

متى يُعتبر تاريخ إيداع الطلب المؤقت هو تاريخ "الفن السابق" لبراءة اختراع أو لطلب براءة منشور؟

بقلم/ إيمي إل. لاموت وكارلين أيه. بورتون

في قضية دينتال مونيتورينغ إس آيه إس ضد. ألين تكنولوجي، إنك،¹ تناولت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية مسألة بالغة الأهمية، وهي: في أي ظروف يجوز إسناد تاريخ إيداع أسبق لطلب براءة اختراع أو طلب منشور يعود لطلب مؤقت، وذلك لغرض اعتباره فن سابق بموجب المادتين 35 U.S.C. § 102 (أ) و 102 (د) من قانون براءات الاختراع الأمريكي (AIA). وقد قضت المحكمة بأن الطلب المؤقت يجب أن يقدم دعماً من خلال الوصف الكتابي بموجب المادة § 112 (a) لعنصر حماية واحد على الأقل منشور من المرجع المقابل قبل أن يحق لهذا المرجع الحصول على تاريخ الإيداع الأسبق للطلب المؤقت. ونتيجةً لذلك، نقضت المحكمة قرار مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف السابق بشأن براءة الاختراع، رافضةً بذلك المعيار الأوسع الذي اعتمدته المجلس لتحديد الفن السابق.

تمتلك دينتال مونيتورينغ براءة الاختراع الأمريكية رقم 10,755,409 والتي طعنت فيها ألين تكنولوجي في الإجراءات ما بين الأطراف (IPR). قرّر المجلس أن عناصر الحماية المطعون فيها بدمية استناداً إلى ثلاثة مراجع: صلاح (Salah)، كاريير (Carrier)، ومانينس (Maninis)؛ ومع ذلك، جادلت دينتال مونيتورينغ بأن مرجع كاريير لا يعدّ حالة فن سابق لبراءة الاختراع الخاصة بها.

والجدير بالذكر أن تاريخ الإيداع الفعلي لبراءة الاختراع رقم 409 يقع بين تاريخ إيداع طلب كاريير المؤقت وتاريخ إيداع طلبه غير المؤقت. وبالتالي، لا يمكن اعتبار مرجع كاريير حالة "فن سابق" إلا إذا كان يحق له الاستفادة من تاريخ الإيداع الأسبق لطلبه المؤقت، بموجب المادة 102 (د) من قانون براءات الاختراع الأمريكي (AIA). وأثناء الإجراءات ما بين الأطراف أمام مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف، جادلت دينتال مونيتورينغ بأنه، وفقاً لقرار الدائرة الفيدرالية في قضية دايناميك درينكوير إل إل سي. ضد ناشونال جرافيكس، إنك.²، لا يمكن لمرجع "كاريير" الحصول على تاريخ الإيداع الأسبق لطلبه المؤقت، إلا إذا كان عنصر حماية واحد على الأقل من عناصر حماية البراءة في الطلب غير المؤقت مدعومة بالوصف الكتابي الوارد في الطلب المؤقت، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 35 U.S.C. § 112 (أ). إلا أن المجلس رفض هذا الادعاء.

خَلَصَ مجلس براءات الاختراع استناداً إلى قراره السابق في قضية بتمبرا، إنك. ضد رابيد بلس، إنك،³ إلى أن المعيار القانوني المستخدم لتحديد حالة الفن السابق، والذي أُرسي عليه في قضية د/يناميك درينكوير، لا ينطبق إلا على القوانين السارية قبل سنّ قانون AIA. وبالتالي، وفقاً للمجلس، فإن تحليل الوصف الكتابي الوارد في قضية د/يناميك درينكوير لا ينطبق على قضية AIA الحالية. وبموجب تفسير المجلس للفقرة 102 (د) من قانون براءات الاختراع، لأغراض تحديد حالة الفن السابق، على تاريخ إيداع طلب براءة مؤقت سابق، طالما استوفيت بعض المتطلبات الإجرائية أو الشكلية اللازمة للمطالبة بالأسبقية، وأن يقتصر وصف الطلب المؤقت على الموضوع المحدد الذي يُستند إليه باعتباره فن سابق. وقد وجد المجلس أن هذه المتطلبات قد استوفيت، واعتبر أن مرجع كاريير يشكل حالة فن سابق اعتباراً من تاريخ إيداع طلبه المؤقت.

1 No. 2025-1752, --- F.4th ----, 2026 WL 2291181 (Fed. Cir. Aug. 10, 2026).

2 800 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2015).

3 IPR2021-01466, 2023 WL 2605070 (PTAB Mar. 10, 2023), Paper 34 at 32.

في قرار الاستئناف، خالفت المحكمة النتيجة التي توصل إليها المجلس، وقضت بأن الصياغة القانونية للفقرتين 102(د) و119(هـ) (1) تقتضي أكثر من مجرد الامتثال "للمتطلبات الإجرائية أو الشكلية" المتعلقة بالمطالبة بالأسبقية. وللتذكير، تنص الفقرة 102(أ) (2) على أن براءات الاختراع والطلبات المنشورة تُعتبر من الفن السابق اعتباراً من تاريخ "إيداعها الفعلي". وتسمح الفقرة 102(د) (2) لاحقاً لمرجع معين بالحصول على تاريخ إيداع فعلي سابق لغرض التأهل كفن سابق عندما يكون المرجع "مؤهلاً للمطالبة بحق الأسبقية" بموجب الفقرة 119. وتنص الفقرة 35 U.S.C. § 119(e) (1) على أن الطلب لا يحق له المطالبة بمزايا الطلب المؤقت إلا إذا تم الإفصاح عن الاختراع في الطلب المؤقت بالطريقة المطلوبة بموجب الفقرة 112(أ)، التي تفرض شرط الوصف الكتابي.

ومن هذا المنطلق، قررت الدائرة الفيدرالية أن إدراج المادة § 119 ضمن § 102(د) (2) يشترط صراحةً الحق في المطالبة بالاستفادة من تاريخ الإيداع السابق لطلب مؤقت عند استيفاء شرط الوصف الكتابي الوارد في § 112(أ). وبناءً عليه، رفضت المحكمة فكرة أن المرجع لا يحتاج إلا إلى استيفاء المتطلبات "الإجرائية أو الشكلية" للمطالبة بالأسبقية لحصوله على تاريخ الإيداع الأسبق للطلب المؤقت لأغراض اعتباره من الفن السابق. وفقاً لتفسير المحكمة، فإن استخدام الكونغرس لعبارة "يحق لها المطالبة بحق الأسبقية" في المادة 102 (د) (2) كان مقصوداً ويقتضي وجود استحقاق موضوعي فعلي للأسبقية، وليس مجرد استناد مقدّم الطلب إلى المطالبة بالأسبقية.

بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة الادعاء بأن القرار الصادر بشأن قضية *د/يناميك درينكوير* لا يمكن تطبيقه إلا على القوانين السابقة لسن قانون AIA. فقد زعمت شركة "الآين"، في حججها الداعمة لقرار مجلس الاستئناف، أن قضية *"د/يناميك درينكوير"* لا تنطبق على براءات اختراع الخاضعة لقانون AIA، نظراً لأن ذلك القرار حصر تحليله فقط في المادة 102(هـ) السابقة لقانون AIA، وامتنع عن التطرق إلى تأثيرها على المادة 102(د) التي تم تشريعها حديثاً بموجب قانون "AIA". إلا أن المحكمة خالفت هذا الرأي صراحةً، مؤكدةً أن قرار *"د/يناميك درينكوير"* لم يفعل سوى إرجاء البت في مسألة تطبيق قانون AIA، لأنها لم تكن معروضة أمام المحكمة في تلك القضية. وبعبارة أخرى، فإن عدم تناول المحكمة لقانون "AIA" في قضية *"د/يناميك درينكوير"* لا يعني أن براءة الاختراع يحق لها المطالبة بالأسبقية استناداً إلى طلب مؤقت، حتى وإن لم يُقدّم هذا الطلب المؤقت دعماً كافياً لبراءة اختراع بشأن الاختراع المطالب بحمايته بموجب المادة 112(أ).

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أنه يجب توفر دعم الوصف الكتابي بموجب المادة 112 (أ) لعنصر حماية واحد على الأقل من عناصر الحماية المنشورة الخاصة ببراءة الاختراع المرجعية في طلب مؤقت سابق، وذلك قبل أن يتم تعيين تاريخ الإيداع السابق للطلب المؤقت لبراءة الاختراع المرجعية، وذلك لأغراض اعتبارها كفن سابق.

امتنعت الدائرة الفيدرالية البت مبدئياً فيما إذا كان مرجع كاريير يعتبر في النهاية فناً سابقاً. وبدلاً من ذلك، ولأن المجلس قد طبق معياراً قانونياً مختلفاً، فإنه لم يفصل، من الناحية الواقعية، بشأن ما إذا كان طلب كاريير المؤقت يُقدّم دعماً وصفياً مكتوباً وفقاً للمادة 112(أ) لواحدة على الأقل من عناصر حماية كاريير المنشورة. ولذلك، نقضت المحكمة قرار المجلس وأعدت القضية إليه ليُجري هذا الفصل وفقاً للمعيار القانوني الصحيح.

يوضح قرار المحكمة أنه لكي تُعتبر براءات الاختراع والمنشورات مؤهلة باعتبارها حالة فن سابق بموجب AIA اعتباراً من تاريخ الإيداع السابق للطلب المؤقت، يجب أن تحتوي على عنصر حماية واحد على الأقل مدعوم بالطلب المؤقت الذي تتم المطالبة بالأسبقية له. ولم تتناول المحكمة مسألة ما إذا كان الموضوع الذي تم الإفصاح عنه نفسه، بصرف النظر عن الاختراع المطالب بحمايته، الذي يُستند إليه باعتباره إفصاح مُبطل، يجب أن يكون موجوداً في الإيداع السابق لكي يتم اعتبار هذا الإفصاح من حالات الفن السابق. ومع ذلك، تناولت الدائرة الفيدرالية هذه المسألة سابقاً

بخصوص طلبات ما قبل سن AIA في قضية/إن ري ريغز⁴، حيث رأت المحكمة أنه حتى لو كان الطلب المؤقت يدعم عنصر حماية واحد على الأقل، يجب أن يقدم الطلب المؤقت أيضًا دعماً وصفياً كتابياً للأجزاء المحددة من المواصفات المذكورة في رفض الفن السابق.

وبالنظر إلى تفسيرات المحكمة لقانون AIA في قضية دينتال مونيتورينغ، وإلى اتساقها مع ما قرره في قضية د/يناميك درينكوير بموجب القانون السابق لـ AIA، فمن المستبعد تصور ألا توسّع المحكمة منطقها المستمد من قضية/إن ري ريغز ليشمل الفن السابق في ظل قانون AIA.

بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يستخدمون استراتيجيات إيداع الطلبات المؤقتة، ولا سيما في المجالات التي تشهد تزاخماً شديداً حيث يتنافس مقدمي الطلبات على الحصول على براءات الاختراع، فإن تضمين عنصر حماية واحد على الأقل في الطلب المؤقت، يكون مدعوماً ومدمجاً في الطلب غير المؤقت، قد يُسهّم على الأقل في ضمان تأهل منشورات براءات الاختراع اللاحقة كحالة فن سابق اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب المؤقت، وذلك في مواجهة طلبات المنافسين. ومن ناحية أخرى، عند الاحتجاج أو الدفاع عن أهلية حصول عناصر الحماية على براءة اختراع، هناك مساران ينبغي النظر فيهما للطعن في البراءات والمنشورات التي يُستند إليها باعتبارها فن سابق بموجب المادة 102(أ)(2) استناداً إلى تاريخ إيداع سابق يُطالب بالأسبقية بناءً عليه: (1) ما إذا كانت هناك عنصر حماية واحد على الأقل يستحق الأسبقية استناداً إلى الطلب المودّع في التاريخ الأسبق، و(2) ما إذا كان الإفصاح المُستشهد به مدعوماً بوثيقة الأسبقية التي تحمل تاريخ الإيداع الأسبق.