تغيير نطاق المقارنة بين التقنيات السابقة في حالات التعدي على براءات النماذج الصناعية

بِقلم: الأستاذ المشارك كيفين إم. سزمكزاك،

افتتاحية المقال:

ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، في قضية كولومبيا سبورتوير نورث أمريكا، إنك. ضد سيريوس انوفيتف، أكسيسوريز إنك.، قضية طويلة الأمد بشأن نطاق الحماية للنماذج الصناعية. وكما هو مقرر في قضية *كولومبيا*، فإن نطاق التقنية السابقة المتاحة للمقارنة في تحليل التعدي يقتصر الآن على نفس نوع المنتج مثل عناصر الحماية التي تم منحها بموجب براءة اختراع.

المقال:

في القرار الأخير لشركة كولومبيا سبورتوير نورث أمريكا، إنك. ضد سيريوس انوفيتف، أكسيسوريز إنك.، ("كولومبيا")[1]، ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (يُشار إليها فيما يلي بـ"CAFC") قضية طويلة الأمد [2]بشأن نطاق الحماية للنماذج الصناعية. وكما هو مقرر في قضية *كولومبيا*، فإن نطاق التقنية السابقة المتاحة للمقارنة في تحليل التعدي يقتصر الآن على نفس نوع المنتج مثل عناصر الحماية الممنوحة بموجب براءة اختراع.

ففي قضية إيجيبتيان جوديس "*Egyptian Goddess*"، رأت المحكمة الابتدائية أنه "يجب على المدعي في قضية تتعلّق بالنماذج الصناعية أن يُثبت كلا من: (1) أنّ الجهاز المدعى عليه "مشابه إلى حد كبير" للنموذج المطالب بحمايته بموجب ما يشار إليه باسم "اختبار الفاحص العادي"، و (2) أن الجهاز المدعى عليه يتضمن "إلى حد كبير نفس عناصر الجدّة التي ميزت النموذج الحاصل على براءة اختراع عن التقنية السابقة.[3] "

تُطالب براءة اختراع نموذج إيجيبتيان جوديس بحماية أنبوب مستطيل مجوف يتميز بأسطح مبارد للأظافر على ثلاثة من الجوانب الأربعة. ويتكون المنتج المدعى عليه من أنبوب مستطيل مجوف يتميز بأسطح مبارد على الجوانب الأربعة. وقد قررت محكمة المقاطعة أن منتج المدعى عليه يفتقر إلى إحدى "عناصر الجدّة" الأربع للنموذج الصناعي الذي يخص إيجيبتيان جوديس واختتمت المحكمة إلى أن هذا كان كافيًا للمدعى عليه لتلافي التعدي. وأكدت محكمة CAFC قرار محكمة المقاطعة ، لكنها لم تعتمد إلا على الشق الأول من الاختبار، مشيرة إلى أنه في مجال مبارد الأظافر، يمكن تمييز مبرد الأظافر ثلاثي الجوانب عن مبرد الأظافر ذي الجوانب الأربعة بالنسبة لشخص ملم في التقنية. وهذا الرأي الصادر عن كامل الهيئة ألغى بشكل أساسي الشق الثاني من التحليل.

وبالعودة إلى الشق الأول، تم وضع اختبار "التشابه إلى حد كبير" قبل سنوات عديدة، في عام 1871، في قضية شركة جورهام كو. ضد وايت ("جورهام")[4]. ففي قضية جورهام، ذكرت المحكمة العليا أن المنتج المتعدي "يجب أن يكون متماثلًا في المظهر ومجرد وجود اختلاف في الخطوط في الرسم أو الرسم التخطيطي..."... أو فروق طفيفة في التكوين... لن تؤثر على التطابق الجوهري." وإنّ "تشابه التأثير على العين، هو الاختبار الرئيسي للتطابق الجوهري للنموذج.". وبناءً على ذلك، ليس من الضروري أن يكون النموذجان متشابهين لأنه إذا كان ذلك صحيحًا، "لن يكون هناك أبدًا أي تعدي على نموذج حاصل على براءة اختراع، لأن الإبداع البشري لن يُنتج أبدًا نموذجًا مطابقًا، بجميع تفاصيله، تمامًا مثل الآخر، مثلاً، إلى درجة أن المتمرس لا يستطيع التمييز بينهما". ثم اختتمت محكمة جورهام إلى أنه "إذا كان، في نظر فاحص عادي، يبذل العناية الواجبة التي يبذلها المشتري

---

[1] Appeal No. 2021-2299, — F.4th — (Fed. Cir. Sept. 15, 2023).

[2] *Egyptian Goddess v. Swisa*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).

[3] *Id*. at 667.

[4] *Gorham Co. v White*, 81 U.S. 511 (1871).

عادة، فإن النموذجين متماثلان إلى حد كبير، وإذا كان التشابه يضلّل مثل هذا الفاحص، ويدفعه إلى شراء أحدهما معتقدًا أنه الآخر، فإن براءة الاختراع الأولى يُتعدى عليها من قِبل الآخر.[5]

ويشمل النموذج الصناعي في *كولومبيا* تصميمًا زخرفيًا لمواد عاكسة للحرارة ذات خطوط متموجة. وتبيع سيريوس منتجًا تحت اسم هيت ويف "HeatWave" وهو عبارة عن مادة عاكسة ذات خطوط متموجة مع شعار سيريوس مطبوع فوق الخطوط المتموجة. وقد منحت محكمة المقاطعة حكمًا عاجلًا لصالح كولومبيا مستندة على اختبار "الفاحص العادي" المنصوص عليه في *جورهام*.

وناقشت محكمة المقاطعة قضيتين. أولاً، رفضت حجة سيروس بأن الشعار الذي يظهر في جميع مكونات نموذج منتج "HeatWave" يجعل هذا النموذج مختلفًا بدرجة كافية عن النموذج الذي تطالب بحمايته كولومبيا لمنع الحكم الشامل على التعدي، وتجاهل الشعار تمامًا. وثانيًا، قامت محكمة المقاطعة بتقييم التقنية السابقة للمقارنة التي قدمها سيروس لدعم موقف سيروس بعدم التعدي. وتم تقديم ثلاث وثائق بواسطة سيروس كتقنية سابقة للمقارنة: أحدها يتعلق بترصيع الخيوط البلاستيكية في صفائح بلاستيكية، والثانية تتعلق بأنماط معالجة الإطارات، والثالثة المتعلقة بنسيج الملابس الخارجية. وقد وجدت محكمة المقاطعة أن براءات الاختراع السابقة هذه كانت "بعيدة جدًا" عن المادة العاكسة للحرارة الحاصلة على براءة اختراع من كولومبيا، وبالتالي لم تكن ذات صلة بمقارنة التقنية السابقة.

وعند الاستئناف، أبطلت CAFC القضية وأعادتها إلى محكمة المقاطعة، حيث وجدت أن القضايا الواقعية المتنازع عليها تحول دون إصدار حكم عاجل. وأوضحت CAFC، كمسألة أولية، أن محكمة المقاطعة رفضت بشكل غير صائب النظر في تأثير شعار سيروس في تحليل التعدي. والسابقة القضائية "لا تمنع مكتشف الحقائق من اعتبار الشعار الزخرفي وموضعه ومظهره أحد الاختلافات المحتملة الأخرى بين النموذج الحاصل على براءة اختراع والنموذج المدعى عليه." ثانيًا، ذكرت CAFC أن محكمة المقاطعة قد قامت بحل بعض قضايا الوقائع التي كان ينبغي تركها لهيئة المحلفين، بما في ذلك تأثير التقنية السابقة للمقارنة التي أجراها سيروس.

وعند الاحالة، عقدت محكمة المقاطعة محاكمة أمام هيئة محلفين وأصدرت هيئة المحلفين حكمًا بعدم التعدي لصالح سيروس. واستأنفت كولومبيا الأمر، مما أدى إلى قرار CAFC الحالي. وعند الاستئناف، طعنت كولومبيا في (1) تعليمات هيئة المحلفين (واستبعاد الأدلة والحجج) فيما يتعلق بمقارنة التقنية السابقة و(2) تعليمات هيئة المحلفين التي تتضمن شعار سيروس.

وفي الاستئناف الثاني، أصدرت CAFC قرار 2019 الذي ينص على أنه "لكي يتعدى النموذج المدعى عليه، يجب تطبيقه على مادة التصنيع المحددة في عناصر الحماية"[6]. وخلصت CAFC إلى أن هذا المطلب ينطبق أيضًا على مقارنة التقنية السابقة المستخدمة في تحليل التعدي. وبناءً على ذلك، لاعتباره كتقنية سابقة للمقارنة، يجب تطبيق تصميم التقنية السابقة على مادة التصنيع المحددة في المطالبة المزعوم تعديها.

وأخيرًا، وبالانتقال إلى قضية ما إذا كان وضع شعار سيروس على النمط المتموج يتجنب تعدي النموذج الصناعي الخاص بكولومبيا، فقد ميزت CAFC وضع الشعار على منتج النموذج عن تعدي العلامة التجارية أو الوصف التجاري. نقلاً، جزئيًا، عن الاستئناف الأولي، ذكرت CAFC أنه "لا ينبغي للمتعدين على براءات الاختراع أن يتنصلوا من مسؤولية التعدي عن براءات الاختراع في النموذج إذا تم نسخ النموذج ولكن تم تصنيفه باسم [مختلف]". ومن خلال تثبيت الاسم، قد لا يشعر المستهلك العادي باللبس بشأن مصدر المنتج – وهو الأساس بشأن التعدي على العلامة التجارية - ولكن هذا لا يعني أن الفاحص العادي لم يجد النماذج متشابهة بما يكفي لدعم المطالبة بتعدي النموذج الصناعي.

---

[5] *Id*. at 626-628.

[6] *See Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc.*, 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019).

وباختصار، حكمت محكمة CAFC بأنه لكي يتعدى النموذج المدعى عليه يجب أن يتم تطبيقه على مادة التصنيع المحددة في عناصر الحماية، وإن هذا يحول تحليل التعدي بعيدًا عن اختبار Egyptian Goddess "المشابه إلى حد كبير" ويتجه أكثر نحو تحليل صارم للجدّة. وعند تقديم النموذج الصناعي والمقاضاة، يجب أن يحدد الطلب، بطريقة ما، المادة التي تم وضع النموذج عليها. ومن المرجح أن يتلقى طلب النموذج الصناعي الذي يصف ادعاء "النمط المتموج" رفضًا شكليًا باعتباره "غير قابل للتصنيف". ومثل هذا الرفض هو طريقة الفاحص للقول بأن المنتج لم يتم تحديده، ولا يمكن إجراء بحث في حالة التقنية السابقة. وإن حكم CAFC في كولومبيا يجعل مقارنة تحليل التقنية السابقة في إجراءات التعدي أقرب إلى المعيار الذي يتعامل معه متخصصو الادعاء لبعض الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ملكية كولومبيا تجعل من الصعب على المنافسين تجنب التعدي عندما يكون هناك عدد قليل أو لا يوجد نماذج فنية سابقة مماثلة في نفس خط البضائع مثل النماذج الحاصلة على براءة اختراع والمدعى عليها.