

هل يمكن لمالك براءة الاختراع المطالبة بتعويضات أجنبية ناجمة عن التعدي المحلي؟

بقلم ريو أوكادا ودوغلاس إم. هاملتون

افتتاحية المقال

حتى وقت قريب، كان يمنع مالك براءة الاختراع الأمريكية من الحصول على تعويضات للمبيعات المفقودة خارج الولايات المتحدة بموجب 35 U.S.C. § 284، حتى عندما تكون تلك المبيعات المفقودة نتيجة مباشرة ومتوقعة لانتهاك براءات الاختراع داخل الولايات المتحدة. ففي قضية برومفيلد ضد أي بي جي إل إل سي، اعترفت محكمة CAFC أن المحكمة العليا قد نقضت إلى حد كبير سابقة قضائية بشأن هذه المسألة، ورأت أن استرداد تعويضات براءات الاختراع على أساس النشاط الأجنبي أمر ممكن. وفي حين لم يدعم النشاط الأجنبي المزعوم في برومفيلد الحصول على تعويضات بموجب إطار عمل ويسترن جيكو المكون من خطوتين المطبق حديثًا في نهاية المطاف، فإن قرار برومفيلد الصادر عن محكمة CAFC يوفر الآن معيارًا أقل تقييدًا للحصول على تعويضات عن الأنشطة الأجنبية المنتهكة.

المقال

يتطلب استرداد التعويضات عن انتهاك براءات الاختراع إيجاد نشاط انتهاك واحد أو أكثر كما هو محدد في 35 U.S.C. § 271، وتحدد التعويضات عن هذه الانتهاكات بموجب 35 U.S.C. § 284. ففي قضية باور/إنتغريشنز ضد فيرتشايلد سيميكوندكتور¹، رأت محكمة الاستئناف للدائرة الفدرالية (CAFC) مسبقًا منع مالك براءة الاختراع من الحصول على تعويضات بموجب 35 U.S.C. § 284 للمبيعات المفقودة خارج الولايات المتحدة، حتى عندما تكون تلك المبيعات المفقودة نتيجة مباشرة ومتوقعة لانتهاك براءات الاختراع داخل الولايات المتحدة. وكان أحد الأسئلة المطروحة في قضية برومفيلد ضد أي بي جي إل إل سي² هو ما إذا كان يمكن لنشاط خارج الولايات المتحدة أن يدعم تعويضات عن انتهاك براءة الاختراع. وللإجابة عن هذا السؤال، رأت محكمة CAFC أن باور/إنتغريشنز لا تتحكم بهذه المسألة، بل تم الإجابة عن السؤال في إطار العمل المكون من خطوتين المنصوص عليه من قبل المحكمة الأمريكية العليا في قضية ويسترن جيكو إل إل سي ضد أيون جيو فيزيكال كوربوريشن³.

في برومفيلد، رفع مالك براءات الاختراع الأربع المعنية دعوى قضائية ضد أي بي جي بسبب الانتهاك. ورأت محكمة المقاطعة أن اثنتين من أصل براءات الاختراع الأربعة باطلّة بموجب 35 U.S.C. § 101، ومنحت تعويضات بلغت 6.6 مليون دولار لانتهاك براءتي الاختراع المتبقيتين. وخلال التقاضي، استثنت المحكمة شهادة خبير الأضرار من برومفيلد بسبب "تصنيع" المنتجات المتعدية في الولايات المتحدة مع أضرار أجنبية". وعززت الشهادة غير المسموح بها موقفًا مفاده أنه يحق لصاحب براءة الاختراع الحصول على تعويضات على أساس النشاط الأجنبي لمنهج "يتم تسويقه عمدًا... في جميع أنحاء العالم"، ويفهم الخبراء أنه "يحق [لصاحب براءة الاختراع] الحصول على تعويضات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم عن الضرر المتوقع، ونتيجة الانتهاك في الولايات المتحدة." واستأنفت برومفيلد استبعاد المحكمة للشهادة من بين أمور أخرى.

وفي الاستئناف، جادلت برومفيلد أنه تم استثناء شهادة الخبير بشكل غير مناسب بناءً على المبادئ الأكثر تقييدًا من باور/إنتغريشنز، وأنه كان يجب على محكمة المقاطعة تطبيق إطار عمل ويسترن جيكو المكون من خطوتين الأقل تقييدًا. ووافقت محكمة CAFC ورأت أن المحكمة العليا نقضت قرار باور/إنتغريشنز المعني، وأن تحليل ويسترن جيكو هو المسيطر الآن. وعلى خلاف القاعدة في باور/إنتغريشنز التي لا يحق لصاحب براءة الاختراع فيها الحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن نشاط الانتهاك الذي حدث خارج أراضي الولايات المتحدة، رأت المحكمة العليا في ويسترن جيكو أن إجراء يتعلق بتصدير مكونات من الولايات المتحدة ينتهك براءة اختراع سيعتبر

¹ 711 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013).

² 97 F.4th 854 (Fed. Cir. 2024).

³ 138 S. Ct. 2129 (2018).

عملاً محلياً من أعمال الانتهاك بموجب 35 U.S.C. § 271(f) وأن الأرباح الأجنبية المفقودة الناتجة عن عملية التصدير قابلة للاسترداد بموجب 35 U.S.C. § 284.

ويشمل إطار عمل ويسترن جيكو:

- (1) البدء من افتراض أن القانون يفتقر إلى نطاق خارج الحدود الإقليمية، وتحديد ما إذا كان تم دحض الافتراض ضد الاختصاص خارج الحدود الإقليمية بواسطة النظام الأساسي؛ و
- (2) إذا لم يتم دحضه، تحديد "مجال تركيز القانون" لتحديد ما إذا كان التطبيق القانوني المعني هو تطبيق محلي مسموح به.

وفي الخطوة الأولى من إطار العمل، اتبعت محكمة CAFC قرار المحكمة العليا بأن قانون براءات الاختراع لا يوفر إشارة واضحة للتطبيق خارج الحدود الإقليمية بما يكفي لدحض الافتراض ضد الوصول إلى خارج الحدود الإقليمية.

وانتقلت محكمة CAFC إلى الخطوة الثانية من الإطار حيث وجدت أن "مجال تركيز القانون" هو "منح المدعي تعويضات كافية للتعويض عن الانتهاك" كما هو منصوص عليه في القانون 35 U.S.C. § 284، وأن "الغاية الجوهرية... هو منح أصحاب براءات الاختراع تعويضاً كاملاً عن الانتهاكات".

وبعد تحديد مجال تركيز القانون لتعويض أصحاب براءات الاختراع المتضررين بالكامل، انتهت محكمة CAFC بعد ذلك إلى أن إطار عمل ويسترن جيكو يطبق على أي انتهاك بموجب 35 U.S.C. § 271 وأنه لا يقتصر على الانتهاكات بموجب 35 U.S.C. § 271(f) في قضية ويسترن جيكو. وادعت شهادة الخبير في قضية برومفيلد أن الانتهاك كان "التصنيع" بموجب القسم 271(أ) الذي كان يمكن تعويضه بموجب مجال تركيز قانون براءات الاختراع الذي حددته محكمة CAFC.

وفي حين أنه قد يدعم "التصنيع" المحلي لمنتج محمي ببراءة اختراع تعويضات براءات الاختراع الأجنبية، قررت محكمة CAFC أنه لا يوجد ارتباط عادي كافٍ بين التعويضات التي يسعى صاحب براءة الاختراع للحصول عليها والسلوك المحلي للمنتج المزعوم. وفسرت محكمة CAFC أنه "بموجب ويسترن جيكو، يجب علينا فحص الأفعال المحددة التي يُزعم أنها تشكل انتهاكاً بموجب أحكام قانونية معينة لتحديد ما إذا كانت الادعاءات تركز على السلوك المحلي". ووجدت محكمة المقاطعة أنه لا جدال في أن "مستخدمًا موجودًا في بلد مختلف يقوم بتنزيل [المنتج المزعوم انتهاكه] على جهاز الكمبيوتر الخاص به الموجود في ذلك البلد ويستخدم فأرة وشاشة موجودة في ذلك البلد [لاستخدام المنتج]" خارج الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم توجيه شهادة الخبراء المستبعدة إلى نشاط التنزيل، بل إلى أن مستخدم أجنبي "يصنع المنتج المتعدي" عند استخدامه للمنتج. وبعد إبطال براءتي اختراع، كانت الادعاءات المتبقية هي ادعاءات الطريقة والوسائط المقروءة بالكمبيوتر (CRM). ووجدت محكمة CAFC أنه "لا يوجد اعتراف ثابت في قانون انتهاك براءات الاختراع المباشر من خلال "تصنيع" طريقة". وفيما يتعلق بادعاءات CRM، لم تتناول شهادة الخبير تصنيع CRM، ولكنها ربطت فقط ارتباطاً ضعيفاً بالاستخدام الأجنبي للمنتج الذي يشكل تصنيع المنتج. وأقرت المحكمة أنه، حتى لو تم صرف النظر عن عدم تطابق المقترح والادعاءات، لم يقدم صاحب براءة الاختراع أي تفسير مركز وشامل للارتباط العادي المطلوب بين الأضرار والانتهاك المحلي. وفي النهاية، لأن الشهادة المستبعدة لم ترتبط بالانتهاك المحلي، أيدت محكمة CAFC استبعاد محكمة المقاطعة لشهادة الخبير.

وعلى الرغم من أن برومفيلد أثبتت أن إطار عمل ويسترن جيكو يطبق على تحليل الأضرار الأجنبية الناتجة عن الانتهاك المحلي، لم تقدم محكمة CAFC أي نهج مناسب لتحديد متى يلعب السلوك الأجنبي دوراً مهماً في حساب التعويضات، مع الإشارة إلى القضايا التي لم تتم معالجتها والمتعلقة بنطاق شرط السببية في ويسترن جيكو: "أحد هذه الأسئلة هو ما إذا كان المعيار الافتراضي "المعقول والموضوعي للتوقع" للأرباح المفقودة... ينطبق عندما تكون الأضرار للملكية (غير مثبتة) بشكل معقول.... لا نحتاج ولا نقترح هنا إجابات على تلك الأسئلة أو غيرها أو مواصلة استكشافها".

وباختصار، أثبتت محكمة CAFC أن تحليل *ويسترن جيكو* ينطبق على استرداد التعويضات المستندة إلى سلوك أجنبي. وقامت محكمة CAFC بتوسيع نطاق *ويسترن جيكو* وخلصت إلى أن *ويسترن جيكو* تنطبق على أنواع مختلفة من الانتهاكات والتعويضات، ولكن يجب إثبات العلاقة السببية التي تربط بوضوح الانتهاك المحلي بالأضرار الأجنبية. وبالتالي، في حين أن *برومفيلد* قد قامت بتوسيع الطرق التي يمكن لمالك براءة الاختراع أن يسعى من خلالها للحصول على تعويضات ناجمة عن سلوك أجنبي، فإن الافتقار إلى المعايير قد يعني أن الطريق إلى الحصول على تعويض عن الضرر الأجنبي لا يزال غير واضح وسيتم تحديده في القضايا المستقبلية.