

## حكم محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية على إرشادات وضوح النموذج الصناعي

بقلم/ أوتمن فيلاريل و إيبى لاموت

لأول مرة منذ ست سنوات، قررت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية (CAFC) منح جلسة إعادة نظر بكامل هيئتها لقضية براءة اختراع حيث سينظر الاثنا عشر قاضيًا الحاليين في محكمة CAFC في القضية. ومن المحتمل أن يغير الحكم كيفية تحديد الوضوح في براءات اختراع النماذج الصناعية، والتقليل من معايير الوضوح والتخلص من الفحص الذي كان يطبق على براءات اختراع النماذج الصناعية منذ عام 1982.

وكما تم إيضاحه بالتفصيل في قضية *LKQ كورب. ومعاونوه ضد جي إم غلوبال تكنولوجي أوبريشنز إل إل سي*<sup>1</sup>، حصل مقدمو الالتماسات في إل كيه كيو كوربوريشن و كيستون أوتوموتيف إندستريز، إنك. ("LKQ")، التي تقوم ببيع قطع غيار لهيكل السيارات، على ترخيص بواسطة جنرال موتورز ("GM") لعدد من براءات اختراع النماذج الصناعية لـ GM. ومن ضمن هذه النماذج الصناعية U.S. D797,625 ("براءة الاختراع '625")، وهي موجهة نحو مظهر المصدر الأمامي لمركبة. وبعد انتهاء صلاحية الترخيص في فبراير 2022، أكدت GM أنّ الأجزاء البديلة التي تباعها LKQ تتعدى على براءات اختراع GM، بما في ذلك براءة الاختراع '625.

وردت LKQ على ذلك بتقديم التماس لمجلس محاكمة البراءات والاستئناف (PTAB) لإجراء مراجعة بين الأطراف لبراءة الاختراع '625. وادعت LKQ أن براءة الاختراع '625 تم إبطالها لأنها سبقتها U.S. D773,370 ("ليان") وكانت بديهية بالمقارنة مع براءة ليان وحدها أو في توليفة مع منشور ترويجي بظهر مركبة هونداي توكسن 2010. ولم يقتنع مجلس PTAB بحجج LKQ وانتهى إلى أن براءة اختراع '625 تبقى سارية.

واستأنفت LKQ ضد القرار، حيث كان هناك مشكلة في جانبيين من قرار مجلس PTAB. وشمل التحدي الأول طريقة مجلس PTAB في تحديد سابقة براءة الاختراع '625. ونظرًا لأن جي إم هي شركة مصنعة للسيارات، اختلفت LKQ مع ما وجدته مجلس PTAB بأن مراقب النموذج الصناعي العادي سيضمحل فقط مستهلكي البيع بالتجزئة الذين يبحثون عن شراء مصدات بديلة ومشترى الأجزاء التجارية البديلة.

وفي التحدي الثاني في الاستئناف، جادلت LKQ أن الاختبارات المستخدمة من قبل مجلس PTAB لتحديد الوضوح في براءات اختراع النماذج الصناعية – يُشار إليها باسم اختبارات روزن-دورلنغ – لم تعد صالحة منذ أن قامت المحكمة العليا بإبطالها ضمنيًا في قرارها في قضية *كيه إس آر إنتل كو. ضد تيليفليكس إنك. ("KSR")*<sup>2</sup>. وقامت *KSR* بجعل الوضوح سهل الإثبات من خلال تبديل مصطلحات "تذكر، تشير، وتقود" ("TSM") الصارمة بمعيار أكثر مرونة لتحليل الوضوح. وعند تقييم قابلية تسجيل براءات الاختراع لعناصر الحماية وفق *KSR*، سُمح باعتبارها مثل المعنى العام والإدراك المتأخر ومستوى المهارة العادية لشخص ملم في مجال الاختراعات. وهذا التحدي الأخير بشأن تحديد الوضوح في براءات اختراع النماذج الصناعية هو محل تركيز محكمة CAFC الآن.

ولدى مراجعة الأطراف، طبق مجلس PTAB اختبارات روزن-دورلنغ القائمة والمتحكمة بالوضوح للنموذج الصناعي المطالب بحمايته. ويملك روزن معيارين لوضوح براءة الاختراع. أولاً، يجب أن يكون هناك مرجع أساسي مطابق للنموذج الصناعي المطالب بحمايته لدعم درجة الوضوح. وثانيًا، إذا تواجد مرجع أساسي كافي، يجب أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار إذا ما كان المصمم العادي سيقوم بتعديل المرجع الأساسي لتحقيق النموذج الصناعي المطالب بحمايته<sup>3</sup>. وشارك دورلنغ بشرط إضافي أنه يمكن استخدام المراجع الثانوية فقط لتعديل المرجع الأساسي إذا كان المرجعان مرتبطين لدرجة أن "مظهر بعض الخصائص الزخرفية في أحدهما قد يقترح تطبيق هذه

<sup>1</sup> Appeal No. 21-2348, (Fed. Cir. January 20, 2023).

<sup>2</sup> *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

<sup>3</sup> *In re Rosen*, 673 F.2d 388 (CCPA 1982).

الخصائص في الآخر".<sup>4</sup> وبالنهاية، أصدر مجلس PTAB قراره في أنّ LKQ فشلت في تعريف مرجع أساسي كافي وأنها بذلك فشلت في اثبات الوضوح في نموذج صناعي مطالب بحمايته في براءة 625'.

وفي استئنافهم ضد قرار مجلس PTAB في محكمة CAFC، جادلت LKQ في أنّ اختبارات روزن-دورلنغ ألغيت ضمناً من قبل KSR. وأكدت LKQ أن تحليل ومنطق KSR يجب أن يطبق على براءة الاختراع 625'. وأكدت GM أن LKQ خسرت هذه الحجة بعدم طرحها أمام مجلس PTAB وأن KSR لا تلغي روزن أو دورلنغ. وأشار رأي محكمة CAFC الأولى<sup>1</sup> أنه منذ أن قررت المحكمة العليا الأمريكية قرار KSR، تم البت في أكثر من 50 قضية تشمل وضوح براءات اختراع النموذج الصناعي باستعمال اختبارات روزن-دورلنغ. ومن تلك الاستئنافات، لم تقم سوا قضيتين بطرح مشكلة صحة إرشادات وضوح النموذج الصناعي الحالية في ضوء قضية KSR. وانتهت هيئة الحكم المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة CAFC إلى أنه لا يمكنهم إلغاء روزن أو دورلنغ دون توجيه واضح من المحكمة العليا. وفي النهاية، أكدت المحكمة قرار مجلس PTAB في أنّ LKQ فشلت في إظهار أن براءة الاختراع 625' كانت لتكون واضحة بالمقارنة مع المراجع المستشهد بها بناء على اختبارات روزن-دورلنغ لدراسة الوضوح في براءات اختراع النماذج الصناعية.

وردًا على ذلك، التمس LKQ جلسة إعادة نظر بكامل هيئتها تطلب فيها أن تلغي محكمة CAFC روزن ودورلنغ وأن تستبدل هذه القرارات باختبار يتوافق مع KSR. وتمت الموافقة على الالتماس وفق الأمر المؤرخ 30 يونيو، 2023. وفي الأمر، طلبت محكمة CAFC من LKQ و GM طرح عدد من الأسئلة في تلخيصهما. وعلى سبيل المثال، هل يلغي KSR أو يفسخ روزن ودورلنغ؟ وكذلك، إذا لم يلغي KSR أو يفسخ روزن ودورلنغ، هل يتقدم KSR بطلب براءة اختراع نموذج صناعي وهل يجب أن يستخدم KSR لاستبعاد أو تعديل اختبارات روزن-دورلنغ لبراءات اختراع النموذج الصناعي؟ وبالإضافة لذلك، إذا تم تعديل أو استبعاد اختبارات روزن-دورلنغ، أي اختبار (أو اختبارات) يجب أن تستخدم لتقييم تحديات وضوح براءات اختراع التصميم في المستقبل؟ وبالإضافة للملخصات من LKQ و GM، دعت محكمة CAFC ملخصات أصدقاء المحكمة، أي ملخصات من غير أطراف القضية المهتمين بها.

ومن الواضح أن الإجابات على الأسئلة المذكورة تحمل نتائج كبيرة للملكي براءات اختراع النموذج الصناعي ومنافسهم الذين يسعون لإبطال براءات اختراع النموذج الصناعي. ومن الممكن أن يسهل قرار يلغي روزن وإبطال براءات اختراع النموذج الصناعي، وتقليل قيمة الحصول على براءة اختراع نموذج صناعي لأول مرة. وأيضًا، يمكن أن يصبح الحصول على براءة اختراع نموذج صناعي أصعب بكثير إذا تم إلغاء روزن وتم توسيع معايير الوضوح عند فحص طلب براءة اختراع نموذج صناعي لتتوافق مع معايير KSR. وإذا تم تأييد روزن، يمكن لمحكمة CAFC أن تقرر توفير إرشادات إضافية بشأن المعايير لتحليل الوضوح في براءات اختراع النموذج الصناعي. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تحكم محكمة CAFC ضد LKQ وتحافظ ببساطة على اختبارات روزن-دورلنغ لقابلية تسجيل براءات اختراع النموذج الصناعي.

وتسببت هذه القضية بكثير من الشك في مجال براءات اختراع النموذج الصناعي. ولكن ما هو مؤكد أن جميع مالكي براءات اختراع النموذج الصناعي المهتمين ومنافسهم سينتظرون قرار محكمة CAFC بكامل هيئتها. وسنقوم بالتبليغ مرة أخرى عن إصدار ذلك القرار.

<sup>4</sup> *Durling v. Spectrum Furniture*, 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996).