

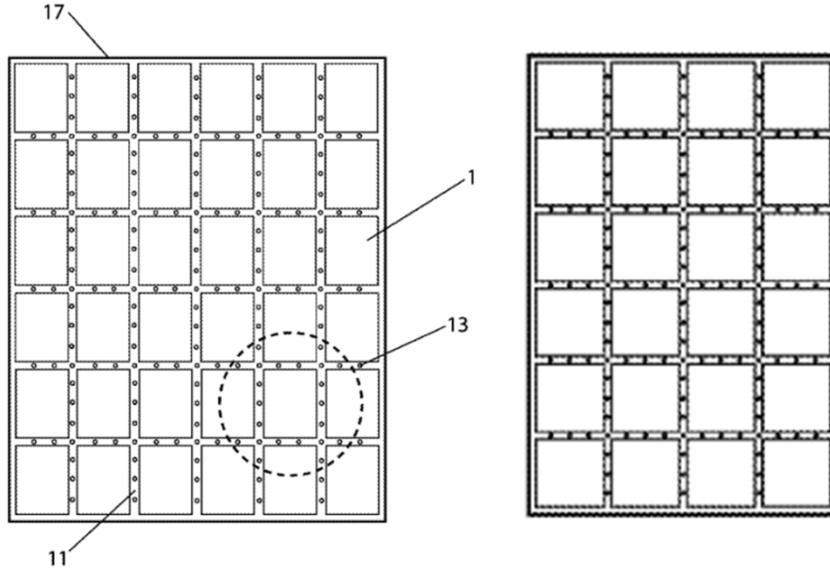
الدائرة الفيدرالية تفسر المطالبة بأسبقية طلب براءة اختراع التصميم لطلب براءة اختراع المنفعة المودع سابقاً

بقلم فاييان ماريو، حاصل على شهادة دكتوراة وكيفن إم. شيمشاك، محامي براءات اختراع معتمد

نظرة عامة

وبتاريخ 22 أبريل، 2025، حكمت الدائرة الفيدرالية بشأن قضية بوني إيريس ماكديونالد فلويد¹ بأن طلب براءة اختراع التصميم لا يمكنه المطالبة بالأسبقية لطلب براءة اختراع المنفعة المودع سابقاً، وذلك لعدم وجود مواصفة خطية كافية، مؤيدة بذلك قرار مجلس الاستئناف والمحكمة بشأن براءات الاختراع.

وبتاريخ 23 يناير، 2016، أودعت فلويد طلب براءة اختراع أمريكي يتعلق ببطانية تبريد تتضمن "نظام تهوية مدمج" و"حجيرات متعددة محكمة الإغلاق". ووُصف تجسيدان للاختراع المطالب بحمايته كما هو موضح في الشكل 1 والشكل 11 من الطلب، الممثلين أذناه. ويتعلق التجسيد الموضح في الشكل 1 مصفوفة ستة x ستة، بينما يتعلق التجسيد الموضح في الشكل 11 مصفوفة ستة x أربعة.



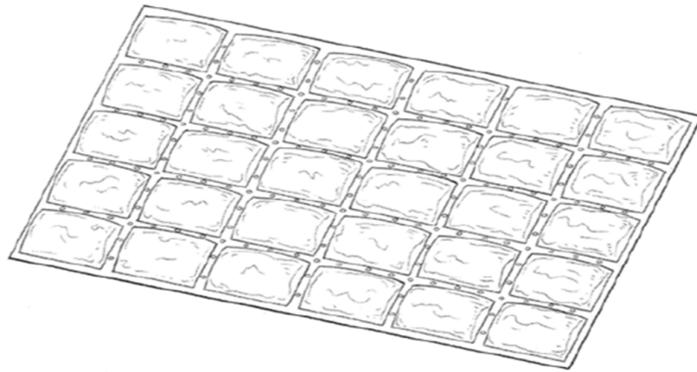
الشكل 1 (يسار) والشكل 11 (يمين)

وبعد مرور أربعة عشر شهراً، أودعت فلويد طلب براءة تصميم أمريكي يطالب بحماية مصفوفة ستة x خمسة كتصميم زخرفي موضح أذناه. وطالب طلب براءة التصميم بالأسبقية، أي الاستفادة من تاريخ الإيداع السابق لطلب براءة المنفعة. رفض الفاحص المطالبة بالأسبقية بموجب المادة 35 U.S.C. § 102 على أساس أن طلب المنفعة المودع سابقاً يفترض

¹ In *Re Floyd*, No. 23-2395, 2025 WL 1163561 (Fed. Cir. Apr. 22, 2025).

إلى المواصفة الخطية للتصميم المطالب بحمايته في طلب التصميم المقدم لاحقًا. ونتيجة لذلك، أصدر الفاحص رفضًا لطلب براءة التصميم بموجب المادة 102 U.S.C. § 35 باعتباره متوقعًا من طلب براءة المنفعة.

واستأنفت فلويد قرار الرفض أمام مجلس الاستئناف والمحاكمة بشأن براءات الاختراع (يشار إليه فيما يلي بـ "PTAB" أو المجلس). وأكد مجلس PTAB رفض الفاحص، واستأنفت فلويد قرار مجلس PTAB أمام الدائرة الفيدرالية. تحديدًا، وجادلت فلويد أن طلب براءة المنفعة تضمن مواصفة خطية كافية لدعم طلب براءة التصميم بموجب 112 35 U.S.C. §. ولم تستأنف فلويد قرار مجلس PTAB بتأييد رفض الفاحص على أساس الافتقار للحدثة.



الشكل 1 من طلب براءة تصميم

ويتعلق طلب براءة المنفعة ببطانية تبريد تتضمن "نظام تهوية مدمج" و"حجيرات متعددة محكمة الإغلاق" تنص المواصفة على أنه "يمكن صنع التجسيد بأي حجم مناسب لتبريد مركز الجسم، أو الجسم بالكامل لأي إنسان أو حيوان"، وبينما "تحتوي هذه المواصفة على العديد من المواصفات، فلا ينبغي تفسيرها على أنها قيود على نطاق الاختراع، بل على أنها مثالاً لعدة تجسيديات. ويمكن صنع العديد من الأشكال المختلفة الأخرى".

وجادلت فلويد في البداية بأن طلب براءة المنفعة لم يقتصر على التشكيلات ستة x ستة وستة x أربعة الموضحة في رسوماته، بل أفصح، بشكل أوسع، عن أي أنماط ذات أشكال مستطيلة وقنوات متقاطعة. أشارت فلويد إلى بيان وارد في المواصفة المكتوبة بأن البطانية "يمكن صنعها بأي حجم لتبريد مركز الجسم، أو الجسم بالكامل لأي إنسان أو حيوان"، مجادلًا بأن طلب براءة المنفعة يشمل مجموعة متنوعة من التصاميم المحتملة، بما في ذلك التكوين ستة x خمسة المطالب بحمايته في طلب براءة التصميم المودع لاحقًا.

ورأى المجلس أن اللغة العامة المستخدمة في طلب براءة المنفعة فشلت في إظهار حيافة التكوين ستة x خمسة المطالب بحمايته في طلب براءة التصميم. وأكد المجلس على أن شركة فلويد لم تفصح عن أو تصف المظهر المرئي الدقيق لمصنوفة

سته x خمسة في طلب براءة المنفعة حيث أن الإشارة إلى "أي حجم" يمكن أن تفسر بشكل معقول على أن الحجيرات المستطيلة قد تختلف في الحجم بينما يبقى عدد الحجيرات نفسه ثابتاً.

ووافقت الدائرة الفيدرالية على تفسير المجلس، موضحةً أن اللغة العامة في طلب براءة المنفعة عممت بشكل غامض فقط التجسيديات المقدمة دون توفير مواصفة دقيقة للتصميم المحدد المطالب بحمايته في طلب براءة التصميم.

وجادلت فلويد بعد ذلك بأنه يجب تفسير تكوين سته x خمسة على أنه حجم متوسط بين تكوين سته x أربعة سته x ستة. أشارت فلويد إلى أن المواصفة الخطية للطلب المودع سابقاً لا يحتاج إلى ذكر لغة عنصر الحماية بالضبط في الطلب المودع لاحقاً لكي تكون المطالبة بالأسبقية صحيحة، وأكدت أنها كانت تمتلك التكوين سته x خمسة وقت إيداع طلب براءة المنفعة". بالرغم من عدم وجوده في ذلك الإفصاح. وأكدت فلويد أنه نظراً لإمكانية التنبؤ بالاختراع، فإن الشخص الملم في مجال المهارة كان سيصمم بشكل معقول التكوين سته x خمسة بناءً على التكوينات سته x أربعة وستة x سته.

ووجد المجلس أن التكوينين سته x أربعة وستة x سته لم يكونا جزءاً من نطاق متصل، بل مثلاً تجسيدين مميزين للاختراع. ولذلك، فإن حقيقة أن الرقم "خمس" يقع رقمياً بين "أربعة" و"سته" لا يجب اعتبارها كافية لاستنتاج تكوين سته x خمسة من تكوينات سته x ستة وستة x أربعة. وعلاوة على ذلك، وأشار المجلس أن التجسيدين المقدمين يختلفان ليس فقط في عدد الحجيرات، ولكن أيضاً في شكلها.

ووافقت الدائرة الفيدرالية مرة أخرى على أن أوجه التشابه بين الأشكال الواردة في الطلبين لم تكن كافية لإثبات حيازة التكوين سته x خمسة، ونظراً لأن الأشكال الواردة في طلب براءة المنفعة لا تحدد نطاق الاختلافات. وأوضحت المحكمة أن "إمكانية التنبؤ بالتقنية المتجسدة في طلب براءة المنفعة لا تعني بالضرورة إمكانية التنبؤ بالتصاميم". وفي هذا الخصوص، وبينما قد يدعم النطاق الرقمي القيم المتوسطة في طلب براءة منفعة سابق، فإن التصميم المطالب بحمايته في طلب براءة تصميم لاحق يجب أن يكون مُفصلاً عنه أو مُصوراً بشكل صريح في الطلب السابق ليكون بمثابة أساس للأسبقية.

وبعد ذلك، وافقت الدائرة الفيدرالية مع المجلس على أن الإفصاح عن تكوينين محددتين (تكوين سته x أربعة وستة x سته) لا يُعتبر دليلاً على أن مقدم الطلب كان يمتلك تكويناً ثالثاً مختلفاً (تكوين سته x خمسة). وفي هذا الخصوص، فإن الإشارة العامة إلى "عدد كبير من الحجيرات الفردية" في طلب براءة المنفعة لم تكن كافية للإفصاح بشكل متأصل عن التكوين سته x خمسة الذي تمت المطالبة بحمايته لاحقاً في طلب براءة التصميم.

وفي حجة إضافية، شددت فلويد على أن عدد حجيرات البطانية الموصوفة في طلب براءة المنفعة كان عنصراً وظيفياً تفرضه الغاية المقصودة من استخدام البطانية (أي، يمكن استخدام البطانيات بأحجام مختلفة من قبل مستخدمين مختلفين)، وليس عنصراً زخرفياً.

ووجد المجلس أنه قد تمت خسارة هذه الحجة لأنها لم تُطرح قط أثناء الملاحقة القضائية، ووافقت الدائرة الفيدرالية على ذلك. وعلى الرغم من هذه المصادرة الإجرائية، لم يوافق المجلس من الناحية الموضوعية على أن عدد حجيرات البطانية

كان عنصرًا وظيفيًا، ووافقت محكمة الاستئناف مرة أخرى على ذلك، وخُصت إلى أن عدد الحجيرات لم تكن تفرضه وظيفة البطانية بشكل أساسي.

ونتيجة لذلك، أيدت الدائرة الفيدرالية قرار المجلس معتبرة أن طلب براءة التصميم المودع لاحقًا يفتقر إلى الدعم من حيث المواصفة الخطية في طلب براءة المنفعة المودع سابقًا، وبالتالي لا يمكنه المطالبة بالاستفادة من تاريخ إيداع طلب المنفعة ذلك. علاوةً على ذلك، رأت الدائرة الفيدرالية أنه نتيجة لفشل المطالبة بالأسبقية، فإن طلب براءة المنفعة مؤهل كعمل فني سابق بموجب 35 U.S.C. § 102 ومتوقعًا لطلب براءة التصميم، مشيرةً إلى أن المواصفة التي تكفي للتوقع بموجب 35 U.S.C. § 102 لا يلي بالضرورة المتطلب بموجب 35 U.S.C. § 102