توحيد تحليل البديهية لبراءات الاختراع الخاصة بالنماذج والمنفعة

بقلم لوكاس زاليسكي وتوماس شيرير

أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الفدرالية (CAFC) مؤخرًا حكمًا عن كامل هيئتها بشأن بديهية براءات النماذج في قضية *إل كيه كيو كورب. ضد جي إم غلوبال تيك. أوبريشنز إل إل سي*،[1] أول حكم صادر عن كامل هيئتها منذ ست سنوات والثاني فقط فيما يتعلق ببراءات النماذج (الأول هو *إيجيبشن جوديس، إنك. ضد سويسا إنك.*[2]). وعرضت مقالة إخبارية سابقة في موقع أوه بي دبليو بي تفاصيل قضية *إل كيه كيو*. وأثبت قرار قضية *إل كيه كيو* أن اختبار "*روزن-دورلنغ*"، وهو التقييم المعياري للبديهية في براءات النماذج الصناعية منذ عام 1996، كان "صارمًا بشكل غير مناسب" ويتناقض مع السابقة القانونية التي وضعتها المحكمة العليا في قضايا معروفة مثل *سميث ضد ويتمان سادل كو.*،[3] *وغراهام ضد جون دير كو.*،[4] *وكيه إس آر إنترناشونال كو. ضد تيليفلكس إنك.*[5] وبدلاً من اختبار *روزن-دورلنغ*، أشارت محكمة CAFC إلى أنه يجب النظر في بديهية أو عدم بديهية براءات النماذج بناءً على عوامل *غراهام* المألوفة، كما هو الحال حاليًا بالنسبة لبراءات المنفعة.

واستجاب مكتب USPTO بسرعة للحكم الصادر عن كامل الهيئة بتوجيهات محدثة للنظر في البديهية في طلبات براءات النماذج المودعة حديثًا. وتركز هذه المقالة على هذه التوجيهات وكيف يوحد قرار محكمة CAFC بشكل وثيق القانون المتعلق بالبديهية في براءات النماذج وبراءات المنفعة، على الرغم من إدخال الشك على المدى القصير.

إجراءات الفحص

يتضمن اختبار بديهية براءات المنفعة النظر في الاختراع المطالب بحمايته في ضوء عوامل "*غراهام*" الثلاثة. ويتعلق العامل الأول بتحديد نطاق ومحتوى الفن السابق. حيث يشمل التحقق من نطاق ومحتوى الفن السابق لبراءة النموذج تحديد مرجع أساسي، وهو على الأرجح الفن السابق الذي يشبه النموذج المطالب بحمايته إلى حد كبير. والشرط الوحيد للمرجع الأساسي هو أن يكون فنًا مماثلاً على الأقل. وتعادل هذه التوجيهات بشكل أساسي الممارسة الحالية المتمثلة في فحص براءات المنفعة، حيث تكون المراجع التي تعتبر على الأقل فنًا مماثلاً فيما يتعلق بالاختراع المطالب بحمايته مناسبة لاعتبارها أساسًا للبديهية.[6] ووفقًا لمحكمة CAFC، يهدف شرط تحديد مرجع أساسي إلى الحماية من الإدراك المتأخر، حيث لن تكون النماذج الأقل تشابهًا بصريًا قوية لإثبات البديهية. ومع ذلك، وكما تمت مناقشته بعد ذلك، قد لا يكون إثبات فن سابق على أنه مماثل أمرًا مباشرًا في براءات النماذج.

ويتضمن عامل *غراهام* الثاني تحديد الاختلافات بين الفن السابق وعناصر الحماية المعنية. وعلى الرغم من أن هذا لم يرد صراحةً في التوجيهات المقدمة من مكتب USPTO، إلا أن حكم محكمة CAFC يوضح أنه يجب النظر في النموذج المطالب بحمايته والفن السابق على أساس "المظهر [المظاهر] البصري الإجمالي" بدلاً من التشابه التام (أو عدم وجوده) للعناصر الفردية. كما تتبع هذه التوصية ممارسة فحص براءات المنفعة الحالية عند النظر في الاختلافات بين الفن السابق، حيث

---

[1] 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024).
[2] 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).
[3] 148 U.S. 674 (1893).
[4] 383 U.S. 1 (1966).
[5] 550 U.S. 398 (2007).
[6] *See* Manual of Patent Examining Procedure (M.P.E.P.) § 2141.01.

يشترط أن يتم النظر في كل من الاختراع المطالب بحمايته ومراجع الفن السابق *ككل* وليس وفقًا للاختلافات أو التحسينات المعزولة.[7]

ويأخذ عامل *غراهام* الثالث في الاعتبار مستوى المهارة العادية في الفن ذي الصلة. وتعكس توجيهات مكتب USPTO حكم محكمة CAFC بكامل هيئتها وتنص على أن النقطة المناسبة للنظر فيما إذا كان النموذج بديهيًا أم لا هي من منظور "مصمم ذو مهارة عادية يصمم مواد من النوع الذي يتم فحصه". ويبدو أن هذا يتماشى ظاهريًا مع ما هو مطلوب في تقييم البديهية في براءات المنفعة، حيث ينبغي اعتبار المنظور من شخص "يُفترض أنه كان على دراية بالفن المعني في الوقت المناسب".[8] ومع ذلك، توفر براءات المنفعة بشكل عام العديد من طرق الاستفسار لحل مستوى المهارة العادية في الفن التي لا تتوفر في فحص براءات النماذج، وقد يؤثر هذا الاختلاف على توحيد إجراءات فحص براءات النماذج وبراءات المنفعة.

ويتم توجيه فاحصي براءات النماذج لتقييم بديهية طلب براءة النموذج بناءً على نتائج التحقيق في عوامل *غراهام* الثلاثة. وعلى غرار ممارسة فحص براءات المنفعة، يمكن تضمين مراجع متعددة في تحليل بديهية النموذج مع الالتزام بمتطلب أن يستوفي كل مرجع معايير كونه فنًا مشابهًا على الأقل. علاوة على ذلك، كما هو الحال بالنسبة لبراءات المنفعة، لا يلزم توفير دافع للجمع بين ميزات المراجع المنفصلة من خلال المراجع نفسها. ومع ذلك، تنص التوجيهات على أنه "يجب أن يكون هناك *سبب مدعوم بالسجل* (دون إدراك متأخر غير مسموح به)"، مما يحدد حجة منطقية للسبب الذي يدفع المصمم ذي المهارة العادية في الفن للجمع بين المراجع لتحقيق النموذج المطالب بحمايته. وتتضمن أمثلة الأسباب المدعومة بالسجلات المقدمة بواسطة حكم محكمة CAFC ما يلي، "خبرة المصمم الماهر وإبداعه"، ضمن أمثلة أكثر غموضًا، بالإضافة إلى "ما هي متطلبات السوق وعادات الصناعة الموجودة" و "ما هي الخصائص الزخرفية الشائعة". وبالتالي، يبدو أن السبب المدعوم بالسجل المطلوب موجه نحو ما ينص عليه دليل إجراءات فحص براءات الاختراع (M.P.E.P.) بأنه "المفتاح لدعم أي رفض بموجب 35 U.S.C. 103"، أي "التعبير الواضح عن السبب (الأسباب) الذي يجعل الاختراع المطالب بحمايته بديهيًا."[9]

الشك

يقدم قرار شركة *إل كيه كيو* الصادر عن كامل هيئتها قدرًا من الشك بشأن صحة براءات النماذج الموجودة وصعوبة الحصول على براءات النماذج المستقبلية وإنفاذها. ولعل أكبر قدر من الشك يتعلق بعامل *غراهام* الأول، أي التحقق من نطاق ومحتوى الفن السابق. وعلى وجه التحديد، يوجد درجة من الشك في تحديد ما هو الفن "المماثل" وما هو غير ذلك. وعند تحديد ما إذا كان المرجع فنًا مماثلاً، يأخذ مكتب USPTO في الاعتبار اختبارًا من جزأين لبراءات المنفعة: (1) ما إذا كان الفن ينتمي إلى نفس مجال العمل الذي ينتمي إليه الاختراع المطالب بحمايته؛ و(2) إذا لم يكن المرجع ضمن مجال عمل المخترع، ما إذا كان المرجع *لا يزال ذا صلة بشكل معقول بالمشكلة المحددة التي يتعامل معها المخترع*. وبينما قد لا يكون صعبًا تطبيق الجزء الأول من هذا الاختبار المكون من جزئين على براءات النماذج، فإن الجزء الثاني يمثل تحديًا فريدًا. وفي الواقع، تعترف محكمة CAFC بهذه القضية من خلال الإشارة إليها في القرار الصادر عن كامل هيئتها: "على عكس براءة المنفعة، فإن براءة النموذج لا تشير بشكل واضح أو موثوق إلى 'المشكلة المحددة التي يتعامل معها المخترع'". وبالفعل، ينص دليل M.P.E.P. صراحة على أن "الاهتمام موجه إلى حقيقة أن طلبات براءات النماذج تتعلق فقط بالمظهر الزخرفي لمادة التصنيع. ولا تشكل السمات الوظيفية و/أو

[7] M.P.E.P. § 2141.02.
[8] M.P.E.P. § 2141.03.
[9] M.P.E.P. § 2141 III.

الهيكلية التي يبرزها مقدم الطلب أي أهمية في حالات النماذج، وليست مطلوبة ولا حتى مسموح بها. وتقع الوظيفة والهيكل ضمن نطاق طلبات براءات المنفعة.[10]" ومما ضاعف الارتباك، أوضحت محكمة CAFC أنه "في المرافعات الشفهية، تنازع الطرفان حول ما إذا كان من الممكن النظر إلى التصميم الزخرفي لمادة التصنيع على أنه حل للمشكلة." وبالتالي، يبقى أن نرى بالضبط كيف يمكن اعتبار مرجع الفن السابق مشابهًا لتصميم مطالب بحمايته، إذا لم يكن في نفس مجال العمل مثل التصميم المطالب بحمايته. وتركت محكمة CAFC هذا السؤال دون إجابة عن قصد، مما يسمح للقضايا المستقبلية "بتطوير معيار هذا التطبيق". وفي الوقت نفسه، ذكر مكتب USPTO أنه سيتم إنشاء مجموعة من الأمثلة على الفن المماثل مع مرور الوقت للمساعدة في توجيه فاحصي النموذج.

إن تأثير حكم محكمة CAFC فيما يتعلق بتطبيق عامل *غراهام* الثالث في تحديد بديهية النموذج - تحديد مستوى المهارة العادية في الفن - غير واضح لأسباب مشابهة. وبالنسبة لبراءات المنفعة، فإن دليل M.P.E.P. يحدد عدة جوانب لمجال معين من العمل والتي يمكن التحقيق فيها لتحديد مستوى المهارة العادية في الفن، بما في ذلك، (أ) "نوع المشاكل التي واجهتها في الفن؛" (ب) "حلول الفن السابق لتلك المشاكل؛" (ج) "السرعة التي يتم بها إجراء الابتكارات؛" (د) "تعقيد التكنولوجيا؛" (هـ) "المستوى التعليمي للعاملين النشطين في المجال".[11] ولا يمكن ترجمة أي من هذه العوامل بسهولة إلى جوانب النموذج التي يمكن التحقيق فيها لحل مستوى من المهارة، لا سيما بالنظر إلى أنه لا يُسمح صراحةً اعتبار السمات الوظيفية و/أو الهيكلية للنموذج جزءًا من الجوانب القابلة للحصول على براءة اختراع لبراءة النموذج. ولذلك، من المفترض أن يتم أيضًا تحديد معيار تطبيق عامل *غراهام* الثالث في القضايا المستقبلية بناءً على حقائقها الخاصة.

الخاتمة

أدخل قرار قضية *إل كيه كيو* الصادر عن كامل هيئتها تغييرًا كبيرًا في جوهر وإجراءات كل من مكتب USPTO وفي المحاكم لتحديد البديهية في براءات النماذج. وفي النهاية، يجلب القرار المزيد من الوحدة لمعنى "بديهي" في سياق فحص وتحليل صحة كل من براءات النماذج والمنفعة. وفي الوقت نفسه، فإن التخلص من اختبار *روزن-دورلنغ* الذي يعود لعقود قد أدخل الشك حول صحة براءات النماذج الموجودة وقد يضيف صعوبات محتملة في الحصول على براءات نماذج مستقبلية. ومن الممكن أن تؤدي التوجيهات المحدثة لمكتب USPTO إلى زيادة معدل رفض براءات النماذج بموجب 35 U.S.C. §103، و/أو أن تجعل التغلب على مثل هذا الرفض أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، اختتمت محكمة CAFC مناقشتها ببيان قوي يهدف إلى تقليل المخاوف بشأن حالات الشك قصيرة المدى: "أثبت هذا الاختبار [الذي يتضمن النظر في عوامل *غراهام*] أنه فعال بالنسبة لبراءات المنفعة، ولا نرى سببًا يمنع أن يكون فعالًا بشكل مشابه بالنسبة لبراءات التصميم. وكما هو الحال مع أي تغيير، قد تكون هناك درجة معينة من الشك لفترة وجيزة على الأقل، ولكن يفرض كل من القانون والسابقة القانونية للمحكمة العليا أن نقوم بإلغاء اختبار *روزن-دورلنغ* الصارم." وبناءً على ذلك، يجب علينا أن نراقب الحالات المستقبلية عن كثب لتحديد التأثير النهائي على ممارسات براءات النموذج.

---

[10] M.P.E.P. § 1503 ¶ 15.41.
[11] M.P.E.P. § 2141.03