

تطبيق الدائرة الفيدرالية مبدأ الوظيفة لرفض قابلية تسجيل علامة تجارية ملونة
بقلم سيما مهتا وسارة آيه. غروسمان، حاصلة على شهادة دكتوراة

ينص مبدأ الوظيفة في قانون العلامات التجارية الأمريكي على أن العلامة الوظيفية غير قابلة للتسجيل. يمنع هذا المبدأ استخدام العلامات التجارية لعرقلة المنافسة المشروعة من خلال ضمان سعي الشركات للحصول على الحماية للميزات النفعية من خلال براءات الاختراع محدودة الشروط، وليس من خلال العلامات التجارية القابلة للتجديد لأجل غير مسمى. عند انتهاء مدة براءات الاختراع، يكون للمنافسين الحرية في استخدام ميزات المنتج الوظيفية المفصح عنها في براءات الاختراع منتهية الصلاحية.

أُتيحت لمحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (CAFC أو الدائرة الفيدرالية) مؤخرًا الفرصة لتطبيق مبدأ الوظيفة في قضية *سيرامتيك جي إم بي إتش ضد كورستيك بيوسيراميكس إل إل سي*.¹ ففي تلك القضية، استأنفت شركة سيرامتيك إلغاء علاماتها التجارية الخاصة باللون الوردي على مكونات مفصل الورك الخزفية.

تنتج شركة سيرامتيك مكونات لمفصل الورك مصنوعة من خزف الألمنيوم المُقوى بالزركونيوم ("ZTA")، والذي يحتوي على أكسيد الكروم (الكروميا). بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة سيرامتيك على براءة اختراع لتركيبية كيميائية معينة من خزف ZTA تشمل إضافة الكروميا في براءة اختراع أمريكية انتهت صلاحيتها في يناير 2013. طالبت براءة الاختراع منتهية الصلاحية بمجموعة من نسب الزركونيا إلى الكروميا التي كان لها تأثير في إنتاج ألوان مختلفة في خزف ZTA، وتشمل اللون الوردي، الذي قامت شركة سيرامتيك بتسويقه تحت مصطلح "BioloX Delta". كشفت مواصفات براءات الاختراع وتاريخ الملاحقة القضائية أن تأثير إضافة الكروميا إلى خزف ZTA كان لتمكين التركيب من الحصول على "مستويات غير مسبقة من الصلابة"، والتي بدورها مكنت مكون مفصل الورك ZTA من الحفاظ على شكله. قبل حوالي عام من انتهاء صلاحية براءة الاختراع الخاصة بها، تقدمت شركة سيرامتيك بطلب للحصول على تسجيلات العلامات التجارية للون الوردي في مكونات مفصل الورك الخزفية وحصلت عليها.

تنتج شركة كورستيك، المنافسة لشركة سيرامتيك، مادتين من خزف ZTA لزراعة مفصل الورك تسميان CeraSurf-P وتحتوي على نسبة من الكروميا مما يجعلها وردية اللون CeraSurf-w والتي لا تحتوي على الكروميا مما يجعلها بيضاء اللون. قدمت كورستيك التماس إلغاء في مجلس محاكمة العلامات التجارية والاستئناف (TTAB) لإلغاء علامات شركة سيرامتيك التجارية للون الوردي، بحجة أن اللون كان وظيفيًا. وقام مجلس TTAB بتحليل مسألة الوظيفة في إطار شركة مورتون نورويتش برودكتس² ووجد أن اللون الوردي الناتج عن إضافة الكروميا إلى خزف ZTA لزراعة مفصل الورك يكون وظيفي، لصالح كورستيك.

يتطلب التحليل الوظيفي للعلامة التجارية بموجب شركة مورتون نورويتش برودكتس من المحكمة أن تنظر فيما يلي: (1) وجود براءات المنفعة تكشف عن المزايا النفعية للتصميم؛ (2) المواد الإعلانية التي يروج فيها منشئ التصميم للمزايا النفعية للتصميم؛ (3) توفر التصميم المكافئ وظيفيًا للمنافسين؛ و(4) الحقائق التي تشير إلى أن التصميم يؤدي إلى طريقة تصنيع بسيطة أو رخيصة نسبياً للمنتج.

بموجب العامل (1)، قام مجلس TTAB بتحليل عناصر الحماية والمواصفات وتاريخ الملاحقة القضائية لبراءة اختراع سيرامتيك منتهية الصلاحية ووجد أن اللون الوردي الناتج عن إضافة الكروميا إلى خزف ZTA هو لتوفير المتانة والصلابة والثبات وتقليل الهشاشة في خزف ZTA. بالإضافة إلى براءة الاختراع منتهية الصلاحية، كما أخذ مجلس TTAB في الاعتبار براءات اختراع وتطبيقات أخرى في محفظة

¹ ____ F.4th ____, 2025 WL 29252 (Fed. Cir. Jan. 3, 2025).

² *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d 1332, 1340-41 (Ct. Cust. Pat. App. 1982).

شركة سيرامتيك، والامتيازات المقدمة من سيرامتيك بأن إضافة الكروميا جعلت خزف ZTA وريديًا، وأخيرًا أن براءة الاختراع منتهية الصلاحية تضمنت على الأقل عنصر حماية واحد يغطي منتج BioloX Delta.

جادلت شركة سيرامتيك بأن مجلس TTAB نسب بشكل غير صحيح بعض الفوائد الوظيفية بخلاف الصلابة إلى إضافة الكروميا في براءة اختراعها منتهية الصلاحية وأن مجلس TTAB طبق بشكل غير صحيح قرار ترافكس³ الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية. لاحظت الدائرة الفيدرالية أن شركة سيرامتيك قد تنازلت بالفعل عن خاصية الصلابة التي تنسب إلى إضافة الكروميا. وفيما يتعلق بقرار ترافكس، التي اعتبرت أن براءات المنفعة هي "دليل قوي" على الأداء الوظيفي، وقد جادلت شركة سيرامتيك عن تفسير أكثر تحديدًا للقضية. فسرت شركة سيرامتيك قرار ترافكس بأنه يطالب (i) براءة المنفعة صراحةً بحماية ميزة التصميم المسجلة كعلامة تجارية وأن (ii) تكون السلع المسجلة كعلامة تجارية هي "التقدم المركزي" لبراءات الاختراع. جادلت شركة سيرامتيك أنه لم يتم استيفاء أي من الشرطين لأن براءات الاختراع لم (i) تناقش فوائد خزف ZTA الوريدي ولم (ii) تناقش مكونات مفصل الورك. رفضت الدائرة الفيدرالية مثل وجهة نظر ترافكس المحدودة.

وبدلاً من ذلك، فسرت الدائرة الفيدرالية قرار ترافكس بشكل أوسع، مما يتطلب ببساطة إظهار الميزة المسجلة كعلامة تجارية على أنها وظيفية في المواصفات وتاريخ الملاحقة القضائية، بدلاً من الكشف عنها صراحةً على أنها وظيفية. كما اختلفت الدائرة الفيدرالية أيضاً مع التفسير المحدود للغة "التقدم المركزي" كما حثت شركة سيرامتيك، موضحة أن المحكمة العليا استخدمت تلك اللغة فقط لوصف قوة الأدلة الوظيفية في تلك الحالة بالذات بدلاً من ذكر قاعدة عامة قابلة للتطبيق في كل حالة. وبالنظر إلى براءة الاختراع منتهية الصلاحية وتاريخ الملاحقة القضائية المرتبط بها وبراءات الاختراع الأخرى في محفظة سيرامتيك التي كشفت عن إضافة الكروميا والتي أدت إلى صلابة خزف ZTA، وجدت الدائرة الفيدرالية أن الأدلة ترجح لصالح الوظيفة تحت عامل مورتون نورويتش (1).

وبموجب العامل (2)، الذي يتطلب النظر في المواد الإعلانية من قبل شركة سيرامتيك التي تروج للمزايا النفعية لعلامة اللون، وجد مجلس TTAB مثل هذه المواد الإعلانية إلى جانب تقديمات إدارة الغذاء والدواء (FDA) التي تكشف عن إضافة الكروميا كميزة وظيفية مفيدة لخزف ZTA. لم تطعن شركة سيرامتيك في هذه النتيجة عند الاستئناف.

وبموجب العامل (3)، الذي يتطلب توفر تصاميم مكافئة وظيفياً للمنافسين لدعم الوظيفة، وجد مجلس TTAB أن هذا العامل محايد ووافقت الدائرة الفيدرالية على ذلك. واستخدمت شركة سيرامتيك بيانات شركة كورستيك لتجادل بأن مادة CeraSurf-w الخاصة بهم كانت متفوقة وظيفياً على مادة BioloX Delta - وهي حجة اعتبرتها الدائرة الفيدرالية بمثابة توصيف خاطئ لبيانات كورستيك. ومع ذلك، ذكرت كورستيك أن مادة CeraSurf-w (السيراميك الأبيض من كورستيك) "ليس بنفس صلابة" CeraSurf-p (السيراميك الوريدي من كورستيك) وخلصت إلى أن مادة CeraSurf-w لم تكن أفضل وظيفياً من BioloX Delta. كما جادلت شركة سيرامتيك بأن براءة الاختراع منتهية الصلاحية كشفت عن خزف ZTA مما أدى إلى مجموعة متنوعة من الألوان بخلاف اللون الوريدي.

ومع ذلك، فهمت الدائرة الفيدرالية أن مجلس TTAB يستبعد التصاميم البديلة المحتملة بسبب ندرة المنتجين في السوق. ومن ثم، لم تتفق شركة سيرامتيك إلا مع تخصيص مجلس TTAB للوزن للأدلة الخاصة بالتصاميم المكافئة وظيفياً المتاحة للمنافسين، وكان تخصيص وزن الأدلة ضمن السلطة التقديرية للمجلس.

³ *TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).

وبموجب عامل مورتنون-نورويتش (4)، الذي يتطلب النظر في الحقائق التي تبين أن العلامة تؤدي إلى طريقة أبسط أو أرخص لتصنيع المنتج، وجدت الدائرة الفيدرالية أن العامل محايد. جادلت سيرامتيك بأن مجلس TTAB تجاهل الأدلة التي تشير إلى أن تصنيع BioloX Delta كان أكثر تكلفة. مرة أخرى، وجدت الدائرة الفيدرالية أن شركة سيرامتيك أخطأت في توصيف الأدلة. إن الأدلة التي استخدمتها شركة سيرامتيك للقول بأن مادة BioloX Delta كانت أكثر تكلفة تضمنت بيانات من كورستيك بأن تكاليف تصنيع مادة CeraSurf-p كانت أعلى من تكاليف تصنيع مادة CeraSurf-w.

نظرًا لأن مادة BioloX Delta تقع ضمن نطاق عنصر حماية واحد على الأقل تتعلق ببراءة اختراع شركة سيرامتيك منتهية الصلاحية وتم تسويقها على أنها وردية اللون، فقد كان من الصعب دحض العلاقة بين اللون الوردي وإضافة الكروميا المطالب بها. في غياب مادة BioloX Delta لربط براءة الاختراع منتهية الصلاحية باللون الوردي بشكل منطقي، فمن المحتمل أن يُنظر إلى العاملين (1) و (2) على أنهما أكثر ملاءمة لسيرامتيك. "بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن صياغة براءة الاختراع منتهية الصلاحية للكشف بشكل أكثر قوة عن عدم أهمية أي لون ناتج بسبب نسبة الكروميا المضافة إلى خزف ZTA، والتي ربما تكون قد تحييد تأثيرات مواد BioloX Delta الإعلانية والتسويقية