

محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية
بالولايات المتحدة الأمريكية

X

مناقشة الاختصاص
وأبرز القضايا

إعداد
ميل إيلبرن

مقدمة

يتناول القسم ١٢٩٥ من العنوان الرئيسي ٢٨ تحت القانون الأمريكي اختصاص محكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة الفيدرالية. ويحدد القسم الفرعي (أ) الاختصاص العام للدائرة الفيدرالية ضمن أشياء أخرى- بما يلي:-

١. الاستئناف ضد حكم نهائي لمحكمة فيدرالية إذا كان اختصاص تلك المحكمة يقوم كلياً أو جزئياً- على التشريع ١٣٣٨ للكونجرس الأمريكي الثامن والعشرين أي على الإجراء المدني الناشئ عن أي قانون للكونجرس له علاقة ببراءة الاختراع؛

٢. الاستئناف ضد حكم نهائي لمحكمة فيدرالية إذا كان اختصاص تلك المحكمة يقوم كلياً أو جزئياً- على قانون لينتل تكرر (أي على التشريع ١٣٤٦ للكونجرس الأمريكي الثامن والعشرين) الذي يمنح المحكمة الفيدرالية اختصاصاً أصيلاً متلزماً مع محكمة المطالبات في أي دعوى مطالبة ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأقل من ١٠,٠٠٠ دولار على أساس الدستور أو قانون للكونجرس أو تشريع تنظيمي صادر عن جهة تنفيذية أو عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية؛

٣. الاستئناف ضد حكم نهائي لمحكمة المطالبات الفيدرالية ؛

٤. الاستئناف ضد حكم صادر عن (أ) مجلس البراءات الأمريكي التابع لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بشأن طلبات ومدخلات براءات الاختراع (ب) مفوض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية للولايات المتحدة الأمريكية أو مجلس محاكمة واستئناف العلامات التجارية (مجلس العلامات التجارية) بشأن طلب تسجيل العلامات أو (ج) محكمة منطقة حولت إليها قضية صدر بشأنها قرار مجلس براءات الاختراع عملاً بالتشريع ١٤٥ ، ١٤٦ الصادر عن الكونجرس الأمريكي الخامس والثلاثين بدلاً من استئنافها مباشرة ضد قرار مجلس البراءات أمام الدائرة الفيدرالية؛

٥. استئناف ضد حكم نهائي للمحكمة الفيدرالية للتجارة الدولية.

٦. مراجعة تقدير نهائي للجنة الأمريكية للتجارة الدولية بشأن الممارسات غير المنصفة في تجارة الاستيراد وذلك في ظل القسم ٣٣٧ من قانون التعريفات الجمركية الصادر عام ١٩٣٠؛

٧. مراجعة تقديرات وزارة التجارة بالاستئناف في المسائل القانونية فقط- في إطار المذكرة السادسة من الفصل الفرعي العاشر من الفصل ٩٨ الخاص ببرنامج التعريفات الجمركية الموحدة بالولايات المتحدة الأمريكية (بشأن استيراد الأدوات والأجهزة)؛

٨. استئناف بمقتضى القسم ٧١ الخاص بقانون حماية الأصناف النباتية (الكونجرس الأمريكي السابع/٢٤٦١)؛

٩. استئناف ضد أمر أو حكم نهائي صادر عن مجلس حماية نظم الجدارة عملاً بالقسم ٧٧٠٣ (ب) (١) ، ٧٧٠٣ (ج) تحت العنوان خامساً؛

١٠. استئناف ضد حكم نهائي لمجلس استئناف العقود عملاً بالقسم ٨ (ز) (١) من قانون منازعات العقود الصادر عام ١٩٧٨ (الكونجرس الأمريكي الحادي والأربعين/٦٠٧ (ز) (١)).

الاستئناف ضد قرارات مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية ومحاكم المناطق في قضايا براءات الاختراع
أ. الاختصاص:

ورثت المحكمة الجديدة الاختصاص في كل ما يتعلق ببراءات الاختراع من المحكمة الفيدرالية للجمارك واستئناف براءة الاختراع. ومن ثم فهي تعالج الاستئناف ضد :

(١) مجلس براءات الاختراع بمكتب البراءات والعلامات التجارية ومجلس الاستئناف بمكتب البراءات والعلامات التجارية (الكونجرس الأمريكي الخامس والثلاثين/١٣٤)؛

(٢) محكمة المنطقة بالنسبة لإقليم كولومبيا عندما يفضل طالب البراءة متابعة قضيته هناك (بدلاً من مجالس مكتب البراءات والعلامات التجارية) في أعقاب إصدار قرار في غير صالحه من قبل المكتب المذكور (الكونجرس الأمريكي الخامس والثلاثين/١٤٥-١٤٦).

وبالإضافة إلى ذلك فإن القسم ١٢٩٥ (أ) (١) من التشريع الصادر عن الكونجرس الأمريكي الثامن والعشرين (١٩٨٨) ينص على أن الدائرة الفيدرالية تختص دون غيرها بما يلي:

الاستئناف ضد حكم نهائي لمحكمة المنطقة . . . إذا كان اختصاص تلك المحكمة يقوم -كلياً أو جزئياً- على القسم ١٣٣٨ من هذا العنوان باستثناء خضوع قضية تتضمن مطالبة تحت أي قانون للكونجرس بشأن حقوق المؤلف أو العلامات التجارية ودون المطالبات الأخرى تحت القسم ١٣٣٨ (أ) للأقسام ١٢٩١ ، ١٢٩٢ ، ١٢٩٤ تحت ذات العنوان . . .

وينص القسم ١٣٣٨ بدوره على منح محاكم المناطق اختصاصاً أصيلاً بالنظر في أي " إجراء مدني يسمح به أي قانون للكونجرس بشأن براءات الاختراع وحماية الأصناف النباتية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية . . . أو تأكيد إدعاء بالمنافسة غير العادلة عندما تقترن بادعاء جوهري وذو صلة بقوانين حقوق المؤلف أو براءات الاختراع أو حماية الأصناف النباتية أو العلامات التجارية "

[الكونجرس الأمريكي ١٣٣٨/٢٨ (١٩٨٨)]

وهكذا فإن الدائرة الفيدرالية ذات اختصاص في الأحكام النهائية في قضايا محاكم المناطق عندما تتعلق بدعوى براءة اختراع وهي دعوى تنشأ تحت أي قانون للكونجرس ذي علاقة بالبراءات. وقد صدرت بشأن معايير اختصاص الدائرة الفيدرالية عدة قرارات عن الدائرة الفيدرالية نفسها وفي إحدى المرات عن المحكمة العليا.

ب. مقياس المراجعة:

تراجع الدائرة الفيدرالية قرارات مجلس مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في إطار مقياس "خاطئ بشكل واضح" لاستجلاء الحقيقة ومقياس خاطئ فيما يتعلق بالمسائل القانونية (أنظر على سبيل المثال في re caveney ٧٦١

الملف الثاني ٦٧١ ، ٦٧٤ ، ٢٢٦ USPQ ١ ، ٣ الدائرة الفيدرالية (١٩٨٥). ولقد طبقت نفس المقياس فى القضايا التى لا يشهدها المحلفون من محاكم المناطق عملاً بالقاعدة ٥٢ (أ) للقواعد الفيدرالية فى الإجراءات المدنية (أنظر: Panduit Corp. v. Dennison Mfg Co., 810 F2d1561, 1565, 1 USPQ 2d1593, 1594-95 (Fed. Cir.), cert. Denied, 481 U.S. 1052 (1987). لقد أمرت المحكمة العليا فى هذه القضية الدائرة الفيدرالية أن توضح ضمن أشياء أخرى- ما إذا كانت قد استخدمت القاعدة ٥٢ فى مراجعة بعض نتائج استجلاء الحقائق على مستوى محكمة المنطقة 475 U.S. 809, 810-11, 229 USPQ 478, 479 (1986)

وعند إعادة القضية أكدت الدائرة الفيدرالية أنها استخدمت هذا المقياس ليس فقط فى القضية المنظورة وإنما بشكل دائم فى الماضى.

ج. حل الخلافات وتصويب المفاهيم الخاطئة:

من الأهداف الأولية لإنشاء الدائرة الفيدرالية تشجيع التجانس فى إدارة قوانين براءات الاختراع. ورغم تطبيق نفس القانون القومي النظامي فإن مختلف المحاكم الاستئنافية كانت تعالج نفس المسألة بطريقة مغايرة الأمر الذى أدى إلى حدوث نتائج مختلفة لحملة البراءات باختلاف المحكمة (أنظر أول ألفى يوم-الملاحظة الأولى فى ٢ ، ٤). ولقد شجع ذلك الاختلاف المحامون على إنفاق سنوات عديدة وكذلك أموال العملاء جرياً وراء المحاكم ، وهى نتيجة أصبحت مجهدة لأصحاب البراءات على وجه الخصوص بعد قضية معامل بلوندر-تونج ضد مؤسسة جامعة إلينوي (1971) 513 USPQ 169, 313 U.S. 402. لقد أوضحت هذه القضية أن قرار عدم صلاحية البراءة (فى قرار واحد) يحول دون تمكن صاحبها من تأكيدها ضد من يحتمل أن يستخدمها. وعلى النقيض من ذلك فإن قرار سريان البراءة ضد أحد المتعدين عليها لا يحول بين متعدٍ آخر وبين الاعتراض على صلاحيتها. ونتيجة لذلك فإن المتعدين على براءات الاختراع رغبوا دوماً فى المخاطرة بالتعدي على براءة سبق إقرارها فى إحدى الدعاوى على أمل أن تعلن محكمة مختلفة فى دائرة أخرى تنظر فى الغالب نفس مسألة القابلية للحماية ببراءة اختراع- أن تلك البراءة غير سارية المفعول.

ولقد كان الوضع مشكلاً على وجه الخصوص في مجال كون المنتج غير معروف لأحد من قبل *non-obviousness* وهو متطلب قانوني لشموله بالبراءة بموجب رقم ١٠٣ من الكونجرس الأمريكي الخامس والثلاثين منذ عام ١٩٥٢. إن هذا القسم يحظر الحصول على براءة الاختراع "إذا كانت الاختلافات بين المنتج المراد شموله ببراءة اختراع والمنتج السابق له ممكن أن تكون معلومة - في وقت إجراء الاختراع - لشخص يملك مهارة عادية في المجال الفني لموضوع البراءة".

الكونجرس الأمريكي ١٠٣/٣٥ (١٩٩٨)

وفيما يتعلق بالفقرة ١٠٣ فقد وجدت هذه الاختلافات بين محاكم

الاستئناف حتى قبل إنشاء الدائرة الفيدرالية:

(١) تنص بعض - وليس كل - محاكم الاستئناف على أنه لكي يكون اختراع ما غير معلوم لأحد من قبل فإنه يجب أن يرتبط به أثر توافقي Synergism.

(٢) ترى بعض المحاكم الاستئنافية أن متطلب "عدم المعلوماتية المسبقة" مسألة قانونية قابلة للمراجعة عند طلب الاستئناف ضد حكم خالي من المقياس الخاطئ للمراجعة والقابل للتطبيق في حالة نتائج استجلاء الحقيقة (Fed R . Civ. P. 52 (a)) ، في حين أن محاكم أخرى تعتبر "عدم المعلوماتية المسبقة لأحد" مسألة إثبات.

(٣) اختلفت المحاكم حول إمكانية تقييم هذا المتطلب في تصميم مشمول بالبراءة من منظور:

(أ) إنسان ذكي عادي أو (ب) مصمم عادي.

(٤) في بعض المحاكم الاستئنافية يمكن الرد على العلم المسبق الظاهر للوهلة الأولى بمركب كيميائي مطلوب شموله بالبراءة (وذلك على أساس التركيب الكيميائي المماثل في مراجع المعرفة المسبقة) بالتدليل على وجود خصائص جديدة ومتوقعة. ومع ذلك فإن محاكم أخرى لم تسمح بتقديم أدلة الرد.

Generally Markey, The Phoenix Court, 10 APLA Q.J. 227, 231-235/1982

عالجت الدائرة الفيدرالية هذه الاختلافات في مجال كون المنتج غير معلوم مسبقاً لأحد وانتهت المحكمة إلى أن:

(١) غياب الأثر التوافقي Synergism لا مكان له في تقييم عدم العلم المسبق - رغم أن وجوده - سواء بمفرده أو مع المعايير الموضوعية الأخرى (مثل الشعور بالحاجة إلى موضوع البراءة منذ زمن - النجاح التجاري) يعد عاملاً في الترجيح لصالح هذا المتطلب.

Stratoflex , Inc . v Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1540, 218 USPQ 871, 880 (Fed. Cir. 1983).

(٢) إن كون المنتج "غير معلوم لأحد من قبل" مسألة قانونية رغم أنها تعتمد على عدد من مسائل الإثبات.

Panduit v. Dennison, 810 F.2d. 1561, 1566-68 1 USPQ 1593, 1595-97 (Fed. Cir.) Cert. denied, 418 U.S. 1052 (1987).

(٣) ضرورة تقييم هذا المتطلب في حالة التصميمات الهندسية من منظور المصمم العادي بدلاً من المراقب العادي أو الشخص العاقل، وهي نتيجة تتسق مع الشخص الذي يملك مهارة معتادة في مجال الصناعة" والتي وردت بالفقرة ١٠٣.

Peterson Mfg. CO. v. Central Purchasing Inc., 740 F.2d 1541, 1547, 222 USPQ 562, 567 (Fed. Cir. 1984).

(٤) إن بيان العلم المسبق الظاهر للوهلة الأولى على أساس تشابه التركيب بين المركب المراد شموله ببراءة الاختراع والمركبات المعلومه في المعرفة السابقة يمكن رده ببيان النتائج غير المتوقعة.

In re De Blauwe , 736 F.2d 699, 730-06, 222 USPQ 191, 195-97 (Fed. Cir. 1984).

تأتى هذه الخلاصات منطقياً من المنهج الواسع الذي اتبعته المحكمة العليا وأكده الدائرة الفيدرالية. ففي عام ١٩٩٦ حددت المحكمة العليا الطريقة الصحيحة لحل قضية كون المنتج غير معروف لأحد من قبل" كما يلي:-

١. بيان نطاق ومحتوى العلم والمعرفة السابقة.
٢. التأكد من الفروق بين المعرفة والتكنولوجيا السابقة والطلبات الخاضعة للبحث من أجل شمولها ببراءة اختراع.

٣. بيان مستوى المهارة العادية فى المجال الفنى.

وبهذه الطريقة يمكن تحديد مدى كون المنتج معلوماً أو غير معلوم لأحد.
Graham v. Deere CO., 38 U.S. 1, 17, 148 USPQ 459, 467 (1966).

وقد أشارت المحكمة العليا إلى نقطة رابعة فى قضية جراهام وهى التأكد من
"وجود اعتبارات ثانوية مثل النجاح التجارى والحاجة المحسوسة إلى موضوع البراءة
مع عدم الوفاء بها وفشل الآخرين . . . الخ". والتى من شأنها أن تلقى الضوء على
الظروف المحيطة بأصل الاختراع المراد شموله بالبراءة".
383 US at 17-18, 148 USPQ at 467

لقد أوضحت الدائرة الفيدرالية أن مثل هذه المعايير الثانوية تعد كذلك من حيث
الزمن وليس من حيث الأهمية

Truswal Sys. Corp. v. Hydro Air Inc. 813 F.2d 1207, 1212, 20
USPQ 2d 1043, 1038(Fed. Cir. 1987)

وأنه يلزم أخذها فى الاعتبار عند توفرها فى تقييم جدة الاختراع.

Cable Elec. Prods., Inc., 770 F.2d 1015, 1026 USPQ 881, 887 (Fed. Cir.
1985).

وفى دعوى أخرى:

Richdel Inc., vc. Sunspool Corp. 714 F.2d 1573, 1580, 219 USPQ 8, 12
(Fed. Cir. 1985).

رفضت المحكمة رأى محكمة المنطقة بأن الاختراع المقدم بشأنه الطلب لا يمكن
إنقاذه من عدم الصلاحية باللجوء إلى "العوامل الثانوية". وبررت رفضها بقولها إن
مسألة المعرفة والفن المسبق "يمكن حلها فقط بعد أخذ كل الأدلة الملائمة ذات العلاقة
بكون الاختراع غير مسبوق فى التكنولوجيا الحالية - بما فى ذلك الاعتبارات الثانوية -
فى الحسبان. ولا شك فى أن مثل هذه الأدلة تساعد فى التقييم الموضوعي لمسألة كون
الاختراع المقدم بشأنه طلب الشمول بالبراءة معلوماً وقت إنتاجه لشخص ذي مهارة
عادية فى المجال الفنى". وفى هذا الصدد فإن هذه الأدلة الموضوعية تعمل كضمانه ضد
إدراك الحقيقة بعد فوات الأوان عندما تكون هناك صعوبة فى تقييم التكنولوجيا السابقة.
W. L. Gore & Assocs., Inc. v. Garlock, Inc. 712 F.2d 1540, 1553, 220
USPQ 303, 313 (Fed. Cir. 1983).

لقد حاولت المحكمة أيضاً التخلص من شعارات معينة تستخدمها المحاكم الاستثنائية الأخرى أحياناً على نحو يحدث تشويشاً في فحص مدى كون الاختراع غير معلوم مسبقاً لأحد. ومن هذه الشعارات الحاجة إلى "التأثير التوافقي" الذي ناقشناه آنفاً. لقد حذرت المحكمة من وصف متطلب القسم ١٠٣ بأنه "معلوم سلفاً للتجريب" وهو ما استخدمته بعد المحاكم:

In re Geiger, 815 F.2d 686, 687, 2 USPQ2d 1276, 1278 (Fed. Cir. 1987).

وبالمثل فقد أشارت آراء محاكم أخرى إلى المعرفة السابقة بما يسمى "توليفة من عناصر قديمة" وهي عبارة استخدمت باستخفاف لتمييزها عن "توليفات من عناصر جديدة". إن هذا التقسيم -الذي أدى في الغالب إلى شمول الأخيرة -وليس الأولى- بالبراءة تقسيم مضلل لأن التوليفة الجديدة من الناحية الجوهرية تتضمن عناصر قديمة: Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F. 2d 1530, 1540, 218 USPQ 871, 880 (Fed Cir. 1983).

وعلى أية حال فإن الاختبار الذي يتطلبه التشريع ليس لجدة أو قدم عناصر التوليفة وإنما لمدى كون التوليفة الجديدة (التي يجب أن تكون حقاً "جديدة" بموجب القسم ١٠٢ من الكونجرس الأمريكي الخامس والثلاثين ١٩٨٨) لم تكن معروفة لشخص يملك مهارة عادية في التكنولوجيا موضوع الطلب:

Custom Accessories Inc. v. Jeffrey-Allan Indus., Inc., 807 F2d 955,959-60, 1 USPQ 1196, 1198-99 (Fed. Cir. 1987).

ومن المفاهيم الخاطئة الأخرى في هذه المسألة تركيز المحاكم على جدة أو عدم جدة الاختلافات بين الاختراع المقدم بشأنه طلب لمكتب البراءات وبين آخر تقنية معلومة في المجال الفني. وبدلاً من ذلك فقد ذكرت الدائرة الفيدرالية أن التركيز يجب أن يتجه إلى جدة الاختراع المطلوب شموله بالبراءة ككل:

Richdel Inc. V. SumsPOOL Corp., 714 F.2d 1573, 1579, 219 USPQ 8 , 12 (Fed. Cir. 1983).

ومن ثم فإن دراسة الاختلافات ليست إلا عاملاً واحداً من العوامل الواجب دراستها. ومن العوامل الأخرى المستوى المهاري في المجال الفني والمعايير الموضوعية لجدة الاختراع (مثل النجاح التجاري والحاجة المحسوسة إلى مثل هذا الاختراع منذ زمن . . . الخ).

ولقد أشارت الدائرة الفيدرالية إلى أن الاستقصاء المهم الذي يسعى إليه القسم ١٠٣ ليس هو إثبات وجود اختراع وإنما هو مدى كون الاختراع المراد تغطيته (حمايته) بالبراءة معروفاً في التقنية السابقة. ومن ثم: "فقد كان من الخطأ أن تؤكد محكمة المنطقة (الإقليم) أن الابتكار ليس اختراعاً" فالمصطلحان -على الأقل منذ صدور قانون البراءة عام ١٩٥٢- مترادفان من الناحية القانونية؛ فالابتكار يعنى دوماً اختراعاً ولكنه قد لا يكون اختراعاً قابلاً للحماية بالبراءة. ومنذ صدور القسم ١٠٣ لم يعد الابتكار شرطاً ضرورياً للحصول على براءة اختراع رغم أن الوضع كان كذلك قبل عام ١٩٥٢. *Graham v. John Deere.*

وخلصت الدائرة الفيدرالية إلى أن اختبار "وميض العبقرية" لم يعد ذي جدوى:

Vandenberg 740 F.2d 1560,
1565, 224 USPQ 195, 179 (Fed. Cir. 1984).

والخلاصة أنه في ظل المفاهيم الخاطئة والاختلافات في مجال براءات الاختراع فيما قبل عام ١٩٨٢ لم يجد التشريع الفيدرالي لبراءات الاختراع المعالجة التي ارتأها الكونجرس. ولربما تكون الدائرة الفيدرالية - من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة وحل الخلافات - قد شجعت على التمسك الصارم بالنص التشريعي وساعدت بالتبعية على تأكيد الدور الصحيح لنظام براءات الاختراع في المجتمع.

التعدي على براءات الاختراع:

أكدت المحكمة أن التعدي على البراءة يتطلب بشكل نمطي:

- ١) تفسير الطلب (الادعاء) بطريقة سليمة.
- ٢) التأكد من أن المطالب المفسرة بطريقة سليمة واردة في نص أو تركيب أو المنتج المدعي عليه.

وإذا لم يكن هناك تعدي بالمعنى الحرفي فإن التعدي يظل محتملاً بموجب مبدأ المكافئات. وهكذا فإنه إذا كان المنتج المدعي عليه والاختراع المشمول بالبراءة يؤيدان بالأساس نفس الوظيفة بنفس الطريقة تقريباً ولإعطاء نفس النتيجة فإنه يمكن إثبات

التعدي. ومع ذلك فإن المبدأ الأخير مقيد بالتطور التاريخي لعدم قبول الدعوى أو سماعها (بمعنى أن صاحب البراءة لا يستطيع أن يسترد حماية معينة تخلى عنها أثناء الادعاء) وبمنع صاحب البراءة من استعادتها بالنسبة للمنتجات الموجودة فى التقنية السابقة:

Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd., 781 F.2d 861, 870, 228 USPQ 90, 96 (Fed. Cir. 1985).

خضعت دعوى الوسيلة بالإضافة إلى الوظيفة " لعدة آراء:

Penwalt Corp.v. Durand-Wayland, Inc.833 F.2d 931, 934, 4 USPQ 2d 1737, 1739 Fed. Cir. 1987) Cert. Denied , denied , 485 U.S. 961 , 1009 (1988).

فى البداية قامت المحكمة بتحليل التعدي الحرفي فى هذه الدعوى وانتهت إلى الرأي التالي:

لتجديد مدى الاستيفاء الحرفي لقيود دعوى ما والتي يعبر عنها بأداء وظيفة محددة يتعين على المحكمة مقارنة هيكل المنتج المدعى عليه بنظيره المشمول بالبراءة واكتشاف تركيب مكافئ وتشابه فى الوظيفة المدعى بها لهذا المنتج".

1. Palianbo v. Don Joy CO. (Fed.Cir. 1985).
2. D.M.I., Inc. v. Deere &CO. (Fed. Cir. 1985).
3. Radio Steel & Mfg. CO. v. MTD Prods. Inc., (Fed. Cir. 1984).

بعد التأكد من عدم اكتشاف محكمة المنطقة للتعدي الحرفي واصلت شركة Penwalt مناقشة مبدأ المكافئات فأقرت بان التعدي فى إطار هذا المبدأ يمكن إثباته إن كان هناك تشابه جوهري فى الوظيفة والطريقة والنتيجة. ولكن ذلك لا يعنى أن المرء يستطيع تجاهل قيود الدعوى. وتأكيداً لما سبق لهذه المحكمة أن أثبتته فى حيثياتها فى دعوى Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Elec. Corp., 1985 ذكرت المحكمة:

"من الضروري أن يتم البدء بفحص المطالبات ؛ ورغم أن اختراعاً لا يتسم بالريادة قد يكون له مدى من المكافئات فإن المحكمة قد لا تستبعد تحت شعار تطبيق مبدأ المكافئات- مجموعة من المحددات البنائية والوظيفية ذات المغزى فى الدعوى التى يحق للجمهور الاعتماد عليها فى تحاشي التعدي ورغم أن مبدأ المكافئات قد صيغ ضماناً للعدالة ولإعفاء المخترع من قيود ما تنطوي عليه الألفاظ من معاني عندما تقتضى العدالة ذلك فإنه لم يصنع للسماح المطلق بإعادة صياغة الدعوى لتشمل منتجات غير مكافئة أو بمعنى آخر للسماح بتوسيع الدعوى لتتضمن أكثر من تغيير غير جوهري"

"وبتطبيق مبدأ المكافئات يلزم النظر إلى كل محدد فى سياق المطالبة ككل ؛ ذلك أنه من الثابت أن كل عنصر من عناصر المطالبة مادي وجوهري وأنه لكي تجد المحكمة أن هناك تعدياً فإن على المدعي إثبات وجود كل عنصر -أو مكافئه الجوهري- فى المنتج المقام الادعاء ضده.

Lemelson v. United States (Fed. Cir. 1985)

ولكي يكون العنصر "مكافئاً جوهرياً" فإن العنصر المستبدل فى المنتج المدعى عليه بالعنصر الوارد فى الدعوة لا ينبغي أن يغير طريقة أداء الوظيفة فى الاختراع الأصلي بصورة جوهرياً".

833 F.2d at 935, 4 USPQ at 1739-40.