

## نطاق عنصر الحماية الذي قصده المخترعون غير مرتبط بتحديد التوسع في طلبات إعادة الإصدار

بقلم/ أليكس دي. كاسي، حاصل على شهادة دكتوراه، وسيما ميها

أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة الفدرالية مؤخرًا قرار مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف بدعم رفض الفاحص لعنصر الحماية في طلب إعادة الإصدار بموجب 35 U.S.C. § 251 لأن عنصر الحماية في طلب إعادة الإصدار وسّع نطاق براءة الاختراع الأصلية [1]. ورأت المحكمة أنه عند النظر فيما إذا كان عنصر الحماية المقدم في طلب إعادة الإصدار يوسع نطاق براءة الاختراع الأصلي بموجب 35 U.S.C. § 251(d)، يجب الأخذ في الاعتبار "النطاق الأصلي لعنصر الحماية ذي الصلة، لا النطاق الذاتي الذي قصده المخترعون".

وفي عام 2013، حصل المخترعان كوستيك وفانديفيد على براءة اختراع لموقع ويب وسيط يعمل سمسارًا بين مشتري وبائعي حركة المرور عبر النقر. ويتعلق عنصر الحماية المستقل 1 من براءة الاختراع بأسلوب "شراء وبيع حركة المرور عبر النقر" وشملت قيدًا من أجل "إجراء تجربة قبل المزايدة لحركة المرور عبر النقر". وتضمن عنصر الحماية المستقل 1 قيودًا إضافية مُحددة على أنها تُطبّق "خلال فترة التجربة" و"بعدها". وذكر عنصر الحماية التابع 3 أسلوب عنصر الحماية 1، حيث يُجري شركاء التبادل "تبادلًا مباشرًا لحركة المرور عبر النقر دون عملية تجريبية".

وبعد مرور ست سنوات، في عام 2019، قدم مالك براءة الاختراع طلب إعادة إصدار مع إقرار يشير إلى أن أساس طلب إعادة الإصدار هو الخطأ الوارد في عنصر الحماية التابع 3، لأنه خالف 35 U.S.C. § 112 (الفقرة الرابعة) بسبب عدم ذكر قيود عنصر الحماية 1 الذي يعتمد عليه. أي أن طلب إعادة الإصدار أكد أن الغاية من عنصر الحماية التابع 3 هي إزالة قيد إجراء تجربة من عنصر الحماية المستقل 1.

وأثناء النظر في طلب إعادة الإصدار، اقترح مقدم الطلب نسختين من التعديلات على عنصر الحماية التابع 3. حيث أعيدت صياغة عنصر الحماية التابع 3 في النسخة الأولى إلى عنصر حماية مستقل مع إزالة أي إشارة إلى عملية التجربة. أما في النسخة الثانية، أعيدت صياغة عنصر الحماية التابع 3 إلى عنصر حماية مستقل باستخدام لغة شرطية لوصف الخطوات المطبقة عند إجراء عملية تجربة والخطوات المطبقة عند عدم إجرائها. وفي كلتا الحالتين، وضمن أسباب أخرى، رفض الفاحص عنصر الحماية 3 في طلب إعادة الإصدار لأن: (1) الخطأ الوارد الذي يوفر سببًا لطلب إعادة الإصدار معيب؛ و(2) عنصر الحماية يوسع من نطاق عناصر حماية براءة الاختراع الأصلية، مما يخالف الفقرة 251 التي تنص جزئيًا على أنه "لا يمكن منح براءة اختراع معاد إصدارها إذا كانت توسّع نطاق عناصر الحماية الخاصة ببراءة الاختراع الأصلية إلا إذا تم تقديم الطلب في غضون سنتين من منح براءة الاختراع الأصلية".

وتشير مواصفة براءة الاختراع إلى أنه يمكن إجراء "العديد من التجارب أو معاملات البيع أو معاملات البيع المباشرة في وقت واحد". وبالتالي، استنتج الفاحص أن "عنصر الحماية 3 يفسر على أنه يتطلب تنفيذ عنصر الحماية 1 بالكامل (بما في ذلك جميع الخطوات المتعلقة بالتجربة)، ويتطلب أيضًا عملية بيع/تبادل "مباشرة" دون إجراء تجربتها الخاصة، بشكل يتجاوز التجربة المذكورة في عنصر الحماية 1".

وعند المراجعة، وجد المجلس أن الفاحص لم يخطئ في رفضه لإعادة إصدار عنصر الحماية 3 بسبب إقرار معيب والتوسيع غير المسموح به بموجب الفقرة 251. ولدعم هذا القرار، أشار المجلس إلى أن الكشف عن براءة الاختراع لم يقدم تجسيديًا

متوافقًا مع تفسير عناصر الحماية 1 و3 الذي تروج خدمة التبادل دون عملية التجربة. كما أشار المجلس إلى أن 35 U.S.C. § 112 (الفقرة الرابعة) تمنع بالفعل تفسير مقدم الطلب بأن الغاية من عنصر الحماية التابع 3 هي إزالة القيود من عنصر الحماية المستقل 1 لأن هذا القانون يتطلب أن يتم تفسير عنصر الحماية التابع "بطريقة تتضمن بالإشارة جميع القيود المفروضة على عنصر الحماية الذي يشير إليه".

وفي الاستئناف لدى الدائرة الفدرالية، جادل مقدم الطلب أن الاستفسار المناسب هو ليس ما إذا كان نطاق طلب إعادة إصدار عنصر الحماية 3 أوسع من نطاق عنصر الحماية 3 الأصلي، بل ما إذا كان نطاق طلب إعادة إصدار عنصر الحماية 3 أوسع من "النطاق المقصود" لعنصر الحماية 3 الأصلي. ورفضت المحكمة ذلك، مشيرةً إلى أن "نص المادة (d) 251 U.S.C. § 35، الذي يمنع إعادة إصدار براءات الاختراع" التي توسع نطاق عناصر الحماية"، وليس إعادة إصدار براءات الاختراع التي توسع نطاق عناصر الحماية المقصود". كما فسرت المحكمة أن هذا الرأي يتوافق مع غاية وسوابق المادة 251(d) حيث تم إنشاء الحظر على توسيع براءات الاختراع المعاد إصدارها لحماية الأطراف الأخرى التي كان لديها سبب لاستنتاج أن أفعالها خالية من مخاوف الانتهاك، بالإضافة إلى عدم إثقال كاهل المنافسين بشكل غير ملائم والذين يجب عليهم تحديد نطاق الاختراع المطالب بحمايته بناءً على عنصر حماية تم صياغته بشكل خاطئ. وعليه، ولأن عنصر الحماية 3 وسّع نطاق عناصر حماية براءة الاختراع الأصلية، تم حظر طلب إعادة الإصدار قانونيًا بموجب المادة 251(d).

وعند تحديد ما إذا كانت براءة الاختراع الأصلية تحتوي على خطأ يمكن تصحيحه في طلب إعادة إصدار، لا يكون السؤال عن نطاق عنصر الحماية الذي قصده مقدم الطلب. ويكون ما تدعمه المواصفات، وكيفية تفسير عناصر الحماية بشكل معقول في ضوء السجل الجوهري، هو ما يتحكم فيما إذا كان عنصر الحماية المعاد إصداره يوسع نطاق الاختراع المطالب بحمايته في الأصل.

[1] *In re Kostic*, 135 F.4th 1374 (Fed. Cir. 2025).