مكتب USPTO يقترح قيودًا صارمة على قرار بدء إجراءات بين الأطراف

بقلم/سارة جيه. فريدريك، حاصل على شهادة دكتوراه، وجيسيكا إس. إركال، حاصل على شهادة دكتوراه

في 17 أكتوبر، 2025، نشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) إشعارًا بوضع قواعد مقترحة (NPRM) والتي ستغير بشكل كبير المعايير المتعلقة بقرارات بدء إجراءات بين الأطراف (IPR) أمام مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) إذا تم قبولها. ويقترح إشعار NPRM عدة قواعد جديدة ستقيد قرارات بدء إجراءات IPR في العديد من الحالات. ويجب تقديم التعليقات على القواعد المقترحة في 17 نوفمبر، 2025. وفي نفس اليوم، وبشكل منفصل، أعلن مدير مكتب USPTO جون أيه. سكوايرز أنه سيستلم سلطة اتخاذ جميع قرارات إجراءات IPR وإجراءات ما بعد المنح (PGR)، وهي سلطة مُفوضة لمجلس PTAB منذ بدء إجراءات IPR.

وإجراءات IPR هي إجراءات تتم أمام مجلس PTAB تستخدم للطعن في صحة براءة اختراع صادرة. وللبدء بإجراءات IPR، يجب على الطرف الذي قدم الطعن في براءة الاختراع تقديم التماس للمجلس لمراجعة قابلية منح براءة اختراع لعنصر حماية واحد أو أكثر على أساس الاستباق (35 U.S.C. § 102) و/أو البديهية (35 U.S.C. § 103). ويجب على مقدم الالتماس أيضًا أن يثبت "أنه يوجد احتمال معقول بأن يكون أحد عناصر الحماية المطعونة على الأقل غير مؤهل للحصول على براءة اختراع". وإذا تحقق ذلك البند، يجب بدء محاكمة إجراءات IPR. وبناءً على الحجج والأدلة التي يقدمها مقدم الالتماس ومالك براءة الاختراع، يتخذ المجلس قرارًا نهائيًا في غضون 12 شهر، سواء نجح طعن مقدم الالتماس كليًا أو جزئيًا. ويمكن أن يتبع ذلك استئناف لدى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفدرالية. وبما أنه تم سن إجراءات IPR في عام 2012 كجزء من قانون الاختراعات الأمريكية (AIA)، فإنها تعتبر بديلًا منخفض التكلفة للطعن في صحة براءة اختراع مقارنةً بتحكيم محاكم المقاطعة التقليدية. ومن المرجح أن تؤدي التغييرات المقترحة حديثًا على القواعد الخاصة بإجراءات IPR إلى ردع المعترضين على براءات الاختراع عن متابعة إجراءات IPR.

وقد صاغ مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي إشعار NPRM على أنه يهدف إلى "تعزيز العدالة والكفاءة والقدرة على التنبؤ في نزاعات براءات الاختراع". وتهدف هذه التغييرات إلى الحد من إجراءات الطعن المتعلقة بصحة براءات الاختراع المتسلسلة والمتوازية، مما يُزعم أنه يُشجع على بناء نظام براءات اختراع قوي. وكانت التغييرات المقترحة على المادة 42 من قانون اللوائح الفيدرالية 37 على النحو التالي:

القسم 42.108 (د): *الشرط المطلوب للكفاءة*. لن يقوم المكتب ببدء إجراءات IPR إذا كان مقدم الالتماس ينوي متابعة دعاوى بطلان بموجب المادتين 102 أو 103 أمام جهات قضائية أخرى، مثل محكمة المقاطعة أو لجنة التجارة الدولية الأمريكية. كما يُلزم هذا القسم المقترح مقدم الالتماس بتقديم الطلب أمام أي جهة قضائية أخرى يُقاضي فيها مالك براءة الاختراع.

القسم 42.108 (هـ): *عناصر الحماية التي تعتبر صحيحة قبل الإجراءات*. لن يبدأ المكتب أو يستمر في إجراءات IPR إذا ثبت عدم صحة عناصر الحماية المطعون فيها في إجراءات أخرى، بما في ذلك محاكمات محكمة المقاطعة وقرارات الأحكام الموجزة، ومحاكمات لجنة التجارة الدولية (ITC)، وإجراءات IPR الأخرى، وإجراءات ما بعد المنح، وإعادة الفحص من جانب واحد، واستئنافات الدائرة الفدرالية.

القسم 42.108 (و): *التقاضي الموازي*. لن يقوم المكتب ببدء إجراءات IPR حيث "من المرجح أن يؤدي إجراء موازٍ إلى التوصل إلى قرار بشأن صحة براءة الاختراع بموجب المادة 102 أو 103 قبل القرار الخطي النهائي".

القسم 42.108 (ز): *البدء في ظروف استثنائية*. تسمح هذه القاعدة المقترحة للمدير ببدء إجراءات IPR شخصيًا في ظل الظروف التي يعتبرها استثنائية، بغض النظر عن القواعد المقترحة السابقة (د)، (هـ)، أو (و).

وسيدرك من شارك سابقًا في عملية إجراءات IPR أن هذه القواعد المقترحة تُقيّد بشكل كبير الحالات التي يُمكن فيها بدء إجراءات IPR. فعلى سبيل المثال، لا يسمح القسم (د) المُقترح ببدء إجراءات IPR، حتى لو وُجدت *نية* لمتابعة الإجراءات في جهة قضائية أخرى، مثل محكمة المقاطعة. ومن ضمن المخاوف الأخرى المتعلقة بهذه القاعدة المقترحة أن الكونغرس الأمريكي قد درس هذه المسألة بالفعل، وأصدر أحكام حظر إجراءات IPR في قانون الاختراعات الأمريكية، 35 U.S.C. § 315(e). ولا يملك مكتب USPTO أي سلطة لتغيير هذا القانون.

وبشكل مشابه، وفقًا للقاعدة المقترحة (هـ)، إذا ثبت أن عنصر الحماية ساري المفعول في إجراء سابق، فإنه لا يمكن البدء بإجراءات IPR. وبالتالي، لن يكون لدى مقدمي الطعن ببراءات الاختراع خيار بدء إجراءات IPR إذا كانوا يتابعون أي دعوى قضائية أخرى تقريبًا. علاوة على ذلك، يُنشئ القسم (و) المُقترح الآن سباقًا للوصول إلى قرار في جهة قضائية أخرى، مما يُجنّب البدء بإجراءات IPR. وهذا يفرض الآن على قرارات الاستراتيجية الإجرائية (على سبيل المثال، المكان الذي يتم فيه متابعة التحديات ومتى يتم جدولتها) أن تحظى بأهمية تعادل أو تفوق أهمية الجوهر الفعلي للطعن في براءات الاختراع. ومن المحتمل أيضًا أن تخلق القواعد *حافزاً* لحاملي براءات الاختراع لتقديم طلبات إعادة فحص من جانب واحد ضد براءات الاختراع الخاصة بهم لعزل براءة الاختراع عن أي طعن في إجراءات IPR في المستقبل.

وفي النهاية، على الرغم من أنه تم الإعلان عنه بشكل منفصل عن إشعار NPRM، أعلن مدير مكتب USPTO، جون أيه. سكواير، أنه سيلغي سلطة مجلس PTAB في تحديد إجراءات IPR وإجراءات PGR التي سيتم تطبيقها. ومنذ سن قانون الاختراعات الأمريكية، قام المدير بتفويض صلاحيات تحديد إجراءات IPR وإجراءات PGR إلى مجلس PTAB. وفي حين أن المدير يتمتع من الناحية الفنية بسلطة ترخيص البدء في إجراءات IPR وإجراءات PGR، إلا أن المدير لم يمارس هذه السلطة بشكل مباشر حتى الآن. ويبدو أن المدير سكواير ينوي التعامل مع قرارات بدء إجراءات IPR

وإجراءات PGR في المستقبل. كما تم الإعلان أيضًا أن مثل هذه القرارات ستكون قرارات "مضي قدمًا / عدم المضي قدمًا" موجزة مع القليل من التحليل الموضوعي لمواقف الأطراف، إن وجد.

وفي حال تطبيق القواعد المقترحة على بدء إجراءات IPR، سيكون من الضروري دراسة إمكانية إعداد وتقديم التماسات إجراءات IPR المكلفة. لطالما كانت إجراءات IPR أداةً فعّالة للغاية للطعن في براءات الاختراع الممنوحة؛ إلا أن القواعد الجديدة قد تُصعّب التوصية بإجراءات IPR كخيارٍ حكيم في العديد من الحالات التي أثبتت فيها هذه الحقوق فعاليتها العملية على مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية. يمكن تقديم التعليقات إلى مكتب USPTO حتى 17 نوفمبر 2025، عبر البوابة الإلكترونية الفيدرالية لوضع القواعد على الرابط https://www.regulations.gov باستخدام رقم الملف PTO-P-2025-0025.