

جایگاه ادعا(ها)ی مندرج در اظهارنامه‌های ثبت اختراع در محدوده حمایتی از اختراعات (مقاله علمی-پژوهشی)

سعید حبیبیا*
گلریز مهرداد قائم‌مقامی**

تاریخ دریافت: ۴۰۰/۰۱/۲۴ تاریخ پذیرش: ۴۰۰/۰۶/۰۵

چکیده

امروزه در حوزه ثبت اختراعات، اهمیت «ادعا(های) مندرج در اظهارنامه» بر کسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر، شاید بتوان قلب تپنده اظهارنامه ثبت اختراع را ادعاهای مندرج در آن اظهارنامه دانست. علی‌رغم ارزش وافر ادعا، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب آبان ماه سال ۱۳۸۶، تعریفی از ادعا ارائه ننموده است. از سوی دیگر، در خصوص نحوه تفسیر ادعا، مبنای وجودی ادعا، لزوم یا عدم لزوم درج ادعا توسط مخترع و انواع ادعا و نیز مسائل دیگر قانون مسکوت است. از این رو، ضرورت شناسایی ادعا، کارکرد و نیز انواع ادعا توسط مقنن، باید ملحوظ نظر قرار گیرد و در راستای شفافیت هر چه بیشتر این موارد گام برداشت. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی-توصیفی علاوه بر مفهوم و جایگاه ادعا، به ظرافت‌های کارکرد ادعا که نقش بسیار مهمی در محدوده حمایتی از اختراعات دارد، پرداخته شود. از همین روی، پیشنهاد می‌شود در طرح پیشنهادی حمایت از مالکیت صنعتی، بخشی از قانون به موضوعات مسکوت ادعا اختصاص پیدا کند و به جای ویژگی‌های ادعا، به عناصر ذاتی ادعا اشاره شود.

کلیدواژه‌گان:

ادبیات ادعا، اظهارنامه ثبت اختراع، ثبت اختراعات، کارکرد ادعا.

* استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

habiba@ut.ac.ir

** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

G.mohrdar@ut.ac.ir

مقدمه

ادعا در لغت‌نامه دهخدا به معنای «مزیتی برای خود قائل شدن» آمده است. در لغت‌نامه حقوقی آکسفورد، ادعا به معنای «داشتن حقی برای دریافت پول، دارایی و جبران خسارت» آمده است. در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی نیز ادعا مترادف دعوا و به معنای «منزاعه در حق معین» آمده است. همان‌طور که در مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده، هر کس ادعایی دارد، باید درصدد اثبات آن برآید.^۱ در واقع اثبات ادعا به معنای درست بودن گزاره و راست بودن مطلبی است که بیان شده است.^۲ بنابراین مدعی، متولی اثبات هر آنچه است که ادعا نموده است. همین مفهوم قابلیت تسری و انطباق به ادعاهای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراعات را دارد؛ هر چند در جزئیات و برخی آثار و ویژگی‌ها میان ادعا در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام حقوق خصوصی تفاوت‌هایی قابل ملاحظه است^۳ که موضوع این مقاله نمی‌باشد. یکی از مواردی که در اظهارنامه ثبت اختراع باید درج و تکمیل شود، «ادعا» است. در واقع ادعا در اظهارنامه ثبت اختراعات کارکردی مانند خواسته در دادخواست‌ها دارد. همان‌طور که خواهان عموماً در پی اثبات خواسته با توسل به ادله اثبات است، مخترع نیز در پی تحمیل محدوده حمایتی مورد نظر خود با اتکا به ابزارها و سازوکارهایی است که در اختیار او قرار دارد. بنابراین، مخترع با تنظیم و نگارش ادعا در یک اظهارنامه، محدوده حقوق خود را اعلام می‌نماید. چه بسا ممکن است محدوده حمایتی موسعی در ذهن مخترع باشد، اما آنچه که او بر روی اظهارنامه منعکس نموده است، عملاً چیزی متفاوت با حق مورد مطالبه‌اش باشد و از طرف دیگر بررسی‌کنندگان اظهارنامه، مانند قاضی دادگاه که نمی‌تواند در دعاوی حقوقی به بیش از خواسته رأی دهد، ولو خواهان محق باشد، نمی‌توانند محدوده حمایتی بیشتری از آنچه را که مدعی اختراع در اظهارنامه‌اش قید نموده است،

۱. البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر.

۲. به نظر می‌رسد نقطه عطف توجه به اثبات ادعا را بتوان در ماده ۵۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۳۹ پیدا کرد.

۳. برای دیدن تفاوت‌های میان ادعاها در آیین دادرسی مدنی و مالکیت فکری رک: بهادری جرمی، زهرا، «شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در حقوق ایران با نگاهی به دکترین معادل‌ها» رساله دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵، صص ۳۳-۳۵.

ترسیم و تعیین کنند. لذا نقش ادعا در اظهارنامه ثبت اختراع را در خصوص محدوده حمایتی نمی‌توان انکار نمود. اما اساساً چرا اظهارنامه باید حاوی ادعا یا ادعاهایی باشد؟ به عبارت دیگر، آثار درج ادعا در یک اظهارنامه ثبت اختراع چه مواردی می‌تواند باشد؟ برای پاسخ به این پرسش و تبیین چرایی درج ادعا یا ادعاها در اظهارنامه باید گفته شود، با مطالعه ادعا یا ادعاهای مندرج در هر اظهارنامه ثبت اختراع به نحو صریح یا ضمنی آثار زیر اجتناب‌ناپذیر است:

۱. شروط اساسی ثبت اختراع (جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی داشتن) وجود دارد یا خیر؛
۲. تفاوتی میان اختراع ادعا شده با اختراعات قبلی^۱ وجود دارد یا خیر؛
۳. نوع اختراع ادعایی که فرایند است یا فرآورده یا ترکیبی از این دو، نیز بر اساس ادعای منعکسه در اظهارنامه تعریف و تبیین می‌شود؛
۴. اصل وقوع نقض یا عدم وقوع نقض نیز بر اساس گزاره‌های به کار رفته در ادعا تشخیص مصداق می‌گردد؛

۵. میزان و محدوده افشای اختراع بر اساس ادعا تعبیر و معین می‌گردد. اگرچه، با توصیف اختراع مخترع باید به طور روشن و گویا اختراع خود را افشا نماید، فراموش نکنیم ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است؛^۲ در چارچوب مشخصه‌های فنی تعیین نماید و چه بسا در ادعاهای یک اختراع، جزئیات لازمی که در توصیف مهجور واقع شده است، مورد اشاره قرار گیرد.

با عنایت به آنکه در هر نوع ادعا به هر روش و شیوه‌ای که نگارش شود، مندرجات فوق قابل استنباط^۳ است، لذا اثبات گزاره‌های اظهارنامه ثبت اختراعات به طور کلی موجد دو معنا خواهد بود و به دو قاعده جزئی‌تر منقسم می‌شود: الف- تکلیف اثبات ادعاها با توسل به دلایل مثبتی از جمله نقشه‌های اختراع، نمودارها و سایر اسناد پیوستی؛ ب- تکلیف به قانع کردن کارشناس دارای مهارت متعارف به منظور ثبت اختراع و پذیرش تالی فاسدهای عدم اقناع. این استنباط، جایگاه مخترع را به عنوان شخص مدعی که ادعاهایش خلاف اصل و ظاهر است و همچنین

1. prior art

۲. هر چند به هر علتی مخترعان تمایل به افشای کامل اختراع ندارند. برای اطلاعات بیشتر در این حوزه، رک: روحی‌زاده، علی و مجید عباس‌تبار، **رای اعلامی پیش‌گیرانه و حمایت از ناقضان بالقوه حق اختراع**، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، شماره ۷۷ و ۷۸، صص ۱۳۱-۱۱۳.

۳. از لفظ استنباط مستفاد می‌شود که نگارش ادعا در نحوه و کیفیت برداشت کارشناسان مربوطه سهم بسزایی دارد.

جایگاه اداره مالکیت صنعتی را به عنوان منکر ادعاها به روشنی آشکار می‌کند. بنابراین اداره ثبت مالکیت صنعتی در پناه اصول و قرائن آسوده خاطر است و تنها عملکرد مخترع را بر مبنای خود اظهاری او مورد بررسی قرار خواهد داد. به هر حال، با توجه به آنکه یک اختراع بر اساس ادعا یا ادعاهای درج شده در رابطه با آن، به منظور ثبت یا عدم ثبت، قضاوت می‌شود، لذا در این مقاله تلاش شده است که به تحلیل حقوقی ادعا و جایگاه و آثار آن پرداخته شود.

۱. جایگاه ادعا در قانون ایران

بر اساس راهنمای ثبت اختراعات ایران منتشره توسط مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری به تاریخ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷، منظور از ادعا بیان قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی است که منحصرأ اساس ادعای متقاضی ثبت اختراع را تشکیل می‌دهد. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ تعریفی از ادعا ارائه نموده است و تنها در بند «ج» از ماده شش از همان قانون به ذکر برخی ویژگی‌های یک ادعا می‌پردازد. هر چند سعی شده در بند «ج» همین ماده به اهمیت ویژه ادعاها اشاره شود، وجود دعاوی و شکایات متعدد در محاکم حقوقی و کیفری حاکی از وجود ایرادهای جدی در این زمینه است. به نظر می‌رسد همین امر باعث شده است که با وجود تشریح {نسبتاً ناقص} نحوه تنظیم ادعا در آیین‌نامه این قانون، در اجرا اهمیت کافی به این بخش داده نشود.^۱ در ماده ۱۲ از آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری آمده است: «ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده، فرایند، فرایند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرایند و فرآورده باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد.» صرف نظر از اینکه به جایگاه این ماده در آیین‌نامه اجرایی نقد جدی وارد است، حق مطلب در خصوص ادعا در اظهارنامه‌های ثبت اختراعات ادا نشده است. در طرح پیشنهادی مالکیت صنعتی^۲ نیز نقص‌ها و کمبودهایی ملاحظه می‌شود، هر چند این لایحه نسبت به قانون فعلی گام‌های مثبتی برداشته است. در این لایحه در ماده ۱۴ اشعار شده است که ادعا

۱. حبیبیا، سعید و زهرا بهادری جهرمی، مطالعه تطبیقی شیوه تدوین قوانین و تاثیر آن بر فرایند ثبت اختراع؛ مطالعه موردی یک اختراع ثبت شده در ایران و آمریکا، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، شماره ۲، صص ۵۸۱-۵۶۵.
۲. مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در آذر ماه سال ۱۴۰۰.

باید به اظهارنامه ثبت اختراع ضمیمه گردد و در ماده ۱۸ به شکل پراکنده و بی‌ضابطه‌ای از ویژگی ادعا، آثار ادعا و درون‌مایه ادعا سخن می‌راند. ماده ۱۸ از لایحه بیان می‌دارد: « ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل تعیین کرده، از چهارچوب توصیف فراتر نرود. تبصره- هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضایی خواهد بود.» در واقع می‌توان عبارات مندرج در ماده ۱۸ را به سه قسم تقسیم کرد که هر کدام از این اقسام در ساختار ادعا جای بررسی و مذاقه دارد:

قسم نخست- ویژگی و ساختار ماهوی ادعا را بیان می‌کند که باید گویا، مختصر، کامل و منطبق بر توصیف باشد. نقدی که بر این قسمت از ماده وارد است، اینکه اجزایی مانند توصیف در یک اظهارنامه باید در خدمت ادعا یا ادعاهای مندرج در اظهارنامه باشد. به عبارت دیگر، توصیف باید منطبق بر ادعا باشد نه ادعا منطبق بر آن.

قسم دوم- آثار ادعا را بیان می‌کند؛ زیرا اشاره دارد حدود حمایت از اختراع را ادعا معین می‌کند. قسم سوم- مبنا و ملاک و منشأ دعاوی نقض، ادعاهای مندرج در اظهارنامه‌های ثبت اختراعات است. انتقادی که به این بخش از ماده وارد است، اینکه در طرح قبلی جنس و مظهر ادعا که در قالب مشخصه‌های فنی موضوع اختراع است، قید شده بود، اما در طرح تصویبی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورخ آذرماه سال ۱۴۰۰، این موضوع محذوف گردیده است. بنابراین همان‌طور که اشاره شد، ادعا یا ادعاهای ثبت اختراع دامنه^۱ ثبت اختراع را مشخص می‌کند و دامنه ثبت اختراع نیز تأثیر بسزایی در کیفیت یک اختراع خواهد داشت. سازمان جهانی مالکیت فکری نیز در کتابچه‌های خود از این عبارت استفاده کرده است: «اظهارنامه باید به نحوی اختراع را افشا نماید که به میزان کافی واضح باشد و شخص ماهر در رشته را قادر به پیاده‌سازی آن نماید.»^۲ در اینکه منظور از کیفیت اختراع چیست، احتمالاً می‌توان از سه جنبه مختلف به این مفهوم نگاه کرد. یکی از راه‌های آزمایش و اندازه‌گیری حق ثبت اختراع این است که ببینیم اختراع به ثبت رسیده چگونه و به

۱. در علم آمار، دامنه نوعی سنجش پراکنندگی است.

2. WIPO,2008,P.21.

چه ترتیب الزامات قانونی را رعایت کرده است. به عبارت دیگر، می‌توانیم کیفیت ثبت را با میزان اعتبار آن در دادگاه (خداشه‌ناپذیری) تعریف کنیم. بدان معنا که در رقابت با ثبت‌های دیگر در دادگاه از درجه اعتبار بالایی برخوردار باشد. رویکرد دیگر می‌تواند به بررسی کیفیت ثبت اختراع از جنبه ادعایی آن باشد؛ یعنی موارد و ادعاهایی را که اختراع دارد، مورد بررسی قرار دهد. سومین رویکرد نسبت به حق ثبت اختراع از منظر اقتصادی است؛ به این معنا که رابطه مثبت و معناداری بین حمایت از حق ثبت اختراع و نرخ رشد اقتصادی وجود دارد و به دلیل حمایت قوی‌تر از حقوق ثبت اختراع در کشورهای توسعه یافته، ضرایب مدل در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای توسعه یافته بزرگ‌تر است.^۱ به این ترتیب، اصطلاح «ثبت یا پتنت بد» باید به ثبت‌هایی گفته شود که شامل محصولات یا فرایندهایی هستند که هیچ حقیقت‌یاب معقولی و کارشناسی شده‌ای نمی‌تواند آنها را پیدا کند و توضیح و تشریح کمی در خصوص آن وجود دارد و لذا هر کسی می‌تواند با تغییر جزئی و اندک به آن محدوده حمایتی دست یابد. بنابراین درک آنچه محدوده حمایتی این اختراع را ترسیم می‌کند، ناممکن به نظر می‌آید. مقاله حاضر از میان سه رویکرد فوق، به رویکرد دوم (بررسی کیفیت ثبت اختراع از جنبه ادعایی آن) می‌پردازد. اما قبل از بسط موضوع در پی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا اساساً در اظهارنامه‌ها نیازی به وجود ادعا یا ادعاها هست؟ برای پاسخ به این پرسش ناگزیر از بررسی نظریه‌هایی هستیم که به ادعا در یک اظهارنامه نگاه مثبت صرف ندارند و تا حدی نقدهایی به کارکرد ادعا نیز دارند. در این میان نظر دو گروه از منتقدان مورد بررسی قرار می‌گیرد: گروه نخست معتقدند که از ادعا فقط برداشت و استنباطی می‌شود که به نفع مخترع است؛ گروه دوم نیز معتقدند نقصان، ذاتی ادعا یا ادعاهای مندرج در اظهارنامه است. بنابراین کارشناسان مربوطه برای بررسی شرایط ثبت اختراع مجازند با دست باز عمل نمایند. لذا به تفصیل به بررسی هر یک از دیدگاه‌های فوق پرداخته می‌شود:

۱. برای بررسی تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی از روش مدل‌های ساختاری استفاده می‌شود. مدل‌های ساختاری جهت سنجش اقتصاد، تئوری محور هستند و با تکیه بر تئوری‌های اقتصادی و با توجه به رابطه نظری بین دو متغیر وابسته طراحی می‌شوند. لذا در اقتصادسنجی، پیدایش هر ابداع، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و بهبود بهره‌وری سبب انتقال تابع تولید به سمت بالا می‌شود و سرانجام رشد بلند مدت را موجب می‌شود.

۲. دیدگاه‌های انتقادی مختلف^۱ در خصوص ادعاهای مندرج در یک اظهارنامه

۲.۱. کارکرد مثبت ادعا و عدم اعمال کارکرد منفی نسبت به آن

شاید برجسته‌ترین منتقدان ادعاهای ثبت اختراعات، دن برک^۲ و مارک لملی^۳ باشند. آنها اظهار می‌کنند سیستم ادعا یا ادعاهای مندرج در یک اظهارنامه در دنیای مدرن کار نمی‌کند. برک و لملی استدلال می‌کنند که نامعین بودن یک ادعا بزرگ‌ترین مشکل نیست. هسته اصلی استدلال آنها تا حدی با تعریفی که لغت‌نامه دهخدا از ادعا ارائه می‌دهد، همسو است. توضیح آنکه ادعا به معنای مزیتی برای خود قائل شدن است. کلمه مزیت موجد بار معنایی مثبت است؛ بنابراین کارکرد ادعا باید کارکرد تکمیلی باشد و نمی‌توان به علت ضعف در نوشتار یک ادعا مخترع حقیقی را از امتیاز ثبت اختراعش محروم نمود. پس کارکرد ادعا صرفاً کارکردی مثبت است و هرگاه نقصی در ادعا ملاحظه گردد که موجد تعابیر یا تفسیرهای متفاوت و بعضاً متعارض گردد، نباید به بدنه اصلی اختراع لطمه وارد آورد. پس هرگاه ادعا به گونه‌ای نوشته شود که به اختراع ادعایی مخترع، لطمه وارد آورد، باید اینطور در نظر گرفت که اظهارنامه فاقد ادعا است و نبود آن خللی به صحت اظهارنامه وارد نمی‌آورد. منتقد دیگر، پروفیسور لیوواک^۴ است که حتی مقاله‌ای با عنوان «نجات اختراع از فرهنگ ادعا» را نگاشته است. همان‌طور که از این عنوان پیداست، لیوواک^۵ معتقد است که اعتماد سیستم ثبت اختراع به ادعا به یک توهم می‌ماند. بنابراین لیوواک مانند بورک و لیملی معتقد است که تمرکز روی ادعاها، توجه ما را از اختراع واقعی و اساسی دور می‌کند. البته برخلاف بورک و لیملی، او از حذف ادعاها به عنوان یک موضوع قابل طرح دفاع نمی‌کند، بلکه از یک قاعده سخن می‌گوید که همواره باید مجموعه تجسمات فاش

۱. برای اطلاعات بیشتر رک:

Alan C. Marcoa, Joshua D. Sarnoffb , Charles A.W. DeGrazia "Patent claims and patent Scope", *Elsevier journal*, Research Policy, Vol. 48, Issue 9, 2019.

۲. استاد حقوق در دانشگاه کالیفرنیا، دانشکده حقوق ایروین است و عضو موسس دانشکده حقوق است. زمینه‌های تخصص وی شامل مالکیت فکری (خصوصاً قانون سایبر و بیوتکنولوژی)، ثبت اختراع زن، حق چاپ دیجیتال، تجارت الکترونیکی و تخطی به حقوق مربوط به رایانه است.

۳. استاد حقوق دانشکده استنفورد

۴. استاد حقوق و فارغ‌التحصیل از کالج راتجزز

5. Oskar Liivak

شده در مشخصات یک اختراع را ملحوظ نظر قرار گیرد.^۱ بنابراین صرف توجه به ادعا و تفسیر آنها نباید سازوکار قضاوت در خصوص اعطای حق ثبت اختراع و یا عدم اعطای آن باشد. با این حال، رویکرد لیوواک باعث می‌شود ادعا یا ادعاها عبارتی مرده و فاقد اثر باشد. هر چند از طرف خودش، در برابر این نتیجه‌گیری مقاومت می‌کند و استدلال می‌کند که ادعاها هنوز نقشی را ایفا می‌کنند و به‌مثابه مرده نمی‌باشند؛ زیرا همچنان برای تصمیم‌گیری‌ها از ادعاها کمک گرفته می‌شود.

۲.۲. نقصان جزو ذات ادعا است.

پروفسور لی^۲ استدلال می‌کند که ادعاها ماهیتاً ناقص هستند و دقیقاً به همین دلیل است که در توصیف واقعی اختراع موفق عمل نمی‌کنند. به گفته لی،^۳ یک ادعا حتی نمی‌تواند بخشی از فضیلت یک اختراع را ارائه و نهایتاً اثبات نماید.

برخلاف پیشنهادات منتقدان دیگر، راه‌حل لی خودداری از تمرکز بیش از حد در استفاده از مشخصات حق ثبت اختراع برای تعیین دامنه ثبت اختراع است. مع‌هذا، او استدلال می‌کند که مراکز ثبت اختراع باید به دنبال «تخصص و پویایی» باشند. در نظر او، آنچه اهمیت دارد این نیست که ادعا چه می‌گوید، بلکه چیزی است که یک شخص دارای مهارت متعارف درباره «سهام اساسی فناوری» از متقاضی ثبت متوجه می‌شود و در این مسیر او آزاد است که به تفسیری خلاقانه روی بیاورد. پروفسور مرگز^۴ و پروفسور دافی^۵ استدلال می‌کنند که قوانین ثبت اختراع در سراسر دنیا، بیش از حد به متن ادعا تمرکز دارد. آنها^۶ استدلال می‌کنند که به جای اتخاذ رویکرد متنی‌گرایی، مراکز ثبت اختراع باید فن (صنعت)^۷ قبلی نگاه کنند تا ببینند که شایستگی واقعی برای ثبت اختراع را دارد و آیا اساساً با اختراع پیشرفتی حاصل شده است و همین که پیشرفت حاصل شود، ولو اندک و جزئی، باید اقدام مخترع را محترم شمرد. قاضی جی پلگر^۸ معتقد است

۱. توصیفات بر ادعاها در کارکرد تقدم دارند.

۲. دانشمند رایانه آمریکایی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس تحقیقات میکروسافت است.

3. Peter Lee

۴. علاوه بر پروژه‌های آموزشی و پژوهشی، بنیانگذار و مدیرعامل سابق شرکت Ovidian LLC، یک شرکت مشاوره و انفورماتیک مستقر در برکلی است که در زمینه ارزیابی و ارزیابی اوراق بهادار ثبت اختراع تخصص دارد.

۵. نویسنده

6. Robert Merges and John Duffy

7. prior art

8. Judge S. Jay Plager

نباید انتظار تعجب داشت که مراکز ثبت اختراع برای اعطای حق اختراع به دنبال متن ادعا باشند؛ زیرا ادعاها فقط اظهاراتِ مخترعین هستند. قاضی پلگر در یک رای اصداری،^۱ استدلال‌هایی را مطرح می‌کند که در بحث مربوطه حایز اهمیت است: اولاً، او استدلال می‌کند که متن ادعای ثبت شده توسط متقاضیان بیانگر خواست [افراد] متقاضیان است که غالباً نتوانسته است رسالتِ ادعا را در خصوص کارکرد خودش به منصفه بروز و ظهور برساند و این هم بنا به دلایلی است که هر مخترع انگیزه متفاوتی در ثبت اختراعش دارد. ثانیاً، قاضی پلگر ادعا می‌کند که تکیه بر متن ادعا باعث دادرسی مکرر و یکنواخت می‌شود که دادگاه‌ها یا مراجع مربوطه مرتباً ملزم به حل و فصل هستند و صرف تمرکز بر متن ادعا سبب فشردگی بیش از حد کار مراکز ثبت اختراع می‌شود. سرانجام، او استدلال می‌کند که راه‌حل برای هر دوی این مشکلات در جستجوی اصل اختراع برای یافتن اختراع واقعی و تعیین دامنه ثبت اختراع است. بنابراین او ادعاهای نامعین و مبهم را رد می‌کند، بدون آنکه به اساس اختراع لطمه‌ای وارد آید.^۲

نظرات منتقدین به طور کلی حول دو محور می‌چرخد: محور نخست - تا جایی می‌توان به ادعاها اتکا نمود که موجب اثر مثبت و سازنده برای مخترع باشد. بنابراین هرگاه اثر مثبت ادعا جای خود را به اثر منفی بدهد، باید آن را نادیده گرفت و بر اساس سایر موارد تصمیم به اعطای ثبت اختراع گرفت که این خود نمودی از اصل استقلال ادعاهاست. پس در واقع تا جایی که ادعا اعتماد می‌شود که به نفع مخترع باشد و اگر زبانی از ادعا به مخترع برسد، مانند این است که اساساً اختراع فاقد ادعای اعلامی است و کارشناسان مراکز ثبت اختراعات خود ادعایی را بر اساس سایر مندرجات اظهارنامه مفروض می‌گیرند. مشابه این عملکرد در دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها نیز وجود دارد. زمانی که خواهان چند خواسته را از دادگاه مطالبه می‌کند و دادگاه برخی از خواسته‌ها را به هر دلیل قانونی موجه و موجب اثر نمی‌داند، بدون لطمه به سایر خواسته صرفاً نسبت به آن بخش از خواسته‌ها قرار شایسته صادر می‌نماید. بنابراین چنانچه ادعا به هر دلیل موجه نباشد، کارشناسان بررسی‌کننده به سایر ادعاها لطمه و خدشه‌ای وارد نمی‌نمایند و فقط همان ادعا را رد می‌کنند. محور دوم - با توجه به آنکه ادعا ذاتاً ناقص است، به این معنا که هیچ‌وقت نمی‌تواند منظور نظر مخترع را به نحو شایسته بیان کند، لذا نمی‌توان به امر نقصانی اثر

1. 48154-pl.

2. Patent claims and patent scope, 2019.

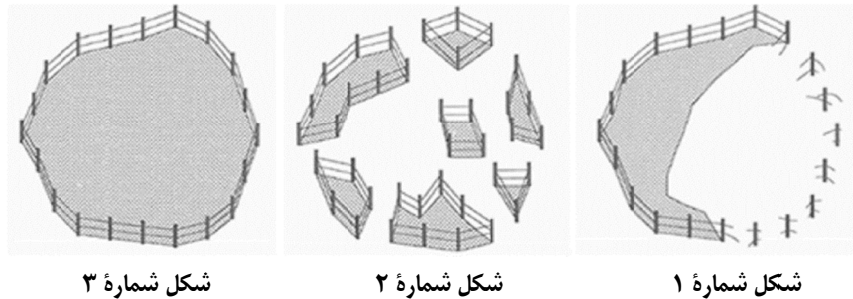
مکملی اعطا نمود. توضیح آنکه حتی اگر ادعاهای مندرج در یک اظهارنامه ثبت اختراع از نظر مخترع کامل و صحیح و منطبق با خواسته‌های او باشد، اما باید بپذیریم که ذهن دیگری بر اساس دیدگاه‌های خودش آن را مطالعه و قضاوت می‌کند و همین امر باعث می‌شود که نتوان به ادعاها به طور قطعی و یقینی اعتماد نمود. نکته جالب توجه در هر دو محور این است که هر دو گروه معتقد به وجود و حضور ادعا در اظهارنامه‌های ثبت اختراع هستند، اما حسب مورد جایگاه متفاوت یا نوع تفسیر متفاوتی را برای آن‌ها لحاظ می‌کنند.

علی‌رغم وجود منتقدین و نیز ارائه نظریات انتقادی و تحلیل آنها، به نظر می‌رسد که سیستم ثبت اختراعات در اغلب قوانین کشورها، برای تعیین دامنه حمایت از اختراع به ادعا یا ادعاهای مندرج در یک اظهارنامه متکی و وابسته است؛^۱ کمالینکه در پیشینه ادعا سابقه الزام به درج ادعا در اظهارنامه ثبت اختراع به اندازه سابقه نظام ثبت اختراع نیست و پس از اینکه کشورها مدت‌ها برای محدوده حمایتی از توصیف استفاده می‌نمودند، نیاز به عنصر دیگری یعنی ادعا احساس شد و ادعا در اظهارنامه‌ها به تدریج جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. این وابستگی کارا و معقول است؛ چراکه اولاً، مخترع بهتر از هر کس دیگری بر اختراع خود آگاهی دارد. ثانیاً، در وهله اول، نوشتن ادعا ولو ناقص، یک حدس است و داشتن آن در یک اظهارنامه بهتر از مسکوت گذاشتن آن است. ثالثاً، گنجاندن قسمت ادعا در اظهارنامه‌ها موجب حفظ و تقویت انگیزه مخترعان برای افشای صادقانه اختراع خود است. رابعاً، یک مکانیسم واحد برای تعیین دامنه حمایتی در همه کشورها، ادعا یا ادعاهای مندرج در یک اظهارنامه است. خامساً، نوشتن ادعا یا مسکوت گذاشتن آن، زمینه را برای اعمال نظرات کاملاً شخصی و سلیقه‌ای فراهم و تسهیل می‌کند. از قدر متیقن نظریات فوق استنباط می‌شود که مشکل ادعاها نامفهومی، اجمال در معنا و مفاد و مصداق، نامعین بودن و یا ابهام زبانی آنها به ویژه در تعیین محدوده حمایتی، است.

1. civil code of The Russian Federation, Passed by the State Duma ,on November 24, 2006., Art1354, Patent Law of the People's Republic of China, December 27, 2008, Chapter 5, Art 26. Indian patent act, Art10(4)(c), British Patents Act 1977, Art 125-1. Netherlands Patent Act 1995 , Art 53,United states Patent Act, 35 U.S.C. 112 , Art 53(b).

۳. تاثیر انواع و عناصر مختلف ادعاها در دامنه حمایت از اختراعات

از آنجایی که به نظر می‌رسد، با توجه به آنکه دامنه حمایت بر اساس ادعای مندرج در اظهارنامه تعریف می‌شود، بتوان به نقش کلیدی چهار عنصر در تعیین دامنه حمایت از اختراع استناد و اشاره نمود که به ابهام‌زدایی ادعاها و نیز رفع اجمال از آنها، کمک شایانی خواهد کرد. برای درک بهتر موضوع از دامنه حمایت تصویر زیر ترسیم می‌شود:



شکل شماره ۳

شکل شماره ۲

شکل شماره ۱

همان‌طور که در تصاویر فوق دیده می‌شود، ادعا یا ادعاهای مندرج در اختراعات می‌توانند دامنه حمایتی مختلف را ایجاد کنند. یک ادعا می‌تواند دامنه حمایتی مانند شکل شماره یک ایجاد کند که در واقع این اختراع همواره از سوی مخترع یا ثالث دیگری محل خدشه است و بست درستی به اختراع داده نشده است. در شکل شماره دو شاهد وضعیت بهتری نسبت به شکل شماره یک هستیم. به این معنا که اختراع به واسطه نحوه نگارش ادعاهایش به شکل کاملی مورد حمایت قرار نگرفته، اما همان محدوده حمایتی بست درستی و جزیره‌ای داده شده است. در شکل شماره سه نه تنها از اختراع حمایت کاملی صورت گرفته است، بلکه به دامنه حمایتی نیز بست درستی داده شده که از سوی ثالث و یا مخترع دیگر نمی‌تواند موضوع سوء استفاده قرار گیرد. بنابراین اهمیت ادعا و نیز اهمیت نحوه نگارش ادعا انکارناپذیر است. عوامل و عناصر متعددی در خصوص دامنه حمایتی مؤثرند. چهار عنصر را به صورت کلی می‌توان برشمرد. از این چهار عنصر، دو عنصر اول کیفی و دو عنصر بعدی کمی هستند:

۳.۱. انواع ادعاها؛

۳.۲. نحوه و چگونگی تفسیر ادعا یا ادعاها؛

۳.۳. طول ادعاها^۱ CL؛

۳.۴. تعداد مطالبات موجود در ادعاها^۲ CC .

۳.۱. انواع ادعاها

ادعاها از جنبه‌های مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می‌شوند. ادعاها از حیث ماهیت اختراع بر اساس ماده ۱۲ از آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶، به فرآورده، فرایند، فرایند دستیابی به یک فرآورده، یا ترکیبی از فرایند و فرآورده تقسیم می‌شوند. در واقع، در ادعای یک اظهارنامه ثبت اختراع می‌توان بیان نمود که مخترع یا به فرآورده نهایی می‌پردازد یا بر فرایند اختراعی تأکید می‌ورزد یا به وظیفه و کارکردی که از اختراع حاصل می‌آید، اشاره دارد یا ممکن است ادعا یا ادعاهای مندرج در یک اظهارنامه ترکیبی از این موارد باشد و به یقین نتوان مرز دقیقی معین نمود. از منظر دیگر، ادعاهای نوشته شده در یک ادعای اختراع، به دو دسته کلی ادعاهای مستقل (که در آنها به ادعای دیگری ارجاع نشده است) و ادعاهای وابسته (اصولاً به ادعای (والد =مقدمی) ارجاع می‌شود)^۳ تقسیم می‌شوند و از منظر نحوه معرفی اختراع، ادعاها به عملکردی (که تأکید بر عملکرد موضوع اختراع است) و ساختاری (اجزا و ساختار موجود در اختراع) تقسیم می‌شوند.^۴ در خصوص هر یک از انواع ادعاها محدوده حمایتی متفاوتی قابل تصور است. هم از این حیث که مخترع چه دامنه حمایتی را طلب می‌کند و هم از این نظر که اداره مالکیت صنعتی چه محدوده حمایتی را اعطا می‌کند و هم از این منظر که چه اقدامی از سوی ثالث نقض حق محسوب می‌شود.

به عنوان مثال، در اختراعات مبتنی بر فرآورده، سازمان اروپایی ثبت اختراعات^۵ در تصمیم قضایی خود اعلام نموده است که این قبیل اختراعات صرفاً زمانی قابل ثبت هستند که محصول مورد نظر دارای شرایط ماهوی ثبت اختراعات باشد. لذا، سوال قابل توجه این است که در این

1. claim length

2. claim count

۳. بهادری جرمی، زهرا، «شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در حقوق ایران با نگاهی به دکترین معادل‌ها» رساله دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵، صص ۳۳-۳۵.

۴. همان.

5. *European Patent Organization*

ع. در تصمیم قضایی شماره T 150/82.

قبیل اختراعات صرفاً محصول مورد حمایت است یا فرایند منتهی به فراورده نیز در محدوده دامنه حمایتی قرار می‌گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا اگر فراورده مورد حمایت قرار گرفت، صرف‌نظر از فرایند، هر نوع فرایند دیگری که منتهی به همان محصول یا فراورده شود، می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد؟ برخی حقوقدانان اروپایی معتقدند اگر فرایند تولید دارای ویژگی‌هایی باشد که قابل تعیین و ارزیابی مستقل از آن فرایند باشند (= به عنوان فراورده)، این ویژگی‌ها می‌توانند مبنایی برای تشخیص و احراز موارد نقض حق اختراع محسوب گردند. بر این اساس، به نظر می‌رسد که استفاده از فرایندهای دیگری که دارای مشخصه‌های اساسی مشابهی با فرایند اولیه تصریح شده در این قبیل ادعاها باشند، می‌تواند ناقض حق اختراع محصول مورد نظر تلقی گردد.^۱ سوال دیگر این است که آیا دامنه شمول حمایتی این نوع ادعاها صرفاً دربرگیرنده همان محصولی است که فرایند تولید آن در ادعا تصریح گردیده یا قابل تعمیم به محصولات مشابهی نیز است که از طریق فرایندی دیگر تولید شده‌اند، می‌شود؟ در این مورد مواضع مختلفی در تصمیم‌گیری‌ها میان کشورهای مختلف وجود دارد. در ژاپن برای آنکه دامنه حمایت در این قسم از ادعا به محصولات مشابه نیز سرایت یابد، باید دارای شرایطی به نحو اجتماعی به شرح ذیل باشد: ۱. ماده مورد ادعا دارای شرایط ماهوی ثبت اختراع باشد. ۲. در اظهارنامه نباید به این نکته اشاره شده باشد که ماده مورد ادعا محدود به فرایند تولید ذکر شده است. ۳. ماده تولید شده با ماده ادعا شده از حیث موضوع حمایت یکی باشد. در آمریکا هر دو دیدگاه مورد پذیرش است. یعنی هم گفته می‌شود که دامنه حمایت ادعاها نباید محدود به محصول تولیدی از «فراورده توسط فرایند» و هم این نظر مورد پذیرش است که دامنه حمایت قابل اعطا در قالب ادعا یا ادعاها قابلیت اعمال بر همان محصول نهایی را دارد که فرایند تولید آن در ادعای مربوطه مشخص گردیده است. در ایران نیز به نظر می‌رسد هر دو به شرط درخواست و ذکر در اظهارنامه ثبت اختراع از سوی مخترع قابل حمایت باشد؛ چراکه طبق ماده ۱ از قانون ثبت اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶، اختراع، نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فراورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید و منعی در خصوص موضوع اختراع پیش‌بینی نشده است. لذا به استناد اصل جواز، در ایران نیز قابلیت ثبت هر دو گروه متصور است.

۱. پروین، محمدرضا، نقش ادعاهای اختراع در تعیین عرصه فنی حمایت شده توسط حق اختراع؛ «کنکاشی در زیست فناوری»، فصلنامه مطالعات حقوق پزشکی، ۱۳۸۹، دوره ۴، شماره ۱۲، صص ۱۰۴-۷۱.

در ادعاهای ترکیبی که در واقع ترکیبی از فرایند و فرآورده است، در بسیاری از کشورهای دنیا مانند آمریکا این قسم ادعاها به سختی مورد موافقت قرار گرفتند یا اساساً مورد پذیرش نیستند. اما به نظر می‌رسد با توجه به پیچیدگی تکنولوژی و پیشرفت علم، دست‌کم در برخی اختراعات مانند رایانه، این قسم از ادعاها اجتناب‌ناپذیر باشد. در آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ایران در ماده ۱۲ به صراحت، ادعاهای ترکیبی از فرایند و فرآورده اشاره شده است.

اگر ادعایی مبتنی بر فرایند باشد، دامنه حمایت از اختراع شامل محصول مستقیم به دست آمده از آن فرایند نیز می‌باشد. در این نوع ادعا بر خلاف ادعای مبتنی بر فرآورده توسط فرایند، فرایند مورد حمایت است. در حالی که در ادعای مبتنی بر فرآورده توسط فرایند، فرآورده مورد حمایت است. اما سوالی که ممکن است در این رابطه مطرح شود، این است که آیا دامنه حمایتی در این قبیل از ادعاها صرفاً به اولین محصول محدود می‌شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا منظور از محصول مستقیم به دست آمده از فرایند اولین محصول یا فرآورده است؟ ماده (۲) ۸ دستورالعمل اروپایی در زمینه ثبت اختراعات مقرر می‌دارد: «حمایت اعطا شده در قالب حق اختراع به فرایندی که منجر به تولید یک ماده بیولوژیکی خاص می‌گردد، قابل تعمیم به ماده بیولوژیکی مستقیماً بدست آمده توسط این فرایند و دیگر مواد بیولوژیکی بدست آمده توسط اولین ماده بیولوژیکی مستقیماً بدست آمده، خواه از طریق تولید مثل خواه تکثیر، تحت اشکال یکسان و یا متمایز شده که البته دارای همان خصایص نیز می‌باشند، است». در برخی از کشورهای دنیا در این خصوص تشتت نظر است و برخی دیگر برای اعمال قاعده مندرج در دستورالعمل اروپایی شرایطی را لحاظ نمودند که در این مقاله نمی‌گنجد.

در ادعای مستقل، ادعایی که به سایر ادعاها وابستگی نداشته و به تنهایی و به وضوح ویژگی‌های فنی اصلی اختراع را در خود جای داده باشد، همیشه اولین ادعا قطعاً یک ادعای مستقل بوده و این ادعا بیشترین دامنه حمایت از اختراع را طلب می‌کند؛ بدین معنی که عموماً طولانی‌تر از ادعاهای دیگر است و به گونه‌ای به تکنیک‌های اصلی کار اشاره کرده و اغلب اجزای مؤثر (زمانی که اختراع فرآورده است) یا مراحل اصلی اختراع (زمانی که اختراع فرایند است) در آن بیان می‌شوند. هر اظهارنامه‌ای باید حداقل یک ادعای مستقل داشته باشد و معمولاً در ادعانامه‌ها، تعداد ادعاهای مستقل کمتر از ادعاهای وابسته است. در بند یک از ماده یازده از

آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، صرفاً اشاره شده که تعداد ادعاها با توجه به نوع اختراع باید معقول باشد و مشخص نیست ملاک و معیار این معقولیت چیست؟ شاید برای پاسخ به این سوال بتوان اختراعات را در چند گروه طبقه‌بندی نمود: الف) اختراعات ساده، ب) اختراعات نسبتاً پیچیده، ج) اختراعات پیچیده، د) اختراعات بسیار پیچیده. بدیهی است، چنانچه طبق نظر مراکز ثبت اختراع، یک اختراع حسب نظر و سلیقه کارشناس مربوطه داخل در یکی از دسته‌بندی‌های فوق باشد، تعداد ادعاهای متفاوتی را در اظهارنامه ملاحظه خواهد کرد. بنابراین منطقی نیست تعداد ادعاهای یک اختراع ساده با یک اختراع پیچیده یکسان باشد.

علاوه بر ادعای مستقل، هر ادعای دیگری که به بیان سایر ویژگی‌های فنی اختراع بپردازد و یا جزئیات فنی موارد ذکر شده در ادعای مستقل یا ادعاهای وابسته دیگر را تشریح کند، در زمره ادعاهای وابسته به حساب می‌آید. معمولاً این ادعاها با ارجاع به سایر ادعاها شروع می‌شوند. ادعای وابسته ممکن است به ادعای مستقل، یک یا چند ادعای وابسته و یا هم‌زمان به ادعای مستقل و وابسته ارجاع داده باشد. برای ارجاع از عبارت «مطابق ادعای شماره ...» استفاده می‌شود. ممکن است اظهارنامه‌ای اساساً فاقد ادعای وابسته باشد. به دو مثال زیر توجه کنید:

مثال اول:

۱. یک وسیله که شامل است

۲. یک وسیله که بر اساس ادعای شماره ۱ یک وسیله الکترونیکی است

۳. یک وسیله که بر اساس ادعای شماره ۱ با پیل سوختی است

ادعای وابسته (فرعی) درجه ۲	ادعای وابسته (فرعی) درجه ۱	ادعای مستقل
	شماره ۲	شماره ۱
	شماره ۳	
۰	۲	۱
مجموعاً		

۱. منظور ادعای وابسته‌ای است که به ادعای وابسته دیگری مربوط می‌شود.

۲. منظور ادعای وابسته‌ای است که به ادعای مستقل مربوط می‌شود.

مثال دوم:

۱. یک وسیله که شامل است.
۲. یک وسیله که بر اساس ادعای شماره ۱ یک وسیله الکترونیکی است
۳. یک وسیله که بر اساس ادعای شماره ۲ از یک باتری لیتیومی استفاده می‌کند

	ادعای وابسته (فرعی) درجه ۲	ادعای وابسته (فرعی) درجه ۱	ادعای مستقل
		شماره ۱	شماره ۱
		شماره ۲	
	شماره ۳		
مجموعاً	۱	۱	۱

در مثال اول و دوم تعداد ادعاهای مستقل با هم برابر است. با مقایسه مطالبات وابسته، مثال اول هر نوع باتری را تضمین می‌کند؛ در حالی که مثال دوم صرفاً متکی بر باتری لیتیومی است. هر کدام از این دو نوع ادعا دامنه حمایتی متفاوتی را برای مخترع تعریف می‌کند. بنابراین تعیین مناسب‌ترین دامنه حق ثبت اختراع می‌تواند بسته به نوع اختراع و قصد و هدف مخترع متفاوت تعریف شود، اما تصمیم در مورد اینکه آیا حق ثبت اختراع از نظر دامنه آن باید گسترده یا باریک باشد، بستگی به هدف بهره‌برداری از آن دارد. به همین دلیل، برخلاف تصور بسیاری از مخترعین، صراحتاً نمی‌توان گفت که دامنه وسیع بهتر از دامنه مضیق است یا برعکس، بلکه صرفاً این معیار قابل ارائه است که متقاضیان برای اعمال روش آزادند که تصمیم بگیرند کدام نوع دامنه مناسب‌ترین روش برای هدفشان است.

در ادعاهای مبتنی بر کارکرد که متقاضی ثبت اختراع به تشریح ساختار اختراع نمی‌پردازد یا به اجمال برگزار می‌کند و در عوض، به کارکرد و وظیفه و رسالتی که اختراع از پی آن ایجاد شده است، می‌پردازد. اغلب کشورهای دنیا از نوشتن این قسم ادعا در اظهارنامه‌ها جبهه می‌گیرند، مگر اینکه راه دیگری برای بیان ادعا نباشد.^۱ به نظر می‌رسد درج این گونه ادعاها در اظهارنامه، حتی اگر همراه با توصیف اختراع و نیز نوشتن مشخصات و ویژگی‌های لازم قابل درک برای یک فرد دارای مهارت متعارف باشد، با اشکال مواجه است؛ زیرا تعیین محدوده حمایتی را به

۱. سازمان اروپایی ثبت اختراع صرفاً در مواردی استفاده از این نوع ادعاها را مجاز و مورد قبول می‌داند که راهکار دیگری برای تعریف دقیق‌تر اختراع مورد نظر وجود نداشته باشد.

درستی ترسیم نمی‌کند و همواره ممکن است محل خدشه باشد. حتی ممکن است یک شخص دارای مهارت متعارف هم در تشخیص مشتق دیگری از موضوع اختراع که وظایف دیگری نیز دارد، تردید کند. محدوده حمایتی در این قبیل از ادعاها ممکن است جزیره‌ای باشد. در بخش ۱۱۲ فصل ۳۵ ماده ۶ قانون ثبت اختراع آمریکا آمده است که اگر این قبیل ادعاها بیش از حد وسیع نبوده و مانع تحقیق و توسعه در عرصه مورد نظر نشود، مورد قبول می‌باشند. بنابراین، در آمریکا اگر قرار باشد دامنه یک اختراع مبتنی بر کارکرد قابل تسری به ادعاهای دیگر با همان کارکرد باشد، باید در ساختار نیز مشابه و یکسان باشند. در قانون ایران موضوعی در این خصوص پیش‌بینی نشده است. به هر حال، به نظر می‌رسد طبق ماده ۲^۱ از قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶، چنانچه اختراعی شرایط مذکور در آن ماده را دارا باشد، منعی برای ثبت آن به عنوان اختراع وجود نداشته باشد.

۳.۲. نحوه و چگونگی تفسیر ادعا یا ادعاها

قابل ذکر است که در حال حاضر هیچ‌گونه توافق بین‌المللی در خصوص نحوه تفسیر ادعا چه در قالب موافقت‌نامه، عهدنامه، کنوانسیون و غیره وجود ندارد. با تفسیر ادعاها در واقع به دنبال آشکار نمودن منظور مخترع و رفع ابهامات و اجمال‌هایی هستیم که از ادعاهای مندرج در اظهارنامه‌های ثبت اختراعات برمی‌خیزد و نهایتاً با تکیه بر تفسیر ادعاها می‌توانیم حکم به نقض حق یا عدم نقض دهیم. لذا مجموعاً می‌توان در خصوص نحوه تفسیر سه متد کلی را ارائه نمود:^۲

۳.۲.۱. تفسیر «تحت‌اللفظی»

در این روش تفسیر، بر روی ساختار زبانی متن تاکید می‌شود. ادعای اختراع منحصراً مبتنی بر متن و عبارات تصریح شده در ادعا بوده و هیچ موضوعی فراتر از آنچه که عیناً به رشته نگارش درآمده است، قابل قبول نمی‌باشد. در واقع برای تفسیر ادعا صرفاً به نص ادعا توجه می‌شود و فراتر از چارچوب تعیینی هیچ‌گونه تفسیری صورت نمی‌پذیرد. اما مشکلی که در این

۱. اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.
۲. پروین، محمدرضا، نقش ادعاهای اختراع در تعیین عرصه فنی حمایت شده توسط حق اختراع؛ «کنکاشی در زیست فناوری»، فصلنامه مطالعات حقوق پزشکی، ۱۳۸۹، دوره ۴، شماره ۱۲، صص ۱۰۴-۷۱.

زمینه قابل طرح است، اینکه در تفسیر تحت‌اللفظی از ادعای اختراع، شخص ثالث به راحتی قادر خواهد بود تا با اندکی اصلاحات بر روی یک مشخصه از اختراع ادعا شده، در دامنه شمول حمایتی متن ادعای مخترع اولیه واقع نگردیده و بالطبع از اتهام نقض احتمالی فرار کنند. در حالی که این حقیقت و احتمال همچنان وجود دارد که هرگونه ادعای مرتبط مطروحه از سوی شخص ثالث به لحاظ «ماهوی» متفاوت با اختراع مورد ادعای اولیه نبوده و یا «اساساً» دارای گام ابتکاری (به عنوان یکی از شروط ثبت اختراع) نباشد.

۳.۲.۲. تفسیر «تأویلی» از ادعا^۱

این روش دارای انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به مورد قبل می‌باشد. در این قبیل رویکردها به جای تفسیری مضیق و تحت‌اللفظی از ادعا، تفسیری موسع با ملحوظ نمودن مصادیقی «هم‌کفو» با آنچه که ادعا گردیده، ارائه می‌گردد. منظور از «تأویل» آن دسته از مصادیقی است که می‌توانند علی‌رغم عدم نگارش در متن ادعا و به دلیل قرابت فنی و ماهوی با اختراع ادعا شده مورد نظر واقع گردند. بنابراین، برای این نوع تفسیر می‌توان از توصیف و ترسیم‌ها و نقشه‌های مربوط به اختراع و مستندات موجود و نیز تجربه کارشناسان از مورد یا موارد مشابه و عرف به عنوان معیاری به منظور تفسیر ادعاهای آن اختراع بهره گرفت. البته لازم به ذکر است که توصیف و ترسیم‌ها قادر به تغییر مفاهیم در ادعای اختراع و یا افزودن عنصری جدید بدان نمی‌باشند، بلکه از آنها صرفاً در راستای رفع ابهامات احتمالی مطروحه پیرامون محتوای ادعای اختراع استفاده می‌گردد. براساس برخی رویه‌های قضایی، جدای از توصیف و ترسیم‌های اختراع می‌توان از اظهارات و اقدامات به عمل آمده از سوی مخترع در طی فرایند اعطای حق اختراع نیز برای تفسیر ادعاهای اختراع و تعیین دامنه شمول حمایتی آنها بهره گرفت.^۲

۱. منظور از تفسیر تأویلی بیان وضع لفظ و بازگرداندن لفظ از معنایی فراتر از آن است. در رساله دکتری با موضوع شیوه مطلوب احراز نقض اختراع در حقوق ایران با نگاهی به دکترین معادل‌ها، دانشگاه تهران، زهرا بهادری جهرمی، از عبارت تفسیر قضایی یا غیر لفظی استفاده شده است. عنوان تفسیر قضایی موجد این مضمون است که این تفسیر صرفاً از عهده محاکم و اشخاصی مانند قضات که به اعتبار جایگاه قضایشان و در پی دعوا یا شکایت نقض حق با موضوع مواجه شده‌اند، برمی‌آید در حالی که در مانحن‌فیه، این تفسیر ممکن است ناظر به مقامات اداری اداره مالکیت صنعتی باشد.

۲. همان.

۳.۳. طول ادعاها

منظور از طول ادعاها تعداد کلمات به کار رفته در ادعاست. هر چه کلمات بیشتری در یک ادعا به کار رود، طول ادعا بیشتر می‌شود و هر چه تعداد کلمات کمتری استعمال شود، طبیعتاً طول ادعاها کمتر می‌شود. اما سوال این است که طول ادعا اساساً چه ارتباطی به دامنه حمایت از اختراع دارد؟ در خصوص اینکه طول ادعاها باید زیاد باشد یا خیر، پاسخ قطعی نمی‌توان ارائه داد، اما ساده‌ترین روش این است که ادعای مستقل وسیع و گسترده باشد. اما اگر ادعای مستقل ما بسیار گسترده باشد، ممکن است غیرقابل ثبت یا نامعتبر و غیر قابل استاندارد جلوه کند. روش‌های متعددی برای نگارش و چینش و انتخاب کلمات برای ادعاها وجود دارد. یک روش معمول، این است که ادعا تقاضای مستقل گسترده‌ای را در برگیرند، همراه با ادعاهای وابسته مضیق‌تر. ممکن است ادعای مستقل مورد پذیرش قرار نگیرد، اما ادعای وابسته که در واقع دامنه مضیق‌تری دارد، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. یک روش دیگر این است، به جای آنکه یک ادعای مستقل گسترده نوشت، آن را در ادعاهای مستقل متعدد یا ادعاهای وابسته متعدد خرد نمود. نکته قابل توجه آن است که صرفاً اضافه کردن کلمات موجب محدود و مضیق شدن دامنه ثبت اختراع نمی‌شود، بلکه زمانی این تضییق برقرار می‌شود که کلمات اضافه شده محدودیتی را بر کلمات قبلی بار کند. بنابراین، چنانچه طول ادعا بیشتر باشد و کلمات و گزاره‌های به کار رفته دایر مدار کلمات و گزاره‌های قبلی باشد، دامنه حمایت از اختراع نیز کمتر می‌شود و در این صورت رابطه بین طول ادعا و دامنه حمایتی رابطه معکوس خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید:

مثال اول: یک بدنه دوچرخه

مثال دوم: یک بدنه ساخته شده از استیل دوچرخه

مثال سوم: یک بدنه ساخته شده از استیل یا آلومینیوم دوچرخه

تعداد لغات به کار رفته در مثال اول از همه کمتر است؛ لذا دامنه مثال اول از سایر مثال‌ها بیشتر است. تعداد لغات به کار رفته در مثال سوم از مثال دوم بیشتر است، اما مثال دوم مضیق‌تر از مثال سوم است. زیرا اضافه کردن کلمه آلومینیوم قید یا محدودیتی برای کلمه استیل محسوب نمی‌شود و این دو از دو جنس متفاوت‌اند. اما سوالی که ممکن است مطرح شود، این است که آیا پیچیدگی یک اختراع در تعیین طول یک ادعا تأثیر دارد؟ درست است که هر چقدر یک اختراع پیچیده‌تر باشد، نیاز به توضیح و تبیین بیشتری دارد، اما این توضیح لزوماً در قسمت ادعا طرح

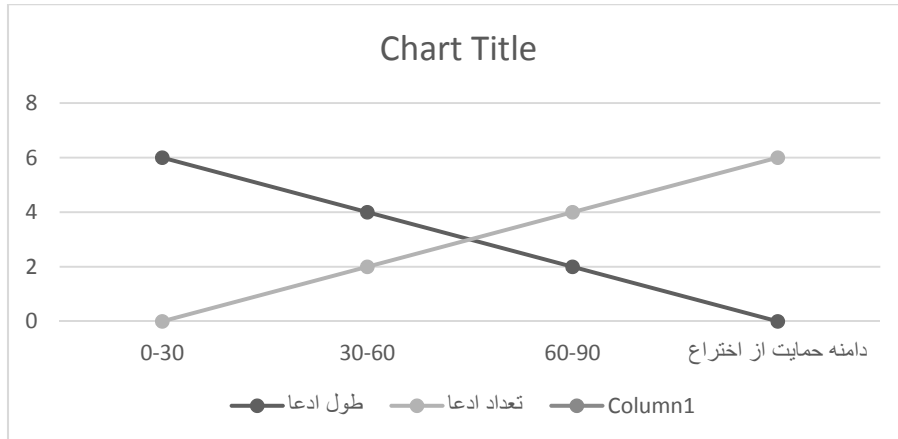
نمی‌شود و لزوماً هم زیاد شدن طول ادعا مساوی با پیچیدگی یک اختراع نمی‌باشد. در یک زمینه کلی زبان‌شناختی، سوزرسنی (۲۰۰۴) می‌یابد که: «تعیین طول در کلمات ... برای ارزیابی پیچیدگی و تاثیر آن‌ها بر طول یک ادعا از نظر شناختی، اینطور به ذهن متبادر می‌کند که با پیچیده تر شدن فناوری، ممکن است کلمات بیشتری برای توصیف و ادعای آن لازم باشد.» البته پیچیدگی فنی اختراعات مشابه نیست. دامنه ثبت اختراع (به عنوان مثال، طیف وسیعی از تجسس‌های فناوری که در آن انجام می‌شود)، در رابطه با ادعای ادعا شده اعمال می‌شود. با این حال، اگر برای توصیف فناوری‌های پیچیده به کلمات بیشتری نیاز است، باید انتظار داشته باشیم که این رابطه به خصوص برای مشخصات، از جمله پیش‌زمینه و توضیحات کتبی ادامه یابد. همچنین ممکن است انتظار داشته باشیم از نقاشی‌های فنی بیشتری برای توصیف فناوری‌های پیچیده استفاده شود.

۳.۴. تعداد مطالبات موجود در ادعاها

قبل از پرداختن به این موضوع سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا سیستم ثبت اختراع به متقاضیان ثبت اختراع اجازه می‌دهد مطالبات خود را بنویسند؟ به نظر می‌رسد که این پاسخ، دیدگاه‌های مهمی در مورد عملکرد اساسی سیستم ثبت اختراع ارائه می‌دهد. دلیل اصلی این است که دولت‌ها نمی‌توانند به طور مستقیم دامنه مناسب یک حق اختراع را تعیین کنند؛ زیرا فاقد اطلاعات در مورد مزایا و هزینه‌های اجتماعی یک حق اختراع هستند. در واقع، این نقصان اطلاعات به خودی خود، توجیهی اساسی برای سیستم ثبت اختراع ارائه می‌دهد. اصول ساختاری یک ادعا نشان می‌دهد که ادعاهای مستقل گسترده‌تر، دامنه ثبت اختراع را نیز گسترده‌تر می‌کند. هر ادعای مستقل دیگری دامنه وسیع‌تری برای ثبت اختراع نشان می‌دهد. برعکس، ادعاهای مستقل اضافی نمی‌توانند دامنه ثبت اختراع را کاهش دهند. بنابراین هر چه تعداد مطالبات در یک اظهارنامه ثبت اختراع بیشتر باشد دامنه ثبت اختراع نیز بیشتر خواهد بود.

تاثیر طول ادعاها و تعداد ادعا در دامنه حمایت از ثبت اختراع در نموداری به شرح ذیل قابل

ترسیم است:



همان‌طور که در نمودار فوق قابل مشاهده است، نموداری که رابطه معکوس با دامنه ثبت اختراعات دارد، طول ادعا است و هر چقدر تعداد ادعا بیشتر شده، دامنه حمایتی نیز بیشتر شده است. (رابطه مستقیم)

پس در واقع، ادعاها معمولاً به عنوان مهم‌ترین قسمت سند ثبت اختراع توصیف می‌شوند. همان‌طور که در بالا گفته شد، سیستم ثبت اختراع برای مشخص کردن حق ثبت اختراع به چیزی مانند ادعا احتیاج دارد. برای شناسایی اصل ابداع قانونی که توسط قانون حمایت می‌شود، به یک ابزار قانونی، جدا از مشخصات نیاز دارد. سؤال اینجاست که چرا سیستم ثبت اختراع برای این منظور یک ادعای کتبی برای ثبت اختراع انتخاب کرده است. پاسخ این است که متقاضیان ثبت اختراع باید اختراع خود را به طور واضح و دقیق توصیف کنند تا عموم و رقبا بتوانند تشخیص دهند که آیا فعالیت‌های آنها حق ثبت اختراع را نقض می‌کند یا خیر. حتی اگر متقاضیان ثبت اختراع نتوانند به نحو دقیق توصیف اختراع کنند، حداقل تقریبی از آن را بیان می‌کنند.

نتیجه‌گیری

ادعا یا ادعاهای مندرج در یک اظهارنامه ثبت اختراع را شاید بتوان مهم‌ترین قسمت یک اظهارنامه دانست. در واقع اگر اظهارنامه را به دادخواست مانند کنیم و خواسته مندرج در دادخواست را مهم‌ترین و اصلی‌ترین رکن دادخواست بدانیم؛ به گونه‌ای که سایر مندرجات دادخواست از قبیل جهات، دلایل، شرح دادخواست و ... همگی در خدمت خواسته دادخواست است، در واقع ادعا در یک اظهارنامه ثبت اختراع نقشی مشابه خواسته در دادخواست دارد. زیرا هدف اولیه یک مخترع از تقاضای ثبت اختراعش مطالبه و تقاضای حمایت از دولت مربوطه است که ابزار این حمایت در حقوق مالکیت صنعتی «ثبت» است. در واقع تنها قسمتی که توسط کارشناسان برای بار دوم و حتی چند باره مطالعه می‌شود، قسمت ادعاهای یک اظهارنامه است. ادعاها مانند یک فنس و حفاظ، برای دارایی‌های اشخاص عمل می‌کنند. وسیله‌ای که با آن ثبت صورت می‌گیرد، اظهارنامه است و اساس اظهارنامه را زبان و ادبیات به کار رفته در آن اظهارنامه تعریف می‌کند. زبان و ادبیات و نحوه نگارش ادعای مندرج در یک اظهارنامه مانند یک شمشیر دو لبه است. همان قدر که ممکن است مؤثر باشد و دامنه حمایتی گسترده و وسیعی را برای متقاضی ثبت اختراع فراهم آورد، می‌تواند از موجبات رد یک اظهارنامه ثبت اختراع نیز باشد. در کنار پیشنهادهایی که بند «ج» از ماده شش از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ارائه نموده است، توجه به موضوعاتی از قبیل مفهوم و کارکرد ادعا، انواع و آثار ادعا و نحوه نگارش، نیز خالی از فایده نخواهد بود. لذا برای تعیین محدوده و دامنه حمایتی از اختراع چهار معیار به شرح ارائه شده قابل ذکر و بیان است که از این چهار معیار، دو قسم آنها کیفی و دو قسم دیگر کمی است. لذا پیشنهاد می‌شود در راستای نیل به اهدافی که یک اختراع می‌تواند داشته باشد و نیز تضمین این اهداف به نحوه نگارش ادعا یا ادعاها در اظهارنامه‌ها و نیز نحوه خوانش آنها تاکید و بررسی و پژوهش صورت گیرد و حتی الامکان دستور العملی پیشنهاد گردد تا ضمن برآورده شدن اهداف، رویه واحدی نیز بر ثبت اظهارنامه‌ها حاکم و جاری باشد و این موضوعات همگی در قالب چندین ماده در قوانین مربوطه و یا آیین‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به این حوزه انعکاس یابد تا رسالت قانون‌گذاری در حد بضاعت خویش جامه عمل بپوشاند و از اعمال سلاقی شخصی حتی‌المقدور جلوگیری به عمل آورده شود.

فهرست منابع:

الف) منابع فارسی

کتاب

۱. میرحسینی، سید حسن، *حقوق اختراعات*، نشر میزان، زمستان ۱۳۹۵.
۲. حکمت‌نیا، محمود، *مبانی مالکیت فکری*، نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۷.

مقاله

۳. التجائی ابراهیم، حسینی راحله، *اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه*، اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۵، (۱-۲۲).
۴. پروین، محمدرضا، *نقش ادعاهای اختراع در تعیین عرصه فنی حمایت شده توسط حق اختراع؛ «کنکاشی در زیست فناوری»*، فصلنامه مطالعات حقوق پزشکی، ۱۳۸۹، دوره ۴، شماره ۱۲، (۷۱-۱۰۴).
۵. حبیبی، سعید و زهرا بهادری جهرمی، *مطالعه تطبیقی شیوه تدوین قوانین و تاثیر آن بر فرآیند ثبت اختراع؛ مطالعه موردی یک اختراع ثبت شده در ایران و آمریکا*، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، ۱۳۹۶، دوره ۸، شماره ۲، (۵۶۵-۵۸۱).
۶. روحی‌زاده، علی و مجید عباس‌تبار، *رای اعلامی پیش‌گیرانه و حمایت از ناقضان بالقوه حق اختراع*، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۷۷ و ۷۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، صص ۱۳۱-۱۱۳.

رساله

۷. بهادری جهرمی، زهرا، «شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در حقوق ایران با نگاهی به دکترین معادل‌ها» رساله دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵، صص ۳۳-۳۵.

ب) منابع انگلیسی

Books

8. Sheremetyeva, S, *Natural Language Analysis of Patent Claims*, Copenhagen Business School, Proceedings of Workshop on Patent Corpus Processing, Association for Computational Linguistics, 2003
9. Shinmori A, Okumura M, Marukawa Y, Iwayama M (2003a) *Patent claim processing for readability: Structure analysis and term explanation*. In: *Proceedings of the ACL-2003 workshop on patent corpus processing*, Association for Computational Linguistics, Morristown, NJ, USA.
10. Shinmori A, Okumura M (2004) *Aligning patent claims with detailed descriptions for readability*. In: *Proceedings of the fourth NTCIR workshop on research in information retrieval, automatic text summarization and question answering*, National Institute of Informatics, Japan.

Articles

11. Marcoa,A.C , Sarnoffb ,J, Charles A.W. DeGrazia,C, "Patent claims and patent Scope", *Elsevier journal*, Research Policy, Vol. 48, Issue 9, 2019.
12. Wittfoth,S «Measuring technological patent scope by semantic analysis of patent claims – An indicator for valuating patents», *World Patent Information*, *Elsevier journal*, Vol. 58, 2019.
13. Chiang, T, Forcing patent claims, *Michigan Law Review*, Vol. 113, Issue 4, 2015, (513-588).
14. Sheremetyeva S ,Natural language analysis of patent claims. In: *Proceedings of the ACL-2003 workshop on patent corpus processing*, *Association for Computational Linguistics*, *Morristown*, NJ, USA, pp 66–73.

Internet Sites

15. Claim Interpretation; **Broadest Reasonable Interpretation** [R-10.2019], USPTO.GOV, Available at:
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.htm/2021>.
16. Intepat Team, **What Is Patent Claim And Types Of Patent Claims**,08 August 2016, (1-3), Available at:
<https://www.intepat.com/blog/patent/types-patent-claims>.