

SCP/20/6

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 21 أكتوبر 2013

اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

الدورة العشرون

جنيف، من 27 إلى 31 يناير 2014

استثناءات وتقييدات حقوق البراءات: الاستخدام السابق

وثيقة من إعداد الأمانة

المقدمة

1. إن اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات، في دورتها التاسعة عشرة التي عُقدت في الفترة من 25 إلى 28 فبراير 2013، وافقت - فيما يتعلق بموضوع "استثناءات وتقييدات حقوق البراءات" - على أن تُعدّ الأمانة، من بين أمور أخرى، وثيقة، بناءً على المدخلات الواردة من الدول الأعضاء، عن الكيفية التي نُقّدت بها الاستثناءات والتقييدات الخمسة التالية في الدول الأعضاء، دون تقييم فعالية تلك الاستثناءات والتقييدات: الاستخدام الشخصي أو غير التجاري أو كليهما؛ والاستخدام في التجارب أو البحث العلمي أو كليهما؛ وتحضير الأدوية؛ والاستخدام السابق؛ واستخدام مواد خاصة بسفن وطائرات ومركبات برية أجنبية. وينبغي أن تشمل الوثيقة أيضاً التحديات العملية التي تواجهها الدول الأعضاء في تنفيذ هذه الاستثناءات والتقييدات.

2. وعملاً بالقرار المذكور آنفاً، دعت الأمانة، من خلال المذكرة C.8261، الدول الأعضاء والمكاتب الإقليمية للبراءات إلى تقديم معلومات بشأن الاستثناءات والتقييدات الخمسة المذكورة آنفاً إلى المكتب الدولي كإضافة أو تحديث للمعلومات الواردة في ردودها على الاستبيان الخاص بتقييدات واستثناءات حقوق البراءات (المشار إليه فيما يلي باسم "الاستبيان"). وإضافةً إلى ذلك، دُعيت الدول الأعضاء والمكاتب الإقليمية للبراءات التي لم تكن قد قدّمت بعد ردودها على الاستبيان إلى القيام بذلك.

3. وبناءً على ذلك تُقدّم هذه الوثيقة معلومات عن الكيفية التي نُقّدت بها استثناءات الاستخدام السابق في الدول الأعضاء. وتهدف الوثيقة إلى تقديم لمحة عامة شاملة ومُقارَنة عن تنفيذ استثناءات الاستخدام السابق بمقتضى القوانين السارية في الدول الأعضاء. ويُشار إلى الردود الأصلية التي قدّمتها الدول الأعضاء وأحد المكاتب الإقليمية للبراءات لتوضيح نطاق الاستثناء في ولاية قضائية مُعيّنة. ويوجد الاستبيان والردود الواردة من الدول الأعضاء بالكامل على الموقع الإلكتروني

الخاص بمنتدى اللجنة الإلكتروني في العنوان التالي: <http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>. ويعرض الموقع الإلكتروني جميع الردود على هيئة مصفوفة مع روابط تشعبية للوصول إلى كل قسم في كل ردّ، وذلك بغية المساعدة في تيسير الوصول إلى المعلومات الواردة في الردود.

4. وتتألف هذه الوثيقة من ثلاثة أقسام: "1" أهداف السياسة العامة من منح الاستثناء؛ "2" والقانون الساري ونطاق الاستثناء؛ "3" وتحديات التنفيذ.

5. وأشارت الدول الأعضاء ومكاتب البراءات التالية إلى أنّ قوانينها السارية تنص على استثناءات أو تقييدات أو كليهما تتعلق باستثناء الاستخدام السابق: ألبانيا، والجزائر، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبوتان، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وكندا، والصين، وكوستاريكا، وكرواتيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والداغمر، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وهونغ كونغ (الصين)، وهنغاريا، واندونيسيا، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وكينيا، وقيرغيزستان، ولاتفيا، وليتوانيا، ومدغشقر، وموريشيوس، والمكسيك، والمغرب، وهولندا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وقطر، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، والاتحاد الروسي، وسان تومي وبرينسيبي، وصربيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وسري لانكا، والسويد، وسويسرا، وطاجيكستان، وتايلند، وتركيا، وأوغندا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفيت نام، وزامبيا، والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات (المجموع: 69).

أهداف السياسة العامة من منح الاستثناء

6. أكدت بعض الدول الأعضاء على جانب التوازن في الاستثناء، وذلك في ردّها على سؤال بشأن أهداف السياسة العامة المنشودة من الاستثناء. فعلى سبيل المثال، نصّت القوانين في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات على هذا الاستثناء من أجل "تحقيق توازن مناسب للحقوق" بين أصحاب البراءات والمستخدمين السابقين، على النحو المحدّد في القوانين السارية. وكذلك كان غرض هذا الاستثناء في الصين هو "تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف الأخرى". وكان هدف الاستثناء في إسبانيا هو "التوفيق بين مصالح مالك البراءة ومصالح أي مستخدم سابق تصرف بحسن نية". وبهذا الاستثناء "يُسمح للمستخدم السابق أن يستمر في استخدام الاختراع أو العمل به، وإن كان ذلك بشروط أكثر تقييداً مما لو كان هو مالك براءة الاختراع". وذكرت أستراليا في ردّها أن "منح البراءة ينبغي ألا يجرّم المخترع من الحماية بموجب براءة بسبب أفعال سرية تقوم بها أطراف أخرى ولا سبيل له إلى معرفتها". وإضافةً إلى ذلك، ذُكر أنّ القسم 119 من قانون براءات الاختراع لعام 1990 "يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق صاحب البراءة وحقوق الطرف الآخر. ويهدف إلى حماية حقوق الأطراف الأخرى التي استخدمت اختراع ما بشكل مستقل قبل تاريخ الأولوية الخاص بطلب الحصول على البراءة".

7. وإضافةً إلى ذلك، ذكرت أستراليا أن لديها فترة سماح من أجل قيام المخترع أو خلفائه في الملكية بالكشف العام المسبق عن الاختراع، وأوضح ردّها أن "استثناء الاستخدام السابق يُنظر إليه أيضاً على أنّه حكم مُوازن مهم بحيث إن أي شخص يعتمد على كشف غير مُقيّد يبقى حرّاً في استغلال الاختراع رغم منح البراءة. وبمقتضى القسم الفرعي 119(3)، يُطبّق استثناء الاستخدام السابق على ما يقوم به صاحب البراءة أو سلفه في الملكية من كشف عام يكون مشمولاً بأحكام فترة السماح". وكذلك نصّ قانون الملكية الصناعية في كينيا على فترة سماح من أجل كشف مُودع الطلب أو سلفه في الملكية عن الاختراع، وكان يُنظر أيضاً إلى استثناء الاستخدام السابق على أنّه "حكم مُوازن" يسمح للشخص الذي استغل الاختراع بناءً على هذا الكشف بمواصلة الاستغلال بعد منح البراءة.

8. وذكرت فرنسا في ردّها أنّ "امتياز الحيازة الشخصية السابقة يحول دون رفع مالك البراءة لأي دعوى تعدّي". وفي البرازيل، كان استثناء الاستخدام السابق يتعلق بـ "مبدأ الحقوق المكتسبة، الذي يهدف إلى تجنّب إلقاء عبء غير ضروري على عاتق المستخدمين ذوي النية الحسنة الذين كانوا يستغلون الاختراع قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ أولوية الطلب". وعلاوة على ذلك، ورد هذا المبدأ في المادة الخامسة من الدستور البرازيلي.
9. وركّزت على الجوانب الاقتصادية لاستثناء الاستخدام السابق ردوداً كثيرةً على سؤال بشأن أهداف السياسة العامة المنشودة من هذا الاستثناء. ومن ثمّ كان هدف السياسة من حكم استثناء الاستخدام السابق في ألمانيا هو "حماية وضع الحيازة الاقتصادي للمستخدم السابق. وكان المقصود هو منع القضاء على قيم تحققت بطريقة مشروعة. فلا يجوز خفض قيمة استثمارات في المرافق القائمة بسبب طلب لاحق قدّمه شخص آخر للحصول على براءة اختراع". وكذلك جاء في ردّ هنغاريا أن الاستثناء وقرّر "الحماية للاستثمارات التي نُقِدت بحسن نية". وفي إيطاليا، مُنح الاستثناء المناسب من أجل الحفاظ على وضع الحيازة الاقتصادي للمستخدم السابق. وذكر أنه "من الضروري تجنّب القضاء على القيم التي تحققت بطريقة مشروعة. فلا يمكن لطلب براءة لاحق أن يعرّض استثمارات مستخدم سابق للخطر". وعلى المنوال نفسه، أوضح ردّ النرويج أنّه في حالة عدم وجود استثناء للاستخدام السابق، فإن "الشخص الذي استخدم الاختراع سراً 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 ردّ السويد أن استثناء الاستخدام السابق "معقول" وهو "يوفر منافع اقتصادية للمجتمع ككل". وفي رومانيا، كان أيضاً الحكم ذو الصلة "يهدف إلى حماية الاستثمارات التي قام بها شخص بحسن نية على أراضي رومانيا وإلى تجنب إساءة استعمال الحقوق".
10. وأوضحت ردوداً كثيرةً للدول الأعضاء على هذا السؤال أن استثناء الاستخدام السابق على النحو المنصوص عليه في قوانين هذه الدول من شأنه أن يُحقّق الإنصاف في النظام. ففي ردّ صربيا، على سبيل المثال، ذكّر أن استثناء الاستخدام السابق، على النحو المحدّد في قانونها، "مُنح لدواعي الإنصاف والأمن الاقتصادي اللازمين لاستثمار واستغلال الاختراع الذي صُنِع قبل إيداع الطلب". وأوضحت الصين في ردّها أن "هذا التقييد يمكن أن يساعد على تفادي الظلم الموجود في واقع الحياة، والناجم عن عجز الكيانات أو الأفراد ممن استثمروا موارد بشرية ومادية في ابتكار الاختراع عن استغلال إنجازاتهم الفكرية لا لشيء إلا لتخلفهم عن إيداع أي طلبات براءات اختراع مسبقاً". وجاء في ردّ المملكة المتحدة أيضاً أن سبب وجود الاستثناء هو ضمان أن "المستخدمين السابقين يُعاملون معاملةً منصفةً فيما يخص أصحاب براءات الاختراع". وعلى غرار ذلك، شُرِحت كما يلي، من بين أمور أخرى، أهداف السياسة العامة من إدراج استثناء الاستخدام السابق في قانون براءات الاختراع الهولندي لعام 1995: "أيّاً كانت الأسباب التي أدت بالمستخدم السابق [...] إلى الحفاظ على سرية الاختراع (مثل عدم وجود مصلحة في الحصول على براءة اختراع أو اتباعاً 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 اختراع ضرورياً بدلاً من أن يكون اختياراً حراً".
11. ومع أن ردّ المكسيك أكّد أن المبدأ القانوني العام هو "الأسبق أولى بالأحقية"، يُعتبر أيضاً أن استثناء الاستخدام السابق، على النحو المحدّد 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 مالكي اختراع واحد، حتى إن لم يكن قد حصل على براءة الاختراع سوى أحدهما فقط. وشُرح أيضاً أن هذا الاستثناء يسعى إلى حماية المستخدم حسن النية، "شريطة أن يكون هذا المستخدم قد استثمر موارد اقتصادية أو مادية أو فكرية من أجل استخدام الاختراع". وأكدت أيضاً ردود إندونيسيا وقطر وأوغندا على أن الاستثناءات ذات الصلة تهدف إلى توفير الحماية للمستخدمين السابقين ذوي النية الحسنة.

12. وأوضحت بعض الدول الأعضاء أن هذا المبدأ ينبج عن نظام أسبقية الإيداع. فاليابان، على سبيل المثال، أوضحت في ردها أنه "إذا طُبِّق نظام أسبقية الإيداع تطبيقاً صارماً، فلن يكون بالضرورة من الإنصاف أن يُمنع طرفٌ كان يعمل بالاختراع نفسه قبل أن يُودع طرفٌ آخر طلب براءة من العمل بالاختراع نفسه المتعلق بحق البراءة، لا لشيء سوى أن الطرف الأول تأخر قليلاً في إيداع طلب. ولذلك، حتى في حالة تطبيق هذه السياسة، لا تزال توجد حاجة إلى التوفيق بين مصالح مالك البراءة وأي طرف يعمل بالفعل بالاختراع المعني قبل طلب البراءة". وكذلك جاء 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". وشرَّح أيضاً على النحو التالي هدف السياسة العامة من منح استثناء الاستخدام السابق في جمهورية كوريا: "في نظام أسبقية الإيداع، إذا كان صاحب اختراع حاصل على براءة حسن النية غير مسموح له بالعمل بالاختراع، فإن ذلك يمكن أن يلحق ضرراً غير متوقع بصاحب الاختراع. ولذلك يحتوي نظام أسبقية الإيداع على ترخيص غير استثنائي بناءً على الاستخدام السابق لمعالجة أي قصور في الإجراءات الشكلية. ويُعتبر الترخيص غير الاستثنائي بناءً على الاستخدام السابق مُحققاً للإنصاف بين صاحب الحق في براءة ومستخدم سابق. وعدم السماح لمرافق الشركة الخاصة بمستخدم سابق من شأنه أن يكون أيضاً عيباً في الاقتصاد الوطني".

13. ومُنح في باكستان استثناء الاستخدام السابق من أجل "تعزيز الإبداع، والبحث، والتنمية التكنولوجية". وجاء أيضاً في ردِّ الاتحاد الروسي أن "المعنى الكلاسيكي للاستخدام السابق هو تحفيز الإبداع المتوازي لدى الأشخاص الذين لم يتمكنوا، لسبب أو لآخر، من الحصول على براءة لنتائج عملهم التقني في الوقت المناسب". وإضافةً إلى ذلك، شرَّح أن الهدف من استثناء الاستخدام السابق في الاتحاد الروسي هو حماية مصالح الأطراف الأخرى التي استثمرت بالفعل رأس مال في الإنتاج.

14. وأشار في ردود دول أعضاء أخرى إلى أهداف السياسة العامة التالية: "لتقييد الحق الاستثنائي للمالك في منع استخدام الاختراع" من قِبَل المستخدم السابق؛¹ و"لعدم منع المستخدم السابق من الانتفاع بإنجازته"²؛ و"لإتاحة إمكانية استمرار طرف لم يكن يعلم بوجود براءة في استغلال الاختراع المشمول بالبراءة"³؛ و"لعدم الإضرار بالأشخاص (المخترعين) الذين توصلوا إلى الاختراع نفسه على النحو الموضح في البراءة من تلقاء أنفسهم في تاريخ سابق"⁴؛ ولمنح المستخدم السري السابق "حق مواصلة أعماله السابقة، دون التأثير بمنح البراءة"⁵؛ و"للسماح لشخص آخر أعدَّ بشكل مستقل الاختراع نفسه المحمي بموجب براءة وشرع في استخدامه قبل تاريخ الإيداع الخاص بالاختراع المشمول بالبراءة، بمواصلة استخدامه بالقدر نفسه دون دفع إتاوة"⁶.

15. وأشارت سري لانكا في ردها إلى مقاصد تقديم قانون الملكية الفكرية في عام 2003، وذكرت أن هذه المقاصد هي "النهوض بالإبداع الوطني، وجذب الاستثمار، وتشجيع التجارة، وحماية مصالح المستهلكين، ودمج الاقتصاد الوطني في البيئة الاقتصادية العالمية المبنية على المعرفة".

¹ أوكرانيا.

² النمسا.

³ بولندا.

⁴ البرتغال.

⁵ هونغ كونغ (الصين).

⁶ جمهورية مولدوفا.

16. وكان هدف سياسة لاتفيا من هذا الاستثناء هو مواءمة قانون البراءات الوطني مع قوانين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكذلك كان هدف الاستثناء في ألبانيا هو التقريب بين القانون الوطني من ناحية واتفاقية البراءات الأوروبية لعام 2000 وتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الاختراعات من ناحية أخرى.

القانون الساري ونطاق الاستثناء

17. تسمح القوانين السارية في 69 دولةً عضواً لطرف آخر بالاستمرار في استخدام اختراع حاصل على براءة إذا كان هذا الطرف قد استخدم الاختراع لأغراضه التجارية مُحسِن نية قبل تاريخ الإيداع (أو تاريخ الأولوية) أو إذا كان قد قام باستعدادات فعالة أو جادة لذلك الغرض.

طبيعة الدفاع

18. يكون الأثر القانوني للحماية بموجب براءة اختراع في معظم الدول الأعضاء "محدوداً"، بالبدئية، أو يستحيل إنفاذ براءة اختراع في حالة الاستخدام السابق. فتزد مثلها العبارات التالية في شتى القوانين السارية: "ليس لبراءة الاختراع أي تأثير على الأشخاص" الذين استخدموا الاختراع قبل تاريخ الإيداع (أو تاريخ الأولوية)⁷ أو لا يجوز "إنفاذها ضد"⁸ هؤلاء الأشخاص، أو "لا يجوز الاعتراض عليهم"⁹، أو "لا يعتبر انتهاكاً لحق البراءة"¹⁰ في أراضي تلك الدولة العضو.

19. وفي بعض الدول الأعضاء الأخرى، يُصاغ استثناء الاستخدام السابق على أنه حق، فيُنصّ مثلاً على "الحق في مواصلة استخدام الموضوع بشكل مستقل، دون عائق ودون دفع أي تعويض لمالك البراءة"¹¹، أو "الحق في مواصلة الاستخدام دون دفع تعويض"¹²، أو "الحق في العمل بالاختراع، بصفة شخصية، رغم وجود براءة الاختراع"¹³، أو الحق في مواصلة "استغلال" أو "تصنيع" أو "استخدام" و/أو "بيع" الاختراع أو "الأعمال السابقة" المتعلقة به¹⁴. وكذلك يرد في قانون البراءات الإسرائيلي أن المستخدم السابق "يحق له استغلال" الاختراع¹⁵. ولكن المستخدم السابق، في الولايات المتحدة الأمريكية، "يحق له التقدم بدفع بموجب القسم 282(ب) فيما يخص موضوع ما [...] من شأنه أن ينتهك اختراعاً مطلوب حمايته لولا ذلك".

20. وعلى خلاف النهج المذكور آنفاً، لا يكون استخدام مستخدم سابق لاختراع حاصل على براءة استثناءً من حقوق براءات الاختراع بمعناها الضيق، وذلك في اليابان وجمهورية كوريا. فتتص قوانينها على أن هؤلاء المستخدمين السابقين "يُرخص لهم حق البراءة بشكل غير استثنائي" دون دفع أي أجر لصاحب البراءة¹⁶. وإضافةً إلى ذلك، قد يكون

⁷ انظر مثلاً المادة 43 من القانون رقم 9947 بتاريخ 2008/7/7 في ألبانيا، والقسم 23 من قانون براءات الاختراع في النمسا، والمادة 74 من قانون براءات الاختراع في البوسنة والهرسك، والمادة 64 من قانون براءات الاختراع في كرواتيا، والقسم 27 من قانون براءات الاختراع في الجمهورية التشيكية، والقسم 12 من قانون براءات الاختراع في ألمانيا، والمادة 22"3" من قانون الملكية الصناعية في المكسيك، والمادة 125 من قانون الملكية الفكرية لعام 2005 في فييت نام.

⁸ انظر مثلاً المادة 31 من القانون رقم 00-20 بشأن الملكية الصناعية في الجمهورية الدومينيكية، والمادة 55 من القرار 486 للجنة جماعة دول الأنديز.

⁹ المادة 104 من قانون الملكية الصناعية في البرتغال.

¹⁰ المادة 69 من قانون براءات الاختراع في الصين.

¹¹ المادة 16(1) من قانون براءات الاختراع في جمهورية أذربيجان.

¹² المادة 18 من قانون الاختراعات ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية في أرمينيا.

¹³ المادة 7-613L من قانون الملكية الفكرية في فرنسا.

¹⁴ انظر مثلاً المادة 14 من المرسوم رقم 03-07 المؤرخ 19 يوليو 2003 بشأن براءات الاختراع في الجزائر؛ والمادة 45 من القانون رقم 9.279 المؤرخ 14 مايو

1996 في البرازيل؛ والمادة 16.3 من قانون براءات الاختراع في كوستاريكا؛ والقسم 4 من قانون براءات الاختراع في فنلندا؛ والقسم 83 من مرسوم براءات

الاختراع في هونغ كونغ (الصين)؛ والمادة 116(2) من قانون الملكية الفكرية في السلفادور؛ والقسم 73 من القانون الجمهوري رقم 8293 في الفلبين، والمادة 31

من المرسوم رقم 89-019 الذي يحدد ترتيبات حماية الملكية الصناعية (بتاريخ 31 يوليو 1989) في مدغشقر.

¹⁵ القسم 53 من قانون البراءات الإسرائيلي 1967-5727.

¹⁶ انظر المادة 79 من القانون الياباني لبراءات الاختراع، والمادة 103 من قانون براءات الاختراع في جمهورية كوريا.

الاستخدام السري للاختراع قبل منحه براءة مبرراً لإلغاء البراءة في نيوزيلندا، مع أن القانون الساري لم ينص على استثناء الاستخدام السابق¹⁷. أي أنه في ذلك البلد يمكن للمستخدم السابق أن يقيم دعوى قضائية لإبطال براءة الاختراع، مع أن الاستخدام السري السابق ليس دافعاً ضد التعدي.

الأنشطة المسموح بها بموجب الاستثناء

21. فيما يتعلق بنطاق الأنشطة التي يشملها استثناء الاستخدام السابق، يمكن ملاحظة ما يلي.

22. ويكفي، في معظم الدول الأعضاء، أن الشخص "كان يستخدم الاختراع" أو "كان يقوم باستعدادات فعالة وجادة لهذا الاستخدام" قبل تاريخ الإيداع (أو تاريخ الأولوية)¹⁸. وتقدّم بعض القوانين السارية مزيداً من المعلومات عن نطاق الاستخدام، فنذكر بوجه عام أن الأنشطة التالية لا تُعتبر تعدياً على حقوق براءات الاختراع، مثل: "شراء الموضوع الذي حدّدته المطالبة أو إنشاءه أو اكتسابه"¹⁹، و"الاستغلال التجاري"²⁰ أو "الاستخدام التجاري" للاختراع²¹، و"حيازة الاختراع الذي هو موضوع البراءة"²²، و"ابتكار حل مشابه واستخدامه"²³، و"[جعل] اختراع ما مطابقاً للاختراع المذكور [...]، والعمل بالاختراع"²⁴، و"استغلال المنتج، أو الأسلوب أو الطريقة في مجال براءة الاختراع"²⁵،²⁶.

¹⁷ القسم 41(1)ل من قانون براءات الاختراع لعام 1953 في نيوزيلندا.

¹⁸ في المملكة المتحدة، حلّت محكمة الاستئناف عبارة "الاستعدادات الفعالة والجادة"، الواردة في القسم 64 من قانون براءات الاختراع، وذلك في قضية شركة لوبريزول (Lubrizol Corporation) ضد شركة إيسو للبترول (Esso Petroleum) المحدودة [1998] RPC 727. وقيام المدعى عليه في المملكة المتحدة بتجربتين لعينات صغيرة مستوردة من الولايات المتحدة بهدف تصنيعها لاحقاً في المملكة المتحدة ولكن دون اتخاذ قرار بعد، اعتُبر أنه استعدادات غير "فعالة"، رغم جديتها، للقيام بتصريف متعدي. وأسهمت محكمة الاستئناف قائلة إن ذلك لا "يكفي لإثبات أن الاستعدادات الجادة، إذا أُخذت إلى نهايتها، سوف يكون لها التأثير اللازم".

¹⁹ القسم 56 من قانون براءات الاختراع في كندا.

²⁰ القسم 4 من قانون براءات الاختراع في فنلندا.

²¹ القسم 273 من الباب 35 من قانون الولايات المتحدة يعطي للغير حق التقدم بدفع بموجب القسم 282(ب) فيما يخص اختراع حاصل على براءة في حالات منها إذا: "(1) استخدم هذا الشخص، الذي يتصرف بحسن نية، الموضوع استخداماً تجارياً في الولايات المتحدة، إما فيما يتعلق باستخدام تجاري داخلي أو بيع فعلي على أساس تجاري بحت أو غير ذلك من التحويل التجاري البحت لتأجيل نهائي مفيد لذلك الاستخدام التجاري".

²² المادة 7-613L من قانون الملكية الفكرية في فرنسا.

²³ المادة 14 من قانون براءات الاختراع في جمهورية فيرغيزستان.

²⁴ المادة 79 من القانون الياباني لبراءات الاختراع. والمادة 2(3) من القانون الياباني لبراءات الاختراع تُعرّف "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 وتأجيله 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".

²⁵ القسم 119 من قانون براءات الاختراع لعام 1990 في أستراليا. يقدم هذا القسم مزيداً من التفاصيل بشأن المقصود بـ "استغلال" منتج حاصل على براءة فيما يتعلق باستثناء الاستخدام السابق. ومن ثمّ فإنه ينص على أن "الاستغلال" يشمل ما يلي: "1" بالنسبة للمنتج: "1" إعداد المنتج أو تأجيله أو بيعه أو التصريف فيه بخلاف ذلك؛ و"2" عرض القيام بإعداد المنتج أو تأجيله أو بيعه أو التصريف فيه بخلاف ذلك؛ و"3" استخدام المنتج أو استيراده؛ و"4" الاحتفاظ بالمنتج لغرض القيام بفعل من الأفعال المبينة في الفقرة الفرعية "1" أو "2" أو "3"؛ و(ب) بالنسبة للأسلوب أو الطريقة: "1" استخدام الأسلوب أو الطريقة؛ و"2" القيام بفعل من الأفعال المبينة في الفقرة الفرعية (أ) "1" أو "2" أو "3" أو "4" مع منتج ناتج عن استخدام الأسلوب أو الطريقة".

²⁶ إضافةً إلى ذلك، في الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية الآسيوية لبراءات الاختراع، تم تعريف مصطلح "يستخدم" في "القوانين الوطنية للدول المتعاقدة". ففي أوكرانيا مثلاً، يُعتبر ما يلي استخداماً للاختراع: "1" تصنيع منتج باستخدام اختراع محمي ببراءة (نموذج المنفعة)، واستخدام هذا المنتج، وعرض المنتج في السوق، بما في ذلك العرض عبر شبكة الإنترنت، وبيعه، واستيراده (وارد) وإدخاله بخلاف ذلك في المائدة التجارية إضافةً إلى تخزين المنتج لأغراض مُحدّدة؛ "2" واستخدام طريقة محمية ببراءة أو عرض الطريقة للاستخدام في أوكرانيا، شريطةً أن يكون الشخص الذي يعرض الطريقة يعلم أن استخدام الطريقة دون الحصول على إذن من مالك البراءة محظور أو يكون ذلك، بعد اعتبار الظروف، واضحاً.

23. وتدخّل الأعمال التحضيرية لاستخدام الاختراع في نطاق استثناء الاستخدام السابق في معظم الدول الأعضاء، ولكن ليس في كلها²⁷. وتختلف المصطلحات التي تُستخدم لوصف هذه الأعمال، مما يعني ضمناً وجود اختلافات في نطاق الاستثناء في شتى البلدان. فترد مثلاً العبارات التالية في قوانين وطنية متنوعة: "الأعمال التحضيرية اللازمة"²⁸، و"الاستعدادات اللازمة"²⁹، و"الاستعدادات الفعالة والجادة"³⁰، و"الاستعدادات الواقعية والجادة"³¹، و"الاستعدادات الجديرة بالاعتبار والجادة"³²، و"الاستعدادات الجوهرية"³³، و"الترتيبات اللازمة"³⁴، و"الاستعدادات الفعلية"³⁵، و"الاستعداد للعمل بالاختراع"³⁶، و"الاستعداد المطلوب"³⁷ على النحو المُعرّف في القوانين السارية. وفي هذا الصدد، في أستراليا، شمل استثناء الاستخدام السابق أيضاً نشاط شخص "كان قد اتخذ خطوات مُحدّدة (بالتعاقد أو بخلافه)" لاستغلال المنتج أو الأسلوب أو الطريقة في مجال براءة الاختراع³⁸. وفي هولندا، يشمل هذا الاستثناء أي طرف يقوم بأمور من بينها "الشروع في تنفيذ عزمه على التصنيع أو التطبيق في عمله التجاري أو من أجله"³⁹.

الاستخدام بحسن نية

24. إضافةً إلى ذلك، تشترط صراحةً القوانين السارية في كثير من الدول الأعضاء أن يكون نشاط المستخدم السابق قد نُقِدَ "بحسن نية" لكي يدخل في نطاق الاستثناء⁴⁰. وأوضح ردُّ إسبانيا أنّ النية الحسنة يجب أن تتوفر في المستخدم السابق، بمعنى أن "المستفيد من حق الاستخدام السابق يجب أن يكون طرفاً آخر نُقِدَ الاختراع نفسه قبل مالك البراءة كما نُقِدَ مالك البراءة، دون وجود أي صلة أو اتصال مع مالك البراءة، وأبقى على الاختراع سراً. وتنتفي النية الحسنة في حالة اختلاس الاختراع أو حصول المخترع على المعرفة [...] بشكل غير مشروع." وجاء في ردِّ بولندا أن "نية المستخدم الحسنة تأتي إما من إعداده للاختراع نفسه بمعزلٍ عن صاحب البراءة، أو باعتقاد المستخدم أن بإمكانه استخدام حل تقني معين دون قيد". وأوضح الاتحاد الروسي في ردِّه أن "أي استخدام يجب أن يكون بحسن نية، أي أنّ الشخص الذي

²⁷ انظر الحاشية السفلية رقم 21.

²⁸ انظر مثلاً القسم 23 من قانون براءات الاختراع في النمسا، والمادة 16(1) من قانون براءات الاختراع في جمهورية أذربيجان، والمادة 69 من قانون براءات الاختراع في الصين.

²⁹ انظر مثلاً المادة 22"3" من قانون الملكية الصناعية في المكسيك، والقسم 22 من قانون براءات الاختراع في لاتفيا.

³⁰ انظر مثلاً: المادة 13(4) من قانون الملكية الصناعية في مملكة بوتان، والمادة 31 من القانون رقم 00-20 بشأن الملكية الصناعية في الجمهورية الدومينيكية، والقسم 83 من مرسوم براءات الاختراع في هونغ كونغ (الصين)، والمادة 29 من قانون براءات الاختراع في ليتوانيا؛ والقسم 21(4)(هـ) من قانون براءات الاختراع والرسوم والناذج الصناعية والعلامات التجارية في موريشيوس، والمادة 55 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية في المغرب، والمادة 11(4)(أ)"4" من قانون الملكية الصناعية رقم 2008/67 في عمان، والقسم 30(5)(د) من مرسوم براءات الاختراع في باكستان.

³¹ المادة 74 من قانون براءات الاختراع في البوسنة والهرسك، والمادة 64 من قانون براءات الاختراع في كرواتيا.

³² المادة 31 من قانون براءات الاختراع في أوكرانيا.

³³ القسم 4(1) من قانون البراءات الموحّد (القانون رقم 91 المؤرخ 28 يناير 2009) في الدانمرك، والقسم 4 من قانون براءات الاختراع في فنلندا، والمادة 71 من قانون الملكية الصناعية في بولندا.

³⁴ القسم 12 من قانون براءات الاختراع في ألمانيا.

³⁵ القسم 53 من قانون البراءات الإسرائيلي 1967-5727.

³⁶ المادة 79 من القانون الياباني لبراءات الاختراع.

³⁷ المادة 14 من قانون براءات الاختراع في جمهورية قبرغيزستان.

³⁸ لكن يُوضّح القسم 119 من قانون براءات الاختراع لعام 1990 في أستراليا أنّ الاستثناء لن ينطبق إذا كان الشخص قد قام بما يلي قبل تاريخ الأولوية: (أ) توقف (إلا لفترة مؤقتة) عن استغلال المنتج أو الأسلوب أو الطريقة في مجال البراءة، أو (ب) أفلح (إلا لفترة مؤقتة) عن خطوات استغلال المنتج أو الأسلوب أو الطريقة في مجال البراءة.

³⁹ المادة 155(1) من قانون البراءات الهولندي لعام 1995.

⁴⁰ انظر مثلاً: القسم 23 من قانون براءات الاختراع في النمسا، والقسم 13(4) من قانون الملكية الصناعية في مملكة بوتان، والمادة 16(1) من قانون براءات الاختراع في جمهورية أذربيجان، والمادة 74 من قانون براءات الاختراع في البوسنة والهرسك، والمادة 45 من القانون رقم 9.279 في البرازيل، والمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2006 في قطر، والمادة 8.4(د) و8.5 من القانون رقم 2001/4 في سان تومي وبرينسيبي، والمادة 23 من قانون براءات الاختراع في صربيا، والمادة 17(1) من قانون براءات الاختراع في سلوفاكيا.

استخدم الحلّ التقني لم يكن على علم، ولا كان ينبغي له يكون على علم، بالسمات الأساسية للحل المطلوب حمايته". وينص أيضاً قانون البراءات الياباني على أن المستخدم السابق ينبغي أن يكون شخصاً "لا يعلم محتوى اختراع مطالب به في طلب براءة".

25. وإضافةً إلى ذلك، تشترط القوانين السارية في بعض الدول الأعضاء توفّر الطبيعة المستقلة لإبداع المستخدم السابق، فتنص 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 مثلاً "يظل متمتعاً بحق أداء الأفعال المُشار إليها في المادة (1)53 من قانون البراءات الهولندي لعام 1995، ويستند هذا الحق إلى الاستخدام السابق، إلا إذا كان المستخدم السابق قد اكتسب معرفته من مسألة سبق أن طرحها أو طبّقها مُودِع الطلب أو من أوصاف مُودِع الطلب أو رسوماته أو نماذجه". وفي الولايات المتحدة الأمريكية، "لا يجوز لأي شخص أن يتقدم بدفع بمقتضى هذا القسم إذا كان الموضوع الذي يستند إليه الدفع مُستمدّاً من مالك البراءة أو أشخاص تربطهم بمالك البراءة علاقة قانونية".

26. وفي السويد أيضاً، يوجد استثناء الاستخدام السابق بشرط "ألا يكون الاستغلال بمثابة إساءة استعمال واضحة بالنسبة لمُودِع الطلب أو سلفه في الملكية". وفي البرتغال، ذُكر أن الاستثناء لا ينطبق "إذا كانت المعرفة ناتجة عن أفعال غير مشروعة أو غير أخلاقية ضد صاحب البراءة".

استثناء الاستخدام السابق وفترة السماح

27. في سياق ما سبق، تنص بعض القوانين الوطنية صراحةً على تفاصيل بشأن العلاقة بين حُكْمي استثناء الاستخدام السابق وفترة السماح⁴¹، حيثاً وُجِدَا. فعلى سبيل المثال، ينص القسم الفرعي 119(3) من قانون براءات الاختراع في أستراليا على أن استثناء الاستخدام السابق "لا ينطبق على منتج أو أسلوب أو طريقة استمدها الشخص من صاحب 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 المنتج أو الأسلوب أو الطريقة من المعلومات التي أُتِيحت علانية: (أ) من قِبَل صاحب البراءة أو سلفه في الملكية أو بموافقة أي منها، (ب) من خلال أي منشور أو استخدام الاختراع في الظروف المُحدّدة المذكورة في الفقرة (1)24(أ)". أي أن استثناء الاستخدام السابق، في أستراليا، يُطبّق بمقتضى القسم الفرعي 119(3) على ما يقوم به صاحب البراءة أو سلفه في الملكية من كشف عام يكون مشمولاً بأحكام فترة السماح".

28. وعلى عكس هذا النهج، تنص المادة 45(2) من القانون البرازيلي رقم 9.279 على أن استثناء الاستخدام السابق "لا يُمنَح لشخص علِمَ بموضوع البراءة من خلال الكشف، وفقاً للمادة 12، ما دام الطلب قد تم إيداعه في غضون سنة واحدة من الكشف". وكذلك ينص القسم 12 من القانون الألماني لبراءات الاختراع على أنه "[...] إذا كان مُودِع الطلب أو سلفه في الملكية قد كشف عن الاختراع لأشخاص آخرين، قبل أن يتقدم بطلب للحصول على براءة، واحتفظ بحقوقه في حالة حصوله على براءة، فإنه لا يجوز، بمقتضى أحكام الجملة الأولى⁴²، لأي شخص يصبح على علم بالاختراع نتيجةً لهذا الكشف أن يجتج بتدابير تُخَذ في غضون ستة أشهر بعد الكشف. ألا أنّه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُجيز

⁴¹ رغم أن نطاق أحكام فترة السماح قد يختلف في القوانين الوطنية أو الإقليمية، يسمح هذا الحكم، بوجه عام، عند البتّ في الجِدّة، بعدم مراعاة الكشف الذي قام به، من بين أمور أخرى، مُودِع الطلب أو سلفه في الملكية، في حالة حدوثه في غضون فترة زمنية معينة قبل تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية (غالباً ما تكون ستة أشهر أو سنة واحدة).

⁴² فيما يلي نص الجملة الأولى في القسم 12 من القانون الألماني لبراءات الاختراع: "(1) لا يكون للبراءة أي تأثير قانوني ضد أي شخص كان قد شرع بالفعل، في وقت إيداع الطلب، في استخدام الاختراع في ألمانيا، أو اتخذ الترتيبات اللازمة للقيام بذلك".

القوانين فترة السماح، يمكن التقدم بدفع يستند إلى استخدام تجاري سابق، إذا كان هذا الاستخدام حدث قبل الكشف العام بسنة واحدة على الأقل بمقتضى حكم فترة السماح⁴³.

عبء الإثبات

29. قدّمت بعض القوانين السارية توضحياً بشأن الطرف الذي يقع على عاتقه عبء الإثبات. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، "يتحمل أي شخص يتقدم بدفع بموجب هذا القسم عبء إقامة الحجة بأدلة واضحة ومقنعة". وكذلك في البرتغال، "يقع عبء الإثبات على عاتق الشخص الذي يمتنع" باستخدام مسبق. ولكن يُخفّف عبء الإثبات في سلوفاكيا، حيث إنه "في حالة الشك، يُفترض حسن النية في الفعل الذي قام به مستخدم سابق ما لم يُثبت خلاف ذلك". وفي هنغاريا، يُعتبر المستخدم السابق حسن النية حتى يُثبت أن الاستخدام السابق يستند إلى النشاط الابتكاري الذي أدى إلى المنتج الحاصل على البراءة.

الأشخاص الآخرين الذين يحق لهم الاحتجاج بالاستثناء

30. قدّم قانونا اليابان وجمهورية كوريا الساريان مزيداً من التفاصيل بشأن مَنْ يمكن أن يشملهم استثناء الاستخدام السابق من أشخاص أو كيانات قانونية أو كليهما. ونصّ هذان القانونان على أنّ نطاق استثناء الاستخدام السابق لا يشمل فحسب أنشطة الأشخاص الذين توصلوا، دون معرفة مضمون اختراع مُطالب به في طلب براءة، إلى اختراع مطابق للاختراع المذكور، بل يشمل أيضاً أنشطة أي شخص علّم بالاختراع من هذا الشخص وكان يعمل بالاختراع أو يُحصّر للعمل به في تلك البلدان في وقت إيداع طلب البراءة. وفي هذا الصدد، ينص قانون الولايات المتحدة الأمريكية الساري على ما يلي: "لا يجوز تقديم دفع بموجب هذا القسم إلا من قِبَل الشخص الذي قام بالاستخدام التجاري المُبين في الفقرة الفرعية (أ) أو أشرف على القيام بهذا الاستخدام، أو من قِبَل كيان يُوجّه هذا الشخص أو يُوجّهه هذا الشخص أو يخضع لتوجيه مشترك مع هذا الشخص".

توسيع نطاق الأعمال التجارية

31. تنص القوانين السارية في كثير من الدول الأعضاء على أنّ نطاق استثناء الاستخدام السابق لا يسمح بتوسع الأعمال التجارية خارج نطاقه في التاريخ المناسب. ففي الصين مثلاً، يسمح استثناء الاستخدام السابق باستمرار تصنيع المنتجات أو استخدام الأساليب "داخل النطاق الأصلي". وفي فنلندا، يمكن للمستخدم السابق أن يواصل استغلال الاختراع تجارياً "بشرط الحفاظ على الطبيعة العامة لهذا الاستغلال السابق [...]". وفي جمهورية قبرغيزستان، 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". وفي السويد، يجوز للمستخدم السابق أن يستمر في الاستغلال "ما دام يحافظ على طابعه العام".

32. وفي هذا الصدد، 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، يُسمح للمستخدم السابق أن يستمر في العمل بالاختراع "بالكيفية نفسها أو وفقاً للاستعدادات التي أُجريت حتى ذلك الحين أو بالشكل الذي تُقدت به الاستعدادات. ولكن يقتصر هذا، في كلتا الحالتين، على العمل الذي تُقد على النحو الكافي لتلبية الاحتياجات المعقولة للمؤسسة". أما في ساو تومي وبرينسيبي، فإن أفعال المستخدم

⁴³ انظر الفقرة 35 في هذه الوثيقة.

السابق "ينبغي ألا تختلف، في طبيعتها أو هدفها، عن الاستخدام السابق الفعّال أو الاستخدام السابق المُخطّط له". وكذلك في المغرب، لا تشمل الحقوق الممنوحة بموجب براءة اختراع الأفعال التي يقوم بها المستخدم السابق، "بشرط ألا تختلف هذه الأفعال، في طبيعتها أو الغرض منها، عن الاستخدام السابق الفعال أو المتوقع".

33. إلا أنه من المُفترّر في الولايات المتحدة الأمريكية أنّ "الدفع المُقدّم من شخص بمقتضى هذا القسم ليس ترخيصاً عاماً في جميع مطالبات البراءة محل النظر، بل لا يشمل سوى الموضوع المعين الذي ثبت بشأه استخدام تجاري ينطبق عليه شروط هذا القسم، غير أن الدفع يشمل أيضاً التنوعات في كمية أو حجم استخدام الموضوع المُطالب به والتحسينات المدخلة على الموضوع المُطالب به التي لا تتعدى على موضوع إضافي مُطالب به تحديداً في البراءة". وفي المملكة المتحدة، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بشأن نطاق استثناء الاستخدام السابق في ذلك البلد⁴⁴ وأكدت أن الحماية الممنوحة للمستخدم السابق بمقتضى القسم 64 من قانون براءات الاختراع لا تقتصر اقتصاراً تاماً على الأفعال المطابقة لتلك الأفعال التي تُقدت قبل تاريخ الأولوية، ولكن "لا يمكن أن تكون حقاً في تصنيع أي منتج، أو حقاً في التوسع في منتجات أخرى". وأيدت محكمة الاستئناف رأي محكمة براءات الاختراع في أنه "إذا كان الفعل المحمي يجب أن يكون مطابقاً تماماً (مهما يكن يعني ذلك القول) للتقنية الصناعية السابقة، فإن الحماية الممنوحة بمقتضى القسم ستكون وهمية. فالقسم يهدف إلى توفير حماية عملية لتمكين الشخص من أن يواصل، فعلاً، ما كان يقوم به من قبل".

الإقلاع عن الاستخدام السابق

34. إضافةً إلى ذلك، تُفرض بعض التقييدات الأخرى على نطاق الاستثناء بموجب بعض القوانين. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، يُبين على وجه التحديد أن أي دفع بالتعدي يستند إلى استخدام تجاري سابق يبطل بمجرد التوقف عن الاستخدام، حيث يُنص على أنه "لا يجوز لأي شخص توقّف عن استخدام تجاري (ينطبق عليه شروط هذا القسم) للموضوع أن يستند إلى أنشطة تُقدت قبل تاريخ ذلك التوقف في إقامة دفع بمقتضى هذا القسم فيما يخص الإجراءات المتخذة في تاريخ ذلك التوقف أو بعده". وكذلك في أستراليا، لا ينطبق استثناء الاستخدام السابق إذا كان "الشخص قد قام بما يلي قبل تاريخ الأولوية: (أ) توقف (إلا لفترة مؤقتة) عن استغلال المنتج أو الأسلوب أو الطريقة في مجال البراءة، أو (ب) أقلع (إلا لفترة مؤقتة) عن خطوات استغلال المنتج أو الأسلوب أو الطريقة في مجال البراءة".

تاريخ إثبات استثناء الاستخدام السابق

35. فيما يتعلق بتاريخ إثبات استثناء الاستخدام السابق، تشير بعض الدول الأعضاء إلى تاريخ الإيداع، وتشير بعض الدول الأعضاء إلى تاريخ الأولوية، وتشير بعض الدول الأعضاء إلى كليهما. 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 المُطالب به، أو (ب) تاريخ الكشف عن الاختراع المُطالب به لعامة الناس على نحو يصلح لأن يُستثنى من حالة التقنية الصناعية السابقة بموجب القسم 102(ب)⁴⁵. وينص القانون الأسترالي لبراءات الاختراع على أن أنشطة الاستخدام السابق، على النحو المُحدّد في ذلك القانون، ينبغي أن تحدث "قبل تاريخ أولوية المطالبة ذات الصلة مباشرة"⁴⁶.

⁴⁴ قضية شركة لوبريزول (Lubrizerol Corporation) ضد شركة إسو للبتروول (Esso Petroleum) المحدودة [1998] RPC 727

⁴⁵ القسم 273 من الباب 35 من قانون الولايات المتحدة.

⁴⁶ القسم 119 من قانون براءات الاختراع في أستراليا.

التنازل أو الترخيص أو كلاهما

36. فيما يتعلق بالتنازل عن حقوق المستخدم السابق أو ترخيصها، تسمح معظم الدول الأعضاء والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات بأن يتنازل المستخدم السابق عن حقه لطرف آخر أو بأن ينقل ذلك الحق إلى طرف آخر أو بالأمرين معاً. وذكرت بعض تلك الدول الأعضاء صراحةً أنه يمكن فقط التنازل عن الحق، ولكن لا يمكن ترخيصه. ولكن يمكن في باكستان ترخيص حقوق المستخدم السابق أو التنازل عنها أو الأمرين معاً⁴⁷. وفي بقية الدول الأعضاء، لا يمكن التنازل عن الحق ولا ترخيصه⁴⁸.

37. وفي الغالبية العظمى من تلك الدول الأعضاء التي تسمح بالتنازل عن حق المستخدم السابق و/أو ترخيص هذا الحق و/أو نقله، يُشترط أن تُنقل ملكية الحق مع الشركة التي حدث فيها هذا الاستخدام⁴⁹. وفي هذا الصدد، ينص القسم 273 من قانون الولايات المتحدة على ما يلي: "باستثناء أي نقل إلى مالك البراءة، لا يجوز ترخيص حق التقدم بدفع بموجب هذا القسم أو التنازل عن هذا الحق أو نقله إلى شخص آخر إلا بوصفه جزءاً تابعاً أو فرعياً من تنازل أو نقل بحسن نية لأسباب أخرى لدى كامل المؤسسة أو الفرع اللذين يتعلق الدفع بهما". أما في البرازيل، فإن حقوق المستخدم السابق "لا يجوز التنازل عنها إلا بالتحويل أو التأجير، إلى جانب الشركة المنفذة التي لها علاقة مباشرة باستغلال موضوع البراءة أو جزء من هذه الشركة". وفي رومانيا، يسمح القانون بنقل حقوق المستخدم السابق، إلا أن هذا النقل يقتصر على التنازل والميراث. وفي جمهورية كوريا، التي يُرخص فيها حق البراءة بشكل غير استثنائي للمستخدم السابق، لا يجوز نقل هذا الترخيص "دون موافقة صاحب البراءة"، ما لم يتم النقل جنباً إلى جنب مع الشركة التي يقوم عليها أو من خلال الإرث أو خلاف ذلك من سبل الخلافة العامة. وكذلك لا يجوز في اليابان نقل ترخيص غير استثنائي إلا في الحالات التالية: "1" عندما تُنقل أيضاً الشركة التي تضطلع بالعمل بالاختراع ذي الصلة؛ أو "2" عند الحصول على موافقة صاحب البراءة (أو صاحب البراءة وحامل الترخيص الاستثنائي، في حالة وجود ترخيص غير استثنائي للترخيص الاستثنائي)؛ أو "3" عندما يحدث النقل نتيجة للخلافة العامة، بما في ذلك الإرث. وإضافةً إلى ذلك، يقتصر النقل في بعض البلدان على ما يحدث من نقل "خلال حياة المستخدم"، أو "بين الأحياء"، أو عن طريق "الوراثة أو الوصية" إلى جانب المؤسسة أو الشركة⁵⁰.

38. وإضافةً إلى ذلك، يُفترق في المملكة المتحدة بين حق الاستخدام السابق لفرد، والذي يمكن التنازل عنه أو تحويله عند موته، وحق الاستخدام السابق لكيان اعتباري، والذي لا يجوز نقله إلا بكل ذلك الكيان. وفي بلغاريا، يجوز نقل حق المستخدم السابق مقروناً بالمؤسسة التي نشأت فيها هذه الحقوق ويجوز ممارستها فيها، "بشرط عدم حدوث أي زيادة في حجم هذا الاستخدام خارج المؤسسة".

الإقليم الذي ينبغي أن يحدث فيه الاستخدام السابق

39. تنص القوانين السارية في كثير من الدول الأعضاء نصاً صريحاً على أن أنشطة الاستخدام السابق يجب أن تكون قد جرت في الإقليم التابع لكل بلد من تلك البلدان حتى يشملها الاستثناء⁵¹. ولكن بعض قوانين الدول الأعضاء الأخرى لا تذكر

⁴⁷ أوضحت باكستان في ردها على الاستبيان أن مرسوم براءات الاختراع لعام 2000 (المعدل في 2002) لا يُجَدِّد صراحةً شروط ترخيص المستخدم السابق لحقوقه أو تنازله عنها، ومع ذلك يمكن للمستخدم السابق أن يُطبق الشروط العامة للتنازل عن حقوق البراءات وترخيصها، الواردة في القسم 55(4) من مرسوم براءات الاختراع.

⁴⁸ هذه الدول الأعضاء هي: ألبانيا، والجزائر، وكندا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ومدغشقر، والمكسيك، وأوغندا.

⁴⁹ على سبيل المثال، تنص بعض تلك القوانين على أنه لا يُسمح 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 نشأت فيها أو التي انعقد العزم على حدوثه فيها"، أو "التنازل عن أو نقل ملكية شركة أو جزء منها"، أو "المنشأة التجارية التي جرى استخدامها 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".

⁵⁰ في جمهورية مولدوفا وسويسرا على سبيل المثال.

ذلك إلا ضمناً، ولا تشير إلى أي بلد⁵². ففي الفلبين، يحق للمستخدم السابق أن يستمر في استخدامه "داخل الإقليم الذي تكون فيها البراءة نافذة".

الأجر

40. لا تشترط الغالبية العظمى من الدول الأعضاء أي أجر، فتنص مثلاً على أن المستخدم "يحتفظ بالحق في مواصلة الاستخدام غير المقابل بأجر" أو أن "الاستثناء من التعدي مطلق ولا يعتمد على دفع أجر معقول"، أو "مجانياً"⁵³. ولكن أوضحت بعض الدول الأعضاء أن مبدأ انعدام المقابل لا ينطبق إلا "داخل النطاق القائم" أو دون "توسيع نطاق" الاستخدام السابق^{54، 55}.

الاستخدام السابق بعد إبطال البراءة أو رفضها، ولكن قبل استعادة البراءة أو منحها

41. إضافة إلى ذلك، يُطبَّق في بعض الدول الأعضاء استثناء الاستخدام السابق في الحالات التي كان فيها طرف آخر يستخدم الاختراع الحاصل على براءة أو قام باستعدادات جادة من أجل هذا الاستخدام بعد إبطال البراءة أو رفضها، ولكن قبل استعادة البراءة أو منحها⁵⁶. وقد أطلقت أسماء مختلفة في شتى الولايات القضائية على هذا الاستثناء، مثل: الحق في "الاستخدام اللاحق" أو "الاستخدام الآجل" أو "الاستخدام الإضافي" أو "المستخدم المؤقت". وتشترط القوانين السارية في كثير من الدول الأعضاء أن يكون نشاط هذا المستخدم قد نُقِذ "بِحُسن نية" لكي يدخل في نطاق الاستثناء⁵⁷. وعلاوة على ذلك، اختلفت قوانين الدول الأعضاء في تفاصيل الحالات التي سيُطبَّق فيها هذا الاستثناء والإطار الزمني لتطبيقه، فنصت مثلاً على أنه "بعد انقضاء المهلة المحددة لإعادة طلب مُستبعد أو بعد أن أصبح الرفض نهائياً أو بعد انتهاء سريان البراءة ولكن قبل إعلان ذلك"⁵⁸ أو "إذا رُفض 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"⁵⁹ أو "من تاريخ إبطال البراءة [...] حتى إعادتها"⁶⁰ أو "الفترة بين إعلان انقضاء الحماية بموجب براءة واستعادتها"⁶¹، أو "الفترة ما بين فقدان الحقوق أو وسائل الإنصاف والإعادة إلى الوضع السابق"⁶²، أو "بين نهاية فترة الستة أشهر التي تبدأ من تاريخ توقف سريان البراءة المعنية وتاريخ تقديم طلب" الاستعادة⁶³.

⁵¹ مثل: ألبانيا، وأرمينيا، وأستراليا، وأذربيجان، وبوتان، وكرواتيا، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ (الصين)، واليابان، وجمهورية قيرغيزستان، وهولندا، وإسبانيا.

⁵² مثل القوانين السارية في كندا، والصين، والجمهورية الدومينيكية، وإيطاليا.

⁵³ انظر مثلاً: أرمينيا، وأستراليا، والاتحاد الروسي.

⁵⁴ انظر مثلاً: الصين، وجمهورية قيرغيزستان.

⁵⁵ أوضحت هولندا في ردها أنه وفقاً للمادة 53(6) من قانون براءات الاختراع "يجوز لصاحب البراءة أن يطلب تعويضاً معقولاً" عندما يستخدم طرف آخر اختراعاً مطلوب حمايته "بعد تاريخ الايداع أو تاريخ الأولوية، ولكن قبل منح البراءة".

⁵⁶ الدول الأعضاء التي نصت صراحةً على هذا النوع من الاستثناء أو التقييد أو كليهما هي: أرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وبلغاريا، وفنلندا، وجورجيا، وهنغاريا، وإسرائيل، واليابان، ولاتفيا، وهولندا، والترويج، وباكستان، والبرتغال، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، والاتحاد الروسي، وصربيا، وسلوفاكيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وسري لانكا، والمملكة المتحدة، وفيت نام، وطاجيكستان.

⁵⁷ انظر مثلاً: أرمينيا، وفنلندا، وجورجيا، ولاتفيا، ورومانيا، وجمهورية سلوفاكيا، وإسبانيا، والسويد.

⁵⁸ القسم 71 ج من قانون براءات الاختراع في فنلندا.

⁵⁹ القسم 136 من قانون براءات الاختراع في النمسا.

⁶⁰ المادة 55 من قانون براءات الاختراع في جورجيا.

⁶¹ المادة 21 من القانون الثالث والثلاثين لعام 1995 في هنغاريا.

⁶² المادة 23(5) من قانون البراءات الهولندي لعام 1995.

⁶³ القسم 45(5) من مرسوم براءات الاختراع لعام 2000 في باكستان.

42. ووردت صراحةً تفاصيل أخرى عن نطاق هذا الاستثناء في بعض القوانين السارية. ففي أرمينيا وجمهورية مولدوفا والاتحاد الروسي، سُمح 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 براءات الاختراع 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"⁶⁴ 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".

43. ولا يمكن نقل هذا الحق في بعض الدول الأعضاء إلا مقترناً بالشركة، فينص القانون مثلاً على أن "هذا الحق لا يُورث أو يُباع إلا مقترناً بالشركة"⁶⁵ أو "لا يُسمح بنقل هذا الحق إلا مقروناً بالمؤسسة"⁶⁶ أو "الحق [...] لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا مقروناً بالشركة التي نشأ فيها أو التي قُصد فيها استغلال الاختراع" أو "لا يمكن أن يُنقل حق استغلال الاختراع [...] أو يؤوّل أو يُحوّل عن طريق الميراث، إلا إذا كان مقروناً بالشركة التي استُخدم فيها ذلك الاختراع"⁶⁷. وعلى خلاف هذا النهج، فإن حق الاستخدام اللاحق في الاتحاد الروسي "لا يجوز نقله مع المؤسسة إلى شخص آخر".

44. وإضافةً إلى ذلك، قدّمت بعض الدول الأعضاء أنواعاً مختلفة من التعويض في الحالات التي كان فيها طرف آخر يستخدم الاختراع الحاصل على براءة أو كان قد قام باستعدادات جادة لهذا الاستخدام بعد إبطال البراءة أو رفضها، ولكن قبل استعادة البراءة أو منحها. ففي جنوب أفريقيا مثلاً، لا يمكن لصاحب البراءة، الذي أعيدت حقوقه، أن يتخذ أي إجراءات قانونية ضد - أو يحصل على تعويضات من - أي شخص "استخدم"⁶⁸ الاختراع الحاصل على براءة "بعد انقضاء فترة قدرها ستة أشهر من التاريخ الذي وجب فيه دفع رسوم التجديد وقبل التاريخ الذي أعلن فيه طلب استعادة البراءة". وفي حالة وجود طرف آخر أنفق أي مال أو أمضى أي وقت أو بذل أي جهد، خلال تلك الفترة، بغية صنع الاختراع أو استخدامه أو تشغيله أو عرضه للتصرف فيه أو التصرف فيه أو استيراده، يجوز له أن يتقدم بطلب إلى المُفوّض "للحصول على تعويض عمّا أنفقه من مال وأمضاه من وقت وبذله من جهد". ورغم أن مبلغ التعويض غير قابل للاسترداد بوصفه ديناً أو تعويضات، يسقط الحق في البراءة إذا لم يُدفع خلال الفترة الزمنية التي يحددها المُفوّض.

45. وفي أستراليا، تُطبّق أحكامٌ خاصةٌ للساح لطرف آخر بالتقدم بطلب إلى مُفوّض 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 أنّهم اتخذوا خطوات مُحدّدة للانتفاع بالاختراع أو استغلاله نتيجةً لتوقف الطلب أو البراءة⁶⁹. وفي اليابان، يمكن لطرف آخر أن يحصل على ترخيص غير استثنائي بحق البراءة في الحالات التي يكون فيها الطرف قد عمل، دون أن يدري، بالاختراع في اليابان أو كان يقوم

⁶⁴ وكذلك يجوز في السويد للمستخدم السابق أن يستمر في استغلال الاختراع "ما دام يحافظ على الطابع العام للاستغلال".

⁶⁵ القسم 136 من قانون براءات الاختراع في النمسا.

⁶⁶ المادة 53 من قانون براءات الاختراع في جورجيا.

⁶⁷ القسم 63 من قانون البراءات الإسرائيلي 1967-5727.

⁶⁸ "استخدم" كما ورد في المادة (1)48 من قانون البراءات رقم 57 لسنة 1978 في جنوب أفريقيا.

⁶⁹ انظر، على سبيل المثال، القسم الفرعي (9)223 من قانون براءات الاختراع في أستراليا. ويُحدّد المُفوّض شروط هذا الترخيص (22.21(5)) مع مراعاة الظروف ولكن يكون الترخيص دون أي إتاوات (انظر قضية شركة إنش آر سي بروجكت ديزاين ذ.م.م ضد شركة اورفورد ذ.م.م [1997] مكتب البراءات الأسترالي (12) (APO)).

باستعدادات لهذا الاستخدام بعد إبطال البراءة ولكن قبل استعادتها، وكذلك عندما يكون الطرف الآخر قد قام بهذا الاستخدام قبل استعادة تسجيل مُبطل لتمديد للمهلة⁷⁰.

تحديات التنفيذ

46. اعتبرت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء أن الإطار القانوني الساري للاستثناء كافٍ لتحقيق الأهداف المنشودة⁷¹، ومن ثم لا يُتوقع إجراء أي تعديلات⁷². وكان من المُقرّر في السلفادور أن يُراجع القانون في المدى المتوسط. وكان قانون براءات الاختراع قيد المراجعة في نيوزيلندا لإدخال حكم صريح بشأن الاستخدام السابق⁷³.

47. ولم تواجه الغالبية العظمى من الدول الأعضاء أي تحديات فيما يتعلق بالتنفيذ العملي لهذا الاستثناء في بلدانها. والاتحاد الروسي فقط هو الذي سلط الضوء على التحديات التي قد يواجهها صاحب الحق خلال الكشف العام عن اختراعه قبل تاريخ الإيداع، ولكن خلال فترة السماح. فأوضح أنه إذا كان طرف آخر قد شرع في استخدام الاختراع نفسه قبل تاريخ الإيداع، على أساس المعلومات التي كُشف عنها خلال فترة السماح، فإن صاحب الحق قد يواجه صعوبات عملية في إثبات أن الطرف الآخر المذكور ليس "مستخدمًا سابقًا" شرعياً. وقد تنشأ مشكلة أخرى في الحالات التي قد يتأثر فيها مودع طلب البراءة، الذي يطعن في حق الاستخدام السابق، بأي دليل قابل لأن يقضي على جدّة اختراعه.

[نهاية الوثيقة]

⁷⁰ المادة 176 من القانون الياباني لبراءات الاختراع. وإضافةً إلى ذلك، يُسمح بمنح ترخيص غير استثنائي بموجب المادة 79 ثانياً (1) من القانون الياباني لبراءات الاختراع عندما يكون الشخص الذي اكتسب حق البراءة، أو ترخيص استثنائي بحق البراءة، أو ترخيص غير استثنائي بحق البراءة أو الترخيص الاستثنائي القائم في وقت تسجيل النزاع عن حق البراءة عند الطلب بموجب المادة 74(1)، وكان يعمل بالاختراع في اليابان في سياق عمله التجاري، أو كان يقوم باستعدادات من أجل عمله التجاري، قبل تسجيل النزاع عن حق البراءة دون أن يعلم أن البراءة تخضع لشروط المادة 123(1) "2" أو شروط المادة 123(1) "6". وعلاوة على ذلك، تنص المادة 80(1) من القانون الياباني لبراءات الاختراع على أن الشخص الذي يندرج تحت أي من البنود التالية، والذي يمارس عملاً تجارياً يستخدم الاختراع في اليابان أو يُحضّر هذا العمل التجاري، قبل تسجيل طلب إحالة بطلان براءة الاختراع إلى المحكمة، دون العلم بأن البراءة تخضع لأي من فقرات المادة 123(1)، يحصل على ترخيص غير استثنائي بخصوص حق البراءة المُبطلّة أو الترخيص الاستثنائي القائم في وقت الإبطال، ولكن ذلك على قدر الاختراع والغرض من تلك الأعمال المنفذة أو المحضرة فقط: "1" صاحب البراءة الأصلي في الحالة التي أُبطلت فيها إحدى براءتين أو أكثر ممنوحة للاختراع نفسه؛ و"2" صاحب البراءة الأصلي في حالة منح براءة اختراع للشخص الذي يحق له الحصول على براءة عن الاختراع نفسه، بعد أن تم إبطال براءة الاختراع، و"3" في الحالة المشار إليها في البندين "1" و"2"، الشخص الحاصل، في وقت تسجيل طلب إحالة بطلان البراءة إلى المحكمة، على ترخيص استثنائي بخصوص حق البراءة التي سُبطلت، أو ترخيص غير استثنائي سار بموجب المادة 99(1) فيما يتعلق بحق البراءة أو ترخيص استثنائي بحق البراءة.

ويرد حكم مشابه في المادة 104(1) من قانون براءات الاختراع في جمهورية كوريا.
⁷¹ الدول الأعضاء والمنظمة الإقليمية التي ذكرت صراحةً أن الإطار القانوني الساري لاستثناء الاستخدام السابق يُعتبر كافياً لتحقيق الأهداف المنشودة هي: الجزائر، والبوسنة والهرسك، والصين، وكوستاريكا، والجمهورية التشيكية، والمانرك، وهونغ كونغ (الصين)، وهنغاريا، ومدغشقر، والمغرب، والتروج، وباكستان، وجمهورية مولدوفا، والاتحاد الروسي، وساو تومي وبرينسيبي، والمملكة المتحدة، والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات.
⁷² الدول الأعضاء التي جاء ردها بأنه لا يُتوقع إجراء أي تعديل على القانون هي: أستراليا، وكندا، والجمهورية الدومينيكية، وفرنسا، وإسرائيل، واليابان، ولاتفيا، والمكسيك، وبيرو، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا.

⁷³ حظي مشروع قانون براءات الاختراع لعام 2008 بالموافقة الملكية في 13 سبتمبر 2013، وأصبح قانون براءات الاختراع لعام 2013. يُنظّم استثناء الاستخدام السابق بموجب القسم 146.