A

WIPO
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية

SCP/32/3
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 6 مايو 2020

اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

الدورة الثانية والثلاثون
جنيف، من 7 إلى 10 ديسمبر 2020

مشروع وثيقة مرجعية بشأن الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق

وثيقة من إعداد الأمانة

مقدمة

1. اتفقت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (لجنة البراءات)، في دورتها الحادية والثلاثين، التي عُقدت في جنيف في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2019، على أن تواصل الأمانة العمل على مشروع وثيقة مرجعية بشأن الاستثناءات والتقييدات على حقوق البراءات بالاقتران مع حماية البراءات، على أساس الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين. وعلى وجه التحديد، اتفقت لجنة البراءات على أن تقدم الأمانة ـ استنادًا إلى الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة في دورتها الثلاثين ـ مشروع وثيقة مرجعية بشأن الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات، مع مراعاة أي إسهامات إضافية ترد من الدول الأعضاء لإعداد مشروع الوثيقة المرجعية المذكورة (انظر الوثيقة SCP/31/9، الفقرة 25، النقطة الفرعية الأولى تحت عنوان "الاستثناءات والتقييدات على حقوق البراءات").

2. وعملاً بالقرار المذكور، دعت الأمانة الدول الأعضاء ومكاتب البراءات الإقليمية، من خلال مذكرتها رقم C.8940 المؤرخة 10 يناير 2020، إلى أن تقدم إلى المكتب الدولي ما لديها من إسهامات إضافية من أجل إعداد مشروع الوثيقة المرجعية بشأن الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق.

3. وبناءً على ذلك، يحتوي مرفق هذه الوثيقة على مشروع الوثيقة المرجعية المذكور لكي تناقشه اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين المقرر عقدها في جنيف في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2020. وعملاً بتكليف اللجنة وتحضيرًا لمشروع الوثيقة المرجعية، استخدمت الأمانة المعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات، وهي متاحة

على موقع المنتدى الإلكتروني للجنة البراءات عبر الرابط التالي:
https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_32/comments_received.html، فضلاً عن معلومات أخرى جُمعت من خلال أنشطة لجنة البراءات على النحو المشار إليه في الوثيقة SCP/27/3. بالإضافة إلى ذلك، استعانت الأمانة أيضًا بمصادر أخرى للمعلومات من أجل الحصول على مواد تكميلية حول هذا الموضوع.

4. وتحتوي الوثيقة المرجعية على الأقسام التالية: "1" نبذة عن الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق؛ و"2" أهداف الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق وغاياته؛ و"3" الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق والإطار القانوني الدولي؛ و"4" أحكام الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق في الصكوك الإقليمية؛ و"5" تطبيق الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق على الصعيد الوطني؛ و"6" التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء عند تطبيق الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق؛ و"7" نتائج تطبيق الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق. وإضافة إلى ذلك، تحتوي الوثيقة على ملحق جُمع فيه العديد من الأحكام القانونية الخاصة بالاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق.

[يلي ذلك المرفق]

مشروع وثيقة مرجعية بشأن الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق

قائمة المحتويات

مقدمة 1

1. نبذة عن الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق 3
2. أهداف الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق وغاياته 4
3. الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق والإطار القانوني الدولي 8
4. أحكام الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق في الصكوك الإقليمية 9
5. تطبيق الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق على الصعيد الوطني 12

1.5 الإطار القانوني المنظِّم للاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق 12

2.5 نطاق الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق 15

(أ) الأشخاص الذين يحق لهم الاحتجاج بالاستثناء 15

(ب) الاستخدام بحسن نية 16

(ج) الأنشطة المسموح بها بموجب الاستثناء 18

(د) توسيع نطاق الأعمال التجارية 23

(هـ) إدخال تعديلات على تطبيق الاختراع 25

(و) تغيير أنواع الأفعال 26

(ز) التخلي عن الاستخدام السابق 27

(ح) تاريخ إثبات استثناء الاستخدام السابق 28

(ط) الإقليم الذي ينبغي أن يحدث فيه الاستخدام السابق 28

(ي) القيود المفروضة على وجوب إنفاذ الاستثناء 29

(ك) حماية متلقي المنتجات المتصرف فيها في إطار ممارسة حقوق المستخدم السابق 29

3.5 استثناء الاستخدام السابق وفترة السماح 29

4.5 التنازل عن حقوق المستخدم السابق 30

5.5 مسألة ذات صلة بالموضوع: الاستخدام السابق بعد إبطال البراءة أو رفضها، ولكن قبل استعادة البراءة أو منحها 31

6. التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء عند تنفيذ الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق 33
7. نتائج تنفيذ الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق 35

الملحق

1. نبذة عن الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق

1. من المفاهيم العامة لقانون البراءات أن البراءة لا تُمنح لاختراع موجود بالفعل في حالة التقنية الصناعية السابقة. وعلى الرغم من أن مصطلح "حالة التقنية الصناعية السابقة" ليس موحدًا، إلا أنه في العديد من البلدان يشير إلى جميع المعارف التي أتيحت للجمهور في أي مكان في العالم، قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ أولويته، سواء عن طريق الكشف عنها كتابيًا أو شفهيًا أو في إطار الانتفاع العلني بها.

2. وثمة حالات تُمنح فيها البراءة حتى لو كان الاختراع موضوع البراءة قد استُخدم بواسطة طرف آخر قبل إيداع طلب البراءة. وعادة ما يحدث ذلك عندما يكون الطرف الآخر قد استخدم الاختراع في أغراضه التجارية قبل تاريخ إيداع الطلب أو تاريخ أولويته أو إذا كان قد قام باستعدادات جوهرية لتلك الأغراض، ولكن سرًا. وفي الواقع، قد يفضل المخترعون عدم السعي للحصول على الحماية بموجب براءة لكل اختراع يبتكرونه، وذلك لأسباب مختلفة ذات طابع تجاري واقتصادي. فعلى سبيل المثال، قد يحدث هذا عندما لا يستطيع المخترع أن يتحمل تكاليف الحصول على الحماية بموجب براءة، أو عندما تقتضي استراتيجية عمله تفضيل السرية على الحماية بموجب براءة. ووفقًا لتعريف "حالة التقنية الصناعية السابقة" الوارد أعلاه، فإن الاستخدام السري للاختراع الذي لم يتح للجمهور قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ أولويته لا يندرج ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة.

3. ووفقًا لمبدأ أسبقية الإيداع الذي تأخذ به معظم أنظمة البراءات، حينما يُعدّ الاختراع نفسه بشكل مستقل من قبل أكثر من شخص واحد، يحق للشخص الذي أودع بشأنه طلبًا أولاً الحصول على براءة. وبما أن الجمهور لم تكن في حيازته تفاصيل الاختراع حتى أودع ونُشر بشأنه طلب براءة، فمن المناسب أن يحصل المودع الذي أودع أولاً على براءة. ولكن من المناسب أيضًا القول بأن السماح بشكل عام لمالك البراءة بإنفاذ حقوقه ضد طرف آخر كان يستخدم الاختراع نفسه سرًا قبل إيداع طلب البراءة المعني لن يكون منصفًا للمستخدم السابق، حيث سيؤدي ذلك إلى حرمان المستخدم السابق من الحق في القيام بما كان يفعله بالفعل قبل إيداع طلب البراءة المعنيّ. وقد تكون العواقب الاقتصادية على المستخدم السابق قاسية للغاية إذا كان عليه التخلي عن استمراره في استخدام الاختراع لمجرد أنه لم يودع طلب براءة.

4. ولذلك فإنه بموجب عدد من التشريعات، توجد أحكام تسمح لطرف آخر بمواصلة استخدام اختراع محمي ببراءة إذا كان قد استخدم الاختراع لغرض أعماله التجارية بحسن نية قبل تاريخ الإيداع (أو تاريخ الأولوية) أو إذا كان قد قام باستعدادات فعالة أو جادة لذلك الغرض.[1] ولعل الأثر العملي لهذه الأحكام يتمثل في أن المستخدم السابق يمكنه الاستمرار في استخدام الاختراع دون أن تقع عليه مسئولية التعدي، ودون دفع أي مكافأة لمالك البراءة، وذلك وفقًا لشروط معينة، وفي الوقت نفسه يتمتع مالك البراءة بحقوق استئثارية ضد الأطراف الأخرى باستثناء المستخدم السابق.

5. وبشكل عام، يهدف استثناء الاستخدام السابق إلى تحقيق توازن بين مصالح المستخدم السابق، الذي ربما يكون قد اتخذ قرارًا بعدم طلب الحماية بموجب براءة، وبين مصالح مالك البراءة، الذي يستحق المكافأة على كشفه للاختراع للجمهور.

---

[1] انظر ملحق هذه الوثيقة.

6. ورغم وجود قواسم مشتركة بين أحكام القوانين الوطنية والإقليمية بشأن استثناء الاستخدام السابق، إلا أن النطاق الدقيق للاستثناء قد يختلف من ولاية قضائية إلى أخرى كما يرد في الأقسام اللاحقة من هذه الوثيقة.

7. وحسب النظام المُنشأ على المستوى الوطني لحماية نشاط المستخدم السابق، قد يُشار إلى الاستثناء تحت مُسمى "استثناء الاستخدام السابق" أو "حقوق المستخدم السابق" أو "الدفع بالاستخدام السابق". وبالرغم من أنه قد توجد فروق دقيقة بين هذه الأنظمة، إلا أنه لأغراض هذه الوثيقة، يُستخدم مصطلحا "الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق" و"استثناء الاستخدام السابق" كمصطلحين عامين.ب

2. أهداف الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق وغاياته

8. بوجه عام، ترمي أهداف السياسة العامة من منح الاستثناء إلى تحقيق التوازن بين مصالح مالك البراءة والمستخدم السابق، ومعالجة الإجحاف المتأصل في نظام أسبقية الإيداع، وبالتالي توفير فوائد للمجتمع ككل. وبينما تندرج هذه الأهداف في هذا القسم تحت عنوانين، أي توازن الحقوق والإنصاف في نظام أسبقية الإيداع، إلا أن كلاهما يحتوي على مفاهيم وعوامل مترابطة.

توازن الحقوق

9. من الأهداف الرئيسية لتوفير استثناء الاستخدام السابق تحقيق التوازن المناسب للحقوق والمصالح بين مالك الحق والمستخدم السابق. فمن خلال السماح للمستخدم السابق بالاستمرار في استخدام الاختراع، فإن الاستثناء يحمي المصالح الاقتصادية للمستخدم السابق مما يفيد في النهاية المجتمع ككل من خلال تشجيع الإبداع المتوازي والمنافسة.

10. ومن ثم، ردًا على سؤال عن أهداف السياسة العامة المنشودة من هذا الاستثناء في الاستبيان بشأن الاستثناءات والتقييدات على حقوق البراءات (المشار إليه فيما يلي باسم "الاستبيان")[2] أشار العديد من الدول الأعضاء إلى توازن الحقوق أو المصالح أو كليهما بين الأطراف المختلفة. وعلى سبيل المثال، ذكرت كندا والصين وكذلك المنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات أن قوانينها نصّت على هذا الاستثناء من أجل "تحقيق توازن مناسب للحقوق" بين أصحاب البراءات والمستخدمين السابقين، على النحو المُحدَّد في القوانين السارية.

الإطار 1. الأهداف السياساتية لإتاحة استثناء الاستخدام السابق في الصين

"إن الغرض من النصّ على هذا الاستثناء في قانون البراءات هو تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الحقوق والمصالح المشروعة للغير. ويمكن أن يساعد هذا القيد في تجنب الإجحاف الموجود في الحياة الواقعية، الناشئ عن حقيقة أن الكيانات أو الأفراد الذين استثمروا الموارد البشرية والمادية في إبداع الاختراع غير قادرين على استغلال إنجازاتهم الفكرية لمجرد أنهم لم يودعوا أي طلبات براءات سلفًا [...]."[3]

---

[2] يمكن الاطلاع على الاستبيان الذي أجري في اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات من خلال الرابط: https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/.

[3] انظر رد الصين على الاستبيان.

11. وفي إسبانيا، الهدف من الاستثناء هو "التوفيق بين مصالح مالك البراءة ومصالح أي مستخدم سابق تصرَّف بحسن نية". وبهذا الاستثناء "يُسمَح للمستخدم السابق أن يستمر في استخدام الاختراع أو العمل به، وإن كان ذلك بشروط أكثر تقييدًا مما لو كان هو مالك البراءة".

12. وذكرت أستراليا في ردِّها أن "منح البراءة ينبغي ألا يحرم طرفًا ما من الاستمرار في القيام بما كان يفعله قبل [إيداع] طلب البراءة. ومن الناحية الأخرى، ينبغي ألا يُحرَم المخترع من الحماية بموجب براءة بسبب أفعال سرية تقوم بها أطراف أخرى ولا سبيل له إلى معرفتها". وإضافةً إلى ذلك، ذُكِر أنَّ المادة 119 من قانون البراءات لعام 1990 "توفر التوازن بين حقوق مالك البراءة والأطراف الأخرى التي استخدمت الاختراع بشكل مستقل قبل تاريخ أولوية طلب البراءة[4]."

الإطار 2. الأهداف السياساتية للدفع بحقوق المستخدم السابق في الولايات المتحدة الأمريكية

"من خلال السماح للمستخدم/المخترع السابق بمواصلة الاستخدام التجاري غير المنقطع للاختراع مع السماح أيضًا للمخترع اللاحق بالحصول على براءة قابلة للإنفاذ ضد جميع الأطراف الأخرى، فإن حق المستخدم السابق يجسّد التوازن بين المصالح الاقتصادية العادلة للمستخدم السابق والهدف الأسمى لنظام البراءات المتمثل في تحفيز إثراء حصيلة المعارف البشرية. [...]".[5]

13. وركَّزت بلدان أخرى على الجوانب الاقتصادية لاستثناء الاستخدام السابق، حيث ذكرت في ردودها ما يلي: جاء في ردّ هنغاريا أن الاستثناء يوفِّر "الحماية للاستثمارات التي نُفِّذت بحُسن نيّة"؛ وفي إيطاليا، مُنِح الاستثناء المناسب من أجل الحفاظ على وضع الحيازة الاقتصادي للمستخدم السابق. وذُكِر أنه "من الضروري تجنُّب القضاء على القيم التي تحقَّقت بطريقة مشروعة. فلا يمكن لطلب براءة لاحق أن يُعرِّض استثمارات مستخدم سابق للخطر"؛ وفي رومانيا، استثناء الاستخدام السابق "يهدف إلى حماية الاستثمارات التي قام بها شخص بحسن نية على أراضي رومانيا وإلى تجنب إساءة استعمال الحقوق."[6] وعلى المنوال نفسه، أوضح ردّ النرويج أنَّه في حالة عدم وجود استثناء للاستخدام السابق، فإن "الشخص الذي استخدم الاختراع سرّاً سيجب عليه أن يتوقف عن استخدامه، لأن الاستخدام سيتعارض مع حق البراءة. وستضيع استثمارات المستخدم السابق، وهذا أمر غير مرغوب فيه في ظل الاقتصاد المجتمعي". وكذلك جاء في ردِّ السويد أن استثناء الاستخدام السابق "معقول" وهو "يوفر منافع اقتصادية للمجتمع ككُل". وفي الاتحاد الروسي، يهدف استثناء الاستخدام السابق، في جملة أمور، إلى حماية مصالح الأطراف الأخرى التي استثمرت أموالًا بالفعل في الإنتاج، وإلى تحفيز الإبداع المتوازي للأشخاص الذين، لسبب ما، لم يسعوا للحصول على حماية البراءات[7].

---

4 انظر الرد الوارد من أستراليا على الاستبيان وكذلك ردها على الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

5 انظر رد مكتب الولايات المتحدة الأمريكية على تقرير حول حقوق المستخدم السابق، والمتوفر من خلال الرابط: https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf.

6 انظر الردود على الاستبيان الواردة من هذه البلدان.

7 المرجع نفسه. وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن حجة "حماية المصالح الاقتصادية للمستخدم السابق" معترف بها على أنها شرعية في العديد من البلدان، فإنها لا تنطبق في فرنسا لأن الاستغلال التجاري أو الخطوات التحضيرية الجادة غير مطلوبة بموجب القانون الفرنسي. انظر وثيقة المجموعة الفرنسية للجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية، السؤال 228.

الإطار 3. الأهداف السياساتية لإتاحة استثناء الاستخدام السابق في ألمانيا

"إن الغرض من المادة 12 من قانون البراءات الألماني هو التأكد من أن ممتلكات الطرف الآخر المكتسبة بحسن نية من خلال الاستخدام أو من خلال أحداث مؤدية إلى الاستخدام لن تفقد قيمتها بسبب طلب براءة لاحق. ويهدف حق الاستخدام السابق إلى منع التدمير غير المبرر للقيم الاقتصادية المُنشأة في إطار الممارسة المشروعة لهذا الحق. فالجهد والوقت ورأس المال الذين استثمرهم المستخدم السابق للوصول إلى تجهيزات قائمة، سواء كان المستخدم يستغل الاختراع بالفعل أو سوف يستغله لاحقًا حسبما يتأكد من الاستعدادات التي اتخذها لاستغلال الاختراع، ينبغي ألا تذهب سُدى، وهذه الممتلكات يجب ألا تفقد قيمتها بسبب طلب براءة أودعه طرف آخر."[8]

14. وفي البرازيل، يتعلق استثناء الاستخدام السابق "بمبدأ الحقوق المكتسبة، الذي يهدف إلى تجنُّب إلقاء عبء غير ضروري على عاتق المستخدمين ذوي النية الحسنة الذين كانوا يستغلون الاختراع قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ أولوية الطلب".[9] وثمة تفسير آخر أعربت عنه المجموعة الفرنسية للجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية وهو أنه نظرًا لأن المستخدم السابق لم يتعلم من الكشف الذي أدلى به مالك البراءة وأن هذا الكشف "لم يثر مستوى معرفته"، فلا يوجد مبرر لإنفاذ الحقوق الاستئثارية لمالك البراءة ضد مثل هذا المستخدم السابق.[10]، [11]

الإنصاف في نظام أسبقية الإيداع

15. بالإضافة إلى الأهداف المذكورة أعلاه، يهدف استثناء الاستخدام السابق إلى توفير الإنصاف والتخفيف من آثار نظام أسبقية الإيداع الذي تأخذ به معظم أنظمة البراءات. فبموجب هذا النظام، حينما يُعدّ الاختراع نفسه بشكل مستقل من قبل أكثر من شخص واحد، يحق للشخص الذي أودع بشأنه طلبًا أولاً الحصول على براءة. وفي النهاية، في حالة عدم وجود استثناء للاستخدام السابق، وفي غياب سبل الانتصاف القانونية الأخرى،[12] يمكن لمالك البراءة إنفاذ حقوقه ضد المستخدم السابق الذي كان يستخدم الاختراع نفسه سرًا قبل إيداع الطلب المعني. ومثل هذا الموقف لا يعتبر عادلاً تجاه ذلك المستخدم السابق. ولا يقتصر الأمر على أن المستخدم السابق سيخسر استثمارًا مهمًا قام به، ولكن طلب الحماية بموجب براءة سيصبح ضروريًا وستضيع حقوق المبتكرين في اختيار السرية وتفضيلها على البراءة.

16. وفي هذا الصدد، يذكر رد هولندا، على سبيل المثال، في جملة أمور، ما يلي: "أيًا كانت الأسباب التي أدت بالمستخدم السابق [...] إلى الحفاظ على سرية الاختراع (مثل عدم وجود مصلحة في الحصول على براءة أو اتباعاً

---

8 محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، BGH، Füllstoff - Xa ZR 18/08، منشور في GRUR 2010، 47. انظر الوثيقة المقدمة من ألمانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

9 فضلاً عن ذلك، ورد هذا المبدأ في الدستور البرازيلي في المادة 5. انظر رد البرازيل على الاستبيان.

10 وثيقة المجموعة الفرنسية للجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية، السؤال 228.

11 فيما يرتبط بالأهداف المذكورة أعلاه، وردت في ردود بلدان أخرى أهداف السياسة العامة التالية: "عدم منع المستخدم السابق من الاستفادة من إنجازه" (النمسا)؛ "عدم جعل استمرار استغلال الاختراع المحمي ببراءة أمراً مستحيلاً على طرف لم يكن على علم بوجود البراءة" (بولندا)؛ "عدم الإضرار بالأشخاص (المخترعين) الذين توصلوا إلى الاختراع نفسه كما هو موصوف في البراءة بأنفسهم في تاريخ سابق" (البرتغال). انظر الردود من هذه البلدان على الاستبيان.

12 على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، لم يمنح قانون البراءات لعام 1949 أي حماية لمستخدم سابق بدأ استخدامه قبل تاريخ أولوية الاختراع؛ ومع ذلك، كان الاستخدام السابق في السر أساسًا للإبطال. انظر رد المملكة المتحدة على الاستبيان.

لاستراتيجية تجارية معينة أو ما إلى ذلك)، فلا يُعتبر من الإنصاف تمكين مالك البراءة من التمسك بحقوقه في مواجهة المستخدم السابق. ومن دون حكم بشأن "الاستخدام السابق"، سيكون التقدم بطلب للحصول على براءة ضرورياً بدلاً من أن يكون اختياراً حراً".[13]

17. وجاء في ردِّ سويسرا أن "هذا الاستثناء يهدف إلى الحد من الآثار المترتبة على نظام أسبقية الإيداع عن طريق حماية الاستثمارات التي قام بها الشخص الذي ابتكر اختراعاً غير مشمول ببراءة واحتفظ به سراً منذ تاريخ يسبق إيداع طرف آخر لطلب بخصوص الاختراع نفسه". وفي الولايات المتحدة الأمريكية، إن "توفير حقوق محدودة للمستخدم السابق في نظام "الأسبقية لأول مخترع يودع طلبا" يعالج الإجحاف المتأصل الذي يخلقه هذا النظام بين مستخدم تجاري سابق لموضوع البراءة ومالك البراءة اللاحق[14]."

الإطار 4. الأهداف السياساتية لإتاحة الترخيص غير الاستئثاري لحق البراءة (حقوق المستخدم السابق) في اليابان

"[إذا] طُبق نظام أسبقية الإيداع بصرامة، فلن يكون من العدل بالضرورة منع الطرف الذي كان يعمل بالاختراع نفسه قبل إيداع طلب براءة من قبل طرف آخر من العمل بالاختراع نفسه المحمي بحق البراءة لمجرد أن ذلك الطرف كان متأخرًا قليلاً في إيداع الطلب. لذلك، حتى إذا طُبقت هذه السياسة، لا تزال ثمة حاجة للتوفيق بين مصالح مالك البراءة وتلك الخاصة بأي طرف يعمل بالفعل بالاختراع المعني قبل طلب البراءة."[15]

18. وأوضحت المجموعة الفرنسية للجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية أيضًا أنه يجب الحفاظ على "حقوق" الأطراف الأخرى التي ابتكرت الاختراع أو حازته قبل الشخص الذي أودع أولاً طلبًا بشأنه، وذلك للاحتفاظ بإمكانية الاختيار إما سياسة الحماية بموجب البراءات أو سياسة السرية، وذلك لتجنب الموقف الذي يجد فيه الشخص الذي اختار الاحتفاظ بسرية الاختراع نفسه محرومًا من حقه في العمل بالاختراع بسبب طلب البراءة الذي أودع لاحقًا؛ وأي ترتيب آخر سيكون له نتيجة غير مباشرة لجعل إيداع البراءة إلزاميًا."[16]

19. ومع أن ردّ المكسيك أكَّد أن المبدأ القانوني العام هو "الأسبق أولى بالأحقية"، يُعتبر أيضاً أن استثناء الاستخدام السابق، على النحو المُحدَّد في تشريعات المكسيك، يسعى إلى "حماية المستخدمين ذوي النية الحسنة حتى يكون بإمكانهم الاستمرار في استخدام اختراعهم، رغم أن طرفاً آخر لم يشارك في ابتكاره قد حصل على براءة للاختراع المذكور، وذلك من أجل تحقيق الإنصاف بين مالكين لاختراع واحد، حتى إن لم يكن قد حصل على براءة الاختراع سوى أحدهما فقط. وشُرِح أيضاً أن هذا الاستثناء يسعى إلى حماية المستخدم الحسن النية، "شريطة أن يكون هذا المستخدم قد استثمر موارد اقتصادية أو مادية أو فكرية من أجل استخدام الاختراع". وأشار رد اليابان، فيما يتعلق بالتراخيص غير الاستئثارية

---

13 انظر رد هولندا على الاستبيان.

14 تقرير عن دفع حقوق المستخدم السابق، مكتب الولايات المتحدة الأمريكية، يناير 2012، ص 51.

15 انظر رد اليابان على الاستبيان.

16 وثيقة المجموعة الفرنسية للجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية، السؤال 228.

الممنوحة للمستخدمين السابقين في القانون الياباني، إلى أن هذه التراخيص تُمنح لضمان الإنصاف فيما يتعلق بمصالح كل من أصحاب البراءات والمستخدمين السابقين[17].

20. وفي ردٍّ صريبا، ذُكِر أن استثناء الاستخدام السابق، "مُنِح لدواعي الإنصاف والأمن الاقتصادي اللازمين لاستثمار واستغلال الاختراع الذي صُنع قبل إيداع الطلب". وجاء في ردِّ المملكة المتحدة أن سبب وجود الاستثناء هو ضمان أن "المستخدمين السابقين يُعامَلون معاملةً منصفةً فيما يخص أصحاب البراءات".[18] وأكدت الردود الواردة من إندونيسيا وقطر وأوغندا أيضًا أن الاستثناءات المعنية تهدف إلى توفير الحماية للمستخدمين السابقين ذوي النية الحسنة[19].

3. الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق والإطار القانوني الدولي

21. لا توجد معاهدة دولية تتناول صراحة الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق. ومع ذلك، تنص المادة 30 من اتفاق تريبس على مبادئ عامة فيما يتعلق بالاستثناءات والتقييدات على الحقوق التي قد يوفرها أعضاء منظمة التجارة العالمية. ونظراً إلى أن المادة 30 غير إلزامية (باستخدام كلمة "يجوز")، فإنه يجوز للأعضاء، لا لزام عليهم، أن يوفروا تلك الاستثناءات المحدودة للحقوق. وتنص المادة على ما يلي:

"الاستثناءات من الحقوق الممنوحة"

يجوز للأعضاء تقديم استثناءات محدودة للحقوق الاستئثارية التي تمنحها البراءة، شريطة ألا تتعارض هذه الاستثناءات بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للبراءة ولا تضر بشكل غير منطقي بالمصالح المشروعة لمالك البراءة، مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف الأخرى في الاعتبار."

22. ورغم أن صياغة المادة 30 لا تشير صراحةً إلى أي إشارة إلى الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق، إلا أن تاريخ المفاوضات المتعلقة بهذا الحكم يشير إلى أن المسودات المبكرة لهذا الحكم توخت تضمين قائمة توضيحية بالاستثناءات وكانت القائمة تتضمن استثناء متعلقًا بالاستخدام السابق.[20] وعلى وجه التحديد، نصت مسودة 23 يوليو 1990 (W/76) على ما يلي:

"[شريطة أن تؤخذ المصالح المشروعة لمالك البراءة والأطراف الأخرى في الاعتبار،] يجوز وضع استثناءات محدودة للحقوق الاستئثارية الممنوحة بموجب براءة لأفعال معينة، مثل:

---

17 انظر رد اليابان المقدم إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

18 ويوضح الرد كذلك أنه عندما دخل قانون البراءات لعام 1977 حيز التنفيذ "فقد حرم المستخدم السابق السري من حقه في مقاضاة صاحب براءة على أساس البطلان. وفي مواجهة هذا الحرمان، اعتُقد أنه من العدل منحه الحق في مواصلة استخدامه، وبالتالي يجوز للمستخدم السابق السري مواصلة استخدامه دون مقاضاته على أساس التعدي وفقًا للمادة 64". انظر ردود المملكة المتحدة على الاستبيان.

19 انظر الردود الواردة من البلدان المعنية على الاستبيان.

20 انظر دانيال جيرفيه، اتفاق تريبس، تاريخ الصياغة وتحليلها، الطبعة الثالثة، سويت وماكسويل، 2008، ص 380.

1.1 حقوق تستند إلى الاستخدام السابق.

2.1 [...]"[21]

23. وفي النهاية، رُفض نهج القائمة التوضيحية لصالح صياغة أكثر عمومية على النحو المنصوص عليه في المادة 30 الحالية من اتفاق تريبس ولم تقدم السجلات التفاوضية لاتفاق تريبس أي تفسير لسبب هذا القرار[22].

24. وقد قدم فريق تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية في تقريره بشأن "*كندا- قضية حماية المنتجات الصيدلانية بموجب براءة*"[23] بعض الإرشادات فيما يتعلق بتفسير المادة 30 من اتفاق تريبس، وورد ملخص للقضية في إحدى الوثائق.[24] وعلى الرغم من أنه أثناء سير الدعوى، قدم الأطراف حججهم حول اتساق استثناء الاستخدام السابق مع المادة 30 من اتفاق تريبس، لم يكن هذا الاستثناء النقطة التي دار حولها النزاع تحديدًا.[25]،[26]

4. أحكام الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق في الصكوك الإقليمية

25. تنص عدة صكوك إقليمية على استثناء فيما يتعلق بالاستخدام السابق. وهي: القرار رقم 486 الذي أنشأ النظام المشترك للملكية الصناعية في جماعة دول الأنديز (قرار جماعة دول الأنديز رقم 486)؛ والاتفاق المراجِع لاتفاق بانغي المؤرخ 2 مارس 1977 بشأن إنشاء منظمة أفريقية للملكية الفكرية (1999) (اتفاق بانغي)؛ ونظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ونظام البراءات في إطار الاتفاقية الأوروبية الآسيوية للبراءات.[27]

---

21 يورد مشروع النص التجميعي (المذكرة غير الرسمية رقم 1404 بتاريخ 12 يونيو 1990) أيضًا "الحقوق المستندة إلى الاستخدام السابق" من بين استثناءات محدودة. انظر وثيقة منظمة التجارة العالمية WT/DS114/R، ص 211.

22 انظر وثيقة منظمة التجارة العالمية WT/DS114/R، ص 165.

23 وثيقة منظمة التجارة العالمية WT/DS114/R.

24 للاطلاع على ملخص القضية، انظر الوثيقة SCP/13/3، ص 21 و22، والوثيقة SCP/28/3، ص 6 و8.

25 انظر وثيقة منظمة التجارة العالمية WT/DS114/R والوثيقة SCP/28/3.

26 للاطلاع على حجج الأطراف بشأن استثناء الاستخدام السابق، انظر وثيقة منظمة التجارة العالمية WT/DS114/R، ص 73 و74 و85.

27 فيما يتعلق بأوروبا، تنص المادة 28 من اتفاق محكمة البراءات الموحدة على "الحق القائم على الاستخدام السابق للاختراع". بالإضافة إلى ذلك، تتناول المادة 37 من الاتفاق المتعلق بالبراءات المشتركة (EEC/695/89) (المعتمدة في 15 ديسمبر 1989) "الحق المستند إلى الاستخدام السابق وحق الملكية الشخصية". اعتبارًا من 15 يناير 2020، لم يدخل كلا الاتفاقين حيز التنفيذ.

الجدول 1. الصكوك الإقليمية

قرار جماعة الأنديز رقم 486[28]

المادة 55:

"المادة 55: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بشأن بطلان البراءة، لا يجوز إنفاذ الحقوق الممنوحة بموجب براءة ضد طرف آخر كان، بحسن نية وقبل تاريخ أولوية ـ أو تاريخ إيداع ـ الطلب الذي مُنحت بناء عليه البراءة، يستخدم الاختراع بالفعل أو يستغلّه، أو كان قد قام بالفعل باستعدادات فعالة وجادة لهذا الاستخدام أو الاستغلال.

وفي هذه الحالة، يكون للطرف الآخر المذكور الحق في بدء استخدام الاختراع أو الاستمرار في استخدامه أو استغلاله، ولكن لا يجوز التنازل عن هذا الحق أو نقله إلا مع المؤسسة التجارية ـ أو الشركة ـ التي يحدث فيها هذا الاستخدام أو الاستغلال."

نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية[29]

المادة 12(3):

"على الرغم من منح البراءة، فإن المؤسسة التي، بحسن نية، تُصنّع أو تستخدم عملية الإنتاج الصناعي لمنتج ما، أو تقوم باستعدادات جادة لذلك، قبل تاريخ إيداع طلب البراءة من قبل شخص آخر، أو قبل تاريخ أولوية الطلب المتعلق بالمنتج نفسه أو العملية نفسها، يحق لها مواصلة هذه الأعمال. ولا يُسمح بالتنازل عن هذا الحق أو نقله إلا مع العناصر الأخرى للمنشأة."

اتفاق بانغي[30]

المادة 8(1)(د):

(1)"لا تمتد الحقوق الناشئة عن البراءة إلى [...]

(د) الأعمال التي يباشرها أي شخص كان بحسن نية يستخدم الاختراع في تاريخ إيداع الطلب، أو عند المطالبة بالأولوية، في تاريخ أولوية الطلب الذي تمنح بموجبه البراءة على أراضي دولة عضو، أو كان يقوم باستعدادات فعالة وحقيقية لاستخدام ذلك الاختراع، طالما كانت تلك الأعمال لا تختلف في طبيعتها أو غرضها عن الاستخدام الفعلي أو المخطط له سابقًا.

(2)لا يجوز نقل حق المستخدم المشار إليه في الفقرة (1)(د) أو تسليمه إلا مع المؤسسة التجارية ـ أو الشركة ـ التي يحدث فيها الاستخدام أو الاستعدادات للاستخدام" .

---

28 تتألف جماعة دول الأنديز من بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبيرو.

29 يتألف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.

30 الاتفاق المراجع لاتفاق بانغي المؤرخ 2 مارس 1977 بشأن إنشاء منظمة أفريقية للملكية الفكرية (1999). الدول الأعضاء في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية هي بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغابون وغينيا وغينيا بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتوغو وجزر القمر.

نظام البراءات في إطار الاتفاقية الأوروبية الآسيوية للبراءات[31]

القاعدة 20:

(1)"أي شخص طبيعي أو كيان قانوني أو كيان مشابه، كانوا يستخدمون، بحسن نية، قبل تاريخ إيداع طلب البراءة، أو في حالة تحديد الأولوية، قبل تاريخ أولوية الاختراع، حلاً مماثلاً على أرض دولة متعاقدة، أو قاموا بالاستعدادات اللازمة لهذا الاستخدام، يحق لهم أن يستمروا في هذا الاستخدام مجانًا، شريطة ألا يوسعوا نطاقه. ولا يجوز نقل حق المستخدم السابق إلا إلى شخص طبيعي آخر أو كيان قانوني أو كيان مشابه، جنبًا إلى جنب مع وحدة الإنتاج التي تم فيها استخدام الحل المماثل، أو تم فيها إجراء الاستعدادات اللازمة لاستخدامه.

(2) يسري حق المستخدم السابق فقط على أراضي الدولة المتعاقدة التي حدث فيها هذا الاستخدام السابق."

26. وتوضح صيغ الأحكام المتعلقة باستثناء الاستخدام السابق في الصكوك الإقليمية المشار إليها في الجدول أعلاه أن ثمة بعض السمات المشتركة بين تلك الأحكام:

- يجب أن يكون تاريخ الاستخدام السابق قبل تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية لطلب البراءة المعني؛
- يجب أن يتم الاستخدام السابق "بحسن نية"؛
- لا يجوز التنازل عن حق المستخدم السابق أو نقله إلا مع المؤسسة التجارية أو الشركة التي تم فيها هذا الاستخدام؛
- يشمل نطاق الاستثناء استخدام الاختراع في تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية من قبل المستخدم السابق وكذلك الاستعدادات "الفعالة" أو "الجادة" أو "الحقيقية" لهذا الاستخدام؛
- في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام البراءات في إطار الاتفاقية الأوروبية الآسيوية للبراءات، صيغ الاستثناء على أنه "حق" في مواصلة الاستخدام السابق. ولكن في اتفاق بانغي، جُعل الأثر القانوني لحقوق البراءات مقيدًا بالبديهة بحيث يكون من المستحيل إنفاذ البراءة في حالة الاستخدام السابق. أما في قرار جماعة الأنديز رقم 486، استخدمت الصيغتان كلتاهما.

27. وحيث أنه لم تنشأ سوابق قضائية وافية فيما يتعلق بالأحكام المذكورة أعلاه حتى الآن، لا تزال لم تتضح بعد الحدود الدقيقة للاستثناء بالنسبة للدول الأعضاء المعنية. وعلى الأقل في قضية وطنية واحدة في كولومبيا، نوقش الجانب الإقليمي للاستثناء. وتحديدًا، فسرت هيئة الإشراف على الصناعة والتجارة المادة 55 من قرار جماعة الأنديز رقم 486 على أنها تعني أن نطاق استثناء الاستخدام السابق يشمل "الاستعدادات الفعالة والجادة" للأطراف الأخرى، ليس فقط في كولومبيا حيث تكون البراءة نافذة، ولكن أيضًا في أي ولاية قضائية أخرى[32].

---

[31] الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات هي تركمانستان وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية طاجيكستان والاتحاد الروسي وجمهورية أذربيجان وجمهورية كازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا.

[32] لاندرز وسيا (Landers & Cia S.A) ضد مجموعة سيب كولومبيا (Group Seb Colombia) (2014) ـ Auto No. 31662، 7 يوليو 2014. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales، Superintendencia de Industria y Comercio (كولومبيا). للاطلاع على

5. تطبيق الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق على الصعيد الوطني

1.5 الإطار القانوني المنظِّم للاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق

28. إجمالاً، حُدد ما عدده 123 بلدًا وإقليمًا يوفرون استثناء فيما يتعلق بالاستخدام السابق من خلال حكم قانوني محدد في تشريعات الملكية الفكرية أو تشريعات البراءات. ويحتوي ملحق هذه الوثيقة على أحكام قوانين تلك البلدان والأقاليم بشأن الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق.

الجدول 2. قائمة البلدان والأقاليم التي تنص قوانينها على استثناء يتعلق بالاستخدام السابق

ألبانيا، الجزائر، وأندورا، وأنتيغوا وبربودا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، والبحرين، وبربادوس، وبيلاروسيا، وبلجيكا، وبليز، وبنين، وبوتان، وبوليفيا، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، وبوتسوانا، وبروناي، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وكندا، والصين، وهونغ كونغ (الصين)، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وكولومبيا، وجزر القمر، والكونغو، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وقبرص، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية، وإكوادور، ومصر، والسلفادور، وغينيا الاستوائية، وفنلندا، وفرنسا، وغابون، وجورجيا، وألمانيا، وغانا، واليونان، وغينيا، وغينيا بيساو، وهندوراس، وهنغاريا، وأيسلندا، وإندونيسيا، وأيرلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وكازاخستان، وكينيا، وجمهورية قيرغيزستان، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومدغشقر، وماليزيا، ومالي، ومالطا، وموريتانيا، وموريشيوس، والمكسيك، والجبل الأسود، والمغرب، وموزمبيق، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، والنيجر، ونيجيريا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وقطر، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية مقدونيا الشمالية، ورومانيا، والاتحاد الروسي، وسانت لوسيا، وسان تومي وبرينسيبي، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وصربيا، وسنغافورة، وجمهورية سلوفاكيا، وإسبانيا، وسري لانكا، والسويد، وسويسرا، وطاجيكستان، وتايلند، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتونس، وتركيا، وأوغندا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، وأوروغواي، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوزبكستان، وفييت نام.

29. وبشكل عام، تُصاغ أحكام القوانين الوطنية بطريقة تسمح، بموجب استثناء الاستخدام السابق، لطرف آخر بمواصلة استخدام الاختراع المحمي ببراءة إذا كان قد استخدم الاختراع لأغراضه التجارية بحسن نية قبل تاريخ الإيداع (أو تاريخ الأولوية) أو أنه قد قام باستعدادات فعالة أو جادة لذلك. وإن كانت هذه هي السمات الأساسية لاستثناء الاستخدام السابق كما ترد في العديد من الولايات القضائية، فإن ثمة اختلافات بين القوانين الوطنية من حيث الصياغة الدقيقة لتلك الأحكام وتفسيرها ونطاقها.

مناقشة للقضية، انظر أزم.كاسترو وس. هانسن " La Excepción del usuario anteriorde buena fe en materia de patentes: su objetivo y alcance en la Comunidad Andina"، Derecho Farmaceutico y Propriedad Intelectual en America Latina، ASIPI، ص 283-298. متاح عبر الرابط: https://www.munizlaw.com/e-mailing/PIntelectual/ASIPI/DerechosFarmaceuticosASIPI.pdf. يذهب المؤلفون إلى أنه نظرًا لأن حقوق البراءات ذات طابع إقليمي، فيجب أن تكون الاستثناءات من تلك الحقوق كذلك.

صياغة أحكام استثناء الاستخدام السابق

30. يمكن تصنيف الطرق التي صيغ بها الاستثناء عمومًا بموجب القوانين الوطنية في الأنواع الخمسة التالية:

النوع الأول

31. في بعض البلدان التي توفر هذا الاستثناء، يكون الأثر القانوني لحماية البراءات "مقيدًا" بالبديهة أي أنه من المستحيل إنفاذ البراءة في حالة الاستخدام السابق. وفي هذه البلدان، تنص صياغة الأحكام عادة على ما يلي: "لن يكون للبراءة أي تأثير على الأشخاص" أو "لا يجوز إنفاذ الحقوق الممنوحة بموجب براءة ضد شخص" استخدم الاختراع قبل تاريخ الإيداع (أو تاريخ الأولوية)، أو أن هذا الاستخدام السابق "لا يجوز الاعتراض عليه" أو "لا يعتبر انتهاكًا لحقوق البراءات" في الولاية القضائية المعنية.

32. وعلى سبيل المثال، تنص المادة 37 من القانون رقم 24.481 في الأرجنتين على ما يلي:

"لا يحق لمالك البراءة أن يمنع من استغل موضوع البراءة أو استثمر استثمارات كبيرة لإنتاج موضوع البراءة، بحسن نية وقبل تاريخ طلب البراءة وعلى أراضي الدولة، من مواصلة هذا الاستغلال."[33]

33. وبالمثل، تنص المادة 17 من قانون الجمهورية التشيكية على ما يلي:

"(1) لن يكون للبراءة تأثير على أي شخص (يشار إليه فيما يلي باسم "المستخدم السابق")

يستطيع أن يثبت أنه استغل الاختراع بالفعل بمعزل عن المخترع أو مالك البراءة

أو قام باستعدادات لذلك، قبل تاريخ الأولوية [...]"[34]

النوع الثاني

34. في بعض الدول الأعضاء الأخرى، يُصاغ استثناء الاستخدام السابق على أنه حق في استمرار الاستخدام السابق. على سبيل المثال، ينص قانون جورجيا على ما يلي:

"إن حق الاستخدام السابق يعني حق الشخص في استخدام الاختراع بغض النظر عن تأثير البراءة، طالما كان هذا الشخص قد استخدم الاختراع بحسن نية أو قام باستعدادات لاستخدامه قبل تاريخ إيداع طلب براءة لدى المركز الوطني للملكية الفكرية أو تاريخ الأولوية."[35]

---

33 ترجمة غير رسمية.

34 المادة 17 من : Zákon č. 527/1990 Sb. ze dne 27. listopadu 1990 o vynálezech a zlepšovacích návrzích Zmena 519/1991 Sb.

35 المادة 53 من قانون البراءات في جورجيا رقم 1791 المؤرخ 5 فبراير 1999 (بصيغته المعدلة حتى القانون رقم 3235 المؤرخ 20 يوليو 2018).

35. ومن الأمثلة الأخرى في هذه الفئة من القوانين قانون البرازيل وقانون دومينيكا حيث ينصان بالترتيب على ما يلي:

"يُكفَل للشخص الحسن النية الذي استغل موضوع البراءة على أراضي الدولة، قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ أولوية طلب البراءة، الحق في مواصلة الاستغلال مجانًا بالشكل والشرط السابقين. [...]"[36]

"عندما تُمنح براءة لاختراع ما، فإن الشخص الذي، قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو، في حالة المطالبة بالأولوية، قبل تاريخ الأولوية، كان يقوم، بحسن نية في دومينيكا، بعمل من شأنه أن يشكل انتهاكًا إذا كانت البراءة سارية المفعول في ذلك الوقت، أو قام باستعدادات فعالة وجادة بحسن نية للقيام بمثل هذا العمل، تكون له الحقوق المحددة في المادة الفرعية (2) ".[37]

النوع الثالث

36. يجمع النوع الثالث من الأحكام بين سمات النوعين المذكورين أعلاه، أي وضع تقييد يحول دون إنفاذ الحقوق ضد المستخدم السابق، وإعطاء الحق للمستخدم السابق في مواصلة الاستخدام السابق. وعلى سبيل المثال، تندرج أحكام قانون البوسنة والهرسك في هذه الفئة من القوانين:

"(1)لا يكون للبراءة أي أثر على أي شخص كان قد استغل أو صنع بحسن نية، قبل تاريخ الإيداع أو قبل تاريخ الأولوية الممنوحة لطلب البراءة، وفي إطار أنشطته الاقتصادية، منتجًا وفقًا للاختراع المحمي أو قام باستعدادات حقيقية وجادة لمثل هذا الاستغلال للاختراع في البوسنة والهرسك.

(2) يحق للشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أن يستمر، دون موافقة مالك البراءة، في استغلال الاختراع، في حدود النطاق الذي استغله فيه أو نطاق استعداداته للاستغلال التي قام بها حتى تاريخ إيداع طلب البراءة للاختراع المذكور".[38]

37. ومن الأمثلة الأخرى في هذه الفئة من القوانين قانون أوغندا، الذي ينص على ما يلي:

"(1) استثناء من أحكام المادة 38، لا يكون للبراءة أي تأثير ضد أي شخص، يشار إليه في هذا القانون باسم "المستخدم السابق"، يستخدم الاختراع أو يجري استعدادات فعالة وجادة لذلك الاستخدام، بحسن نية، لأغراض مؤسسته التجارية أو نشاطه التجاري، قبل تاريخ الإيداع أو، عند المطالبة بالأولوية، تاريخ الأولوية للطلب الذي مُنحت بناء عليه البراءة وداخل الإقليم الذي تنفذ فيه البراءة.

(2) يحق للشخص المشار إليه في المادة الفرعية (1)، مواصلة استخدام الاختراع، أو الشروع في استخدامه على النحو المتوخى في الاستعدادات المشار إليها في المادة الفرعية (1)، لأغراض مؤسسته التجارية أو نشاطه التجاري".[39]

---

36 المادة 45 من قانون البراءات في البرازيل رقم 9.279 المؤرخ 14 مايو 1996، بصيغته الأخيرة المعدلة بالقانون رقم 10.196 المؤرخ 14 فبراير 2001.

37 المادة 34 من قانون البراءات في دومينيكا، 1999 (القانون 8 لعام 1999).

38 المادة 74 من قانون البراءات في البوسنة والهرسك المؤرخ 28 مايو 2010.

39 المادة 41 من قانون الملكية الصناعية في أوغندا المؤرخ 6 يناير 2014.

النوع الرابع

38. من الممكن تصنيف أحكام قانوني اليابان وجمهورية كوريا في فئة منفصلة لأن صياغة الأحكام المعنية فيهما تعني أن استخدام الاختراع المحمي ببراءة من قبل مستخدم سابق لا يعتبر استثناءً من حقوق البراءات بالمعنى الدقيق للكلمة. ففي هذين البلدين، المستخدمون السابقون "يُرخَّص لهم حق البراءة بشكل غير استئثاري" دون دفع أي مكافأة لصاحب البراءة.[40]

النوع الخامس

39. يختلف نهج الولايات المتحدة الأمريكية عن النهج المذكورة أعلاه، فهناك المستخدم السابق يحق له التقدم بدفعٍ بموجب المادة 282(ب) فيما يخص موضوع ما [...] من شأنه أن ينتهك اختراعاً مطلوب حمايته لولا ذلك".[41]

2.5 نطاق الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق

40. يُظهر تحليل الأحكام المتعلقة باستثناء الاستخدام السابق بالإضافة إلى السوابق القضائية وجود أوجه تشابه واختلاف فيما يتعلق بنطاق استثناء الاستخدام السابق في مختلف الولايات القضائية. وتقدم الفقرات التالية معلومات عن جوانب مختلفة من الاستثناء تحدد نطاقه.

(أ) الأشخاص الذين يحق لهم الاحتجاج بالاستثناء

41. في العديد من القوانين الوطنية، يجب أن يكون المستخدم السابق "شخصًا" أو "طرفًا آخر" يستخدم الاختراع لغرض نشاطه التجاري، أو يقوم باستعدادات جادة لاستخدام الاختراع لهذا الغرض قبل تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية.[42] بالإضافة إلى ذلك، يجوز أن يصبح طرف آخر مؤهلاً للاحتجاج بحق المستخدم السابق نتيجة التنازل عن حق المستخدم السابق أو نقله، وهو أمر ممكن بموجب العديد من القوانين، تحت شروط معينة.[43] ويحدد شرط حسن النية بموجب قوانين العديد من البلدان، كما هو موضح أدناه، ما إذا كان يحق لطرف ما أن يحتج بالاستثناء.

42. وفي اليابان وجمهورية كوريا، لا يقتصر المستخدم السابق على مجرد شخص أعدّ الاختراع بنفسه دون معرفة محتويات الاختراع المطالب بحمايته في طلب البراءة، بل قد يكون أيضًا شخصًا لم يعلم بمحتويات الاختراع المطالب بحمايته في طلب براءة ولكن علم بالاختراع من شخص آخر أعدّ الاختراع.

43. وفي بعض البلدان، بينت قرارات المحاكم من يمكن اعتباره مستخدمًا سابقًا في تلك الولايات القضائية. فعلى سبيل المثال، في ألمانيا، نظرت محكمة العدل الفيدرالية في القضية التي صنّع فيها المستخدم السابق قطعًا فردية لا يمكن تجميعها تقنيًا واقتصاديًا للحصول على الجهاز المكتمل إلا وفقًا للاختراع. ومع ذلك، لم يجمّع المستخدم السابق المكونات الفردية بنفسه،

---

40 انظر المادة 79 من قانون البراءات الياباني والمادة 103 من قانون البراءات في جمهورية كوريا.

41 المادة 273 من قانون البراءات الأمريكي، 35 U.S.C. § 1 § وما يليها. (موحد اعتبارًا من مايو 2015).

42 العبارة المستخدمة في فرنسا هي "أي شخص... في حيازته الاختراع". انظر الفقرة 59 من الوثيقة.

43 انظر القسم 5.4 من هذه الوثيقة بشأن التنازل عن حقوق المستخدم السابق.

ولكنه أعطاها لطرف آخر ليجمعها للحصول على الجهاز المكتمل المحمي ببراءة. وفي ظل هذه الظروف، اعتبرت المحكمة أن تصنيع مكونات الجهاز المحمي ببراءة وإعطائها لطرف آخر ليجمعها يُعتبر استخدامًا سابقًا مباشرًا، مما يسمح لمثل هذا المُصنّع بالاحتجاج بالاستثناء.[44]

(ب) الاستخدام بحسن نية

44. تشترط العديد من القوانين أن يكون نشاط المستخدم السابق قد نُفِّذ "بحُسن نيّة" لكي يدخل في نطاق الاستثناء.[45] وبشكل عام، يبدو أن هذا المصطلح يعني أن المستخدم السابق يجب أن يكون قد أعدّ الاختراع نفسه بمعزل عن مالك البراءة ودون أن يعلم بمحتوى الاختراع المطالب بحمايته في طلب البراءة.[46]

45. وفي هذا الصدد، تشترط بعض القوانين توفُّر الطبيعة المستقلة لإبداع المستخدم السابق، فتنصّ تلك القوانين صراحةً على أن الاستثناء لن ينطبق في حالة اكتساب المعرفة الخاصة بالاختراع الحاصل على براءة من مُودِع الطلب أو من صاحب البراءة. فالمستخدم السابق في هولندا مثلًا "يظل متمتعاً بحق أداء الأفعال المُشار إليها في المادة 53(1) من قانون البراءات الهولندي لعام 1995، إلا إذا كان المستخدم السابق قد اكتسب معرفته من مسألة سبق أن طرحها أو طبَّقها مُودِع الطلب أو من أوصاف مُودِع الطلب أو رسوماته أو نماذجه".[47]

46. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، الصياغة العامة لشرط حسن النية هو أن المستخدم السابق يجب أن يكون قد "[استخدم] الموضوع، بحسن نية، لأغراضه التجارية في الولايات المتحدة." وينص القانون على وجه التحديد، على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يتقدم بدفع [...] إذا كان الموضوع الذي يستند إليه الدفع مُستمدّاً من مالك البراءة أو أشخاص تربطهم بمالك البراءة علاقة قانونية".[48] وفي السويد، ينطبق استثناء الاستخدام السابق بشرط "ألا يكون الاستغلالُ بمثابة إساءة

---

44 محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، BGH، القرار المؤرخ 14 مايو 2019 - Schutzverkleidung، X ZR 95/18. منشور بواسطة OUP و CH Beck نيابة عن GRUR International، 69 (2)، 2020، ص 173–168.

45 انظر، على سبيل المثال، المادة 23 من قانون البراءات في النمسا؛ والمادة 13(4) من قانون الملكية الصناعية لمملكة بوتان؛ والمادة 16(1) من قانون البراءات لجمهورية أذربيجان؛ والمادة 74 من قانون البراءات في البوسنة والهرسك؛ والمادة 45 من القانون 9.279 .n في البرازيل؛ والمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2006 في قطر؛ والمادتان 8.4 (د) و8.5 من القانون رقم 2001/4 في سان تومي وبرينسيبي؛ والمادة 23 من قانون البراءات في صربيا؛ والمادة 17(1) من قانون البراءات في سلوفاكيا.

46 على سبيل المثال، وضح رد إسبانيا على الاستبيان أن حسن النية مطلوب من المستخدم السابق، وهذا يعني أن "المستفيد من حق الاستخدام السابق يجب أن يكون طرفًا آخر أعد الاختراع نفسه مثل مالك البراءة قبل مالك البراءة، دون أي ارتباط أو اتصال بمالك البراءة واحتفظ بسرية الاختراع. ولن تتوفر حسن النية في حالة الاستيلاء على الاختراع أو اكتساب معرفة [...] المخترع بشكل غير عادل". وفي الرد الوارد من بولندا، ذُكر أن "حسن نية المستخدم يأتي إما من إعداده للاختراع نفسه بمعزل عن مالك البراءة، أو اعتقاد المستخدم بأنه يستطيع استخدام حل تقني معين بحرية". وأوضح رد الاتحاد الروسي أن "أي استخدام يجب أن يكون حسن النية، أي أن الشخص الذي استخدم الحل التقني لم يكن يعرف ولا ينبغي أن يعرف السمات الأساسية للحل المحمي المطالب بحمايته". ويمكن العثور على الردود على الاستبيان عبر الرابط: https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/.

47 المادة 55 من قانون البراءات لعام 1995 في هولندا.

48 المادة 273 من قانون البراءات الأمريكي، 35 U.S.C. § 1 § وما يليها. (موحد اعتبارًا من مايو 2015).

استعمال واضحة بالنسبة لمُودِع الطلب أو سلفه في الملكية".[49] وفي البرتغال، لا ينطبق الاستثناء "إذا كانت المعرفة ناتجة عن أفعال غير مشروعة أو غير أخلاقية ضد صاحب البراءة".[50]

47. ووفقاً لإحدى المحاكم الفرنسية، "يُعتبر المالك متصرفًا بحسن نية عندما يكون قد أعدّ الاختراع بنفسه أو عندما يكون، كما في هذه الحالة، قد تلقاه بشكل شرعي من مبتكره ولم يُمنع من استخدامه".[51] وفي ألمانيا، رأت المحكمة الفيدرالية العليا أن حقوق المستخدم السابق تكون مستحقة عندما يكون المستخدم السابق قد استمد معرفته بالاختراع من المالك اللاحق للبراءة بحسن نية.[52]

48. فيما يتعلق بمسألة الاستمداد من مودع الطلب/مالك البراءة، كما هو مذكور أعلاه، ينص قانونا اليابان وجمهورية كوريا على أن الحق في الترخيص غير الاستئثاري، في هذين البلدين، لا يُمنح للأطراف الذين علموا محتوى الاختراع من مودع الطلب.

49. وفي بعض البلدان، كما يتضح، لا يجوز الاعتماد على حسن النية عندما يكون الطرف الآخر ومالك البراءة في علاقة تعاقدية، فيكون الطرف الآخر قد اكتسب المعرفة بالاختراع سواء من خلال الوفاء بنوع معين من العقود (على سبيل المثال، عقد عمل أو بحث) أو بشكل غير قانوني (مثل سرقة المعلومات أو التجسس). وفي هذا الصدد، في ألمانيا، رأت محكمة العدل الفيدرالية أن "المستخدم السابق يجب أن يكون قد تصرف بناءً على حيازة الاختراع لمصلحته الخاصة. وهذا يعني أن الأفعال المنفذة بشكل حصري لصالح طرف آخر لا تشكل أساسًا لأي حق في الاستخدام السابق للطرف الذي نفذ الأفعال".[53] وفي الصين، في حين أن الحكم ذي الصلة بالموضوع لا يشير صراحة إلى "الاستخدام بحسن نية"، إلا أنه وفقًا للمعلقين، لا يمكن للمتعدي المزعوم المطالبة بالتقدم بدفع الاستخدام السابق على أساس تكنولوجيا أو تصميم حصل عليهما بشكل غير قانوني.[54]

---

49 المادة 4 من قانون البراءات (1967:837) في السويد.

50 المادة 105 من قانون الملكية الصناعية البرتغالي (تمت الموافقة عليه بالمرسوم بقانون رقم 2018/110 المؤرخ 10 ديسمبر 2018).

51 انظر الوثيقة المقدمة من فرنسا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

52 محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، Kasten für Fußabtrittsroste، (BGH، GRUR 1964، 673). انظر وثيقة حقوق المستخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة باء+ المعني بتنسيق البراءات، مسار العمل حول حقوق المستخدم السابق، مايو 2016. متاحة عبر الرابط: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/$File/B+sub-group_prior_user_rights_en.pdf، ص 16.

53 محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، Füllstoff (BGH، Xa ZR 18/08 - منشور في GRUR 2010، 47). "هذا هو الحال مع العمال والموظفين والمديرين وأجهزة الشركة الذين هم، بقدر ما كانوا يعملون في المجال المخصص لهم، كانوا يتصرفون أساسًا نيابة عن صاحب العمل أو الشركة الممثلة (Kühnen، إجراءات التقاضي بشأن البراءات في ألمانيا، الطبعة السابعة 2015، 6. الحق الخاص في الاستخدام السابق، .Rn 1741) ". انظر الوثيقة المقدمة من ألمانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات. انظر أيضًا الرد الوارد من سويسرا في وثيقة حقوق المستخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة باء+ المعني بتنسيق البراءات، مسار العمل بشأن حقوق المستخدم السابق، مايو 2016، ص 28، وكذلك رد فرنسا المقدم إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

54 ليو شياو جون، "موجز عن الدفوع ضد التعدي على البراءات"، الصين للملكية الفكرية، متاح عبر الرابط: http://ipr.chinadaily.com.cn/2011-03/06/content_12124863.htm/.

(ج) الأنشطة المسموح بها بموجب الاستثناء

نطاق "الاستخدام"

50. فيما يتعلق بنطاق الأنشطة التي يشملها استثناء الاستخدام السابق بموجب القانون الوطني المعمول به، يمكن ملاحظة ما يلي.

51. في معظم البلدان، يكفي أنَّ الشخص "كان يستخدم الاختراع" أو "كان يقوم باستعدادات فعالة وجادة لهذا الاستخدام" قبل تاريخ الإيداع (أو تاريخ الأولوية). وفيما يتعلق بنطاق الاستخدام، توضح قوانين بعض البلدان، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أن استثناء/دفاع الاستخدام السابق ينطبق على الأفعال التي لولا الاستثناء ستشكل انتهاكًا للبراءة.[55] وبالمثل، في ألمانيا، يتألف استخدام الاختراع من جميع الاستخدامات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون البراءات الألماني (التعدي المباشر: مثل الإنتاج والعرض والطرح في السوق وما إلى ذلك) - وفي حالات محددة - الاستخدامات وفقًا للمادة 10 من قانون البراءات الألماني (التعدي غير المباشر).[56]

52. وفي بعض البلدان، تنص القوانين فيما يتعلق باستثناء الاستخدام السابق على أن الأنشطة التالية لا تعتبر انتهاكًا لحقوق البراءات: "الاستغلال"[57] أو "الاستغلال التجاري"[58] أو "التصنيع"[59] أو "الاستخدام التجاري" للاختراع[60]، و"إنشاء حل مشابه واستخدامه"[61]، و"[صنع] اختراع مطابق للاختراع المذكور [...] والعمل بالاختراع"[62].

53. وتقدم بعض القوانين توضيحات إضافية فيما يتعلق بالأفعال المسموح بها. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق "بالاستغلال"، تنص المادة 119(5) من قانون البراءات الأسترالي على أن "الاستغلال" يشمل: "(ألف) فيما يتعلق بمنتج ما: "1" صنعه أو تأجيره أو بيعه أو التصرف فيه بأي طريقة أخرى؛ و"2" تقديم عرض لصنع المنتج أو تأجيره أو بيعه أو التصرف فيه بأي طريقة أخرى؛ و"3" استخدام المنتج أو استيراده؛ و"4" الاحتفاظ بالمنتج لغرض القيام بعمل موصوف في الفقرة الفرعية "1" أو"2" أو "3"؛ و(باء) فيما يتعلق بطريقة ما أو عملية ما: "1" استخدام الطريقة أو العملية؛ و"2"

---

55 انظر، على سبيل المثال، المادة 56 من قانون البراءات في كندا، المادة 64 من قانون البراءات لعام 2004 في المملكة المتحدة، والباب 35، المادة 273 من قانون الولايات المتحدة.

56 انظر الوثيقة المقدمة من ألمانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

57 انظر، على سبيل المثال، أستراليا وإسرائيل والجبل الأسود والنرويج.

58 المادة 4 من قانون البراءات في فنلندا.

59 انظر على سبيل المثال الجزائر ومدغشقر ونيكاراغوا ونيجيريا.

60 يمنح الباب 35، المادة 273 من قانون الولايات المتحدة، حقًا لطرف آخر أن يتقدم بدفع بموجب المادة 282 (ب) فيما يتعلق باختراع محمي ببراءة، إذا كان، من بين أمور أخرى، "(1) هذا الشخص، الذي يتصرف بحسن نية، استخدم الموضوع تجاريًا في الولايات المتحدة، إما فيما يتعلق باستخدام تجاري داخلي أو بيع فعلي بشكل مستقل أو نقل تجاري بشكل مستقل لنتيجة نهائية مفيدة لهذا الاستخدام التجاري".

61 المادة 14 من قانون البراءات في جمهورية قيرغيزستان.

62 المادة 79 من قانون البراءات الياباني.

القيام بعمل موصوف في الفقرة الفرعية (ألف)"1" أو "2" أو "3" أو "4" فيما يتعلق بمنتج ناتج عن استخدام الطريقة أو العملية."[63]

54. وفي إسبانيا، قضت المحكمة العليا بأنه لا يُحتج باستثناء الاستخدام السابق إلا عندما تكون المنتجات التي ينتجها المستخدم السابق أو يسوقها هي نفسها التي تشملها البراءة وتحميها.[64] بالإضافة إلى ذلك، ذكرت محكمة أخرى أن: "[...] الاعتراف بحقوق الاستخدام السابق يكون ممكنًا فقط عندما يسعى الشخص إلى صنع أو تسويق منتجات [...] محمية بموجب البراءة."[65] وفيما يتعلق "باستغلال" الاختراع، أوضحت السوابق القضائية الإسبانية أن أفعال الاستغلال التي قام بها مستخدم سابق يجب أن تكون هي نفسها تلك التي تتطلب [ترخيصًا من مالك البراءة].[66]

55. ولا يشترط قانون الملكية الصناعية الفرنسي، في ظاهره، "استخدام" الاختراع للتمتع بالاستثناء، ولكن الشخص الذي كان "في حيازته الاختراع" يكون له الحق الشخصي في استغلال الاختراع.[67] وتُفهم الحيازة السابقة على أنها استثناء من الحقوق الممنوحة لمالك البراءة ويُعترف بها عمومًا على أنها "ملكية فكرية" للاختراع. وبالتالي، بموجب السوابق القضائية الفرنسية، فإن الملكية الفكرية للاختراع كافية للاستفادة من الاستثناء ولا يلزم الإنتاج المادي للاختراع أو استخدامه بالفعل. وفيما يتعلق بشرط الحيازة، يجب أن تتعلق الحيازة بالتكنولوجيا نفسها التي تشملها البراءة ويجب الكشف عن الاختراع بالكامل.[68] ويرد في الإطار 5 أبرز ما جاء في السوابق القضائية الفرنسية في هذا الصدد.

الإطار 5. السوابق القضائية الفرنسية بشأن الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق

*— "بالنظر إلى أن المادة **L 613-7** [...] الغرض منها منح حق استغلال الاختراع لمخترع لم يختار إيداع طلب للحصول على براءة؛ وأن النص يشير إلى "ملكية الاختراع"، وخلافًا لتأكيدات المدعي، لا تشترط أعمال*

---

63 المادة 2(3) من قانون البراءات الياباني تُعرِّف "العمل" بالاختراع على النحو التالي: "1" إذا كان الاختراع عبارة عن منتج (بما في ذلك أي برنامج حاسوبي أو ما إلى ذلك، ينطبق الشيء نفسه فيما يلي): إنتاجه، أو استخدامه، أو التنازل عنه، أو ما إلى ذلك (التنازل عنه وتأجيره وما إلى ذلك إذا كان المنتج عبارة عن برنامج حاسوبي أو ما إلى ذلك، بما في ذلك تقديمه من خلال خط كهربائي للاتصالات السلكية واللاسلكية، ينطبق الشيء نفسه فيما يلي)، أو تصديره أو استيراده، أو عرضه للتنازل عنه أو ما إلى ذلك (بما في ذلك عرضه بغرض التنازل عنه أو ما إلى ذلك، ينطبق الشيء نفسه فيما يلي)؛ "2" وإذا كان الاختراع عبارة عن طريقة تصنيع: استخدام هذه الطريقة؛ "3" وإذا كان الاختراع عبارة عن طريقة لإنتاج منتج ما: أعمال استخدام المنتج الناتج عن هذه الطريقة أو التنازل عنه أو ما إلى ذلك، أو تصديره أو استيراده، أو عرضه للتنازل عنه أو ما إلى ذلك، إضافةً إلى العمل المنصوص عليه في البند السابق".

64 انظر القرار رقم 2006/86 بتاريخ 2006/02/13، المشار إليه في الوثيقة المقدمة من إسبانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

65 انظر القرار 2014/363 للمحكمة الإقليمية في بامبلونا (إيرونيا)، المشار إليه في الوثيقة المقدمة من إسبانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

66 من الأمثلة على ذلك الأعمال المنصوص عليها في المادتين 50 و51 من قانون البراءات السابق رقم 86/11 [الحقوق الممنوحة لمالك البراءة]. انظر القرار 2013/726، المادة 9، المحكمة الإقليمية في فالنسيا، 28 يناير 2014، الوثيقة المقدمة من إسبانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

67 تنص المادة L613-7 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي على أن "أي شخص كان، داخل الإقليم الذي ينطبق فيه هذا الكتاب، في تاريخ إيداع البراءة أو تاريخ أولويتها، في حيازته الاختراع الذي هو موضوع البراءة بحسن نية فإنه يتمتع بالحق الشخصي في العمل بذلك الاختراع على الرغم من وجود البراءة."

68 انظر الوثيقة المقدمة من فرنسا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

*استغلال أو حتى أعمال تحضيرية جادة وفعالة" (باريس، 17 أبريل 2015، قضية باليبرو (**SARL Balipro**) ضد فينمر (**SA Vinmer**)).*

— *"بالنظر إلى أنه من أجل الاحتجاج بالملكية الفكرية للاختراع، يجب أن تكون كاملة، أي تتعلق بجميع الأجزاء المكونة للبراءة على النحو المطالب به" (باريس، 14 يناير 2004، قضية باريس فور فرانس (**paris fors france**) ضد إم دبليو تريدينغ (**MW trading APS**)/ باريس، 20 سبتمبر 2006، كوفلر (**SAS Kaufler**) ضد ارمور إينوكس (**SA Armor Inox**)).*

— *"لا تثبت الحيازة الشخصية للأغراض القانونية إلا عندما يكون الشخص الذي يحتج بها قادرًا على إثبات أنه ليس في مرحلة البحث أو التجربة، وأنه - حتى لو كان لم يستخدمها بالفعل - على الأقل قادر على القيام بذلك على الفور" (باريس، 7 نوفمبر 1966، بوتيز (**Potez**) ضد إيرفلام (**Airflam**)).*

56. وفي ألمانيا، بينما لا تشير المادة 12 من قانون البراءات الألماني صراحة إلى "حيازة" الاختراع، إلا أن الحيازة الفكرية للاختراع من الأمور المطلوبة في تاريخ الأولوية. ووفقًا لمحكمة العدل الفيدرالية الألمانية، لا تثبت حيازة الاختراع إلا إذا اكتمل العمل على حل المشكلة التقنية بشكل موضوعي وأصبح الحل التقني بديهيًا بشكل شخصي بحيث يكون تنفيذ الاختراع ممكنًا.[69] ولا تكفي حقيقة التوصل إلى نتيجة ما وفقًا للاختراع بالصدفة البحتة أو بطريقة غير معترف بها لكي يُمنح حق الاستخدام السابق.[70]، [71] ويجب الحصول على حيازة الاختراع بطريقة نزيهة، أي على نحو يجعل المستخدم يعتبر نفسه مسموحًا له باستخدام الاختراع بشكل دائم لأغراضه الخاصة.[72]

الأعمال التحضيرية

57. تدخل الأعمال التحضيرية لاستخدام الاختراع في نطاق استثناء الاستخدام السابق في معظم القوانين الوطنية. وتختلف المصطلحات التي تُستخدَم لوصف هذه الأعمال، مما يعني ضمناً وجود اختلافات في نطاق الاستثناء في شتَّى البلدان. فترد مثلاً العبارات التالية في قوانين وطنية متنوعة: "الأعمال التحضيرية اللازمة"[73]، و"الاستعدادات اللازمة"[74]،

---

69 محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، BGH، X ZR 131/09 - Desmopressin، منشور في GRUR 2012، 895. انظر الوثيقة المقدمة من ألمانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

70 المرجع نفسه.

71 من ناحية أخرى، فيما يتعلق بالمعرفة القابلة للتكرار للحل التقني، ليس من الضروري التعرف على العمليات الفيزيائية أو الكيميائية المسؤولة عن الحل التقني الذي يتضمنه الاختراع، كما أنه ليس من الضروري أن يعلم المستخدم السابق بالمزايا والخصائص التي ترتبط بشكل موضوعي بالحل التقني الذي استخدمه سابقًا. وليس على المستخدم السابق سوى إدراك تأثير هذه المزايا والخصائص إذا ما أدرجت في المطالبة كجزء من الحل التقني المبتكر (محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، BGH، X ZR 131/09 - Desmopressin، منشور في GRUR 2012، 895).

72 محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، BGH، Xa ZR 18/08 - Füllstoff، منشور في GRUR 2010، 47. انظر الوثيقة المقدمة من ألمانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

73 انظر، على سبيل المثال، المادة 23 من قانون البراءات في النمسا؛ والمادة 22 من قانون البراءات في لاتفيا؛ والمادة 16(1) من قانون البراءات في جمهورية أذربيجان.

74 انظر، على سبيل المثال، المادة 22"3" من قانون الملكية الصناعية في المكسيك، والمادة 69(2) من قانون البراءات في جمهورية الصين الشعبية.

و"الاستعدادات الفعالة والجادة"[75]، و"الاستعدادات الواقعية والجادة"[76]، و"الاستعدادات الجديرة بالاعتبار والجادة"[77]، و"الاستعدادات الجوهرية"[78]، و"الترتيبات اللازمة"[79]، و"الاستعدادات الفعلية"[80]، و"الاستعداد المطلوب"[81] على النحو المُعرَّف في القوانين السارية.

58. وفي هذا الصدد، ينص قانونا أستراليا ونيوزيلندا على أن استثناء الاستخدام السابق يشمل، في جملة أمور، نشاط شخص "كان قد اتخذ خطوات مُحدَّدة (بالتعاقد أو بخلافه)" لاستغلال الاختراع في مجال البراءة[82]. وأوضحت المحكمة الفيدرالية الأسترالية أنه إذا كان المتعدي المزعوم، قبل تاريخ الأولوية مباشرة، لا يزال يقيم البدائل، فإنه لا يمكنه أن يثبت أنه اتخذ خطوات محددة لاستغلال المنتج بشكل كافٍ.[83]

59. وقدمت بعض المحاكم الأخرى أيضًا توضيحات فيما يتعلق بنطاق الاستثناء في بلدانها. وهكذا نجد أن السوابق القضائية الإسبانية تعتبر أن معنى "الاستعدادات الجادة والفعالة" يجب أن يرتبط بمفهوم الاستغلال المشار إليه في المادتين 83 و84 من قانون البراءات (1986/11).[84] ففي إحدى القضايا في إسبانيا، ذكرت المحكمة أن الاختراع قد استورد بالفعل إلى إسبانيا وأن جميع المواد الدعائية قد أُعدّت، وهذان أمران يدلان على "الاستعدادات الجادة والفعالة".[85] فضلاً عن ذلك، لا يمكن اعتبار الاستعدادات على أنها "جادة وفعالة" إلا إذا كان ثمة دليل على أنه من الممكن استغلال الاختراع على الفور. ولا يمكن اعتبار مجرد وجود النية للاستغلال أو البحث أو التجريب على أنه دليل على الاستعدادات "الجادة والفعالة".[86]

---

75 انظر على سبيل المثال: المادة 13(4) من قانون الملكية الصناعية في مملكة بوتان؛ والمادة 31 من القانون رقم 00-20 بشأن الملكية الصناعية في الجمهورية الدومينيكية؛ والمادة 83 من قانون البراءات في هونغ كونغ (الصين)؛ والمادة 21(4)(هـ) من قانون البراءات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية في موريشيوس؛ والمادة 55 من القانون رقم 97-17 بشأن حماية الملكية الصناعية في المغرب؛ والمادة 11(4)(د) من قانون حقوق الملكية الصناعية 2008/67 في عمان؛ والمادة 30(5)(د) من قانون البراءات في باكستان.

76 المادة 74 من قانون البراءات في البوسنة والهرسك والمادة 64 من قانون البراءات في كرواتيا.

77 المادة 31 من قانون البراءات في أوكرانيا.

78 المادة 4(1) من قانون البراءات الموحد (القانون رقم 91 المؤرخ 28 يناير 2009) في الدانمرك، والمادة 4 من قانون البراءات في فنلندا، والمادة 71 من قانون الملكية الصناعية في بولندا.

79 المادة 12 من قانون البراءات في ألمانيا.

80 المادة 53 من قانون البراءات في إسرائيل 5727-1967.

81 المادة 14 من قانون البراءات في جمهورية قيرغيزستان.

82 توضح الأحكام كذلك أن الاستثناء لن ينطبق إذا كان الشخص: (أ) توقف (إلا مؤقتًا) عن استغلال الاختراع؛ أو (ب) تخلى (إلا مؤقتًا) عن خطوات استغلال الاختراع. انظر المادة 119 من قانون البراءات لعام 1990 في أستراليا، والمادة 146 من قانون البراءات لعام 2013 في نيوزيلندا. انظر "التخلي عن الاستخدام السابق" في الفقرات من 73 إلى 35 في هذه الوثيقة.

83 ويلكوم ريل تايم (Welcome Real-Time SA) ضد كاتيوتي (Catuity Inc). 110 FCR 113 (2001)؛ 327 IPR 51، في 97-91.

84 انظر القرار رقم 2013/726 (المادة 9، المحكمة الإقليمية في فالنسيا، 28 يناير 2014)، المشار إليه في الوثيقة المقدمة من إسبانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

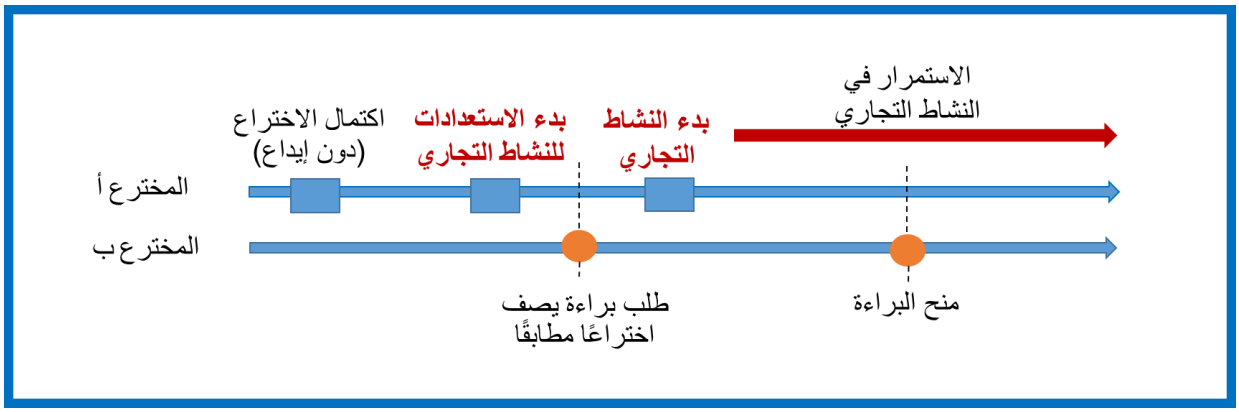
85 المرجع نفسه.

86 القرار رقم 2006/375 (المادة 15، محكمة برشلونة الإقليمية، 20 يوليو 2006). انظر الوثيقة المقدمة من إسبانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

ففي قضية أخرى في إسبانيا، تمثلت "الاستعدادات الجادة والفعالة" المزعومة في إيداع طلب نموذج منفعة بعد ستة أيام من منح البراءة، وحينئذ أكدت المحكمة أنه في هذه الحالة، لا يعتبر إيداع طلب نموذج منفعة دليلا كافيا على "الاستعدادات الجادة والفعالة" لاستغلال الاختراع المحمي بموجب البراءة.[87]

60. وفي سويسرا، فيما يتعلق بالمادة 35 ألف(1) من القانون الفيدرالي بشأن البراءات، التي تمنح حق المستخدم السابق لأي شخص قام، من بين أمور أخرى، باستعدادات خاصة للاستخدام التجاري للاختراع بحسن نية في سويسرا، أوضحت المحكمة الفيدرالية العليا أنه لا يكفي أن تكون لديك خطة أو رسم تقني لإثبات حق المستخدم السابق.[88]،[89] وبالمثل، فيما يتعلق بحكم خاص بحق المستخدم السابق في الجمهورية التشيكية، أوضحت الوثيقة المقدمة من الجمهورية التشيكية أن "وضع خطة تطوير تقني أو إبرام عقد عمل لحل المشكلة نفسها لا يكفيان لإثبات مثل هذا الحق" وأن "الاستعدادات المثبتة لاستغلال الحل الذي يقع في نطاق البراءة المعنية يجب أن تكون بطبيعتها تستهدف بالفعل هذا الحل دون غيره. لا يكفي أن تكون لديك المشكلة نفسها، ولا أن يكون لديك دليل على حلك لهذه المشكلة."[90]

الشكل 1: صورة مفاهيمية لنظام حقوق المستخدم السابق في اليابان[91]



61. وفي اليابان، يجوز منح ترخيص غير استئثاري للشخص الذي كان يعمل بالاختراع أو يشترك أو يستعد للمشاركة في نشاط تجاري ينطوي على العمل بالاختراع في ذلك البلد في التاريخ المعني. وقد قررت المحكمة العليا أنه يجوز استيفاء متطلبات "التحضير للأعمال التجارية" بوصفها عملاً بالاختراع على النحو المنصوص عليه في المادة 79 عندما تكون لدى

87 القرار رقم 2012/397 (المادة 28، محكمة مدريد الإقليمية، 21 ديسمبر 2012).

88 BGE 86 II 406 بتاريخ 13 ديسمبر 1960.

89 يُقترح بالتالي أن الاستعدادات الخاصة للاستخدام التجاري للاختراعات قد تشمل شراء معدات أو مواد لتصنيع المنتجات بناءً على الاختراعات أو توظيف أشخاص لتنفيذ الاختراع. انظر وثيقة حقوق المستخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة باء+ المعني بتنسيق البراءات، مسار العمل بشأن حقوق المستخدم السابق، مايو 2016.

90 انظر الوثيقة المقدمة من الجمهورية التشيكية إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

91 انظر الوثيقة المقدمة من اليابان إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

الشخص نية للعمل فورًا بالاختراع، على الرغم من أنه لم يصل إلى مرحلة تنفيذ نشاطه التجاري، طالما أن هذه النية قد أُعرب عنها بطريقة ـ وبدرجة ـ يمكن التعرف عليها بشكل موضوعي."[92]

62. وفي ألمانيا، قضت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف بأنه في حين أنه يكفي الاحتجاج باستثناء الاستخدام السابق على أساس استخدام وحيد للاختراع، إلا أنه يجب على المستخدم السابق أن يثبت جدية نيته التجارية لاستخدام الاختراع في التطبيق العملي.[93] ولا يتأتى ذلك، على سبيل المثال، في حالة وجود عينة غير قابلة للبيع أو نموذج أولي لا يزال يتعين اختباره.[94] فضلاً عن ذلك، من أجل إثبات اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستخدام الاختراع في ألمانيا، يجب أن يكون قد اتُخذ قرار نهائي بالاستخدام التجاري، وشُرع في الاستعدادات الجادة لاستخدام الاختراع في المستقبل القريب. ولا تعتبر أعمال الاستعدادات لاحتمال استخدام غير مؤكد للاختراع لاحقًا من قبيل الأحداث المؤدية للاستخدام بالمعنى المقصود في المادة 12 من قانون البراءات الألماني. والأمر نفسه ينطبق على الأعمال التي تهدف فقط إلى توضيح ما إذا كان يمكن أو ينبغي استخدام الاختراع تجاريًا، أي التي تعمل على تشكيل الإرادة وتوجيهها نحو الاستخدام التجاري في المقام الأول[95].

الإطار 6. المملكة المتحدة: قضية شركة لوبريزول (Lubrizol Corporation) ضد شركة إسّو للبترول (Esso Petroleum) المحدودة [1998] RPC 727

في المملكة المتحدة، في قضية شركة لوبريزول ضد شركة إسّو المحدودة، حللت محكمة الاستئناف عبارة "الاستعدادات الفعالة والجادة"، على النحو المنصوص عليه في المادة 64 من قانون البراءات. وقررت المحكمة أن تجربة عميلين اثنين لعينات صغيرة استوردها المدعى عليه من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إمكانية تصنيعها لاحقًا في المملكة المتحدة دون أن يتخذ قرارًا بذلك بعد، لا تعتبر استعدادات "فعالة"، وإن كانت جدية. وذكرت المحكمة أن المعنى الأساسي لكلمة "فعالة" هو "لها تأثير" أو "لها تأثير قوي" وأنه سيكون من اختصاص المحكمة أن تقرر في أي قضية معينة ما إذا كانت "الاستعدادات الجادة المعنية تبرر بشكل صحيح الصفة الإضافية "فعالة". وأضافت المحكمة أنه ليس "كافيًا إثبات أن الاستعدادات الجادة، إذا ما استكملت حتى النهاية، سيكون لها التأثير المطلوب"[96].

(د) توسيع نطاق الأعمال التجارية

63. تنص القوانين السارية في العديد من البلدان على أنَّ نطاق استثناء الاستخدام السابق لا يسمح بتوسع الأعمال التجارية خارج نطاقها في التاريخ المناسب. ففي الصين مثلاً، يسمح استثناءُ الاستخدام السابق باستمرار تصنيع المنتجات

---

92 حكم المحكمة العليا في اليابان، 2nd Petty Bench، 3 أكتوبر، 1986 (رقم القضية: 454(O)1986)، متاح عبر الرابط: https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/626/001626.pdf.

93 المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، I-2 U 109/03، منشور في BeckRS 2008، 5802. انظر الوثيقة المقدمة من ألمانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

94 المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، I-2 U 65/05، منشور في BeckRS 2008، 5814. انظر الوثيقة المقدمة من ألمانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

95 محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، BGH، X ZR 42/66 - Europareise، منشور في GRUR 1969، 35. انظر الوثيقة المقدمة من ألمانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

96 قضية شركة لوبريزول (Lubrizol Corporation) ضد شركة إسّو للبترول (Esso Petroleum) المحدودة [1998] RPC 727، ص 785.

أو استخدام الأساليب "داخل النطاق الأصلي". وفي جمهورية قيرغيزستان، يحق للمستخدم السابق أن يستخدم الاختراع الحاصل على براءة مجاناً "دون توسيع نطاق هذا الاستخدام". وفي الاتحاد الروسي، يحق للمستخدم السابق مواصلة أنشطته "بشرط عدم توسيع نطاق تلك الأنشطة". وفي فيتنام، يجوز للمستخدم السابق أن يستمر في استخدام الاختراع الحاصل على براءة "في حدود نطاق وحجم الاستخدام".

64. وبالمثل، يحق، في البرازيل، للمستخدمين السابقين الاستمرار في الاستغلال، "بالشكل السابق والأوضاع السابقة، مجاناً". والمستخدم السابق في السلفادور كذلك "يحق له الاستمرار في تصنيع المنتج أو استخدام طريقة التصنيع كما كان من قبل". وفي إسبانيا، يُسمَح للمستخدم السابق أن يستمر في العمل بالاختراع "بالكيفية نفسها أو وفقاً للاستعدادات التي أُجريت حتى ذلك الحين أو بالشكل الذي نُفِّذت به الاستعدادات. ولكن يقتصر هذا، في كلتا الحالتين، على العمل الذي نُفِّذ على النحو الكافي لتلبية الاحتياجات المعقولة للمؤسسة".[97]

65. وفي بلدان أخرى، يجوز توسيع أنشطة الاستخدام السابق خارج نطاقها في التاريخ المناسب. فعلى سبيل المثال، في فرنسا، لا يحدد القانون أي قيود كمية على مدى استغلال الاختراع من قبل المستخدم السابق. وبالتالي، يجوز للمستخدم السابق زيادة إنتاجه بعد تاريخ الإيداع (أو الأولوية).[98] وفي اليابان، أقرت المحكمة بإمكانية توسيع الأعمال التجارية بشكل مبرر إذا كان ذلك ضمن نطاق الأعمال التجارية. وعلى الرغم من ذلك، قد يعتمد المدى المحتمل للتوسع "ضمن نطاق أهداف العمل" على ظروف القضية.[99] وفي هذا الصدد، في الولايات المتحدة الأمريكية، تنص المادة المعنية على أنَّ "الدفع المُقدَّم من شخص بمقتضى هذه المادة ليس ترخيصاً عاماً في جميع مطالبات البراءة محل النظر، بل لا يشمل سوى الموضوع المعين الذي ثبت بشأنه استخدام تجاري". ومع ذلك، تنص المادة أيضًا على أن "الدفع يشمل أيضاً التنوعات في كمية أو حجم استخدام الموضوع المُطالَب بحمايته والتحسينات المدخلة على الموضوع المُطالَب بحمايته التي لا تتعدى على موضوع إضافي مُطالب بحمايته تحديداً في البراءة".[100]

66. وتختلف قوانين بعض البلدان الأخرى بعض الشيء عن النهج المذكورة أعلاه، ففي بلدان مثل الدانمرك وأيسلندا وفنلندا والسويد، تتطلب القوانين "الاحتفاظ" أو "المحافظة" على الطابع العام للاستخدام السابق. وفي السويد، يبدو أن القانون يسمح بتمديد النشاط التجاري بعد التاريخ المناسب.[101] أما في المغرب، لا تمتد الحقوق الممنوحة بموجب البراءة

---

97 في هذا الصدد، أوضحت الوثيقة المقدمة من إسبانيا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات أن: "ثمة جانب آخر قد يكون مثيرًا للجدل وهو مدى إمكانية إجراء التغييرات لتلبية الاحتياجات المشروعة للمؤسسة التجارية،" [...]. ففي السوابق القضائية الإسبانية، لا توجد قرارات تنص على التغييرات المسموح بها فيما يتعلق بحجم الإنتاج والتي يمكن اعتبارها مناسبة "لتلبية الاحتياجات المشروعة للمؤسسة التجارية".

98 انظر الوثيقة المقدمة من فرنسا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات، ووثيقة حقوق المستخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة باء+ المعني بتنسيق البراءات، مسار العمل بشأن حقوق المستخدم السابق، مايو 2016.

99 المرجع نفسه، وثيقة حقوق المستخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة باء+ المعني بتنسيق البراءات، مسار العمل بشأن حقوق المستخدم السابق، ص 22.

100 المادة 273 من قانون البراءات الأمريكي، 35 U.S.C. § § 1 وما يليها. (موحد اعتبارًا من مايو 2015).

101 انظر القسم الخاص بالسويد في وثيقة حقوق المستخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة باء+ المعني بتنسيق البراءات، مسار العمل بشأن حقوق المستخدم السابق، مايو 2016، ص 27.

لتشمل الأعمال التي يقوم بها المستخدم السابق، "ما دامت هذه الأعمال غير مخالفة بطبيعتها والغاية منها للاستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به".[102]

67. وفي هذا الصدد، قضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن الحماية التي تمنحها المادة 64 من قانون البراءات للمستخدم السابق لا تقتصر اقتصاراً تاماً على الأفعال المطابقة لتلك الأفعال التي نُفِّذت قبل تاريخ الأولوية، ولكن "لا يمكن أن تكون حقاً في تصنيع أي منتج، أو حقاً في التوسع في منتجات أخرى". وأيَّدت محكمة الاستئناف رأي محكمة البراءات في أنه "إذا كان الفعل المحمي يجب أن يكون مطابقاً تماماً (مهما يكن يعني ذلك القول) للتقنية الصناعية السابقة، فإن الحماية الممنوحة بمقتضى المادة ستكون وهمية. فالمادة تهدف إلى توفير حماية عملية لتمكين الشخص من أن يواصل، فعلاً، ما كان يقوم به من قبل".[103]

(هـ) إدخال تعديلات على تطبيق الاختراع

68. فيما يتعلق بمسألة توسيع نطاق الأعمال التجارية، أصدرت المحاكم في بعض البلدان قرارات محددة بشأن المسألة المتعلقة بما إذا كان يمكن لمستخدم سابق أن يستمر في التمتع باستثناء الاستخدام السابق إذا عدّل تطبيق الاختراع المرتبط بالاستخدام السابق إلى تطبيق آخر تشمله البراءة.

69. وفي فرنسا، يسمح قانون الملكية الفكرية للشخص المستفيد من حيازة سابقة لاختراع بأن يستغل ذلك الاختراع دون أي قيد محدد. ويجوز له استغلال الاختراع دون أن يقتصر ذلك على التطبيق الوحيد الذي كان في حيازته سابقًا، ويُسمح له بتعديل تطبيق الاختراع طالما أن ثمة تكافؤًا بين التطبيقات الجديدة والتطبيق الأولي.[104]

70. وفي ألمانيا، ذكرت محكمة العدل الفيدرالية أنه لا يُسمح للمستخدم السابق بمواصلة تطوير الاختراع المشمول بالاستخدام السابق إذا تجاوز التطوير نطاق الاستخدام السابق وتداخل مع موضوع الاختراع المحمي ببراءة.[105] ففي قرار لمحكمة العدل الفيدرالية في عام 2019، حددت المحكمة نطاق الاستثناء في ألمانيا.[106]

الإطار 7. ألمانيا: نطاق استثناء الاستخدام السابق

في قرار لمحكمة العدل الفيدرالية صدر في عام 2019،[107] *ذكرت المحكمة أنه يجوز منع المستخدم السابق من تعديل التطبيق المستخدم سابقًا، ليس فقط عندما يتداخل التعديل للوهلة الأولى مع موضوع الاختراع المحمي بموجب البراءة، ولكن أيضًا*

---

102 انظر ملحق هذه الوثيقة للاطلاع على أحكام القوانين.

103 قضية شركة لوبريزول (Lubrizol Corporation) ضد شركة إسّو للبترول (Esso Petroleum) المحدودة [1998] RPC 727، ص 770.

104 انظر الوثيقة المقدمة من فرنسا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

105 أضافت المحكمة ما يلي "افترضت المحكمة مثل هذا التداخل في الحالة التي فيها تتحقق جميع سمات مطالبة البراءة في التطبيق المتعدي المزعوم، في حين أن الحال لم يكن كذلك بعد في التطبيق المستخدم سابقًا بسبب نقص إحدى هذه السمات". محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، القرار الصادر في 13 نوفمبر 2001، X ZR 32/99 - Biegevorrichtung، نُشر في GRUR 2002، 231-234.

106 انظر الاطار 6.

107 محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، القرار الصادر في 14 مايو 2019 - X ZR 95/18، Schutzverkleidung. منشور بواسطة OUP و CH Beck نيابة عن GRUR International، 69(2)، 2020، 173–168.

"عندما يستخدم المستخدم السابق الاختراع إلى حد أكبر مما هو متوافق مع الوضع القانوني للمستخدم السابق، أو عندما يستخدم الاختراع بطريقة مختلفة عما كان عليه الوضع قبل تاريخ الإيداع أو الأولوية. ولا يجوز تفسير حق الاستخدام السابق بشكل ضيق بحيث يتعذر على المستخدم السابق أن يستخدمه بشكل معقول اقتصاديًا. ومن ناحية أخرى، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الحل التقني موضوع البراءة يمكن أن يشمل بدائل عديدة تحقق الفوائد التقنية والاقتصادية للاختراع بطرق مختلفة من حيث الكمية أو النوعية. وعلى أي حال، فإن الوضع القانوني للمستخدم السابق - الذي أدرك فقط بعض هذه البدائل واستخدمها - لا يسوغ له بالضرورة أن يغتنم كل هذه البدائل على حساب مالك البراءة. وبالتالي يجوز منع المستخدم السابق من تعديل التطبيق المستخدم سابقًا، حتى إذا كان الحل التقني الذي يتضمنه الاختراع ينطبق في كل من تطبيق الاستخدام السابق والتطبيق المستخدم بعد تاريخ الإيداع، وذلك إذا كان التطبيق الأخير يُطبّق الحل التقني موضوع البراءة بشكل مختلف أو بطريقة مختلفة. ومع ذلك، إذا أُدرج بديلان متكافآن تمامًا لميزة ما في إحدى مطالبات البراءة، فإن حقيقة أن المستخدم السابق لم يستخدم سوى أحد هذين البديلين لا تبرر بصفة عامة فرض قيد على حق استخدام هذا المستخدم. ومن ثم، يجب تقييم ما إذا كانت مواصفات البراءة قد كُشف فيها عن تعديل للتطبيق المستخدم سابقًا ويُعتبر التعديل بديلاً بديهيًا يعتبره أي شخص ماهر من أهل المهنة متوافقًا على الفور مع حيازة المستخدم السابق للاختراع في تاريخ الإيداع أو الأولوية". [108] *[ترجمة غير رسمية]*

(و) تغيير أنواع الأفعال

71. فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يُسمح بتغيير نوع الأفعال من فعل إلى آخر بعد إيداع طلب البراءة المعني، لوحظ ما يلي. في السويد، فُسرت عبارة "الاحتفاظ بالطابع العام" للاستخدام السابق على أنها تعني أن الاستخدام يجب أن يستمر في نفس الإطار، أي، على سبيل المثال، إذا كان الاستخدام مرتبطًا بفعل "الإنتاج"، فإن حق المستخدم السابق لا يخول للمستخدم الحق في "الاستيراد".[109] وبالمثل، في ألمانيا، وفقًا للسوابق القضائية، عندما يكون المستخدم السابق قد صنّع الاختراع المطالب بحمايته أو استعد لتصنيعه، يجوز له تنفيذ أي عمل منصوص عليه بموجب المادة 9 من قانون البراءات الألماني.[110] ولكن، إذا كان المستخدم السابق قد استورد أو باع الاختراع فقط دون القيام بأي استعدادات للتصنيع، فلا يمكنه البدء في تصنيع الاختراع. وبالتالي، في هذين البلدين، لا يمكن - في إطار الاستثناء - تعديل طبيعة النشاط التجاري للمستخدم السابق بشكل جوهري عن النشاط الذي كان موجودًا في التاريخ المناسب.[111]

---

108 رأت محكمة العدل الفيدرالية أيضًا ما يلي: "يُعتبر التعديل متجاوزًا لحق الاستخدام السابق إذا كان التعديل يحقق ميزة إضافية لا تتحقق من خلال التطبيق غير المعدل. وقد يحدث ذلك عندما يُستخدم تطبيق للاختراع لأول مرة ويكون هذا التطبيق مؤكدًا عليه - بفضل هذه الميزة الإضافية - في مطالبة فرعية أو في وصف البراءة." القرار الصادر في 14 مايو 2019 - Schutzverkleidung، المرجع نفسه.

109 انظر وثيقة حقوق المستخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة باء+ المعني بتنسيق البراءات، مسار العمل بشأن حقوق المستخدم السابق، مايو 2016، ص 27.

110 المادة 9 من قانون البراءات تسرد الحقوق الاستئثارية لمالك البراءة.

111 انظر وثيقة حقوق المستخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة باء+ المعني بتنسيق البراءات، مسار العمل بشأن حقوق المستخدم السابق، مايو 2016. بالمثل، تذكر الوثيقة أنه في اليابان، لا يُسمح بتغيير فعل الاستغلال من الاستيراد والبيع إلى التصنيع والبيع. انظر ص 23.

72. أما في فرنسا، يحق للمستفيد من الحيازة الشخصية السابقة تغيير نوع الفعل الذي كان يقوم به قبل التاريخ المناسب، أي أنه يجوز له أن يعمد إلى إنتاج المنتج، حتى لو كان يبيع المنتج فقط قبل أن يودع طرفًا آخر طلب براءة بشأن الاختراع نفسه.[112]

(ز) التخلي عن الاستخدام السابق

73. إضافةً إلى ذلك، تُفرَض بعض التقييدات الأخرى على نطاق الاستثناء بموجب بعض القوانين. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، ينص القانون تحديدًا على أنه "لا يجوز لأي شخص توقَّف عن استخدام تجاري (تنطبق عليه شروط هذه المادة) للموضوع أن يستند إلى أنشطة نُفِّذت قبل تاريخ ذلك التوقف في إقامة دفع بمقتضى هذه المادة فيما يخص الإجراءات المتخذة في تاريخ ذلك التوقف أو بعده".[113]

74. تنص الأحكام المعنية في قانوني أستراليا ونيوزيلندا على أن استثناء الاستخدام السابق لا ينطبق إذا كان الشخص: (أ) قد توقف (إلا لفترة مؤقتة) عن استغلال الاختراع؛ أو (ب) تخلى (إلا لفترة مؤقتة) عن الاستعداد لاستغلال الاختراع.[114]

75. وتتبع ألمانيا نهجًا مماثلاً، فهناك بمجرد حدوث الاستخدام السابق بالفعل، يُسمح بالتعليق المؤقت لاستخدام الاختراع. وعلى وجه التحديد، في إحدى القضايا في عام 1965، بيّنت محكمة العدل الفيدرالية أن "حق الاستخدام السابق لا يعتد به عندما يتوقف المستخدم السابق توقفًا تامًا عن الاستعداد لاستخدام الاختراع قبل تاريخ التسجيل. ومع ذلك، إذا استخدم المستخدم موضوع الاختراع في حالة واحدة على الأقل، فليس من الضروري لكي يتمتع بحق الاستخدام السابق أن يستمر في الاستخدام دون انقطاع. ففي هذه الحالة، لا يسقط حق الاستخدام السابق إلا عندما يتخلى المستخدم السابق عن هذا الحق.[115] وفي هذا الصدد، في إحدى القضايا في 2019، ذكرت المحكمة نفسها أن تعليق استخدام الاختراع المعني، والذي كان بسبب تقلب الطلب واعتماد التنفيذ على ترتيبات مخصصة، مسموح به بموجب الاستثناء.[116]،[117]

---

112 انظر الوثيقة المقدمة من فرنسا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

113 المادة 273(هـ)(4) من قانون البراءات الأمريكي، 35 U.S.C. § § 1 وما يليها. (موحد اعتبارًا من مايو 2015).

114 المادة 146(2) من قانون البراءات لعام 2013.

115 محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، القرار الصادر في 7 يناير 1965، Ia ZR 151/63، GRUR 1965، 411، 413 - (أ) Lacktrankeinrichtung.

116 محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، القرار الصادر في 14 مايو 2019، X ZR 95/18. منشور بواسطة OUP وCH Beck نيابة عن GRUR International، 69(2)، 2020، 173–168.

117 في تعليق بشأن استثناء الاستخدام السابق في ألمانيا، ذُكر، مع ذلك، أنه إذا اعتمد الطرف الآخر على الاستعدادات الجادة لإرساء الحق في الاستخدام السابق، فينبغي أن تكون هذه الاستعدادات جارية في التاريخ المناسب. وإلا، فإن نية بدء الاستخدام الفعلي في المستقبل القريب، كعنصر أساسي للحق، ستكون غائبة. انظر وثيقة حقوق المستخدم السابق، الفريق الفرعي للمجموعة باء+ المعني بتنسيق البراءات، مسار العمل حول حقوق المستخدم السابق، مايو 2016، ص 17، بالإشارة إلى BGH، GRUR 1969، 35 "Europareise".

(ح) تاريخ إثبات استثناء الاستخدام السابق

76. للاستفادة من استثناء الاستخدام السابق، يجب أن يتم نشاط الاستخدام السابق قبل تاريخ محدد مرتبط ببراءة. وتنص غالبية القوانين الوطنية على أن الاستخدام السابق يجب أن يحدث قبل تاريخ إيداع الطلب أو، في حالة المطالبة بالأولوية، تاريخ الأولوية.[118] بينما في بعض البلدان الأخرى، تشير الأحكام المتعلقة بالاستخدام السابق إلى تاريخ الإيداع.[119]

77. وتنص بعض القوانين على تطبيق بعض الشروط فيما يتعلق بتاريخ إثبات الاستثناء. على سبيل المثال، في ألمانيا، يجب أن يحدث نشاط الاستخدام السابق، كما هو محدد في القانون، "في وقت إيداع الطلب". وإذا طالب مالك البراءة بحق الأولوية، فإن نشاط الاستخدام السابق يجب أن يتم قبل تاريخ الأولوية وليس في وقت إيداع الطلب. ومع ذلك، لا تنطبق هذه القاعدة على مواطني بلد أجنبي لا يضمن المعاملة بالمثل في هذا الصدد.[120] لذلك، يكون الأجانب من هذه البلدان مقيدين بتاريخ الإيداع الفعلي للتطبيق.

78. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يحق للشخص أن يتقدم بدفع استناداً إلى استخدام تجاري سابق في حالة توفر أمور منها أن "يكون ذلك الاستخدام التجاري قد تقدم بعام واحد على الأقل على أي من التاريخين التاليين، أيهما أسبق: (أ) تاريخ الإيداع الفعلي للاختراع المطالب به، أو (ب) تاريخ الكشف عن الاختراع المطالب به لعامة الناس على نحوٍ يصلح لأن يُستثنى من حالة التقنية الصناعية السابقة بموجب المادة 102(ب)"[121]. وبالتالي، يبدو أن النظام الموضوع في الولايات المتحدة الأمريكية هو الأكثر تقييدًا للمستخدمين السابقين فيما يتعلق بالوقت الذي يجب أن يحدث فيه نشاط الاستخدام السابق.

(ط) الإقليم الذي ينبغي أن يحدث فيه الاستخدام السابق

79. تنص القوانين السارية في كثير من البلدان نصاً صريحاً على أن أنشطة الاستخدام السابق يجب أن تكون قد جرت في الإقليم التابع لكل بلد من تلك البلدان حتى يشملها الاستثناء[122]. ولكن قوانين بعض البلدان لا تذكر ذلك إلا ضمناً، ولا تشير إلى أي إقليم[123]. ففي الفلبين، يحق للمستخدم السابق أن يستمر في استخدامه "داخل الإقليم الذي تكون فيه البراءةُ

---

118 في بعض البلدان، يشير الحكم المتعلق باستثناء الاستخدام السابق إلى "تاريخ الأولوية"، ويحدد تاريخ الأولوية على أنه تاريخ إيداع الطلب، أو التاريخ الذي أودع فيه أول طلب. انظر، على سبيل المثال، المادة 43 من قانون البراءات لعام 1990 في أستراليا؛ أو المادة 5 من قانون البراءات 1977 في المملكة المتحدة؛ أو المادة 16 من قانون جمهورية بيلاروس رقم Z-160 المؤرخ 16 ديسمبر 2002 بشأن البراءات ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية. في الصين، يشير الحكم المتعلق باستثناء الاستخدام السابق إلى "تاريخ الإيداع"، والذي ينبغي أن يعني تاريخ الأولوية، في حالة المطالبة بالأولوية.

119 انظر على سبيل المثال البحرين وبلغاريا وأيسلندا واليابان وتايلاند.

120 المادة 12(2) من قانون البراءات في ألمانيا.

121 الباب 35، المادة 273 من قانون الولايات المتحدة.

122 على سبيل المثال، في ألبانيا وأرمينيا وأستراليا وأذربيجان وبوتان وكرواتيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ (الصين) واليابان وجمهورية قيرغيزستان وهولندا وإسبانيا. في هذا الصدد، توضح الوثيقة المقدمة من فرنسا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات أنه وفقًا للسوابق القضائية الفرنسية، فإن الحيازة السابقة المكتسبة خارج فرنسا لا تمنح أي حق (يجب إجراء البحوث والتجارب على الأراضي الفرنسية).

123 على سبيل المثال، قوانين كندا والصين والجمهورية الدومينيكية وإيطاليا.

نافذةً". بالإضافة إلى ذلك، كما هو مذكور أعلاه، في قرار يتعلق باستثناء الاستخدام السابق في كولومبيا، تقرر أن الاستخدام السابق لا ينبغي بالضرورة أن يحدث في ذلك البلد ليشمله الاستثناء.[124]

(ي) القيود المفروضة على وجوب إنفاذ الاستثناء

80. في الولايات المتحدة الأمريكية، لا ينطبق الدفع المستند إلى حق المستخدم السابق فيما يتعلق بالبراءات المملوكة أو المخصصة للجامعات أو منظمات نقل التكنولوجيا التابعة لها. وعلى وجه التحديد، ينص القانون على أنه لا يجوز التقدم بالدفع ضد ادعاء التعدي إذا كان "الاختراع المطالب بحمايته والذي يتعلق به الدفع، في وقت إعداد الاختراع، مملوكًا - أو خاضعًا لالتزام تنازل إلى - أي من مؤسسات التعليم العالي [...] أو منظمات نقل التكنولوجيا التي يتمثل هدفها الأساسي في تسهيل تسويق التكنولوجيات التي طورتها واحدة أو أكثر من مؤسسات التعليم العالي هذه.[125] ويتعلق هذا الحكم بالمخاوف التي أعربت عنها دوائر الجامعات من أن مثل هذا الدفع قد يضعف قدرة الجامعات على ترخيص البراءات بشأن نتائج البحوث الأولية.[126] ولم يُعثر على أحكام مماثلة في ولايات قضائية أخرى.

(ك) حماية متلقي المنتجات المتصرف فيها في إطار ممارسة حقوق المستخدم السابق

81. تنص قوانين بعض البلدان على أن متلقي المنتجات المتصرف فيها في إطار ممارسة حقوق المستخدمين السابقين يتمتعون بالحماية على نحو يمكن هؤلاء المتلقين من التعامل مع هذه المنتجات تمامًا كما لو كان الذي تصرف فيها هو المالك المسجل للبراءة.[127]

3.5 استثناء الاستخدام السابق وفترة السماح

82. توضح بعض القوانين الوطنية العلاقة بين استثناء الاستخدام السابق وأحكام فترة السماح،[128] حيثما مُنحت.

83. وعلى سبيل المثال، تنص المادة الفرعية 119(3) من قانون البراءات الأسترالي على أن استثناء الاستخدام السابق "لا ينطبق على منتج أو أسلوب أو طريقة استمدهم الشخصُ من مالك البراءة أو سلفه في ملكية الاختراع الحاصل على براءة"، ومع ذلك ينص الحكم أيضاً على أن ما ورد آنفاً لا ينطبق في الحالات التي يكون الشخص فيها قد "استمد المنتجَ أو الأسلوب أو الطريقة من المعلومات التي أُتيحت علانيةً: (أ) من قِبَل مالك البراءة أو سلفه في الملكية أو بموافقة أي منهما، (ب) من خلال أي منشور أو استخدام الاختراع في الظروف المُحدَّدة المذكورة في الفقرة 24(1)(أ)". وتمنح الفقرة 24

---

124 انظر القسم 4 من الوثيقة الخاصة بالصكوك الإقليمية.

125 المادة 273(هـ)(5)(أ) من قانون البراءات الأمريكي، 35 U.S.C. § 1 § وما يليها. (موحد اعتبارًا من مايو 2015).

126 تقرير عن دفع حقوق المستخدم السابق، مكتب الولايات المتحدة الأمريكية، يناير 2012، ص 7.

127 انظر، على سبيل المثال، أحكام قوانين أنتيغوا وبربودا، وبروني، ودومينيكا، وأيرلندا، وترينيداد وتوباغو.

128 رغم أن نطاق أحكام فترة السماح قد يختلف في القوانين الوطنية أو الإقليمية، يسمح هذا الحكم، بوجه عام، عند البتّ في الجدَّة (والنشاط الابتكاري في بعض البلدان)، بعدم مراعاة الكشف الذي قام به، من بين أمور أخرى، مُودِعُ الطلب أو سلفه في الملكية، في حالة حدوثه في غضون فترة زمنية معينة قبل تاريخ الايداع أو تاريخ الأولوية (غالباً ما تكون ستة أشهر أو سنة واحدة).

(1)(أ) فترة سماح للكشف الذي يقوم به مالك البراءة أو سلفه.[129] وبالتالي، وفقًا للمادة 119(3)، ينطبق استثناء الاستخدام السابق على أي مستخدم سابق استمد اختراعه من المعلومات التي أتيحت للجمهور من قبل مودع الطلب أو سلفه (أو بموافقة أي منهما) خلال فترة السماح. وفي البلدان التي تتبع هذا النهج، يُنظر إلى استثناء الاستخدام السابق على أنه حكم موازن مهم بحيث يظل المستخدم السابق الذي اعتمد على الكشف غير المقيد حراً في استغلال الاختراع على الرغم من منح براءة.[130]

84. ومع ذلك، في بلدان أخرى، لا ينطبق استثناء الاستخدام السابق على الكشف الذي قام به مودع الطلب أو سلفه في الملكية خلال فترة السماح. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 45(2) من القانون البرازيلي رقم 9.279 على أنَّ استثناء الاستخدام السابق "لا يُمنَح لشخص عَلِمَ بموضوع البراءة من خلال الكشف، وفقاً للمادة 12، ما دام الطلب قد تم إيداعه في غضون سنة واحدة من الكشف".

85. إلا أنَّه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُجيز القوانين فترة السماح، يمكن التقدم بدفعٍ يستند إلى استخدام تجاري سابق، إذا كان هذا الاستخدام حدث قبل الكشف العام بسنة واحدة على الأقل بمقتضى حكم فترة السماح[131].

4.5 التنازل عن حقوق المستخدم السابق

86. فيما يتعلق بالتنازل عن حقوق المستخدم السابق، تسمح معظم القوانين بأن يتنازل المستخدم السابق عن حقه لطرف آخر أو بأن ينقل ذلك الحق إلى طرف آخر أو بالأمرين معاً. وتنص بعض القوانين صراحةً على أنه يمكن فقط التنازل عن الحق أو نقله، ولكن لا يمكن ترخيصه. والتزمت بعض القوانين الصمت بشأن مسألة نقل حقوق المستخدم السابق.

87. وفي الغالبية العظمى من البلدان التي تسمح بالتنازل عن حق المستخدم السابق ونقله، يُشترَط أن تُنقَل ملكية الحق مع المؤسسة التجارية التي حدث فيها هذا الاستخدام[132]. وفي هذا الصدد، تنص المادة 273 من قانون الولايات المتحدة على ما يلي: "باستثناء أي نقل إلى مالك البراءة، لا يجوز ترخيص حق التقدم بدفع بموجب هذه المادة أو التنازل عن هذا الحق أو نقله إلى شخص آخر إلا كجزء من تنازلٍ ـ أو نقل بحسن نية لأسباب أخرى ـ عن كامل المؤسسة أو الكيان التجاري

---

129 تنص الفقرة 24 من قانون البراءات المعنونة "الصلاحية لا تتأثر بإتاحة المعلومات في ظروف معينة" على ما يلي: "(1) لغرض تقرير ما إذا كان الاختراع جديدًا أو ينطوي على نشاط ابتكاري أو نشاط إبداعي، الشخص الذي يتخذ القرار يجب أن يتجاهل ما يلي: (أ) أي معلومات أتيحت للجمهور في الظروف المنصوص عليها، بواسطة ـ أو بموافقة من ـ الشخص المُسمّى أو مالك البراءة أو سلف أي منهما في ملكية؛ [...] ".

130 انظر رد أستراليا المقدم إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات. وبالمثل، ينص قانون الملكية الصناعية في كينيا على فترة سماح للكشف عن الاختراع من قبل مودع الطلب أو سلفه في الملكية، ويعتبر استثناء الاستخدام السابق أيضًا بمنزلة "حكم موازن" يسمح للشخص الذي استغل الاختراع بناءً على هذا الكشف بمواصلة الاستغلال بعد منح البراءة. انظر رد كينيا على الاستبيان.

131 المادة 273(أ)(2)(ب) من قانون البراءات الأمريكي، 35 U.S.C. §§ 1 وما يليها. (موحد اعتبارًا من مايو 2015).

132 على سبيل المثال، تنص القوانين على ما يلي: لا يُسمَح بالتنازل أو النقل أو كليهما إلا إلى جانب "ذلك الجزء من الشركة"، أو "كامل المؤسسة أو الشركة التي يتعلق الدفع بها"، أو "وحدة الإنتاج"، أو "المؤسسة أو الممارسة التجارية"، أو "الشركة التي نشأ فيها أو التي انعقد العزم على حدوثه فيها"، أو "التنازل عن أو نقل ملكية شركة أو جزء منها"، أو "المنشأة التجارية التي جرى الاستخدام فيها"، أو "المؤسسة أو أنشطتها أو مع ذلك الجزء من المؤسسة أو أنشطتها"، أو "عملية التشغيل ومصنع الإنتاج"، أو "الشركة أو المؤسسة التي كان يجري فيها ذلك الإنتاج أو الاستخدام أو كان مخططاً له فيها".

اللذين يتعلق الدفع بهما". أما في البرازيل، فإن حقوق المستخدم السابق "لا يجوز التنازل عنها إلا بالنقل أو التأجير، جنباً إلى جنب مع الشركة المُنفِذة التي لها علاقة مباشرة باستغلال موضوع البراءة أو جزء من هذه الشركة".[133] ويوضح القانون الروماني أن نقل حقوق المستخدم السابق يقتصر على التنازل والميراث.[134] وفي جمهورية مولدوفا، لا يجوز نقل حق المستخدم السابق إلا "خلال حياة المستخدم أو عن طريق الوراثة أو الوصية جنبًا إلى جنب مع مؤسسته أو كيانه التجاري، أو مع ذلك الجزء من مؤسسته أو كيانه التجاري الذي يحدث فيه الاستخدام أو الاستعدادات للاستخدام."[135]

88. وإضافةً إلى ذلك، يُفرَّق في المملكة المتحدة بين حق الاستخدام السابق لفرد، والذي يمكن التنازل عنه أو نقله عند موته، وحق الاستخدام السابق لكيان مؤسسي، والذي لا يجوز نقله إلا بحل ذلك الكيان.[136] وفي بلغاريا، يجوز نقل حق المستخدم السابق جنبًا إلى جنب مع المؤسسة التي نشأ فيها هذا الحق وتجوز ممارسته فيها، "بشرط عدم حدوث أي زيادة في حجم هذا الاستخدام خارج المؤسسة".[137]

5.5 مسألة ذات صلة بالموضوع: الاستخدام السابق بعد إبطال البراءة أو رفضها، ولكن قبل استعادة البراءة أو منحها

89. يُطبَّق في بعض البلدان استثناءُ الاستخدام السابق في الحالات التي كان فيها طرفٌ آخر يستخدم الاختراع الحاصل على براءة أو قام باستعدادات جادة من أجل هذا الاستخدام بعد إبطال البراءة أو رفضها، ولكن قبل استعادة البراءة أو منحها[138].

90. وقد أُطلقت أسماء مختلفة في شتَّى الولايات القضائية على هذا الاستثناء، مثل: الحق في "الاستخدام اللاحق" أو "الاستخدام الآجل" أو "الاستخدام الإضافي" أو "المستخدم المؤقت". وتشترط القوانينُ السارية في كثير من البلدان أن يكون نشاط هذا المستخدم قد نُفِّذ "بحُسن نيَّة" لكي يدخل في نطاق الاستثناء[139].

91. وعلاوة على ذلك، نظرًا لاختلاف القوانين في التفاصيل المتعلقة بإجراءات المنح/الرفض والإبطال والاستعادة، فثمة اختلافات في المواقف والأطر الزمنية المطبقة على هذا الاستثناء. وعلى سبيل المثال، ينطبق الاستثناء إذا حدثت أفعال الأطراف الأخرى "بعد انقضاء المهلة المُحدَّدة لإعادة طلب مُستبعَد أو بعد أن أصبح الرفض نهائياً أو بعد انتهاء سريان البراءة

---

133 المادة 45 من قانون البراءات رقم 9.279 المؤرخ 14 مايو 1996 بصيغته الأخيرة المعدلة بالقانون رقم 10.196 المؤرخ 14 فبراير 2001.

134 المادة 33(1) من القانون رقم 1991/64 بشأن البراءات (بصيغته المعدلة حتى القانون رقم 2014/83).

135 المادة 25 من قانون XVI-50 المؤرخ 7 مارس 2008 بشأن حماية الاختراعات.

136 المادة 64(2)(ب) من قانون البراءات لعام 2004.

137 المادتان 21 و23 من قانون تسجيل البراءات ونماذج المنفعة المؤرخ 9 نوفمبر 2006 بصيغته الأخيرة المعدلة بموجب القانون المؤرخ 18 مايو 2012.

138 البلدان التي تنص صراحة على هذا النوع من الاستثناءات هي: أرمينيا وأستراليا والنمسا وبلغاريا وفنلندا وجورجيا وهنغاريا وإسرائيل واليابان ولاتفيا وهولندا والنرويج وباكستان والبرتغال وجمهورية مولدوفا ورومانيا والاتحاد الروسي وصربيا وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسري لانكا وفييت نام وطاجيكستان والمملكة المتحدة. يرجى الاطلاع على أحكام القوانين المتعلقة بهذه المسألة في قاعدة بيانات ويبو لكس وردود هذه الدول الأعضاء على الاستبيان.

139 انظر، على سبيل المثال، الردود على الاستبيان من أرمينيا وفنلندا وجورجيا ولاتفيا ورومانيا والجمهورية السلوفاكية وإسبانيا والسويد.

ولكن قبل إعلان ذلك"[140] أو "إذا رُفِض حق حماية أو سقط أو انتهت صلاحيته أو أصبح غير فعال بخلاف ذلك، ثم أُعيد إلى وضعه السابق [...] بعد سقوط حق الحماية وقبل يوم الإعلان الرسمي عن إعادته إلى وضعه السابق أو في موعد لا يتجاوز يوم دخول الطلب في السجل، وفي موعد لا يتجاوز يوم استلام الطلب في السلطة المختصة [...] في جميع الحالات الأخرى"[141] أو "من تاريخ إبطال البراءة [...] حتى إعادتها"[142] أو "الفترة بين إعلان انقضاء الحماية بموجب براءة واستعادتها"[143]، أو "الفترة ما بين فقدان الحقوق أو وسائل الإنصاف والإعادة إلى الوضع السابق"[144]، أو "بين نهاية فترة الستة أشهر التي تبدأ من تاريخ توقف سريان البراءة المعنية وتاريخ تقديم طلب" الاستعادة[145].

92. ووردت صراحةً تفاصيل أخرى عن نطاق هذا الاستثناء في بعض القوانين الوطنية. ففي أرمينيا وجمهورية مولدوفا والاتحاد الروسي، سُمِح بهذا الاستخدام "دون توسيع نطاق الاستخدام" أو "في حدود المقدار الحالي" أو "بشرط عدم توسيع نطاق هذا الاستخدام"، على التوالي. وفي النمسا، يحق لهذا الشخص استغلال الموضوع للوفاء باحتياجات "شركته في أماكن العمل الخاصة به أو الخاصة بغيره من الأشخاص". وكذلك ينص قانون البراءات في صربيا على أن هذا المستخدم السابق يحق له أن "يستمر في استغلال الاختراع لأغراض الإنتاج فقط في مصنعه أو في مصنع أي شخص آخر لتلبية الاحتياجات الخاصة به". وفي فنلندا، يجوز للمستخدم السابق أن يستمر في استغلال الاختراع بشرط أن "يحافظ على الطبيعة العامة للاستغلال"[146] وينبغي لكي يحتج بالاستثناء أن يكون قد بدأ في استغلال الاختراع "تجارياً" و"في هذا البلد". وفي رومانيا، يجوز لهذا المستخدم السابق أن يستمر في استغلال الاختراع "بقدر مماثل لما كان عليه الحال في تاريخ نشر تنويه إعادة الحقوق".

93. وفي بعض البلدان، لا يمكن نقل هذا الحق إلا جنبًا إلى جنب مع المؤسسة التجارية، فينص القانون مثلاً على أن "هذا الحق لا يُورَّث أو يُباع إلا جنبًا إلى جنب مع المؤسسة التجارية"[147] أو "لا يُسمَح بنقل هذا الحق إلا جنبًا إلى جنب مع المؤسسة"[148] أو "الحق [...] لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا جنبًا إلى جنب مع المؤسسة التجارية التي نشأ فيها أو التي قُصِد فيها استغلال الاختراع" أو "لا يمكن أن يُنقل حق استغلال الاختراع [...] أو يؤول أو يُحوَّل عن طريق الميراث، إلا إذا كان مقروناً بالمؤسسة التجارية التي استُخدم فيها ذلك الاختراع"[149].

---

140 المادة 71ج من قانون البراءات في فنلندا.

141 المادة 136 من قانون البراءات في النمسا.

142 المادة 55 من قانون البراءات في جورجيا.

143 المادة 21 من القانون الثالث والثلاثين لعام 1995 في هنغاريا.

144 المادة 23(5) من قانون البراءات لعام 1995 في هولندا.

145 المادة 45(5) من قانون البراءات لعام 2000 في باكستان.

146 بالمثل، في السويد، الشرط هو أن المستخدم السابق يمكنه الاستمرار في استغلال الاختراع "مع الاحتفاظ بالطابع العام للاستغلال".

147 المادة 136 من قانون البراءات في النمسا.

148 المادة 53 من قانون البراءات في جورجيا.

149 المادة 63 من قانون البراءات في إسرائيل 5727-1967.

94. وفي أستراليا، تُطبَّق أحكامٌ خاصةٌ للسماح لطرف آخر بالتقدم بطلب إلى مُفوَّض البراءات للحصول على ترخيص بالاستمرار في استغلال الاختراع عندما يتوقف سريان مفعول طلب أو براءة في ظروف معينة ولكن تُعاد البراءة أو يُعاد الطلب، من خلال منح تمديد للمهلة على سبيل المثال. ويجب أن يثبت الشخص أنَّه اتخذ خطوات مُحدَّدة للانتفاع بالاختراع أو استغلاله نتيجةً لتوقف سريان مفعول الطلب أو البراءة[150].

95. وفي بعض البلدان الأخرى، يمكن تطبيق استثناء الاستخدام السابق إذا حدث الاستخدام بعد الإبطال ولكن قبل استعادة فترة البراءة. فعلى سبيل المثال، في اليابان، يمكن لطرف آخر أن يحصل على ترخيص غير استئثاري بحق البراءة في الحالات التي يكون فيها الطرف قد عمل، دون أن يدري، بالاختراع في اليابان أو كان يقوم باستعدادات لهذا الاستخدام بعد إبطال البراءة ولكن قبل استعادتها، وكذلك عندما يكون الطرف الآخر قد قام بهذا الاستخدام قبل استعادة تسجيل مُبطَل لتمديد للفترة[151].

6. التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء عند تنفيذ الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق

96. لم تبلغ الدول الأعضاء في الاستبيان عن أي تحديات محددة فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاستثناء على المستوى الوطني،[152] ومع ذلك تشير الفقرات التالية إلى القضايا التي قد تؤثر على الاستخدام العملي للاستثناء من قبل أطراف مختلفة.

97. أولاً، لم تحدد بعض البلدان النطاق الدقيق للاستثناء بوضوح. وإذا ما صاحب ذلك غياب لقرارات المحاكم، قد تنشأ حالة من عدم اليقين لدى مختلف الأطراف. وعلى سبيل المثال، لا توجد سوابق قضائية في غالبية البلدان توضح العناصر الهامة المكونة للاستثناء مثل ما يشكل "الاستخدام" أو "الاستعدادات الجادة أو الفعالة" أو "حسن النية". بالإضافة إلى ذلك، لم تُحدد أوجه التداخل بين استثناء الاستخدام السابق وحكم فترة السماح صراحة في معظم القوانين، كما ورد أعلاه. وبالمثل، في بعض البلدان، لا يوضح الحكم المعني ما إذا كان نقل حقوق المستخدمين السابقين ممكنًا على الإطلاق.

98. وعلاوة على ذلك، ثمة مسألة أخرى بخصوص هذا الاستثناء تتعلق بالقيود الإقليمية لتطبيقه. فكما ورد في الفقرات أعلاه، يقتصر نطاق استثناء الاستخدام السابق في العديد من البلدان على أنشطة المستخدم السابق التي تُجرى في تلك البلدان المعنية فقط. وفي هذا الصدد، على الأقل فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أثيرت تساؤلات عما إذا كان هذا التقييد الإقليمي عمليًا أو قابلًا للتوفيق مع مبدأ حرية حركة البضائع في الاتحاد الأوروبي.[153] وذُكر أيضًا أن التوجيه الواضح بشأن هذه

---

150 انظر، على سبيل المثال، المادة الفرعية 223(9) من قانون البراءات في أستراليا. يُحدِّد المُفوَّض شروط هذا الترخيص (22.21(5)) مع مراعاة الظروف ولكن يكون الترخيص دون أي إتاوات (انظر قضية شركة إتش آر سي بروجكت ديزاين (HRC Project Design PTY LTD) ضد شركة اورفورد (Orford PTY LTD) [1997] مكتب البراءات الأسترالي (12 (APO).

151 المادة 176 من قانون البراءات في اليابان.

152 انظر، على سبيل المثال، ردود الدول الأعضاء على السؤال 41 من الاستبيان الموجود عبر الرابط:
https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/#F6.

153 في هذا الصدد، أوضح رد بلجيكا على السؤال 228 بشأن حقوق المستخدم السابق، وثيقة الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية، أنه في قضية سنترافارم (*Centrafarm*) ضد سترلنغ (*Sterling*) بشأن استنفاد حقوق البراءة، رأت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي أن "ممارسة مالك البراءة لحقه، بموجب تشريعات إحدى الدول الأعضاء، في حظر البيع في تلك الدولة لمنتج محمي بالبراءة كان قد سوّقه مالك البراءة في دولة عضو أخرى من

المسألة سيكفل تكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمواقع لإجراء أنشطة البحث والتطوير.[154] وأشار آخرون إلى أنه على الرغم من أن التأثير الإقليمي لحقوق المستخدم السابق ليس ذا فائدة تذكر للشركات العاملة على مستوى متعدد الجنسيات، إلا أنه الصعب، نظرًا للطابع الإقليمي للبراءات، أن نرى كيف يمكن توسيع نطاق حقوق المستخدم السابق لتشمل الاستخدام خارج الإقليم المعني.[155]

99. وقد يؤدي عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق بأي من القضايا المذكورة أعلاه إلى إثارة تحديات عملية فيما يتعلق باتخاذ القرارات التجارية، سواء كانت ستُتخذ من قبل مالك براءة أو مستخدم سابق أو طرف آخر. لذلك، دعت بعض المنتديات إلى ضرورة استكشاف القضايا المذكورة أعلاه وتبيانها.[156] وأشير أيضاً إلى أنه من المستحسن، من منظور الأنشطة الاقتصادية والصناعية على الصعيد العالمي، تنسيق النظم والممارسات السابقة المتعلقة بحقوق المستخدم.[157]

100. فضلاً عن ذلك، على الصعيد العملي، تعد مسألة إثبات "الاستخدام" من القضايا الأساسية التي يجب تحديدها بوضوح من أجل الاحتجاج بنجاح بحقوق/دفع المستخدم السابق. فبموجب معظم القوانين، يتحمل المستخدم السابق عبء إثبات حقه في الاستخدام السابق من خلال تقديم الأدلة اللازمة.[158] وفي بعض الحالات، قد لا تكون هذه مهمة سهلة لأن الحقائق التي يمكن أن تبرر حق المستخدم السابق عادة ما تكون متوغلة في الماضي إلى حد ما. كما أنه في الوقت الذي يشرع فيه المستخدم السابق في استخدام الاختراع، أو يجري التحضير الفعال أو الجاد لمثل هذا الاستخدام، قد لا يكون من الواضح له كيف يقرر ما نوع الأدلة التي قد تكون مطلوبة وما هو كم الأدلة المطلوب، في حالة مواجهة دعوى قضائية في المستقبل. وبالتالي، من الأهمية بمكان أن يضمن المستخدم السابق تسجيل دليل الاستخدام السابق بشكل صحيح في وقت الاستخدام بحيث لا يواجه المستخدم السابق، عند نشوء النزاع، صعوبات في تقديم الأدلة المطلوبة. وفي الممارسة العملية،

قبل، أو سُوّق بموافقته، لا يتوافق مع قواعد المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأوروبية بشأن حرية حركة البضائع داخل السوق المشتركة". ويشير الرد كذلك إلى أنه "بينما من الواضح أن موافقة مالك البراءة ليست محل خلاف في حالة الاستخدام السابق، فإنه من الصعب، مع مراعاة الغرض من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تصور لماذا يؤدي الاستخدام السابق في بلجيكا إلى ممارسة حق الاستخدام السابق في بلجيكا، في حين أن الاستخدام في إسبانيا أو الدول الأعضاء الأخرى لا يؤدي إلى ذلك [...] ". انظر وثيقة الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية، السؤال 228 بشأن حقوق المستخدم السابق، بلجيكا.

154 وضحت وثيقة الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية ذلك بما يلي: "لنفترض أن الدولة العضو (س) في الاتحاد الأوروبي تقبل أن الاستخدام السابق في الدولة العضو (ص) كافٍ لإنشاء حقوق المستخدم السابق في الدولة العضو (س)؛ لكن الدولة العضو (ص) لا تقبل أن الاستخدام السابق في الدولة العضو (س) كافٍ لإنشاء حقوق المستخدم السابق في الدولة العضو (ص). سيجعل ذلك الدولة العضو (ص) موقعًا أكثر جاذبية لإنشاء مرافق البحث، لأن الاستخدام السابق في (ص) ستنشأ عنه حقوق مستخدم سابق في كل من (س) و(ص)، في حين أن الاستخدام في (س) سيؤدي فقط إلى إنشاء حقوق في (س)، ولكن ليس (ص)". انظر وثيقة الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية، السؤال 228 بشأن حقوق المستخدم السابق، بلجيكا، المرجع نفسه.

155 انظر تقرير حقوق المستخدم السابق، Tegernsee Experts Group، 2012، متاح عبر الرابط:
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf.

156 انظر وثيقة الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية، السؤال 228 بشأن حقوق المستخدم السابق، بلجيكا؛ وتقرير حقوق المستخدم السابق، Tegernsee Experts Group، 2012، المرجع نفسه.

157 انظر الوثيقة المقدمة من اليابان إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

158 على سبيل المثال، انظر أحكام قوانين البرتغال وساو تومي وبرينسيبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تنص صراحة على أن عبء الإثبات يقع على عاتق الشخص الذي يحتج باستثناء/دفع الاستخدام السابق.

اعتمادًا على خصوصية الحالة ومتطلبات القانون، قد يكون التسجيل المستمر للنشاط تجاري أمرًا مرغوبًا فيه. وفي هذا الصدد، تشير الوثيقة المقدمة من اليابان إلى أنه نظرًا لأن الأنشطة التجارية الحالية أصبحت أكثر تنوعًا وتعقيدًا، فإن ثمة حاجة إلى طرق أكثر تعقيدًا لضمان الأدلة. وعلى وجه الخصوص، لوحظ أن رقمنة الأدلة في بيئة الأعمال هذه ضرورية.[159]

101. وفي هذا الصدد، استُخدمت بعض الأدوات من أجل توفير أدلة إلكترونية على وجود المعلومات في تاريخ ووقت محددين، على سبيل المثال، مظروف سولو (Soleau) في فرنسا[160]، أو خدمة الختم الزمني الرقمي الجديدة للويبو.[161] فضلاً عن ذلك، اقتُرح على سبيل اتخاذ إجراءات لإثبات الاستخدام السابق تطبيق نظام الموثق، والذي بموجبه يوضح الموثق الحقائق قانونية ويضمن كفاءة أدلة التوثيق، والإشعار بالأمر القضائي، أو أي شكل آخر مماثل من أشكال توثيق الاستخدام السابق.[162]

102. فضلاً عن ذلك، من أجل مساعدة المستخدمين على استخدام نظام حق المستخدم السابق، تشير الوثيقة الواردة من اليابان إلى أهمية أنشطة إذكاء الوعي. ولهذا الغرض على وجه التحديد، يجمع مكتب البراءات الياباني وينشر: "1" دراسات إفرادية وأمثلة عن حقوق المستخدم السابق، والتي توضح نطاق حقوق المستخدم السابق وتوضح حالات للاستخدام الفعلي؛ و"2" القرارات المهمة للمحاكم والتي تتعلق بحقوق المستخدم السابق (البيانات الببليوغرافية وموجز الوقائع والقرارات لكل قضية محكمة).[163]

7. نتائج تنفيذ الاستثناء المتعلق بالاستخدام السابق

103. يتعلق الاستثناء بالاستخدام السري للاختراع من قبل مستخدم سابق، وبالتالي فإن المعلومات المتعلقة بالاستخدام لا تُسجل أو تتاح للجمهور بأي طريقة أخرى. وبخلاف ما يُرفع من دعاوى قضائية في هذا الصدد وما يصدر عنها من قرارات تُنشر، لا يتوفر سوى النزر اليسير من البيانات الإحصائية حول وتيرة استخدام هذا الاستثناء من قبل أصحاب المصلحة. وهذا يصعّب بطبيعة الحال قياس التأثير الكامل لتنفيذ استثناء الاستخدام السابق على الصعيد الوطني.

104. وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية المتعلقة بهذا الاستثناء، يبدو أن عددها قليل نسبيًا، وتقتصر على بضع ولايات قضائية، ففي معظم البلدان، لا يوجد حكم قضائي يتعلق بهذا الاستثناء.[164] وقد قُدمت أسباب مختلفة لتبرير انخفاض عدد

---

159 انظر الوثيقة المقدمة من اليابان إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

160 مظروف سولو (Soleau) (Enveloppe Soleau بالفرنسية) هو مظروف مختوم يستخدم كدليل على وجود عمل وفكرة معينين في تاريخ معين. انظر: https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/lenveloppe-soleau/enveloppe-soleau.

161 خدمة الختم الزمني الرقمي الجديدة في الويبو هي شهادات موقعة إلكترونيًا تثبت وجود ملف رقمي في تاريخ ووقت محددين. ويمكن العثور على عرض تقديمي عن خدمة الختم الزمني الرقمي في الويبو عبر الرابط: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_29/wo_pbc_29_presentation_on_wipo_digital_timestamping_service.pdf.

162 انظر الوثيقة المقدمة من فرنسا إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات.

163 يمكن الاطلاع على قرارات المحاكم اليابانية باللغة الإنجليزية عبر الرابط: https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/judgments_list/150402/Vcms4_00000142.html.

164 انظر الوثائق المقدمة من الدول الأعضاء إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة البراءات وردودها على الاستبيان.

الدعاوى القضائية بشأن هذا الاستثناء. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، قيل إن ذلك يرجع إلى أمور منها العبء الثقيل نسبيًا المتعلق بتوفير الأدلة الواضحة والمقنعة المطلوبة من أجل إقامة الدفع، والتي قد يتردد الكثيرون في الاعتماد عليها. والاحتمال الآخر هو أن دفع الاستخدام السابق قد يكون آخر ما يلجأ إليه المستخدم السابق عندما تتعذر عليه الإجراءات الخاصة بعدم التعدي أو البطلان أو عدم قابلية الإنفاذ أو عندما يكون من غير المجدي بالنسبة له أن يأخذ بخيار الإتيان باختراع مماثل أو الحصول على ترخيص.[165] أما في حالة المملكة المتحدة، فقد قيل إن التفسير الضيق والدقيق لنطاق الاستثناء من قبل المحاكم يجعل من الصعب الاحتجاج بحقوق المستخدم السابق في ذلك البلد.[166] وقد قُدم تفسير آخر لمسألة عدم الاحتجاج بالاستثناء في كثير من الأحيان في قضايا المحاكم وهو أن مطالبات الأطراف من الممكن تسويتها في مرحلة ما قبل التقاضي، وتكون التسوية بطبيعة الحال سرية.[167]

105. وتندر أيضًا البحوث الاقتصادية التي تركز تحديدا على موضوع استثناء الاستخدام السابق. وقد خلصت إحدى الدراسات التي استخدمت نماذج نظرية لتحري تأثير حقوق المستخدم السابق إلى أنه "عند ابتكار اختراع [مماثل] بشكل مستقل وفي وقت متزامن تقريبًا، فإن منح براءة لأحد المخترعين وحق الاستخدام للآخر يؤتي بثمار جذابة للغاية. فبذلك تتعزز المنافسة، ويُكافأ الابتكار وتقل نسبيًا الخسارة في الفعالية الاقتصادية، وتكون الحوافز الخاصة والاجتماعية لتفضيل التفرد في الاختراع على الاشتراك في الاختراع بشكل عام متوائمة بشكل أفضل مما هو الحال إذا غابت هذه الحقوق.[168] وتنص دراسة أخرى على أنه "أولاً، إن خطر ظهور اختراع مستقل مُنافس من شأنه أن يدفع أصحاب البراءات إلى ترخيص التكنولوجيا، مما يؤدي إلى خفض سعر السوق. ثانيًا، من شأن الاحتجاج بدفع الاختراع المستقل أن يقلل من الإسراف في جهود البحث والتطوير كما يحدث في سباقات البراءات. وفي كلتا الحالتين، يخلق خطر ظهور اختراع مستقل مُنافس آلية تحد من أرباح أصحاب البراءات إلى مستويات تتناسب مع تكاليف البحث والتطوير التي تكبدوها".[169]،[170]

---

165 انظر، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالولايات المتحدة: بيكر دونيلسن، عبر الرابط: https://www.iam-media.com/prior-user-rights-defence-patent-infringement.

166 انظر الرد الوارد من المملكة المتحدة في تقرير حقوق المستخدم السابق، Tegernsee Experts Group، 2012.

167 انظر، على سبيل المثال، الرد المقدم من ألمانيا وفرنسا في تقرير حقوق المستخدم السابق، Tegernsee Experts Group، 2012.

168 كارل شابيرو، حقوق المستخدم السابق، America Econ. 96، المراجعة 92، 95 (2006)، ص 4، متاح عبر الرابط: http://faculty.haas.berkeley.edu/SHAPIRO/prior.pdf. وقد خلص المؤلف أيضًا إلى أن: "حقوق المستخدم السابق تقلل تلقائيًا من المكافآت على وجه التحديد لتلك الاختراعات ذات هامش الربح المرتفع، لأن هذه هي الاختراعات التي يُرجح أن تُكتشف من أطراف عديدة في وقت واحد. وهي أيضًا الاختراعات التي من المرجح أن يكافئها نظام البراءات أكثر من اللازم. ومن منظور التحليل البايزي، فإن حقيقة اكتشاف اختراع ما من قبل طرفين مستقلين أو أكثر تُعد دليلاً على أن هامش الربح لهذا الاختراع مرتفع نسبيًا، لذلك فإن تقليل المكافأة على أساس القوة السوقية أمر مفيد".

169 ستيفن إم موريز وسوزان سكوتشمر، دفع الاختراع المستقل في مجال الملكية الفكرية، إيكونوميكا، العدد 69، ص 535-547، 2002.

170 انظر أيضًا فيرمونت س.، الاختراع المستقل كدفع ضد ادعاء التعدي على البراءات، مجلة جمعية مكتب البراءات والعلامات التجارية، 90(4)، (2008)، 268-294. على الرغم من أن المنشور لا يركز بشكل خاص على استثناء الاستخدام السابق، إلا أن نتائج المؤلف يمكن أن تكون ذات صلة بهذا الموضوع. فالمؤلف يذهب إلى أن "الاختراع المستقل لا ينبغي أن يكون دفعا إلا إذا أعدّ المخترع المستقل الاختراع قبل تلقي إشعار فعلي أو ضمني بأن شخصًا آخر قد ابتكره بالفعل. ويقلل ذلك الدفع من الازدواجية المهدرة للجهود ويعزز نشر الاختراعات دون تقليل الحافز للاختراع إلى ما دون الحد الأدنى الضروري".

106. ويوجد عدد من المنشورات العلمية التي تركز على اقتصار دفع الاستخدام السابق على البراءات الخاصة بأساليب العمل في الولايات المتحدة الأمريكية قبل تعديل قانون البراءات في عام 2011.[171] ويبدو أن معظم القضايا المطروحة في تلك المنشورات تتلخص في النقاش حول دور كل من الحماية الممنوحة بموجب البراءات وحماية الأسرار التجارية. وباختصار، ادعى النقاد أن دفع الاستخدام السابق قد يضعف الحماية الممنوحة بموجب البراءات من خلال تشجيع المخترعين على الاحتفاظ باختراعاتهم كأسرار تجارية بدلاً من الكشف عنها في طلبات البراءات؛ بينما ذهب المؤيدون إلى أن نظام البراءات قد لا يُفضّل حلاً اقتصاديًا ملائمًا لكل مبتكر ولكل نوع من أنواع الاختراعات، خاصة في حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التي يكون الابتكار فيها تدريجيًا.[172]،[173] وفي هذا الصدد، خلص تقرير مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات إلى أن قانون الأسرار التجارية وقانون البراءات يمكن أن يتعايشا قانونًا، وهما يتعايشان بالفعل، وأن حماية الأسرار التجارية ذات قيمة كبيرة لشركات الولايات المتحدة واقتصاد الولايات المتحدة وعلى هذا النحو، ثمة مبررات اقتصادية وسياسية مقنعة لتوفير دفع الاستخدام السابق ضد ادعاء التعدي على البراءات.[174] فضلاً عن ذلك، فيما يتعلق بدفع الاستخدام السابق على وجه التحديد، خلص التقرير، في جملة أمور، إلى أن تاريخ إتاحة الدفع في ذلك البلد لا يبدو أنه كان له تأثير كبير على الابتكار. وخلص التقرير أيضًا إلى أنه لا يوجد دليل ملموس يظهر أن الدفع سيكون له تأثير سلبي على تمويل المشاريع أو الشركات الصغيرة أو الجامعات أو المخترعين المستقلين وأن الدفع في صالح التصنيع والتوظيف.[175]

---

171 قانون ليهي سميث للاختراعات الأمريكية، منشور رقم 112-29، 125 تشريع رقم 284 (16 سبتمبر 2011)، راجع، من بين عدة أمور، المادة U.S.C. 273 § من خلال توسيع نطاق دفع حقوق المستخدم السابق ليشمل التعدي على البراءات. وقبل سن قانون ليهي سميث، كانت المادة 273 تنص على نطاق محدود لدفع حقوق المستخدم السابق ينطبق على البراءات المتعلقة بأساليب العمل. ثم شُرّعت المادة 273 كجزء من قانون حماية المخترعين الأمريكيين لعام 1999 استجابةً لقرار محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية في قضية مصرف ستيت ستريت (*State Street Bank & Trust Co.*) ضد مجموعة سيغناتشر المالية (*Signature Financial Group*)، والذي أكد أن أساليب العمل من المواضيع المؤهلة للحماية بموجب البراءات.

172 أوضح التقرير أنه بالنسبة لأنواع معينة من الكيانات التجارية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يغني دفع المستخدم السابق عن الحاجة إلى الحصول على براءات لكل تحسين طفيف، وأن الصناعات التي يميل الابتكار فيها إلى أن يكون تدريجيًا، مثل مجالات الإلكترونيات والاتصالات، تكون حماية الأسرار التجارية معقولة أكثر من الناحية الاقتصادية. انظر، على سبيل المثال، بارني، جي. ر. (2000). دفع المستخدم السابق: متنفس لمالكي الأسرار التجارية أم كارثة لقانون البراءات. مجلة جمعية مكتب البراءات والعلامات التجارية، 82 (4)، 261-273، وكارل شابيرو، حقوق المستخدم السابق، .America Econ 96، المراجعة 92، 95 (2006). يلاحظ المؤلف أن آثار تشجيع المخترعين على تفضيل الأسرار التجارية على الحماية الممنوحة بموجب البراءات ليست مفهومة جيدًا. انظر أيضًا تقرير عن دفع حقوق المستخدم السابق، مكتب الولايات المتحدة الأمريكية ، يناير 2012.

173 تُعد مسألة التداخل بين الحماية الممنوحة بموجب البراءات والأسرار التجارية خارجة عن نطاق هذه الوثيقة، ولكن تجدر الإشارة، من الناحية المفاهيمية، إلى أن الموضوع المطلوب حمايته بموجب حماية الأسرار التجارية قد لا يكون بالضرورة هو نفسه الموضوع المؤهل لاستثناء الاستخدام السابق في العديد من البلدان. وذلك لأنه لكي يتأهل الموضوع للحماية بموجب الأسرار التجارية (المعلومات غير المكشوف عنها)، فإنه بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات يجب احترام شروط أخرى (انظر المادة 39 من اتفاق تريبس) لا تنطبق على سياق حقوق المستخدم السابق، كما ورد في الأقسام أعلاه من هذه الوثيقة.

174 تقرير عن دفع حقوق المستخدم السابق، مكتب الولايات المتحدة الأمريكية، يناير 2012.

175 المرجع نفسه.

107. وإذا كان يتعذر التوصل إلى استنتاج عام بشأن تأثير استثناء الاستخدام السابق في سياق البلدان المختلفة، إلا أنه كما يتضح من العدد الكبير من البلدان التي سنت هذا الاستثناء، يُفترض أنه جانب مهم في العديد من أنظمة البراءات.

[يلي ذلك الملحق]