الدائرة الفدرالية تُعد تقرير الإثبات بمثابة المسمار الأخير في نعش مالكي براءات الاختراع في قضية *إنجينيكو ضد إيونجين*

بقلم بيتر سي. شيشتر

في قرار يمكن تصنيفه كأحد أكثر القرارات المناهضة لمالكي براءات الاختراع الصادرة عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفدرالية في السنوات الأخيرة، قضت المحكمة بأنه "لا يمنع حجب إجراءات IPR مقدم التماس [إجراءات IPR غير ناجحة] من الاعتماد على نفس براءات الاختراع والمنشورات المطبوعة كدليل لتأكيد أساس [بطلان في محاكمة لاحقة في محكمة المقاطعة] لم يتمكن من عرضه أثناء إجراءات IPR"[1]. وبحل الانقسام الحاد في سلطة محكمة المقاطعة بشأن نطاق حجب إجراءات ما بين الأطراف (IPR) بموجب المادة 35 U.S.C. § 315(e)(2) لصالح المتهمين بالتعدي ومقدمي الطعن في صلاحية براءات الاختراع، قامت الدائرة الفدرالية مرة أخرى بتخفيض قيمة براءات الاختراع والملكية الفكرية لجميع مالكي براءات الاختراع بشكل كبير.[2] ويمكن رؤية بعض الطرق الجديدة "للتلاعب بالنظام" التي أنشأتها المحكمة ووافقت عليها في قضية إنجينيكو بسهولة بالغة، في حين أن المستشارين الأذكياء الذين يمثلون المتهمين بالتعدي سيبتكرون بالتأكيد طرقًا أخرى غير واضحة للوهلة الأولى.

وقاضت إيونجين شركة بايبال هولدينغز للتعدي على براءة اختراع في عام 2018. ولأن إنجينيكو قامت بتزويد بايبال بالمنتجات المتهمة، قدمت إنجينيكو دعوى حكم تفسيري ضد إيونجين لإبطال براءات الاختراع في الدعوى. وفي وقت لاحق (لكن ضمن الفترة القانونية للقيام بذلك، وقبل المحاكمة)، قدمت إنجينيكو التماسًا لتنفيذ إجراءات IPR سعيًا لإبطال براءات اختراع إيونجين بواسطة إجراءات إدارية أمام مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي. وفي القرارات الخطية النهائية الصادرة عن مجلس PTAB، كانت معظم ولكن ليس جميع عناصر الحماية في براءات الاختراع غير مؤهلة للحصول على براءة اختراع.

وبالعودة إلى محكمة المقاطعة، طعنت إنجينيكو بصلاحية عناصر الحماية الخاصة ببراءات اختراع إيونجين التي تجاوزت إجراءات IPR مرة أخرى. واعتمد الطعن على توجيهات Readme ولقطات شاشة من مكوّن تحديث نظام برمجيات باسم DiskOnKey، والتي أثبتت إنجينيكو أنها كانت متاحة للعلن قبل الموعد النهائي لبراءات اختراع إيونجين. والأهم من ذلك، تشكل تعليمات Readme ولقطات الشاشة منشورات مطبوعة بموجب قانون براءات الاختراع الأمريكي.

وسعت إيونجين لحجب إنجينيكو، التي خسرت بالفعل الطعن في إجراءات IPR (جزئيًا) لدى مجلس PTAB، من المطالبة بإبطال براءة الاختراع على أساس المنشورات المطبوعة التي كان يمكن أن تقدمها إنجينيكو في إجراءات IPR تلك كدليل على الطعن بصلاحية على أساس "الاستخدام العام" للاختراع. وينص حكم حجب إجراءات IPR من

[1] *Ingenico Inc. v. IOENGINE, LLC*, --- F.4th ---, 2025 WL 1318188 (Fed. Cir. May 7, 2025).

[2] The views expressed here are the author's alone and do not necessarily reflect the views of anyone else, including Osha Bergman Watanabe & Burton LLP.

القانون في الجزء ذي الصلة على ما يلي: "لا يمكن لمقدم الالتماس في إجراءات ما بين الأطراف المتعلقة بعنصر حماية في براءة اختراع بموجب هذا الفصل والتي ينتج عنها قرار خطي نهائي ... أن يزعم ... في دعوى مدنية ... أن عنصر الحماية غير صالح على أي أساس قدمه مقدم الالتماس أو كان من المعقول أن يقدمه أثناء إجراءات ما بين الأطراف تلك".[3] ورفضت محكمة المقاطعة طلب إيونجين بالحجب. ورأت هيئة المحلفين أن عناصر الحماية المتبقية في براءات اختراع إيونجين باطلة. وأيّدت الدائرة الفدرالية الآن رفض المحكمة الابتدائية لطلب إيونجين بالمنع وحكم هيئة المحلفين بإبطال براءة الاختراع.

وأقرت المحكمة أن القرار المتعلق بما إذا كان يجب حجب إنجينيكو يعتمد على التفسير المناسب لمصطلح "أساس" المستخدم في المادة 35 U.S.C. § 315(e)(2)، وأشارت إلى أنه كان يوجد شك في الانطباع الأول في محكمة الاستئناف وأنه يوجد انقسام بين محاكم المقاطعة حول تفسيره المناسب. ولكن لا يحدد قانون براءات الاختراع صراحةً معنى "أساس"، ويثبت انقسام السلطة في المحكمة أن المادة 35 U.S.C. § 315(e)(2) هي مبهمة في أفضل الأحوال.

وبالإشارة إلى قسم آخر من القانون الذي يفوض إجراءات IPR، أشارت الدائرة الفدرالية إلى أن مقدمي الالتماس مقيدون بتقديم الطعون بموجب الأقسام 102 (الابتكار) و/أو 103 (عدم البداهة) بالاعتماد على براءات الاختراع و/أو المنشورات المطبوعة. وبينما أن ذلك صحيح بلا شك، لا تتناول هذه النقطة تمامًا وبشكل كامل ما إذا كان يمكن لإنجينيكو الطعن في براءات اختراع إيونجين بموجب الأقسام 102 و/أو 103 في إجراءات IPR بالاعتماد كليًا أو حتى جزئيًا على توجيهات Readme ولقطات شاشة من مكون تحديث نظام برمجيات DiskOnKey.

وبعد ذلك، فسرت الدائرة الفدرالية أن "الأساس ليس الفن السابق المؤكد في إجراءات IPR" وأنه "بينما تعد براءات الاختراع والمنشورات المطبوعة أدلة لدعم الأساس بأن الاختراع المطالب بحمايته قد تم منحه براءة اختراع أو وصفه في منشور مطبوع، فإنها لا تتوافق مع الأساس". ويوجد على الأقل عيبان في هذا المنطق.

العيب الأول والأكثر وضوحًا هو أن الدائرة الفدرالية افترضت تعريفًا لمصطلح "أساس"، الذي اعترفت المحكمة نفسها أنه غير موجود في قانون براءات الاختراع. وبالتالي، اعتمدت الدائرة الفدرالية أن الاستنتاج الذي توصلت إليه للتو حول تعريف "الأساس" لطرح هذه النقطة، وهذا مثال تقليدي على الاستدلال الدائري.

ثانيًا، استندت المحكمة إلى نية الكونغرس، أو على الأقل إلى ما افترضت أنه نية الكونغرس: "عند صياغة المادة 35 U.S.C. § 315(e)(2)، كان يمكن للكونغرس منع مقدمي الالتماس من الادعاء أمام المحكمة الجزئية بأن عناصر الحماية باطلة بناءً على أي فن سابق قدمه مقدم الالتماس أو كان من المعقول أن يقدمه أثناء إجراءات ما بين الأطراف، لكن الكونغرس اختار عدم القيام بذلك. وبدلًا من ذلك، منع الكونغرس مقدمي الالتماس من تأكيد الأسس في محكمة المقاطعة". أيعقل ذلك؟ مرة أخرى، لا يمكن التوصل إلى هذا الاستنتاج إلا من خلال تعريف "الأساس"

[3] 35 U.S.C. § 315(e)(2).

أولاً كما فعلت المحكمة – ويعد ذلك أيضًا استدلال دائري. والأهم من ذلك هو ما يعنيه بأن الكونغرس كان ينوي بالفعل، وهو وفقًا للدائرة الفدرالية:

"يُمكن لمقدم التماس إجراءات IPR الذي لم ينجح في الطعن في صحة براءة اختراع استنادًا إلى منشورات مطبوعة وبراءات اختراع متعلقة بمنتج من منتجات الفن السابق، الرجوع إلى محكمة المقاطعة لطلب إعادة النظر والتقاضي بشأن صحة نفس عناصر الحماية لنفس براءات الاختراع استنادًا إلى نفس المنشورات المطبوعة ونفس براءات الاختراع، طالما أنه يُرفق أيضًا فاتورة تثبت على الأقل عملية بيع واحدة (أو عرض بيع) لمنتج الفن السابق". ومجرد ذكر هذا الرأي يُظهر مدى عبثية القرار الصادر عن الدائرة الفدرالية. حيث أنه لا يُمكن أن يكون هذا المقصود من كلام الكونغرس بالفعل، خصوصًا أن الأهداف المعلنة من قبل الكونغرس والمعترف بها في العديد من قرارات المحكمة العليا، بل وحتى في قرارات سابقة صادرة عن نفس المحكمة الفيدرالية تتضمن، من بين أهداف أخرى: تحسين جودة براءة الاختراع من خلال توفير وسائل أكثر كفاءة للبت في قضايا صلاحية براءات الاختراع؛ وتقديم إجراءات التحكيم والبت في صلاحية براءات الاختراع والتي غالبًا ما تكون أكثر فعالية من التقاضي في المحكمة الفدرالية وذلك لسرعتها وتكاليفها المعقولة واستخدامها لمعايير أدنى للإثبات؛ وتوفير الإجراءات الإدارية التي تعدّ أبسط من التقاضي المدني، مع متوسط تكاليف قانونية في حدود مئات الآلاف من الدولارات (مقارنةً بالملايين المترتبة على ذلك).

ويتعارض قرار الدائرة الفدرالية الصادر بشأن قضية *إنجينيكو* بشكل واضح مع نية الكونغرس. حيث سيحصل كل متعدي على براءة الاختراع على "فرصتين للطعن في صحة براءة الاختراع" وستكون هذه الفرص في الواقع للطعن بصحة براءة الاختراع نفسها! وسيكون "الأساس" في إجراءات IPR هو البديهية وذلك استنادًا إلى براءة الاختراع أ + المنشورات المطبوعة ب، ولاحقًا، عند التقاضي أمام محكمة المقاطعة سيكون ادعاء البطلان هو البديهية استنادًا إلى براءة الاختراع أ + المنشورات المطبوعة ب + الفاتورة ج، والتي تمثل جميعها التقنية الموجودة سابقًا في كل من جلسات إجراءات IPR وإجراءات محكمة المقاطعة. وبدلاً من تقليل النزاعات المتعلقة ببراءات الاختراع، أدى القرار المتعلق بقضية إنجينيكو إلى زيادتها. وبدلاً من تقليل الوقت وخفض التكلفة المترتبة على قضايا النزاعات بشأن براءات الاختراع، فإن قرار الدائرة الفيدرالية قد قام بمضاعفتها. بالإضافة إلى ما سبق، كانت العديد من المحاكم الابتدائية تُوقف الدعاوى المدنية مؤقتًا في انتظار صدور نتائج إجراءات IPR، ولكن القرار الصادر بشأن قضية إنجينيكو قد ألغى أي أمل حقيقي بشأن تبسيط المحاكمة إلى حد كبير، إن أمكن على الإطلاق، طالما أن الطرف الذي لم ينجح في إجراءات IPR يمكنه تقديم نفس الطعن التقني أمام هيئة التحكيم مرة أخرى – تمامًا كما فعلت إنجينيكو في المحاكمة.

وقبل تعيينه كقاضي للدائرة في محكمة الاستئناف للدائرة الفدرالية، كان القاضي في محكمة المقاطعة الأمريكية (مقاطعة دلاوير) ليونارد ستارك قد أصدر أحد الآراء القضائية التي يُستشهد بها كثيرًا، والذي يقضي بأنه يجب أن يمنع مبدأ حجب إجراءات IPR مقدمي التماس إجراءات IPR غير الناجحين من رفع دعاوى إبطال براءة الاختراع لاحقًا في المحاكم المدنية استنادًا إلى المبيعات أو الاستخدام العام لمنتجات موصوفة بالكامل في براءات الاختراع والمنشورات

المطبوعة التي كان من الممكن الدفع بها أو تم الدفع بها في طلبات إجراءات IPR غير الناجحة هذه. وأقرّ القاضي ستارك بأن اللغة القانونية كانت مبهمة ووافق على معقولية وجهتيّ النظر المقدّمتين بشأن المخطط القانوني. كما أقرّ بأن "الأساس" لا يُعدّ "دليلاً "، ويرى القاضي ستارك بأن المفهوم الأدق للقسم 325(هـ) (2) هو أنه يمنع مقدم طلب الالتماس من الادعاء بنفس "الأسس" في الدعاوى المدنية التي تم الادعاء بها في إجراءات IPR "حتى لو لم تكن ***الأدلة*** المستخدمة لدعم هذه الأسس متاحةً للاستخدام في إجراءات IPR". ولم تشمل هيئة الدائرة الفدرالية التي أصدرت حكمها بشأن قضية إنجينيكو قاضي الدائرة ستارك، وتوصّلت إلى استنتاج مخالف فقط بناءً على الاستدلال الدائري التي استخدمته لتعريف كلمة "الأساس". كما أنه من الواضح أن هناك خلافًا بين قضاة الدائرة؛ وربما تُقبل القضية للمراجعة الشاملة من قبل جميع أعضاء المحكمة، وهذا ما يأمل مالكو براءات الاختراعات أن يحصل.