

هل يعتبر "إخفاء" فن سابق مهم في عدد كبير من المراجع غير المهمة نسبياً سلوكاً غير عادل في الدعاوى القضائية في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي؟

بقلم/ سارة بيتنر، حاصلة على شهادة دكتوراة

افتتاحية المقال

توضح العديد من القضايا الأخيرة انقسامًا مستمرًا ومتطورًا بين محاكم المقاطعات الفدرالية المختلفة حول ما إذا كان الدفاع عن السلوك غير العادل يمكن أن يعتمد بنجاح على "الإخفاء".

المقال

حددت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (CAFC) في قضية *ثيراسنس*¹ المعيار الحالي للسلوك غير العادل. وبينما اعترفت محكمة CAFC بأن الكم الهائل من مراجع الفن السابق لدى الفاحص – ومعظمها كان ذي قيمة هامشية – هو مشكلة ترهق موارد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) وتسهم في تراكم الأعمال الإدارية، ولم تقرر المحكمة في تلك القضية بالذات إذا ما كان الدفاع عن السلوك غير العادل يمكن أن يستند بنجاح إلى الإخفاء. ويعني الإخفاء هنا تقديم واحد أو أكثر من مراجع الفن السابق ذات المواد المهمة جنبًا إلى جنب مع مجموعة كبيرة من المراجع غير المهمة نسبيًا في بيان الإفصاح عن المعلومات (IDS)، أو سلسلة من بيانات (IDS). ولتشكيل سلوك غير عادل في ظل *ثيراسنس*، يبدو أنه يجب أن يتم الإخفاء بقصد خادع ويجب أن يكون المرجع "المخفي" مادة في غاية الأهمية. وتوضح العديد من القضايا الأخيرة انقسامًا مستمرًا ومتطورًا بين محاكم المقاطعات الفدرالية المختلفة حول ما إذا كان الدفاع عن السلوك غير العادل يمكن أن يعتمد بنجاح على "الإخفاء".

وفي قرار صدر في يوليو 2023 عن محكمة المقاطعة الأمريكية للمقاطعة الشمالية من إلينوي²، رفعت إلينوي توول ووركس، إنك. (ITW) دعوى قضائية ضد منافسها تيرماكس، إل إل سي للتعدي على براءتي اختراع تتعلقان بمثبتات مكونات السيارات. وقدمت تيرماكس التماسًا في مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) بشأن الإجراءات فيما بين الأطراف (IPR) لإحدى براءتي الاختراع، ونجحت في إبطال براءة الاختراع أثناء تعليق قضية محكمة المقاطعة. وفي غضون ذلك، تقدمت ITW بطلب للحصول على براءة اختراع ثالثة في مكتب USPTO. وفي بيان إفصاح عن المعلومات تم تقديمه أثناء المحاكمة القضائية لتلك البراءة الثالثة، قدمت ITW القرار النهائي لمجلس PTAB الذي يبطل واحدة من براءتي الاختراع الأصلية في الدعوى. وعندما تم منح براءة الاختراع الثالثة، عدلت ITW شكواها ضد تيرماكس لتدعي التعدي على براءة الاختراع الجديدة (أي الثالثة) بدلاً من براءة اختراع مجلس PTAB المبطل. وفي بيان الإفصاح عن المعلومات المعني، قدمت ITW سبع مراجع من غير براءات الاختراع بما في ذلك قرار مجلس PTAB النهائي.

وفيما يتعلق ببراءة اختراع ITW الثالثة، ادعت تيرماكس أن ITW ارتكبت سلوكاً غير عادل من خلال إخفاء قرار مجلس محاكمة PTAB بإبطال براءة الاختراع المؤكدة سابقاً في العديد من المراجع الأخرى في بيان الإفصاح عن المعلومات، ومن خلال عدم لفت انتباه الفاحص إلى جزء خاص من قرار مجلس PTAB المعني. ووجدت محكمة المقاطعة أن قرار مجلس PTAB كان مادة في غاية الأهمية. ومع ذلك، وجدت المحكمة أيضاً أنه لا يوجد التزام على ITW بتسليط الضوء على صلة كل مرجع تم الاستشهاد به للفاحص.

وعلاوة على ذلك، وجدت محكمة المقاطعة أن تضمين قرار مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف في بيان الإفصاح عن المعلومات من بين ستة مراجع أخرى فقط لا يمكن أن يصل إلى مستوى الإخفاء، ناهيك عن الإخفاء بنية مضللة. ولم تتوصل محكمة المقاطعة إلى مسألة ما إذا كان الإخفاء يشكل سلوكاً غير عادل، وذكرت بدلاً من ذلك أن محكمة CAFC لم تحدد بشكل قاطع إذا ما كان أو في ظل أي ظروف يمكن أن يشكل الإخفاء سلوكاً غير عادل.

وفي قضية باكت إكس بيه بيه شونيز أيه جي ضد إنتل كورب³، ادعت باكت أن نظام إنتل يتعدى على اثنتي عشر براءة اختراع لباكت تتعلق بشرائح الكمبيوتر متعددة المعالجات التي تزيد من سرعات المعالجة وتوسع تخزين الذاكرة. وبعد الانتهاء من سلسلة من الإجراءات بين الأطراف، واستئناف قرارات الإجراءات بين الأطراف، وغيرها من الدعاوى القضائية، اتجهت باكت للحكم الفوري على دفاعات إنتل التأييدية، بما في ذلك السلوك غير العادل.

ومن بين الأسس الأخرى للدفاع عن سلوكها غير العادل، أكدت إنتل أن باكت أخفت مراجع فنية سابقة عن قصد أثناء محاكمة مكتب USPTO لطلباتها لاثنين من براءات اختراع باكت المؤكدة. وأوضحت محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة دلاوير: "سيشهد خبير إنتل أن المرجع لم يكن تراكميًا للمراجع الأخرى التي تم تقديمها إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية، وأنه كان من الممكن أن يكون جوهريًا. وتستشهد إنتل أيضًا بالأدلة على أنه بالرغم من اعتراضات مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية المتكررة على بيانات الكشف عن المعلومات "الضخمة" لباكت والتي تحتوي فقط على استشهادات هامشية ذات أو عديمة الصلة، وإدراك باكت لأهمية الفن السابق المعني، استمرت باكت في تكديس المستندات." وبدون البت في القضية فعليًا على أحكام موضوعية، انتهت محكمة المقاطعة إلى أن هذه الشهادة التي أدلى بها خبير إنتل خلقت نزاعًا واقعيًا بما فيه الكفاية، وعلى هذا الأساس، أنكرت الحكم الفوري وسمحت لإنتل بتقديم الدفاع في المحاكمة.

وفي قضية باكت، ناقشت محكمة مقاطعة دلاوير قرارات محكمة CAFC في فيسكارس⁴ ومولينز⁵، ورفضت حجة باكت بأن فيسكارس يستبعد تأسيس دفاع سلوك غير عادل على الإخفاء، واعتمدت على مولينز في اقتراح أن الإخفاء هو شكل معترف به من السلوك غير العادل.

وكما هو مفصل في قضية بريدجستون أميريكاز تاير أوبيريشنز، إل إل سي ضد سبيدوايز تايرز ليميتد ومن معه،⁶ بريدجستون هي أكبر شركة إطارات في العالم. وتصنع سبيدوايز وتبيع إطارًا مثل إطار تشامبيون هايدرو إن دي الخاص بريدجستون - إطار أغريستورم إن دي 2. رفعت بريدجستون دعوى قضائية بتهمة التعدي على براءة اختراع تتعلق بذلك الإطار، وردت سبيدوايز أن براءة الاختراع غير قابلة للتنفيذ بسبب السلوك غير العادل. وبشكل أكثر تحديدًا، ادعت سبيدوايز أن بريدجستون قدمت أكثر من 150 مرجعًا لبراءات الاختراع و 50 منشورًا آخر إلى مكتب USPTO وفشلت في تقديم ثلاث مراجع أخرى. كما جادلت سبيدوايز بدلاً من ذلك بأن محامي الادعاء حاول إخفاء المراجع الأكثر صلة ببراءة الاختراع (نفس المراجع الثلاث) من خلال تقديمها من بين عدد كبير من المراجع الأقل صلة. وتقدمت بريدجستون برفض دفاع سبيدوايز عن السلوك غير العادل.

ووافقت محكمة المقاطعة على طلب بريدجستون برفض الدفاع عن السلوك غير العادل، وانتهت إلى أن مزاعم سبيدوايز كانت غير كافية. وذكرت المحكمة أن "إخفاء المراجع في كم هائل من المراجع الأخرى ليس "حجب للمراجع الفنية السابقة"، ولم توفر سبيدوايز "أي سلطة قانونية للاقتراح بأن إخفاء المراجع الفنية السابقة للمواد في كم هائل من المراجع الفنية السابقة الأخرى يحقق عنصر "النية المضللة". " ولم يناقش قرار محكمة المقاطعة المرافعة البديلة "عدم الإفصاح" الصريح من قبل سبيدوايز. ومع ذلك، من الواضح أن محكمة المقاطعة لا تعتبر الإخفاء أساسًا معترفًا به للدفاع عن السلوك غير العادل.

ويبدو أن تجنب اكتشاف الإخفاء في السلطات القضائية التي تقبله كأساس للدفاع عن السلوك غير العادل يتطلب تجنب الإفصاح عن الكثير من المراجع لمكتب USPTO مع الكثير من عدم المساواة في جوهرية المراجع. وبالنسبة لـ "كم عدد المراجع التي تعد أكثر من اللازم"، يبدو أن المعيار هو عدد المراجع التي من المحتمل أن تربك الفاحص. ويقترح قرار حديث لمجلس PTAB أنه سيكون من الحكمة التردد قبل تقديم أكثر من 100 مرجع فن سابق في بيان الكشف عن المعلومات. وفي قضية هم إندستريال تكنولوجي، إنك. ضد أمستد راييل كيميائي⁷، إنك. أنشأ مكتب USPTO مراجعة بين الطرفين حيث تم الاستشهاد باثنين من المراجع المعتمد عليها بواسطة مقدم الطلب من بين 98 مرجعًا قُدمت في بيان الكشف عن المعلومات أثناء الملاحقة القضائية للطلب الأصلي ولكن لم يعتمد عليها في أي رفض من جانب الفاحص. وتضمن الأساس المنطقي الذي يقوم عليه مجلس PTAB لاعتماده على قرار مؤسسة الإجراءات بين الطرفين بيانًا مفاده أن ابتداء الفاحص بما يقرب من 100 مرجع لا يشير إلى تقييم كاف لصلتها من قبل الفاحص. ومن المحتمل أن يكون لهذا تأثير على معاملة محكمة CAFC لهذه القضية نفسها في قضية فيسكارس لأنه يتعارض مع الرأي الوارد في فيسكارس بأن أي مرجع مستشهد به أدرجه الفاحص في بيان الكشف عن المعلومات في تاريخ الادعاء قد تم النظر فيها بشكل كافٍ من قبل الفاحص.

وتظهر هذه القضايا الأخيرة أنه يوجد اختلاف في التفكير لم يتم حله في محكمة المقاطعة حول إذا ما كان يمكن أن يكون الإخفاء الأساس الواقعي للدفاع عن السلوك غير العادل. وسواء كان من الممكن أن ينجو الدفاع في مرحلة المرافعة المبكرة للقضية يعتمد على مكان وفي أي مقاطعة يتم تقديم الادعاء، على الأقل حتى تعالج محكمة CAFC السؤال بشكل قاطع.

¹ *Therasene, Inc. v. Beckton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011).

²² *Illinois Tool Works, Inc. v. Termax LLC*, No. 20 D 5416 (N.D. Ill., Jul. 24, 2023).

³ *PACT XPP Schweiz AG v. Intel Corp.*, No. 1:19-cv-01006-JDW (D. Del., Mar. 24, 2023).

⁴ *Fiskars Inc. v. Hunt Mfg. Co.*, 221 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2000).

⁵ *Molins PLC v. Textron, Inc.*, 48 F.3d 1172 (Fed. Cir. 1995).

⁶ *Bridgestone Americas Tire Operations, LLC v. Speedways Tyres Limited et al.*, No. 4:22-cv-0145-P (N.D. Tex., Aug. 9, 2023).

⁷ *Hum Industrial Technology, Inc. v. Amsted Rail Company, Inc.*, IPR2023-00539, Paper No. 10 (Pat.Tr.App.Bd., July 26, 2023).