

متى يعتبر طلب براءة الإختراع الذي تم نشره فنًا سابقًا في إجراءات ما بين الأطراف (IPR)؟

بقلم: نيكولاس ماركيز بيركا، حاصل على شهادة الدكتوراه، وسيلر أيه. ماسي

أكدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفدرالية مؤخرًا قرارًا صادرًا عن مجلس محاكمة البراءات والاستئناف (PTAB) في قضية لينك لابز، إنك. ضد سامسونج إلكترونيكس كو.، إل تي دي.¹ حيث حكمت بأنه يمكن اعتبار طلب براءة الإختراع الذي تم نشره فنًا سابقًا اعتبارًا من تاريخ إيداعه. كما أجاز قرار الدائرة الفدرالية على السؤال الذي لم تتم الإجابة عليه سابقًا حول ما إذا كان يجب اعتبار طلب براءة الإختراع الذي تم نشره فنًا سابقًا اعتبارًا من تاريخ إيداعه أو بدلاً من ذلك، اعتبارًا من تاريخ نشره في إجراءات ما بين الأطراف (IPR).

ففي نوفمبر 2021، قدمت شركة سامسونج التماسًا لعمل إجراءات IPR للطعن في صحة بعض عناصر الحماية الخاصة ببراءة اختراع لينك لابز. وكان المرجع الأساسي للفن السابق الذي استندت شركة سامسونج إليه هو منشور طلب براءة اختراع أمريكي تم إيداعه قبل تاريخ أسبقية براءة الإختراع المطعون فيها، ولكن تم نشره بعد هذا التاريخ. وزعمت سامسونج بأن منشور طلب براءة الإختراع، بالإضافة إلى مراجع أخرى، يجعل عناصر الحماية الخاصة ببراءة اختراع لينك لابز المطعون فيها فيما يتعلق بالبدئية غير مؤهلة للحصول على براءة اختراع.

وجادلت لينك لابز بأنه لا يمكن استخدام منشور الطلب باعتباره فنًا سابقًا لأنه لم يكن متاحًا للجمهور قبل تاريخ أسبقية براءة الإختراع الخاصة به. وعلى وجه التحديد، أكدت لينك لابز بأنه بموجب المادة 35 U.S.C. § 102(a) and (b)، يجب أن يكون المرجع متاحًا للعامة ليكون مؤهلًا كمنشور فن سابق مطبوع. ونظرًا لأن المنشور لم يُنشر إلا بعد تاريخ أسبقية براءة الإختراع المطعون فيها، فقد زعمت لينك لابز أنه لا يمكن استخدامه في أي إجراءات IPR بموجب المادة 35 U.S.C. § 311(b). علاوة على ذلك، زعمت لينك لابز أن الكونغرس قام بشكل مقصود باستخدام صياغة مختلفة في المادة 102(e)(1) § 102(e) لطلبات براءات الإختراع المنشورة والمادة 102(a)-(b) §§ 102(a)-(b) للمنشورات المطبوعة وجادلت بأن هذا التمييز يعني أنه لا يجب التعامل مع طلبات براءات الإختراع المنشورة كمنشورات مطبوعة في إجراءات IPR.

ورفضت الدائرة الفدرالية حجج لينك لابز بأنه يجب أن تكون "المنشورات المطبوعة" في المادة 311(b) § 311(b) متاحة للجمهور قبل تاريخ الأسبقية. كما أوضحت المحكمة على وجه التحديد أن الكونغرس لم يحد الفن السابق في إجراءات IPR على الفن السابق الوارد في المادة 102(a)-(b) §§ 102(a)-(b) فحسب، بل تضمن أيضًا الفن السابق الوارد في المادة 102(e)(1) § 102(e)(1)، والذي يسمح على وجه التحديد باستخدام طلبات براءات الإختراع المودعة مسبقًا والتي تم نشرها لاحقًا كفن سابق. وفيما يتعلق بحجج لينك لابز بأن الكونغرس قام بشكل مقصود باستخدام لغة ذات صياغة مختلفة في المادة 102(e)(1) §§ 102(a) and (b)، ذكرت المحكمة أنه "لا يعني هذا ببساطة أن المصطلحين المختلفين يجب أن يُقصد بهما معانٍ مختلفة تمامًا" لأن "يمكن أن يكون [أحدهما] مثالاً محددًا لمصطلح عام". وبناءً على ذلك، حكمت الدائرة الفدرالية بأن طلب براءة الإختراع المنشور، وفقًا لمعنى المصطلح الحرفي له، منشور مطبوع، وأن طلب براءة الإختراع المنشور يعتبر فنًا سابقًا اعتبارًا من تاريخ إيداعه، وليس اعتبارًا من تاريخ نشره، بموجب المادة 102(e)(1) § 102(e)(1). ونظرًا لأن منشور الطلب الذي استندت إليه شركة سامسونج تم إيداعه قبل تاريخ أسبقية براءة اختراع لينك لابز المطعون فيها، فقد أكدت الدائرة الفدرالية أن استنتاج مجلس PTAB بأنه مؤهل كمرجع صحيح للفن السابق في إجراءات IPR.

وقامت المحكمة عند إصدار حكمها بمراجعة ودراسة السياق التاريخي للمادة 311(b) § 311(b). وأشارت الدائرة الفدرالية إلى أن عبارة "براءات الإختراع أو المنشورات المطبوعة" ظهرت لأول مرة للحد من المراجع التي يمكن استخدامها في إجراءات

¹ 125 F.4th 1120 (Fed. Cir. 2025).

إعادة الفحص في المادة 301 من قانون براءات الاختراع لعام 1980، وهي عبارة لا تزال تُقرأ في المادة (b) 311 U.S.C. § 35. وكان الغرض من هذه العبارة هو السماح لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بتقييم "براءات الاختراع والمواد المطبوعة" بشكل منفصل عن الفن السابق الذي يتطلب إجراء عملية اكتشاف أو تقصي حقائق كبيرة - مثل المبيعات أو الاستخدام العام. وخلصت المحكمة إلى أن "[إعادة النظر] في طلبات براءات الاختراع المنشورة (مع تطبيق قاعدة الفن السابق الخاصة الواردة في المادة (1)(e) 102 § باعتبارها فنًا سابقًا متاحًا بموجب المادة (b) 311 تتوافق تمامًا مع غرض الكونغرس في الحد من أنواع الطعون المتعلقة بإمكانية الحصول على براءة الاختراع في إجراءات IPR". وخلصت الدائرة الفيدرالية أيضًا إلى أن "الفقرتين (1)(e) 102 and (b) 311 §§" تميزان الطعون في إجراءات IPR بناءً على طلبات براءات الاختراع المنشورة، ويمكن اعتبار مثل هذه الطلبات المنشورة لبراءات الاختراع بمثابة فن سابق في إجراءات IPR اعتبارًا من تاريخ إيداعها".

ويعزز القرار في قضية لينك لابز قرارات سابقة صادرة عن الدائرة الفيدرالية تقضي بأن طلبات براءات الاختراع يمكن أن تكون فنًا سابقًا صالحًا في إجراءات IPR اعتبارًا من تواريخ إيداعها، بدلاً من تواريخ نشرها. بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الدائرة الفيدرالية أن الغرض التشريعي من عملية إجراءات IPR هو توفير "بديل أرخص وأقل استهلاكًا للوقت للطعن في صحة براءات الاختراع في قضايا معينة". وعلاوة على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن التعامل مع طلبات براءات الاختراع المنشورة باعتبارها فنًا سابقًا يتوافق مع هذا الغرض لأن براءات الاختراع والمنشورات المطبوعة لا تتطلب "إجراء اكتشافًا إضافيًا أو تقصيًا للحقائق". وبالتالي، يؤكد القرار على أهمية قيام مقدمي الطلبات بإيداع طلبات براءات الاختراع في أقرب وقت ممكن لتجنب إمكانية تقديم طعون لاحقة على صحة الاختراع استنادًا إلى فن سابق لم يتم نشره وقت الإيداع. كما يجب على مقدمي الطلبات أن يدركوا بأن الأطراف التي تطعن في طلبات براءات الاختراع قد تكون قادرة على إيجاد فن سابق لم يتم نشره أو معرفته على الأقل خلال المراحل الأولى من إعداد طلبات براءات الاختراع ومتابعتها.

وبالنسبة للأطراف المتقاضية، في حين أن قرار لينك لابز يوسع نطاق الفن السابق الذي قد يكون متاحًا للطعن في براءة اختراع أثناء إجراءات IPR، فإنه يزيد أيضًا من النطاق المحتمل لإغلاق عمل إجراءات IPR. ويجب على مقدمي الطعون على براءات الاختراع في إطار إجراءات IPR توخي الحذر لإجراء بحث شامل عن طلبات براءات الاختراع المودعة، ولكن لم يتم نشرها، قبل تاريخ إيداع براءة الاختراع المطعون فيها، وقبل تقديم التماس إجراءات IPR. وقد يُمنع استخدام مثل هذه الطلبات في إجراءات محكمة المقاطعة الفيدرالية اللاحقة إذا كان من الممكن تحديد موقعها في السياق المعتاد للبحث المختص في الفن السابق.