

تحدد براءات الاختراع الأولى الحد الأقصى لمدة براءات الاختراع اللاحقة بموجب ازدواج وتكرار براءات الاختراع من النوع البديهي الابتكاري

بقلم: غاريت إل. ستينهاغن، حاصل على شهادة دكتوراه وجيمس كارلسون

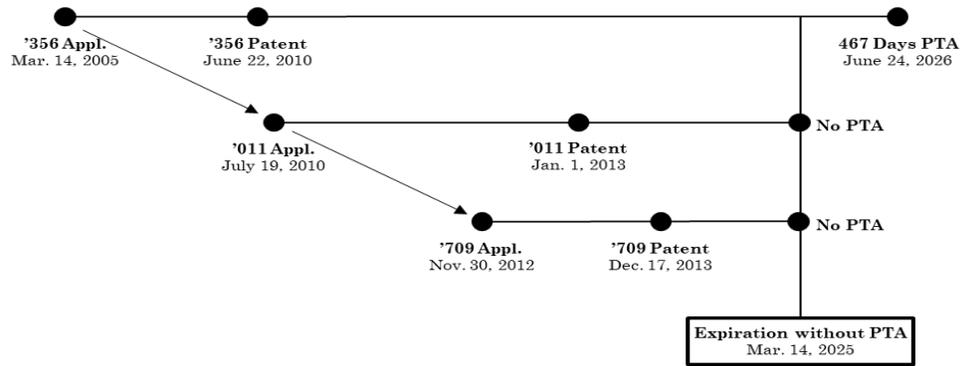
تلقي العديد من مقدمي طلبات براءات الاختراع رفض ازدواج وتكرار براءة الاختراع من النوع البديهي الابتكاري (ODP) في وقت ما. فعلى سبيل المثال، قد يرفض فاحص براءات الاختراع الأمريكي عناصر الحماية المتعلقة لكونها "غير مميزة ببراءة اختراع" عن عناصر الحماية الأخرى الموجودة بالفعل في براءة اختراع صادرة يملكها نفس مقدم الطلب. ويصدر الفاحص هذا الرفض لبراءات الاختراع ODP على الرغم من أن براءة الاختراع الصادرة سابقًا ليست فنانًا سابقًا صالحًا لتحليل البديهية المنتظم. ومع ذلك، يشير الفاحص أيضًا إلى أنه لا يزال هناك أمل في الحصول على بدل لعناصر الحماية. وعادةً ما يتبع رفض ODP بيان بأنه سيتم سحبه إذا قدم مقدم طلب براءة الاختراع بيان التخلي عن الجزء الأخير من مدة الاختراع مع دفع رسوم مكتب USPTO المقابلة. وفي حين أن هذا العرض يبدو مفيدًا لمقدم الطلب، سيتم دفع السعر النهائي لبراءة الاختراع هذه على أساس مدة براءة اختراع مختصرة بعد عدة سنوات. وبينما تصف هذه القصة الإجراءات التقليدية للتغلب على رفض ODP، فإن قرار المحكمة الأخير لقضية *أليرجان يو أس آيه إنك. ضد إم إس إن لابوراتوريز برايفت إل تي دي*¹، يوضح الظروف التي قد تستدعي مبدأ ODP.

وللتوضيح، تمنح الولايات المتحدة نوعين من مدد براءات الاختراع الإضافية التي تمتد إلى ما بعد مدة براءة الاختراع النموذجية البالغة 20 عامًا والتي يتم قياسها من تاريخ التقديم الفعلي: (1) تعديل مدة براءة الاختراع (PTA) و(2) تمديد مدة براءة الاختراع (PTE). ويتم منح PTA لبراءة الاختراع عندما يحدث تأخير في الملاحقة القضائية من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO). ومن ناحية أخرى، يتم منح PTE عند وجود تأخيرات تنظيمية، مثل الموافقة على الأدوية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. ولمنع التمديد الزمني غير المبرر باستخدام عملية براءات الاختراع، طورت المحاكم الأمريكية مبدأ تم إنشاؤه قضائيًا للحد من مثل هذه التمديدات غير المصرح بها، أي مبدأ ODP. وبموجب مبدأ ODP، قررت المحاكم أن المادة 101 § 35 U.S.C. تشترط ألا يحصل المخترعون إلا على براءة واحدة للاختراع. وبشكل أكثر تحديدًا، يعتمد مبدأ ODP على سياسة عامة مفادها أنه عند انتهاء صلاحية براءة الاختراع، يجب أن يكون الجمهور قادرًا على ممارسة كل من التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع بالإضافة إلى أي تعديلات أو متغيرات بديهية.

وفي قضية *أليرجان*، ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (CAFC) تحليل بطلان رفض ODP الذي يتضمن براءة الاختراع المودعة لأول مرة والصادرة لأول مرة لمقدم الطلب وبراءة الاختراع المودعة لاحقًا والصادرة لاحقًا لمقدم الطلب. ونظرت محكمة *أليرجان* فيما إذا كانت براءة الاختراع المودعة لاحقًا والصادرة لاحقًا ولكن منتهية الصلاحية مبكرًا مؤهلة كمرجع ODP لتحليل ODP ضد براءة الاختراع الأساسية. لفهم قضايا ODP ذات الصلة، من المهم جدًا مراجعة الجدول الزمني لعائلة براءات الاختراع. وبراءة الاختراع الأساسية هي براءة الاختراع الأمريكية رقم 7,741,356 ("براءة الاختراع رقم 356"، وهي براءة الاختراع المودعة والصادرة لأول مرة)، والتي كانت لها براءتي اختراع فرعيتين، براءة الاختراع الأمريكية رقم 8,344,011 ("براءة الاختراع رقم 011"، وهي براءة الاختراع المودعة والصادرة لاحقًا) وبراءة الاختراع الأمريكية رقم 8,609,709

¹ Appeal No. 2024-1061, 2024 WL 3763599 (Fed. Cir. Aug. 13, 2024).

("براءة الاختراع رقم 709"، وهي براءة اختراع أخرى مودعة وصادرة لاحقاً).² الجدول الزمني لعائلة براءات الاختراع موضع أدناه، كما هو مستنسخ من شركة أليرجان 1:



وكما هو موضع أعلاه، تم منح براءة الاختراع رقم 356 (467) يوماً لتعديل PTA، في حين لم يتم منح براءة الاختراع رقم 011 وبراءة الاختراع رقم 709 أي PTA. وكانت براءات الاختراع 356 و011 و709 مملوكة لشركة أليرجان من خلال العديد من الشركات التابعة. وبعد ذلك، أودعت شركة صن فارماسوتيكال إندستريز ليمتد طلباً مختصراً لدواء جديد سعياً إلى تسويق نسخة عامة من دواء مشمول بعنصر الحماية 40 من براءة الاختراع رقم 356. ثم رفعت شركة أليرجان دعوى قضائية بشأن براءة اختراع مفادها أن طلب الدواء الخاص بشركة صن فارماسوتيكال ينتهك براءات الاختراع 356 و011 و709. وبعد أن قامت شركة صن فارماسوتيكال بالطعن في ODP، أعلنت محكمة المقاطعة بطلان عنصر الحماية 40 من براءة الاختراع 356 منتهية الصلاحية لاحقاً بموجب مبدأ ODP لأنها غير قابلة للتمييز عن عنصر الحماية 33 من براءة الاختراع 011 منتهية الصلاحية سابقاً بالإضافة إلى عنصر الحماية 5 من براءة الاختراع 709. وبعبارة أخرى، أبطلت محكمة المقاطعة عناصر الحماية المتعلقة ببراءة الاختراع المودعة لأول مرة، والصادرة لأول مرة في ضوء عناصر الحماية المتعلقة ببراءة الاختراع المودعة لاحقاً، والصادرة لاحقاً.

وألغت محكمة أليرجان قرار محكمة المقاطعة، وقررت بدلاً من ذلك أن براءة الاختراع رقم '011 وبراءة الاختراع رقم '709 غير مؤهلتين للاستخدام كمراجع ODP ضد براءة الاختراع رقم '356 المودعة سابقاً والصادرة سابقاً. وفي حين أن المحاكم السابقة أثبتت بشكل صحيح أن تاريخ انتهاء صلاحية براءة الاختراع يجب أن يتضمن أي PTA ممنوح في تحليل ODP، فقد كان هناك ارتباك بشأن عناصر الحماية التي يمكن استخدامها. وأشارت أليرجان إلى أن القصد من تحليل ODP هو "منع أصحاب براءات الاختراع من الحصول على براءة اختراع ثانية لاختراع غير مميز ببراءة اختراع لإطالة فترة براءة الاختراع الأولى بشكل فعال في ذلك الموضوع." وبناءً على ذلك، لن تمتد براءات الاختراع المودعة لاحقاً والصادرة لاحقاً، ولكن منتهية الصلاحية ميكراً مدة براءة الاختراع لبراءة الاختراع رقم 356 بشكل غير مناسب. ونتيجة لذلك، خلصت محكمة أليرجان إلى أنه لا يمكن تأكيد براءات الاختراع رقم 011 و709 في تحليل ODP ضد براءة الاختراع رقم 356. وبعبارة أخرى، لا يمكن استخدام أي عناصر حماية لبراءات اختراع مودعة لاحقاً أو صادرة لاحقاً ولكن منتهية الصلاحية مبكراً في الطعن ببطلان ODP لبراءات الاختراع

² Similar to the *Allergan* court, this article refers to applications leading to each patent by the associated patent number rather than by the application number. For example, the application leading to the '011 patent is referred to as "the '011 application."

المودعة سابقًا أو الصادرة سابقًا ولكن منتهية الصلاحية لاحقًا لأن براءات الاختراع منتهية الصلاحية مبكرًا لا تؤثر على مدة براءة الاختراع منتهية الصلاحية لاحقًا بأي شكل من الأشكال.

وفي ضوء قضية *أليرجان*، أصبح لدى مقدمي طلبات براءات الاختراع الآن العديد من الاستراتيجيات المتاحة لزيادة مدة براءة الاختراع ضمن محافظتهم. فعلى سبيل المثال، يشير الفاحصون في كثير من الأحيان إلى أن بعض عناصر الحماية ذات النطاق الضيق للغاية مسموح بها في وقت مبكر من الملاحقة القضائية. وتقليديًا، قرر مقدمو طلبات براءات الاختراع أن براءة الاختراع المضمونة ذات نطاق الحماية الضيق أفضل من المخاطرة بأي حماية لبراءات الاختراع من خلال المواصلة في الملاحقة القضائية للطلب. وبموجب قضية *أليرجان*، أصبح لدى مقدمي طلبات براءات الاختراع الآن حافز واضح لبذل جهد معقول أثناء الملاحقة القضائية للحصول على تغطية أوسع في براءة اختراعهم الأولى بما في ذلك أي مدة براءة اختراع إضافية قد يتم منحها. ويمكن أن تؤدي زيادة PTA لبراءة الاختراع الأساسية إلى زيادة مدة براءة الاختراع للأعضاء اللاحقين من نفس عائلة البراءات.

وهناك اعتبار آخر مهم وهو أنه يجب اجتياز العديد من حالات رفض ODP في الإجراءات المكتتبية الأولى للطلبات الجديدة. ونظرًا لأن قانون ODP لم يكن واضحًا قبل قضية *أليرجان*، فقد كان من المنطقي عمليًا تقديم بيان التخلي عن الجزء الأخير من مدة الاختراع من أجل التغلب على رفض ODP. والآن، قد تتغلب الحجة القانونية البسيطة المستندة إلى *أليرجان* على رفض ODP دون الحاجة إلى تقديم بيان التخلي عن الجزء الأخير من مدة الاختراع. وقد يؤكد مقدم طلب براءة الاختراع أنه من غير المرجح أن يكون للطلبات الجديدة مدة براءة أطول من أي براءة اختراع أصلية صادرة، وبالتالي فهي غير مؤهلة لاستخدامها من قبل الفاحص كمرجع ODP.