A

WIPO
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية

SCP/22/3 SUMMARY
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 12 مايو 2015

اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

الدورة الثانية والعشرون
جنيف، من 27 إلى 31 يوليو 2015

دراسة عن النشاط الابتكاري: ملخص

وثيقة من إعداد الأمانة

مقدمة

1. وفقاً للقرار المُتَّخَذ في الدورة الحادية والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات التي عُقدت في جنيف في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2014، تحتوي الوثيقة SCP/22/3 على دراسةٍ أعدتها الأمانة بشأن النشاط الابتكاري. وتتضمن الوثيقة، على وجه الخصوص، العناصر الثلاثة التالية: "1" تعريف الشخص الذي يكون من أهل المهنة، "2" والمنهجيات المتبعة في تقييم النشاط الابتكاري، "3" ومستوى النشاط الابتكاري (البداهة).

النشاط الابتكاري – وصف عام وتاريخ

2. يستند إدراج شرط النشاط الابتكاري ضمن معايير الأهلية للبراءة إلى أن الحماية بموجب البراءة ينبغي ألا تُمنَح إلى أي شيء يستطيع شخص لديه مهارة عادية أن يستنبطه كنتيجة بديهية لما هو معروف بالفعل للعامة[1]. فأي اختراع يكون ببساطة بديهياً فيما يتعلق بالتقنية الصناعية الحالية سيُفيد المجتمع بقدر ضئيل جداً، إن أفاده على الإطلاق. وقد يكون النشاط الابتكاري أو عدم البداهة في بعض النواحي جوهرَ الأهلية للبراءة.

3. وفي أوائل القرن التاسع عشر، كانت قوانين البراءات الوطنية تشترط بوجه عام أن تكون الاختراعات القابلة للحصول على براءة جديدةً ومفيدةً (أو قابلةً للتطبيق الصناعي). وربما يرجع أصل المفهوم الحديث للنشاط الابتكاري أو عدم البداهة إلى حكم ورد في قانون البراءات الفرنسي المؤرخ 25 مايو 1791، الذي نصَّ في جوهره على أنَّ مجرد إجراء تغيير من أي نوع للشكل أو الاعتبارات لا يعد اختراعاً يستحق الحماية بموجب قانون البراءات.

[1] دليل الويبو بشأن الملكية الفكرية: السياسة والقانون والانتفاع، الفقرة 2.25.

4. وأُدرِج حكم مشابه في قانون الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1793. وطورت المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية بالتدريج القاعدة القانونية الخاصة بالشكل أو الاعتبارات، وطورت بعد ذلك قاعدةً أعم وأكثر تعقيداً بكثير. وفي قضية هوتشكيس ضد غرينوود، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن "كل اختراع" يجب أن يكون نتاج "براعة ومهارة [...] أكبر مما يتمتع به مهني عادي على دراية بالعمل".[2] ومع ذلك ظهرت صعوبات عملية، لأن المحاكم الدنيا فسّرت عبارة "براعة ومهارة أكبر" الغامضة في قضية هوتشكيس تفسيراتٍ مختلفة. وأخيراً، سنَّ الكونغرس الأمريكي حكماً قانونياً بشأن عدم البداهة في عام 1952.

5. وفي إنكلترا، في أواخر القرن التاسع عشر، شرعت بعض المحاكم في تطبيق مفهوم أوسع إلى حد ما لشرط "الجدة" على قضايا تتعلق بجهاز معروف يُستخدم بطريقة مختلفة ولكن مشابهة. وبحلول عام 1890، كانت المحاكم قد وضعت قاعدةً عامةً مفادها أن أي اختراع قابل للحصول على براءة ينبغي ألا يكون بديهياً إلى درجة أنه قد يخطر فوراً ببال أي شخص على دراية بالموضوع. وأسفرت تلك التطورات عن تقنين مفهوم البداهة كشرط للنشاط الابتكاري في قانون البراءات والتصاميم لسنة 1932. وبعد سلسلة مشابهة من التطورات القانونية، تم تقنين شرط النشاط الابتكاري في بلدان أخرى أيضاً.

6. والأحكام المتعلقة بالنشاط الابتكاري في قوانين البراءات الوطنية أو الإقليمية لا تُرسي، بوجه عام، سوى مبدأ عام ينطبق على كل حالة على حدة. وقد يكون هذا النهج مناسباً لتطبيق معايير الأهلية للبراءة على كل اختراع بموضوعية بحتة، واستيعاب التطورات التكنولوجية اللاحقة التي لا يمكن التنبؤ بها. إلا أنه يطرح تحدياً خاصاً في تحديد النشاط الابتكاري. فعلى خلاف مقياس الواقع عند المقارنة بين اختراع مطلوب حمايته والتقنية الصناعية السابقة عند تحديد الجدة، يُستخدَم مقياس نوعيّ أكثر غموضاً عند تقييم النشاط الابتكاري.[3] ولذلك فإن التفسير القضائي والتوضيح الإداري للحكم القانوني خارج نطاق المعنى الحرفي لنص القانون في كل ولاية قضائية يُغذيان التطوير المستمر لشرط النشاط الابتكاري.

تعريف الشخص الذي يكون من أهل المهنة

7. يعتمد عامة وجود نشاط ابتكاري على التقييم الذي يقوم به "شخص من أهل المهنة". وتنص بعض القوانين الوطنية صراحةً على أن هذا الشخص لديه مهارة "متوسطة" أو "عادية". ويُشار إلى هذا الشخص في قانون إقليمي واحد على أنه "شخص لديه معرفة ومهارة عاديتين في التقنية الصناعية". وفي الوثيقة SCP/22/3، يُستخدم مصطلح "شخص من أهل المهنة" لتحقيق الاتساق في الوثيقة. والشرح الخاص بهذا المصطلح في المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بناءً على معاهدة التعاون بشأن البراءات في الفقرة 11.13 يسرد عدداً من العناصر المشتركة في تفسير هذا المصطلح في كثير من الولايات القضائية الوطنية والإقليمية.

8. والشخص الذي يكون من أهل المهنة هو شخص افتراضي يعتدّ بمعرفته ومهارته أساساً لتقييم انطواء الاختراع المطلوب حمايته على نشاط ابتكاري من عدمه. ومَنْ يتولى فحص الطلب ليس مخترع الاختراع أو فاحص البراءة، ولا أحد العملاء المحتملين. ولا بد من تحديد مستوى المعرفة والمهارة اللتين تتمتع بهما هذه الشخصية الوهمية تحديدا دقيقا في كل حالة بعينها، وحسب طبيعة الاختراع المطلوبة حمايته. وتقييم الاختراع المطلوبة حمايته بعينَيْ هذا الشخص الافتراضي يسمح بتحليل الاختراع تحليلاً موضوعياً.

9. وبوجه عام، يتمتع الشخص الذي يكون من أهل المهنة بمهارة عادية أو متوسطة في التقنية الصناعية المعنية في التاريخ المعني. والتاريخ المعني هو تاريخ إيداع طلب البراءة المعني، أو تاريخ الأولوية في حالة المطالبة بالأولوية. ويطبق عدد من البلدان بعض العناصر التي تميز مستوى المهارة العادية أو المتوسطة التي يتمتع بها هذا الشخص، على سبيل المثال:

---

[2] 52 U.S. 248 (1851), 267

[3] وليام رودولف كورنيش، الملكية الفكرية: براءات الاختراع وحق المؤلف والعلامات التجارية والحقوق المجاورة، سويت آند ماكسويل، لندن (1999)، ص 192.

"1" يُفترض في الشخص الذي يكون من أهل المهنة أن يكون قادرا على النفاذ إلى كل المعلومات المتاحة لعامة الناس عن التقنية الصناعية.

"2" يستطيع الشخص الذي يكون من أهل المهنة أن يستوعب كل الأمور التقنية التي تندرج في التقنية الصناعية المعنية. والتقنية الصناعية المعنية تشمل التقنية الصناعية المجاورة، مثل الأمور التقنية في المجال الوثيق الصلة بالمشاكل التي تحلها الاختراعات.

"3" يمتلك الشخص الذي يكون من أهل المهنة معرفة عادية أو معتادة بالتكنولوجيا المعنية. ويكون هذا الشخص ممارساً ماهراً في المجال التكنولوجي المعني، ويمتلك المعرفة والقدرة المتوسطة في التقنية الصناعية في التاريخ المعني.

"4" يمتلك الشخص الذي يكون من أهل المهنة مهارة عادية في المجال التقني المعني، مثل أسلوب التطبيق العملي العادي أو المهارات العملية العادية.

"5" يمتلك الشخص الذي يكون من أهل المهنة معرفة عامة وشائعة في التقنية الصناعية المعنية. ولا يُعتبَر شيء ما جزءاً من المعرفة العامة الشائعة لمجرد وجوده في الملك العام.

"6" يتمتع الشخص الذي يكون من أهل المهنة بالمهارة المتوسطة والقدرة على استخدام التقنية الصناعية السابقة على النحو المعتاد في المجال التقني المعني. ويستطيع هذا الشخص أن يستخدم الوسائل التقنية العادية.

"7" لدى الشخص الذي يكون من أهل المهنة الإمكانية والقدرة العادية على إجراء التجارب المعتادة ليستوضح مثلا نقاط غامضة في التكنولوجيا المعروفة.

"9" إذا كانت المشكلة تتطلب إجراء بحث عن حلول في مجال تقني آخر، فإن الشخص الذي يكون من أهل المهنة في ذلك المجال هو الشخص المؤهل لحل المشكلة.

"10" قدرات الشخص الذي يكون من أهل المهنة ومعارفه يمكن – حيثما كان ذلك مناسباً – أن تتطابق مع قدرات ومعارف فريق من الأشخاص الذين يعملون في شتى المجالات المعنية، مثل فريق بحث أو إنتاج.

10. وفي كثير من البلدان، ليس الشخص الذي يكون من أهل المهنة إنساناً آلياً، وليست له قدرة إبداعية أو مهارة إبداعية. بل يُنظر إلى هذا الشخص غالبا على أنه شخص لا يمارس الخيال الإبداعي، ولكنه ماهر وقادر عادة على ممارسة ملكات المنطق والاستدلال المعتادة بناء على معرفته. وليس من السهل دائماً إدراك المستوى المضبوط والدلالات الدقيقة لقدرات هذا الشخص الإبداعية أو الاستدلالية في كل ولاية قضائية. ففي أحد البلدان مثلا، يكون هذا الشخص قادراً على ممارسة الإبداع العادي في اختيار المواد المناسبة، وزيادة النطاق العددي للاختراع إلى أقصى قدر ممكن، واستبدال الاختراع بما يوازيها، إلخ. وفي بلد آخر، يتمتع الشخص الذي يكون من أهل المهنة بملكات المنطق المعتادة ولكنه لا يمتلك الحدس أو مهارات الاستنتاج. ولكنه في قضاء آخر، يتمتع بالقدرة الإبداعية العادية التي تسمح له بأن يجمع بين تعاليم التقنية الصناعية السابقة فتدفعه إلى أن يحرز تقدماً، دون إضافة معرفة إلى ما كان معروفاً عند تصميم الاختراع. وفي بلد آخر، لا يُفترض في الشخص الذي يكون من أهل المهنة أن يتمتع بطاقة إبداعية.

11. ومما سبق يمكن استنتاج أن مهارة هذا الشخص المتوسطة أو العادية ليست متوسط مهارات أحد عامة الناس ومهارات أحد كبار الاختصاصيّين، بل هي المهارة التي يتوقع أن يمتلكها ممارس عادي في المجال المعني. ولذلك يعتمد مستوى المهارة العادية للشخص الذي يكون من أهل المهنة على المجال التقني وطبيعة الاختراع.

المنهجيات المتبعة في تقييم النشاط الابتكاري

12. تضع بعض المكاتب منهجيةً مُوحَّدةً لتقييم النشاط الابتكاري من أجل دعم موضوعية هذا التقييم واتساقه بين الفاحصين ومودعي الطلبات والأطراف الأخرى. وتعالج تلك المنهجيات تحدياً خاصاً بتجنب استخدام الإدراك المؤخَّر أو التحليل رجعي الأثر عند تحديد النشاط الابتكاري، لأن قُراء طلبات البراءات لديهم كل من المشكلة والحل في متناول أيديهم. ويبدو أنه لا توجد أية ولاية قضائية تفرض منهجية واحدة؛ لأن كل اختراع يكون فريداً من نوعه. ويكون استخدام هذه المنهجيات في كثير من الأحيان "توصيةً" أو "دليلاً" أو "أداةً مفيدةً" وليس إلزاماً. وينبغي في بعض المكاتب أن يكون الخروج عن المنهجية الموضوعة حالة شاذة. وتستعين مكاتب كثيرة بما يسمى "نهج المشكلة والحل"، رغم وجود اختلافات طفيفة في هذا النهج بين المكاتب. وتوجد أيضاً منهجيات أخرى في بلدان أخرى. ولغرض هذه الوثيقة المختصرة، ترد أدناه هذه المنهجيات مُلخَّصةً ومُصنَّفةً على وجه التقريب.[4] وأيّا كانت المنهجية المتبعة، من المهم أن نضع في الاعتبار أنه في حين أنه يمكن وضع منهجيات متطورة، فإن السؤال الأساسي، في نهاية المطاف، هو بشكل عام: "هل كان الاختراع بديهياً؟".

13. ويعتمد تقييم النشاط الابتكاري على حالة التقنية الصناعية، والشخص الذي يكون من أهل المهنة، وعدم البداهة. ففي ألمانيا، قبل اتخاذ قرار بشأن انطواء الاختراع على نشاط ابتكاري من عدمه، يجب تحديد ما يلي: حالة التقنية الصناعية المعنية في تاريخ الإيداع (تاريخ الأولوية)، والشخص الماهر الكفؤ، وقدرة الشخص الماهر أو مستوى معرفته. وتُستَمد نقطة (نقاط) البداية لتقييم بداهة موضوع ما من الجهود التي يبذلها الشخص الذي يكون من أهل المهنة لإيجاد حل أفضل من الحلول المعروفة (أو مجرّد إيجاد حل آخر). ولا تطبق ألمانيا معايير واحدة في كل الأحوال لتحديد النشاط الابتكاري. وقد تشير بعض الاعتبارات إلى وجود نشاط ابتكاري، منها مثلا التغلب على عائق تقني أو تلبية حاجة قائمة منذ وقت طويل. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، طرحت قضية غراهام ضد جون دير المحاور الأساسية المستمدة من الوقائع لتحديد البداهة، وهي: "1" تحديد نطاق التقنية الصناعية السابقة ومضمونها، "2" والتأكد من الاختلافات الموجودة بين التقنية الصناعية السابقة والاختراع المطلوبة حمايته، "3" وتحديد مستوى المهارة العادية في التقنية الصناعية المعنية. وتُستخدم منهجية مشابهة في غواتيمالا. وفي سنغافورة، يسترشد على نطاق واسع بمبادئ "نهج *ركوب الأمواج*" باعتبارها دليلاً مفيداً، وهي تتألف من: "1" تحديد المفهوم المطلوبة حمايته، والشخص الذي يكون من أهل المهنة، والاختلافات الموجودة بين الاختراع المطلوبة حمايته والتقنية الصناعية السابقة؛ "2" وتحليل هذه الاختلافات للبت في بداهتها بعين الشخص الذي يكون من أهل المهنة.

14. وفي أستراليا، يدعم اختبار "*الترحيب*" استخدام نهج "المشكلة والحل"، حيثما كان ذلك مناسباً. ويقوم الاختبار على البت في وصول شخص افتراضي واجه المشكلة نفسها إلى الاختراع لو أنه اتخذ خطوات روتينية مستعينا بالتقنية الصناعية السابقة، سواء أكانت هذه الخطوات هي خطوات المخترع أم لا.

15. وفي بعض البلدان، يضع ما يُسمى نهج المشكلة والحل هذه العناصر أو الأسئلة الخمسة التالية في الاعتبار:

"1" تحديد التقنية الصناعية السابقة الأقرب إلى الاختراع المطلوبة حمايته (ما أقرب تقنية صناعية سابقة؟)،

"2" وتحديد الاختلافات بين الاختراع المطلوبة حمايته وأقرب تقنية صناعية سابقة (ما الفرق بين الاختراع المطلوبة حمايته وأقرب تقنية صناعية سابقة من حيث السمات التقنية المطلوبة حمايتها؟)،

"3" وتعريف التأثير التقني الناتج عن العنصر التفاضلي والذي يُعزى إليه (ما التأثير التقني المستمدّ من هذا الاختلاف؟)،

[4] تُقدِّم هذه الوثيقة المختصرة أوصافاً إرشاديةً لبعض المنهجيات. وللحصول على الوصف الكامل لمنهجيات بعينها، ينبغي الرجوع إلى الوثيقة SCP/22/3 الأصلية.

"4" واستنباط المشكلة التقنية الموضوعية (ما المشكلة التقنية الموضوعية التي يقوم عليها الاختراع المطلوبة حمايته؟)،

"5" وتقييم بداهة الاختراع المطلوبة حمايته بعين الشخص الذي يكون من أهل المهنة، انطلاقاً من أقرب تقنية صناعية سابقة والمشكلة التقنية الموضوعية (هل يمكن للشخص الذي يكون من أهل المهنة، بفضل كل المعارف الموجودة في حالة التقنية الصناعية ومن دون استخدام أية مهارة ابتكارية على الإطلاق، أن يتعرف على المشكلة ويحلها بالطريقة المذكورة؟).

16. وفي بعض الولايات القضائية، تُدمَج النقاط "2" و"3" و"4" الواردة أعلاه في مرحلة واحدة، فيأتي نهج المشكلة والحل في المراحل الثلاثة. على سبيل المثال:

"1" تحديد أقرب تقنية صناعية سابقة تكشف، في إشارة واحدة، مزيج السمات الذي يشكل نقطة البداية الواعدة لتطوير يؤدي إلى الاختراع،

"2" وتحديد المشكلة التقنية الموضوعية التي يتعين حلها من خلال دراسة الطلب (أو براءة الاختراع)، وأقرب تقنية صناعية سابقة، والاختلافات الموجودة بين الاختراع المطلوبة حمايته وأقرب تقنية صناعية سابقة (وتسمى أيضاً "السمة (أو السمات) المميزة" للاختراع المطلوبة حمايته) من حيث السمات الهيكلية أو الوظيفية، وتحديد التأثير التقني الناتج عن السمات المميزة، ثم صياغة المشكلة التقنية،

"3" والنظر في بداهة الاختراع المطلوبة حمايته بعين الشخص الذي يكون من أهل المهنة من عدمها، انطلاقاً من أقرب تقنية صناعية سابقة والمشكلة التقنية الموضوعية. وبعبارة أخرى، هل الشخص الذي يكون من أهل المهنة كان ليتوصَّل (وليس هل كان بإمكانه أن يتوصَّل) إلى الاختراع المطلوبة حمايته بتكييف أو تعديل أقرب تقنية صناعية سابقة أم لا، لأن التقنية الصناعية السابقة دفعته إلى ذلك أملاً في حل المشكلة التقنية الموضوعية أو توقعاً لقدر من التحسين أو الاستفادة.

17. ويُتّبع نهج مشابه في بعض الولايات القضائية الأخرى، ولكن ينصب التركيز على السمات المميزة للاختراع المطلوبة حمايته التي تؤدي إلى نتائجه التقنية. على سبيل المثال:

"1" تحديد أقرب نظير للاختراع المطلوبة حمايته (نموذج أوَّليّ)،

"2" وتحديد السمات التي تُميِّز الاختراع المطلوبة حمايته عن النموذج الأولي،

"3" وتحديد حلول التقنية الصناعية السابقة التي تتطابق مع السمات المميزة للاختراع المطلوبة حمايته،

"4" وتحليل هذه الحلول من أجل تحديد مدى تأثر النتيجة التقنية التي حددها مُودِعُ الطلب بالسمات المتطابقة مع السمات المميزة للاختراع المطلوبة حمايته.

18. ووفقاً للممارسة المتبعة في مكتب براءات الاتحاد الروسي، يجوز للفاحصين اختيار نهج المشكلة والحل أو نهج السمات المميزة الوارد أعلاه، حسب ما يرونه مناسباً، في كل حالة.

19. أما المعيار الحاكم لشرط النشاط الابتكاري في الصين فهو أن تكون للاختراع، مقارنةً بالتقنية الصناعية السابقة، سمات موضوعية بارزة وأن يُمثِّل تقدماً ملحوظاً. وتتّخذ عادة الخطوات الثلاث التالية للبت في احتواء الاختراع المطلوبة حمايته على سمات موضوعية بارزة أم لا: "1" تحديد أقرب تقنية صناعية سابقة، "2" وتحديد السمات المميزة للاختراع

المطلوبة حمايته والمشكلة التقنية التي حلَّها الاختراعُ بالفعل على أساس التأثير التقني للسمات المتميزة، "3" والبت في بداهة الاختراع المطلوبة حمايته بعين الشخص الذي يكون من أهل المهنة أم لا، انطلاقاً من أقرب تقنية صناعية سابقة والمشكلة التقنية. والسؤال هو هل يوجد في التقنية الصناعية السابقة دافع تقني يحثّ الشخص الذي يكون من أهل المهنة، حينما يواجه المشكلة التقنية، على تحسين أقرب تقنية صناعية سابقة والتوصل إلى الاختراع المطلوبة حمايته. ويُقصد بالاختراع الذي يُمثِّل تقدماً ملحوظاً أنَّ الاختراع يمكن أن يُحدِث تأثيرات تقنية مفيدة مقارنةً بالتقنية الصناعية السابقة.

20. وينص قانونا اليابان وجمهورية كوريا على أن الاختراع المطلوبة حمايته يفتقر إلى نشاط ابتكاري إذا كان بإمكان أي شخص من أهل المهنة، قبل تاريخ الإيداع (تاريخ الأولوية)، أن يصنع بسهولة الاختراعَ المطلوبة حمايته مستعينا بالتقنية الصناعية السابقة المعنية. وقد جاء في مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بالمكتب الكوري للملكية الفكرية أنه يجوز اتخاذ الخطوات التالية عند البت في وجود نشاط ابتكاري: "1" تحديد الاختراع المطلوبة حمايته، "2" وتحديد التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالاختراع المطلوبة حمايته، "3" واختيار التقنية الصناعية السابقة الأقرب إلى الاختراع المطلوبة حمايته، وعقد مقارنة بين الاختراع المطلوبة حمايته وأقرب تقنية صناعية سابقة، وتحديد الاختلافات، "4" والبت في إمكانية شخص من أهل المهنة أن يصنع بسهولة الاختراعَ المطلوبة حمايته في ضوء التقنية الصناعية السابقة المعنية والمعرفة العامة الشائعة. وتنص مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بالمكتب الياباني للبراءات على منهجية مشابهة. ويكمن أحد الفروق في أن المبادئ التوجيهية للمكتب الياباني توصي بتحديد كلٍّ من أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين الاختراع المطلوبة حمايته والتقنية الصناعية السابقة المختارة في سياق البند "3" أعلاه.

مستوى النشاط الابتكار (البداهة)

21. قد يكون عنوان هذا الفصل مُضلِّلاً، لأن مسألة انطواء الاختراع على نشاط ابتكاري من عدمه (أو كونه غير بديهي) ليست مسألة كمّ. ففاحص البراءة لا يفحص مستوى الابتكار في الاختراع المعني، بل يفحص وجود (أو عدم وجود) نشاط ابتكاري. وعلاوة على ذلك، لا تتطرق الوثيقة SCP/22/3 إلى مسألة التقنية الصناعية السابقة الوثيقة الوجيهة لتحديد النشاط الابتكاري، علما بأن البداهة تُقيَّم في ضوء حالة التقنية الصناعية.

22. وفي كثير من البلدان، لا يكون الاختراع منطوياً على نشاط ابتكاري إذا كان بديهياً بعين شخص من أهل المهنة بالنظر إلى التقنية الصناعية السابقة، أو إذا رأى الشخص الذي يكون من أهل المهنة أن الاختراع نتج عن التقنية الصناعية السابقة بطريقة واضحة أو بديهية. ولذلك قد يكون السؤال المناسب هو: ما المقصود بكلمة "بديهي" بعين شخص يكون من أهل المهنة؟ فبعض القوانين الوطنية لا تستخدم مصطلح "بديهي" مقترنا بشرط النشاط الابتكاري، وتسلك بلدان كثيرة مسالك مشابهة من الاستدلال والمنطق للبت في وجود النشاط الابتكاري.

23. وعلى مستوى عالٍ جداً، يشمل مفهوم "البداهة" في كثير من البلدان فكرة أن الاختراع المطلوبة حمايته لا يتجاوز التقدم الطبيعي للتكنولوجيا الذي من شأنه أن يقوم به شخص من أهل المهنة، وأنه ناتج فقط عن التقنية الصناعية السابقة على نحو واضح أو منطقيّ. وبعبارة أخرى، لا ينطوي التقدم الموجود في الاختراع المطلوبة حمايته على ممارسة أية مهارة أو قدرة تتجاوزان المهارة أو القدرة المتوقعتين من شخص من أهل المهنة. وفيما يتعلق بنهج المشكلة والحل، غالباً ما تُوصَف البداهة على غرار ما يلي: يكون الاختراع المطلوبة حمايته بديهياً إذا كان في التقنية الصناعية السابقة ككل من التعاليم ما من شأنه أن يدفع أو يُحفِّز شخصاً من أهل المهنة، واجه المشكلة التقنية، على تعديل أقرب تقنية صناعية سابقة أو تكييفها، ومن ثمَّ التوصل إلى شيء يقع ضمن بنود المطالبة وتحقيق ما حققه الاختراع.

24. وعند النظر في البداهة، ليس السؤال المطروح هو هل الفرق بين التقنية الصناعية السابقة والاختراع المطلوبة حمايته بديهياً أم لا، بل هل الاختراع المطلوبة حمايته ككل كان من شأنه أن يكون بديهياً أم لا. وعلاوة على ذلك، يجب أن

تُوضع في الاعتبار مراجع التقنية الصناعية السابقة ككل، بما في ذلك جميع المعارف المتوفرة عموماً لشخصٍ من أهل المهنة مثل أساليب العمل المشهورة والمعرفة العامة الشائعة. والبساطة المحضة للاختراع لا تُجرّده من السمة الابتكارية.

25. وبوجه عام، يعتبر الاختراع المطلوبة حمايته بديهياً إذا وُجِد عنصر أو أكثر من عناصر التقنية الصناعية السابقة ككل كان من شأنه أن يُحفِّز أو يدفع الشخص الذي من أهل المهنة في التاريخ المعني إلى التوصل إلى الاختراع المطلوبة حمايته باستبدال تعاليم عنصر واحد أو أكثر من عناصر التقنية الصناعية السابقة أو الجمع بين هذه التعاليم أو اختيارها أو تعديلها مع وجود احتمال معقول للنجاح. ولا يثبت احتواء الاختراع المطلوبة حمايته على سمات منفصلة معروفة أو بديهية بداهة الاختراع المطلوب حمايته الذي يجمع بين تلك السمات التي يدعم بعضها بعضاً في آثارها. فإذا لم تكن بين السمات المنفصلة في الاختراع المطلوبة حمايته علاقة وظيفية، فإن مجرد وضع السمات جنباً إلى جنب يجعل الاختراع المطلوبة حمايته بديهياً، ما لم توجد أسباب أخرى تؤيد انعدام البداهة.

26. ويجوز عند تقييم البداهة الجمع بين تعاليم اثنين أو أكثر من أجزاء التقنية الصناعية السابقة، ولكن لا يجوز ذلك إلا عندما يكون من المرجح أن تؤدي محتويات هذه الأجزاء بالشخص الذي يكون من أهل المهنة إلى الجمع بينها: كما في حالة وجود أساس معقول لأن يجمع بينها شخص من أهل المهنة، أو إذا كانت وثيقة الصلة على نحو معقول بالمشكلة التي يتعلق بها الاختراع. وربما يُوضع أيضاً في الاعتبار أن تكون أجزاء التقنية الصناعية السابقة مأخوذة من مجالات تقنية مشابهة لمجال الاختراع المطلوبة حمايته أو من مجالات مجاورة.

27. وتقدم بلدان كثيرة في مبادئها التوجيهية الإدارية أسباباً أو أُسساً منطقية نموذجية قد تؤيد أو تنفي وجود البداهة. إلا أن تلك الأمثلة تكون لأغراض توضيحية، والقصد منها هو أن تكون مجرد إرشادات للفاحصين أو لخبراء البراءات بوجه عام. وتحتوي بعض المبادئ التوجيهية على الحالات التالية كأمثلة على عدم وجود نشاط ابتكاري: "1" الاستبدال البسيط لعنصر معروف بآخر للحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها، "2" والاستبدال بوسيلة موازية، "3" والاستقراء البسيط والمباشر لحقائق معروفة، مثل تغيير الحجم أو الشكل أو التناسب، من دون أي تأثير غير متوقع، "4" وتطبيق أسلوب معروف أو تعديل عمليّ على منتج معروف مُهيأ للتحسين لتحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها، "5" والاختيار من بين عدد من الاحتمالات البديلة دون أي تأثير غير متوقع. وعلاوة على ذلك، تُوضَع أيضاً في الاعتبار بوجه عام المزايا التقنية التي يتفوق بها الاختراع المطلوبة حمايته على التقنية الصناعية السابقة. وتشتمل المبادئ التوجيهية الإدارية في بعض البلدان على أمثلة وتوضيحات للبت في البداهة في مجال تقني مُحدَّد.

28. واضافةً إلى ذلك، وضعت بلدان كثيرة عدداً من المؤشرات الأخرى التي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار من أجل التقييم الإيجابي للبداهة. ومن هذه المؤشرات الأخرى المطبقة في أكثر من بلد ما يلي:

- لبّى الاختراعُ المطلوبة حمايته حاجةً طالما افْتُقِدت،
- حاول مخترعون آخرون حلَّ المشكلة، ولكن لم ينجحوا في ذلك، أو تغلَّب الاختراع المطلوبة حمايته على صعوبات تقنية لا يمكن حلها بوسائل أخرى،
- حقق الاختراع المطلوبة حمايته نجاحاً تجارياً معيناً (تشير بعض البلدان إلى أن النجاح التجاري، لكي يكون مؤشراً على وجود نشاط ابتكاري، يجب أن يكون نابعاً عن السمات التقنية للاختراع المطلوبة حمايته)،
- التقنية الصناعية السابقة "صرفت ذهن" شخص من أهل المهنة عن الاختراع المطلوبة حمايته، أو تغلَّب المخترع على عائق تقني،
- أتى الاختراع المطلوبة حمايته بحلٍّ أصيل يحيد عن الطريق المألوف ويسلك طريقاً جديداً،

- أسفر الاختراع المطلوب حمايته عن نتائج أو آثار تقنية غير متوقعة،
- يُقدِّم الاختراع المطلوب حمايته حلاً بسيطاً يبعث على الدهشة،
- مضى وقت طويل بين الإقرار بالمشكلة وإنجاز الاختراع الذي حلَّ المشكلة،
- الاختراع المطلوب حمايته مُعقَّد للغاية ولم يُنفَّذ بسهولة،
- استنسخ آخرون الاختراع المطلوب حمايته مُفضِّلين إياه على التقنية الصناعية السابقة.

29. وعلاوة على ذلك، تتطرق الوثيقة SCP/22/3 بإيجاز إلى كيفية مراعاة المعلومات الإثباتية والبيانات الإضافية المُقدَّمة من مُودِع الطلب دعما للنشاط الابتكاري المزعوم وجوده في الاختراع المطلوبة حمايته عند البت في النشاط الابتكاري.

[نهاية الوثيقة]