

واجب فوق السرية: يوضح قرار حديث لمجلس محاكمة البراءات والاستئناف (PTAB) واجب الصراحة (اللانحيز) في إجراءات مجلس PTAB

بقلم/ جيمس كارلسون

يملك ممارسو براءات الاختراع متطلبات إفصاح متعددة والتي يمكن أن تحل محل امتياز المحامي وموكله وحصانة منتج العمل، وهذا ما تم توضيحه مؤخرًا في قضية حديثة بين الأطراف في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO). وتعتبر وقائع القضية تذكيرًا أن التعامل الصادق والعادل يعتبر جزءًا ضروريًا عند الدفاع عن أو ضد قابلية تسجيل براءة اختراع.

يقع على عاتق وكلاء براءات الاختراع ومحامي براءات الاختراع واجب حماية أسرار عملائهم بموجب قوانين السلوك المهني الخاصة بمكتب USPTO. وعلى الرغم من ذلك، يقع على عاتق ممارسي براءات الاختراع أيضًا واجبات إضافية يجب مراقبتها والمحافظة عليها في مكتب USPTO. ففي القضية القانونية من طرف واحد، على سبيل المثال، يقع على عاتق مقدمي طلبات براءات الاختراع وممثلهم القانونيين واجب الإفصاح عن المعلومات المهمة لمكتب USPTO خلال فحص طلب تسجيل براءة الاختراع. وتصنف المتطلبات التي تحكم هذا الواجب للإفصاح في قانون اللوائح الفيدرالية (CFR) بموجب 37 CFR 1.56. ولكن هذا الواجب ليس الالتزام الوحيد بالإفصاح عند التعامل مع مكتب USPTO. حيث يملك ممارسو براءات الاختراع المشاركون في إجراءات مجلس PTAB، مثل الإجراءات ما بين الأطراف (IPR) والإجراءات ما بعد المنح (PGR)، التزامات قانونية بنفس القدر من الأهمية كما يظهر في قرار مجلس محاكمة البراءات والاستئناف (PTAB) في قضية سيبيكترم سوليوشنز إل إل سي ضد لونغهورن فاكسينز أند دياغنوستكس، إل إل سي ("لونغهورن فاكسينز").¹

وفي قضية لونغهورن فاكسينز، قام مالك براءة الاختراع بإجراء اختبارات بيولوجية في محاولة لتمييز مرجع فن سابق استشهد به ملتسو إجراءات IPR للطعن في عناصر حماية براءة اختراع صادرة. وخلال إجراءات IPR، يحجب مالك براءة الاختراع بشكل انتقائي وغير صحيح نتائج الاختبارات البيولوجية التي لم تتفق مع حجج قابلية تسجيل براءات الاختراع لكل من عناصر الحماية الصادرة الأصلية وعناصر الحماية البديلة المقترحة. وبعدما تبين أن أفعال مالك براءة الاختراع تتعدى على واجب الصراحة لمكتب USPTO والتعامل العادل بموجب قانون اللوائح الفيدرالية لمكتب USPTO، وافق مجلس PTAB لاحقًا على طلب ملتسي إجراءات IPR بفرض عقوبات على مالك براءة الاختراع. وعند فرض العقوبات، حدد مجلس PTAB عقوبة حكم سلبي ضد مالك براءة الاختراع لجميع عناصر الحماية المطعون فيها بالإضافة إلى إنكار الالتماسات المختلفة لتعديل عناصر الحماية المطعون فيها. وعلى الرغم من هذه العقوبات، حجز مكتب PTAB أتعاب المحامين للملتمس، حيث وجدت أن الحكم السلبي كافٍ لردع أي طرف من إساءة تصرف مشابهة في المستقبل.

وبالعودة لقرار مجلس PTAB، استند المجلس على قانون اللوائح الفيدرالية (a) 42.11 CFR 37 في واجب الصراحة لمالك براءة الاختراع خلال إجراءات IPR. وكمسألة أولية، من الجدير بالذكر أن واجب الصراحة لمجلس PTAB أوسع نطاقًا من واجب الصراحة في القضايا القانونية من طرف واحد. فعلى سبيل المثال، يطبق واجب مجلس PTAB على الأطراف وكذلك على الأفراد المشاركين في أي إجراء لمجلس PTAB وخلال فترة سير الإجراءات. ومن الجانب الآخر، يقتصر واجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية خلال فحص طلب تسجيل براءة الاختراع لكل شخص له صلة بإيداع طلب تسجيل براءة الاختراع ومقاضاته. ويمكن أن يكون مخترع في طلب تسجيل مختلف في نفس الشركة على علم بمراجع الفن السابق من شأنها أن تجعل اختراعًا مطالبًا بحمايته متوقعًا أو بديهيًا. ولكن لأن المخترع لا يشارك في إيداع

¹ IPR2021-00847 (Patent 8,084,443 B2), IPR2021-00850 (Patent 8,293,467 B2), IPR2021-00854 (Patent 8,669,240 B2), IPR2021-00857 (Patent 9,212,399 B2), IPR2021-00860 (Patent 9,683,256 B2), decided May 3, 2023.

طلب براءة الاختراع تلك، ليس من واجبه لفت نظر مكتب USPTO إلى مواد مراجع الفن السابق. أما بالنسبة للواجب في إجراءات مجلس PTAB، تحتاج تلك الشركة ذاتها - كطرف مشارك في الإجراءات - لتسليم أي مواد معلومات جوهرية يعرف موظفوها أنها تتعارض مع أي حجج تم تقديمها بشأن قابلية تسجيل براءة اختراع أثناء إجراءات مجلس PTAB.

وفضلاً على ذلك، لم يقترح مكتب USPTO أي معيار واضح لتحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في إجراءات مجلس PTAB. ولمواصلة إجراءات طلب تسجيل براءة اختراع، يوفر مكتب USPTO أمثلة وتعريفات عن طبيعة "المعلومات الجوهرية" التي قد تكون مطلوبة. وبموجب CFR 1.56 37، يشجع مكتب USPTO مقدمي طلبات تسجيل براءات الاختراع على الإفصاح عن مراجع الفن السابق المذكورة في تقرير البحث لمكتب براءات اختراع أجنبي في طلب تسجيل مقابل. وكذلك الأمر، عرف مكتب USPTO "المعلومات الجوهرية" على أنها المعلومات التي ليست متراكمة بالنسبة إلى المعلومات المسجلة بالفعل والمعلومات التي (1) تثبت بنفسها أو مع معلومات أخرى حالة أولية من عدم قابلية تسجيل براءة الاختراع، أو (2) ترفض أو لا تتماشى مع الموقف الذي يتخذه مقدم طلب تسجيل براءة الاختراع فيما يتعلق بقابلية أو عدم قابلية تسجيل براءة الاختراع. وفي قضية *لونغهورن فاكسينز* على سبيل المثال، استشهد مجلس PTAB بـ CFR 1.56 3737 لدعم مماثل للاختبارات البيولوجية التي يجب الإفصاح عنها بمقتضى واجب الصراحة لمجلس PTAB.

وأحد الفروقات المهمة الأخرى بين واجبي الصراحة المختلفين هو الفترة الزمنية التي تطبق بها الواجبات. ولدى مواصلة إجراءات طلب تسجيل براءة اختراع، يطبق واجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لعنصر حماية معلق حتى يُسحب عنصر الحماية أو يصدر بشأنه براءة اختراع أمريكية. ولا يلزم الإفصاح عن مرجع الفن السابق الذي اكتشف بعد إصدار براءة الاختراع. ومن الناحية الأخرى، يطبق واجب الصراحة في مجلس PTAB خلال إجراءات مجلس PTAB. وبسبب فترة الإفصاح الأخيرة، يمكن أن يطبق واجب الصراحة لمجلس PTAB للعديد من المستندات السرية التي يغطيها امتياز المحامي وموكله وتعاليم منتج العمل خلال فترة التقاضي المعلق. وحتى عندما يكون المستند محميًا بامتياز واحد أو أكثر، يوضح قرار *لونغهورن فاكسينز* أنه يجب منح المستند المعني لمجلس PTAB. فعلى سبيل المثال، يمكن تقديم المستندات ذات الامتياز لمجلس PTAB كأدلة مختومة باسم "طرف ومجلس الإيداع" في نظام إيداع مجلس PTAB الإلكتروني. وبإيداع المستندات المختومة، يمكن أن تحمي الجهة المفصحة المعلومات من الأطراف الأخرى بينما يحدد مجلس PTAB إذا ما كانت المعلومات جوهرية أو محمية بموجب أي امتياز. ويشير قرار *لونغهورن فاكسينز* أيضاً إلى أنه يمكن للملكي براءات الاختراع طلب إذن للقيام بمراجعة خاصة للمعلومات المحمية وتلخيص امتيازهم قبل الكشف عن أي معلومات خلال الإيداع.

وتوفر قضية *لونغهورن فاكسينز* تذكيراً مهماً أنه يوجد حدود لامتياز المحامي وموكله ومتطلبات السرية الأخرى ولا تمنع الإفصاح في مكتب USPTO للمعلومات الجوهرية المتعلقة بإمكانية تسجيل براءات الاختراع. وبينما يكون مالكو براءات الاختراع غالباً على علم بمخاطر السلوك غير العادل في إجراءات طلب تسجيل براءات الاختراع، يمكن أن يجعل مالكو براءات الاختراع براءات الاختراع الخاصة بهم غير قابلة للتنفيذ بناء على سلوك التقاضي الخاص بهم في إجراءات مجلس PTAB.