها غير قابل للحصول على براءة، إلا إذا كانت في الواقع مُجمّعة أو

⁷² المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص التمهيدي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، 13-14(ج)، والمبادئ التوجيهية للمكتب الأوروبي للبراءات، الجزء زاي، الفصل السابع، 24، 2، 1، والبيان المقدم من إسبانيا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات.

⁷³ ECLI: ES:APM:2012:22629: محكمة مدريد الإقليمية، البند 28، الحكم رقم 2012/392، تاريخ الحكم 2012/12/17، رقم الطعن 2012/720.

⁷⁴ دليل ممارسات مكتب البراءات الكندي.

⁷⁵ Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 416-17, 82 USPQ2d at 1395.

⁷⁶ Sakraida v. AG Pro, Inc., 417, 82 USPQ2d at 1395-96.

⁷⁷ المبادئ التوجيهية للبحث وفحص طلبات البراءات في مكتب البراءات الهندي، البند 3.

⁷⁸ Rampratap v. Bhabha Atomic Research Center, 1976 IPLR 28 P. 35.

⁷⁹ Lallubhai Chakkubhai v. Shamaldas Sankalchand Shah, AIR 1934 Bom 407.

مدجة بحيث لا يمكنها العمل بشكل منفصل، أو إذا كانت خصائصها أو وظائفها الخاصة قد خضعت للتعديل لتحقيق نتيجة صناعية غير بديهية لشخص من أهل المهنة. على سبيل المثال، في الجمهورية الدومينيكية، تعتبر الاختراعات التي تشير إلى مخاليط من منتجات معروفة ضمن الاستثناءات من الأهلية للبراءة، لأنها تعتبر بمثابة تجاوز لاختراعات معروفة. ويمكن وصف هذا الخليط بمجموع خصائص كل مادة فحسب، ولا يُظهر تآزراً أو منفعة لم يُكشف عنها في حالة التقنية الصناعية أو لا يحقق نتيجة صناعية غير بديهية لشخص من أهل المهنة. وعلى العكس من ذلك، فإن الاختراعات التي تشير إلى توليفات من مادتين فعاليتين معروفتين سوف تعتبر ابتكارية عندما تنتج العناصر المجمعّة تأثيراً تقنياً جديداً، يتجاوز مجرد مجموع التأثيرات الفردية لكل مكون من المكونات النشطة.⁸⁰

46. وفي أستراليا، لا يجوز منح براءة للاختراعات التي تكود مجرد خلأط. وينص قانون البراءات لعام 1990، البند 50(1)(ب)، على أن الاختراع إذا كان مادة يمكن استخدامها كغذاء أو دواء (سواء للبشر أو للحيوانات وسواء أكان الاستخدام داخلي أم خارجي) وكان مجرد مزيج من مكونات معروفة، أو عملية تُنتج هذه المادة بمجرد المزج، جاز للمفوض أن يرفض قبول الطلب أو أن يمنح البراءة. ويُقصد بعبارة "مجرد مزيج من مكونات معروفة" أنه خليط لا يظهر سوى مجموع الخواص المعروفة للمكونات. وبغض النظر عن أي علاقة تشغيلية مشتركة محتملة بين المكونات، قد يُقصد بعبارة "مجرد مزيج" أنه لا يوجد نشاط ابتكاري إذا كان من البديهي التوليف بين المكونات وكان التوليف ببساطة هو "الاستخدام المتوقع لعناصر التقنية الصناعية السابقة وفقاً لوظائفها المقررة"⁸¹ دون أي تأثير تآزري. وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك تآزر، أو ترابط تشغيلي محتمل أو ميزة أخرى غير بديهية في التوليف بين المكونات، فلن يكون المزيج بديهيًا.⁸²

خطر تحليل الإدراك المتأخر

مشكلة الإدراك المتأخر بوجه عام

47. يمكن وصف تحيز الإدراك المتأخر بأنه تحيز ذهني يوجد عند تقييم قرارات أو أحداث ماضية إذا كان المقيّم يعرف نتائج تلك القرارات أو الأحداث، خاصة عند الحكم على احتمال وقوع حدث ماضٍ أو إمكانية وقوعه أو التنبؤ به من منظور سابق لوقوع الحدث.⁸³ وأفادت التقارير أن تحيز الإدراك المتأخر موجود في كثير من مجالات القانون، حيث يتعين على المقيمين، مثل القضاة وهيئات المحلفين، الرجوع بالزمن إلى الماضي والحكم على قرارات اتُّخذت في الماضي،⁸⁴ بما في ذلك الإهمال وسوء التصرف وقانون الشركات وقانون البراءات.

تحيز الإدراك المتأخر في قانون البراءات

48. في قانون البراءات، يعتبر تحيز الإدراك المتأخر مسألة محممة عند البت في انطواء الاختراع على نشاط ابتكاري من عدمه، لأنه حكم شخصي بدرجة كبيرة ويمكن أن يتأثر بتصورات المقيّم عن الماضي. وينشأ تحيز الإدراك المتأخر عند تحليل النشاط الابتكاري، لأن فاحصي البراءات والقضاة يقومون بفحص الاختراع المطلوب حمايته بعد أن يكون الاختراع قد كُشف عنه في طلب براءة. وبعبارة أخرى، عند تقييم الاختراع المطلوب حمايته، تكون لدى المقيم معلومات حول اختراع

⁸⁰ البيان المقدم من الجمهورية الدومينيكية إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات.

⁸¹ *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398, 417.

⁸² البيان المقدم من أستراليا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات.

⁸³ انظر زاكاري كوينلان، تحيز الإدراك المتأخر في قانون البراءات: مقارنة بين مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) والمكتب

الأوروبي للبراءات (EPO)، مجلة فوردهام للقانون الدولي، المجلد 37، العدد 6، 2014، المقال 3.

⁸⁴ انظر مقال Hal R. Arkes & Cindy A. Schpani, *Medical Malpractice v. the Business Judgment Rule: Differences in*

(1994) 73 OR. L. REV. 587, 589-90 *Hindsight Bias*، (الذي يقارن انتشار تحيز الإدراك المتأخر في قرارات سوء الممارسة الطبية بقاعدة الحكم

على المشروع، التي تحمي مديري الشركات من تحيز الإدراك المتأخر)؛ ومقال LaBine & LaBine, *Determinations of Negligence and the*

Hindsight Bias, 20 LAW. HUM. BEHAV. 501, 510 (1996)، at 506-10 (الذي يناقش كيف أن وجود طرف متضرر يجعل المحلفين

المحتملين أكثر عرضة للحكم بالإهمال في أي قضية إهمال مهني)، واستشهد به في زاكاري كوينلان، المرجع السابق.

جديد وكيفية عمله مقارنة بأجهزة وأساليب معروفة (أي حالة التقنية الصناعية). ومن ثم فإن الفاحصين، الذين عرفوا بالفعل محتوى الاختراع، من المرجح أن يظنوا أن الاختراع بديهي ويقللون من شأن النشاط الابتكاري.

49. ولأن التطورات التقنية غالباً ما تحدث من خلال خطوات تدريجية نحو الحل، فقد تبدو هذه التطورات الهامشية عند إعادة النظر فيما مضى بسيطة وواضحة على نحو خادع، خاصة عند إعادة تتبع الطريق الذي اختطه المخترع بالفعل. ومن ثم يمكن أن ينخدع المُقيّمون بسهولة باتجاه استدلالى ينطوي على العمل انطلاقاً من المشكلة المذكورة في سلسلة من الخطوات السهلة حينما يكونون على علم بالحل المطلوب.

50. وهذا الإدراك المتأخر أو التحليل بأثر رجعي عند تقييم بدهاة الاختراع المطلوب حمايته غير مسموح به في معظم أنظمة البراءات. وعلى وجه الخصوص، تُحدّر المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في شتى المكاتب، فضلاً عن السوابق القضائية، تحذيراً صريحاً من اتباع نهج رجعي الأثر عند تقييم النشاط الابتكاري.^{85،86} ويتطلب التحليل السليم أن يتحاشى المرء النظر في مرجع التقنية الصناعية السابقة تحت تأثير البراءة أو طلب البراءة المعني: وينبغي للمرء أن يحاول أن يضع نفسه في الموقف الذي واجهه شخص من أهل المهنة حينما كان الاختراع غير معروف. إلا أن هذا بالضرورة وضع مصطنع، بسبب وجود كلٍّ من الحل (الاختراع) والمشكلة في البراءة أو طلب البراءة.⁸⁷

مستوى المعرفة في تاريخ الإيداع (تاريخ الأولوية) فحسب هو المهم

51. القاعدة العامة في تقييم شرط النشاط الابتكاري هي أنه ينبغي تقييمه من منظور شخص من أهل المهنة في وقت إيداع طلب البراءة (أو تاريخ الأولوية)، دون معرفة كيفية عمل الاختراع. ومن ثم، يتمثل أحد الاعتبارات المهمة عند تقييم النشاط الابتكاري في أنه ينبغي للفاحص أن يحاول أن يتصور الحالة العامة للتقنية الصناعية التي تواجه شخص من أهل المهنة قبل أن يكشف مُودع الطلب عن الاختراع في طلب براءة.⁸⁸ ولا يجوز أن يُنسب إلى الشخص الذي من أهل المهنة سوى مستوى المعرفة في تاريخ الإيداع (تاريخ الأولوية). ويجب التفاوض عن جميع المعارف المتخصصة التي نشأت بعد ذلك التاريخ.⁸⁹ وعند المقارنة بحالة التقنية الصناعية، يجب ألا تُفسّر المعرفة المكتسبة من الاختراع على أنها جزء من حالة التقنية الصناعية.

52. وفي هذا الصدد، على سبيل المثال، ينص دليل إجراءات فحص البراءات (MPEP) الخاص بمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية على أن عبارة "في الوقت الذي صُنِع فيه الاختراع" تهدف إلى تفادي الإدراك المتأخر غير المسموح به. ويقر الدليل بصعوبة الجهد الفكري الذي ينطوي عليه الرجوع بعقل الفاحص إلى الوقت الذي صُنِع فيه الاختراع:

⁸⁵ انظر، على سبيل المثال، الفصل 15 من دليل ممارسات مكتب البراءات الكندي؛ والجزء الثاني، الفصل 4، البند 2-6 من المبادئ التوجيهية بشأن فحص البراءات في مكتب الملكية الفكرية الحكومي لجمهورية الصين الشعبية؛ والبند 2-13-3-6 من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في كولومبيا؛ والجزء الثالث، الفصل 2، البند 2، 3-3 من المبادئ التوجيهية لفحص البراءات ونماذج المنفعة في اليابان؛ والبند 4 جيم من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة؛ والبند 3-10 من دليل ممارسات البراءات في مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية؛ والبند 3-5-5-6 من المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية؛ والبند 2141 من دليل إجراءات فحص البراءات (MPEP)؛ والفصل السابع (8) من مبادئ الفحص التوجيهية في المكتب الأوروبي للبراءات.

⁸⁶ انظر، على سبيل المثال، السوابق القضائية لمجالس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات، الطبعة الثامنة، يوليو 2016، الصفحة رقم 184.

⁸⁷ البند 3-10 من دليل ممارسات البراءات في مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية.

⁸⁸ انظر البيان المقدم من النزوح إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات.

⁸⁹ انظر البيان المقدم من ألمانيا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات.

"من الصعب ولكن من الضروري أن ينسى مُتخذ القرار ما علمه ... عن الاختراع المطلوب حمايته وأن يعود بالذاكرة إلى الوقت الذي صُنِع فيه الاختراع (ويكون ذلك في كثير من الأحيان سنوات عديدة كما هو الحال هنا)، ليفكر بعقل شخص من أهل المهنة ..."^{91,90}.

53. وكذلك ذكرت المحكمة العليا الإسبانية ما يلي: "أولا، يبدو أن الحكم المطعون فيه قد قَيَّم التقنية الصناعية السابقة بناءً على حالة التقنية الصناعية الحالية والمعارف العامة لشخص من أهل المهنة في الوقت الخطأ – أي بناءً على التاريخ الذي جرت فيه المحاكمة أو تاريخ إصدار الحكم، بدلا من تاريخ إيداع طلب البراءة. وبناء على ذلك، تورط في تحليل رجعي الأثر"⁹². وفي هذا الصدد، تنص المبادئ التوجيهية بشأن فحص البراءات في مكتب الملكية الفكرية الحكومي لجمهورية الصين الشعبية على أن "[...] الفاحص يجب أن يضع في الاعتبار دائما أنه من أجل تقليل وتقادي تأثير عدم الموضوعية، يُفترض أن يقوم بالتقييم شخص من أهل المهنة على أساس المقارنة بين الاختراع والتقنية الصناعية السابقة قبل تاريخ إيداع الطلب".

تقليل مخاطر الإدراك المتأخر

54. تضع بعض المكاتب منهجيات موحدة لتقييم النشاط الابتكاري، مثل نهج حل المشكلات أو نهج "ركوب الأمواج"، على النحو الموضح في الوثيقة SCP/22/3. وهذه المنهجيات لا تدعم موضوعية تقييم النشاط الابتكاري واتساق هذا التقييم فحسب، بل تقلل أيضا من مخاطر الإدراك المتأخر أو التحليل بأثر رجعي عند البت في النشاط الابتكاري. فعلى سبيل المثال، ذكرت مجالس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات في مناسبات عديدة أن التطبيق الصحيح لنهج حل المشكلات يتفادي إجراء تحليل رجعي الأثر غير مقبول يستند إلى معرفة بالاختراع.⁹³ أما في سنغافورة، فينبغي اتباع مبادئ ما يسمى "نهج ركوب الأمواج" عند فحص البراءة لتقليل خطر الإدراك المتأخر إلى أدنى حد.^{95,94}

⁹⁰ 2141 مبادي الفحص التوجيهية لتحديد البداهة بموجب قانون الولايات المتحدة رقم [R-08.2017] 103 U.S.C. 35، المتاح على:

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html>.

⁹¹ مناقشة دحض حجج مُودعي الطلبات بأن الرفض يستند إلى إدراك متأخر ترد في البند رقم 2145 من دليل إجراءات فحص البراءات (MPEP) الذي ينص على ما يلي: "قد يحتاج مودعو الطلبات بأن استنتاج الفاحص بشأن البداهة يستند إلى استدلال متأخر غير صحيح. ولكن "أي حكم بشأن البداهة هو بالضرورة إعادة بناء إلى حد ما على أساس تفكير متأخر، ولكنه ما دام لا يضع في الاعتبار سوى المعارف التي كانت ضمن مستوى المهارة العادية في التقنية الصناعية في الوقت الذي صُنِع فيه الاختراع المطلوب حمايته ولا يشمل المعارف التي لم تُحَصَّل إلا من كشف مودع الطلب عن الاختراع، فإن إعادة البناء في هذه الحالة تكون صحيحة." في (CCPA 1971) 209, 212 USPQ 1392, 1395, 170 *reMcLaughlin*, 443 F.2d 1392, 1395, 170 USPQ 209, 212 (CCPA 1971)، واستشهد بها في البند 2145، البند الفرعي X.A من دليل إجراءات فحص البراءات في مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.

⁹² انظر البيان المقدم من إسبانيا الذي يشير إلى الحكم رقم ECLI: ES: TS: 2017: 4251: المحكمة العليا. القسم المدني. البند 1. 2017/5/10، الطعن رقم 2015/699.

⁹³ انظر السوابق القضائية لمجلس الطعون التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات (T 24/81, OJ 1983, 133; T 564/89, T 645/92, T 795/93)، الطبعة الثامنة، يوليو 2016.

⁹⁴ القضية 59 RPC [1985] 4.18 *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd.* وفي تلك القضية، حكمت

محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن مسألة البداهة "يجب أن يُرَدَّ عليها، ليس بالنظر بعد الاستفادة من الإدراك المتأخر فيما هو معروف الآن وما كان معروفا في تاريخ الأولوية والتساؤل عما إذا كان ما هو معروف الآن يتمخض بشكل طبيعي وواضح عما كان معروفا في تاريخ الأولوية، ولكن بافتراض ما كان من شأنه أن يكون بديهيًا في تاريخ الأولوية لشخص من أهل المهنة التي تتعلق بها البراءة المنظورة في هذه القضية."

⁹⁵ ومع ذلك، أقرت المحكمة، في قضية *First Currency Choice Pte Ltd v Main-Line Corporate Holdings Ltd [2008] 1 SLR(R)*

335، أنه قد يكون من المناسب في بعض القضايا تطبيق نهج أبسط: "[...] كثيرا ما يكون من الصعب، من الناحية العملية، تقسيم اختبار ركوب الأمواج ... إلى الأجزاء المكونة له. ومن ثم فإن اختبار ركوب الأمواج رغم أنه لا يزال دليلا إرشاديا مفيدا، فهو ليس أكثر من ذلك. وقبل كل شيء، ينبغي ألا يغيب عن البال أن اختبار ركوب الأمواج مجرد صورة من صور الابتكار القضائي بشأن أفضل السبل لتفسير وشرح متطلبات البند 15 من القانون بطريقة عملية." انظر البند 4جيم من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة.

55. ويمكن لتحيز الإدراك المتأخر أن يدخل في تحليل النشاط الابتكاري في مراحل مختلفة من الفحص، فقد يدخل على سبيل المثال في مرحلة تحديد "أقرب تقنية صناعية سابقة"⁹⁶ واستنباط "المشكلة التقنية الموضوعية" التي يتعين حلها.⁹⁷ ومع ذلك، ينبغي إيلاء عناية خاص بالإدراك المتأخر في مرحلة التوليف بين التقنية الصناعية السابقة.

56. وتتناول المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في بعض المكاتب التي تطبق نهج حل المشكلات مسألة التحليل بأثر رجعي في سياق التوليف بين مراجع التقنية الصناعية السابقة. فالتوليف بين التقنية الصناعية السابقة يكون معرضا بشكل خاص لخطر الإدراك المتأخر، لأن مراجع التقنية الصناعية السابقة التي كشفت عنها عملية بحث عن التقنية الصناعية السابقة تسترشد بطبيعة الاختراع وسامته. فعلى سبيل المثال، تحذّر المبادئ التوجيهية للفحص في المكتب الأوروبي للبراءات الفاحصين من أن "[...] الوثائق التي يأتي بها البحث قد تم الحصول عليها، بحكم الضرورة، بمعرفة مسبقه بالأمر الذي يشكل الاختراع المزعوم [وأن الفاحصين] ينبغي أن يحاولوا تصور الحالة العامة للتقنية الصناعية التي تواجه شخص من أهل المهنة قبل مساهمة مودع الطلب، وينبغي [لهم] أن يسعوا إلى إجراء تقييم "واقعي" لهذه الحالة والعوامل الأخرى ذات الصلة".⁹⁸ ويوجد نص مماثل في مبادئ الفحص التوجيهية النزويجية.⁹⁹ وضرورة الاعتماد على العدد الكبير من مراجع التقنية الصناعية السابقة قد تدل على إمكانية حدوث إدراك متأخر غير صحيح أو على احتمال أن يفتقر الرفض إلى مسوغ صحيح.¹⁰⁰

57. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، في قضية مينتر ضد شركة ديتز آند واتسون،¹⁰¹ قدمت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة الفيدرالية مزيدا من التوضيح لقضية شركة كي إس آر الدولية ضد شركة تليفليكس¹⁰²، وذكرت المحكمة الخطوات الثلاث التي يجب اتخاذها لتجنب تحليل الإدراك المتأخر غير الصحيح، ألا وهي: "1" اشتراط التعبير بوضوح عن "الحس العام"؛ "2" وتجنب استخدام البراءة نفسها في تحديد المشكلة التي يحلها الاختراع؛ "3" والتأكيد على ضرورة تحليل الدلائل الموضوعية على عدم البدهة.

58. وفيما يتعلق بالخطوة رقم "1"، المذكورة أعلاه، كانت محكمة المقاطعة قد اعتمدت على "نهج الحس العام" لاستنتاج أنه كان سيكون من "البديهي تجربة" أحد عناصر الاختراع المطلوب حمايته، ورغم ذلك حكمت الدائرة الفيدرالية بأن الأمر يتطلب القيام بالمزيد وعدم الاكتفاء بقول عبارة "الحس العام": "بالغ من محكمة المقاطعة في فصلها في البدهة مع أنها لا تكاد تكون قد قامت بأكثر من الاحتجاج بعبارة" الحس السليم" (من دون أي سجل يدل على أن هذه المعرفة من شأنها أن تكون لدى صاحب الحرفة ذي المهارة العادية)". وفيما يتعلق بالخطوة رقم "2"، رأت الدائرة الفيدرالية أن محكمة المقاطعة

⁹⁶ انظر القضية T 0246/04 لمجلس الطعون التقنية التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات، في الصفحتين 50 و51 (12 يوليو 2007) ("من أجل تجنب الاعتبارات ذات الأثر الرجعي، فإن أقرب حالة تقنية صناعية ليست بوجه عام هي التي تُظهر تحسب أوجه التشابه الظاهري، بل التي ضُمت لحل المشكلة الرئيسية نفسها أو التي تهدف إلى بلوغ نفس غاية الاختراع المطلوب حمايته وتتطلب أدنى حد من التعديلات الهيكلية والوظيفية")؛ السوابق القضائية لمجلس الطعون (الطبعة السابعة، 2013)، في الصفحة رقم 169 (مراجعة القضايا التي تعذر فيها استخدام مرجع على أنه أقرب تقنية صناعية سابقة لأنه لا يتصدى لنفس المشكلة التي يتصدى لها الاختراع، واستنتاج أنه لا بد أن الإدراك المتأخر قد استُخدم لتحديد هذه المراجع كأقرب حالة تقنية سابقة).

⁹⁷ انظر القضية T 0229/85 لمجلس الطعون التقنية التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات (المشكلة التقنية التي تصدى لها الاختراع يجب أن تصاغ على نحو يخلو من أي إشارات إلى الحل، لأن إدراج عناصر الاختراع في المشكلة يسفر بالضرورة عن الإدراك المتأخر).

⁹⁸ انظر البند 5-3-5-6 من المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، ومبادئ الفحص التوجيهية النزويجية، والبند زاي-سابعا(8) من مبادئ الفحص التوجيهية في المكتب الأوروبي للبراءات. وتنص أيضا مبادئ الفحص التوجيهية في المكتب الأوروبي للبراءات على ما يلي: "إذا تبين، على سبيل المثال، أن اختراعا ما له قيمة تقنية كبيرة، لا سيما إذا كان يوفر ميزة تقنية جديدة ومدهشة وليست مجرد أثر إضافي في حل "أحادي الاتجاه" (انظر البند زاي-سابعا، 2-10)، ويمكن أن تُعزى هذه الميزة التقنية على نحو مقنع إلى سمة واحدة أو أكثر من السمات المضمنة في المطالبة المحددة للاختراع، فينبغي للفاحص أن يتجهل في النظر في أي اعتراض على أن هذه المطالبة تفتقر إلى نشاط ابتكاري".

⁹⁹ انظر البيان المقدم من النزويج.

¹⁰⁰ توضح أيضا المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في المكتب الكوري للملكية الفكرية أنه عند تحديد ما إذا كان من البديهي التوليف بين عنصرين أو أكثر من عناصر التقنية الصناعية السابقة الأخرى، ينبغي أن يضع الفاحص في اعتباره ما يلي: "1" يوجد احتمال كبير أن يكون بإمكان شخص ذي مهارة عادية في التقنية الصناعية أن يؤلف بينها، "2" وما إذا كانت التقنية الصناعية السابقة تأتي من مجالات تقنية مماثلة أو مجاورة، "3" وما إذا كان هناك سبب وجيه لربط أحدها بالآخر من أجل التوليف بينهما".

¹⁰¹ Mintz v. Dietz & Watson, Inc. (Fed. Cir. 2012), pp.9-12.

¹⁰² KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR), 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007).

أخطأت في استخدام الاختراع لتحديد المشكلة التي يحلها الاختراع. وينطوي هذا النهج على مشكلات، لأن المشكلة نفسها قد تكون غير بديهية، وما إن تُعرف المشكلة، قد يكون الحل شبه مؤكد. وقالت الدائرة الفيدرالية إن "المساهمة الابتكارية كثيرا ما تكمن في تعريف المشكلة بطريقة إلهامية جديدة". ولذلك أكدت الدائرة الفيدرالية، فيما يتعلق بالخطوة رقم "3"، على أن "هذه المعالم الإرشادية الموضوعية أدوات قوية للمحاكم التي تواجه المهمة الصعبة المتمثلة في تفادي اعتماد العقل الباطن على الإدراك المتأخر" وأنها "تساعد على تحسين تحليل البدهة من الإدراك المتأخر".

[نهاية الوثيقة]