حقوق براءات الاختراع المحتفظ بها للمخترع "الذي قام بإيداع الطلب أولًا" في المراجعة الأولى للإجراءات الاشتقاقية بموجب قانون AIA

بقلم/ أوتم فيلاريل ولورا وتبيك

في 26 أغسطس، 2024، أكدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفدرالية (الدائرة الفدرالية) القرار الذي أصدره مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف ("المجلس") ضد مطالبة المخترع الأول ومقدم الطلب الثاني في أول مراجعة لها للإجراءات الاشتقاقية[1].

وفي عام 2011، صدر قانون ليهي-سميث لاختراعات أمريكا (AIA)، مُحوّلاً نظام براءات الاختراع الأمريكي من نظام يهتم بـ "المخترع الأول" إلى المخترع "الذي قام بإيداع الطلب أولًا". ففي السابق، كان بإمكان المخترع، بموجب نظام "المخترع الأول"، الحصول على براءة اختراع، حتى لو لم يكن أول من قدّم طلب براءة اختراع متعلق بالاختراع، شريطة أن يُثبت بأدلة كافية أنه تصوّر الاختراع وطبّقه عمليًا قبل تاريخ تقديم طلب براءة الاختراع. وبعد سن قانون AIA، لا يزال هناك حكم يسمح لـ "المخترع الأول الذي قدم الطلب ثانيًا" بالحصول على براءة اختراع إذا استطاع إثبات أن "مقدم الطلب الأول" استمد الاختراع من "المخترع الثاني".

ومن أجل تحقيق هذا الشرط، يجب تقديم حقائق تثبت أن "مقدم الطلب الثاني" قد تصور الاختراع وأبلغ الاختراع إلى "مقدم الطلب الأول" قبل تقديم طلب براءة الاختراع. ويمكن أن يقوم مقدم الطلب الأول بدحض هذا الادعاء من خلال إثبات أنه قام بتصور الاختراع بشكل مستقل.

وبالنظر إلى القضية الحالية، قدمت شركة غلوبال هيلث سولوشنز ("جي إتش إس") التماسًا لبدء إجراءات اشتقاقية بموجب قانون AIA ضد مارك سيلنر في 11 أغسطس، 2017. حيث التقى المخترع برادلي بورنام، المخترع المدرج في طلب شركة جي إتش إس، وسيلنر أثناء عملهما في شركتين لهما نفس الشريك المؤسس. وانفصل بورنام لاحقًا عن الشركة وأسس شركة جي إتش إس. وتم تقديم طلب براءة اختراع سيلنر (الطلب الأمريكي 15/549,111؛ "الطلب رقم 111") في 4 أغسطس 2017. وبعد أربعة أيام، في 8 أغسطس 2017، تم تقديم طلب براءة اختراع جي إتش إس (الطلب الأمريكي 15/672,197؛ "الطلب رقم 197") الخاص ببورنام. ويتعلق كلا الطلبين بطريقة لإعداد مرهم لعلاج الجروح يحتوي على مبيد حيوي مائي معلق في هلام البترول دون الحاجة إلى مستحلب.

ولم يكن هناك خلاف على أن جي إتش إس وسيلنر قدما طلب براءة اختراع يغطي نفس الاختراع، حيث كان سيلنر هو "مقدم الطلب الأول" وشركة جي إتش إس هي "مقدم الطلب الثاني". وزعمت جي إتش إس أن سيلنر ليس المخترع الحقيقي، على الرغم من أنه قام بإيداع الطلب أولًا. وادعت جي إتش إس أن بورنام، المخترع المدرج في الطلب رقم 197، هو المخترع الفعلي، وأن بورنام أبلغ سيلنر بالاختراع قبل أن يقدم سيلنر الطلب رقم 111. وعليه، زعمت جي إتش إس أنه يجب منحها طلب براءة الاختراع على الرغم من أنه تم إيداعه بعد طلب سيلنر.

وقدمت جي إتش إس التماسًا تزعم فيه أن سيلنر استمد عناصر الحماية في الطلب رقم 111 من بورنام. وعلى وجه الخصوص، أكدت جي إتش إس أن بورنام تصور العملية ثم أخبر سيلنر. وأقر سيلنر أنه هو الشخص الذي كشف لبورنام الخطوة الجوهرية من الاختراع. وجادلت جي إتش إس أن سيلنر لم يظهر تطبيقًا فعليًا لممارسة الاختراع، والذي تعتقد جي إتش إس أنه

---

[1] *Global Health Solutions LLC* v. *Selner*, 148 F.4th 1363 (Fed. Cir. 2025).

مطلوب لإكمال التصور. وبعد مراجعة الأدلة المقدمة من كلا الطرفين والإجراءات الشفهية، قرر المجلس أن بورنام أثبت أنه أبلغ سيلنر بالاختراع عن طريق بريد إلكتروني أُرسل في الساعة 4:04 مساءً بتاريخ 14 فبراير، 2014. ولكن قرر المجلس أيضًا أن سيلنر أثبت أنه أبلغ بورنام بالاختراع في وقت سابق في نفس اليوم، الساعة 12:55 مساءً وفقًا لمراسلات عبر البريد الإلكتروني بين بورنام وسيلنر. وعليه، قرر المجلس أنه لا يمكن لسيلنر أن يستمد الاختراع من بورنام. واستأنفت شركة جي إتش إس هذا الحكم أمام الدائرة الفدرالية.

وأكدت المحكمة كل من قرارات المجلس في الإجراء الاشتقاقي. أولًا، اختلفت الدائرة الفدرالية مع ادعاء شركة جي إتش إس بأن التطبيق العملي ضروري لتصور الاختراع المعني بالكامل. حيث كان تصور سيلنر مكتملًا عندما كان "قادرًا على تعريف [الاختراع] من خلال طريقة إعداده" أو عندما شكّل "فكرة محددة ودائمة للاختراع الكامل والفعال". وأثبتت الأدلة، على شكل رسائل إلكترونية، أن سيلنر استكمل التصور وفقًا لهذا التعريف في بريد سيلنر الإلكتروني الذي يفسر الاختراع بالتفصيل لبورنام.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن المجلس اعتمد بشكل خاطئ على تحليل المخترع الأول من نظام التداخل قبل سن قانون AIA، اتفقت المحكمة مع المجلس في أن سيلنر لم يستمد اختراعه من بورنام. وفي السابق، بموجب قانون "المخترع الأول"، كانت تستخدم إجراءات التداخل قبل سن قانون AIA لإثبات من اخترع الاختراع المطالب بحمايته أولًا (الأسبق في التصور). وبعد سن قانون AIA، تم تبديل إجراءات التداخل بالإجراءات الاشتقاقية، حيث يقع على عاتق المجلس تحديد ما إذا كان المخترع الذي قدم طلب أولًا قد استمد الاختراع من المخترع المذكور في طلب مقدم الالتماس. وبالتالي، في الإجراءات الاشتقاقية بموجب قانون AIA، يحتفظ المخترع الذي قام بالإيداع أولًا بحقوق براءة الاختراع شريطة ألا يكون المخترع قد استمد الاختراع من مقدم الالتماس، بغض النظر عن الشخص الأسبق في التصور.

ويوجد معياران يجب أن يحققهما مقدم الالتماس لإثبات أن مقدم الطلب الأول استمد الاختراع من مقدم الطلب الثاني. والمعيار الأول هو إثبات تصور الاختراع؛ والمعيار الثاني هو إثبات أنه تم تبليغ المدعى عليه بالاختراع قبل قيام المدعى عليه بإيداع طلب براءة الاختراع. وفي القضية الحالية، أثبت سيلنر أنه لم يستمد الاختراع من بورنام من خلال إثبات أنه كان الأسبق في تصور الاختراع، وعليه، أثبت بشكل غير مباشر أنه قام بتصور الاختراع بشكل مستقل دون أن يستمده من بورنام. وعلى الرغم من ذلك، أكدت الدائرة الفدرالية أن كونه الأسبق في التصور لا يحدد ما إذا كان مقدم الطلب الأول قد استمد الاختراع من مقدم الالتماس. وبدلًا من ذلك، فإن مقدم الطلب الأول "يحتاج لإثبات أن تصوره تم بشكل مستقل فقط".

وفيما ندر، تسمح الإجراءات الاشتقاقية لمقدم الطلب الثاني بالطعن في صحة براءة اختراع مودعة أولًا من خلال إثبات أن مقدم الطلب الأول استمد الاختراع منه. ويتطلب ذلك من مقدم الطلب الثاني إثبات أنه قام بتصور الاختراع وتبليغ مقدم الطلب الأول قبل قيام مقدم الطلب الأول بإيداع الطلب. ويمكن أن يدحض مقدم الطلب الأول هذا الادعاء من خلال إثبات التصور المستقل، بغض النظر عمن كان المخترع الأول فعليًا. ويؤكد هذا الحكم أنه بموجب قانون AIA، يعتمد تأمين حقوق براءات الاختراع على مزيج من العمل الإبداعي والإيداع الاستباقي في الوقت المناسب.