بيع أم فشل؟ قرار الدائرة الفدرالية بشأن "الإفصاح العلني"

بقلم رويزينغ (توني) وانغ ودانيال سميث

المقدمة

في قرار استئناف حديث، أكدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفدرالية (CAFC أو الدائرة الفدرالية) حكمًا صادرًا عن مجلس الاستئناف والمحاكمة بشأن براءات الاختراع (PTAB)، حيث وجدت جميع عناصر الحماية المطعون فيها بشأن براءة الاختراع الأمريكية رقم 10,572,429 ("براءة الاختراع رقم 429") غير قابلة للحصول على براءة اختراع بصفتها بديهية. وتتمحور قضية *سانهو كورب. ضد كايجيت تيك. إنتل إل تي دي.*[1] حول تفسير عبارة "الإفصاح العلني" ضمن الاستثناء القانوني للفن السابق بموجب قانون الاختراعات الأمريكي 35 U.S.C. § 102(b)(2)(B). ولهذا الحكم آثار مهمة على كيفية تحديد حالة الفن السابق وكيف يمكن للمخترعين حماية ابتكاراتهم بموجب قانون الاختراعات الأمريكي (AIA).

خلفية عن القضية

استأنفت شركة سانهو كوربوريشن القرار النهائي الصادر عن مجلس PTAB، والذي اعتبر أن عناصر حماية براءة الاختراع رقم 429 غير قابلة للحصول على براءة اختراع بناءً على البديهية كما تم التأكيد عليه في التماس كايجيت لعمل إجراءات ما بين الأطراف. واعتمد قرار مجلس PTAB على نشرة طلب براءة اختراع أمريكي رقم 2018/0165053 (وثيقة "كو Kuo")، والذي يسبق تاريخ التقديم النافذ لبراءة الاختراع 429، وبالتالي فهو مؤهل كفن سابق بموجب قانون (AIA) 35 U.S.C. § 102(a)(2). وجادلت سانهو أنه لا يجب اعتبار وثيقة "كو Kuo" فنًا سابقًا لأن الموضوع ذي الصلة قد تم "الإفصاح العلني عنه" بالفعل من قبل مخترع براءة الاختراع رقم 429 من خلال البيع الخاص لمنتج ("هايبردرايف") الذي يجسد الاختراع المطالب بحمايته.

وفي الأساس، جادلت سانهو بأن البيع الخاص لهايبردرايف، والذي يُزعم أنه يحتوي على الميزات المُطالب بحمياتها في براءة الاختراع رقم 429، يشكل "إفصاح علني" بموجب المادة 102(b)(2)(B). ووفقًا لسانهو، حدث هذا الإفصاح قبل تاريخ التقديم الفعلي لـ وثيقة "كو Kuo"، وبالتالي يجب أن تستثنى وثيقة "كو Kuo" من اعتبارها فنًا سابقًا.

تحليل الدائرة الفدرالية

فحصت الدائرة الفدرالية إذا ما كان يجب اعتبار عملية البيع الخاصة غير السرية "إفصاحًا علنيًا" بموجب اللغة القانونية للمادة 102(b)(2)(B). وتضمن التحليل بالضرورة قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية *هيلسين هيلثكير إس. أيه. ضد تيفا فارماسوتكل إنك.*[2]، والذي أقر أن البيع التجاري الخاص يشكل إفصاحًا بموجب البند 102(a)(1) يكفي لتفعيل جانب "البيع" من القانون.

وفي البداية، سلط تحليل محكمة CAFC الضوء على اللغة الواضحة للقانون وأشار إلى أن الكونجرس اختار عن قصد مصطلح "الإفصاح العلني" بدلًا من "الإفصاح " فحسب. ويشير هذا الفرق إلى أن الكونجرس كان يقصد التمييز بين أنواع الإفصاح بحيث يكون بعضها "علنيًا" والبعض الآخر لا يكون كذلك.

---

[1] 108 F.4th 1376 (Fed. Cir. 2024).
[2] 586 U.S. 123 (2019).

وعلاوة على ذلك، حددت المحكمة أن الغرض من المادة 102(b) هو حماية بعض المخترعين الذين يفصحون علنًا عن اختراعاتهم قبل تقديم طلب للحصول على براءة اختراع من عدم الصلاحية بسبب بعض طلبات براءات اختراع يقدمها آخرون في وقت لاحق. ويتعارض تفسير سانهو لعبارة "الذي تم الإفصاح عنه علنًا" على أنها تشمل الإفصاح الخاص مع هذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت لجنة CAFC التاريخ التشريعي للمادة 102(b)، والتي توضح أن "الإفصاح العلني" يتطلب أن يكون الاختراع في متناول الجمهور.

وعلى هذا النحو، قررت الدائرة الفدرالية أن مجرد عرض شيء ما "للبيع" بموجب المادة 102(a)(1) لا يعني بالضرورة أن الاختراع الذي يجسده الجهاز المباع "تم الإفصاح عنه علنًا" لأغراض البند 102(b)(2)(B).

نية الكونجرس

في تحليل اللغة الواضحة للقانون كما هو مذكور أعلاه، استندت الدائرة الفدرالية إلى نية الكونجرس في قرارها بأنه لا يجب افتراض أن عبارة "الإفصاح العلني" في البند 102(b)(2)(B) لها نفس المعنى مع كلمة "الإفصاح" في البند 102(a)(1). وبما أن العبارتين "الإفصاح العلني" و "الإفصاح" مختلفتان، فإن هذا يشير إلى أن الكونجرس كان يقصد أن يكون للعبارتين معانٍ مختلفة. وكما هو محدد في قضية *هيبس ضد وين*، [3] "يجب تفسير القانون بحيث تكون جميع أحكامه نافذة، بحيث لا يكون أي جزء منه غير نافذ أو غير ضروري أو باطل أو غير هام". ولذلك، قررت الدائرة الفدرالية أنه إذا كان الكونجرس قد قصد أن يكون للعبارتين "الإفصاح العلني" و " الإفصاح" معنى متكافئ، لاستخدم الكونجرس نفس العبارة في كلتا الحالتين عندما أعاد كتابة البند 102 في قانون AIA.

الاستخدام العلني

وتناول القرار أيضًا الفرق بين "الإفصاح العلني" و"الاستخدام العلني". وجادلت سانهو بأن الاستخدام العلني هو إفصاح علني بموجب البند 102(b)(2)(B) طالما أن المتلقي ليس خاضعًا لالتزام السرية وأنه يجب أن تتضمن عبارة " الإفصاح العلني" التفسير القضائي الحالي للكلمة "عام" في سياق إبطال "الاستخدام العلني". وفسرت الدائرة الفدرالية أن سانهو تجاهلت مرة أخرى حقيقة أن "الإفصاح العلني" و"الاستخدام العلني" مصطلحان قانونيان مختلفان. وعلى الرغم من أنه يمكن تحقيق الإفصاح العلني من خلال الاستخدام العلني، لا يشكل الاستخدام العلني بالضرورة إفصاحًا علنيًا عن الاختراع في كل حالة. واعتمدت سانهو فقط على قرار المحكمة العليا الذي صدر منذ 140 عامًا في قضية *إيجبرت ضد ليبمان*[4] للدفاع عن موقفها، لكن ذكرت محكمة CAFC أن سانهو أخطأت في تطبيق تلك السابقة القضائية. وتناول قرار *إيجبرت* شروط إبطال الفن السابق بناءً على الاستخدام العلني من قبل شخص واحد؛ ولم يثبت قرار المحكمة العليا أن الاستخدام العلني للاختراع يشكل إفصاحًا علنيًا. كما لم يتعامل *إيجبرت* مع المصطلحات المختلفة المستخدمة في قانون الاختراعات الأمريكي. ولذلك، رفضت محكمة CAFC حجة سانهو أنه يجب أن تتضمن العبارة القانونية الجديدة "الإفصاح العلني" القانون الحالي فيما يتعلق بالعبارة القانونية "الاستخدام العلني".

الحكم

وجدت محكمة CAFC أن البيع الذي زعمته شركة سانهو لم يتم الإفصاح عنه علنًا عن الموضوع ذي الصلة، وبالتالي لم يكن مؤهلاً للاستثناء بموجب قانون الاختراعات الأمريكي 35 U.S.C. § 102(b)(2)(B). ولا يوجد ما يشير إلى أن سانهو قد أفصحت عن الموضوع ذي

[3] 542 U.S. 88 (2004).
[4] 104 U.S. 333 (1881)

الصلة الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة "كو Kuo" للجمهور فيما يتعلق بالبيع. وقررت محكمة CAFC أن مجلس PTAB لم يخطئ في تطبيق وثيقة "كو Kuo"باعتبارها فنًا سابقًا، وبالتالي أكدت قرار الإبطال الصادر في إجراءات ما بين الأطراف التي قدمتها شركة كايجيت.

الآثار المترتبة على القرار

حددت الدائرة الفدرالية (أو أعادت تأكيد) معنى عبارة " الإفصاح العلني" والقصد منها كما هو مستخدم في قانون الاختراعات الأمريكي 35 U.S.C. § 102(b)(2)(B). وعلى وجه الخصوص، قررت محكمة CAFC أنه يجب تفسير العبارة القانونية " الإفصاح العلني" على أنها تحمل معنى مختلف عن عبارتي " الإفصاح " و"الاستخدام العلني". كما أكد الحكم أو أعاد تأكيد أنه يجب تفسير القانون ككل، وأنه يجب الاعتماد على نية الكونجرس عند تفسير اللغة الواضحة والبسيطة للقانون، وأنه يجب النظر في العبارات المتشابهة، ولكن غير المتكافئة بقصد عدم تفسير عبارة واحدة بحيث تصبح العبارة الأخرى غير نافذة أو غير ضرورية أو باطلة أو غير هامة.

وفيما يتعلق بالمخترعين، أصبح من الواضح الآن أن عملية بيع خاصة واحدة للاختراع، حتى لو كانت غير سرية، قد لا تكون مؤهلة كإفصاح علني عن الاختراع بشكل يكفي لإصدار مرجع فن سابق له تاريخ سريان مفعول بعد ذلك البيع الخاص، ولكن قبل تاريخ الإيداع الفعلي للمخترع. وبناءً على ذلك، فمن الصواب دائمًا تقديم طلب براءة اختراع قبل أي عمل تجاري للاختراع، بما في ذلك البيع الخاص غير السري.