شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات

دکتر میرقاسم جعفرزاده*

اصغر محمودی**

چکیده

مقدمه

مبحث اول: تازگی

گفتار اول: مفهوم و ضرورت

گفتار دوم: تعیین و سنجش تازگی

الف- تفسیر ادعاها و تعیین نوع و محدوده اختراع

ب- فن یا صنعت قبلی

ج- مقایسه اختراع مورد ادعا با فن یا صنعت قبلی

گفتار سوم: زوال تازگی و استثنائات وارد بر آن

الف- زوال تازگی

۱- زوال تازگی در نتیجه انتشار

۲- زوال تازگی در نتیجه استفاده

ب- استثنائات وارد بر زوال تازگی

۱- حقوق انگلیس

۲- کنوانسیون اختراعات اروپا

---

*. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

**.دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس.

۳ـ حقوق ایران

مبحث دوم: گام ابتکاری

گفتار اول: مفهوم و ضرورت

گفتار دوم: تفاوت گام ابتکاری با تازگی

گفتار سوم: احراز گام ابتکاری

الف ـ فن یا صنعت قبلی

ب ـ شخص با مهارت معمولی

ج ـ مقایسه اختراع با فن یا صنعت قبلی

مبحث سوم: کاربرد صنعتی

گفتار اول: مفهوم

الف ـ تعریف صنعت

ب ـ قلمرو صنعت

گفتار دوم: مصادیق مهم اختراعات فاقد کاربرد در صنعت

الف ـ کشفیات، تئوریهای علمی و روشهای ریاضی

ب ـ برنامه‌ها، قواعد یا روشهای مرتبط با فعالیتهای فکری

ج ـ برنامه‌های رایانه‌ای

۱ـ حقوق آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا

۲ـ ایران

د ـ روشهای تجارت

۱ـ حقوق آمریکا

۲ـ اداره اختراعات اروپا

نتیجه گیری

چکیده

حمایت حقوقی تنها به آن دسته از نوآوریهایی اختصاص دارد که علاوه بر کاربرد صنعتی، معلومات جدیدی را به عموم عرضه نموده و همچنین در آفرینش آنها ابتکار و خلاقیت آشکاری به کار گرفته شده باشد.

سه شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی پیش‌بینی شده در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی در واقع در جستجوی تأمین همین هدف است؛ ولی قوانین و مقررات تنها به ذکر شروط کلی اکتفا نموده و تبیین دقیق قلمرو شروط فوق، نحوه احراز و تطبیق آنها بر حوزه‌های نوین، بر عهده نویسندگان، دادگاهها و اداره اختراعات می‌باشد. لذا در آیینهٔ اندیشه‌های حقوقی حقوقدانان، تصمیمات دادگاهها و رویه اداره اختراعات می‌توان تصویر روشنی از نظام حقوق اختراعات را مشاهده نمود.

این تحقیق با رویکردی تطبیقی علاوه بر توصیف و تحلیل شروط فوق، در جستجوی دو هدف می‌باشد. نخست این‌که نشان دهد که قانون ثبت علائم و اختراعات سال ۱۳۱۰ به دلیل ابهامات و سکوتهای آزار دهنده، رژیم حقوقی مناسبی برای حمایت از نوآوریها و بستری مناسب برای جذب سرمایه و توسعه صنعتی نمی‌باشد و تصویب عاجل «طرح قانونی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» با لحاظ نواقص آن ضروری است. دو این‌که نویسندگان، دادگاهها و اداره اختراعات کشورهای پیشرو با درک تحولات در عرصه صنعت و ضرورت بازنگری در رژیم حقوقی حمایت از نوآوریها، چگونه از یک سو خلأها و نواقص قانونی را شناسایی و با ارائه راه‌حلها این نواقص را بر طرف نموده و

از سوی دیگر، مقررات مغایر با پیشرفت فناوری را در عمل به قوانین مرده و متروکی تبدیل می‌نمایند.

واژگان کلیدی: اختراع، تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی.

مقدمه

حمایت از اختراع از اصول بنیادین توسعه است. به همین جهت امروزه کمتر کشوری است که این اصل را نپذیرفته باشد. از مهم‌ترین اهداف این حمایت ایجاد بستر حقوقی مناسب به منظور نیل به پیشرفت در صنعت به معنای فراگیر آن می‌باشد. با این وجود حمایت مزبور به رعایت شرایطی وابسته است. برخی از این تشریفات ناظر به ماهیت اختراع می‌باشند که از آنها به شرایط ماهوی تعبیر می‌گردد و برخی دیگر هم ناظر به تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع، توصیف آن و مسائلی از این دست می‌باشند که می‌توان از آنها به شرایط شکلی تعبیر نمود. بررسی تشریفات شکلی مجال دیگر می‌طلبد. تحقیق حاضر در جستجوی طرح و بررسی شرایط ماهوی از منظری خاص است.

قوانین موضوعه و اسناد بین‌المللی مرتبط با اختراعات، نظیر کنوانسیون اروپایی حمایت از اختراعات[1] و موافقتنامه تریپس[2] به هنگام توصیف شرایط اخیر، عناوین مختلفی برگزیده‌اند که با اندک تسامح می‌توان همه آنها را دارای معانی یکسان دانست. این شرایط عبارتند از ۱ـ تازگی (جدید)[3] ۲ـ گام ابتکاری[4] (عدم وضوح)[5] ۳ـ کاربرد صنعتی[6] (مفید

1 . European Patent Convention.

2 . TRIP's Agreement.

3. Novelty.

بودن).[۷]

هرچند قانونگذاران کوشیده‌اند تا شرایط ماهوی لازم برای حمایت از اختراع را در قوانین موضوعه احصاء کنند و حتی برخی از قوانین موضوعه و اسناد بین‌المللی عناوین مزبور را تعریف و توصیف نموده‌اند، ولی تجربه نشان داده است که محاکم و اداره ثبت اختراعات در مقام احراز این شرایط نقشی به مراتب بیشتر و کاربردی‌تر برعهده دارند. مقررات قانونی به لحاظ برخورداری از ثبات نسبی، از تحولات جدید به دور هستند، اما محاکم و اداره ثبت اختراعات می‌توانند با استفاده از ابزار تفسیر، خلأهای قانونی را پُرکرده و مقررات موجود را با تحولات جدید همسو نمایند. محاکم و اداره ثبت اختراعات آمریکا و انگلیس و به ویژه اداره ثبت اختراعات اروپا در سالهای اخیر از این ابزار به خوبی استفاده کرده و توانسته‌اند مقرراتی را که با لحاظ تحولات عصر انقلاب صنعتی تدوین شده بودند، با نوآوریهای جدید حاصله در زمینه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، تکنولوژی اطلاعات و تجارت الکترونیک هماهنگ نمایند.

نظر به اینکه سیستم معمول در اداره مالکیت صنعتی ایران برای احراز شرایط ماهوی اختراعات اعلامی بوده و لذا قبل از صدور گواهی اختراع، بررسی دقیقی درخصوص تعیین شرایط فوق به عمل نمی‌آید و تنها به اظهارات مخترع بسنده می‌شود،[۸] و همچنین از آنجا که با وجود گذشت

4. Inventive Step.

5. Non Obviousness.

6. Industrial Application.

7. Useful.

۸. تحقیق حاضر در صدد نقد و بررسی این شیوه نیست. این خود موضوعی مهم و نیازمند بررسی همه‌جانبه در محل و فرصت مناسب است. با این وجود یادآوری همین نکته کافی است که به‌کارگیری

بیش از هفتاد سال از شناسایی نظام اختراعات در ایران، محاکم ایرانی، به دلایلی که خود محل بحث و تأملی شایسته است، فرصت اظهارنظر تفصیلی در این خصوص پیدا نکرده و یا حداقل این اظهار نظرها انتشار نیافته است، ادبیات تحقیقی درخور توجهی در ارتباط با این موضوع وجود ندارد. با این وجود، نظر به روند رو به رشد حمایت از اختراعات در کشور و چشم انداز توسعه صنعتی و گرایش روزافزون نوآوران به ثبت اختراع نزد اداره ثبت اختراعات ایران، اداره مالکیت صنعتی و دادگاههای کشورمان به زودی با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد که ضرورت دارد نویسندگان با بهره‌گرفتن از تجارب کشورهای داری سیستم پیش آزمایشی و رویه محاکم کشورهای پیشرو به استقبال این مشکلات رفته و پیشاپیش اداره ثبت اختراعات و محاکم کشور را با مشکلات مزبور و راه‌حلهای مناسب آشنا نمایند.

تحقیق حاضر در نظر دارد تا ضمن بررسی شرایط ماهوی حمایت از اختراع در قوانین موضوعه و اسناد بین‌المللی، تجارب دادگاههای برخی کشورهای پیشرو، نظیر انگلیس و آمریکا و همچنین رویه‌های اداره ثبت اختراعات اروپا که قبل از صدور گواهی اختراع، بررسی‌های دقیقی به عمل می‌آورند را منعکس نماید. حاصل این تحقیق می‌تواند راهنمای لازم را برای اداره ثبت اختراعات کشور فراهم و به دادگاهها در احراز شرایط ماهوی لازم به هنگام دادرسی کمک نماید.

این شیوه چه بسا منجر به صدور گواهی‌های اختراع بی‌شماری گردد که در واقع حائز شرایط لازم نیستند. صدور گواهی اختراع به طریق اعلامی هرچند موجب تسریع در روند امور می‌شود، لیکن این امر به بروز اختلافات فراوان فیمابین صاحبان ورقه اختراع منجر خواهد شد که علاوه بر درگیر ساختن دادگاهها و بی‌اعتباری گواهی‌های صادره، نظم تجاری و فعالیتهای اقتصادی را مختل خواهد ساخت.

با این هدف، مطالب تحقیق حاضر به ترتیب ذیل سامان داده شده است. مبحث نخست به بیان مفهوم و ضرورت شرط تازگی می‌پردازد. در همین مبحث نحوه احراز و سنجش تازگی اختراع مورد ادعا توصیف و سپس موجبات زوال تازگی و استثنائات وارد بر قاعده زوال تازگی بررسی خواهد شد. در مبحث دوم شرط گام ابتکاری، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این مبحث همچنین مفهوم و ضرورت وجود این شرط، تفاوت گام ابتکاری با تازگی و تعیین و سنجش این مشخصه در اختراعات، مورد بحث قرار خواهد گرفت. و سرانجام مبحث سوم شرط کاربرد صنعتی را مورد توجه قرار خواهد داد. در همین مبحث نخست مفهوم این شرط بیان و آنگاه نقش این شرط در تعیین قلمرو اختراعات قابل حمایت نشان داده خواهد شد.

مبحث اول: تازگی

تازگی از ضروری‌ترین شروط حمایت از اختراعات است. در کلیه قوانین حمایت از اختراعات، این شرط به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. درست به همین منظور است که مواد ۲۶، ۲۷ و ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰، حمایت از اختراعات را مشروط به جدید بودن آن مقرر داشته است و حتی در بند یک ماده ۳۷ همین قانون به صراحت «اختراعی که جدید نباشد» را از شمول حمایت قانون خارج دانسته و در تبصره همان ماده به تبیین اختراعاتی پرداخته که جدید محسوب نمی‌گردند. به موجب همین تبصره «هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت، خواه در ایران و خواه در

خارجه، در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است، شرح یا نوشته آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع جدید محسوب نمی‌گردد». در ادامه پایبندی به همین اصل بنیادین، قسمت (الف) از ماده ۲ «طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» که هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی می‌باشد، نیز با صراحت بیشتری اختراعی را قابل ثبت دانسته که جدید باشد.

در حقوق مالکیت فکری سایر کشورها نیز چنین صراحتی مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، قسمت (الف) بند یک از بخش اول قانون اختراعات ۱۹۷۷ انگلیس، بند یک از بخش هفت و قسمت (ب) از بند یک بخش هجده قانون اختراعات ۱۹۹۰ استرالیا، بند یک از ماده (۱۰) ۶۱۱ مجموعه قوانین مالکیت فکری ۱۹۹۲ فرانسه، با اصلاحات ۱۸ دسامبر سال ۱۹۹۶، و ماده ۲۲ قانون ثبت اختراعات ۱۹۸۵ چین بر این شرط تأکید می‌نمایند.

علاوه بر این، در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ناظر بر اختراعات نیز چنین شرطی پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، بند یک از ماده ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپایی و بند یک ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس نیز بر «جدید بودن» اختراع تصریح می‌نمایند. طبق بند یک ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس: «... گواهی‌های اختراع برای هر اختراعی، اعم از محصولات یا طریقه‌های ساخت، در کلیه زمینه‌های فناوری باید قابل دسترسی باشند، مشروط بر این‌که جدید، ... باشند ...».

در این مبحث، ضمن گفتارهای جداگانه، ابتدا مفهوم و ضرورت وجود تازگی و سپس نحوه احراز و سنجش تازگی و سرانجام زوال تازگی و استثنائات وارد بر آن مورد تحقیق و بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار اول: مفهوم و ضرورت

غرض از تازگی یا جدید بودن اختراع بدین معنی نیست که اختراع فی‌نفسه تازگی داشته باشد؛ زیرا مفهوماً اختراع به امری گفته می‌شود که واجد یک نحوه خلاقیت و نوآوری باشد[۹] و چنانچه فعالیتی فاقد چنین ویژگی بوده و صرفاً از امور معمول و شناخته شده باشد، اساساً اختراع محسوب نمی‌شود تا بحث تازگی درخصوص آن معنا داشته باشد، بلکه منظور این است که فکر تولیدی در دسترس عموم قرار نگرفته باشد و این زمانی است که اختراع قبل از تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم،[۱۰] در هیچ نقطه‌ای از جهان،[۱۱] از طریق انتشار یا افشای شفاهی یا از طریق استفاده یا

۹. درست به همین دلیل است که «طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» در بند یک از قسمت (الف) ماده یک در تعریف اختراع مقرر می‌دارد: «در این قانون اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در زمینه فناوری راه حل عملی برای یک مسأله خاص ارائه می‌کند». در همین زمینه رجوع شود به:

WIPO, Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication No. 489 (E), 2004, 2nd ed., p. 17.

۱۰. حق تقدم در ثبت اختراع به این معنی است که چنانچه شخصی با رعایت شرایط لازم اظهارنامه ثبت اختراع را نزد مراجع ذیصلاح یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ثبت نماید، به مدت دوازده ماه از تاریخ درخواست ثبت همان اختراع، در هریک از دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون بر دیگر اشخاص تقدم دارد. این حق با اندک تفاوتی نسبت به مدلهای مصرفی، طرحهای صنعتی و علائم تجاری نیز در ماده ۴ کنوانسیون پاریس به رسمیت شناخته شده است. حقوق مالکیت صنعتی ایران علی‌رغم عضویت ایران در این کنوانسیون، چنین حقی را به رسمیت نشناخته است. ولی طرح «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» در ماده ۶ ضمن شناسایی این حق، تشریفات استفاده از این حق را به تفصیل بیان داشته است.

۱۱. شایسته ذکر است که معیار تازگی مطلق (Absolute Novelty)، یعنی «عدم افشا در هیچ نقطه‌ای از جهان» معیار جهان‌شمولی نیست. در برخی سیستمهای حقوقی معیار سرزمینی و در برخی دیگر معیار تازگی نسبی پذیرفته شده است. البته معیار نخست در اکثر کشورها، نظیر حقوق ایران، حقوق فرانسه (قوانین سالهای ۱۸۴۴ (ماده ۳۱) و ۱۹۴۴)، حقوق ایتالیا و کنوانسیون اروپایی حمایت از اختراعات (ماده ۵۴) و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون حمایت از اختراعات چین، و معیار سرزمینی هم در قانون حمایت از اختراعات سال ۱۹۴۹ انگلستان و حقوق سویس و معیار اخیر در حقوق کشورهای آلمان، بلژیک و

هر طریق دیگری، برای عموم افشا نشده باشد.[۱۲]

وجود تازگی به چند دلیل ضروری است، که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود.

حمایت از معلومات عموم: شناسایی حق بهره‌برداری انحصاری از موضوعاتی که در قلمرو دانش و معلومات عموم قرار دارند، موجب می‌شود تا جامعه از دستیابی به موضوعاتی که قبلاً در اختیار داشته است، منع شود. پُرواضح است که چنین انحصاری با اهداف نظام حمایت از اختراعات ـ که برای پیشبرد صنعت جدید، بدون ایجاد مانع در راه رقابت آزاد، وضع شده است ـ همخوانی و سازگاری ندارد.[۱۳] شرط تازگی با منع تحصیل انحصار بهره‌برداری از این معلومات از آنها حمایت می‌کند.[۱۴]

آمریکا مورد پذیرش قرار گرفته است. جهت اطلاع بیشتر رک. امامی، نورالدین، حق مخترع، مجموعه تطبیقی شماره ۶، دانشگاه تهران، ۱۳۵۰، ص ۷۱؛ همچنین

Akers, Novelj, The European Patent System, World Patent Information, No. 21, 1999, p. 35.

۱۲. درست به همین جهت است که بند یک از ماده ۵۴ کنوانسیون اروپایی حمایت از اختراعات مقرر می‌دارد:

"An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art".

و آنگاه در بند ۲ همین ماده مقرر می‌دارد:

"The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or any other way, before the date of filing of the European patent application".

13. See in this respect, Catherine, Colston, Principles of Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Ltd., 1999, p. 86.

۱۴. این مطلب را قاضی «Rich» در سال ۱۹۷۸ به‌خوبی توضیح داده است:

«... حق انحصاری خوب، حقی است که از طریق تشویق، چیزهایی که قبلاً وجود نداشته و یا احتمالاً بدون تشویق و محرکی، حداقل به این زودی به دست نمی‌آمده‌اند را به عموم می‌دهد. حق انحصاری بد، حقی است که از عموم گرفته شده، بدین نحو که آن قبلاً موجود بوده و یا بدون نیاز به مشوق و محرکی نیز می‌توان به راحتی به آن دسترسی پیدا کرد». در این خصوص رک.

Catherine, Colston, ibid., p. 86.

جهت دادن سرمایه‌های انسانی و مادی به سمت موضوعات تازه:
وجود چنین شرطی، ذهن مخترعین را از درگیرشدن نسبت به موضوعات قدیمی آزاد کرده وآن را در جهت رسیدن به موضوعات و پیشرفتهای تازه قرار می‌دهد. همچنین اختراعات، به ویژه اختراعات بزرگ، نتیجه سرمایه‌گذاریهای کلان مؤسسات بزرگ اقتصادی می‌باشند. این اختراعات می‌توانند نقش بزرگی در تحولات اقتصادی و پیشرفت صنعتی جوامع داشته باشند؛ اما برای ایفای چنین نقشی باید در مسیر صحیح خود قرار بگیرند. شرط تازگی چنین امکانی را فراهم می‌سازد، به طوری‌که به جای اتلاف منابع اقتصادی در حوزه‌های معلوم و شناخته شده، آنها را در مسیرهای تازه قرار می‌دهد.[۱۵]

گفتار دوم: تعیین و سنجش تازگی

تعیین تازگی اختراع ادعایی، امری دشوار و نیازمند یک معیار عینی است. قانونگذار ایرانی علی‌رغم تصریح بر لزوم جدید بودن اختراع قابل حمایت، در قانون سال ۱۳۱۰، هیچ معیاری برای احراز این شرط پیش‌بینی نکرده است، اگرچه شاید بتوان از تبصره ماده ۳۷ این قانون، یک معیار عینی استنباط نمود. نظر به همین ابهام، «طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» در بند یک از قسمت (ب) ماده ۲، در مقام معرفی یک معیار عینی روشن چنین مقرر داشته است: «اختراعی جدید است که با فن یا صنعت قبلی پیش‌بینی نشده باشد». همین طرح بلافاصله

15. For a more detailed discussion on the issue see: Bently, Lionel & Sherman, Brad, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2001, pp. 413 and seq.

در جزء دوم همین مقرره، فن و صنعت قبلی را تعریف می‌نماید.

مطابق رویه معمول در اداره ثبت اختراعات کشورهای پیشرو، احراز تازگی یا عدم تازگی اختراع مورد ادعا معمولاً از طریق مقایسه آن با فن یا صنعت قبلی (Prior Art or State of Art) مشخص می‌شود. بر طبق این رویه، ابتدا لازم است نوع و محدوده اختراع مورد ادعا تعیین و سپس مفهوم و قلمرو فن یا صنعت قبلی روشن شود و آنگاه مقایسه مزبور صورت بگیرد. بر این اساس، برای احراز تازگی، بررسی سه مرحله پی‌درپی مورد نیاز است: نخست تفسیر ادعاها و تعیین نوع و محدوده اختراع، دوم تفسیر فن یا صنعت قبلی و سرانجام مقایسه اختراع مورد ادعا با فن یا صنعت قبلی که ذیلاً مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

الف ـ تفسیر ادعاها و تعیین نوع و محدوده اختراع

به هنگام بررسی اختراع، ابتدا لازم است احراز شود که اختراع ادعا شده به چه شکلی از اشکال اختراع می‌باشد.[۱۶] به عبارت دیگر، آیا اختراع

۱۶. لازم به ذکر است که اختراعات به سه دسته کلی ۱ـ اختراع محصول یا فراورده ۲ـ اختراع فرایند یا روش ۳ـ اختراع محصولی که از طریق فرایند خاص به‌دست می‌آید، تقسیم می‌شوند اما علاوه بر شقوق فوق، اداره ثبت اختراعات کشورهای اروپایی شکل دیگری از اختراع را به رسمیت شناخته‌اند که عبارت است از استفاده جدید از شئ شناخته شده.

۱ـ اختراع محصول یا فراورده: در چنین اختراعی، ایده مخترع در شکل فرآورده یا محصول تجلی پیدا می‌کند، مثل اختراع یک نوع گوشی تلفن همراه یا یک نوع وسیله جراحی یا یک نوع ماشین کشاورزی یا کمربند لاغری.

۲ـ اختراع فرایند یا روش: در این نوع اختراع، ایده مخترع به شکل فرایند یا روش می‌باشد، مثل اختراع روشی برای گرفتن آب از هوا یا اختراع روشی برای ذخیره‌سازی انرژی خورشید.

۳ـ اختراع محصولی که از طریق فرایند خاصی به‌دست می‌آید: در این نوع اختراع، ایده مخترع در ارتباط با محصولی است که از به‌کارگیری روشی خاص به‌دست می‌آید، مانند اختراع میوه‌های رنگی مصنوعی از طریق به‌کارگیری روش خاص.

ادعا شده به شکل فرآورده یا محصول جدید می‌باشد یا به صورت فرایندی می‌باشد که در تولید محصول و یا رسیدن به نتیجه معینی به‌کار می‌رود یا در ارتباط با استفاده‌های جدیدی است که از اشیاء و فراورده‌های قدیمی و شناخته شده، به دست می‌آید. این مرحله، از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد، زیرا بدون تعیین نوع اختراع، تعیین شرایط ماهوی آن با مشکلاتی توأم خواهد بود و حتی ممکن است در مواردی غیرممکن گردد. به عنوان مثال وقتی که اختراع در ارتباط با استفاده جدید از شیئی قدیمی و شناخته شده می‌باشد، با تعیین شکل اختراع، دیگر نیازی به این نخواهد بود که برای تعیین تازگی، شئ قدیمی را نیز مورد بررسی قرار دهیم، بلکه بررسی استفاده جدید برای احراز شرط فوق و دیگر شرایط ماهوی کافی خواهد

باید توجه داشت که در این نوع اختراع، از روش حمایت نمی‌شود، بلکه حمایت بـه محـصولی معطـوف است که از روش خاص به‌دست می‌آید. بنابراین، هرگونه استفاده از روش که به تولید محصول مورد ادعا منجر نشود، تجاوز به حق اختراع تلقی نمی‌گردد.

۴- استفاده جدید از شئ شناخته شده و قدیمی: در سال ۱۹۹۰ اداره ثبت اختراعات اروپا، ادعای استفاده از ماده قدیمی به‌عنوان روغن و لیزکننده‌ای برای کاهش اصطکاک موتور را مورد پذیرش قرار داد، هرچند قبلاً از آن ماده به عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از زنگ زدن استفاده می‌شد. در این مورد رک.

Catherine, Colston, ibid., p. 95.

همچنین اداره فوق با وجود استفاده قبلی از ترکیبات معینی به عنوان حشره‌کش، ادعای استفاده جدیـد از آن ترکیبات را به عنوان تنظیم‌کننده رشد گیاهان مورد تأیید قرار داد. در این مورد رک.

Cornish, W., R., Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London, Sweet & Maxwell, 4th ed., 1999, p. 190.

بیشتر اختراعات مرتبط با موضوعات شیمیایی نیز به این شکل هستند، زیرا اغلب مواد شیمیایی بـه لحـاظ تئوری شناخته شده‌اند و فعالیتهای اختراعی در مقایسه با کشف ماده یا فرایند جدید، عمـدتاً بـه صـورت کشف استفاده‌های جدید از مواد شناخته شده صورت می‌گیرند. در این خصوص رک.

Catherine, Colston, ibid., p. 97.

لازم به ذکر است که امروزه اکثر کشورها، چنین اختراعاتی را مورد حمایت خود قرارداده‌اند.

تفاوت این چهار نوع از اختراعات در میزان حمایتی است که از آنان به عمل می‌آید، اختراع نـوع اول در مقایسه با دیگر اختراعات، از حمایت وسیع‌تری برخوردار است، به طوری که هر نوع استفاده از محـصول با هر روشی، تجاوز به اختراع تلقی می‌شود.

بود. همچنین تنها پس از احراز نوع اختراع است که قابل حمایت و یا مستثنی از حمایت بودن آن مشخص می‌شود. به عنوان مثال اگر پس از بررسی و تفسیر ادعاها مشخص شود که اختراع مورد ادعا ناظر به روش تشخیص بیماری یا معالجه انسان می‌باشد، قابل حمایت نخواهد بود.[۱۷] بالعکس، اگر پس از بررسی و تفسیر ادعاها مشخص شود که اختراع در ارتباط با اشیایی است که در تشخیص بیماری یا معالجه انسان به‌کار می‌روند، قابل حمایت خواهد بود. علاوه بر این، بدون تعیین نوع اختراع و محدوده آن، تعیین این امر که اختراع ادعا شده در حوزه معلومات عموم قرار دارد یا نه، امکان‌پذیر نیست. و سرانجام اینکه اعطای گواهی به اختراعاتی که موضوع و محدوده آن مشخص نیست، امری نامقدور و غیرمنطقی است.

موضوع اختراع و محدوده آن در اظهارنامه ثبت اختراع مشخص می‌شود؛ بنابراین رجوع به اظهارنامه اختراع می‌تواند در احراز اختراع و محدوده آن نقش قابل توجهی داشته باشد. همچنین از شرح و توصیف اختراع، خلاصه، نقشه و دیگر ضمائم اظهارنامه نیز می‌توان برای تعیین ادعاها یا تفسیر آنها استفاده نمود.[۱۸]

---

۱۷. در این مورد رجوع شود به بند ۳ از ماده ۲۵ قانون ثبت اختراعات چین و بند ۳ از قسمت (ج) ماده ۱ «طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» که مقرر می‌دارد:« موارد ذیل حتی اگر طبق بند (ب) فوق اختراع تلقی شوند از حیطه حمایت از اختراع خارج خواهند بود. ... (۳) روش معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روشهای تشخیص بیماریها که روی بدن انسان یا حیوان انجام می‌شوند. تبصره ــ این بند شامل فراورده‌های مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌باشد».

۱۸. برای ملاحظه بحثهای جزئی‌تر در این موضوع ر.ک.

Bently, Lionel & Sherman, Brad, ibid., pp. 331 and seq.

ب ـ فن یا صنعت قبلی

شناسایی فن یا صنعت قبلی برای احراز اختراع و میزان تازگی فکر تولیدی ضروری می‌باشد. در تعریف فن یا صنعت قبلی معمولاً گفته می‌شود که تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، فن یا صنعت قبلی را تشکیل می‌دهند.[۱۹]

بند ۲ از قسمت (ب) ماده ۲ «طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری»، فن یا صنعت قبلی را عبارت از هر چیزی می‌داند که در هر نقطه‌ای از جهان، از طریق انتشار به شکل ملموس یا از طریق افشای شفاهی، از طریق استفاده یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا یا، در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم، برای عموم افشا شده باشد.[۲۰] از تبصره ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران نیز می‌توان تعریفی مشابه تعریف فوق را استنباط نمود.

در بندهای ۲، ۳ و ۴ از بخش دو قانون اختراعات ۱۹۷۷ انگلیس و بندهای ۲ تا ۵ ماده ۵۴ کنوانسیون اختراعات اروپا، محتوای فن یا صنعت قبلی مشخص شده است. به موجب این مقررات، فن یا صنعت قبلی شامل تمام موضوعاتی است که از طریق اظهارنامه‌های قبلی یا انتشار و یا از طریق استفاده، در اختیار عموم قرار گرفته‌اند.[۲۱]

اداره ثبت اختراعات انگلیس برای تعیین تازگی به تمام منابعی که

19. WIPO, ibid., p. 19.

۲۰. برای دیدن تعاریف مشابه رک.

Marett , Paul , Intellectual Property Law, London , Sweet & Maxwell,1996. p. 29; Cornish, W., R., ibid., pp. 174 and 175; Guy, Tritton, Intellectual Property in Europe, London , Sweet & Maxwell, 1996, p. 58.

21. For a detailed discussion see: Guy Tritton, ibid., pp. 58-60.

اطلاعات راجع به فن یا صنعت قبلی در آنها وجود دارد، رجوع می‌نماید. عمده‌ترین منابع در این خصوص گواهی اختراعات و اظهارنامه‌های قبلی هستند که اظهارنامه‌های منتشر شده و منتشر نشده را در بر می‌گیرد؛ زیرا اظهارنامه برای مدت هجده ماه از تاریخ تقاضا یا حق تقدم، انتشار نمی‌یابد و اگر بررسی اظهارنامه‌های قبلی تنها به اظهارنامه‌های منتشر شده محدود شود، این خطر وجود خواهد داشت که برای یک اختراع، گواهی‌های مضاعف اعطا شود. برای اجتناب از چنین خطری، بند ۳ بخش دو قانون اختراعات انگلیس و بند ۳ ماده ۵۳ کنوانسیون اختراعات اروپا، اظهارنامه‌ها و گواهی اختراعات و اظهارنامه‌های با تاریخ مقدم را گر چه بعد از آن تاریخ انتشار نیافته باشند، نیز در محدوده فن یا صنعت قبلی آورده است.[۲۲]

اما این امر ممکن است در مواردی به نتایج غیرقابل قبولی منجر شود؛ مثلاً شخصی که در نتیجه تحقیقات خود موفق به خلق اختراعات متعدد ولی مرتبط با یکدیگر می‌شود، برای تحصیل گواهی اختراع باید برای هر اختراعی، اظهارنامه مستقلی تکمیل و تسلیم نماید. از آنجا که در هریک از اظهارنامه‌ها او باید به توصیف کامل اختراع خود بپردازد، لذا ناگزیر خواهد بود تا به اطلاعات اختراعات مرتبط نیز اشاره نماید. بنابراین اگر اظهارنامه تسلیم شده را جزء فن یا صنعت قبلی بدانیم، باید دیگر اختراعات مرتبط را که در اظهارنامه اول به آنها اشاره شده است، فاقد وصف تازگی بدانیم. حال آنکه، پذیرش چنین نتیجه‌ای غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

به منظور اجتناب از چنین نتایج غیرمنطقی می‌توان تمام اظهارنامه‌ها

22. Catherine, Colston, ibid., p. 87.

را همزمان در یک روز تسلیم کرد.[۲۳] اما تردید در موردی است که اختراعات دیگر هنوز در آن تاریخ تکمیل نشده باشند، زیرا از طرفی ثبت اختراع آماده، تازگی دیگر اختراعات را از بین می‌برد و از طرف دیگر عدم ثبت آن تا تکمیل اختراعات دیگر، این خطر را به دنبال خواهد داشت که دیگران به خصوص رقبا زودتر از وی اختراع را ثبت قرار نمایند. بنابراین لازم است که قانونگذار دخالت نموده و چنین اختراعاتی را جزء فن یا صنعت قبلی نداند.

علاوه بر این، تعیین محدوده فن یا صنعت قبلی نیز جدال برانگیز است. آیا فن یا صنعت قبلی تمام چیزهای قابل پیش‌بینی، هرچند که دور و بعید باشند، را دربرمی‌گیرد یا با محدودیتهایی مواجه است؟و در صورت اخیر، آن محدوده‌ها کدامند؟

پس از دعوای «Badowski علیه US» در سال ۱۹۵۸، در آمریکا رویه قضایی در این جهت شکل گرفته است که چنین موضوعاتی را خارج از محدوده فن یا صنعت قبلی تلقی کنند. در دعوای فوق چنین رأی داده شد که یافته‌های دیپلماتیک روسی، چنان دور و بعید بودند که عملاً غیرقابل دسترس به‌شمار می‌آمدند.[۲۴]

در رهنمودهای اداره ثبت اختراعات اروپا نیز مقرر شده است که اظهارنامه‌های به زبان ژاپنی و روسی« PCT»[۲۵] از طریق وایپو (WIPO)،[۲۶] تنها در صورتی در حوزه فن یا صنعت قبلی قرار خواهند گرفت که

23. Cornish, W., R., ibid., p. 153.

24. Catherine, Colston, ibid., p. 88.

25. Patent Co-Operation Treaty.

26. World Intellectual Property Organization.

هزینه‌های مربوط پرداخت شده و همچنین ترجمه اظهارنامه به زبانهای انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی، به علت دشواری زبانهای فوق، تسلیم شده باشد.[۲۷]

به نظر می‌رسد که در وضعیت فعلی نیز با تفسیر فن یا صنعت قبلی، از دید شخص با مهارت معمولی در فن مربوطه، بتوانیم به رهیافت مندرج در رویه قضایی آمریکا برسیم؛ چرا که شخص با مهارت معمولی، و نه با مهارت بسیار بالا و استثنایی، پیش‌بینی‌های دور و بعید را خارج از حوزه فن یا صنعت قبلی می‌داند.

نکته قابل ذکر اینکه منظور از «عموم»، جمع کثیر یا تمام مردم یک سرزمین نیست، بلکه منظور علنی شدن اختراع است به این معنا که وقوف بر اختراع از حالت خصوصی خارج شده و در دسترس فرد یا افرادی قرار گیرد که هیچ تعهد قانونی و اخلاقی مبنی بر حفظ اسرار و اطلاعات مرتبط با اختراع ندارند.

در حقوق انگلیس نیز نگاه سختگیرانه‌ای نسبت به «عموم» وجود دارد. دعوای «Humpherson علیه Syer» در سال ۱۸۷۷، نمونه خوبی در این ارتباط است. در این دعوی، دادگاه چنین اظهار نظر نمود که تقاضای مخترع از فردی برای ساخت وسیله‌ای جهت جلوگیری از تلف شدن آب، اختراع را به علت افشا در دسترس عموم قرار داده است.[۲۸]

علاوه بر این، مفهوم فراگیر فن یا صنعت قبلی، که تمام چیزهایی

---

27. Ibid.

28. Ibid. The case cited in: Cornish, W.R., Cases & Materials on Intellectual Property Law, London, Sweet & Maxwell, 1999, 3rd ed., p. 17.

که در تاریخ تقاضا یا حق تقدم در دسترس عموم باشند را در برمی‌گیرد، موجب طرح پرسش دیگری می‌شود و آن این‌که چه موقعی اختراع در دسترس عموم قرار می‌گیرد. آیا صرف انتشار و استفاده، بدون توجه به نتیجه آن ـ در دسترس عموم قرار گرفتن ـ اختراع را در حوزه فن یا صنعت قبلی قرار می‌دهد یا اینکه انتشار و استفاده، زمانی اختراع را در حوزه فن یا صنعت قبلی قرار می‌دهد که به حدی باشد که بتواند اختراع را در دسترس عموم قرار دهد؟

به نظر می‌رسد انتشار و استفاده، از این حیث اختراع را در حوزه فن یا صنعت قبلی قرار می‌دهد که با انتشار و استفاده آن، عموم توانایی ساخت دوباره اختراع را به دست می‌آورند. بنابراین در مواردی که با وجود انتشار و استفاده، عموم همچنان از ساخت و استفاده اختراع عاجز باشند، وارد کردن اختراع در حوزه معلومات قبلی عموم، منطقی نخواهد بود. از طرف دیگر چه بسا، عدم حمایت از چنین اختراعاتی باعث شود که مخترعین، اطلاعات و اسرار اختراعی خود را همچنان مکتوم نگه داشته و از ارائه آنها به جامعه خودداری نمایند. کدر این‌صورت بازنده و متضرر اصلی، خود جامعه خواهد بود، چرا که با عدم حمایت از چنین اختراعاتی، خود را از بهره‌مندی از ایده‌های جدید محروم نموده است، هرچند ادعا کند که اطلاعات مربوط به چنین اختراعاتی را در حوزه معلومات خود دارد. به همین جهت در قضیه «T301/94 (Decisions of Technical Board)»، اختراع بطری شیشه‌ای سبزرنگ با قدرت تصفیه بالا برای نورهای ماوراء بنفش، باوجود فروش و تحویل آن به خریداران قبل از تاریخ حق تقدم، جزء معلومات عموم دانسته نشد، زیرا ویژگی اصلی اختراع برای عموم

همچنان مکتوم مانده بود؛ در واقع عموم نمی‌دانستند شیشه سبز از قدرت جذب ماوراء بنفش بالاتری برخوردار است.[۲۹]

در حقوق انگلیس برای اینکه اختراع قبل از تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار بگیرد، لازم است که توسط فن یا صنعت قبلی به اندازه کافی فاش شده باشد. افشای ناآگاهانه یا درک نشده، از این جهت که عموم را به خلق دوباره اختراع قادر نمی‌سازد، ناکافی تلقی شده است. در دعوای« Pall Corpn علیه Commercial Hydraulics» در سال ۱۹۹۰، اختراع در ارتباط با فیلترهای آبی بود. مخترع نمونه‌ای از فیلترها را که حاوی پوسته و پرده‌های جدیدی بودند، برای آزمایش به مشتری ارائه داد. فیلترها به‌گونه‌ای در استوانه‌ها قرار داشتند که پوسته و پرده اختراعی، نمی‌توانست مورد بررسی قرار بگیرد، هرچند که کارکرد آنها برای عموم به نمایش گذاشته شده بود. در این خصوص قاضی «Falconer» چنین رأی داد:

« ... در مورد ادعاهای مربوط به ترکیبات شیمیایی، برای قادر ساختن شخص ماهر جهت ساخت ترکیبات ادعایی، در دسترس عموم قرار گرفتن و همچنین قابل پیش‌بینی شدن آن، افشای کامل مورد نیاز است».[۳۰]

---

29. Legal Research Service for the Boards of Appeal Department, Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 4th edition, 2001, p. 64.

30. Catherine, Colston, ibid., p. 90.

شایسته یادآوری است که همین قاعده در دعوای « Fomento Industrial علیه Mentmore Manufacturing» در سال ۱۹۵۶، دعوای « Molins Machine Co. علیه Industrial Machinery Ltd. » در سال ۱۹۳۸ و دعوای «Genetech (Human Growth Hormone» در سال ۱۹۸۹ اعمال شده است. در این مورد رک.

Ibid.

و از آنجا که در آن مورد، افشا کامل نبوده است و استفاده از استوانه و نمایش آن، عموم را به خلق دوباره اختراع قادر نمی‌ساخت، لذا افشای مورد نیاز در این مورد احراز نشد.[۳۱]

رهیافت فوق که در سال ۱۹۹۱ توسط مجلس لردها درقضیه «Asahi Kasei Kogyo» تأیید شد با تصمیمات اداره اختراعات اروپایی که متعاقب تسلیم اظهارنامه‌های «ICI plc's (Herbicides) (1986) » و «Collaborative Research Inc. (Preprorennin) (1990)» اتخاذ شده است، منطبق می‌باشد.[۳۲]

به نظر می‌رسد، توجه به نتیجه انتشار است که باعث شده هیأت فنی تجدیدنظر اداره ثبت اختراعات اروپا (TBA)[۳۳] معتقد باشد منظور از عموم، شخص متخصص است، چرا که توصیف شفاهی نزد گروهی از اشخاص که از درک و فهم یافته‌های تکنیکی ارائه شده در سخنرانی ناتوان هستند، افشای کامل به شمار نمی‌رود؛ زیرا آنها از ارائه چنین یافته‌هایی به اشخاص متخصص ناتوان هستند.[۳۴]

به نظر می‌رسد که در هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس، با افشای کافی و کامل اختراعات، چنین فرض می‌شود که اختراع، در دسترس عموم قرار گرفته است؛ البته به‌گونه‌ای که خلاف آن قابل پذیرش است.

لازم به ذکر است که امکان دسترسی به اختراع، آن را جزء فن یا

31. Ibid.

32. Ibid.

33. Technical Board of Appeal.

34. Catherine, Colston, ibid., p. 90.

صنعت قبلی می‌کند و نیازی به دسترسی واقعی نیست. بنابراین، این مطلب که آیا فردی از عموم فی‌الواقع اسناد را دیده یا می‌دانسته است که آنها قابل دسترسی هستند، تأثیری در اصل قاعده ندارد.[۳۵] البته در یک مورد مؤسسه‌ای تحقیقاتی گزارش اختراعی را منتشر کرده بود که هرکس می‌توانست با مراجعه به مؤسسه آن را ببیند یا اینکه درخواست سفارش آن را بدهد. قبل از تاریخ حق تقدم دو مقاله منتشر و به آن گزارش ارجاع داده و اعلام کرده بودند که کجا می‌توان به گزارش دسترسی پیدا کرد؛ هیأت فنی تجدیدنظر اداره ثبت اختراعات اروپا به علت امکان دسترسی به گزارش، آن را جزء معلومات عموم دانست.[۳۶]

نکته قابل توجه اینکه درمقام احراز فن یا صنعت قبلی نباید قسمتهایی از اسناد را به صورت جداگانه تفسیر نمود، بلکه باید محتویات اسناد را به صورت یک کل در نظر گرفت.[۳۷] ولی با این حال اجازه داده نمی‌شود موضوعات جداگانه و مختلف صنعت قبلی که در اسناد مختلف یا حتی سند واحد آمده‌اند را با هم ترکیب کرد.[۳۸] به عنوان مثال، اگر در سندی یک عنصر از محصول و در سند دیگری، عناصر دیگر آن فاش شده باشد، نمی‌توان با ترکیب آنها، محصول را جزء فن یا صنعت قبلی دانست. البته اگر در سندی به سند دیگری اشاره شده باشد، رجوع به سند دوم برای

---

35. Bently, Lionel & Sherman, Brad, ibid., p. 416; Legal Research for the Boards of Appeal, ibid., p. 43.

36. Legal Research for the Boards of Appeal, ibid., p. 43 (T611/95).

۳۷. قضیه «T600/95»: ر.ک.

Legal Research for the Boards of Appeal, ibid., p. 55.

38. Rogge, Rudiger, The Concept of Novelty and European Patent Law, IIC, Vol. 28, 1997, p. 445.

تعیین فن یا صنعت قبلی ایرادی ندارد.[۳۹]

در دعوایی، معترضین در اعتراض به گواهی اختراع صادر شده برای قیچی «باغبانی ـ آهن‌بری» اعلام کردند که ویژگیهای دو قیچی ـ به عنوان کل ـ که در کاتالوگی فاش شده بودند، به عنوان فن یا صنعت واحد تلقی می‌شوند، زیرا دو قیچی که در زمینه فن یکسانی بودند، در سند واحد (کاتالوگ) توصیف شده بودند، اما اعلام شد که موضوعات جداگانه را که به اشیاء مختلف تعلق دارند، نمی‌توان به صرف توصیف آنها درسند واحد با هم ترکیب کرد، مگر اینکه صریحاً به چنین ترکیبی اشاره شده باشد. هر دو قیچی که از طریق کاتالوگ افشا شده‌اند، دو موجودیت مستقل دارند که دو زمینه و مبنای مستقلی برای مقایسه و احراز تازگی به شمار می‌روند، بنابراین نمی‌توان فنون مختلف، هرچند مرتبط دو موجودیت مستقل را به طور مصنوعی با هم ترکیب کرد، حتی اگر آنها در یک سند توصیف شده باشند.[۴۰]

ج ـ مقایسه اختراع مورد ادعا با فن یا صنعت قبلی

پس از احراز محدوده اختراع و همچنین محدوده فن یا صنعت قبلی، برای تعیین تازگی اختراع مورد ادعا بایستی به مقایسه اختراع ادعا شده با معلومات قبلی پرداخت. اگر اختراع ادعا شده، اطلاعاتی بیش از آنچه که قبلاً در دسترس عموم بوده را ارائه دهد، تازه خواهد بود. برعکس اگر آن اختراع اطلاعاتی را به معلومات قبلی عموم نیفزاید، فاقد وصف تازگی خواهد بود.

---

39. Bently, Lionel & Sherman, Brad, ibid., 419.

40. T305/87(OJ 1991/429), see: Legal Research for the Boards of Appeal, ibid., p. 57.

نکته‌ای که ذکر آن در اینجا لازم به نظر می‌رسد این است که برای تعیین تازگی اختراع ـ به خصوص در سیستم حقوقی ایران که قبل از اعطای گواهی اختراع، بررسی ماهوی به عمل نمی‌آید و در نتیجه، اعتراض به تازگی اختراع ممکن است سالها بعد از صدور گواهی مطرح شود ـ بایستی وضعیت فن یا صنعت قبلی در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم مورد بررسی قرار گیرد، نه در تاریخی که تازگی اختراع مورد اعتراض واقع می‌شود؛ زیرا در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم است که حمایت از اختراعی خواسته می‌شود و مخترع ادعا می‌کند که اطلاعات تازه‌ای را به معلومات عموم، افزوده است. مطلب فوق درخصوص تعیین سایر شرایط ماهوی اختراعات نیز صادق است.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه مقایسه اختراع با فن یا صنعت قبلی، بایستی توسط شخصی که در آن فن یا رشته مهارت معمولی دارد، صورت بگیرد و چنانچه فن مربوطه از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار باشد، شایسته است از یک تیم یا گروهی که مهارت معمولی در فن مذکور دارند، استفاده شود.[۴۱]

---

۴۱. مطلب فوق در دعوای «General Tire & Rubber Co. علیه Firestone Tyre & Rubber Co.» در سال ۱۹۷۲، توسط قاضی «Sachs L.J.»، بیان شده است:

«انتشار قبلی و ادعاهای مخترع بایستی در تاریخ مربوطه توسط خواننده‌ای که در آن فن یا صنعت مهارت دارد، با توجه به وضعیت معلومات در زمینه فن مربوطه در همان تاریخ، تفسیر گردد. تفسیر این اسناد، به عنوان یک مسأله حکمی و قانونی، تکلیف دادگاه است. اما از آنجا که این اسناد، طبیعتاً به‌گونه‌ای هستند که موضوعات تکنیکی و فنی را در بردارند، دادگاه بایستی به مانند شخصی که در زمینه فن مربوطه در همان تاریخ، مهارت و آگاهی دارد، فرض شود. اگر فن مربوطه از تکنولوژی بالایی برخوردار باشد، شخص متخصص و آگاه ممکن است یک نفر نبوده بلکه یک تیم یا گروه باشد که برای تفسیر اسناد در زمینه فن مربوطه، به‌کار گرفته می‌شوند». در این مورد ر.ک.

Catherine, Colston, ibid., p. 94.

گفتار سوم: زوال تازگی و استثنائات وارد بر آن

الف ـ زوال تازگی

دانش تولیدی، علی‌رغم تازگی اولیه ممکن است مشمول قاعده زوال تازگی گردد. این امر ممکن است در نتیجه انتشار یا استفاده صورت بگیرد که ذیلاً به آنها می‌پردازیم:

۱ـ زوال تازگی در نتیجه انتشار

انتشار اطلاعات راجع به اختراع ممکن است از طریق جراید و آثار چاپ شده، نوشته‌ها، اظهارنامه‌ها و گواهی‌های قبلی اختراع و... (افشای کتبی) یا از طریق رسانه‌های خبری و نمایشی، سمینارها و ... (افشای شفاهی) صورت بگیرد. به هرحال شیوه انتشار طریقیت داشته و آنچه که موضوعیت دارد، در دسترس عموم قرار گرفتن اطلاعات راجع به اختراع است که این مطلوب ممکن است به هر شکلی از اشکال انتشار تحقق پیدا کند.

افشای اختراع در نتیجه انتشار وقتی موجب زوال تازگی اختراع می‌شود که به میزان کافی، اطلاعات راجع به اختراع را در دسترس عموم قرار دهد، به طوری‌که با ارائه این اطلاعات، اشخاصی که مهارت معمولی در فن مربوطه دارند، قادر به خلق دوباره اختراع باشند.

در حقوق انگلیس، نیاز به افشای کافی برای زوال تازگی، به خوبی در دعوای «Mentmore Manufacturing علیه Fomento Industrial» در سال ۱۹۵۶، بیان شده است. قضیه از این قرار بود که نوک قلمی برای خودکار قبلی و شناخته شده‌ای، اختراع شد. موضوع از اختراع نوک قلم

پیش ازاین منتشر شده بود؛ اما به علت اینکه پیروی از مندرجات اظهارنامه قبلی، به طور غیرقابل اجتناب و حتمی، اختراع ادعا شده را نتیجه نمی‌داد، رأی داده شد که اختراع قابل پیش‌بینی نبود.[۴۲]

اداره اختراعات اروپا نیز در قضیه « Mobil/Friction Reducing Additive» با اعلام این مطلب که برای زوال تازگی، به چیزی بیشتر از صرف افشای اطلاعات مربوط به اختراع نیاز است، مدارک مربوط به افشای اختراع را برای در دسترس عموم قرار گرفتن اختراع (کشف استفاده جدید برای شئ قبلی و شناخته شده) کافی ندانست.[۴۳]

باید توجه داشت که انتشار اطلاعات نادرست و غیرواقعی موجب زوال تازگی اختراع نمی‌شود. به همین جهت در قضیه «T77/87(OJ /280) 1990»، ازآنجا که شرح خلاصه اختراع منتشر شده در مجله با اسناد اختراع تفاوت اساسی داشت، لذا هیأت فنی اعلام کرد که افشای اشتباهی و غیرمنطبق با اطلاعات واقعی موجب قرار گرفتن اختراع در حیطه معلومات عموم نمی‌شود. البته اگر اشتباه صورت گرفته اساسی نبوده و از طرف شخص با مهارت معمولی قابل رفع باشد، با انتشار اطلاعات، اختراع تازگی خود را از دست خواهد داد. به عنوان مثال، در قضیه «T89/87»، هیأت رسیدگی کننده دریافت که عدد 0.005mm (= 5nm) در اسناد به اشتباه چاپ شده و صحیح آن 0.0005mm(=0.5nm) می‌باشد؛ در این قضیه اعلام شد که تصحیح اشتباه از طرف شخص ماهر انتظار می‌رفت.[۴۴]

---

42. Ibid., p. 89.

43. Legal Research for the Boards of Appeal, ibid., p. 23.

44. Ibid., p. 63.

۲ـ زوال تازگی در نتیجه استفاده

استفاده نیز از این جهت که اختراع را در دسترس عموم قرار می‌دهد، موجب زوال تازگی اختراع می‌شود. در دعوایی گواهی اختراع صادر شده برای یک تختهٔ موج سواری مقاوم در برابر طوفان به این علت که ده سال قبل از صدور گواهی اختراع، آن تخته موج توسط یک پسر بچه دوازده ساله طی دو تابستان در جزیره «Hayling» استفاده شده بود، ابطال شد.[۴۵]

این عامل نیز همانند انتشار، موقعی اختراع را در دسترس عموم قرار می‌دهد که اطلاعات ارائه شده، کافی و حتی در مواردی ـ در مورد ترکیبات شیمیایی ـ کامل باشد. مطلب فوق در سال ۱۹۹۰ به خوبی توسط قاضی «Falconer»[۴۶] بیان شده است: «در مورد ادعاهای مربوط به ترکیبات شیمیایی، برای قادر ساختن شخص ماهر برای ساخت ترکیبات ادعا شده، برای در دسترس عموم قرار گرفتن و همچنین قابل پیش‌بینی شدن آن، افشای کامل مورد نیاز است. بنابراین، نه استفاده از استوانه و نه نمایش آن، عموم را به خلق دوباره اختراع قادر نمی‌سازد».[۴۷]

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود و آن این‌که آیا استفاده ناآگاهانه و درک نشده از اختراع، قبل از ثبت آن، باعث افشای تازگی اختراع می‌شود؟

---

45. Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine, available in: Tina Hart & Linda Fazzani. Intellectual Property Law, 2nd ed., Palgrave, 2000, p. 30.

46. Pall Corpn v. Commercial Hydraulics. The case is cited in: Cornish. W.R., Cases & Materials on Intellectual Property, ibid., p. 4.

47. Catherine, Colston, ibid., p. 90.

در زمان حکومت قانون اختراعات ۱۹۴۹ انگلیس، استفاده ناآگاهانه و درک نشده موجب زوال تازگی اختراع تلقی می‌شد. از این رو در قضیه «Bristol-Myers»، دادگاه لردها در پاسخ به این سؤال که آیا اختراع آمپی سیلین (آنتی بیوتیک مصنوعی که از پنی سیلین به دست می‌آید) توسط «Bristol-Myers» به علت ساخت مقداری از آن توسط «Beecham» قبل از ثبت اختراع که درباره اختراع (آمپی سیلین) و فواید آن هیچ چیز نمی‌دانست، موجب در دسترس عموم قرار گرفتن اختراع می‌شود یا خیر، اعلام کرد که استفاده ناآگاهانه و درک نشده موجب زوال تازگی اختراع می‌شود. اما بعد از تصویب قانون اختراعات سال ۱۹۷۷، استفاده ناآگاهانه و درک نشده، برای افشای اختراع کافی دانسته نشد. و لذا در دعوای « Norton HN علیه Pharmaceuticales Merrel Dow»، هرچند دارو قبلاً در کمال بی‌خبری توسط مراجعین استفاده می‌شد، ولی با این حال لرد هافمن اعلام کرد که اختراع با استفاده ناآگاهانه و درک نشده، تازگی خود را از دست نمی‌دهد.[۴۸] در این پرونده «Merrell Dow»، داروی آنتی هیستامین جدیدی را برای رفع آلرژی و زکام کشف و مورد گواهی اختراع قرار داد که «ترفنادین» نامیده می‌شد. دارو این حسن را داشت که فاقد اثر جانبی کسالت و خواب آوری بود. مدت حق انحصاری این دارو در سال ۱۹۹۲ به اتمام رسید و دیگر داروسازان شروع به ساخت آن نمودند. تحقیقات بعدی علت مؤثر بودن ترفنادین را مشخص نمود؛ بدین صورت که موقع استفاده، دارو در کبد دگرگون می‌شد. «Dow» اولین کسی بود که تغییرات اسیدی را که در کبد شکل می‌گرفت مشخص

48. Bently, Lionel & Sherman, Brad, ibid., pp. 424-425.

نمود و به خاطر تحقیقات بعدی در سال ۱۹۸۰ موفق به تحصیل گواهی اختراع دوم شد. بعداً وی ادعا نمود که ساخت و فروش «ترفنادین» توسط داروسازان طبق بند ۲ بخش شصت قانون اختراعات انگلیس، به دومین حق اختراع وی (Metabolite Patent) لطمه می‌زند، زیرا خوردن داروی «ترفنادین» به طور غیرقابل اجتنابی، شکل‌گیری تغییرات اسیدی را در کبد مصرف‌کننده نتیجه می‌دهد.[۴۹]

مسائل مطروحه در این پرونده بحثهای زیادی را در پی داشت. قاضی لرد «Hoffmann» در این خصوص اظهار داشت: «گواهی اختراع برای اختراعات جدید اعطا می‌شود. اما، در سال ۱۹۸۰ هیچ چیز تازه‌ای در مورد «ترفنادین» وجود نداشت. اطلاعات کامل در مورد آمیزه و ترکیبات شیمیایی و روش استفاده، در اظهارنامه گواهی اختراع قبلی در سال ۱۹۷۲، منتشر شده بود. کسانی که به کلینیک می‌آمدند از دارو استفاده می‌کردند و ساخت و استفاده از «ترفنادین» قسمتی از فن یا صنعت شده بود. [گواهی دوم] چه چیز جدیدی به شخصی که از «ترفنادین» استفاده می‌کند، می‌آموزد؟ آن [اختراع] فقط مقداری اطلاعات در مورد چگونگی کارکرد دارو برحسب واکنش و عکس‌العمل‌های شیمیایی بدن به استفاده‌کننده می‌دهد ... بنابراین چرا بایستی گواهی دوم، بتواند مردم را از انجام کارهایی که قبلاً می‌توانستند انجام دهند، منع نماید ؟».[۵۰]

در قضیه فوق، دادگاه لردها در نهایت چنین رأی داد که اختراع به علت افشا توسط انتشار، پیش‌بینی شده بود. آنها بین پیش‌بینی با انتشار و

---

49. Catherine, Colston, ibid., p. 91.

50. Ibid.

پیش‌بینی با استفاده فرق قائل شده و در این خصوص مطالبی را بیان کردند که تا جایی که به بحث ما ارتباط دارد به نقل آنها می‌پردازیم. آنها معتقد بودند که در دعوای فوق، هیچ پیش‌بینی‌ای توسط استفاده صورت نگرفته، زیرا استفاده مراجعین از دارو بدون بررسی ترکیبات آن بوده است. دادگاه لردها تأیید کرد که قانون در ارتباط با استفاده اصلی و درک نشده، تغییر کرده است. استفاده بایستی تغییرات اسیدی را در بر می‌گرفت، اما تغییرات اسیدی تا زمان تحقیقات اخیر درک نشده بودند، زیرا ماده ۵۴ کنوانسیون اختراعات اروپا که در بند ۲ بخش ۲دوقانون انگلیس انعکاس یافته است، مستلزم این است که اختراع بایستی در دسترس عموم قرار بگیرد. آنها بیان داشتند که اختراع «بخشی از اطلاعات است»، به گونه‌ای که استفاده از محصول تنها تا حدی که اطلاعات لازم را در دسترس عموم قرار دهد، اختراع را قسمتی از فن یا صنعت قبلی می‌کند. بنابراین استفاده با افشای کامل همراه نبوده است. همچنین آنها بیان کردند که اگر اطلاعات فاش شده، عموم را قادر سازد که محصول را بشناسند، اختراع قابل پیش‌بینی خواهد شد.[۵۱]

نکته قابل ذکر این است که افشای اختراع ــ خواه از طریق انتشار و خواه از طریق استفاده ــ وقتی باعث زوال تازگی می‌شود که اطلاعات راجع به خود اختراع فاش شوند. به عنوان نمونه وقتی اختراع در ارتباط با استفاده جدید از محصولی شناخته شده و قدیمی است، افشا زمانی برای زوال تازگی کافی خواهد بود که استفاده جدید نشان داده شود نه محصول.

در حقوق مالکیت فکری ایران، در این خصوص رویه روشنی

51. Ibid. See also: Cornish, W., R., Cases & Materials on Intellectual Property, ibid., pp. 36-38.

گزارش نشده است، اما به موجب تبصره ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات که مقرر می‌دارد: «هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت، خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب نمی‌گردد»، ظاهراً شامل موضوع زوال تازگی اختراعات نیز می‌باشد. بر این اساس، زوال تازگی در حقوق ایران به دو سبب خواهد بود: ۱ـ انتشار شرح یا نقشه اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است. ۲ـ استفاده از اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت.

به نظر می‌رسد در حقوق ایران نیز، افشا زمانی موجب زوال تازگی اختراع می‌شود که در حد و اندازه‌ای باشد که بتواند اختراع را در دسترس عموم قرار دهد. بنابراین افشای ناقص یا مبهم، برای زوال تازگی اختراع و در دسترس عموم قراردادن آن کافی نیست.

نکته قابل ذکر اینکه، برخلاف نظر برخی از نویسندگان،[۵۲] عبارت «نوشته» مندرج در تبصره را بایستی در مفهوم عرفی، نه لغوی، آن تفسیر کرد. بنابراین نوشته‌هایی که به طور متعارف در دسترس عموم قرار نگرفته یا صرفاً در اختیار عده معدودی قرار می‌گیرند نیز برای در دسترس عموم قرار دادن اختراع و در نتیجه زوال تازگی آن کافی خواهند بود، زیرا همانطور که قبلاً نیز گفته شد، وسایل افشا موضوعیت ندارند و هر وسیله‌ای که اختراع را در دسترس عموم قرار دهد، برای زوال تازگی اختراع کافی خواهد بود، خواه به صورت شب نامه باشد و خواه به صورت نوشته معمولی.

۵۲. امامی، نورالدین، همان، ص ۱۱۹.

همچنین با توجه به ضابطه فوق است که ایشان انتشار اختراع در وسایل خبری و نمایشی نظیر رادیو، تلویزیون و سینما را موجب زوال تازگی اختراع می‌داند و گرنه انتشار توسط وسایل فوق در هیچ جای تبصره ماده ۳۷، نیامده است.

ب ـ استثنائات وارد بر زوال تازگی

علی‌رغم پذیرش فراگیر قاعده زوال تازگی اختراع، این قاعده هم در قوانین موضوعه، نظیر بند ۴ از بخش دو قانون اختراعات سال ۱۹۷۷ انگلیس، ماده ۲۴ قانون حمایت از اختراعات چین، ماده (۱۲)۶۱۱ مجموعه قوانین مالکیت فکری ۱۹۹۲ فرانسه با اصلاحات ۱۸ دسامبر سال ۱۹۹۶، و هم اسناد بین‌المللی و نظیر ماده ۵۵ کنوانسیون اختراعات اروپا، با استثنائاتی مواجه است. این استثنائات ضروری است، زیرا ممکن است افراد فرصت طلب و سودجو و یا دیگر رقبا با رخنه در زندگی خصوصی مخترع، پس از کسب اطلاع و آگاهی از تحقیقات وی، اسرار اختراعی او را برملا کنند تا با عدم توفیق وی در تحصیل گواهی اختراع، بتوانند آزادانه و به‌راحتی از نتایج زحمات وی استفاده نمایند. با شناسایی این استثنائات، از مخترعی که اسرار تحقیقاتی او در نتیجه سوءاستفاده فاش شده است، حمایت لازم صورت گرفته و دست افراد سودجو و فرصت‌طلب که در پی استثمار یافته‌های دیگران هستند، کوتاه خواهد شد. ذیلاً این استثنائات در حقوق انگلیس، کنوانسیون اختراعات اروپایی و حقوق ایران به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱ـ حقوق انگلیس

به موجب بند ۴ از بخش دو قانون اختراعات سال ۱۹۷۷ انگلیس در دو حالت استثنایی، افشای موضوع مانع از تقاضای ثبت اختراع (در ظرف شش ماه از تاریخ تقاضا) نمی‌شود:

اول آنجایی که افشای اختراع به دلیل تحصیل غیرقانونی موضوع یا در نتیجه نقض تعهد به رازداری و عدم افشا مبتنی بر اعتماد صورت گرفته باشد و دوم زمانی‌که افشای اختراع به دلیل یا در نتیجه عرضه اختراع در یک نمایشگاه بین‌المللی صورت گرفته باشد.[۵۳]

لازم به ذکر است که منظور از اعتماد، اعتماد واقعی می‌باشد نه اعتماد غیرواقعی و واهی.[۵۴] به عبارت دیگر بایستی طرف مقابل، در واقع تعهد قانونی یا اخلاقی مبنی بر حفظ و نگهداری اسرار و اطلاعات راجع به اختراع داشته باشد نه اینکه وجود چنین تعهدی برای وی تصور شود. به عنوان مثال مستخدمین و کارمندان نزدیک مخترع تعهد قانونی یا اخلاقی مبنی بر حفظ اسرار اختراع دارند، در حالی‌که نمی‌توان چنین تکلیفی را نسبت به مشتریان یا رقبای مخترع تصور نمود. بر همین اساس، در اظهارنامه «Monsanto» در سال ۱۹۷۱، آگهی و بولتنی به یک شرکت فروشنده داده می‌شود. شرکت فروشنده نیز بدون اینکه تکلیفی نسبت به حفظ اطلاعات و اسرار داشته باشد، اقدام به ارسال هزار نسخه از آن به مؤسسه تحقیقات صنعتی «British Baking» می‌نماید. در این باره نظر داده

53. For more discussion see: Cornish, W., R., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, ibid., pp. 181 and seq; Marett. Paul, ibid., p. 94.

54. Catherine. Colston, ibid., p. 88.

شد که تعهد واقعی وجود نداشته و اختراع برای عموم فاش شده است. همچنین در اظهارنامه «Dulryniple» در سال ۱۹۵۷، که آگهی و بولتن تحقیقاتی تحت تعهدات خیالی و واهی منتشر شده بود، رأی داده شد که هیچ تعهد واقعی وجود نداشته است، زیرا اختراع به علت افشا، قسمتی از فن یا صنعت قبلی بوده است.[۵۵]

۲ـ کنوانسیون اختراعات اروپا

کنوانسیون اختراعات اروپایی نیز به این موضوع اشاره و به موجب ماده ۵۵ استثنائات وارد بر زوال تازگی را به تفصیل بیان می‌دارد. به موجب این مقرره، تازگی اختراع به دلیل افشای اختراع به واسطه یا در نتیجه سوءاستفاده آشکار از مراوده با متقاضی یا قائم مقام او و یا نمایش اختراع در نمایشگاههای بین‌المللی زائل نمی‌گردد.

همانطور که در بند اول این ماده به صراحت آمده است، برای عدم زوال تازگی اختراع، سوءاستفاده لازم است. بنابراین، اگر قبل از تاریخ حق تقدم، معلومات اختراع در نتیجه اشتباه (نه سوءاستفاده) فاش شود، چون سوءاستفاده‌ای در کار نبوده، اختراع تازگی خود را از دست خواهد داد. هیأت فنی اداره اختراعات اروپا در تصمیم «T585/92»، اظهارنامه اختراعی را که به اشتباه قبل از تاریخ تقدم انتشار یافته بود، فاش شده تلقی کرد.[۵۶] لازم به ذکر است که اداره فوق برای احراز سوءاستفاده، وضعیت ذهنی

55. Ibid.

56. Legal Research for the Boards of Appeal, ibid., pp. 41-42.

سوءاستفاده‌کننده را مد نظر قرار می‌دهد (T585/92).[۵۷]

از نگاه اداره ثبت اختراع اروپایی، نقض تعهد اخلاقی و قانونی از مصادیق سوءاستفاده به شمار می‌رود. به همین جهت اداره اختراعات در تصمیمات مختلفی گاهی وجود این تعهد را موجود یا مفروض و گاهی نیز غیرموجود دانسته است. بنا به تصمیم هیأت فنی، کارمندان شرکت (T1085/92) و طرفین قرارداد (Joint-Venture) حتی اگر هیچ شرط صریحی در قرارداد وجود نداشته باشد، چنین تعهدی را به عهده دارند (T472/92).[۵۸]

مطلب فوق در مورد دیگر قراردادها هم صدق می‌کند، اگر شواهد نشان دهد که چنین تعهدی ـ خواه به صورت صریح و خواه ضمنی ـ وجود داشته است. از این رو هیأت فنی در تصمیم «(OJ1994/713) T830/90» اعلام داشته است که شواهد نشان می‌دهد، محرمانه نگه داشتن اطلاعات در دوران مذاکره امری بدیهی بوده است. قضیه از این قرار بود که نماینده یک کارخانه کشتی سازی برای ساخت کشتی جدیدی با مخترع و یکی از رقبای او جلساتی را ترتیب داده بود؛ در این جلسات مخترع در حضور رقیب خود تمام اطلاعات مربوط به اختراع خود را در اختیار نماینده کارخانه کشتی سازی قرار داده بود.[۵۹]

---

57. Ibid., p. 42.

58. Ibid., pp. 47-52.

ضمناً همانطورکه در قراردادهای بین‌المللی معمول است، ممکن است تعهد به محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات، علاوه بر دوران مذاکره و دوران حیات قرارداد، به چند سال بعد از خاتمه آن نیز تسری داده شود.

59. Ibid., pp. 47-52.

۳ـ حقوق ایران

علی‌رغم الحاق ایران به کنوانسیون پاریس (ماده ۱۱) و صراحت این سند در لزوم پیش‌بینی استثنائات وارد بر قاعده زوال تازگی در نتیجه افشا، در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ پیش‌بینی خاصی در این رابطه دیده نمی‌شود. اما جزء ۳ از قسمت (ب) ماده ۲ طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری در ارتباط با استثناهای زوال تازگی مقرر می‌دارد: «هرگاه افشای اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذیحق قبلی او یا در نتیجه سوء استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذیحق قبلی او انجام شده باشد، افشای اختراع برای عموم به مفهوم جزء (۲) این بند محسوب نمی‌شود».

بنا به مراتب فوق، موارد استثنای زوال تازگی در این طرح قانونی عبارتند از: افشای اختراع به دلیل یا در نتیجه هرگونه عمل انجام شده توسط شخص متقاضی یا ذی حق قبلی او و یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث از رابطه خود با متقاضی یا ذیحق قبلی او.

ظاهراً اطلاق مورد اول این مقرره، نه تنها فرض اختراعات نمایش داده شده در نمایشگاهها را دربرخواهد گرفت، بلکه علاوه بر آن، برخلاف حقوق انگلیس، موارد دیگری از جمله افشای اختراع در نتیجه بی‌تجربگی و غیره را نیز در حیطه استثنائات زوال تازگی قرار خواهد داد. به هرحال استفاده صحیح از اطلاق این مقرره می‌تواند به عنوان ابزاری در خدمت حمایت از منافع مخترعین به‌کار گرفته شود و بدین طریق تا حد زیادی از عدم انعطاف مقررات راجع به افشا کاسته شود.

مبحث دوم: گام ابتکاری

همانند شرط تازگی، دارا بودن گام ابتکاری نیز از مهم‌ترین شروط حمایت از اختراع است.[۶۰] با این وجود قانون ثبت علائم و اختراعات سال ۱۳۱۰ بر این ضرورت تصریح ندارد، اگرچه شاید بتوان این امر را از بند ۲ ماده ۲۷ همین قانون که مقرر می‌دارد: «کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی»، استنباط نمود. ولی این ضرورت مورد تصریح تقریباً کلیه قوانین موضوعه و اسناد بین‌المللی مربوطه قرار گرفته است. به عنوان نمونه بخش سه قانون اختراعات سال ۱۹۷۷ انگلیس، بند دو از بخش هفت و قسمت (ب) از بند یک بخش هجده قانون اختراعات ۱۹۹۰ استرالیا، بند یک از ماده (۱۰)۶۱۱ و ماده (۱۴)۶۱۱ مجموعه قوانین مالکیت فکری ۱۹۹۲ فرانسه، با اصلاحات ۱۸ دسامبر سال ۱۹۹۶، و ماده ۲۲ قانون ثبت اختراعات ۱۹۸۵ چین وجود گام ابتکاری را به صراحت از شرایط لازم برای حمایت از اختراع مقرر داشته‌اند. نظیر چنین تأکیدی دربند یک ماده ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپا و ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس نیز مشاهده می‌گردد. با عنایت به چنین اجماع حقوقی است که طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری در قسمت (الف) از ماده ۲، اختراعی را قابل ثبت می‌داند که علاوه بر شرط جدید بودن، حاوی گام

---

۶۰. ماده ۵۶ کنوانسیون اختراعات اروپا در این خصوص مقرر می‌دارد:

"An invention shall be considered as involving inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents writing the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents are not to be considered in deciding whether there has been an inventive step".

ابتکاری نیز باشد.

نظر به اهمیت موضوع فوق، ضمن گفتارهای مستقل به بیان مفهوم گام ابتکاری، ضرورت وجود آن، تفاوت گام ابتکاری با تازگی و تعیین و سنجش این مشخصه در اختراعات خواهیم پرداخت.

گفتار اول: مفهوم و ضرورت

گام ابتکاری به این معناست که اختراع با توجه به معلومات قبلی عموم، برای شخص با مهارت معمولی در فن مذکور آشکار و واضح نبوده و در خلق آن یک نحوه خلاقیت و ابتکار محسوسی اعمال شده باشد.[۶۱] نبود گام ابتکاری، «واضح و آشکار بودن» نیز نامیده می‌شود. مفهوم گام ابتکاری به خوبی در دعوایی توسط لرد «Hoffmann» توضیح داده شده است که ذیلاً نقل می‌گردد:

---

۶۱. شایسته ذکر است که در بعضی از کشورها (نظیر فرانسه، به موجب قسمت دوم از بند دو از ماده ۶۱۱(۲) مجموعه قوانین مالکیت فکری ۱۹۹۲ با اصلاحات ۱۸ دسامبر سال ۱۹۹۶)، مدلهای مفید (Utility Models) یا اختراعات کوچک (Petty Patents) از دیگر اختراعات تفکیک شده‌اند. مدلهای مفید یا اختراعات کوچک، مشابه اختراع هستند با این تفاوت که از مقدار پیشرفت تکنولوژی یا گام ابتکاری کمتری برخوردارند و تشریفات تحصیل آنها در مقایسه با دیگر اختراعات، ساده، کم هزینه و بسیار سریع است و به علت کوچک بودن اختراع، درخصوص تازگی و گام ابتکاری آنها، بررسی و تحقیق ماهوی به عمل نمی‌آید. همچنین طول مدت حمایت از چنین اختراعاتی در مقایسه با دیگر اختراعات، کوتاه‌تر است؛ چنانکه در فرانسه، بلژیک و هلند، مدت حمایت از چنین اختراعاتی شش سال تعیین شده است (Marett, Paul, ibid., pp. 134 and 135). در حقوق ایران، چین و انگلیس و کنوانسیون اروپایی تفکیکی بین اختراعات کوچک و دیگر اختراعات به عمل نیامده و صرف ابتکاری بودن ابداع ـ به هر میزانی ـ برای تحصیل گواهی اختراع کافی تلقی شده است. به نظر می‌رسد نیازی به تفکیک بین اختراعات کوچک و دیگر اختراعات وجود ندارد، زیرا علاوه بر مشکلات عملی ناشی از فقد ضابطه تفکیک اختراع کوچک از دیگر اختراعات، اگر اختراع برای مخترع ارزش اقتصادی درخوری نداشته باشد، او تمایلی برای تمدید اعتبار گواهی اختراع در قبال پرداخت هزینه سالانه نخواهد داشت و در نتیجه اختراع، خود به خود مدت حمایت کوتاه‌تری خواهد داشت.

« هر زمانی که چیزی ابداعی برای اولین بار انجام می‌شود، آن نتیجه اضافه نمودن ایده جدید به دانش موجود است. گاهی، ایده مربوط به استفاده از تکنیکهای قبلی برای انجام چیزهایی است که هیچکس قبلاً به انجام آن فکر نمی‌کرده است. در این مورد ایده ابداعی، انجام چیز جدیدی است. گاهی، آن پیدا کردن روش انجام چیزی است که مردم خواهان انجام آن هستند، ولی نمی‌دانند چطور آن را انجام می‌دهند. ایده ابداعی در این مورد، روش رسیدن به مقصود و هدف است. در موارد دیگر، ممکن است مردم نظر و ایده‌ای کلی درباره چگونگی رسیدن به هدف و مقصود داشته باشند، اما عاجز و ناتوان از حل مشکلات خاصی باشند که در راه رسیدن آنها بروز می‌نماید. اگر کسی روش و طریقه‌ای را برای حل این مشکلات اختراع نماید، آن روش گام ابتکاری خواهد بود».[۶۲]

همانطور که در مباحث پیشین اشاره شد، غرض قانونگذار از وضع قوانین مربوط به اختراع، علاوه بر حمایت از مخترعین، جهت دادن سرمایه‌های انسانی (نبوغ مخترعین) و سرمایه‌های اقتصادی (سرمایه‌گذاریهایی که در راه تحقق اختراع صورت می‌گیرد) به سمت پیشرفت صنعتی و اقتصادی جامعه می‌باشد. بنابراین بر قانونگذار هر کشوری است که به منظور اجتناب از تلف شدن منابع انسانی و اقتصادی در مسیر تحولات واضح و آشکار، آنها را در مسیری هدایت نماید که

62. Catherine, Colston, ibid., p. 102.

پیشرفتهای واقعی را برای جامعه به ارمغان بیاورند. با ضروری دانستن این شرط هدف فوق برآورده می‌شود.

شرط فوق از این حیث که موجبات پیشرفت در صنعت را فراهم می‌سازد، برای قابلیت حمایت از اختراعات لازم دانسته شده است. بنابراین پیشرفت به هر میزانی ـ کم یا زیاد ـ و به هر حالتی ـ منتظره یا غیرمنتظره و شانسی ـ که باشد، گام ابتکاری خواهد بود.

گفتار دوم: تفاوت گام ابتکاری با تازگی

ممکن است تصور شود با وجود تازگی، دیگر نیازی به شرط گام ابتکاری نمی‌باشد. از آنجا که این تصور غلط ناشی از عدم درک تفاوت بین این دو مفهوم می‌باشد، بیان این تفاوت لازم به نظر می‌آید.

۱ـ ممکن است اختراعی با وجود تازگی، وصف ابتکاری نداشته باشد، یعنی با اینکه اختراع در دسترس عموم قرار نگرفته است ولی با این حال به قدری واضح و آشکار باشد که رسیدن به آن نیازمند گام ابتکاری نباشد، در این صورت اختراع به علت فقد ویژگی گام ابتکاری و نه تازگی، قابل حمایت نخواهد بود. برعکس ممکن است اختراع با آنکه در دسترس عموم قرارگرفته و فاقد وصف تازگی است، همچنان برخوردار از وصف گام ابتکاری باشد؛ در این صورت نیز اختراع به علت فقد مشخصه تازگی و نه گام ابتکاری، قابل حمایت نخواهد بود.

۲ـ برای تعیین گام ابتکاری، برخلاف تازگی، واضح و آشکار بودن اختراع با توجه به فن یا رشته خاصی که در آن قرار دارد، مشخص می‌شود و لازم نیست که تمام حوزه‌های فن یا صنعت قبلی، مورد بررسی

قرار گیرند.[۶۳]

۳ـ فلسفه وضع گام ابتکاری متفاوت از فلسفه وضع تازگی می‌باشد؛ زیرا برخلاف تازگی که حراست از موضوعاتی که در محدوده یافته‌های عموم قرار دارند را به عهده دارد، گام ابتکاری به این خاطر پیش‌بینی شده است که از اعطای حق انحصاری به موضوعات و اختراعاتی که صرفاً برآیند معلومات قبلی است و در خلق آنها ابتکاری به کار گرفته نشده است، اجتناب شود.

کوتاه سخن آنکه شرط تازگی ناظر به جنبه کمی دانش تولیدی می‌باشد، ولی شرط ابتکاری ناظر به جنبه کیفی آن است. با شرط تازگی حجم عرضی دانش موجود (State of Art) و با شرط ابتکاری حجم طولی آن توسعه می‌یابد.[۶۴] درست به همین جهت است که ماده ۲۲ قانون ثبت اختراعات چین در توصیف این شرط مقرر می‌دارد که دانش تولیدی باید «در مقایسه با فناوری موجود، ... دارای ویژگی ممتاز بوده و گویای یک پیشرفت قابل توجه باشد».

گفتار سوم: احراز گام ابتکاری

گام ابتکاری در نتیجه مقایسه اختراع با فن یا صنعت قبلی، آن هم توسط شخصی که مهارت معمولی در فن مذکور دارد، مشخص می‌شود. بنابراین برای احراز مشخصه فوق، شناخت فن یا صنعت قبلی و همچنین شخص با مهارت معمولی لازم است.

۶۳. در بعضی از سیستمهای حقوقی، محدوده فن یا صنعت قبلی برای احراز گام ابتکاری، در مقایسه با تازگی، محدودتر است. به عنوان مثال بخش سه قانون اختراعات انگلیس مصوب ۱۹۷۷، اظهارنامه‌های اختراع که در تاریخ حق تقدم انتشار نیافته‌اند را در تعیین گام ابتکاری، به حساب نمی‌آورد.

64. See in this respect, Bently, Lionel & Sherman, Brad, ibid., p. 413.

الف ـ فن یا صنعت قبلی

در حقوق انگلیس، برای احراز گام ابتکاری، فن یا صنعت قبلی به آن وسعتی که در تعیین تازگی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیست. به موجب بند ۳ بخش دو قانون سال ۱۹۷۷ فن یا صنعت قبلی تمام مواردی که برای تعیین تازگی در بند ۲ بخش دو این قانون مشخص شده است، به غیر از اظهارنامه‌های اختراع که در تاریخ تقدم انتشار نیافته‌اند، را دربرمی‌گیرد

همچنین دانش و اطلاعات عمومی ـ همانطور که در دعوای «Windsurging International علیه Tabur Marine» بیان شده است ـ و تمام اسناد و مطالب راجع به اختراع از هر منبعی و به هر زبانی که باشد نیز جزء فن یا صنعت قبلی محسوب می‌شوند.[۶۵]

در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، ماده قانونی در این خصوص وجود ندارد، اما قسمت (ج) از ماده ۲ طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری محتویات فن یا صنعت قبلی را برای احراز گام ابتکاری مشخص نموده است. این بند مقرر می‌دارد: «اختراع زمانی حاوی یک گام ابتکاری تلقی می‌شود که با در نظرگرفتن فن یا صنعت قبلی مربوط به اظهارنامه اختراع و تعریف مندرج در جزء (۲) بند (ب) ماده ۲[۶۶] برای شخصی که دارای مهارت معمولی در فن مذکور است، معلوم

---

65. Catherine, Colston, ibid., p. 99.

۶۶. جزء ۲ بند (ب) از ماده ۲ مقرر می‌دارد: «فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در هر نقطه‌ای از جهان، از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا، یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه متقاضی ثبت اختراع برای عموم افشا نشده باشد».

و آشکار نباشد».

بنابراین به فرض تصویب طرح فوق، در حقوق ایران برعکس حقوق انگلیس، محدوده فن یا صنعت قبلی برای احراز گام ابتکاری، تمام مواردی خواهد بود که در تعیین تازگی به حساب می‌آیند.

همانطور که در مبحث زوال تازگی گفته شد، افشای اختراع در موارد استثنایی مانند سوءاستفاده و، نمایش در نمایشگاههای بین‌المللی، موجب زوال تازگی آن نشده و اختراع را در حوزه فن یا صنعت قبلی قرار نمی‌دهد. حال، سؤال قابل طرح این است که در تعیین محدوده فن یا صنعت قبلی برای احراز گام ابتکاری، اختراعاتی را که بدین وسیله فاش شده‌اند نیز بایستی به حساب آورد یا نه؟

به نظر می‌رسد پاسخ به سؤال فوق منفی باشد، زیرا اگر برای احراز گام ابتکاری، چنین اختراعاتی را در حوزه فن یا صنعت قبلی قرار دهیم، هیچ مخترعی که اختراع او در نتیجه سوءاستفاده یا نمایش در نمایشگاههای بین‌المللی در معرض اطلاع عموم قرار گرفته است، به علت وضوح اختراع خود، موفق به تحصیل گواهی اختراع نخواهد شد، هرچند که اختراع وی واجد وصف تازگی باشد. بنابراین قراردادن چنین اختراعاتی در حوزه فن یا صنعت قبلی، با غرض قانونگذار ـ اعطای گواهی اختراع به مخترعینی که اختراعشان در نتیجه سوءاستفاده یا نمایش، افشا شده است ـ مغایر می‌باشد.

نکته قابل ذکر اینکه، برخلاف تازگی، محدوده مورد بررسی برای احراز گام ابتکاری، فن یا رشته خاصی است که اختراع در آن قرار دارد. بنابراین در مورد اختراع انجام شده در زمینه مثلاً استخراج معادن، متخصصین همان رشته یا حرفه با توجه به معلومات قبلی رشته خود نظر

خواهند داد که آیا اختراع ادعا شده، واضح و آشکار بوده یا دارای گام ابتکاری می‌باشد.

ب ـ شخص با مهارت معمولی

قبل از تصویب قانون اختراعات مصوب ۱۹۷۷، در محاکم انگلیس اختلافاتی در زمینه سطح معلومات متخصص فرضی (Hypothetical Technician) وجود داشت. اما قانون سال ۱۹۷۷ علم و دانش نامحدود (Omniscient Artisan) را برای چنین متخصصی لازم دانسته است.[۶۷]

لازم به ذکر است که متخصص فرضی متفاوت از کارگر معمولی (Ordinary Workman) ـ که از تخصص خاصی برخوردار نیست ـ و همچنین متخصصین با تخصص بسیار بالا (Highly Qualified Research Staff) ـ که از آنها برای حل مسائل بسیار پیچیده استفاده می‌شود ـ می‌باشد.[۶۸]

در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، ماده‌ای در این خصوص به چشم نمی‌خورد، اما قسمت (ج) ماده ۲ طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری، عبارت «شخص دارای مهارت معمولی» را به کار برده است.

به نظر می‌رسد متخصص با دانش نامحدود که در حقوق انگلیس پذیرفته شده است، تفاوتی با شخص با مهارت معمولی مندرج در طرح فوق

---

67. Ibid., pp. 100 and 101.

68. Cornish, W.,R., Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, ibid., p. 196.

ندارد؛ زیرا چنین شخصی حد وسط کارگر معمولی و متخصص با تخصص بسیار بالا دانسته شده است که همان متخصص معمولی می‌باشد و عبارت «با دانش نامحدود» که در ترکیب «متخصص با دانش نامحدود» آمده است بدین علت است که فرض می‌شود چنین شخصی از توان نامحدودی در زمینه فهم اسناد و مدارک و به طورکلی فن مربوطه برخوردار است؛ یعنی چنین فرض می‌شود که شخص با مهارت معمولی در جهت دستیابی به فن یا صنعت قبلی، توان دسترسی به تمام اسناد و مدارک را دارد. همچنین فرض می‌شود که وی از پیشرفتهای جدید مطلع بوده و یا اینکه حداقل آگاهی کامل دارد که در کجا باید در جستجوی آنها باشد.[۶۹]

شایسته ذکر است که به منظور احراز این شرط گاهی لازم است از شخصی استفاده شود که دارای مدرک دانشگاهی است و بعضی مواقع نیز از فردی کمک گرفته می‌شود که دارای مدرک دانشگاهی نبوده و تنها دارای مهارت معمولی است. در مواردی هم که اختراع دارای پیچیدگی فراوان است و یا به حوزه‌های مختلف مربوط می‌شود به جای یک نفر باید از یک تیم استفاده کرد. از این رو هیأت فنی اداره اختراعات اروپا در قضیه «T222/86» که اختراع در ارتباط با فناوری پیشرفته‌ای از لیزر بود، از تیمی از اشخاص ماهر استفاده کرد که متشکل از یک فیزیکدان، یک متخصص الکترونیک و یک شیمیدان بود.[۷۰]

نوع مهارت و شرایط شخص ماهر به نوع حوزه‌ای از صنعت که

---

۶۹. برای مطالعه بیشتر رک.

Ibid., p. 197; Guy Tritton, ibid., p. 62; Catherine, Colston, ibid., p. 100.

70. Legal Research for the Boards of Appeal, ibid., p. 112.

اختراع در آن قرار دارد، بستگی دارد. تعیین حوزه مربوط سخت نیست، زیرا مخترع در قسمت توصیف اختراع باید به آن اشاره نماید.[۷۱] از چنین شخصی انتظار می‌رود تا در تعیین گام ابتکاری صرفاً حوزه مربوط یا حوزه‌های نزدیک به آن را مورد بررسی قرار دهد. از این رو در مورد اختراع مداد تراش دستی مجهز به جعبه که از ریزش تراشه‌های مداد به بیرون جلوگیری می‌کند، گفته شد که با توجه به حوزه مربوط (صنعت مرتبط با مداد تراش)، اختراع آشکار نیست و با توجه به اختلاف فنی بین دو حوزه مدادتراش و جعبه ذخیره، جعبه ذخیره جزء حوزه‌های مجاور و نزدیک به شمار نمی‌رود و بنابراین، در تعیین گام ابتکاری نباید به آن توجه کرد.[۷۲]

ج ـ مقایسه اختراع با فن یا صنعت قبلی

پس از احراز فن یا صنعت قبلی و نیز مشخص شدن مفهوم شخص با مهارت معمولی، برای احراز گام ابتکاری، نوبت به مقایسه اختراع با فن یا صنعت قبلی آن هم در تاریخ تقاضا یا حق تقدم می‌رسد. تصمیم‌گیری در این خصوص زمانی سخت خواهد بود که اختلاف درخصوص فقد چنین ویژگی، سالها بعد از تاریخ تقاضا مطرح شود. در این صورت بررسی گام ابتکاری، بایستی با چشم‌پوشی از توسعه و پیشرفتهایی باشد که بعد از تاریخ تقاضا صورت‌گرفته است که مشکلات عملی چنین مقایسه‌ای بر کسی پوشیده نیست.

---

71. Bently, Lionel & Sherman, Brad, ibid., p. 444.

72. Ibid., pp. 445-446.

اداره اختراعات اروپا برای احراز گام ابتکاری از رهیافت « مشکل ـ راه‌حل» (Problem-Solution) استفاده می‌کند. این رهیافت متشکل از مراحل زیر می‌باشد:[۷۳]

مرحله اول ـ تعیین نزدیکترین فن یا صنعت.

مرحله دوم ـ مقایسه اثرات یا نتایج مورد ادعا با نزدیکترین فن یا صنعت.

مرحله سوم ـ تعیین مشکلی که توسط اثرات یا نتایج حاصل از اختراع حل می‌شود.

باید توجه داشت که لازم نیست مشکل فنی باشد، ولی راه حل باید فنی باشد. به عنوان مثال، یک مشکل غیرفنی (چطور می‌توان به مشتریان منتظر در صف سرویس ارائه داد) با یک راه حل فنی (سیستمی که معین می‌کند چه کسی در چه میزی غذا سرو نماید) حل شد. در این قضیه از آنجا که راه حل آشکار نبود، اختراع قابل حمایت اعلام گردید.[۷۴]

مرحله چهارم ـ بررسی اینکه آیا راه حل ارائه شده توسط اختراع، برای شخص ماهر در فن مربوط آشکار است یا نه.

هیأت فنی استیناف اداره فوق در قضیه « Alcan/Alminium Alloys»، استفاده از تنها یک رهیافت را برای تمام اختراعات منطقی ندانست و اعلام کرد که در تعیین گام ابتکاری باید از تئوریهای مختلفی استفاده کرد. بنا به اظهار آن هیأت، در مواقعی که اختراع قلمرو جدیدی را

---

73. Legal Research for the Boards of Appeal, ibid., p. 102.

74. European Patent Office, The Patentability of Business Methods at the European Patent Office, 2005, p. 4, available at: www.iusmentis.com/patents/businessmethods/epc.

می‌گشاید، استفاده از تئوری فوق درست نیست، زیرا هیچ حوزه نزدیکی از صنعت که بتوان مشکل را در آن دسته و فرمول گذاشت، وجود ندارد. از این رو، هیأت فنی در قضیه فوق، رهیافت مذکور را تضعیف و در کنار رهیافتهای دیگر قرار داد، اما با این حال، رهیافت فوق هنوز در تعیین گام ابتکاری طریقه اصلی به شمار می‌رود.[۷۵]

برخلاف اداره اختراعات اروپا، دادگاههای انگلیس از پذیرش تئوری «مشکل ـ راه‌حل» خودداری کرده‌اند. آنها درتعیین گام ابتکاری از رهیافتی مدد می‌گیرند که در دعوای «Windsurfing»[۷۶] به کار گرفته شده است. در این دعوا دادگاه استیناف اعلام کرد که دادگاه باید ابتدا با معین کردن ایده ابتکاری‌ای که در اختراع مندرج است، بررسی خود را شروع کند؛ سپس اختلافی که بین فن یا صنعت قبلی و اختراع ادعا شده وجود دارد را تعیین نماید و در نهایت بدون در نظرگرفتن معلومات اختراع ادعا شده، بپرسد آیا گام برداشته شده جهت رفع اختلاف، برای شخص ماهر آشکار است یا اینکه آشکار نبوده و مستلزم درجه‌ای از ابتکار می‌باشد.[۷۷]

علاوه بر موارد فوق، دادگاهها و نویسندگان در احراز گام ابتکاری تعداد دیگری از قواعد عملی را به‌کار برده‌اند که به مواردی چند از آنها اشاره می‌شود:[۷۸]

---

75. Bently,Lionel & Sherman, Brad, ibid., p. 441.

76. Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) [1985], R.P.C., 59 CA., cited in: Cornish, W.R., Cases and Materials on Intellectual Property, ibid., pp. 39 and seq.

77. Bently, Lionel & Sherman, Brad, ibid., p. 442.

78. Catherine, Colston, ibid., p. 103; Bently, Lionel & Sherman, Brad, ibid., pp. 452-455; Stephan, M. Mcjohn, Intellectual Property Examples and Explanations, New York, Aspen Publishing, 2003, p. 146.

۱ـ قرابت و پیوستگی نزدیک بین اختراع و فن یا صنعت قبلی بیانگر واضح و آشکار بودن اختراع است؛ در این صورت اختراع فاقد وصف گام ابتکاری خواهد بود. در دعوای «Williams علیه Nye» در سال ۱۸۹۰، ماشینی برای خرد و پُرکردن سوسیس، ترکیب آشکاری از تکنیک و فنون قبلی شناخته شد. اما کنار هم گذاشتن ماهرانه ایده‌ها اگر به نتایج جدید منجر شود، آشکار و واضح نخواهد بود.[۷۹]

۲ـ اگر اختراع یک نتیجه تجاری داشته باشد، اختراعی آشکار نخواهد بود. این امر در دعوای «Hickman علیه Andrews» در سال ۱۹۸۳ و دعوای «Rotocrop علیه Genbourne» در سال ۱۹۸۲ توضیح داده شده است. اما دادگاهها، عامل توفیق اختراع را ابداعی بودن آن می‌دانند نه عوامل تجاری، زیرا چنین اختراعی راه‌حلی را در پاسخ به یک نیاز تجاری ارائه می‌دهد.[۸۰]

۳ـ اگر مخترع در پی راه‌حلی برای مسأله و مشکل خاصی باشد و اختراع حاصله چیزی بیش از ایده‌ای که واضح و آشکار است، نباشد، اختراع قابل حمایت نخواهد بود (اظهارنامه «John Manville» در سال ۱۹۶۷ و دعوای «Parks-Cramer Co. علیه Thornton» در سال ۱۹۶۶). اما اگر نتیجه، یک موفقیت غیرمنتظره و اتفاقی باشد، گام ابتکاری وجود خواهد داشت (اظهارنامه Beecham Group (Amoxycillin.[۸۱]

79. Catherine, Colston, ibid., p.103; Bently, Lionel & Sherman, Brad, ibid., p. 454. The Case cited in: Cornish, W.R., Cases and Materials on Intellectual Property, ibid., p. 39.

80. Catherine, Colston, ibid; Bently, Lionel & Sherman, Brad, ibid., p. 455. The case cited in: ibid., p. 283.

81. Catherine, Colston, ibid; p.103. The case cited in: Cornish, W.R., Cases and Materials on Intellectual Property, ibid., 42.

۴ـ اگر رقبا به جای اعتراض به گواهی اختراع سکوت نمایند یا به جای حل مشکل به طور مستقیم، اختراع را از طریق قرارداد مجوز بهره‌برداری (لیسانس) تحصیل نمایند، این امر از این نکته حکایت خواهد داشت که اختراع واضح و آشکار نیست.[۸۲]

۵ـ اگر اختراع یک نیاز همیشگی و در عین حال حل نشده‌ای را مرتفع نماید، اختراع واجد گام ابتکاری خواهد بود.[۸۳]

در دعوایی[۸۴] راهنمای کنترل ترافیک (وسیله‌ای که قبل از قرمز شدن چراغ یک سمت و سبز شدن چراغ سمت دیگر، یک زمان ایمنی را مقرر کرده بود) علی‌رغم ساده بودن، به علت ارائه راه‌حلی برای یک نیاز قدیمی، حائز گام ابتکاری شناخته شد. در این دعوا، دادگاه اعلام کرد که اگر فرایند آشکار بود، آن دستگاه قبلاً اختراع می‌شد. در دعوای دیگری نیز دادگاه با این استدلال، روش اختراع شده برای تمیزکردن کف زمین مابین ماشینهای نساجی را واجد گام ابتکاری دانست.[۸۵]

همچنین در قضیه دیگری، دادگاه با همین استدلال، ظرف غذای تعلیم دهنده برای کودکان تازه به راه افتاده که هنگام مکیدن آن، سرپوش دریچه باز و هنگام توقف بسته می‌شد، را نیز دارای گام ابتکاری دانست.[۸۶]

۶ـ اگر صنعت با لحاظ استانداردهای صنعتی مثلاً بهتر بودن از بقیه،

---

82. Stephan, M. Mcjohn, ibid., p. 146.

83. Ibid; Bently, Lionel & Sherman, Brad, ibid., p. 455.

84. Lux Traffic Controls Ltd. v. Pike Signal Ltd. {1993 }, cited in :Tina Hart & Linda Fazzani, Intellectual Property Law, 2nd ed., 2000, Published by Palgrave, p. 30.

85. Parkes Gramer Co. v. Thornton & Sons Ltd.{1966}, cited in: ibid., p. 30.

86. Ibid., pp. 30 and 31.

اختراع را مورد پذیرش قرار دهد، اختراع دارای گام ابتکاری خواهد بود.[۸۷]

۷ـ زمانی که دیگران از حل مشکل عاجز مانده و ناگزیر به کپی و تقلید روی بیاورند، معلوم خواهد شد که اختراع متضمن گام ابتکاری است.[۸۸]

۸ـ در صورتی‌که دیگران علی‌رغم تلاش بسیار، همچنان از حل مشکل عاجز باشند، اختراع واجد گام ابتکاری خواهد بود.[۸۹]

۹ـ اگر طریقه حل مشکل واضح باشد، ولی با این وجود، اختراع فواید و نتایج غیرمنتظره‌ای مانند ارزان بودن یا راحت بودن داشته باشد، اختراع دارای گام ابتکاری خواهد بود.[۹۰]

نظر به سکوت قانونگذار ایرانی، به نظر می‌رسد که اداره مالکیت صنعتی و دادگاهها بتوانند برای احراز گام ابتکاری از قواعد فوق استفاده نمایند.

مبحث سوم: کاربرد صنعتی

داشتن کاربرد صنعتی، از دیگر شرایط حمایت حقوقی از اختراعات می‌باشد. این ضرورت به اقتضای مفهوم اختراع می‌باشد، زیرا یک فکر تولیدی تنها در صورتی اختراع محسوب می‌گردد که برای حداقل یک مشکل از مشکلات فناوری، راه‌حل عملی ارائه دهد؛ در واقع حمایت حقوقی دولت در برابر انتفاعی است که جامعه از آن اختراع برخوردار

87. Ibid., 146.
88. Ibid.
89. Ibid.
90. Ibid.

می‌گردد. این انتفاع ممکن نخواهد بود مگر اینکه فعالیت اختراعی از حوزه ذهن و اندیشه خارج شده و جلوه بیرونی پیدا کند.

در حقوق ایران شرط مزبور از بند ۳ ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات سال ۱۳۱۰ که اختراعات مربوط به طریقه‌های علمی صرف و غیرقابل استفاده در بخش صنعت و فلاحت را از شمول حمایت استثنا نموده است، استنباط می‌گردد. البته قسمت (الف) ماده ۲ «طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» با صراحت بیشتری داشتن کاربرد صنعتی را از شرایط حمایت اعلام نموده است.

این تصریح در قوانین کشورهای مختلف نظیر بند اول از بخش یک و بخش چهار قانون اختراعات سال ۱۹۷۷ انگلیس، قسمت (ب) از بند یک بخش هجده قانون اختراعات سال ۱۹۹۰ استرالیا (البته با تعبیر به «مفید بودن»)، بند یک از ماده (۱۰) ۶۱۱ مجموعه قوانین مالکیت فکری ۱۹۹۲ فرانسه، با اصلاحات ۱۸ دسامبر سال ۱۹۹۶، و ماده ۲۲ قانون ثبت اختراعات ۱۹۸۵ چین مشاهده می‌گردد. همین صراحت در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ناظر بر اختراعات نیز ملاحظه می‌گردد. به عنوان مثال، بند یک از ماده ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپایی و بند یک ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس نیز بر لزوم «کاربرد صنعتی داشتن» اختراع تصریح نموده‌اند.[۹۱]

گفتار اول: مفهوم

کاربرد صنعتی اختراع یا قابلیت استفاده از آن در صنعت به این معناست که استفاده از اختراع بتواند مشکلی را رفع نموده یا درجه سختی

۹۱. ماده ۵۷ کنوانسیون اختراعات اروپا در مقام توصیف این شرط مقرر می‌دارد:
"An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry including agriculture".

آن را در مقایسه با وضعیت سابق کاهش داده و یا به حل مشکل سرعت بیشتری ببخشد. فایده داشتن یا مفید بودن اختراع، تعبیر دیگری از مشخصه فوق می‌باشد که در قوانین بعضی از کشورها نظیر استرالیا و آمریکا آمده است.

لازم به ذکر است که منظور از کاربرد صنعتی، امکان استفاده از اختراع در صنعت موجود است و امکان استفاده از اختراع در صنعت و فناوری آینده، آن را قابل حمایت نمی‌سازد، زیرا تعیین و تشخیص امکان استفاده از اختراع در صنعت آینده کاری بس دشوار است؛ چرا که هیچکس از پیشرفتهای صنعت و فناوری در آینده اطلاعی ندارد تا قضاوت نماید که اختراع ادعا شده در آن کاربرد خواهد داشت یانه. از طرف دیگر، قضاوت درخصوص آینده فناوری و صنعت، امری اختلافی و نظری است که ثمره‌ای جز تشتت و تبعیض به همراه نخواهد داشت.

کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی برای صنعت معنای وسیع و گسترده‌ای قائل شده‌اند که بخش کشاورزی را نیز دربرمی‌گیرد. ارائه معیاری روشن برای احراز این شرط نیازمند شناخت واژه صنعت و تبیین قلمرو آن می‌باشد که ذیلاً به اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد.

الف ـ تعریف صنعت

واژه صنعت از ریشه «صنع» به معنای ساختن یا آفریدن گرفته شده است.[۹۲] در زبان انگلیسی معادل آن واژه «Industry» است که از واژه

---

۹۲. همچنین کلیه تغییراتی که بشر در مواد طبیعی می‌دهد تا بهتر و بیشتر از آنها استفاده کند، مثل تبدیل گندم به آرد، تبدیل پنبه و پشم و ابریشم به پارچه، استخراج نفت و فلزات. به نقل از: معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۲، چاپخانه سپهر، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۹، ص ۲۱۶۷.

لاتین «Industria» گرفته شده که به معنای ساختن و ساخت است.[۹۳] منظور از ساخت، «ایجاد دگرگونی در نمود و شکل ظاهری یا دگرگونی در ترکیب و چگونگی جسم یا موادی است که نیازمندی انسان را برآورد نکرده و تغییر شکل یا ترکیب سبب می‌شود که نیازمندی معینی را برآورده سازند. بنابراین صنعت به معنی ایجاد دگرگونی در شکل یا ترکیب مواد است تا به این وسیله مواد خام یا غیرقابل بهره‌گیری را به صورت کالایی قابل استفاده و بهره‌برداری برای برآوردن نیازمندیهای زندگی مردم درآورد».[۹۴]

ب ـ قلمرو صنعت

در قانون برنامه اول پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قلمرو صنعت با این عبارت مشخص شده بود: «بخش صنعت کلیه فعالیتهایی را دربر می‌گیرد که صرفنظر از موقعیت مکانی فعالیت، در جهت تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد، به منظور آماده‌سازی برای مصرف صورت می‌پذیرد».

بنا به تعریف ارائه شده از صنعت و با توجه به قلمرو وسیع آن، اصل بر این است که تمام فعالیتهای مرتبط با تغییرات فیزیکی یا شیمیایی مواد برای قابل استفاده کردن آنها، در صورت حائز بودن سایر شرایط، تحت نظام اختراعات، قابل حمایت خواهند بود، مگر اینکه با قرارگرفتن تحت

---

93. Simon & Schuster, Webster's New World Dictionary, 1990, p. 719.

۹۴. زنگنه، جمشید (مترجم)، تکنولوژی و توسعه در سومین انقلاب صنعتی (نوشته رافائل کاپلینسکی و چارلز کوپر)، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۲، صص ۱۷۶ و ۱۷۷.

رژیم خاصی یا به دلایل دیگر از حیطه حمایت خارج شده باشند.[۹۵]

گفتار دوم: مصادیق مهم اختراعات فاقد کاربرد در صنعت

قوانین موضوعه و اسناد بین‌المللی با وجود پذیرش حمایت از اختراعات به عنوان یک اصل اولی، برخی از مصادیق اختراعات غیرقابل حمایت را احصاء و معرفی می‌نمایند.[۹۶] این استثنا اکثراً به دلیل فقدان وصف کاربرد صنعتی است که ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف ـ کشفیات، تئوریهای علمی و روشهای ریاضی

بند ۳ ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات، اختراعی را که مربوط به طریقه‌های علمی صرف بوده و عملاً قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد، از شمول حمایت خارج کرده است. همین مقرره با تفصیل بیشتری در بند (ج) ماده یک طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و

۹۵. درکنوانسیون اختراعات اروپا و حقوق انگلیس، ارقام گیاهی به دلیل اول و فرایندهای بیولوژیکی ـ جز در مواردی ـ بنا به دلیل دوم، از شمول این اصل استثنا شده‌اند. در حقوق ایران با توجه به اینکه هیچ ماده قانونی از قانون سال ۱۳۱۰ درخصوص استثنای موارد فوق وجود ندارد، آنها تحت حکومت این اصل قرار گرفته و در صورت دارا بودن سایر شرایط، قابل حمایت خواهند بود. همچنین عدم درج موضوعات فوق در قسمت ۳ ماده ۱ طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری (که به ذکر موارد استثنا شده اختصاص دارد)، می‌تواند قرینه‌ای بر تمایل قانونگذار آتی، در حمایت از چنین اختراعاتی باشد. لازم به ذکر است که اگر چه به نظر می‌رسد قانونگذار با تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در سال ۱۳۸۲ سعی کرده است ارقام گیاهی را تابع نظام خاصی نماید، ولی به نظر می‌رسد که قانون مزبور تنها ایده پیش‌بینی نظام خاص را مطرح و از انبوهی از مقررات مربوط به این نظام که به تفصیل در قوانین داخلی کشورها نظیر قانون (Plant Varieties Act 1997) انگلستان آمده است غفلت نموده است.

۹۶. همین استثنائات در بند ۳ ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس، بند ۲ ماده ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپا و بند ۲ از بخش یک قانون سال ۱۹۷۷ انگلیس پیش‌بینی شده‌اند.

نامهای تجاری آمده است.

بنا به مراتب فوق، کشفیات، تئوریهای علمی و روشهای ریاضی صرف، به دلیل عدم قابلیت استفاده در صنعت، قابل حمایت نخواهند بود.[۹۷] اما اگر روشی ابداع یا دستگاهی ساخته شود که با استفاده از موارد فوق، بتواند در صنعت کاربرد داشته باشد، قابل حمایت خواهد بود. به عنوان مثال کشف انرژی خورشید یا کشف وجود رطوبت در هوا تحت نظام اختراعات قابل حمایت نیست، اما اگر روشی ابداع شود که بتواند انرژی خورشید را ذخیره نماید یا دستگاهی ساخته شود که با استفاده از انرژی خورشید کار کند، قابل حمایت خواهد بود. همچنین است ابداع روشی برای گرفتن رطوبت از هوا.

همچنین تئوریهای علمی نظیر نسبیت انیشتن، نظریه کوانتوم و انحنای فضا ـ زمان یا نظریه اعداد و اندازه‌ها،[۹۸] با آن‌که منشأ تحولات بزرگی در علوم مختلف بوده‌اند، به مانند روشهای ریاضی و روش محاسبه جذرها یا روش حل معادلات[۹۹] تا زمانی‌که کاربرد صنعتی نداشته باشند، قابل حمایت نخواهند بود.

در حقوق انگلیس (بند ۲ از بخش یک قانون اختراعات سال ۱۹۷۷) و کنوانسیون اختراعات اروپا (بند ۳ از ماده ۵۲)، مستثنی نمودن کشفیات، تئوریهای علمی و روشهای ریاضی به تنهایی و به خودی خود «as such»

---

۹۷. در بند۱ ماده فوق، نقشه‌های مالی هم به همین دلیل از حیطه حمایت خارج شده‌اند.

۹۸. فیشانی، تیمور، خلاقیت و نوآوری در انسان و سازمانها، انتشارات ترمه، چاپ اول ۱۳۷۷، صص ۱۴ و ۱۵.

۹۹. زنگنه، جمشید (مترجم)، تکنولوژی و توسعه در سومین انقلاب صنعتی (نوشته رافائل کاپلینسکی و چارلز کوپر)، نشر مهاجر، چاپ اول، ۱۳۷۹، صص ۱۷۶ و ۱۷۷.

آشکارا بیانگر تمایز بین کشف، نظریه و روشها با استعمال آنها می‌باشد. به این معنی که موارد فوق، تا زمانی‌که در روش یا محصول و فراورده‌ای به‌کار گرفته نشوند، از حیطه حمایت خارج خواهند بود؛ اما اگر در روش یا محصولی به‌کار روند، قابلیت حمایت را خواهند داشت.

بنا به مراتب فوق بود که در دعوای «Lane-Fox علیه Kensington and Knighstbridge Electrical Lighting Co.» در سال ۱۹۸۲، چنین توضیح داده شد: « ... زمانی که Volta اثر جریان برق از باتری بر روی پای قورباغه را کشف کرد، او کشف بزرگی انجام داده بود، اما هیچ اختراع قابل حمایتی وجود نداشت».[۱۰۰]

همچنین قاضی «Buckley» در دعوای «Reynolds علیه Herbert Smith» در سال ۱۹۱۳، با عبارات زیر، اختراع را استفاده عملی از کشفیات تلقی نموده است:

«کشفیات توسط کنار زدن پرده‌ها و کشف چیزی که قبلاً قابل مشاهده نبوده یا به زحمت و سختی می‌توانست مورد مشاهده قرار گیرد، موجب افزایش میزان دانش بشری می‌شوند. اختراعات نیز دانش بشری را بالا می‌برند اما نه توسط کشف. آنها لزوماً بیانگر عمل انجام شده‌ای هستند و بایستی از اعمالی باشند که به نتایج یا محصولات جدید منجر می‌شوند یا آنها فرایند جدید یا ترکیب جدیدی برای تولید محصول یا نتیجه قدیمی می‌باشند».[۱۰۱]

---

100. Catherine, Colston, ibid., p. 69.

101. Ibid.

همچنین در دعوای «Otto علیه Linford» در سال ۱۸۸۲، نظر داده شد که ایده جاسازی هوا ما بین سوخت و پیستون در سیلندر به منظور جلوگیری از اشتعال و انفجار در موتور، به خودی خود قابل حمایت نیست، اما ماشینی که با استفاده از چنین ایده‌ای ساخته می‌شود، قابل حمایت است.[۱۰۲]

ب ـ برنامه‌ها، قواعد یا روشهای مرتبط با فعالیتهای فکری

اینکه از حقوق انتظار داشته باشیم دیگران را از فکرکردن یا انجام فعالیتهای فکری باز دارد، غیرعاقلانه و ناممکن است، زیرا چطور می‌توان با اعطای حق انحصاری به شخصی که روش خاص محاسبه ذهنی را ابداع نموده است، دیگران را از انجام محاسبات ذهنی به روش مذکور بازداشت یا چطور می‌توان با تحت حمایت قرار دادن شیوه جدید مطالعه و یادگیری با بازده بالا در مدت زمان کم، دیگران را از استفاده از روش فوق برحذر داشت. مضافاً اینکه چنین روشهایی کاربرد صنعتی ندارند.

مطالب فوق در مورد برنامه‌های یادگیری زبان، حل جدول کلمات متقاطع یا ابداع روشهایی برای بازی شطرنج و ورق یا دیگر بازیها تا جایی که به فعالیتهای فکری مرتبط باشند نیز صادق است.

قانون ثبت علائم و اختراعات، به صراحت به موارد فوق اشاره نکرده است. ولی از آنجا که این قانون یکی از شرایط حمایت از اختراعات را

102. Cornish, W. R., Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights ibid., p.207; Catherine, Colston, ibid., p. 71.

قابلیت استفاده آنها در صنعت دانسته، موضوعات فوق از حیطه حمایت خارج می‌شوند. برخلاف قانون فوق، این موضوعات در جزء ۲ از قسمت (ج) ماده ۱ طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری، به صراحت از حیطه حمایت خارج شده‌اند.[۱۰۳]

قسمت سوم بند ۲ از بخش یک قانون اختراعات انگلیس مصوب ۱۹۷۷ و بند ۲ ماده ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپا نیز این موارد را از حیطه حمایت خارج کرده‌اند. به همین جهت در رابطه با اظهارنامه‌ای که حاوی روش و سیستمی بود که با تهیه نام و نشانی افراد در یک منطقه جغرافیایی به انضمام حداقل شاخص کُد تلفن منطقه برای هر نفر، آدرس‌های الکترونیکی و بانک اطلاعات بوجود می‌آورد که بر اساس نام و کُد منطقه جستجو را انجام داده و آدرس الکترونیکی را پیدا می‌کرد و گفته می‌شد حداقل امتیازش این است که ابهام ندارد و همیشه آدرس الکترونیکی مناسب را پیدا می‌کند، اداره ثبت اختراعات انگلیس با این استدلال که اختراع در ارتباط با روش اجرای فعالیتهای ذهنی یا انجام تجارت می‌باشد، از پذیرش آن خودداری نمود.[۱۰۴]

ج ـ برنامه‌های رایانه‌ای

از زمان ابداع نخستین رایانه در سال ۱۹۶۴، برنامه‌های رایانه‌ای به عنوان جزئی از قطعات سخت افزاری رایانه محسوب شده و همراه آن به فروش می‌رفتند، اما بعد از سال ۱۹۷۰ سرمایه‌گذاری و فروش برنامه‌های

---

۱۰۳. جزء ۲ از قسمت (ج) ماده ۱ مقرر می‌دارد: «طرحها و قواعد یا روش‌های کار و تجارت و آنچه برای فعالیتهای صرفاً فکری یا بازی کردن می‌باشند».

104. Patent Case Summary: O/263/04, available at:http://www.patent.gov.uk/patent/legal/summaries/2004/o27404.htm.

نرم افزاری از قطعات سخت‌افزاری جدا شد و به تدریج سرمایه‌گذاری در این زمینه به قدری وسعت یافت که لزوم حمایت از این صنعت بیشتر احساس گردید.[۱۰۵]

سابقاً برنامه‌های رایانه‌ای را محاسبه اعدادی صرف می‌دانستند که به علت نداشتن اثر فنی و تکنیکی (کاربرد صنعتی) نمی‌توانست مورد حمایت قرار گیرد، اما امروزه دادگاهها و ادارت اختراعات، آنها را در مواردی قابل حمایت اعلام کرده‌اند. ذیلاً به تشریح وضعیت این موضوع در حقوق آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا پرداخته و سپس به وضعیت موضوع در حقوق ایران اشاره می‌نماییم.

۱ـ حقوق آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا

از نقطه‌نظر تاریخی، تا سال ۱۹۸۱ برنامه‌های رایانه‌ای در حقوق آمریکا به عنوان اختراع غیرقابل ثبت بوده است، ولی در این سال دادگاه تجدیدنظر آمریکا در یک تصمیم تاریخی[۱۰۶] با قابل حمایت دانستن سیستم

105. Fang, He, Whether Europe Needs to Follow the US Approach in Allowing for the Patentability of Computer Software, p. 1, available at: www. netlawcn.com/second/article.asp? artno=456.

106. Diamond v. Diehr. See in this regard: Alessandra, Maria Rossi, Software Patents: A Closer Look at the European Commission's Proposal, p.3, available at: www.epip.ruc.dk/Papers/ ROSSI_Paper.pdf.

برای مطالعه بیشتر در سیستمهای حقوقی آلمان، ژاپن و اتحادیه اروپا به ترتیب رک.

Jurgen, Betten, Protection for Computer Program in Germany and by the EPO, [1987] 1, Europe, European Intellectual Property Right (EIPR), p. 14; Newman, Jonathan, The Patentability of Computer Related Invention in Europe, [1997] 12, European Intellectual Property Right , pp.701-708; Sherman, Brad, The Patentability of Computer Related Invention in United Kingdom and The European Patent Office, [1991] 3, European Intellectual Property Right,

پردازش اطلاعات که به نتایج جدید منجر می‌شد، بر روی تصور رایج مبنی‌بر غیرقابل حمایت بودن برنامه‌های نرم‌افزاری خط بطلان کشید.

همچنین به موجب بند ۲ بخش اول قانون اختراعات ۱۹۷۷ انگلیس، بند ۲ از ماده (۱۰) ۶۱۱ مجموعه قوانین مالکیت فکری ۱۹۹۲ فرانسه با اصلاحات ۱۸ دسامبر سال ۱۹۹۶، و بند ۲ ماده ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپا، برنامه‌های رایانه‌ای از حیطه حمایت مستثنی شده‌اند. استثنای مذکور بر مبنای قیاس رایانه با مغز انسان توجیه می‌شود؛ به این صورت که، همانطور که شیوه‌های فکری مورد استفاده توسط مغز انسان نمی‌توانند اختراع تلقی شوند، به همین ترتیب دستورالعمل‌های رایانه‌ای که شیوه‌هایی برای انجام فعالیت‌های فکری هستند، نمی‌توانند اختراع تلقی شده و مورد حمایت قرار گیرند.[۱۰۷]

بر همین اساس، اداره اختررعات انگلیس در خصوص اظهارنامه حاوی سیستمی که به مشتری امکان می‌داد تا از خانه و از طریق اینترنت، خوراکی و نیازهای خانه خود را خرید نماید (این سیستم خرید، از خانه به سرور فروشگاه که دارای بانک اطلاعات بود، وصل بود و از این طریق تمام اطلاعات مربوط به اقلام موجود نظیر قیمت، وزن و حجم کالا در اختیار مشتری قرار می‌گرفت)، اعلام کرد این اختراع در ارتباط با روش تجارت و برنامه رایانه‌ای است که خارج از حیطه حمایت می‌باشد و لذا از

(EIPR), pp. 85-94; Raddiff, Mark F., The Future of Computer Law: Ten Challenges for The Next Decade, [1991] 10, European Intellectual Property Right, (EIPR), pp. 385 and seq; Hoffman, Gary & Others, Protection for Computer Software: An International Overview: Part One, [1988] 11, European Intellectual Property Right, (EIPR), pp. 337-344.

107. Marett, Paul, ibid., p. 36.

پذیرش آن خودداری نمود.[۱۰۸]

با این وجود در حقوق انگلیس و اداره اختراعات اروپا، تلاشهایی برای اعطای گواهی به اختراعاتی که ویژگی عمده آنها را یک برنامه رایانه‌ای تشکیل می‌دهد، صورت گرفته است که در بعضی موارد به نتایج مطلوبی رسیده‌اند. اعطای گواهی به اختراعات فوق ناشی از تفسیری بود که اداره ثبت اختراعات اروپایی از بند ۳ ماده ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپا ارائه داد. مقرره فوق پس از استثنای برنامه‌های رایانه‌ای و دیگر موارد، با قید «as such» پایان می‌یابد. اداره اختراعات اروپا، قید مذکور را این طور تفسیر نمود که برنامه‌های رایانه‌ای و دیگر موضوعات استثنا شده، به خودی خود و مستقلاً قابل حمایت نیستند، اما هرگاه رایانه‌ای بر اساس برنامه معینی، طوری برنامه‌ریزی شده باشد که به یک نتیجه یا اثر فنی (Technical Effect) منتهی شود، قابل حمایت خواهد بود و لذا هیأت فنی استیناف اداره اختراعات اروپا در سال ۱۹۸۷ با این استدلال اظهارنامه «Vicom» را قابل حمایت دانست.[۱۰۹]

در پی این تحول، دادگاههای انگلیس نیز همین تفسیر را در خصوص قید مزبور که در قسمت سوم بند ۲ بخش اول قانون ۱۹۷۷

---

108. Patent Case Summary: O/121/04, available at:http://www.patent.gov.uk/patent/legal/summaries/2004/o12104.htm.

۱۰۹. برای مثال برنامه‌ای که زمانبندی یک موتور الکترونیکی را کنترل می‌کند، دارای اثر فنی بوده و قابل حمایت خواهد بود. اما برنامه‌ای که اشتباهات الفاظ هم صدای یک متن (مانند واژه there به جای their) را کشف و تصحیح می‌نماید، فاقد اثر فنی بوده و به پدید آورنده آن، گواهی اختراع اعطا نخواهد شد. در همین خصوص رک.

Fenwick and Westlip, Patent Protection, available at: http:www.software Protectin.com/Patent html 2000.

انگلیس آمده است پذیرفته و لذا دادگاه استیناف انگلیس در سال ۱۹۸۸ اظهارنامه «Merrill Lynch» که برای انجام معاملات سهام تدوین شده بود مورد پذیرش قرار داد. دادگاه استیناف نظر داد که درخواست گواهی اختراع برای یک اثر فنی که توسط رایانه‌ای تحصیل شده است که تحت کنترل یک برنامه خاص عمل می‌کند، در واقع تقاضای گواهی اختراع برای خود برنامه رایانه‌ای نیست، بنابراین متقاضی مستحق دریافت گواهی اختراع شناخته می‌شود.[۱۱۰]

اداره اختراعات اروپا در ضمن تصمیمات خود، به تشریح بیشتر نظریه مزبور پرداخته است که ذیلاً به مواردی از آنها اشاره می‌شود:[۱۱۱]

۱ـ پردازش اطلاعات فیزیکی، امری تکنیکی است؛ به عنوان مثال، اطلاعاتی که یک تصویر را نمایش می‌دهند یا اطلاعاتی که پارامترهایی را نشان می‌دهند.

۲ـ فرایندی که به رایانه، کارکرد فنی اعطا نماید، فنی است؛ به عنوان مثال، ذخیره نام و نشان و علامات، افزایش سرعت، بهبود امنیت، ترتیب و تشکیل سیستمهای عامل، هماهنگی و کنترل اطلاعات داخلی یا کمک در حل مسائل مرتبط با تبادل اطلاعات مانند استفاده از رایانه به جای انسان در پردازش اطلاعات محرمانه، خصوصی و حساس که میزان امنیت یا رازداری را بالا می‌برد.

۳ـ فرایند مرتبط با چگونگی کارکرد رایانه، فنی است؛ به عنوان مثال، خودکارکردن یک فرایند شناخته شده و قبلی، فنی و تکنیکی خواهد

---

110. Marett, Paul, ibid., p. 118.

111. The Patentability of Business Methods at the European Patent Office, ibid., pp. 3 and 4.

بود، اگر فرایند خودکار، سرعت قابل توجه داشته باشد یا موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها شود.

هرچند تفسیر فوق از بند ۲ ماده ۵۲ کنوانسیون و بند ۲ بخش اول قانون اختراعات انگلیس گامی به جلو به شمار می‌رود، اما با این وجود، نویسندگان آن را کافی ندانسته و ایراداتی چند بدان وارد دانسته‌اند:[۱۱۲]

نخست این‌که چنین مشخصه‌ای موجب عدم قطعیت در سرنوشت اظهارنامه‌های مرتبط با برنامه‌های رایانه‌ای می‌شود و قابلیت پیش‌بینی را از بین می‌برد. به این‌صورت که، سرمایه‌گذاران و فعالان این صنعت همچنان این نگرانی را خواهند داشت که آیا اداره اختراعات، اظهارنامه آنها را دارای کارکرد فنی تشخیص داده و برای آن ورقه اختراع صادر خواهد نمود یا اینکه آن را رد خواهد کرد. دوم این‌که مشخصه فوق از شفافیت لازم برخوردار نیست. و سرانجام این‌که ترس از رد اظهارنامه باعث می‌شود متقاضی ورقه اختراع، برنامه رایانه‌ای خود را تحت پوشش یک سخت افزار مطرح نماید.

یکی از نویسندگان[۱۱۳] معتقد است که اگر مشخصه «ویژگی فنی» همچنان در دستورالعمل جامعه اروپا باقی بماند، اروپا در صنعت نرم افزاری عقب خواهد ماند؛ از این رو پیشنهاد کرده است که اروپا باید از رویکرد آمریکا مبنی بر قابل حمایت دانستن هر چیز جدید و مفیدی که توسط انسان ساخته می‌شود، پیروی کند.

---

112. Fang, He, ibid., p. 3.

113. Ibid., p. 4.

۲ـ حقوق ایران

در حقوق ایران، پیش از این در زمینه قابلیت شمول گواهی اختراع نسبت به نرم‌افزارهای رایانه‌ای تردیدهایی وجود داشت، اما به تدریج این فکر مطرح شد که هرگاه نرم افزارهای رایانه‌ای، شرایط مندرج در قانون اختراع را دارا باشند، بایستی بتوانند تحت حمایت نظام اختراعات قرار بگیرند. سرانجام این فکر در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای ۱۳۷۹، انعکاس یافت. به موجب ماده فوق «در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود ...». با این وجود قانونگذار ایرانی معیار حمایت را به دقت تعیین نکرده است و لذا شاید معیار پیشنهادی اداره ثبت اختراعات اروپا و محاکم انگلیسی راهنمای مناسبی در این خصوص باشد.

د ـ روشهای تجارت

این دیدگاه که نظام اختراعات از ابداعات تکنیکی و فنی حمایت می‌کند و تجارت امر تکنیکی و فنی به شمار نمی‌رود، موجب شده تا در نصوص قانونی مرتبط با اختراعات، روشهای تجارت صریحاً از حیطه حمایت خارج شوند؛ اما در سالهای اخیر به خصوص با رواج و رشد سریع اینترنت و پذیرش آن به عنوان رسانه‌ای قوی در ایجاد روابط تجاری، ارائه سفارشات، پرداخت صورتحسابها، ثبت معاملات و ارائه خدمات مختلف شنیداری و دیداری و ... مبنای نظری دیدگاه مذکور سست شد، تا اینکه دادگاه تجدیدنظر آمریکا در سال ۱۹۹۸ در اقدامی متهورانه اختراعی را که در ارتباط با روش تجارت بود، قابل حمایت دانست و باب جدیدی را

درخصوص قابلیت حمایت روشهای تجارت گشود.

نظر به این اهمیت، وضعیت این موضوع ابتدا از منظر رویه محاکم آمریکایی و سپس از نگاه اداره ثبت اختراعات اروپا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱ـ آمریکا

پیش از این آمریکا مثل سایر کشورها «روشهای تجارت» را تحت نظام اختراعات قابل حمایت نمی‌دانست؛ دلیلی که بر این امر اقامه می‌شد این بود که نظام اختراعات از ابداعات تکنیکی حمایت می‌کند و روشهای تجارت امر تکنیکی نبوده و صرفاً ایده انتزاعی به شمار می‌روند. مضافاً اینکه تعیین محتوای اینگونه روشها و همچنین پدیدآورنده آنها آسان نیست.[۱۱۴] اما در سال ۱۹۹۸ در دعوای «State Street Bank & Trust Co. علیه Signature Financial Group Inc.» که به دعوای «State Street» مشهور است، دیدگاه فوق با مخالفت دادگاه تجدیدنظر ایالتی آمریکا مواجه شد و رأی داده شد که روش «Hub and Spoke» به علت داشتن یک نتیجه مفید و ملموس قابل حمایت است هرچند که نتایج مفید نظیر قیمت، سود، هزینه یا ضرر به شکل اعداد نشان داده شوند.[۱۱۵]

در این قضیه[۱۱۶] شرکتی که کارش خرید سهام شرکتهای دیگر بود

114. Chua, Siak Kim, Patenting Business Methods, pp. 1 and 2, available at: www.lawgazette.com.sg/2001-10/octo1-focusz.htm.

115. Carpenter, John, D., Business Methods can be Patentable, pp. 1 and 2, available at: www.cph.com/publications/methods.htm.

116. Ibid.

(Spoke) دارایی خود را در زمینه اوراق بهاداری که به شکل شرکت مدنی بود (Hub)، سرمایه‌گذاری می‌کند. سیستم خدمات مالی (موضوع اظهارنامه) حاوی مکانیسمی بود که سرمایه روزانه دو یا چند «Spoke» را که در «Hub» مشترکی سرمایه‌گذاری کرده بودند به علاوه درصد سهمی که هر «Spoke» با محاسبه تغییرات روزانه ارزش اوراق بهادار در «Hub» به دست می‌آورد تعیین می‌کرد. این سیستم که برای اداره خدمات مالی شرکت ابداع شده بود، در واقع سود تدریجی در سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کرد.

دادگاه بدوی ایالتی، این اختراع را به علت قرارگرفتن در دسته «محاسبات ریاضی» و «روشهای تجارت» غیرقابل حمایت اعلام کرد اما دادگاه تجدیدنظر ایالتی اعلام کرد که تنها سه دسته از موضوعات یعنی ۱ـ قوانین طبیعت ۲ـ فنون و روشهای طبیعی و ۳ـ ایده‌های ذهنی و انتزاعی از حیطه حمایت خارج شده‌اند و اگرچه محاسبات ریاضی تا جایی‌که صرفاً ایده‌های انتزاعی باشند قابل حمایت نیستند، اما در این قضیه محاسبات ریاضی در اداره و اجرای اطلاعات مالی به‌کار می‌روند، بنابراین آنها ایده‌های انتزاعی صرف نیستند و به نتایج مفید جدید منجر می‌شوند.

همین مرجع درخصوص «روشهای تجارت» نیز اعلام کرد که سابق بر این نه آن دادگاه و نه پیشینیان او هیچکدام به «روشهای تجارت» به عنوان موضوعات استثنا شده استناد نکرده‌اند و اعلام کرد که «روشهای تجارت» به‌مانند دیگر فرایندها در صورت دارا بودن شرایط قانونی (تازگی، عدم وضوح و مفید بودن) قابل حمایت خواهند بود.

یکسال بعد از تصمیم فوق، تعداد اظهارنامه‌های مرتبط با روش

تجارت که به اداره اختراعات و علائم تجاری آمریکا (USPTO) تسلیم شدند، به حدود دو هزار و هشتصد و بیست و یک اظهارنامه و در سال ۲۰۰۰ به هفت هزار و هشتصد اظهارنامه، یعنی حدوداً سه برابر اظهارنامه‌های سال قبل، رسید.[۱۱۷]

اداره فوق تعداد زیادی ورقه اختراع برای روشهای تجارت به خصوص با اینترنت صادر کرده است. جالب این است که در بیشتر موارد، اختراعات مورد نظر کلی و واضح بوده‌اند، ولی با این وجود، اداره اختراعات در احراز قلمرو و شرط عدم وضوح (گام ابتکاری)، سخت‌گیری به خرج نداده و باتسامح رفتار نموده است. ورقه اختراع «Priceline.Com» نمونه خوبی از اختراعاتی است که علی‌رغم وسعت و کلیت ادعاها و وضوح آنها صادر شده است. این ورقه به «Priceline.Com» این امکان را می‌داد تا مانع از این شود که خریداران از طریق دیگر روشهای تجارت، قیمتی را برای کالا یا خدمتی پیشنهاد کنند؛ بنابراین فروشندگان پیشنهادات خود را مطرح می‌کردند (حراجی معکوس). لازم به ذکر است که اداره اختراعات در این قضیه به راحتی از کنار شرط عدم وضوح اختراع گذشته است، زیرا در حراجی‌های آلمان قرنها از این روش استفاده می‌شده است.[۱۱۸]

شرکت آمازون نیز سیستم تجاری جدیدی را ابداع کرده بود که

117. Aronoff, David L., Business Method Patents Commerce in Dijital Goods, Intellectual Property and Trade Regulation Journal, p.1, available at: www.tmjb.com/articles/article/art-190-idx.htm.

۱۱۸. بعد از صدور همین ورقه اختراع بود که «Priceline.Com» به منظور ممانعت مایکروسافت از استفاده از این روش در وب سایت خود، دعوایی را علیه آن شرکت مطرح کرد. در این مورد رک.
Chus Siak Kim, ibid., pp. 3 and 4.

روش سفارشهای آنلاین را تسریع می‌کرد. با استفاده از این روش خریدار می‌توانست سفارش خود را از طریق اینترنت انجام دهد.[۱۱۹] این شرکت در سپتامبر ۱۹۹۹ ورقه اختراعی را برای فناوری تک کلید (one-click) در وب سایت خود گرفت و متعاقب آن دعوایی را علیه رقیب خود «Baruesandnoble.Com» که به اختراع ثبت شده او تجاوز کرده بود، مطرح کرد و قرار موقتی را علیه آن شرکت اخذ نمود. طرح این دعوا و قرار موقت اخذ شده انفجار شدیدی را در عالم اختراعات ایجاد کرد که خشم و عصبانیت منتقدان را علیه آمازون و اداره اختراعات به دنبال داشت. در مارس ۲۰۰۰ اداره اختراعات در واکنش به امواج ایجاد شده و جار و جنجال‌ها، بررسیهای خود را در زمینه اظهارنامه‌های مرتبط با روشهای تجارت افزایش داد. به عنوان مثال، به بررسی کننده دوم اجازه داده شد تا تعیین نماید آیا بررسی ابتدایی به درستی صورت گرفته است یا نه. همچنین اداره اختراعات تعداد بررسی کننده‌های خود در این زمینه را افزایش داد تا کیفیت ورقه اختراع صادر شده برای روشهای تجارت را بالا ببرد.[۱۲۰]

دادگاهها و قانونگذار آمریکایی می‌توانند از افزایش تعداد زیاد اظهارنامه‌های مرتبط با روش تجارت جلوگیری نمایند، اما آنها تا به حال چنین نکرده‌اند. دلیل این امر روشن است؛ آنها نمی‌خواهند رهبری در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات را از دست بدهند. همانطور که دیوان عالی فدرال آمریکا در سال ۱۹۸۰ قابلیت حمایت اختراعات بیوتکنولوژی را

119. Berman, Bruce, From Ideas to Assets: Invention Wisely Intellectual Property, John Wiley & Sons Inc., 2002, p. 32.

120. Aronoff, David L., ibid., p. 2.

تأیید کرد و اعلام نمود: «هر چیزی در زیر کره خورشید توسط انسان ساخته می‌شود، قابل حمایت است»[۱۲۱] امروزه نیز بنا به ملاحظات اقتصادی، ابداعات مرتبط با روشهای تجارت را قابل حمایت اعلام کرده است. بنابراین پیشرو بودن آمریکا در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات را نباید تصادفی دانست.[۱۲۲]

۲ـ اداره اختراعات اروپا

به دنبال رشد تجارت و تصمیم دادگاه تجدیدنظر آمریکا در خصوص قابل حمایت اعلام کردن روشهای تجارت، تعداد اظهارنامه‌های تسلیمی به اداره اختراعات اروپا که در ارتباط با روش تجارت بودند، افزایش یافت. بنابر گزارش اداره اختراعات اروپا، تعداد اظهارنامه‌هایی که منتظر بررسی هستند بیش از دو برابر اظهارنامه‌های دو سال گذشته یعنی حدود چهارصد اظهارنامه است.[۱۲۳]

کنوانسیون اختراعات اروپا، روشهای تجارت صرف را قابل حمایت

---

۱۲۱. دعوای «Diamond علیه Chakrabarty». در این خصوص رک.
Alessandra, Maria Rossi, Software Patents: A Closer Look at the European Commission's Proposal, p.3, available at: www.epip.ruc.dk/Papers/ROSSI_Paper.pdf

۱۲۲. شایسته ذکر است که بند۲ بخش ۱۳ قانون اختراعات سنگاپور مصوب ۱۹۹۴، روشهای تجارت را از حیطه حمایت خارج کرده بود، اما در اصلاحات ۱۹۹۶ این بند حذف شد. با حذف این بند، دو نظر مطرح شد؛ یک نظر بر این است که روشهای تجارت در صورت داشتن شرایط لازم، قابل حمایت خواهند بود، اما نظر دیگر براین است که حذف بند مذکور صرفاً جنبه اعلامی دارد و به معنای قابل حمایت شدن روشهای تجارت نیست (Carpenter, John D. ibid., p. 7). به هرحال، اصلاحات صورت گرفته این امکان را به دادگاهها و اداره اختراعات داده است که بتوانند چنین روشهایی را در صورت داشتن شرایط لازم قابل حمایت بدانند.

123. Chus, Siak Kim, ibid., p. 4.

ندانسته است، اما بیشتر اظهارنامه‌ها دربرگیرنده روشهای تجارت صرف نیستند و در اجرای این روشها از وسایل فنی ـ به عنوان مثال شبکه‌های رایانه‌ای ـ استفاده می‌شود.

برخلاف اداره اختراعات آمریکا، اداره اختراعات اروپا هنوز تصمیم روشنی در خصوص قابلیت حمایت از روشهای تجارت اتخاذ نکرده است، اما نویسندگان با قیاس روشهای تجارت با برنامه‌های رایانه‌ای، چنین روشهایی را در صورت داشتن اثرات و نتایج فنی قابل حمایت می‌دانند. شایان ذکر است اداره اختراعات اروپا قبلاً برنامه‌های رایانه‌ای را در صورت داشتن اثرات و نتایج فنی قابل حمایت اعلام کرده بود.

بالاخره اینکه در نشست فنی سه جانبه‌ای که از چهاردهم تا شانزدهم ژوئن سال ۲۰۰۰ در توکیو برگزار شد، اداره اختراعات اروپا، اداره اختراعات ژاپن (JPO) و اداره اختراعات و علائم تجاری آمریکا رویه موجود در خصوص اختراعات مرتبط با روشهای تجارت را تأیید کردند. نتایج این نشست به شرح ذیل است:[۱۲۴]

۱ـ برای حمایت از اختراعات مرتبط با روش تجارت که توسط رایانه انجام می‌گیرند به مشخصه فنی نیاز است.

۲ـ صرف خودکارکردن یک روش تجارت بشری که از تکنیک شناخته شده و قبلی اتوماسیون استفاده می‌کند، قابل حمایت نیست.

در نوزدهم می ۲۰۰۰، اداره اختراعات اروپا مجوز بررسی اظهارنامه‌های مرتبط با «روش تجارت» را به اداره فنی خود داد که نتایج آن در تصمیم «T۱۱۷۳/۹۷» منعکس شده است. اداره فوق، ادعاهای مرتبط

124. Ibid., pp. 5 and 6.

با روش تجارت را به سه دسته تقسیم کرده است:

۱ـ ادعاهای مربوط به روش صرف انجام تجارت؛ در انجام این روش‌ها از هیچ وسیله‌ای استفاده نمی‌شود. این ادعاها به استناد بند ۲ و ۳ ماده ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپا رد می‌شوند.

۲ـ ادعاهایی که برای اجرای حداقل بعضی از مراحل روش تجارت از رایانه، شبکه ارتباطی یا دیگر وسایل دیجیتالی برنامه‌ای مرسوم استفاده می‌نمایند (روش تجارت انجام شده توسط رایانه).

۳ـ ادعاهایی که از دیگر وسایل (غیر از رایانه)، به عنوان مثال تلفن همراه استفاده می‌نمایند.

دسته دوم و سوم برای احراز شرایط ماهوی لازم مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نظر به سکوت قانون سال ۱۳۱۰ و ضرورتهای آتی شایسته است مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب نهایی طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری واقعیت مزبور را مد نظر قرار داده و راه حل مناسبی برای آن پیش‌بینی نماید.

نتیجه‌گیری

تحقیق حاضر کوشیده است ابتدا با استناد به قوانین موضوعه، اسناد بین‌المللی و ادبیات حقوقی، تصویری اجمالی از شرایط حمایت حقوقی از اختراعات ارائه دهد. ملاحظه شد که اختراعی قابل حمایت حقوقی است که علاوه بر رعایت تشریفات شکلی، که خود موضوعی مستقل و قابل بررسی در تحقیقی جداگانه می‌باشد، دارای سه شرط مهم و اساسی یعنی تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد. با این نگاه نشان داده شد که هدف از شرط نخست حمایت از اختراعاتی است که در حوزه معلومات عموم نبوده و دانش جدیدی به عموم عرضه نمایند، در حالی‌که هدف از شرط گام ابتکاری حمایت از آن دسته اختراعاتی است که در آفرینش آنها یک نحوه ابتکار و خلاقیت برجسته‌ای به‌کار گرفته شده باشد. و سرانجام هدف از شرط اخیر هم اختصاص حمایت به اختراعاتی است که قابل به‌کارگیری در صنعت به معنای فراگیر آن بوده و قادر به رفع مشکلی از مشکلات فناوری باشد.

اگرچه قوانین موضوعه و اسناد بین‌المللی با صراحت یا به تلویح بر لزوم این شرایط تأکید نموده‌اند، ولی عدم ارائه تعریفی روشن از این شرایط و معرفی معیاری عینی برای سنجش و احراز آنها از یک سو و نظر به خاستگاه تاریخی این متون قانونی از سوی دیگر، احراز و تطبیق این شرایط بر مصادیق خارجی با ابهامات و دشواری مواجه است. محاکم و اداره ثبت اختراعات کشورهای صنعتی با درک این واقعیت کوششهای فراوانی برای تسهیل فهم، احراز و تطبیق آنها بر حوزه‌های نوین، نظیر فنون مرتبط با بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات (IT)، تجارت اینترنتی و

برنامه‌های رایانه‌ای معمول داشته‌اند.

قانون ثبت علائم و اختراعات ایران علی‌رغم پیش‌بینی مقررات متعدد در رابطه با اختراعات قابل حمایت، از برخی نقیصه‌ها رنج می‌برد. از یک سو این قانون تعریفی روشن از این سه شرط به دست نمی‌دهد و از سوی دیگر فاقد معیاری برای سنجش تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی است. علاوه بر این، نحوه احراز این شرایط و تطبیق آنها بر حوزه‌های نوین فناوری هم در این قانون نامشخص است. همچنین رویه قضایی و اداره ثبت اختراع، به دلیل اعمال سیستم فاقد پیش آزمایشی، در ارائه این ابهامات و راه حلهای احتمالی توفیقی نداشته‌اند.

«طرح قانونی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» که با الگوگیری از قانون نمونه سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) تهیه و هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد، گامی بزرگ به سمت بازسازی نظام حقوق اختراعات ایران می‌باشد. این طرح قانونی کوشیده است هم تعریفی روشن از شرایط ماهوی حمایت از اختراعات ارائه نماید و هم معیار عینی برای سنجش و نحوه احراز این شرایط به دست دهد.

با این وصف طرح مزبور دارای ابهاماتی چند درخصوص موجبات زوال تازگی، نحوه احراز گام ابتکاری و امکان ثبت برنامه‌های رایانه‌ای، نوآوریهای بیوتکنولوژی، روشهای تجارت و فناوری اطلاعات می‌باشد. همانطوری که تحقیق حاضر نشان داده است، وجود افکار سنتی و عدم انس با ابداعات جدید موجب شد که حتی دادگاهها و اداره اختراعات کشورهای پیشرو سالهای متمادی از پذیرش نوآوریهای جدید امتناع و در مقابل

اظهارنامه‌هایی با موضوعات برنامه‌های رایانه‌ای، نوآوریهای بیوتکنولوژی، روشهای تجارت و فناوری اطلاعات مقاومت نمایند. اضافه بر این، مستثنی نمودن برنامه‌های رایانه‌ای، روشهای تجارت و روشهای ریاضی از شمول حمایت در قوانین اختراعات و اسناد بین‌المللی نیز این وضعیت را تشدید نمود. با این وجود، رفته رفته ابتدا دادگاهها و بعد اداره اختراعات آمریکا در فرض فراهم بودن شرایط ماهوی، موضوعات فوق را قابل حمایت اعلام و بدین طریق به نیازهای مولود صنایع جدید پاسخ مثبت داده و بدین وسیله صاحبان چنین سرمایه و صنایعی را دلگرم و بستر مناسب برای پیشرفت هرچه بیشتر در زمینه صنایع جدید را فراهم نمودند. محاکم و اداره اختراعات اروپا نیز به تبعیت از آمریکا، موضوعات فوق را در مواردی که واجد شرایط ماهوی لازم باشند، قابل حمایت اعلام کردند.

اکنون رویه محاکم و اداره اختراعات اکثر کشورها، به سمت شناسایی حمایت از موضوعات استثنا شده، در فرض دارا بودن شرایط ماهوی است. بنابراین شایسته است اداره مالکیت صنعتی و دادگاههای کشور ما نیز از این رویکرد تبعیت نمایند. با پذیرش رویکرد فوق این سؤال مطرح می‌شود که اگر برنامه‌های رایانه‌ای، روشهای تجارت، روش فعالیتهای ذهنی وحتی کشفیات (مثل کشف استفاده جدید برای یک محصول یا ماده شناخته شده)، مانند دیگر موضوعات در صورت دارا بودن شرایط ماهوی قابل حمایت هستند، پس دیگر چه نیازی به استثنا کردن آنها در بندهای ۱ و ۲ قسمت (ج) «طرح قانونی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» وجود دارد؟ بنابراین شایسته است قبل از تصویب نهایی طرح مزبور، این مقررات زائد که فایده‌ای جز شبهه‌آفرینی

ندارند، ازپیش‌نویس مزبور حذف شوند.

کوتاه سخن آنکه، شایسته است قانونگذار با اصلاح مقررات ناقص و وضع قانون برای موارد مسکوت از یک سو و دادگاهها و اداره مالکیت صنعتی با ارائه تفسیری متناسب با تحولات صنعتی از سویی دیگر بسترهای حقوقی پیشرفت در فناوری را فراهم سازند.

فهرست منابع

در تهیه این مقاله عمدتاً منابع انگلیسی به‌کار آمده‌اند که مشخصات کامل آنها در زیر ذکر می‌شوند:

الف ـ کتب و مقالات انگلیسی

1- Akers, Novelj, The European Patent System, World Patent Information, No. 21, 1999.

2- Alessandra, Maria Rossi, Software Patents: A Closer Look at the European Commission's Proposal, available at: www.epep.ruc.dk/Papers/ROSSI_Paper.pdf.

3- Aronoff, David L., Business Method Patents Commerce in dijital Goods, Intellectual Property and Trade Regulation Journal, available at: www.tmjb.com/articles/article/art-190-idx.htm.

4- Bently, Lionel & Sherman, Brad, Intellectual property Law, Oxford University Press, 2001.

5- Berman, Bruce, From Ideas to Assets: Invention Wisely Intellectual Property, John Wiley & Sons Inc; 2002.

6- Carpenter, John, D., Business Methods can be Patentable, available at: www.cph.com/publications/methods.htm.

7- Catherine, Colston, Principles of Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Ltd., 1999.

8- Chus, Siak Kim, Patenting Business Methods, available at: www.lawgazette.com.sg/2001-10/octo1-focusz.htm.

9- Cornish, W. R., Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London, Sweet & Maxwell, 4th ed., 1999.

10- Cornish, W. R., Cases & Materials on Intellectual Property, London, Sweet & Maxwell, 3rd ed., 1999.

11- European Patent Office, The Patentability of Business Methods at the European Patent Office, 2005, available at: www.iusmentis.com/patents/businessmethods/epc.

12- Fang, He, Whether Europe Needs to Follow the US Approach in Allowing for the Patentability of Computer Software, London School of Economics and Political Science, available at: www.netlawcn.com/second/article.asp? artno=456.

13- Fenwick and Westllp, Patent Protection, available at: http:www.software Protectin.com/Patent.htm1 2000.

14- Hoffman, Gary & Others, Protection for Computer Software: An International Overview: Part One, [1988] 11, European Intellectual Property Right, (EIPR).

15- Jurgen, Betten, Protection for Computer Program in Germany and by the EPO, [1987] 1 European Intellectual Property Right (EIPR).

16- Guy, Tritton, Intellectual Property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 1996.

17- UK Patent Office, available at: http://www.patent.gov.uk/patent/legal/summaries/index.htm.

18- Legal Research Service for the Boards of Appeal Department, Case Law of the Boards of Appeal European Patent Office, 4th edition, 2001, available at the European Patent Office Website.

19- Marett, Paul, Intellectual Property Law, London, Sweet & Maxwell, 1996.

20- Newman, Jonathan, The Patentability of Computer Related Invention in Europe, [1997] 12, European Intellectual Property Right (EIPR).

21- Raddiff, Mark F., The Future of Computer Law: Ten Challenges for The Next Decade, [1991] 10 European Intellectual Property Right, (EIPR).

22- Rogge, Rudiger, the Concept of Novelty and European Patent Law, IIC, Vol. 28, 1997.

23- Stephan, M. Mcjohn, Intellectual Property Examples and Explanations, New York, Aspen Publishing, 2003.

24- Sherman, Brad, The Patentability of Computer Related Invention in United Kingdom and The European Patent Office, [1991] 3, European Intellectual Property Right, (EIPR).

25- Simon & Schuster, Webster's New World Dictionary, 1990.

26- Tina Hart & Linda Fazzani, Intellectual Property Law, 2nd ed., Palgrave Publication, 2000.

27- WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication No. 489 (E), 2004, 2nd ed.

ب ـ کتب و مقالات فارسی

۱ـ امامی، نورالدین، حق مخترع، مجموعه تطبیقی شماره ۶، دانشگاه تهران، ۱۳۵۰.

۲ـ زنگنه، جمشید (مترجم)، تکنولوژی و توسعه در سومین انقلاب صنعتی (نوشته رافائل کاپلینسکی و چارلز کوپر)، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۲.

۳ـ فیشانی، تیمور، خلاقیت و نوآوری در انسان و سازمانها، انتشارات ترمه، چاپ اول ۱۳۷۷.

۴ـ معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۲، چاپخانه سپهر، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۹.

۵ـ یاسی‌پور، غلامرضا (مترجم)، دائرةالمعارف ریاضیات (جمعی از استادان دانشگاههای آلمان)، ج ۳، نشر مهاجر، چاپ اول۱۳۷۹.

ج ـ قوانین و اسناد بین‌المللی

۱ـ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰.

۲ـ طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری.

3- English Patent Act 1977, as amended on 2004.

4- Australian Patent Act 1990, as amended on 1998.

5- French Intellectual Property Code, Law No. 92-597 of July 1, 1992, as amended by Law No. 96-1106 of December 18, 1996.

6- Patent Law of the People's Republic of China, 1985.

7- Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP`s Agreement), 1994.

8- Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention), as amended in 2000.

9- Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 20 March, 1883, as amended on 28 September, 1979.