A

WIPO
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية

SCP/29/4
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 5 نوفمبر 2018

اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

الدورة التاسعة والعشرون
جنيف، من 3 إلى 6 ديسمبر 2018

دراسة أخرى عن النشاط الابتكاري (الجزء الثاني)

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 تُعِدَّ 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 التآزرية؛ "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،[1] 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،[2] أعدت الأمانة الجزء الأول من دراسة أخرى عن النشاط الابتكاري، وقدّمتها إلى الدورة الثامنة والعشرين للّجنة (الوثيقة SCP/28/4). وتركز هذه الدراسة الأخرى عن النشاط الابتكاري (الجزء الأول) على الموضوعات من "1" إلى "3" المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه. واتفقت اللجنة خلال الدورة المذكورة على أن الأمانة ستعد دراسة أخرى عن النشاط الابتكاري (الجزء الثاني)، مع إيلاء عناية خاصة للموضوعات المقترحة في الفقرة 8 من الوثيقة SCP/24/3.

4. وتتضمن هذه الوثيقة الدراسة الأخرى عن النشاط الابتكاري (الجزء الثاني)، التي تركّز على الموضوعات من "4" إلى "6" المُشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي البيانات الثانوية، واختراعات الانتقاء، واختراعات المشكلات. وأولت الأمانة أثناء إعداد هذه الوثيقة الاعتبار إلى المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء ومكاتب البراءات الإقليمية استجابة للمذكرة C.8728.

5. وأُعدّ الجزء الثاني من الدراسة الأخرى عن النشاط الابتكاري انطلاقاً من الدراسات السابقة الواردة في الوثيقتين SCP/22/3 وSCP/28/4، ومن ثمّ، ينبغي قراءة الجزء الثاني من الدراسة جنباً إلى جنب مع هاتين الوثيقتين كي يُفهم الموضوع على نحو شامل.

البيانات الثانوية

الميزات العامة للبيانات الثانوية

6. مبدئياً، يقضي تقييم البداهة النظر فيما إذا كان الاختراع المطالب بحمايته بديهيا في مجمله، مع مراعاة حالة التقنية الصناعية السابقة ككل. ويختلف تحديد البداهة وفقاً للوقائع الخاصة بكل حالة. وهو يستند إلى السجل بأكمله، مع إيلاء الاعتبار الواجب لجميع المعلومات الوقائعية والأدلة الثانوية.[3]

7. ولدى تحديد ما إذا كان الاختراع المطالب بحمايته بديهيا أم لا، ينبغي النظر في عدد من القضايا. فعلى سبيل المثال، وضعت محكمة المملكة المتحدة قائمة غير شاملة من الأسئلة ذات الصلة في قضية *هابيرمان ضد جايكل* عند تقييم وجود نشاط ابتكاري من عدمه، على النحو التالي:

(أ) ما هي المشكلة التي عالجها الاختراع المحمي بالبراءة؟

(ب) منذ متى وتلك المشكلة قائمة؟

---

[1] المعلومات التي قدّمتها 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] المعلومات التي قدّمتها 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.

[3] دليل ممارسات فحص البراءات، 2142، مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية.

(ج) ما مدى أهمية المشكلة؟

(د) ما مدى انتشار المشكلة وما هو عدد الأشخاص الذين يُرجح أنهم بحثوا عن حل لها؟

(هـ) ما هي حالة التقنية الصناعية السابقة التي من المرجح أن جميع أولئك الذين كان من المتوقع مشاركتهم في إيجاد حل أو معظمهم كانوا على دراية بها؟

(و) ما هي الحلول الأخرى التي طُرحت في الفترة التي سبقت نشر اختراع صاحب البراءة؟

(ز) إلى أي مدى كانت هناك عوامل من شأنها أن تحول دون استغلال الحل حتى لو كان بديهيا من الناحية التقنية؟

(ح) إلى أي مدى حظي اختراع صاحب البراءة بالقبول؟

(ط) إلى أي مدى أمكن إثبات أن النجاح التجاري أو جزءاً منه يُعزى إلى المزايا التقنية للاختراع؟[4]

وقد لا يمكن الإجابة عن بعض الأسئلة الواردة في قائمة هابيرمان قبل منح البراءة أو بدون دليل.

8. وبالمثل، طور عدد من البلدان عددا من المؤشرات الثانوية التي يمكن أخذها في الاعتبار لتقييم النشاط الابتكاري. ولا يمكن للبيانات الثانوية في حدّ ذاتها أن تثبت وجود نشاط ابتكاري، ولا أن تحل محل منهجية تقييم النشاط الابتكاري المعتمدة في كل ولاية قضائية.[5] ووفقاً للسوابق القضائية المعمول بها في مجالس الاستئناف التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات، فإن مجرد البحث عن مؤشرات تدل على وجود نشاط ابتكاري لا يعتبر بديلاً للتقييم التقني المتمرس للاختراع فيما يتعلق بحالة التقنية الصناعية السابقة، عملاً بالمادة 56 من الاتفاقية الأوروبية للبراءات بشأن النشاط الابتكاري.

9. وفي الحالات التي توجد فيها مثل هذه المؤشرات، فقد تُبين الصورة العامة لحالة التقنية الصناعية، وأخذ جميع العوامل الهامة في الاعتبار، أن الأمر يتعلق بالنشاط الابتكاري، ولكن ذلك ليس بالضرورة صحيحاً في كافة الحالات.[6] إذ وضّحت مجالس الاستئناف في المكتب الأوروبي للبراءات أن البيانات الثانوية من هذا النوع ليست لها أهمية إلا في حالات الشك، أي في الحالات التي لم يقدم فيها التقييم الموضوعي لأنشطة تعليم حالة التقنية الصناعية السابقة صورة واضحة بعد.[7] ولذلك، فإن البيانات الثانوية، كما يوحي به اسمها، تمثل مجرد اعتبارات للمساعدة في تقييم النشاط الابتكاري. وبعبارة أخرى، فإنها قد تمنح حافزًا في الحالات الفردية للنظر بشكل حاسم على وجه الخصوص في بداهة الاختراعات لا غير.[8]

---

[4] هابيرمان ضد جايك [1999] FSR 685 (في 699 إلى 701).

[5] انظر على سبيل المثال الوثيقة التي قدّمتها ألمانيا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات.

[6] T 24/81، OJ 1983، 133 وT 323/99.

[7] T 645/94، T284/96، T71/98، T323/99، T877/99.

[8] الوثيقة التي قدّمتها ألمانيا إلى الدورة الثانية والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات.

10. ومن ثمّ، فإن مجرد حقيقة أن مقدم الطلب (أو صاحب البراءة) قد قدم أدلة ثانوية لا يعني أن الأدلة تبت في مسألة البداهة.[9] فلا يمكن أن يكون هذا الدليل الثانوي إلا دليلاً مقنعاً لدعم النشاط الابتكاري على أساس كل حالة على حدة، عندما يتم تقييم الاختراع المطالب بحمايته وفقًا لحالة التقنية الصناعية السابقة والمعرفة الشائعة العامة.[10] وبعبارة أخرى، فإن الأهمية التي تُولى إلى المؤشرات الثانوية تختلف حسب كل حالة، وذلك من خلال تقييم دليل من الأدلة الوقائعية يكون أكثر إقناعا من الأدلة الوقائعية الأخرى التي تعارضه.[11]

11. ويجب أن يكون الدليل الموضوعي لعدم البداهة متناسبًا من حيث النطاق مع الاختراع المطالب بحمايته، والذي يتم تقديم الأدلة لدعمه.[12] فعلى سبيل المثال، إذا كانت ممارسات المكتب الأوروبي للبراءات تعتبر أن أثراً تقنياً غير متوقع يعتبر مؤشراً على نشاط ابتكاري، فإنه يجب أن يُشتق من الموضوع على النحو المطالب به، وليس فقط من بعض الميزات الإضافية المذكورة في الوصف فقط. ويجب أن يستند الأثر غير المتوقع إلى الخصائص المميزة للاختراع، بالإضافة إلى الخصائص المعروفة للطلب. وبالمثل، وفقًا للممارسة المتبعة في اليابان، قد ينظر الفاحص في النجاح التجاري وحقيقة أن الرغبة في إنجاز الاختراع كانت قائمة لفترة طويلة كاعتبار ثانوي لدعم وجود نشاط ابتكاري. ولا ينطبق هذا إلا إذا اقتنع الفاحص أن هذه الحقائق ليست مشتقة من عوامل أخرى، مثل تقنيات ترويج المبيعات أو الإعلانات، ولكن من الميزات الفنية للاختراعات المطالب بحمايتها على أساس الحجج والأدلة التي يقدمها مودع الطلب.[13]

12. وبشكل عام، ثمة العديد من المؤشرات الثانوية التي تستخدم في أكثر من ولاية قضائية واحدة. وهي تشمل ما يلي:

- يلبي الاختراع المطالب بحمايته حاجة قائمة منذ مدة طويلة، أو يتجاوز محاولة سابقة قام بها الغير وباءت بالفشل؛[14]

- يحقق الاختراع المطالب بحمايته نجاحًا تجاريًا معينًا أو يكتسي أهمية اقتصادية كبيرة؛[15]

- يُنسخ الاختراع المطالب بحمايته من قبل الغير على حساب حالة التقنية الصناعية السابقة أو يسعى المنافسون في السوق إلى تنفيذ الاختراع المطالب بحمايته تجارياً (على سبيل المثال، طلب الحصول على تراخيص)؛[16]

---

[9] دليل ممارسات فحص البراءات، 2141.

[10] الوثيقة التي قدّمتها ألمانيا إلى الدورة التاسعة والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات.

[11] دليل ممارسات فحص البراءات، 2142.

[12] انظر على سبيل المثال دليل ممارسات فحص البراءات، 716.02(د).

[13] مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بمكتب البراءات الياباني، الجزء الثالث، الفصل 2 (الخطوة الابتكارية)، البند 3.3.

[14] على سبيل المثال، أستراليا، وبلغاريا، والصين، وكرواتيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسرائيل، والنرويج، وجمهورية كوريا، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (الأريبو)، والمكتب الأوروبي للبراءات، والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات. انظر أيضا دليل فحص البراءات لجماعة الأنديز ودليل فحص البراءات لأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية.

[15] على سبيل المثال، أستراليا، والنمسا، وبلغاريا، والصين، وكرواتيا، وألمانيا، وإسرائيل، واليابان، والنرويج، وجمهورية كوريا، وسنغافورة، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (الأريبو)، والمكتب الأوروبي للبراءات، والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات.

- "تُقصي" حالة التقنية الصناعية السابقة شخصاً ماهراً من أهل المهنة من الاختراع المطالب بحمايته، أو يتجاوز المخترع إجحافاً تقنياً؛[17]

- تترتب عن الاختراع المطالب بحمايته آثار أو نتائج أو مزايا تقنية غير متوقعة؛[18]

- يتغلب الاختراع المطالب به على الصعوبات التقنية التي لا يمكن تجاوزها بوسائل أخرى[19] أو يكون معقدا بشكل خاص ولا يمكن إنجازه بسهولة؛[20]

- يقدم الاختراع المطالب بحمايته بشكل مدهش حلاً بسيطاً أو طريقة تصنيع أكثر بساطة وبتكلفة منخفضة؛[21]

- أصالة الحل الذي أفضى إليه الاختراع المطالب بحمايته، والذي يحيد عن المسار المألوف ويتخذ مساراً جديداً.[22]

13. وترد المعلومات المفصلة عن ممارسة بعض البلدان ومكاتب البراءات الإقليمية في ملحق هذه الوثيقة، بينما تقدم الفقرات التالية معلومات عامة إضافية عن بعض تلك المؤشرات التي تستخدم في بعض الولايات القضائية.

14. ويرد وصف مفصل على نحو جيد للسمة "الثانوية" أو المُساعِدة للبيانات الثانوية في السوابق القضائية والمبادئ التوجيهية لبعض الولايات القضائية. فعلى سبيل المثال، في قضية شركة إيلكونيكس ضد شركة جيرارد للصناعات (1992) المعهد الأسترالي للمستشارين المهنيين، أقرت المحكمة بأن طول فترة بقاء المشكلة المتصورة مسبقا قائمة، يمكن أن يكون مؤشرا لوجود نشاط ابتكاري في التغلب على تلك المشكلة. ومع ذلك، وفي حين أن هذه "المسائل تكتسي أهمية ... فهي ليست قاطعة [...]. وفي حالة الشك، قد يؤدي وجود رغبة طويلة الأمد والتقليد الفوري إلى إقناع محكمة [...]. ولكن في النهاية، يجب التساؤل عما إذا كان الاختراع المطالب بحمايته بديهيا أم لا."

---

[16] على سبيل المثال، أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكتب الأوروبي للبراءات

[17] على سبيل المثال، الصين، وفرنسا، وألمانيا، وإسرائيل، والنرويج، وجمهورية كوريا، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكتب الأوروبي للبراءات، والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات. انظر أيضا دليل فحص البراءات لجماعة الأنديز ودليل فحص البراءات لأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية.

[18] على سبيل المثال، أستراليا، والصين، وإسرائيل، والنرويج، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (الأريبو)، والمكتب الأوروبي للبراءات. انظر أيضا دليل فحص البراءات لجماعة الأنديز ودليل فحص البراءات لأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية.

[19] على سبيل المثال، أستراليا، وألمانيا.

[20] على سبيل المثال، المكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات.

[21] على سبيل المثال، ألمانيا، وإسرائيل، وإسبانيا، والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات، والمكتب الأوروبي للبراءات. انظر أيضا دليل فحص البراءات لجماعة الأنديز ودليل فحص البراءات لأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية.

[22] على سبيل المثال، المكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات. انظر أيضا دليل فحص البراءات لجماعة الأنديز ودليل فحص البراءات لأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية.

15. ولكن في المبادئ التوجيهية لبعض الولايات القضائية الأخرى، يتم إدراج هذه البيانات نفسها، لتلبية حاجة طويلة الأجل على سبيل المثال، ضمن قائمة من العوامل التي يجب تطبيقها في تقييم النشاط الابتكاري، أو ضمن قائمة من العوامل التي قد تستخدم لتحديد نشاط ابتكاري على نحو إيجابي. وفي هذه الحالات، لا يمكن بالضرورة التأكيد على الطبيعة "الثانوية" للبيانات.

تلبية احتياجات طويلة الأمد وفشل الغير

16. عندما يحل الاختراع مشكلة تقنية بعد محاولات لفترة طويلة، أو يلبي حاجة طويلة الأمد، يمكن اعتبار ذلك في بعض الولايات القضائية كمؤشر على نشاط ابتكاري. ويرتبط هذا المؤشر ارتباطًا وثيقًا بالإشارة الإيجابية لعامل الوقت وتاريخ الوثائق المذكورة لإثبات أن المشكلة أو الحاجة كانت قائمة بالفعل لفترة طويلة دون حل.

17. وقد يكون تاريخ الوثائق المعروف قبل تاريخ الإيداع بوقت طويل مؤشراً على نشاط ابتكاري فقط إذا كانت هناك حاجة إلى حل مشكلة لم تحل طوال الفترة ما بين تاريخ الوثائق وتاريخ الاختراع.[23] وبالمثل، في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن تكون الحاجة القائمة لفترة طويلة ثابتة وتم الاعتراف بها من قبل ذوي المهارات العادية من أهل المهنة المعنية، وأن يكون الاختراع المطالب بحمايته هو أول اختراع يلبي تلك الحاجة.[24]

18. والفترة الزمنية الطويلة التي يتعين النظر فيها هي الفترة الفاصلة بين الوقت الذي ظهرت فيه المشكلة وبين تاريخ تقديم طلب البراءة الذي يقدم حلاً لها.[25] وتختلف المدة الدقيقة لهذه الفترة التي يتم قبولها على أنها "طويلة" بما فيه الكفاية من حالة إلى أخرى حسب الظروف.

19. وإذا حدّد شخص مؤهل واحد فقط حاجة طويلة الأمد، فإن ذلك ليس كافياً لإثبات وجود نشاط ابتكاري. وبشكل عام، فإن الجزم بوجود حاجة طويلة الأمد مرهون فقط بتحديد محاولات مختلفة ومتكررة للتعامل مع المشكلة ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، في ألمانيا، إذا كان مجتمع الخبراء قد حاول بالفعل إيجاد حل لفترة طويلة، أو قبل بالمساوئ التي يساهم الاختراع في تجنبها، فقد يكون هذا الظرف مؤشراً على نشاط ابتكاري.

20. ووفقا للسوابق القضائية في المملكة المتحدة، إذا كان المخترع قد حل مشكلة معترف بها منذ فترة طويلة عن طريق الوسائل التي كان يمكن للآخرين استخدامها ولكن ذلك لم يحدث، فقد يكون هناك نشاط ابتكاري (شركة التعدين والتصنيع مينيسوتا ضد شركة رينيكس (المملكة المتحدة) RPC 331).[26] ومع ذلك، إذا قام المخترع بحل مشكلة طويلة الأمد باستخدام المواد أو التقنيات التي لم تكن متاحة إلا في الآونة الأخيرة، فإن الاختراع ليس ابتكاريًا. وبالإضافة إلى ذلك،

---

[23] T 79/82 و T 295/94

[24] دليل ممارسات فحص البراءات، 716.04.

[25] T 478/91. انظر أيضا ممارسات فرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

[26] في قضية شركة شيرون ضد شركة أورغانون تيكنيكا [1994] FSR 202K، تبين أن طلب حماية عديد ببتيد يشتمل على مُحدِّد مستضدي لفيروس التهاب الكبد "ج" غير بديهي لأنه على الرغم من محاولات العديد من مجموعات البحث على مدى فترة 10 سنوات لتحديد العامل المسؤول عن الالتهاب الكبدي اللاألفي واللاأبائي، نجح أصحاب البراءات بطريقة فريدة من نوعها من خلال اعتماد تقنية معروفة، لم يكن استخدامها ليكون بديهيا في ظل الظروف القائمة حينئذ.

توضح مبادئ الفحص التوجيهية لمكتب سنغافورة للملكية الفكرية أنه إذا لم يُصنع منتج من مادة معينة أو عملية معينة بسبب التكلفة، ثم تصبح المادة أو العملية أرخص أو ترتفع القيمة السوقية للمنتج، فمن غير المحتمل أن يتم اعتبار الاختراع كنشاط ابتكاري.

21. وفي بعض البلدان، إذا حاول الغير تحقيق ما حقّقه الاختراع المطالب بحمايته، ولكنهم فشلوا، فإن ذلك قد يكون إشارة ثانوية لدعم النشاط الابتكاري.[27] وفي هذا الصدد، رأت المحاكم في أستراليا أنه إذا فشلت محاولات سابقة في حل المشكلة،[28] أو كان الحل معقدًا وشاقًا، ويتضمن "قدرًا كبيرًا من التجربة والخطأ، وكان الطريق مسدوداً"، وليس روتيناً،[29] فإن ذلك يمثل على الأرجح نشاطا ابتكاريا.

النجاح التجاري

22. إن حقّق الاختراع المطالب بحمايته ناجحاً تجارياً، فإن ذلك قد يكون اعتباراً سديداً لتقييم النشاط الابتكاري في بعض الولايات القضائية. ومع ذلك، فإن النجاح التجاري وحده لا ينبغي أن يمثل مؤشرا على النشاط الابتكاري.[30] ففي بعض البلدان، يعتبر الدليل على تحقيق نجاح تجاري فوري عندما يقترن بالدليل على الحاجة طويلة الأمد مؤشراً سديداً.[31] ويتحمل الشخص الذي يؤكد النجاح التجاري بغية دعم عدم البداهة عبء إثبات أن هذا النجاح مستمد بشكل مباشر من الميزات التقنية للاختراع وليس من تأثيرات أخرى مثل تقنيات البيع أو الإعلان[32] أو غيرها من الأحداث التجارية الدخيلة على مزايا الاختراع المطالب بحمايته.[33] ويُستخدم النجاح الاقتصادي لأحد المنتجات في بلد ما كدليل على نشاط ابتكاري فقط إذا كان ذلك النجاح يُعزى إلى أسباب تقنية.[34]

23. وفي الإجراءات المتخذة بناء على طلب من أحد الأطراف في مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، يجب أن يثبت مقدم الطلب أن السمات المطالب بحمايتها كانت مسؤولة عن النجاح التجاري للمنتج إذا كان ينبغي إيلاء

---

[27] انظر ممارسات إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودليل فحص البراءات لجماعة الأنديز ودليل فحص البراءات لأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية.

[28] قضية شركة تيكنوغراف بريتد سيركيتس (Technograph Printed Circuits) ضد شركة ميلز أند روكلي (للإلكترونيات) (Mills and Rockley) [1972] RPC 346 في 353.

[29] قضية شركة أكتيابولاغيت هاسل (Aktiebolaget Hassle) ضد شركة ألفافارم (Alphapharm) (2002) CLR 411.

[30] ذكرت محاكم أستراليا أنه بالرغم من أن النجاح التجاري لا يمكن أن يكون حاسما في حد ذاته يجب، فإنه يجب ترجيح الكفة لصالح "مسألة مادية" "بالإشارة إلى جميع الظروف المحيطة" (قضية شركة مايرز تايلور بي تي إي ضد شركة فيكار للصناعات (1977) CLR 228 في 239) وأن النجاح التجاري "يكتسي قيمة في ترجيح الكفة لصالح الحصول على البراءة" وذلك وفقا لكل حالة على حدة (قضية الشركة العامة للإطارات والمطاط (General Tire & Rubber) ضد شركة فايرستون للإطارات والمطاط (Firestone Tyre and Rubber) [1972] RPC 457 td 503).

[31] مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بالمكتب الأوروبي للبراءات، الجزء زين، الفصل السابع، البند 10.3. انظر أيضا ممارسات إسبانيا والأريبو.

[32] انظر على سبيل المثال ممارسات الصين وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا وسنغافورة وإسبانيا والأريبو والمكتب الأوروبي للبراءات.

[33] في إن ري مايجلي، 470 F. 2d1380، (CCPQ 1973) 176USPA 305.

[34] X WR 104/90 (1993)، BGH *44*، GRUR 2010، Dreinahtschlauchfolienbeutel – BGH, Xa ZR 22/06 (2009) - Meßventil، GRUR 1994، 36.

أهمية جوهرية للدليل على عدم البداهة.[35] وبالإضافة إلى ذلك، ولكي يكون النجاح التجاري مؤشراً سديداً للبت في عدم البداهة، يجب أن يُعزى النجاح التجاري للأجهزة التي تدخل في نطاق طلبات الحماية بموجب براءات إلى الوظائف والمزايا التي تم الكشف عنها أو الواردة في تحديد المواصفات.[36]

24. وفي القضية T 110/92، لم يُجادل مجلس الاستئناف في المكتب الأوروبي للبراءات بأن تركيبة التدفئة وفقاً للمطلب 1 قد حقّقت نجاحاً تجارياً. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا النجاح التجاري وحده، مع الفحص التقني ذي الصلة للموضوع المطالب بحمايته، والذي يفضي إلى نتيجة سلبية، كأساس لمؤشر نشاط ابتكاري، وإن كان المجلس مقتنعًا بأن النجاح مستمد من الخصائص التقنية لتركيبة التدفئة وليس من أسباب أخرى مثل الأسباب التجارية.

25. وفي حالة أخرى في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن المطلب (1) يشمل المنتجات التي حقّقت نجاحاً تجارياً، فإنه يشمل أيضاً منتجات أخرى لا يمكنها أبداً أن تحقق ذلك النجاح، ولم ترد في المطلب (1) أية معلومات من شأنها أن تضمن ذلك النجاح. ورأت المحكمة أن جميع المواضيع التي تندرج في نطاق الطلب يجب أن تشمل الميزات التي تسهم في النجاح التجاري للاختراع.[37]

26. وفي إسبانيا، في القضية ECLI: ES: JMB: 2012: 1265،[38] جادل صاحب البراءة أن المنتج المسجل، SEROQUEL PROLONG، كان من بين 20 عقاراً حقق أفضل المبيعات في العالم، وأن مبيعاته في إسبانيا قد ارتفعت بمقدار 42 ٪ في السنة المالية السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، أثبت صاحب براءة الاختراع الأثر المفاجئ للاختراع المطالب بحمايته، إذ أن أعراضه الجانبية كانت أحسن، لا سيما عند تعاطي جرعات عالية. وقد راعت المحكمة هذين البيانين الثانويين، وأقرّت أن الاختراع المطالب بحمايته يتمتع بالجدة ويشمل نشاطا ابتكاريا. وأُحيل هذا القرار إلى محكمة الاستئناف (ECLI: ES: APB: 2013: 11696).[39] وأعلن قضاة الدرجة الثانية أن البراءة غير صالحة بسبب الافتقار إلى نشاط ابتكاري. وفيما يتعلق بمؤشر النجاح التجاري، أقرت المحكمة بالنجاح التجاري للمنتج الحاصل على البراءة، ولكنها رأت أنه لا يمكن اعتباره لوحده كمؤشر على النشاط الابتكاري، إذ إنه يفتقر إلى البيانات الإضافية الأخرى التي تبرهن بشكل كاف عن النشاط الابتكاري الاختراع المطالب بحمايته. وفيما يتعلق بمؤشر الأثر المفاجئ، رأت المحكمة أن انخفاض الأعراض الجانبية ليس تأثيرًا غير متوقع مقارنة بحالة التقنية الصناعية السابقة.

27. وبما أن معظم البراءات تخضع للملاحقة القضائية في مرحلة مبكرة من تطوير الاختراع، فقد يجد المودعون صعوبات في إثبات النجاح التجاري خلال المرحلة الأولى من الملاحقات القضائية المتعلقة بالبراءات. ومع ذلك، فقد يكون ذلك اعتبارًا سديداً فيما يتعلق بإثبات النشاط الابتكاري لاحقا خلال إجراءات المكتب أو أثناء مرحلة التقاضي.

---

[35] ومع ذلك، في قضية.شركة ديماكو (Demaco) ضد شركة إف فونلانغسدروف للترخيص ((F. VonLangsdorff Licensing، 851 F.2d 1387، USPA2d 1222 (Fed. Cir.1988)، في الدعاوى المدنية، لا يتعين على صاحب البراءة إثبات أن النجاح التجاري لا يُعزى لعوامل أخرى. إذ إن " شرط إثبات سلبية جميع العوامل المساهمة التي يمكن تصورها سيكون عبئا غير عادل، ويتعارض مع قواعد الأدلة العادية".

[36] دليل ممارسات فحص البراءات، (b)716.03.

[37] قضية شركة تيترا موليكتريك (Tetra Molectric) ضد شركة اليابان للواردات (Japan Imports)، [1976] 547 RPC.

[38] ECLI: ES:JMB:2012:1265: المحكمة التجارية لبرشلونة، القسم 2. الاستئناف رقم 2011/523، القرار رقم 2012/202، 2012/07/09.

[39] ECLI: ES:APB:2013:11696: محكمة مقاطعة برشلونة، القسم 15. الاستئناف رقم 2012/687، القرار رقم 2013/367، 2013/10/22.

النسخ من قبل الغير والمنافسة في السوق

28. على غرار النجاح التجاري للاختراع المطالب بحمايته، يعتبر نطاق النسخ من قبل الغير أو سلوك المتنافسين في السوق أحد العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار في بعض الولايات القضائية. ففي قضية *شركة مايرز تايلور ضد شركة فيكير للصناعات، (1977) CLR 228 في 239*، أشارت المحكمة العليا في أستراليا إلى نسخ الاختراع المطالب بحمايته كدليل على "حاجة عامة ذات صلة بمسألة البداهة"، على الرغم من أنه لا يمكن أن يكون دليلا قاطعا في حد ذاته. وبالمثل، في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن في الغالب لمودعي الطلبات أثناء التقاضي تقديم الأدلة التي تفيد بأن المنافسين في السوق ينسخون الاختراع بدلاً من استخدام حالة التقنية الصناعية السابقة. وليكتسي هذا الإجراء أهمية، يجب إثبات أكثر من مجرد نسخ المنتج، نظرًا لأن النسخ يمكن أن يعزى إلى عوامل أخرى، مثل غياب الاهتمام بملكية البراءة أو ازدراء قدرة صاحب البراءة على إنفاذ براءة اختراعه.[40]

29. وفي القضية T 915/00، رأى مجلس الاستئناف في المكتب الأوروبي للبراءات أن التنفيذ التجاري، والجهود التي يبذلها المنافسون في السوق للحصول على الترخيص، واعتراف الأوساط العلمية بمزايا المخترع تمثل بيانات ثانوية إضافية مقنعة لإثبات وجود نشاط ابتكاري. وقد تفضي هذه العوامل إلى اتخاذ قرار إيجابي بشأن النشاط الابتكاري، ولكنها لا تحتاج بالضرورة إلى القيام بذلك. ففي القضية T 812/92، وقبل تاريخ تقديم طلب البراءة المتنازع عليها بفترة وجيزة، عرض أحد منافسي مالك البراءة على أحد الزبائن جهازًا تقنياً دون دخول الحل التقني المميز للاختراع مرحلة الممارسة. ورأى المجلس أن هذا قد يكون مؤشرا على نشاط ابتكاري. وفي القضية T 252/06، أكد المجلس وجود جملة من العناصر من بينها النشاط الابتكاري، وذلك على أساس أن منافسي مالك البراءات استخدموا بديلا للبراءة وقدموا طلبات تتعلق به.

تجاوز تحيز تقني، والتشكيك والرفض من قبل الخبراء

30. وفقاً لممارسات بعض البلدان، يمكن في بعض الأحيان إثبات النشاط الابتكاري من خلال إثبات أنه يجب تجاوز تحيز معروف، أي وجود رأي سائد على نطاق واسع ولكنه غير صحيح بشأن حقيقة تقنية.[41] ويتعلق أي تحيز في أي مجال بعينه برأي أو فكرة مسبقة يعتنقها خبراء في ذلك المجال على نطاق واسع أو عالمي. وبالمثل، في بعض البلدان، يشكل التعبير عن عدم التصديق أو الشك من قبل الخبراء دليلاً قوياً على عدم البداهة.[42]

31. وعادة ما يثبت وجود هذا التحيز بالإشارة إلى الأدبيات أو إلى الموسوعات المنشورة قبل تاريخ الأولوية. ووفقاً للمحاكم الفرنسية، لا يجب الإشارة صراحةً إلى التحيز إن كان تقنياً، لا في براءة الاختراع ولا في الوثائق السابقة.

32. وفي هذا الصدد، توضح المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة أنه ينبغي على الفاحص أن يأخذ في الاعتبار ما كان الشخص المتمرس ليقوم به، وكذلك ما يمكن أن يتحيز الشخص المتمرس ضد

---

[40] دليل ممارسات فحص البراءات، 716.06.

[41] T119/82، OJ 1984، 217؛ T48/86.

[42] دليل ممارسات فحص البراءات، 716.05. في قضية شركة داو كيميكل (In re Dow ChemicalCo)، رأت المحكمة أن "التشكيك الذي يعرب عنه خبير ما، قبل أن يثبت له أولئك المخترعون أنّه على خطأ، يجب أن يحظى بأهمية تعادل أهمية الأدلة الأخرى.

القيام به. ويمكن اعتبار الاختراع غير بديهي إذا تعارض مع الآراء والممارسات المقبولة بشكل عام في تلك المهنة.43 وتشمل الأمثلة التي قد يكون فيها هذا العامل محددا ما يلي: (1) إذا كانت المعرفة العامة المشتركة تجعل الشخص المتمرس لا يدرك وجود مشكلة في حالة التقنية الصناعية السابقة؛ (2) وإذا كان الشخص المتمرس يعتبر أن مواد أو تقنيات معينة غير ملائمة لغرض معين، واعتبر المخترع أن هذا التحيز غير قائم على أساس سليم؛ (3) وإذا اعتُبرت خطوة معينة في طريقة ما أو عنصر يدخل في تركيب جهاز ما كعناصر ضرورية، ولكن المخترع اعتبر أنه من الممكن حذفها.

33. وبغية إثبات أن المخترع قد تجاوز التحيز التقني، فإن العبء يقع على صاحب البراءة (أو مقدم طلب البراءة) لإثبات أن التحيز المزعوم موجود بالفعل، وذلك بالإشارة على سبيل المثال إلى الأدبيات التقنية المناسبة.[44] وبوجه عام، فإن السوابق القضائية لمجلس الطعون التابع للمكتب الأوروبي للبراءات تعتبر بمثابة نظام صارم للغاية عندما يتعلق الأمر بالإقرار بوجود تحيز. ويجب أن يُخالف الحل المقترح لتجاوز التحيز تعاليم الخبراء السائدة في ذلك المجال، أي الخبرة والمفاهيم التي أجمعوا عليها، بدلاً من الإشارة فقط إلى رفضها من قبل مختصين من الأفراد والشركات.[45] ولاحظ المجلس في القضية T 1989/08 أن ذلك يعني أن معيار الإثبات كان يناهز تقريبا المعيار المطلوب للمعرفة العامة في حالة التقنية الصناعية السابقة.

34. وفي بعض البلدان، عندما تنقض حالة التقنية الصناعية السابقة أو المعرفة العامة الحل المطالب بحمايته، لا يجوز رفض نشاط ابتكاري، باستثناء الحالات التي يمكن فيها اعتبار حالة التقنية الصناعية السابقة على أنها خاطئة ويمكن تصحيحها من قبل باحث متمرس.[46]

أثر تقني غير متوقع أو نتيجة أو مزايا غير متوقعة

35. في بعض الولايات القضائية، يمكن اعتبار الأثر التقني أو النتيجة غير المتوقعين كمؤشرين على نشاط ابتكاري.

36. ويجب أن يستند الأثر غير المتوقع إلى الخصائص المميزة للاختراع، إلى جانب السمات المعروفة المطالب بحمايتها. ولا يمكن أن يستند فقط إلى الميزات المتراكبة فيما بينها والموجودة بالفعل في حالة التقنية الصناعية السابقة. ولذلك، فإن أثراً إضافيا غير متوقع لا يضفي نشاطاً ابتكارياً على حل بديهي. وإذا كان من البديهي للشخص الماهر أن يجمع بين تعاليم حالة التقنية الصناعية السابقة من أجل حل جزء أساسي من المشكلة، فإن وجود أثر إضافي غير متوقع يسمح بحل جزء آخر من المشكلة الوقت نفسه لا يعني مبدئياً وجود نشاط ابتكاري.[47]

37. وبالمثل، ووفقاً للسوابق القضائية في الولايات المتحدة، إذا حقق الاختراع المطالب بحمايته بشكل عام نتيجة أكبر من المتوقع، فيمكن أن يكون ذلك عاملاً من عوامل الأدلة المتعلقة بالنتيجة القانونية لعدم بداهة المطالب المعنية.[48] وبما أنه من الممكن توقع أو عدم توقع أثر أكبر من الأثر الإضافي، فيجب على المودعين أن يثبتوا أن النتائج المحققة كانت أكبر من النتائج

---

[43] *قضية شركة دايزون للتجهيزات (Dyson Appliances) ضد شركة هوفر (Hoover) [2001] RPC 26.*

[44] T 60/82، T 631/89، T 695/90، T 1212/01.

[45] انظر أيضا الممارسة في سنغافورة حيث يجب أن يكون التحيز واسع الانتشار بما يكفي لأن يُنسب إلى الشخص المتمرس في المهنة.

[46] انظر أيضا ممارسات أستراليا وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

[47] T170/06.

[48] دليل ممارسات فحص البراءات، 716.02(أ)

المتوقعة في حالة التقنية الصناعية السابقة وإلى مدى غير بديهي، وأن النتائج ذات فائدة عملية كبيرة.[49] والدليل على (1) وجود خصائص غير متوقعة أو غير بديهية ذات منفعة، مثل التفوق في خاصية يشترك فيها المركب المطالب بحمايته مع حالة التقنية الصناعية السابقة، (2) أو وجود خاصية غير متوقعة في الاختراع المطالب بحمايته لا توجد في حالة التقنية الصناعية السابقة، أو (3) غياب الخاصية التي كان من المتوقع أن يتميز بها الاختراع المطالب بحمايته بناء على تعاليم حالة التقنية الصناعية السابقة، قد يكون مؤشرا على عدم البداهة.[50]

38. وتوضح المبادئ التوجيهية للفحص في مكتب الصين للملكية الفكرية أن الأثر التقني غير المتوقع، بالمقارنة مع حالة التقنية الصناعية السابقة، يُقصد به الأثر التقني للاختراع الذي يمثل تغييراً "نوعياً"، أي أداءً جديدا، أو تغييرًا "كميًا" غير متوقع. وهذا التغيير النوعي أو الكمي لا يمكن للشخص المتمرس في المهنة المعنية توقعه أو استنتاجه مقدما.

39. وإذا كان من البديهي بالنسبة إلى الشخص المتمرس التوصل إلى حل يقع ضمن شروط الطلب، مع أخذ حالة التقنية الصناعية السابقة في الاعتبار، وذلك على سبيل المثال لغياب بدائل أخرى، مما يجعل السبيل نحو ذلك الحل قطعياً، فإن الأثر غير المتوقع هو مجرد أثر إضافي لا يضفي أي نشاط ابتكاري على الموضوع المطالب بحمايته.[51] وإذا كان على الشخص المتمرس أن يختار من بين مجموعة من الاحتمالات، مما يجعل السبل نحو ذلك الحل غير قطعي، وقد يفضي الأثر غير المتوقع إلى الاعتراف بنشاط ابتكاري.

40. ووفقاً للسوابق القانونية المعمول بها في المكتب الأوروبي للبراءات، يمكن اعتبار الأثر المفاجئ (الأثر أو الخاصية التي تمنح ميزة إضافية) في اختبار مقارن كمؤشر على نشاط ابتكاري. فإذا اختيرت الاختبارات المقارنة لإثبات نشاط ابتكاري على أساس أثر محسّن، يجب أن تُبيّن طبيعة المقارنة مع أقرب تقنية صناعية سابقة بشكل مقنع أن الميزة المزعومة أو الأثر المزعوم ينبثق عن السمة المميزة للاختراع مقارنة بأقرب تقنية صناعية سابقة.[52] ولا يمكن أخذ المزايا المزعومة ولكن غير المدعومة في الاعتبار فيما يتعلق بتحديد المشكلة التي يقوم عليها الاختراع.[53]

41. وفي بعض الولايات القضائية، حتى وإن كان الاختراع محصلة تدهور متوقع في حالة التقنية الصناعية السابقة، نتيجة لتعديل غير وظيفي لحالة التقنية الصناعية السابقة أو مجرد اختيار من بين مجموعة من الحلول الممكنة، يمكن أن تكون النشاط الابتكاري موجودة إذا كان هذا التعديل أو الاختيار مصحوبًا بميزة غير متوقعة.[54]

صعوبات عملية ينبغي تجاوزها

42. في أستراليا، عندما يكون الحل بديهيا، ولكن ثمة صعوبات عملية في تنفيذه، ويتطلب تجاوز الصعوبات براعة مبتكرة، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور نشاط ابتكاري. وفي المقابل، إذا كانت هناك "أية مشكلة في التصميم ... [تتعلق بتنفيذ

---

[49] المرجع نفسه.

[50] المرجع نفسه.

[51] T 231/97 وT 192/82. انظر أيضا ممارسات أستراليا والأرجنتين.

[52] T 197/86، OJ 1989، 371؛ T 234/03؛ T 378/03.

[53] T 20/81، OJ 1982، 217؛ T 561/94.

[54] T 72/95 وT 939/92. انظر أيضا ممارسات سنغافورة والمملكة المتحدة وقسم "اختراعات الانتقاء" من هذه الوثيقة.

الحل] ... يمكن حلها بسهولة من قبل أي شخص متمرس من أهل تلك المهنة ... يجب أن تكون التركيبة بديهية".[55] وبالمثل، في ألمانيا، يجب أن تؤخذ جملة من العوامل في الاعتبار، من بينها طبيعة الصعوبات التي قد تنشأ على طول المسار الذي ينبغي اتباعه للتوصل إلى الحل ونطاقها وآثارها، وخطر أن تجعل هذه الصعوبات بلوغ الهدف أكثر صعوبة أو غير قابل للتحقيق، إضافة إلى الوقت والتكلفة والجهود اللازمة لحل المشكلة.[56]

حل بسيط على نحو مدهش

43. وفي ألمانيا، رأت المحكمة أنه إذا لم يجد أي شخص متمرس، قبل تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ الأولوية، حلاّ لإنتاج مقالة واسعة النطاق (معروفة) على نحو جديد وأكثر بساطة وأقل تكلفة، تم الكشف عنها في الطلب، فإن ذلك يبرر افتراض وجود نشاط ابتكاري، على الرغم من وجود حاجة طويلة إلى حل.[57] وبالمثل، ووفقاً للسوابق القضائية الخاصة بالمكتب الأوروبي للبراءات، ففي مجال فني يكتسي أهمية تجارية ويُولى له الكثير من الاهتمام، قد تدل بساطة الحل المقترح على وجود نشاط ابتكاري. ولذلك قد تكون صعوبة تطوير حل بسيط دون التضحية بالجودة نشاط ابتكاري.[58] غير أن هذا يفترض مسبقا غياب ما يشير إلى الحل المقترح في حالة التقنية الصناعية السابقة.

اختراعات الانتقاء

مسائل عامة

44. بشكل عام، قد ينطوي اختراع انتقاء، على سبيل المثال، على اختيار العناصر الفردية أو المجموعات الفرعية أو النطاقات الفرعية، التي تنتمي إلى مجموعة أو نطاق أكبر في حالة التقنية الصناعية السابقة، ولكن لم يتم الكشف عنها بشكل محدد في حالة التقنية الصناعية السابقة. وتنص مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بالمكتب الأوروبي للبراءات على أن "موضوع اختراع الانتقاء يختلف عن أقرب تقنية صناعية سابقة لأنه يمثل مجموعات فرعية أو نطاقات فرعية منتقاة". وبالمثل، وفقاً للمبادئ التوجيهية لفحص البراءات في مكتب كوريا للملكية الفكرية، فإن اختراع الانتقاء هو اختراع يتضمن انتقاء الأصناف من مورد تم الكشف عنه في مرجع لحالة تقنية صناعية سابقة، بما في ذلك انتقاء المادة التي لم يتم الكشف عنها مباشرة في ذلك المرجع كعنصر أساسي.[59]

45. وعلى الرغم من وجود تقنية صناعية سابقة معرَّفة بشكل أعم أكثر، يمكن حماية اختراعات الانتقاء بموجب براءة، بالاستناد إلى تحليل الأهلية للبراءة لكل حالة على حدة. وبصفة عامة، يُعزى ذلك إلى أنه إذا كانت جميع الأنواع الموجودة ضمن

---

[55] *قضية شركة تيترا موليكتريك (Tetra Molectric) ضد شركة اليابان للواردات (Japan Imports)، [1976] RPC 541, 581.*

[56] *BGH, X ZR 27/04 (2007) – Stahlblech, GRUR 2008, 145; (12) BGH, X ZR 141/10 (2013) - PNGase F, IBRRS 2014, 0612; (13) BGH, X ZR 148/11 (2016) – Zöliakiediagnoseverfahren, GRUR 2016,*

[57] *BGH, I ZR 156/54 (1957) – Polstersessel, GRUR 1957, 543.*

[58] T 106/84, OJ 1985, 132; T 229/85, OJ 1987, 237; T 9/86, OJ 1988, 12; T 29/87, T 44/87, T 528/89, T 73/95

[59] تنص مبادئ الفحص التوجيهية للبراءات ونماذج المنفعة في اليابان على أن "اختراع الانتقاء هو اختراع ينتمي إلى مجال فني حيث يكون من الصعب التنبؤ بالأثر الذي يمكن الحصول عليه من خلال بنية مادة ما، والذي يستوفي العنصرين "1" و"2" التاليين: "1" اختراع (باء) يتم انتقاؤه من اختراع (ألف) معبر عنه في مفهوم أوسع في منشور، وما إلى ذلك، ويُعبّر عنه في مفهوم أضيق ضمن إطار المفهوم الأوسع، حيث أن جدة الاختراع (باء) لا يتم نفيها من قبل الاختراع (ألف) المعبر عنه في المفهوم الأوسع للمنشورات وما إلى ذلك ؛ "2" اختراع (باء) يتم انتقاؤه من اختراع (ألف) يتم التعبير عنه بخيارات متعددة. "

مورد معروف غير قابلة للحماية بموجب براءة، فقد يكون للباحثين حوافز أقل للبحث في مزيد من التحسينات في المجال التقني المعروف بشكل عام. وفي ظل ظروف معينة، مثل الحالات التي يكون فيها لتشكيلة فرعية أو مجموعة فرعية من نطاق أوسع معروف ميزة مدهشة لم يكن النطاق الأوسع المعروف السابق يتوقعها، يمكن تبرير الحماية بموجب براءة لهذه المجموعة الفرعية أو النطاق الفرعي بهدف تحفيز البحث والتطوير بشكل صحيح مما يساهم في إحراز المزيد من التقدم التكنولوجي. وفي هذا الصدد، يجب أن يكون هناك توازن بين تشجيع الابتكار في مجال معروف وتجنب الحماية بموجب براءات للتشكيلات البديهية والشائعة في الجال المعروف.

46. وقد تكون اختراعات الانتقاء موجودة في أي مجال تقني: إذ لا توجد أية قيود من حيث المجال التقني للاختراعات. ومع ذلك، ومن الناحية العملية، يبدو أن أمثلة اختراعات الانتقاء موجودة بشكل أساسي في مجال الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية. فعلى سبيل المثال، قد يشتمل اختراع انتقاء على مجموعة معينة من المركبات التي لها خصائص مفيدة معينة لا تمتلكها الفئة الواسعة المعروفة من المركبات، أو مجموعة مختارة من نطاق معين من العوامل العددية (مثل درجة الحرارة) التي تحدد وتحد من الظروف التي تنطبق على عملية كيميائية معروفة. وقد يكون أيضا في تشكيلة مختارة من المركبات البديلة المنصوص عليها في مجموعة ماركوش. وقد يُعزى ذلك إلى الطبيعة التجريبية وغير المتوقعة لنتائج الأبحاث في هذه المجالات التقنية، حيث إن الاختراع المطالب بحمايته، سواء كان بديهياً أم لا، فإنّ شخصاً متمرساً في المجال المعني يراعي مجموعة من الاعتبارات لدى النظر في الاختراع، من بينها درجة قابلية التنبؤ بالاختراع المطالب بحمايته، إزاء حالة التقنية الصناعية السابقة.[60]

47. وبما أن تقييم النشاط الابتكاري في قطاع المواد الكيميائية هو أحد المواضيع المقترحة في الفقرة 8 من الوثيقة SCP/24/3 (اقتراح من وفد إسبانيا)، فإن الوصف المتعلق باختراعات الانتقاء في قطاع الكيمياء، بما في ذلك أمثلة عن ذلك، سترد في وثيقة منفصلة لتقديمها إلى اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات في دورة لاحقة. ومن ثمّ، تقدم هذه الوثيقة الوصف العام فيما يتعلق بتقييم النشاط الابتكاري المرتبط باختراعات الانتقاء.

تقييم النشاط الابتكاري

48. يبدو أن المعلومات التي تم جمعها من بعض الولايات القضائية تشير إلى عدم وجود قواعد خاصة مصممة لتحليل النشاط الابتكاري فيما يتعلق باختراعات الانتقاء، أي أن المبدأ العام لتحليل النشاط الابتكاري في كل ولاية قضائية هو الذي يُطبق. ومع ذلك، توفر المبادئ التوجيهية الإدارية والسوابق القضائية لبعض البلدان إرشادات حول كيفية تطبيق مثل هذا المبدأ العام على اختراعات الانتقاء.

[60] انظر قضية شركة أيساي (*Eisai*) ضد مختبرات الدكتور ريدي (*Dr. Reddy's labs*)، *553 F.3d*، 1353، 1359 (*Fed. Cir. 2008*) ("إذا كان التنبؤ بمجال ما غير ممكن، كما هو الحال في المجالات الكيميائية في كثير من الأحيان، فإن تركيز مجموعة كاي.أس.آر (*KSR*) على هذه الحلول المحددة التي يمكن التنبؤ بها، قد يمثل عقبة صعبة لأن الحلول الممكنة تكون أقل قابلية للتنبؤ على الأرجح.

49. في بعض البلدان، بصفة عامة يبدو أن العناصر التالية غالباً ما يتم أخذها في الاعتبار عند تقييم النشاط الابتكاري لاختراعات الانتقاء:

"1" ما إذا كان اختراع الانتقاء يحقق أثاراً أو خصائص أو مزايا تقنية خاصة مقارنة مع التقنية الصناعية السابقة؛

"2" ما إذا كان استعصى على شخص متمرس من أهل المهنة توقع تلك الآثار أو الخصائص أو المزايا التقنية الخاصة أو التنبؤ بها انطلاقاً من التقنية الصناعية السابقة.

وفي بعض الولايات القضائية، يتم توضيح أنه إذا كان الأثر من النوع نفسه (مماثل من الجانب النوعي)، فإن الأثر غير المتوقع الذي حققه اختراع الانتقاء يجب أن يكون بدرجة بارزة كميًا أو ذا أهمية تقنية.[61]

50. و في إطار هذه الخلفية، فإن مجرد انتقاء تعسفي،[62] ومجرد اختيار من البدائل،[63] وانتقاء يستند إلى التجربة الروتينية والخطأ،[64] وانتقاء يتوخى إجراءات التصميم التقني المعتادة التي يعتمدها شخص متمرس من أهل المهنة،[65] وانتقاء يستند إلى مجرد استقراء من حالة التقنية الصناعية السابقة،[66] تعتبر عموما خيارات غير بديهية من بين عدد من الاحتمالات المعروفة.

51. وتحديد التعاليم المنبثقة عن الإشارة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة والمعرفة العامة المشتركة، سواء صراحة أو ضمنا، التي يستفيد منها الشخص المتمرس في المجال لاختيار الاختراع المطالب بحمايته يُعدّ أمرا مهما في تقييم النشاط الابتكاري فيما يتعلق باختراعات الانتقاء. ولذلك، سواء كانت حالة التقنية الصناعية السابقة ككل توجه شخصًا متمرّسا من أهل المهنة صوب الانتقاء المحدد، أو تُبعده عن ذلك الانتقاء، فإن ذلك يعتبر عاملا سديداً في أستراليا على سبيل المثال. وبالمثل، إذا كان الاختراع المطالب بحمايته ينبثق حتمًا عن التطورات في حالة التقنية الصناعية لسابقة مما يجعل شخصًا متمرسا من أهل المهنة يُجري بطبيعة الحال الانتقاء المطلوب (طريق باتجاه واحد)، فلا وجود لنشاط ابتكاري.67 وبالمثل، فإن حجم الفئة التي تنتمي إليها التقنية الصناعية السابقة، والتي تم اختيار تشكيلة منها، قد يكون ذا صلة بمسألة البداهة، وفقًا للسوابق القضائية للمملكة المتحدة.

52. وفي البلدان التي تعتبر فيها الآثار أو الخصائص أو المزايا التقنية غير المتوقعة التي يحققها اختيا الانتقاء عاملاً مهماً لإظهار قدرتها على الابتكار، غالباً ما يُشار إلى أن تلك الآثار أو الخصائص أو الميزات ينبغي تحديدها بوضوح أو جعلها مقبولة بشكل معقول في الطلب عند وقت الإيداع.[68] ومع ذلك، وبصفة عامة، يمكن أن يقدم مودع الطلب أدلة لتبرير الأثار أو

---

[61] انظر على سبيل المثال ممارسات الصين واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة.

[62] انظر على سبيل المثال ممارسات ألمانيا والمملكة المتحدة وسنغافورة.

[63] انظر على سبيل المثال ممارسات الصين وألمانيا والمكتب الأوروبي للبراءات.

[64] انظر على سبيل المثال ممارسات الصين والمكتب الأوروبي للبراءات.

[65] المرجع نفسه.

[66] المرجع نفسه.

[67] انظر على سبيل المثال ممارسات سنغافورة والمملكة المتحدة والمكتب الأوروبي للبراءات.

[68] انظر على سبيل المثال ممارسات سنغافورة وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة.

الخصائص أو الميزات التقنية غير المتوقعة التي جعلها مقبولة بشكل معقول حتى بعد تاريخ الإيداع. وقد تكون بعض البيانات الثانوية التي تم وصفها سابقًا في هذه الوثيقة ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى اختراعات الانتقاء.

53. وعلاوة على ذلك، يُنظر عمومًا إلى أن الآثار أو المزايا غير المتوقعة التي حققها اختراع الانتقاء يجب أن تنطبق على النطاق الكامل المطالب بحمايته، وليس على جزء بمفرده.[69]

54. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تحليل بداهة اختراعات الانتقاء على نحو يختلف عن الاختراعات الأخرى، مع تطبيق عوامل غراهام. وفيما يتعلق باختراعات الانتقاء، ينص دليل إجراءات فحص البراءات على أنه ينبغي على الفاحصين أن يخلصوا إلى النتائج المتعلقة بما يلي: (1) هيكل الاختراع المطالب بحمايته وحالة التقنية الصناعية السابقة؛ (2) والخصائص الفيزيائية والكيميائية والمنافع التي تم الكشف عنها في حالة التقنية الصناعية السابقة وأي مشاكل يُزعم أن مورد حالة التقنية الصناعية السابقة يعالجها؛ (3) والقدرة على التنبؤ بالتكنولوجيا؛ (4) وعدد الأنواع التي يشملها المورد.

55. وعلاوة على ذلك، وإذ يتعين على الفاحصين النظر في جميع تعاليم حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة، يقوم دليل إجراءات فحص البراءات بتوجيه الفاحصين للنظر في الجوانب غير الشاملة التالية، إذا كانت متوفرة: (i) حجم مورد حالة التقنية الصناعية السابقة؛ (2) وما إذا كانت الإشارة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة تفيد صراحة بسبب محدد لاختيار الأنواع أو الموارد الفرعية المُطالب بحمايتها أو ترفض الأنواع أو الموارد الفرعية الفرعية المُطالب بحمايتها؛ (3) وتعاليم أوجه التشابه والاختلاف الهيكلي (أي تعاليم بشأن الأنواع أو الموارد الفرعية "النموذجية" أو "المفضلة" أو "المثلى" ضمن إطار المورد الذي تمّ الكشف عنه)؛ (4) وخصائص الأنواع أو الموارد الفرعية لحالة التقنية الصناعية السابقة المماثلة هيكليا؛ (5) والقدرة على التنبؤ بالتكنولوجيا.

56. ووفقاً للمبدأ العام، يستند التحديد النهائي لقابلية حماية اختراع الانتقاء بموجب براءة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى السجل بأكمله، من خلال رجحان الأدلة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمدى إقناع أي حجج وأي دليل ثانوي.[70] وقد يتم تضمين الأدلة في المواصفات التي تم تقديمها، والتي تُرفق بالطلب عند الإيداع، أو عن طريق تقديم شهادات أو إعلانات في الوقت المناسب في مرحلة أخرى من الدعوى. وبالنسبة لاختراعات الانتقاء، قد يكون هذا الدليل هو أن الاختراع المطالب بحمايته تترتب عنه على نحو غير متوقع خصائص محسنة أو خصائص غير موجودة في حالة التقنية الصناعية السابقة. وقد يشمل أيضًا مدى حرجية الانتقاء من المورد.

57. وترد في الفقرات التالية ممارسات بعض البلدان.

أستراليا[71]

58. *في قضية شركة التعدين والتصنيع مينيسوتا ضد شركة بايرسدورف (أستراليا) (1980) 144 CLR 253 في 293*، قيل أنه "في حالة الجمع بين براءات، سيكمن الاختراع في انتقاء مكونات، وهي عملية ستنطوي بالضرورة على رفض

[69] انظر على سبيل المثال ممارسات النرويج وسنغافورة وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمكتب الأوروبي للبراءات. انظر أيضا دليل فحص البراءات لجماعة الأنديز ودليل فحص البراءات لأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية.

[70] دليل إجراءات فحص البراءات، 2142.

[71] انظر الوثيقة التي قدمتها أستراليا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات.

المكونات الممكنة الأخرى. والوجود المسبق للمنشورات التي تكشف عن تلك المكونات، بصفتها عناصر منفصلة، ومكونات محتملة أخرى، لا يجعل في حد ذاته من الاختراع المزعوم بديهيا. بل يجب إثبات أن انتقاء المكونات، من بين العديد من الاحتمالات الممكنة على الأرجح، يعتبر بديهيا". وإذا كان الحل هو أحد البدائل المتعددة، وليس هناك حافز خاص أو سبب للمطالبة بهذا الحل، وكانت هناك ميزة مفاجئة أو غير متوقعة، فإن الحل لا يعتبر بديهيا، حيث أن الباحث المتمرس لن يُوجه "مباشرة إلى الاختراع".[72]

59. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الشخص المتمرس في هذا المجال قد اعتمد الحل الخاص، أو اختار التشكيلة الخاصة، على أساس دافع خاص، ولم تكن هناك صعوبة عملية في تنفيذ الحل الخاص، أو في انتاج الخيار المطالب بحمايته، فإن الطلب يفتقر إلى نشاط ابتكاري. وذلك لأن الحل المطالب يعتبر "عقبة في الطريق ... العادي".[73] ويكون هناك حافز خاص عندما تفضي حالة التقنية الصناعية السابقة إلى الحل، أو تنقض الحلول الأخرى؛ أو عندما تكون الحلول الأخرى غير عملية. وليس من الضروري إظهار أن النجاح مؤكد أو "يمكن التنبؤ به بوضوح".

الصين[74]

60. عند تحديد النشاط الابتكاري لاختراع الانتقاء، فإن العامل الرئيسي الذي يتعين النظر فيه هو ما إذا كان الانتقاء يمكن أن يحدث أثرا تقنيا غير متوقع. وعلى النقيض من ذلك، لا تنطوي اختراعات الانتقاء على نشاط ابتكاري في الحالات التالية:

"1" يتمثل الاختراع في مجرد الاختيار من بين عدد من الاحتمالات المعروفة، أو مجرد الاختيار من بين عدد من البدائل المتساوية المحتملة، ولا ينتج عن الحل المختار أي أثر غير متوقع؛

"2" يكمن الاختراع في اختيار أبعاد معينة أو مدى درجات الحرارة أو غيرها من المعايير من مجموعة محدودة من الاحتمالات، في حين يمكن أن الشخص المتمرس من أهل المهنة يمكنه القيام بهذا الاختيار من خلال إجراءات التصميم العادية دون أن يترتب عن ذلك أي أثر تقني غير متوقع؛

"3" يمكن الوصول إلى الاختراع بمجرد استقراء بسيط بطريقة مباشرة في المجال المعروف.

ألمانيا[75]

61. قد يتمثل النشاط الابتكاري للانتقاء في أن النطاق المختار تحديداً يملك خصائص قيّمة مقارنة بالنطاق المعروف، فعلى سبيل المثال، قد يكون له أثر سابق غير معروف أو أكبر لم يكن الشخص المتمرس يتوقعه. ومن ناحية أخرى، لا يمكن أن يكون الخيار التعسفي المتخذ بملء الإرادة قاعدة لإثبات نشاط ابتكاري،[76] وتنطبق في الوقت نفسه على الاختيار من بين

---

[72] *Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Ltd [2002] HCA 59; (2002) 212 CLR 411.*

[73] *Elconnex Pty Ltd v Gerard Industries Pty Ltd 105 ALR 247 at 262.*

[74] المبادئ التوجيهية لفحص البراءات، الجزء الثاني، الفصل 4، 4.3.

[75] انظر الوثيقة التي قدّمتها ألمانيا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

[76] *BGH, X ZR 56/03 (2007) – Injizierbarer Mikroschaum, GRUR 2008, 56.*

نطاق أوسع واختيار أحد البدائل العديدة.[77] وعلاوة على ذلك، لا يمكن اعتبار مؤشر التعميم لمجموعة من القيم على أنه ابتكاري، إذا كان اختيار القيم الفردية من النطاق المطالب بحمايته بشكل موحد بديهيا للشخص المتمرس من خلال حالة التقنية الصناعية السابقة.[78] وعلاوة على ذلك، لا يمكن اعتبار اختيار أحد البدائل العديدة لحل المشكلة التقنية، والذي يمكن للشخص المتمرس التعرف عليه بالنظر إلى حالة التقنية الصناعية السابقة، على أنه يستند إلى نشاط ابتكاري لمجرد أن الشخص المتمرس العادي يرى أن الحلول الأخرى أكثر ملاءمة أو فائدة.[79]

62. وبالنسبة لمسألة بداهة الحلول البديلة، يمكن استخدام المعيار الثانوي "للتوقع المناسب للنجاح".[80]

اليابان[81]

63. عندما تستوفي آثار اختراع الانتقاء جميع البنود التالية من "1" إلى "3"، يجزم الفاحص أن اختراع الانتقاء ينطوي على نشاط ابتكاري:

"1" أثر اختراع الانتقاء هو أثر مفيد لا يرد في وثائق حالة التقنية الصناعية السابقة، الخ؛

"2" ينبثق عن اختراع الانتقاء أثر مختلف عن اختراع معبر عنه في مفهوم أوسع أو خيارات متعددة، أو أثر مماثل ولكنه متفوق بشكل بارز على أثر الاختراع الثاني؛

"3" لا يمكن توقع أثر اختراع الانتقاء من قبل شخص متمرس في المجال من انطلاقا من حالة التقنية الصناعية السابقة.

مثال: لنفترض أن المركبات التي يتم التعبير عنها بواسطة صيغة عامة معينة لها خاصية مبيدة للحشرات. وأن الاختراع المطالب بحمايته يندرج في تلك الصيغة العامة. ولكن الاختراع المطالب بحمايته يستند إلى استنتاج مفاده أن مركبا معينًا، وغير معروف بالضرورة لخصائصه المبيدة للحشرات، هو أقل سمية بشكل ملحوظ بالنسبة للبشر من المركبات الأخرى المعبر عنها الصيغة العامة، ويتم تصميمه من خلال اختيار المركب المحدد كمكون نشط لمبيد حشري. ولا يوجد أي دليل يمكن من خلاله التنبؤ بالمركب. ففي هذه الحالة، ينطوي الاختراع المطالب بحمايته على نشاط ابتكاري كاختراع انتقاء.

64. وبالمثل، عندما يكمن الفرق بين الاختراع المطالب به وحالة التقنية الصناعية السابقة في تحديد النطاق العددي، فإن الاختراع قد ينطوي على نشاط ابتكاري إذا: (1) كان أثر الاختراع المطالب بحمايته، والذي لم يتم الكشف عنه في حالة التقنية الصناعية السابقة، مفيداً ضمن نطاق محدود من القيم العددية؛ (2) وكان أثر الاختراع المطالب بحمايته مختلفا بطبيعته عن الأثر الناتج عن حالة التقنية الصناعية السابقة أو متفوقًا عنه بشكل ملحوظ بالرغم من أنه مماثل لأثر حالة التقنية الصناعية السابقة؛ (ج) ولم يكن بإمكان شخص متمرس من أهل المهنة توقع الأثر في حالة التقنية الصناعية السابقة لدى الإيداع. ويعتبر الأثر ذو الفائدة أثرا بارزا إذا كان موجودًا ضمن نطاق إجمالي من القيمة العددية.

---

[77] *BGH, X ZR 7/00 (2003) – Blasenfreie Gummibahn I, GRUR 2004, 47.*

[78] *BGH, X ZR 100/10 (2013) – Laser-Feinabtastung, IBRRS 2014, 0122.*

[79] *BGH, X ZR 49/94 (1996) – Rauchgasklappe, GRUR 1996, 857.*

[80] *BGH X, ZR 50/09 (2012) – Ebastin, IBRRS 2012, 1491; BGH, X ZR 98/09 (2012) – Calcipotriol-Monohydrat, GRUR 2012, 803.*

[81] مبادئ الفحص التوجيهية للبراءات ونماذج المنفعة في اليابان، الجزء الثاني، الفصل الثاني، القسم 4، البند 7.2.

65. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يكمن الاختلاف بين الاختراع المطالب بحمايته وحالة التقنية الصناعية السابقة المذكورة مسبقا فقط في وجود أو غياب قيود عددية، وتكون هناك مشكلة شائعة، يجب أن يكون هناك اختلاف كمي ملحوظ في الأثر خارج وداخل حدود القيود العددية من أجل إثبات وجود أثر مفيد مميز والأهمية الحاسمة للقيد العددي. ومع ذلك، حتى إذا كان الاختلاف بين الاختراع المطالب بحمايته وحالة التقنية الصناعية السابقة المذكورة سابقا لا يكمن سوى في وجود أو غياب قيود عددية، وتكون المشكلة غير شائعة ويختلف الأثر ذو الفائدة في طبيعته، لا يشترط أن يكون القيد العددي ذا أهمية حاسمة.

جمهورية كوريا[82]

66. لا يعتبر اختيار وسيلة محسنة من خلال التجارب المستمدة من التكنولوجيا المعروفة لدى الجمهور على أنه يشمل نشاطا ابتكاريا، لأن اختيار أفضل الوسائل أو أنسبها من التكنولوجيا المعروفة لدى الجمهور يندرج في نطاق ممارسة إبداع عادي لشخص متمرس في هذا المجال. ومع ذلك، إذا حقق اختراع الانتقاء أثراً مفيدًا بالمقارنة مع مرجع لحالة التقنية الصناعية السابقة، فيمكن الاعتراف بالنشاط الابتكاري لاختراع الانتقاء. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون لكل الوسائل المحددة المتضمنة في اختراع الانتقاء آثار مفيدة مختلفة أو متشابهة نوعياً ولكنها بارزة من الناحية الكمية.

67. ويجب أن يوضح وصف اختراع الانتقاء بدقة أن الاختراع يحقق أثراً مفيداً بالمقارنة مع مرجع لحالة التقنية الصناعية السابقة، ولا يحتاج إلى توفير مواد تجريبية لتأكيد بروز الأثر. ومع ذلك، وفيما يتعلق باختراعات الانتقاء في المجال الصيدلاني، على الأقل يجب أن يُذكر أثرها الصيدلاني بوضوح قدر الإمكان ليعترف الشخص المتمرس من أهل المهنة بأنه أثر لاختراع انتقاء.

68. وإذا رُفض الاختراع بسبب الشك في الأثر، يمكن لمقدم الطلب أن يؤكد الأثر بشكل ملموس بتقديم مواد تتعلق بمقارنات تجريبية.

جمهورية مولدوفا[83]

69. فيما يتعلق باختراعات الانتقاء، يعتبر الاختراع بمثابة نشاط ابتكاري إذا: (1) كان يمثل اختياراً في عملية تتسم بمعايير تقنية معينة تندرج ضمن نطاق معروف، مما يُفضي إلى آثار غير متوقعة في تشغيل العملية أو خصائص المنتج الناتج؛ أو (2) أو كان يمثل اختيارا من مجموعة كبيرة جدا من المركبات التي لها مزايا غير متوقعة. وعلى العكس، لا يعتبر الاختراع المختار بمثابة نشاط ابتكاري إذا: (1) كان من الممكن أن يفضي إلى مشكلة في مجال الكيمياء أو البيولوجيا تتمثل في مجموعة مختارة من حالة معينة من بين مجموعة من المكونات المحمية سابقا، شريطة ألا تؤدي هذه الحالة المختارة إلى صفات أو نتائج خاصة بالمقارنة مع مجموعة المكونات التي تم اختيارها منها؛ (2) أو إذ كان حل المشكلة يتعلق باختيار مادة معروفة و/أو إجراء بعض التغييرات البناءة وفقًا للقواعد المعروفة بحد ذاتها.

---

[82] المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في مكتب كوريا للملكية الفكرية، 6.4.1.

[83] انظر الوثيقة التي قدّمتها جمهورية مولدوفا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

إسبانيا[84]

70. قد ينطوي الانتقاء أو الاختيار غير البديهي من مجموعة من الاحتمالات المعروفة (مثل ظروف تشغيل معينة (درجة الحرارة والضغط على سبيل المثال) أو ضمن نطاق معروف) على نشاط ابتكاري، إذا كان لهذا الاختيار آثار غير متوقعة على أداء عملية الإنتاج أو على خصائص المنتج. وفي القضية ECLI: ES: APM: 2013: 4725، قضت المحكمة بأن ما هو متوقع من براءة الانتقاء هو أن تؤدي إلى تغيير جوهري حقيقي، أو أثر مختلف.[85]

المملكة المتحدة[86] وسنغافورة[87]

71. وفقاً للممارسة المعمول بها في المملكة المتحدة، إذا اتضح من حالة التقنية الصناعية السابقة أن اتخاذ خطوة من حالة التقنية الصناعية السابقة سيحقق على الأرجح نجاحا، فقد يكون هناك اختراع إذا لم يكن ذلك إلا واحداً من الدورات العديدة الممكنة، ولا يوجد سبب للاستدلال من حالة التقنية السابقة على أن ذلك من المحتمل أن يكون مربحًا أكثر من غيره. وفي قضية شركة *Bayer AG (Baatz's) European Application [1982] RPC 321*، تميز ورقة النسخ الخالية من الكربون بالكبسولات المصغرة المصنوعة من بوليمر معين، والذي كان معروفًا بالفعل بتشكيل الطلاء على المنسوجات والجلود والصوف والمعادن. وحتى لو كانت هذه المجالات تعتبر مجالات مجاورة، فلا يوجد سبب لتوقع الحصول على نتائج محسنة من خلال استخدام هذه المادة (كما أظهرت نتائج التجارب المقارنة)، وبالتالي لم يكن من البديهي انتقاؤها من بين العدد الهائل الممكن.

72. وعند مواجهة مطالب قد تتعلق باختراع انتقاء، ينبغي رفع الاعتراض على النشاط الابتكاري الأولي باستخدام نهج ركوب القوارب الشراعية/بوزولي، ما لم يكن الاختيار واضحا بحيث يجعل ذلك غير ضروري. وإذا كان الابتكار يكمن في اختراع الانتقاء، فإن السؤال الذي يجب طرحه هو ما إذا كان الاختراع يقدم مساهمة تقنية غير معروفة لغاية الآن أم أنه مجرد اختيار اعتباطي.[88] وإذا كان مجرد اختيار عشوائي، فإن الاختراع بديهي.

73. في قضية شركة جينيريكس (Generics) [المملكة المتحدة] ضد شركة ييدا للبحث والتطوير (Yeda Research and Development) EWCA Civ 925 [2013]، خلصت محكمة الاستئناف إلى قرار بأن الانتقاء من حالة التقنية الصناعية السابقة الذي يعتبر تعسفًا بحتًا ولا يمكن تبريره بواسطة بعض الخصائص الفنية المفيدة سيكون بديهيا على الأرجح، لأنه لا يحرز تقدمًا فنيًا حقيقيًا. وعلاوة على ذلك، صرحت المحكمة أن الأثر التقني الذي لا يمكن أن لمواصفات البراءة أن تجعله معقولا قد لا يؤخذ في الاعتبار عند تقييم النشاط الابتكاري. ولاحظت المحكمة أيضاً أنه إذا كانت المساهمة المزعومة أثراً تقنياً ليس شائعاً في كل ما يشمله الطلب، فلا يمكن استخدامها لأغراض الحكم على البداهة. وفي مثل هذه الظروف، يجب أن يقتصر الطلب إما على الموضوع الذي يفضي إلى المساهمة التقنية، أو على العثور على مساهمة مختلفة مشتركة للطلب ككل.

---

[84] انظر الوثيقة التي قدّمتها إسبانيا إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

[85] *ECLI: ES:APM:2013:4725*: محكمة مقاطعة مدريد، القسم 28. القرار رقم 2013/71، تاريخ القرار: 2013/03/04، الطعن رقم 2012/708.

[86] دليل ممارسات البراءات، 3.88 و3.89 و3.91 و3.91.1 و3.92 و3.93.

[87] المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة، 4.83 و4.85 و4.88.

[88] النهج المعتمد في محكمة الاستئناف في قضية مختبرات الدكتور ريدي (Dr. Reddy's labs) ضد شركة إيلي ليلي [2010] RPC 9.

74. وعلى الرغم من أن حجم الفئة التي تم اختيار عضو أو أعضاء منها لا يتعلق بمسألة جدّة اختراع اختيار، فقد يكون ذا صلة بمسألة البداهة (Du Pont de Nemours &c (Witsiepe's) Application, [1982] FSR 303، في الصفحة 310). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في الأهمية التقنية للمعايير التي يتم اختيار المنتج أو العملية من خلالها.

75. ولا بد من تحديد الأثر التقني غير المعروف (أي المزايا المكتسبة أو المساوئ التي تم تفاديها) الذي يُعتمد عليه لتبرير اختراع الانتقاء بوضوح أو جعله معقولاً (على سبيل المثال، يمكن تمييزه عن الاختبارات المقدمة في الطلب)، في المواصفات لدى تقديم الطلب. ويمكن استخدام الأدلة المودَعة في وقت لاحق لدعم وجود مثل هذا الأثر أو كونه شائعًا في كل ما يشمله الطلب، ولكن لا يمكن أن تشكل الآثار الإضافية غير المتوقعة التي لم ترد في المواصفات الأساس لطلب صالح بحماية اختراع انتقاء.[89] و إذا لم يكن هناك بيان عن المزايا في الوصف عند تقديم الطلب، فقد لا يتم إضافته لاحقًا، نظرًا لأنه في سياق التآزر، سواء تم توضيح الميزة أم لا "من خلال التجارب التي أجريت بعد تاريخ براءة الاختراع لا يمكن أن تساعد في إثبات البداهة أو عدم البداهة ... وسيكون من الخطأ تماماً استخدام المعرفة المكتسبة فيما بعد لتبرير الطلب المعدل."[90]

76. ومع ذلك، فإن الدليل الأخير الذي يبين عدم وجود الخاصية التقنية أو الأثر الذي تم الاعتماد عليه في الوصف لدى الإيداع مقبول، لأن مثل هذه الأدلة تحدد ببساطة ما هو الاختراع، ولا تحدد وجود النشاط الابتكاري أو غيابه.[91]

77. وعلى غرار الممارسة المتبعة في المملكة المتحدة، في سنغافورة، إذا كان الاختراع واحداً من بين العديد من البدائل الممكنة، وليس هناك ما يشير في حالة التقنية الصناعية السابقة إلى أن أي بديل معين أكثر فائدة من الآخر، فيجوز اعتبار الاختراع غير بديهي. ولكي يعتبر الاختراع غير بديهي يجب: (1) ألا يكون الاختيار تعسفياً ولكن يجب تبريره بأثر فني غير معروف حتى الآن؛ (2) وأن يكون الأثر التقني الذي يبرر اختيار المجموعة المطالب بحمايتها أثراً يمكن الافتراض بأنه يترتب بشكل كبير عن جميع العناصر المختارة.

78. وتنص المبادئ التوجيهية الإدارية لسنغافورة على أنه فيما يتعلق باختراعات الانتقاء، لا يمكن أخذ الأثر التقني في الحسبان إلا إذا كان يمكن قبوله على أنه قد ورد في المواصفات لدى الإيداع. ويمكن استخدام الأدلة المودعة في وقت لاحق لتبرير الأثر الفني غير المعروف أو لتطبيق أثر فني غير متوقع على النطاق الكامل على النحو المطلوب. ومع ذلك، فإن الآثار الإضافية غير المتوقعة وغير الواردة في المواصفات لا يمكن أن تشكل أساسا لطلب صالح بحماية اختراع الانتقاء.

---

[89] انظر براءة جموعة غلاكسو (*Glaxo Group Ltd*) [2004] *RPC 568* في *581*.

[90] بتصريح من جاكوب ج في قضية براءة شركة ريتشاردسون-فيكس (*Richardson-Vicks Inc*) [1995] *RPC 568* في 581.

[91] *Generics [UK] LTD (t/a Mylan) v Yeda Research and Development co. LTD & Anor [2013] EWCA Civ 925.*

الولايات المتحدة الأمريكية[92]

79. ينبغي تحليل قابلية البراءة لطلب مركب معين، أو نوع ما، أو مورد فرعي يتناوله مورد حالة التقنية الصناعية السابقة بشكل لا يختلف عن أي طلب آخر لأغراض البند 35 U.S.C. 103 (شرط عدم البداهة)، والتي ينبغي تحليلها بناءً على وقائع الحالة الخاصة بالنظر إلى كافة الظروف. وحقيقة أن النوع أو المورد الفرعي المطالب بحمايته يندرج في إطار مورد في حالة التقنية الصناعية السابقة لا تكفي بحد ذاتها لإثبات ظاهرة الوجاهة فيما يخص البداهة.

80. ووفقا لدليل إجراءات فحص البراءات، ينطوي تحليل البداهة الواضح على عملية من ثلاث خطوات. أولاً، ينبغي على الفاحصين إقامة حالة ظاهرة الوجاهة لعدم القابلية للنظر في عوامل غراهام. وفي حالة وجود مرجع لحالة التقنية الصناعية السابقة يكشف عن مورد، ينبغي على الفاحصين أن يتوصلوا إلى النتائج التالية: (1) بنية مورد حالة التقنية الصناعية السابقة المكشوف عنه، وأي نوع أو مورد فرعي محدد صراحة ضمن المورد؛ (2) وأية خصائص أو منافع فيزيائية أو كيميائية تم الكشف عنها في المورد، وكذلك أي قيود مقترحة على فائدة المورد ، وأي مشاكل يُزعم أن المورد يحلها؛ (3) والقدرة على التنبؤ بالتكنولوجيا؛ (4) وعدد الأنواع التي يشملها المورد مع أخذ جميع المتغيرات الممكنة في الاعتبار.

81. وبمجرد تحديد بنية مورد حالة التقنية الصناعية السابقة المكشوف عنه وأي نوع أو مورد فرعي معبر عنه صراحة ضمن المورد، ينبغي على الفاحصين مقارنته بالأنواع أو الموارد الفرعية المطالب بحمايتها لتحديد الاختلافات. ويجب عليهم تحديد ما إذا كان من البديهي أن يتوصل شخص متمرس يتمتع بالمهارة العادية في المجال ذي الصلة إلى الاختراع المطالب بحمايته ككل، أي اختيار الأنواع أو الموارد الفرعية المطالب بحمايتها من مورد حالة التقنية الصناعية السابقة المكشوف عنه. وينبغي على الفاحصين النظر في جميع تعاليم حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الجوانب غير الشاملة التالية، إذا كانت متوفرة:

- حجم مورد حالة التقنية الصناعية السابقة؛
- ما إذا كانت مرجع حالة التقنية الصناعية السابقة يشير صراحة إلى سبب معين لاختيار الأنواع أو الموارد الفرعية المطالب بحمايتها أو ينقض الأنواع أو الموارد الفرعية المطالب بحمايتها؛
- تعاليم أوجه التشابه والاختلاف الهيكلي (أي تعاليم من الأنواع أو الموارد الفرعية "النموذجية" أو "المفضلة" أو "المثلى" ضمن المورد المكشوف عنه)؛
- خصائص ومنافع الأنواع أو الموارد الفرعية في حالة التقنية الصناعية السابقة المماثلة من حيث البنية؛
- القدرة على التنبؤ بالتكنولوجيا.

ولا يمكن لجانب واحد من تلك الجوانب أن يدعم لوحده رفض البداهة.

82. وفيما يتعلق بالنطاقات العددية، وفي حالة كانت النطاقات المطالب بحمايتها متداخلة أو تندرج في إطار نطاقات تم الكشف عنها في حالة التقنية الصناعية السابقة، فثمة حالة واضحة الوجاهة فيما يتعلق بالبداهة. وعمومًا، لا تدعم الاختلافات

[92] دليل إجراءات فحص البراءات، 2144.05 و2144.08.

في التركيز أو درجة الحرارة أهلية حماية الموضوع المشمول بحالة التقنية الصناعية السابقة بموجب براءة، ما لم يكن هناك دليل يشير إلى أن هذا التركيز أو درجة الحرارة هما أمران بالغا الأهمية. فعلى سبيل المثال ، ترى المحكمة على أنه "إذا تم الإفصاح عن الشروط العامة للطلب في حالة التقنية الصناعية السابقة، فإن اكتشاف النطاق الأمثل أو العملي من خلال التجربة الروتيني لا يمثل ابتكارا".[93] ومع ذلك، يمكن للمودعين دحض دعوى ظاهرة الوجاهة فيما يتعلق بالبداهة من خلال إظهار مدى أهمية النطاق أو من خلال إظهار أن حالة التقنية الصناعية السابقة، فيما يتعلق بأية مادة ، تنقض الاختراع المطالب بحمايته.

83. وفيما يتعلق بأدلة الطعن، تنطبق القواعد العامة أيضاً على اختراعات الانتقاء.[94] إذا تم إثبات حالة الوجاهة فيما يتعلق بالبداهة، فإن العبء ينتقل إلى مقدم الطلب ليقدم حججًا و/أو أدلة للدحض في دعوى حالة الوجاهة. وعند تقديمها في الوقت المناسب، يمكن أن تؤخذ الشهادات الخطية أو الإعلانات التي تحتوي على أدلة في الاعتبار، بما في ذلك الأدلة على "الاعتبارات الثانوية"، كما هو موضح أعلاه. وبالتالي، وفيما يتعلق باختراع الانتقاء، قد تتضمن أدلة الطعن أدلة على أن الاختراع المطالب بحمايته يفضي إلى ينتج خصائص محسنة على نحو غير متوقع، أو خصائص لم تكن واردة في حالة التقنية الصناعية السابقة. وقد يشمل ذلك أيضًا حرجية النطاق المختار.

84. وقد يتم تضمين الأدلة في المواصفات لدى الإيداع، مرفقة بالطلب عند تقديمه، أو عن طريق تقديمها في الوقت المناسب في مرحلة أخرى من المرافعات. وتختلف الأهمية التي يكتسيها دليل موضوعي وفقا لكل حالة على حدة.[95] ويتطلب المعيار القانوني "لغلبة الأدلة" أن تكون الأدلة أكثر إقناعا من الأدلة المقدمة ضدها. ويجب أن يكون الدليل الموضوعي لعدم البداهة متناسبًا مع الاختراع المطالب بحمايته والذي يتم تقديم الأدلة لدعمه.[96] فعلى سبيل المثال، يجب مراجعة عرض النتائج غير المتوقعة لمعرفة ما إذا كانت هذه النتائج تحدث عبر النطاق المطالب بحمايته بالكامل.

جماعة دول الأنديز وأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية[97]

85. في حالة اختراعات الانتقاء، مثل مجموعة فرعية من المركبات المختارة من النطاق العام والأوسع للمركبات التي سبق الكشف عنها، فإن النشاط الابتكاري يكون موجودا إذا كانت جميع المركبات في المجموعة الفرعية لها أثر أو خاصية تقنية غير موصوفة في حالة التقنية الصناعية السابقة، والتي هي أيضا غير متوقعة. وفي هذه الحالة، يجب على جميع عناصر المجموعة الفرعية المختارين أن تُظهر مثل هذا الأثر أو الخاصية التقنية غير المتوقعة. وينبغي لموظفي المكتب تقديم نتائج صريحة بشأن أوجه التشابه والاختلاف بين أقرب تقنية صناعية سابقة والأنواع أو الموارد الفرعية المطالب بحمايتها، بما في ذلك النتائج المتعلقة بتشابه البنية والخصائص والمنافع.

المكتب الأوروبي للبراءات[98]

---

[93] *In re Aller, 220 F.2d 454, 456, 105 USPQ 233, 235 (CCPA 1955).*

[94] انظر على وجه الخصوص دليل إجراءات فحص البراءات 716.01 و2145.

[95] دليل إجراءات فحص البراءات، 2041.

[96] دليل إجراءات فحص البراءات، 716.02(د).

[97] دليل فحص البراءات لجماعة الأنديز ودليل فحص البراءات لأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية

86. إذا كان الاختراع المطالب به يمثل مجموعات فرعية محددة أو نطاقات فرعية من أقرب تقنية صناعية سابقة، وكان هذا الاختيار مرتبطاً بأثر تقني معين، وإذا لم تكن هناك تلميحات تقود الشخص المتمرس إلى هذا الاختيار، عندئذ يتم قبول النشاط الابتكاري. وقد يكون التأثير التقني الذي يحدث داخل النطاق المحدد هو التأثير نفسه الذي يحدث في النطاق المعروف الأوسع، ولكن يجب أن يكون بدرجة غير متوقعة. وبالنسبة للنشاط الابتكاري، يتعين النظر في ما إذا كان الشخص المتمرس قد قام بالانتقاء أو اختار النطاق المتداخل على أمل حل المشكلة التقنية الأساسية أو توقع بعض التحسينات أو المزايا. إذا كانت الإجابة سلبية، وعندئذ فإن المسألة المطالب بحمايتها تنطوي على نشاط ابتكاري.

87. ويجب أن ينطبق الأثر التقني غير المتوقع على النطاق بالكامل كما هو مطلوب. وإذا حدث ذلك في جزء فقط من النطاق المطالب بحمايته، فإن الموضوع المطالب بحمايته لا يحل المشكلة المحددة التي يتعلق بها الأثر.

88. وتوفر مبادئ الفحص التوجيهية الخاصة بالمكتب الأوروبي للبراءات الأمثلة التالية كاختيار بديهي وغير ابتكاري من بين عدد من الاحتمالات المعروفة:

- يتمثل الاختراع في مجرد الاختيار من بين عدد من البدائل التي من المحتمل أن تكون متساوية.
- يكمن الاختراع في اختيار أبعاد معينة أو نطاقات درجات حرارة معينة أو معايير أخرى من بين نطاق محدود من الاحتمالات، ومن الواضح أن هذه المعايير تتجلى من خلال التجربة الروتينية والخطأ أو من خلال تطبيق إجراءات التصميم العادية ؛
- لا يمكن الوصول إلى الاختراع إلا بالاستقراء البسيط بطريقة مباشرة من حالة التقنية الصناعية السابقة؛
- يتألف الاختراع من مجرد اختيار مركبات أو تركيبات كيميائية معينة (بما في ذلك السبائك) من مجال واسع؛
- يتبع الاختراع حتمًا التطورات في حالة التقنية الصناعية السابقة، بحيث لا يكون هناك خيار بين عدة احتمالات (حالة "طريق باتجاه واحد").

اختراعات المشكلات

89. يبدو أن مفهوم "اختراعات المشكلات" هو مفهوم سائد في الولايات القضائية حيث يشكل تحديد المشكلة إحدى الخطوات في تحليل النشاط الابتكاري.[99] ويتعلق المفهوم بالحالات التي تكمن فيها المساهمة التقنية للاختراع في تحديد المشكلة، ويكون الحل بديهيا بمجرد تحديد المشكلة ولكن لا يكون بديهيا من حالة التقنية الصناعية السابقة لوحدها.

90. وفيما يتعلق بمثل هذه الاختراعات، تم تطوير مجموعة من السوابق القضائية من قبل المكتب الأوروبي للبراءات. في القضية T 2/83، وصرح مجلس الاستئناف أن "اكتشاف مشكلة غير معترف بها قد يؤدي في ظروف معينة إلى موضوع

---

[98] مبادئ الفحص التوجيهية للمكتب الأوروبي للبراءات، القسم زاي، الفصل السابع، البند 12. انظر أيضا مبادئ الفحص التوجيهية للأريبو، القسم 3.7.15 والوثيقة التي قدمها النرويج إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة البراءات.

[99] على سبيل المثال، تتمثل إحدى الخطوات الأساسية في نهج حل المشكلة في إقامة "مشكلة تقنية موضوعية" يتعين حلها بواسطة الاختراع. انظر الوثيقة SCP/22/3.

قابل للحماية على الرغم من حقيقة أن الحل المطالب به هو أمر تافه وبديهي في حد ذاته".[100] ووفقاً لما ذكره المجلس، فإن السؤال المتعلق بالنشاط الابتكاري لا يتناول مسألة ما إذا كان بإمكان الشخص المتمرس قد أجرى مثل هذا التعديل، بل ما إذا كان يتوقع تحسنا أو فائدة من قيامه بذلك. ولم تكن نتيجة التعديل قابلة للتنبؤ، وشمل التعديل المطالَب به نشاطا ابتكاريا على هذا الأساس. وخلص المجلس أيضا إلى أن تلك الاعتبارات مشروطة بحقيقة أن القصور في منتج حالة التقنية الصناعية السابقة لم يكن في حالة التقنية الصناعية في تاريخ الأولوية بالنسبة للطلب.[101]

91. وفي قرار حديث العهد، أكد المجلس أن صياغة مشكلة لم يتم التعرف عليها حتى الآن قد تؤدي في بعض الحالات إلى موضوع قابل للحماية.[102]

92. وفي حالات أخرى تتعلق باختراعات المشكلات، أوضحت مجالس الاستئناف ما يلي:

93. لا يمثل طرح مشكلة جديدة إسهاما في المزايا الابتكارية للحل إذا كان من الممكن للشخص العادي المتمرس في هذا المجال أن يقوم بذلك.[103]

- يجب مراعاة أن المهمة العادية للشخص المتمرس هي أن ينشغل باستمرار بإزالة أوجه القصور والتغلب على العوائق وتحقيق تحسينات في الأجهزة و/أو المنتجات المعروفة.[104]

- معالجة مشكلة ببساطة من خلال البحث عن طرق للتغلب على الصعوبات الناشئة في سياق العمل الروتيني لا تشكل ابتكارا.[105] [106]

- وبالإضافة إلى ذلك، أكد المجلس، في حالة أخرى، على أن المشاكل التقنية التقليدية التي شكلت أساس الأنشطة العادية للشخص المفترض أنه متمرس في هذا المجال، مثل إزالة أوجه القصور، أو تحسين المعايير أو توفير الطاقة أو الوقت، لا يمكن أن تنطوي على نشاط ابتكاري.[107] وبالتالي، فإن تقدير مشكلة تقنية قد يسهم في النشاط الابتكاري في ظروف استثنائية للغاية. ومع ذلك، إذا رغب مقدم الطلب بالرغم من

---

[100] T2/83، OJ 1984، 265. انظر أيضا T225/84، السوابق القضائية لمجلس الاستئناف التابع للمكتب الأوروبي للبراءات، الجزء الأول، الفصل دال، البند 9.10.

[101] T 2/83، الفقرة 8.

[102] T 1641/009، 22 يوليو 2014. وفي هذه القضية، ذكر المجلس أيضًا أنه: "بما أن تحديد المشكلة ليس بديهيا، فإن حل المشكلة لا يمكن أن يكون بديهيا أيضًا، حتى إن كان بدا تافها على نحو رجعي في ضوء المشكلة التي تم تحديدها". الفقرتان 3.2.6 و3.2.7.

[103] T 109/82, OJ 1984, 473.

[104] T 15/81, OJ 1982, 2; T 195/84, OJ 1986, 121.

[105] T 532/88.

[106] وفقا لهذه السوابق القضائية ، قررت المجالس في القضايا T 630/92 و T 798/92 و T 578/92 و T 610/95 و T 805/97 و T 1417/05 والتي تفيد بأن طرح المشكلة لا يمكن أن يمنح أي ميزة ابتكارية على موضوع المطالبة. ومع ذلك تم الاعتراف بالخطوة المبتكرة في T 135/94، T 540/93 (أبواب الحيوانات الأليفة) و T 1236/03 على الأرض (أيضا) أن تطرح المشكلة لم يكن واضحا. انظر قانون السوابق القضائية الصادر عن المكتب الأوروبي للبراءات (EPO) في مجالس الاستئناف ، الجزء الأول ، الفصل دال ، 9-10.

[107] T 971/92.

ذلك في الاعتماد على تأكيد أن النشاط الابتكاري كان يكمن في الاعتراف بمشكلة تقنية كان من الواضح أن حلّها بديهي، فإن الحد الأدنى من المتطلبات هو أن هذه المشكلة التقنية سيتم الكشف عنها بوضوح وبشكل لا لبس فيه. الطلب لدى الإيداع.[108]

94. وفي أستراليا، يمكن أن ينبثق النشاط الابتكاري إذا: كانت المشكلة معروفة، ولم يكن سبب المشكلة معروفاً في تاريخ الأولوية، وحدد المخترع سبب المشكلة، أي "الطبيعة الحقيقية" للمشكلة.[109] ووفقًا لقضية شركة والكوم فاوندايشن ضد مختبرات في .آر (Wellcome Foundation Pty Ltd v VR Laboratories)،[110] "كان مفهوم الطبيعة الحقيقية للمشكلة هو النشاط الابتكاري الذي كشف بمجرد اتخاذه أن التجارب المباشرة ستوفر الحل". وهكذا، إذا كان النشاط الابتكاري يكمن في تحديد الطبيعة الحقيقية للمشكلة، فلا يهم ما إذا كانت هناك نشاط ابتكاري لاحق في توفير حل للمشكلة.[111] وفي قضية Winner & Anor v Ammar Holdings Pty Ltd، صرحت المحكمة أنه عندما يتمثل الاختراع في تحديد الطبيعة الحقيقية للمشكلة، فيجب أن يكون واضحا من حيث المواصفات.[112] كما رأت المحكمة أنه إذا كانت طبيعة المشكلة واضحة للباحث المتمرس، فإن النشاط الابتكاري لا يمكن أن يكمن في اكتشاف المشكلة.[113] وعلاوة على ذلك، إذا كانت حالة التقنية الصناعية السابقة تتناول طبيعة المشكلة، فلا يمكن أن يكمن أي اختراع في الاكتشاف المزعوم للمشكلة.[114]

95. وفي المملكة المتحدة، ينص دليل ممارسات البراءات على أنه [...] إذا تم حل المشكلة الناشئة حديثًا عن طريق استخدام الموارد المتاحة بطريقة بديهية، فلا يوجد نشاط ابتكاري (ما لم يكن المخترع هو أول من حدّد المشكلة). ولكن إذا كان المخترع قد حل مشكلة معترف بها منذ فترة طويلة عن طريق الوسائل التي كان يمكن للآخرين استخدامها ولكن ذلك لم يحدث، فإن ذلك قد ينطوي على نشاط ابتكاري.[115]

[نهاية الوثيقة]

---

[108] T 43/97, T 1417/05.

[109] القسم 2.5.3.6، الاختراع في تحديد" الطبيعة الحقيقية "للمشكلة"، دليل ممارسة الإجراءات.

[110] *Wellcome Foundation Pty Ltd v VR Laboratories (Aust) Pty Ltd (1981) 148 CLR 262 at 281 (Aickin J).*

[111] القسم 2.5.3.6، الاختراع في تحديد" الطبيعة الحقيقية "للمشكلة"، دليل ممارسة الإجراءات.

[112] *Winner & Anor v Ammar Holdings Pty Ltd* 24 IPR 137 at 141

[113] المرجع نفسه ، 273 IPR في 295.

[114] القسم 2.5.3.6، الاختراع في تحديد" الطبيعة الحقيقية "للمشكلة"، دليل ممارسة الإجراءات.

[115] *Minnesota Mining and Manufacturing Co v Rennicks* (UK) Ltd [1992] RPC 33، ورد في القسم 3.47 من دليل ممارسات البراءات لمكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية.