

توضح الدائرة الفيدرالية الآثار المختلفة لبيان التخلي عن المطالبة بالجزء الأخير بشأن تعديل وتمديد مدة براءة الاختراع

بقلم/ كارلين آيه. بيرتون

هناك سيناريوهان حيث يمكن أن تستمر مدة براءة اختراع أكثر من 20 عامًا من التاريخ الذي تم فيه تقديم طلب براءة اختراع أمريكي أو من تاريخ تقديم أول طلب أمريكي إذا تم تقديم الطلب بالإشارة إلى مدونة القوانين الأمريكية 35 U.S.C. §§ 120, 121, 365(c), or 386(c). والسيناريو الأول هو تعديل مدة براءة الاختراع (PTA) المشار إليه، والذي يتم منحه بسبب تأخير الفحص من قبل مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية USPTO أثناء السير في إجراءات طلب براءة الاختراع. أما الثاني هو تمديد مدة براءة الاختراع (PTE)، والذي يأخذ بعين الاعتبار تأخيرات في تسويق الاختراع بسبب الموافقة التنظيمية المطلوبة للاختراع. وكان التمييز بين اللغة القانونية المنشئة لـ PTA و PTE موضوع القرار الأخير في قضية *إن ري سيليكيت* من قبل محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية (CAFC) أو الدائرة الفيدرالية).¹

وميزت محكمة CAFC التأثير على PTA بالنسبة لبيان التخلي عن المطالبة بالجزء الأخير من مدة الحماية المقدم نتيجة لرفض ازدواج وتكرار براءة الاختراع من النوع البيديي الابتكاري (ODP)، بالمقارنة مع PTE. حيث رأت محكمة CAFC سابقًا أن PTE لا يتم استثنائه بسبب بيان التخلي عن المطالبة بالجزء الأخير من مدة الاختراع. وعلى وجه التحديد، رأت محكمة CAFC أنه "في حين أن تاريخ انتهاء مدة السرمان المستخدم لتحليل ODP لبراءة اختراع تم تمديد مدة حمايتها هو تاريخ انتهاء مدة السرمان قبل إضافة PTE، فإن تاريخ انتهاء مدة السرمان المستخدم لتحليل ODP لبراءة اختراع تم تعديل مدة حمايتها هو تاريخ انتهاء مدة السرمان بعدما تمت إضافة PTA". واستند هذا التمييز إلى الاختلافات في اللغة القانونية التي تنشئ PTA و PTE.

وركزت الحجة المقدمة إلى مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB أو المجلس)، وأكدت الدائرة الفيدرالية في قرارها، على الصياغة الإلزامية لمدونة القوانين الأمريكية 35 U.S.C. § 154(b)(1) فيما يتعلق بـ PTA: "يجب تمديد مدة براءة الاختراع 1 يوم عن كل يوم بعد انتهاء الفترة المحددة في البند (i) أو (ii) أو (iii) أو (iv)، حسب الحالة، إلى حين اتخاذ الإجراء المبين في هذا البند المذكور". وهذه اللغة الإلزامية موجودة أيضًا في 156 §، البند القانوني الذي وُضع بند PTE استنادًا إليه.

ومع ذلك، يخضع تعديل مدة البراءة PTA لقيود البند 154(b)(2)(B): "لا يجوز تعديل مدة براءة اختراع تم التخلي المطالبة بمدتها بعد تاريخ محدد بموجب هذا البند بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد في إخلاء المسؤولية". ومن ثم، لاحظت محكمة CAFC أن البند 154(b)(2)(B) يستثني بصراحة براءات الاختراع التي قُدم فيها بيان التخلي عن المطالبة بالجزء الأخير من مدة البراءة من الاستفادة من PTA بعد تاريخ بيان التخلي عن التأخيرات التي تسبب فيها USPTO، ولكن لا يوجد حظر مماثل لـ PTE وفق البند 156.

وبالنسبة لقضية سيليكيت، أدى هذا التمييز إلى اعتبار 4 من براءات الاختراع الخاصة بها (الممنوحة أصلاً مع PTA) باطلة بسبب ODP في إجراءات إعادة الفحص من جانب واحد. ويستند رفض ODP إلى مبدأ وُضع قضائياً قائم على السياسة العامة التي تهدف في المقام الأول إلى منع تمديد مدة براءة الاختراع. وتحقق هذا الهدف من خلال حظر المطالبات الواردة في براءة اختراع ثانية والتي لا تختلف عن المطالبات الواردة في براءة الاختراع الأولى. وفي العادة، يمكن التغلب على رفض ODP من خلال تقديم بيان التخلي عن الجزء الأخير من مدة الاختراع، وربط تاريخ ملكية وانتهاء مدة براءة الاختراع (الممنوحة لاحقًا) والبراءة المرجعية (الممنوحة سابقًا) معًا. وفي حين يتم تقديم بيان التخلي عن الجزء الأخير من مدة الاختراع في أغلب الأحيان أثناء فحص الطلب الذي تم المضي بإجراءاته لاحقًا، يمكن أيضًا تقديمها بعد الإصدار. وبالرغم من ذلك، بالنسبة لقضية سيليكيت، لم يمكنهم التغلب على رفض ODP من خلال تقديم بيان التخلي عن الجزء الأخير من مدة الاختراع أثناء إجراءات إعادة فحص براءات الاختراع "قيد

¹ __ F.4th __, 2023 WL 5519716 (Fed. Cir. Aug. 28, 2023).

الموضوع" لأن براءات الاختراع "المرجعية" ذات الصلة قد انتهت بالفعل. ودون بيان التخلي عن الجزء الأخير من مدة الاختراع ، كانت براءات الاختراع المعنية التي تلقت رفض ODP في إجراءات إعادة الفحص ببساطة غير قابلة للتسجيل كبراءة.

وجادلت سيليكيت بأن المجلس أنشأ بشكل مصطنع مسألة جديدة جوهرية تتعلق بإمكانية الحصول على براءة الاختراع من خلال التشكيك بحكم الفاحص. وعلى وجه الخصوص، جادلت سيليكيت بأن نفس الفاحص قام بتحليل جميع براءات الاختراع المطعون بها والمرجعية، وبالتالي كان على علم بها، ومع ذلك لم يصدر هذا الفاحص أي رفض ODP أثناء المحاكمة، على الرغم من إصدار رفض ODP أثناء مقاضاة طلبات أخرى خاصة بشركة سيليكيت. ولم تقتنع محكمة CAFC بهذه الحجج، مشيرة إلى أن "استعداد الفاحص لإصدار رفض ODP للمطالبات في طلبات براءات الاختراع الأخرى الخاصة بسيليكيت ولكن ليس في براءات الاختراع المطعون بها ومعرفته بالبراءات المرجعية لا تشير بالتأكيد إلى أنه أخذ ODP هنا بعين الاعتبار". ونظرًا لأن سيليكيت لم تشر إلى أي جزء من سجل الادعاء الذي أثبت أن الفاحص أخذ ODP بعين الاعتبار، اتفقت محكمة CAFC مع المجلس على وجود مسألة جديدة جوهرية تتعلق بإمكانية الحصول على براءة الاختراع.

وفي حين أن البعض قد بحث على أن الإيداع الاستباقي لبيان التخلي عن الجزء الأخير من مدة لاختراع قد يمنع إبطال مجموعة البراءات المبنية على تأكيدات ODP المحتملة، فقد تكون هناك خيارات أخرى يجب مراعاتها. أولاً، أثبتت قضايا ODP في إجراءات إعادة الفحص من جانب واحد كمسألة جديدة جوهرية تتعلق بإمكانية الحصول على براءة الاختراع في حالة سيليكيت. وبينما تلقى الفاحص في الطلبات الأصلية إشعاراً بصله الطلبات من خلال بيانات الإفصاح عن المعلومات، فمن الممكن أن يكون هذا الإشعار كافياً لتجنب مسألة جديدة جوهرية تتعلق بإمكانية الحصول على براءة الاختراع لو أن مقدم الطلب طلب على وجه التحديد النظر في ODP. وفي حين لا تستبعد حقيقة كون المكتب قد سبق أن استشهد ببراءة اختراع أو منشور مطبوع أو نظر فيه وجود مسألة جديدة جوهرية تتعلق بإمكانية الحصول على براءة الاختراع²، من الممكن أن يقدم طلب النظر في ODP دليلاً في تاريخ الادعاء على أن الفاحص قد نظر بالفعل في صلة المطالبات والمسائل المحتملة المتعلقة بـ ODP.

وإذا تم إصدار جميع طلبات مجموعة البراءة، ومُنح بعضها مع PTA وبدون بيان التخلي عن المطالبة بالجزء الأخير من مدة الاختراع، يمكن لمالك براءة الاختراع أيضًا النظر في طلب فحص تكميلي استباقي قبل الشروع في أي إجراء إنفاذ. وقد ينطوي طلب الفحص التكميلي على أي سبب من أسباب إمكانية الحصول على براءة الاختراع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تسجيل براءة اختراع مزدوجة. ومن خلال تقديم طلب لإجراء فحص تكميلي، يمكن النظر في القضايا المحتملة لـ ODP، ولكن لن يتم إجراء إعادة فحص إلا إذا اكتشف مكتب USPTO وجود مسألة جديدة جوهرية تتعلق بإمكانية الحصول على براءة الاختراع، ويمكن خلال هذه الفترة تقديم بيان التخلي عن الجزء الأخير في غضون فترة البراءة المرجعية. وبينما كان قد فات الأوان لسيليكيت لتقديم طلب بيان التخلي عن الجزء الأخير من مدة الاختراع، كان من الممكن تحقيق تحديد مبكر للمشكلات المحتملة التي قد تواجهها سيليكيت. ومع ذلك، في جميع السيناريوهات، أصبحت المشاكل المحيطة ببراءات الاختراع التي تعد عناصر في شبكات معقدة من الارتباط لها شروط براءات اختراع مختلفة بسبب PTA أكثر تعقيدًا بقليل على الرغم من توضيح الدائرة الفدرالية.

² See 35 U.S.C. § 303.