

توضيح من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي USPTO بشأن حدود التماسات الإجراءات بين الأطراف IPR ردًا على قرار الدائرة الفدرالية بشأن قضية شوكويف

بقلم: أليك سوباني، وروزاليند جويس، حاصل على شهادة دكتوراه

أوضحت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفدرالية، فيما يتعلق بقضية شوكويف ميدكال، إنك. ضد شركة كارديوفاسكيولر إس واي إس.، إنك.¹ كيفية تطبيق مبدأ الفن السابق المُعترف به من قبل مقدم الطلب (AAPA) ضمن الإجراءات بين الأطراف IPR، واستجابةً لذلك، أصدر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO)، مذكرة تُضيّق من نطاق استخدام فن AAPA في الإجراءات بين الأطراف IPR. وأوضح مكتب USPTO أنه في حين لا يزال من الممكن استخدام فن AAPA بطريقة محدودة للحصول على معلومات أساسية وإظهار الدافع لدمج المراجع، إلا أنه لم يعد جائزًا استخدام فن AAPA لاستكمال عنصر مفقود من عناصر الحماية في براءات الاختراع أو المنشورات المطبوعة التي يستند إليها مقدم الالتماس.

قضية شوكويف

تتعلق براءة اختراع شركة شوكويف بنظام قسطرة يستخدم تقنية تفتيت الحصى داخل الأوعية الدموية لتفتيت اللويحات الشريانية. وقد قامت شركة كارديوفاسكيولر سيستمز بالطعن في صحة عناصر الحماية من خلال تقديم التماس لاتخاذ إجراءات IPR. واستند مقدم الالتماس في عرضه لادعاء البديهة بشكل جزئي إلى منشور براءة الاختراع الأوروبي، إلى جانب إقرارات وردت في براءة اختراع شركة شوكويف نفسها بشأن قسطرة البالون عبر السلك. ينص فن AAPA الخاص بشركة شوكويف على أن "قسطرة البالون التقليدية المستخدمة في قسطرة الأوعية الدموية عبر السلك... لا تتوافق عادةً مع البعد الأقصى الثابت عند توسيعها بسائل مثل المحلول الملحي".

وتتمثل القضية القانونية الرئيسية في الاستئناف في تحديد ما إذا كان من الممكن اعتبار فن AAPA أساسًا للطعن في إجراءات IPR. وتحديدًا، تمحور السؤال حول ما إذا كان من الممكن الاستناد إلى التصريحات الواردة في مواصفة براءة الاختراع الصادر عن صاحب البراءة نفسه لإثبات وجود عنصر أو قيد غير صالح في عناصر الحماية المطعون فيها لأسباب بديهية. وبموجب القانون 35 U.S.C. § 311(b)، فإنه لا يجوز أن يستند التماس إجراءات IPR إلا إلى براءات اختراع أو منشورات مطبوعة، وعليه فإن فن AAPA لا يندرج ضمن هذه الفئات. وقد اعتمدت الدائرة الفدرالية على السوابق القضائية في قضية كوكوم/كوكوم، حيث قضت المحكمة بأن فن AAPA لا يمكن أن يكون "أساسًا" لالتماس إجراءات IPR، ولكنه يلعب دورًا داعمًا في الطعن.

¹ 142 F.4th 1371 (Fed. Cir. 2025).

ويستحسن التطرق إلى الخلفية القانونية لفهم طبيعة هذا التمييز. ففي قضية *كوالكوم/*، قضت المحكمة بأن فن AAPA لا يمكن أن يشكل أساساً لالتماس إجراءات IPR، وأحالت القضية إلى مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) للنظر فيما إذا كان فن AAPA قد شكّل بالفعل أساس الالتماس. وعند النظر في القضية، أقر مجلس PTAB أن الاستناد إلى فن AAPA لا يشكل انتهاكاً للقانون § 311(b) إذا تم الاستناد إليها إلى جانب براءات اختراع أو منشورات مطبوعة معترف بها كمراجع للفن السابق. وبناءً على هذا، فقد رأى مجلس PTAB أنه من الممكن لمقدم الالتماس الاعتماد على فن AAPA للكشف عن أحد عناصر الحماية غير الوارد في باقي مراجع الفن السابق. وبالرغم من أن الدائرة الفدرالية أقرت بصحة المنطق الذي استند إليه مجلس PTAB، إلا أنه في قضية *كوالكوم/*، قامت الدائرة بإلغاء قرار المجلس، لأن مقدم التماس IRP كان قد ذكر فن AAPA صراحةً باعتباره جزءاً من "الأساس" الذي استند إليه للطعن في البديهة.

وقد يُنظر إلى قرارات كوالكوم I و كوالكوم II على أنها تركز على الشكل دون النظر إلى المضمون، حيث تستند النتيجة فيها على كيفية وصف مقدم التماس إجراءات IPR لحجته، وليس على مضمون الحجة نفسها. وعلى الرغم من ذلك، فقد أكدت المحكمة من جديد في قضية *شوكوف* قرارات *كوالكوم/* و *كوالكوم/*، موضحة أنه لا يمكن استخدام فن AAPA إلا كدليل على المعرفة الأساسية، ولإثبات وجود دافع لدمج المراجع، أو حتى لسد أحد القيود المفقودة في عناصر الحماية إذا كان ذلك القيد يعكس معرفة شائعة بالفعل في هذا المجال، وذلك ما لم يصرح مقدم الالتماس بأن فن AAPA يشكل جزءاً "أساسياً" يستند عليه للطعن في صحة براءة الاختراع.

ولم يستخدم مقدم الالتماس في قضية *شوكوف* فن AAPA إلا ليثبت أن قسطة البالون التقليدية لتوسيع الأوعية الدموية كانت معروفة، لا كأساس للطعن في البديهة. وهذا الاختلاف مهم. ورأت الدائرة الفدرالية أن استخدام فن AAPA في هذه الحالة صحيح لأنه يقدم سياقاً بدلاً من أن يكون أساساً لتفسير البديهة. وعلى النقيض من ذلك، في قضية *كوالكوم/*، حدد التماس إجراءات IPR صراحةً فن AAPA "أساساً" لتفسير البديهة، بشكل يتجاوز الحدود. وبينما يُعدّ هذا الوصف مهماً، بالنسبة للمحكمة على الأقل، قد يستنتج الممارسون أن التمييز الجوهري أصعب في الفهم.

كما أكدت المحكمة في قضية *شوكوف* أنه يجب أن يُحكم على نطاق استخدام فن AAPA من خلال الالتماس نفسه، وليس من خلال قرار مجلس PTAB الخطي النهائي. وعلى عكس قضية *كوالكوم/* حيث أدرج مقدم الالتماس صراحةً فن AAPA كجزء من أساس الالتماس، لم يشر الالتماس في قضية *شوكوف* إلى فن AAPA بصفته أساسه. وبمعنى آخر، ما مهم هو كيفية تفسير مقدم الالتماس لاعتماده على فن AAPA في الالتماس، وليس ما إذا كان القرار الخطي النهائي الصادر عن مجلس PTAB يشير إلى أن فن AAPA كان، مع ذلك، أساساً للطعن في البديهة.

مذكرة مدير مكتب USPTO: تضيق نطاق استخدام فن AAPA

وفي ظل هذه الظروف، رد مكتب USPTO بسرعة. ففي مذكرة صادرة في 31 يوليو 2025، أعلن المدير بالإنيابة كوك مورغان ستيوارت أن المكتب سيطبق المادة 37 (4)C.F.R. § 42.104(b) **بصرامة** من الآن فصاعدًا². وتشترط هذه القاعدة أن تحدد التماسات IPR مكان وجود **كل عنصر من عناصر الحماية فقط** في براءات الاختراع أو المنشورات المطبوعة. وتفسر هذه المذكرة ما يلي:

"يعني تطبيق القاعدة 104 (ب)(4) أنه لا يجوز استخدام الفن السابق المُعترف به من قبل مقدم الطلب (AAPA)، وشهادة الخبراء، والفترة السليمة، وغيرها من الأدلة التي لا تشكل "فناً سابقاً" يتكون من براءات اختراع أو منشورات مطبوعة" (يُشار إليها مجتمعة بـ "المعرفة العامة") لتوفير حد عنصر حماية مفقود. وقد تستخدم المعرفة العامة في إجراءات IPR لدعم دافع الجمع أو عرض المعرفة لشخص ملم في مجال المهارة."

وفي الممارسة العملية، يمنع ذلك مقدمي التماسات من الاعتماد على فن AAPA، أو شهادة الخبراء، أو المنطق لاستكمال **عنصر حماية مفقود**. ويمكن أن يستخدم فن AAPA لدعم دافع الجمع أو عرض المعرفة لشخص ملم في مجال المهارة لا أكثر.

ويُمثل ما سبق تغييرًا جوهريًا. فبينما تسمح سوابق محكمة الدائرة الفدرالية باستخدام فن AAPA حتى في حالة عدم وجود قيود، عندما تعكس تلك القيود معرفة عامة، أوقف مكتب USPTO هذا الاستخدام في إجراءات IPR. وتحل هذه المذكرة محل الإرشادات السابقة التي سمحت بالاعتماد المحدود على فن AAPA، وتعتمد قاعدة أكثر صرامة: لا يمكن إثبات الإفصاح عن الفن السابق لعنصر حماية إلا من خلال براءات الاختراع والمنشورات المطبوعة.

ووفقًا لمكتب USPTO، يُقلل هذا النهج من خطر التقاضي الإضافي بشأن فن AAPA في الدائرة الفدرالية. وتوضح المذكرة أن تطبيق القاعدة 104 (ب)(4) سيخلق الوضوح من خلال ضمان تحديد التماسات بوضوح لأسسها القانونية والواقعية، وتلقي مالكي براءات الاختراع إشعارًا مناسبًا بالأسباب المطروحة. ومن ناحية أخرى، لم يثر أي نزاع في أيٍّ من دعاوى كوالكوم I، وكوالكوم II، وشوكوف بشأن الأسباب المطروحة، أو الأسس القانونية والواقعية لأسباب مقدمي التماس إجراءات IPR في تلك الإجراءات. ولا يُعرف ما إذا كانت الدائرة الفدرالية ستؤيد أو تلغي تفسير وتطبيق مكتب USPTO للقانون 37 (4)C.F.R. § 42.104(b).

يطبق هذا التغيير على التماسات IPR المودعة بعد 1 سبتمبر، 2025.

بقلم: روزاليند جويس؛ أليك سوباني

² chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aapa_memo_final__signed.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_medium=email&utm_source=govdelivery