

# حق ثبت اختراعات (Patent) نرم افزاری: مطالعه تطبیقی بین ایالات متحده و اروپا

Michael Guntersdorfer

منبع: [www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2003dltr2006.htm](http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2003dltr2006.htm)

حسین حیدری منور  
کارشناس ارشد حقوق خصوصی  
email: heydaritechlaw@yahoo.com

چکیده:

نرم افزار یک کالای تجاری جهانی است. حقوق ثبت اختراع عبارت است از: حمایت روز افزون از یک امتیاز؛ در نتیجه قوانین بین‌المللی ثبت اختراع (Patent) نرم افزاری، دارای اهمیت فزاینده‌ای برای فروشندگان نرم افزار می‌باشد. این مقاله مجموعه قوانین مربوط به حق ثبت اختراع اروپایی و اینکه چگونه آنها با توجه به فناوری نرم افزاری متفاوت از قوانین ایالات متحده می‌باشند، را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. قوانین موضوعه و رویه قضایی مربوطه در هر دو اتحادیه به امید فراهم سازی یک منبع ثانوی و مقدماتی برای دانشجویان و متخصصین حقوق، مورد بحث و مقایسه قرار می‌گیرند.

## مقدمه:

در حالی که به نظر می‌رسد ژاپن و به طور کلی آسیا از الگوی ایالات متحده پیروی کرده باشند، اروپا هنوز در این مساله بسیار محتاط عمل می‌کند.<sup>۱</sup> این مقاله مقررات اروپایی ثبت اختراعات نرم‌افزاری را در مقایسه با حمایت‌های مشابه و متفاوت آن در ایالات متحده مورد بحث قرار می‌دهد. در حالی که قانون ثبت انحصاری اروپایی - که توسط اداره اروپایی ثبت اختراع اعطاء می‌شوند - بر تمام کشورهای اتحادیه اروپا لازم الاجراست، هر کشور عضو آن همچنین اداره ثبت اختراع خود را حفظ کرده و به اعمال قوانین ملی خود می‌پردازند. در هر صورت تمام تلاشها با ایجاد جریان کاهش فرآیند وابستگی به قانون ثبت اختراع یک کشور عضو خاص، مسئولیت یکسان سازی آن قوانین را با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) بر عهده دارند. بحث تفصیلی مقررات هر کشور خارج از حیطه موضوعی این مقاله قرار می‌گیرد و بنابراین صرفاً به موضوعات بسیار مرتبط با هم محدود می‌شود.

## قوانین موضوعه و رویه قضایی اساسی

بر اساس ماده I قانون اساسی U.S.، ایالات متحده قانون ثبت اختراع را (اخیراً در سال ۱۹۵۲)<sup>۲</sup> به تصویب رساند که با عنوان Title ۳۵ از مجموعه قوانین ایالات متحده کد گذاری شده است. ماده ۱۰۱ این عنوان قانونی مقرر می‌دارد که یک اختراع جهت قابلیت ثبت باید تازه و مفید باشد. همچنین مقرر می‌دارد که هر اختراعی مشمول یکی از چهار گروه: (۱) فرآیندها، (۲) دستگاه‌ها، (۳) تولیدات صنعتی و یا (۴) ترکیبات صنعتی مواد خواهد بود. گروه (۲) تا (۴) به طور کلی به عنوان تولیدات بازگشت دارند؛ چرا که در مقابل فرآیندهای مذکور در طبقه (۱) قرار گرفته‌اند. ماده ۱۰۲ تازگی را به عنوان قابلیت تمایز از فن پیشین تعریف کرده و حاکی از موانع قانونی است که مخترعین را ملزم به ارائه درخواست حق ثبت اختراع در طول مدت زمان معقول (۲۱ ماه) می‌کند. سپس ماده ۱۰۳ مقرر می‌دارد اختراع باید همچنین برای شخص دارای مهارت معمولی در آن فن غیر بدیهی باشد. بعداً دادگاهها به این نحو تفسیر کردند که مواد طبیعی، پدیده‌های علمی و فرمولهای ریاضی استثناء از خصیصه قابلیت ثبت هستند.<sup>۳</sup> همانطور که اعطای حقوق انحصاری به چنین «حقایق علمی» از دنیای ما می‌تواند ایجاد یک حق کنترل غیر منطقی به افراد کند.<sup>۴</sup>

در گذشته، کشورهای صنعتی، قوانین و ادارات حق ثبت اختراع مربوط به خودشان را داشتند. حمایت مورد پی گیری آنان در یک کشور خاصی می‌بایست فقط در مورد حق ثبت اختراع داخلی اعمال می‌شد و تابع قوانین محلی بود. با روند رو به رشد جهانی شدن، توافقنامه‌های بین‌المللی منعقد شده و سازمان‌هایی جهت پایان دادن به اختلافات سرزمینی بنیان نهاده شد. کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳، مبتنی بر اصل رفتار ملی متقابل شکل گرفت و بنابراین بیش از مقوله یکنواخت سازی قوانین ثبت اختراع به آداب بین‌المللی پرداخت. در نهایت معاهده همکاری حق ثبت اختراع (PCT)، باعث تحقق اختراع تک مرحله‌ای (one-stop patent)<sup>۵</sup> شد. هر دو معاهده مزبور، توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) مدیریت و اجرا می‌شوند.

جهت‌گیری جدید، دایر بر پوشش‌دهی موضوعات مالکیت فکری در ضمن قراردادهای تجاری است. در سال ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی (WTO)<sup>۶</sup> توافقنامه ابعاد تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS)<sup>۶</sup> را جهت هماهنگ سازی قوانین جهانی مربوط به حق ثبت اختراع از تصویب خود گذراند. این توافقنامه به تعیین استانداردهای حداقلی یکنواختی که بر اساس قوانین ملی کشورهای صنعتی الگو برداری شده‌اند، می‌پردازد که بخشی از توافقات عمومی تعرفه و تجارت (GATT) را تشکیل می‌دهد که به منظور تعیین مرزهای تجاری شکل گرفته بود.<sup>۷</sup>

هنوز حتی کشورهای پیشرفته در اینکه چه نوع اختراعاتی باید قابل ثبت باشند، به ویژه آن جایی که مربوط به فناوری از اقسام اخیر آن است، با هم اختلاف نظر دارند. نرم‌افزار از این امر مستثنی نیست. مقارن با اینکه ایالات متحده درهای خود را به ثبت اختراع مربوط به منتهای شغلی و الگوریتم‌های ریاضی (تا آن جایی که دارای کاربرد مفید باشند)<sup>۸</sup> باز کرده‌اند، سایر کشورها مردد هستند.

همتای عنوان قانونی ۳۵ Title در اروپا عبارت است از کنوانسیون اروپایی حق ثبت اختراع.<sup>۱۴</sup> ماده ۵۲ این کنوانسیون اختراعات قابل ثبت را چنین تعریف می‌کند که: «حق ثبت اختراع اروپایی به هر نوع اختراع واجد ظرفیت کاربرد صنعتی که جدید بوده و متضمن یک مرحله اختراعی باشد، واگذار خواهد شد.»<sup>۱۵</sup> نظر دادگاه عالی ایالات متحده در پرونده State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group که در ذیل مورد بحث واقع شده - با توجه به طبقه بندی اختراعات - به نظر می‌رسد در اینجا قابل پذیرش باشد. اختراعات اصلاً طبقه بندی نمی‌شوند.<sup>۱۶</sup> به جای آن، کنوانسیون مزبور صرفاً شرایط (۱) قابلیت کاربرد صنعتی، (۲) تازگی و (۳) داشتن یک مرحله اختراعی را مقرر می‌دارد. تازگی در ماده ۵۴ کنوانسیون به عنوان «عدم

دارای ماهیت فن آورانه باشد. بند ۲ ماده ۵۲ فهرست انواع اختراعاتی را که به طور خاص غیر فن آورانه تشخیص داده شده‌اند و بنابراین مستثنی از قابلیت ثبت اختراع هستند، آورده است: الف) اکتشافات، نظریه‌های علمی و روش‌های ریاضی؛

ب) تالیفات هنری؛

ج) نقشه‌ها، قواعد و روش‌های اجرای کارهای ذهنی، بازیهای تفریحی یا انجام شغل تجارتي» و برنامه‌های کامپیوتری؛

د) ارائه اطلاعات؛

موارد «روش‌های حل ریاضی»، «ارایه اطلاعات» و به ویژه «برنامه‌های کامپیوتری» همانند «روش‌های... انجام شغل تجاری» آشکارا مخل به قابلیت ثبت نرم‌افزار هستند. دادگاه‌ها همچنین اختراعات مربوط به رایانه را

اساساً یک فرمول ریاضی بوده و بر اساس حقوق ایالات متحده قابل ثبت نیست.<sup>۱۷</sup> به هر ترتیب در Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 187 (1981) چنین تصمیم گرفت که یک اختراع صرفاً به لحاظ اینکه ادعاهای آن شامل فرمول ریاضی شده است، ثبت آن نمی‌تواند قابل امتناع باشد.

در عوض، دادگاه یک نگاه کلی را نسبت به اختراع لازم دانست. دو استثناء به جای خود باقی می‌ماند: استثناء الگوریتم ریاضی و به احتمال قوی استثناء روش تجارت. سال ۱۹۹۸ دادگاه تجدید نظر دادگاه فدرال، در دعوی:

State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, 149 F. 3d (Fed. Cir. 1998). 1373-77, 1373-77 هر دو استثناء را کنار گذاشت. این دادگاه آزمایش الگوریتم ریاضی را منحرف کننده یافته و مشخص کردند که استثناء روش تجارتي هرگز وجود نداشته است؛ اختراعات قبلی مربوط به روش تجارتي معمولاً به لحاظ حمایت دیگری مورد انکار قرار می‌گرفته است. دادگاه حکم داد که به جای متمرکز شدن بر گروه‌های موضوعی، اختراع باید فایده عملی اختراع را تعیین کند که بنابراین می‌بایست با هم بر اساس شرایط تازگی و عدم بداهت مورد آزمایش قرار گیرد.

در سال ۱۹۹۹ دادگاه، state street را با رجوع به حکم قبلی اش راجع به Alappat مبنی بر اینکه الگوریتم‌ها قابل ثبت هستند، محدود کرد؛ چرا که آنها رایانه مورد استفاده برای اهداف عمومی را به اهداف خاصی که عبارت است از انجام وظائف بر طبق نرم افزار، محدود می‌کنند.<sup>۱۸</sup> این اظهار نظر مضیق‌تر است از حکم موسع state street مبنی بر اینکه الگوریتم‌های ریاضی به محض اینکه به کارگیری آنها باعث ایجاد یک نتیجه مفید، واقعی و محسوس شد، قابل ثبت بودند. در اروپا فهرست استثناء کننده ماده فوق الذکر (۲) (S. P. C. ۲۵) به واسطه بند ۳ محدود شده است: مقررات [بند] ۲، قابلیت ثبت موضوع یا فعالیت‌های مورد اشاره در آن مقررات را صرفاً تا حدی که اظهارنامه ثبت اختراع اروپایی یا ورقه اختراع اروپایی به همان ترتیب به آنها مربوط می‌شود استثناء خواهد کرد. «به همان ترتیب» منجر به صدور آراء مشابه به Diehr شد که در بالا مورد بحث قرار گرفت. به عنوان مثال هیأت تجدید نظر فنی اداره ثبت اختراع اروپایی چنین حکم صادر کرد که حتی اگر ایده نهفته در یک اختراع منطبق بر موضوع مورد استثناء براساس ماده (۲) ۵۲ قرار گیرد، با این وجود اختراع در صورتی که ضمن یک فرآیند فنی مورد اشاره واقع شود، تا زمانی که هیچ نوع حمایتی برای موضوع مورد استثناء به همان



به لحاظ اینکه آنها ظاهراً فقط «به خودکار شدن کارهای ذهنی»<sup>۱۹</sup> کمک کرده‌اند، نپذیرفته‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد که مبنای حقوقی قابلیت ثبت اختراع در ایالات متحده و اروپا مشابه هم باشند. قوانین مدونه هر دو اتحادیه و پرونده‌های پیشین ایالات متحده که صرفاً در مقام رفع اختلاف موضوعات کلی مربوط به قابلیت ثبت مطرح شده‌اند، به طور قطع این را که کدام یک از این دو قاره بیشتر تمایل به تحت شمول قوانین ثبت اختراع خود در آوردن دارند، نشان نمی‌دهد. تحلیل آرای دادگاه اخیر الذکر جهت پاسخگویی به این سؤال ضروری است.

#### قابلیت ثبت نرم افزار

در ابتدای امر، محاکم ایالات متحده نسبت به نرم افزار با دیده تردید نگاه می‌کردند. در دهه ۱۹۷۰ دادگاه عالی چنین رای داد که نرم افزار

شکل دهی قسمتی از وضعیت فن پیشین» تعریف می‌شود.<sup>۲۰</sup> و آنچه اروپا با عنوان «مرحله اختراعی» از آن یاد می‌کند، منعکس کننده شرط عدم بدیهی بودن در ایالات متحده است. ماده ۵۶ تصریح می‌کند که: یک اختراع در صورتی متضمن یک مرحله اختراعی مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت که... آن اختراع برای شخص ماهر در فن مزبور، بدیهی نباشد.<sup>۲۱</sup>

قابلیت کاربرد صنعتی می‌تواند معادل شرط «مؤثر بودن» مذکور در ماده ۱۰۱ (U.S. ۳۵) C) تلقی شود. در حقیقت، «کاربرد صنعتی» در ماده E. P. C ۵۷ به این مفهوم که اختراع «قابل استفاده در هر نوع از انواع صنایع، از جمله کشاورزی باشد»، تعریف می‌شود. در هر صورت، هر چیز مفید به صنعت که مسلماً شامل نرم افزار هم می‌شود، به طور خود کار محقق نمی‌شود، در عوض، یک اختراع جهت قابل ثبت شدن، باید

خواه

ترتیبی که هست، مورد پیگیری واقع نمی‌شود، می‌تواند قابل ثبت باشد.<sup>۲۲</sup> در سال ۱۹۷۹، شرکت واقع در کالیفرنیا (Vicom systems) در خواستی را جهت یک «روش و دستگاه مربوط به فرآیند تصویر دیجیتالی پیشرفته» به ثبت رساند.<sup>۲۳</sup> Vicom قبلاً از آن حق اختراع مشابهی را در سال ۱۹۷۸ و در ایالات متحده به ثبت رسانده بود که در سال ۱۹۸۲ آن حق واگذار شده بود.<sup>۲۴</sup> در هر صورت بخش بررسی اداره اروپایی ثبت اختراع آن درخواست را رد کرد.

درخواست مزبور شامل ادعاهایی برای هر دوی روش و دستگاه بود. بخش بررسی چنین اظهارنظر کرد که ادعاهای مربوط به روش مربوط به روش ریاضی بودند و لذا بر اساس ماده (۲) ۵۲ مستثنی شدند. یا اینکه آنها یک خصیصه فنی را در نقض قاعده ۲۹ اضافه نمی‌کنند. - بعد از محرومیت از قابلیت ثبت در مورد بخش مربوط به روش، ادعاهای راجع به دستگاه‌های باقی مانده تازگی خود را از دست دادند. بخش مزبور نهایتاً یاد آور شد که اجرای نرمال روش مورد ادعا می‌تواند یک برنامه کامپیوتری تلقی شده و بنابراین می‌تواند دقیقاً داخل در ماده (۲)(C) ۵۲ واقع شود.

هیأت فنی تجدید نظر با یاد آوری اینکه فرآیند تصویر دیجیتالی یک فرآیند صرف نیست؛ بلکه یک «فعالیت واقعی جهانی» محسوب می‌شود رأی را نقض کرده و حکم داد که «حتی اگر ایده نهفته در یک اختراع، می‌تواند ضمن یک روش ریاضی مورد ملاحظه قرار گیرد، ادعای مطرح شده درباره فرآیند فنی که روشی در آن به کار می‌رود، حمایت از روش ریاضی را به همان ترتیبی که هست، مورد پیگیری قرار نمی‌دهد. این هیأت، رأی آن را با بیان اینکه «کمی محل تردید است که هر عمل فرآیندی در مورد یک علامت الکتریکی ضمن اصطلاحات ریاضی قابل توصیف است» و اینکه «هیچ مبنایی در E. P. C جهت برخورد متفاوت با صافی‌های دیجیتالی (رقمی) در مقابل صافی‌های قیاسی (آنالوگ) [که قابل ثبت هستند] وجود ندارد». منطقی تر کرد.

مشابهت‌های دیگری برای حمایت‌های ایالات می‌تواند پیدا شوند. شرط مورد دفاع در Diehr به یک اختراع به طور کلی توسط هیأت فنی تجدید نظر در Siemens A. G. et al. v. Koch & Sterzel GmbH & Co شد. این هیأت چنین حکم داد که «سنجش ویژگی‌های فنی و غیر فنی ضرورت ندارد». و اینکه «در صورتی که اختراع... از ابزارهای فنی استفاده می‌کنند، قابلیت ثبت آن مخدوش نیست». نظر مذکور Alappat بر این اساس که برنامه‌های کامپیوتری، قابل ثبت می‌باشند، چرا که آنها کامپیوتر مورد استفاده برای مقاصد عمومی را به نوع مورد استفاده برای مقاصد

خاصی مقید می‌کنند، در مسأله Dia Nippon Insatsu که در آن هیأت مبنی بر اینکه «واحد‌های دستگاه‌های مورد ادعا [که به طور خاص طراحی شده اند] باید متمایز از واحد‌های «قدیمی» مورد ملاحظه قرار گیرند» و چنین برنامه‌هایی [یعنی برنامه‌هایی که دستگاه‌های قدیمی را به کارکردهای خاص محدود می‌کنند] به عنوان ابزار مورد ملاحظه قرار گیرند، منعکس شده است.

اروپا در In re Sohei بود که به state street نزدیک‌تر شد؛ موقی که هیأت مزبور رأی داد که برنامه کامپیوتری قابل ثبت دیگر، قابلیت ثبت خود را از دست نمی‌دهند صرفاً به خاطر اینکه ویژگی‌های اضافی در قالب موضوع مورد استثناء در ماده (۲) ۲۵ می‌آید.<sup>۲۵</sup> اختراع مورد بحث که احتمالاً استثناء روش تجاری است، با یک سیستم مدیریت اختراعاتی مرتبط بود. به هر صورت چند سال بعد، هیأت مجدداً تأیید کرد که روشهای تجارتي همانند آن از قابلیت ثبت استثنائاً خارج شده است و اضافه شدن صرف یک ویژگی فنی به یک روش غیر فنی دیگر به یک اختراع ویژگی فنی نمی‌دهد. بنابراین در عین حالی که یک اختراع فنی با وضعیت قابل ثبت بودن خود را به دلیل یک ویژگی غیر فنی از دست نمی‌دهد. یک اختراع غیر فنی چنان وضعیتی را از طریق تضمین (داشتن) ویژگی فنی به دست نمی‌آورد.

قابل توجه است که، خصوصاً در آغاز کار، اکثریت ثبت اختراعات نرم افزاری اروپایی به شرکت‌های اروپایی واگذار نشد؛ بلکه اکثراً به شرکت‌هایی از ایالات متحده و نیز ژاپن اعطاء شد. عجیب اینکه به نظر می‌رسد این نتیجه از این واقعیت سرچشمه گرفته باشد که اروپایی‌ها که به قوانین موضوعه شفاف عادت کرده‌اند به سادگی فرض را بر این گرفتند که برنامه‌های کامپیوتری قابل ثبت نیستند چرا که آنها در ماده به طور مخصوص مورد استثناء قرار گرفته‌اند. این در حالی است که آمریکایی‌ها به این سادگی از آن نا امید شده‌اند. [= جلویی به عمل نیاورده اند]. ادعا شده است که شرکت‌های بزرگ آمریکایی همچون IBM به طور عمدی علیه شرکت‌های بزرگ اروپایی همچون Siemens در مورد موضوعات مربوط به ثبت اختراعات نرم افزاری جهت ایجاد رویه قضایی اعتراض کرده اند. ظاهراً قابلیت ثبت نرم افزار در دو سوی اطلانتیک به نحو عالی نهادینه شده است. آن برنامه‌های کامپیوتری که می‌توانند به ثبت برسند، بیش از این مورد سؤال نیستند. نم‌که بر روی متن است؛ در حالی که اروپا تأکید می‌کند که شرط فنی بودن وی از قابلیت ثبت اختراعات فاقد حداقل کارکرد فیزیکی ممانعت به عمل می‌آورد، ایالات متحده از این تصور که اختراعات قابل ثبت لزوماً باید به

نحوی در جهان مادی وجود داشته باشد، دست برداشته است. این مسأله به طور صریح در روشهای تجاری که آشکارا مشمول موضوع قابل ثبت هستند منعکس شده است.

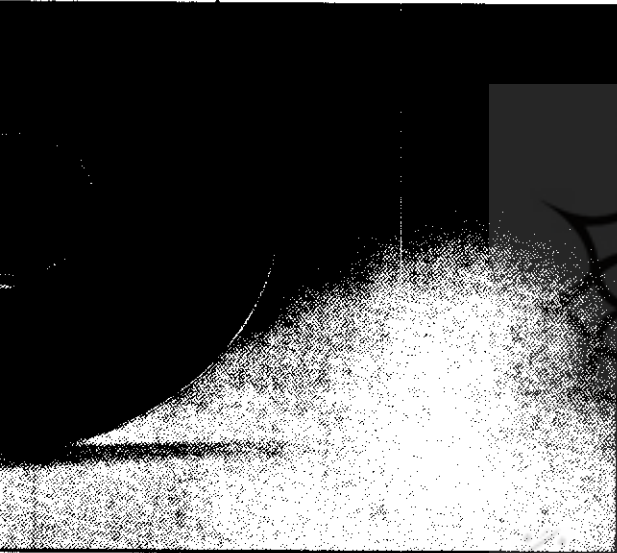
در هر صورت آیا اختراعی که می‌تواند به ثبت برسد، فقط به واسطه قابلیت ثبت موضوع آن، تعیین نمی‌شود؟ تعریف مخترع بودن فرآیند تقاضای ثبت و حتی حقوق واگذار شده بیش از یک نقش صوری در پاسخ دهی به این سؤال بازی می‌کنند.

### فرآیند و حقوق ناشی از ثبت اختراع

چه کسی می‌تواند جهت ثبت اختراع تقاضا دهد؟

اولین مرحله در اخذ پروانه حق اختراع ارایه تقاضای ثبت اختراع است. حتی در همین مرحله

در ایالات متحده شخصی که می‌تواند بابت اختراعی ادعایی داشته باشد، باید مخترع باشد.<sup>۲۶</sup> این به عنوان قاعده first-to-invent [اول باید اختراع کنی] معروف است، قاعده‌ای که ظاهراً عادلانه‌تر است، در مواقعی اشکالاتی را در پی داشته است. اروپا بسیار مصلحت طلب است؛ هر کسی که ابتدائاً تقاضای ثبت اختراع را تسلیم می‌کند، مخترع فرض می‌شود.



نخست، حقوق اختراع اروپایی از حقوق آمریکا متفاوت است. در ایالات متحده شخصی که می‌تواند بابت اختراعی ادعایی داشته باشد، باید مخترع باشد.<sup>۲۶</sup> این به عنوان قاعده first-to-invent [اول باید اختراع کنی] معروف است، قاعده‌ای که ظاهراً عادلانه‌تر است، در مواقعی اشکالاتی را در پی داشته است. اروپا بسیار مصلحت طلب است؛ هر کسی که ابتدائاً تقاضای ثبت اختراع را تسلیم می‌کند، مخترع فرض می‌شود. [قاعده «اول باید تقاضای ثبت را تسلیم کنی»].<sup>۲۷</sup> هدف سیستم first-to-file ممانعت از امتناع مخترعین از ثبت یک اختراع و در عین حال برداشتن بار از دوش اداره ثبت اختراع است.<sup>۲۸</sup>

### فرآیند تقاضا

علیرغم تشدید اخیر تجدید نظرهای بین طرفینی (inter partes) فرآیند ثبت اختراع هنوز در ایالات متحده اساساً توسط اداره ثبت

کواه

انحصار - ضد تراست) محدود می‌شود. در اروپا قوانین داخلی (ملی) اعمال می‌شوند: ثبت اختراع اروپایی بیشتر شبیه دسته‌ای از ثبت اختراعات است. هر کدام برای هر کشوری به جای یک ثبت اختراع گسترده واحد. در حقیقت واگذار کنندگان ملزم به ارائه تقاضاهایی در اداره ثبت اختراع هر کشور عضو که حمایت در آن مورد پیگیری است، شده‌اند. آن ادارات خیلی به راحتی نمی‌توانند حق اختراع را پس از اینکه EPO آن را واگذار کرده است، انکار کنند. هنوز هر کشوری ثبت اختراع را تابع قوانین ملی خود قرار خواهد داد. حداقل پاره‌ای از کشورهای اروپایی همچون UK (پادشاهی متحده)، فرانسه و آلمان واجد قوانین لیسانس ( صدور مجوز) اجباری هستند. همه این کشورها - همانند جامعه اروپایی - همچنین دارای قوانین ضد تراست (ضد انحصار) هستند که احتمالاً محدودیت‌های مضاعفی را بر انحصار ثبت اختراع تحمیل می‌کنند.

### نتیجه‌گیری

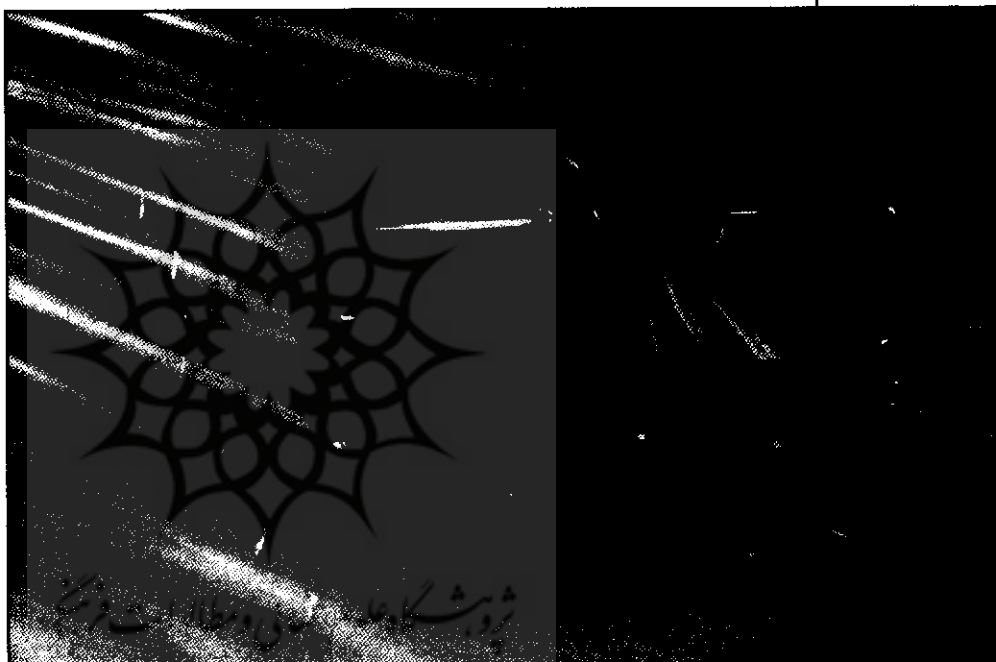
تلاشهای بین‌المللی تا حد زیادی در ایجاد زمینه ایفاء نقش هم سطح بین ایالات متحده و اروپا موفق بوده است. در حالی که بعضاً تفاوت‌هایی در فرآیند تقاضای ثبت و حقوق واگذار شده باقی می‌ماند، قابلیت ثبت تقریباً یکنواخت است.

اختراعات در زمینه‌های قدیمی همچون مهندسی مکانیک (مشابه مثال مطلوب اساید مالکیت فکری: خیش (گاو آهن)) به نظر نمی‌رسد با تشخیص در هر قاره‌ای مواجه شود. حتی فناوریهای پیشرفته همانند نرم افزار تابع رفتار کاملاً یکنواخت هستند. فقط موقعی که آن به طرف لبه بسیار تیز آخرین آراء اختلافی صادره می‌آید، تفاوتها کشف می‌شوند؛ قابل توجه‌ترین مورد عبارت است از حکم صادره در state street که مغایر با حکم صادره در Pension benefits می‌باشد. در هر صورت تمایل به محدود کردن حکم موسع state street در ایالات متحده شروع شده است.<sup>۳۸</sup> این در حالی است که از اروپا می‌توانست انتظار رود که در همان زمان به سمت state street حرکت کند - که احتمالاً به زودی به تفاوت عملی کوچک‌تری منجر می‌شود. چنان سازگاری و هماهنگی مورد تمایل است؛ تعدادی از قضات با افشاء توافق بین‌المللی به عنوان یک هدف ارجمند و یک عامل مؤثر در آرایشان هیچ مشکلی ندارند. به عنوان ملاحظه نهایی، باید متذکر شد که تمایل به سوی قابلیت ثبت، که در ایالات متحده به طور جزئی به واسطه ضرورت دادگاه‌های استیناف برای بخش فدرال شروع شد، به نظر می‌رسد که ادامه یابد. قاضی Steinbrener اروپایی، کسی که نوشت: «مجاز است تا ترکیبی از ویژگی‌های فنی و غیر

خواهد بود»<sup>۳۹</sup>. این رفتار اولویت در دوره زمانی ۱۲ ماهه قابل دسترسی است. آن ثبت اختراع به طور کلی در ایالات متحده به مدت ۱۲ ماه بعد از اینکه تقاضای ثبت اختراع خارجی ارائه شده و پروانه حق اختراع واگذار شده باشد، ممنوع است.<sup>۴۰</sup>

در هر صورت مقرر شده شیوه بهتر [The best mode requirement] صرفاً در مورد تقاضای بعدی در ایالات متحده اعمال نمی‌شود بلکه همچنین راجع به تقاضای اصلی خارجی هم قابل اعمال است. بنابراین اختراعی که در اروپا بابت ثبت اختراع، اظهارنامه خود را بدون توصیف روش بهتر [best mode] تسلیم کرده باشد، ممکن است شانس خود را برای ثبت همان اختراع در ایالات متحده به دلیل افشاء متوسط آن توسط دیگری که اختراع را به طور شفاف ارائه

اختراع از یک طرف و مخترع از طرف دیگر یک تلاش یک جانبه (ex parte) است. در اروپا هر کس می‌تواند به ثبت اختراع در حال جریان اعتراض کند. چنین اعتراضی توسط بخش اعتراض اداره ثبت اختراع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که تصمیمات آن قابل تجدید نظر در هیأت استیناف است. این فرآیند به اداره ثبت اختراع در کشف فن (هنر) پیشین و اقدام علیه مخترعین که ترجیح می‌دهند اثر را از بررسی کننده مخفی نگه دارند که می‌توانست قابلیت ثبت اختراع وی را به مخاطره اندازد، کمک می‌کند.<sup>۴۱</sup> (رفتاری که با وظیفه صداقت در ایالات متحده مغایرت دارد.) در حالی که رقبای تاکنون اختیار ابطال را داشتند، ثبت اختراع اروپایی در مقایسه با ثبت اختراع ایالات متحده دارای یک فرض (اماره)



می‌کنند، از دست بدهد.<sup>۴۲</sup>

### دوره زمان حمایت

براساس توافقنامه TRIPS، مدت حق اختراع در هر دوی ایالات متحده و اروپا بیست سال از تاریخ تسلیم درخواست ثبت اختراع است.<sup>۴۳</sup> ایالات متحده دوره زمانی حمایت را بر طبق توافقنامه TRIPS، از هفتاد سال پیش، از تاریخ واگذاری منطبق کرده است.<sup>۴۴</sup> در اروپا، تاریخ ارائه درخواست ثبت تاکنون به عنوان تاریخ اولویت با شرایط متفاوت از کشوری نسبت به کشور دیگر عمل کرده است. به عنوان مثال آلمان دارای شرط هشتاد ساله بود در حالی که در پادشاهی متحده (UK)، آن شصت سال بود.

### تکلیف صدور مجوز

هیچ تکلیفی برای صدور پروانه در ایالات متحده وجود ندارد. اعمال انحصار حق ثبت اختراع فقط به واسطه قوانین antitrust (ضد

براساس توافقنامه TRIPS، مدت حق اختراع در هر دوی ایالات متحده و اروپا بیست سال از تاریخ تسلیم درخواست

صحت می‌باشند. تقاضای ثبت اختراع در اروپا همچنین به طور خودکار متضمن انتشار اختراع مزبور است.<sup>۴۵</sup> لزوماً این امر در ایالات متحده صحیح نیست.<sup>۴۶</sup>

### بهترین شیوه بیان

### (The Best Mode Dilemma)

فقدان مقرره‌ای راجع به بهترین شیوه در اروپا<sup>۴۷</sup> می‌تواند به اوضاع مشکل آفرین برای مخترعین اروپا منجر شود که متمایل هستند تا حقوق خود را به آن سوی اقیانوس توسعه بخشند. عدم موفقیت در گنجاندن روش بهتر غیر اجباری در توصیف تقاضای ثبت اختراع اروپایی می‌تواند به مخدوش شدن قابلیت ثبت در ایالات متحده منجر شود: معاهده پاریس مقرر می‌دارد که «هر شخصی که طبق مقررات یک تقاضایی را بابت ثبت اختراع تسلیم کرده باشد... به منظور تسلیم تقاضای ثبت در سایر کشورها، از حق اولویت برخوردار

براساس توافقنامه TRIPS، مدت حق اختراع در هر دوی ایالات متحده و اروپا بیست سال از تاریخ تسلیم درخواست ثبت اختراع است

گواه

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t920769ep1.htm>.  
 25- 35 U. S. C. §101 ("whoever invents. . . may obtain a patent." (emphasis added)).  
 26- E. P. C. §60(2): <http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar60.html>.  
 27- Peter A. Jackman, Adoption Of A First-To-File Patent System: A Proposal, 26 U. Balt. L. Rev. 67, 83-86 (1997)  
 28- Stuart J. H. Graham et al., Post-Issue Patent "Quality Control": A Comparative Study of US Patent  
 29- E. P. C. §93  
<http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar93.html>.  
 30- 35 U. S. C. §122(a).  
 ۳۱- توصیف مکتوب در اظهارنامه‌های ثبت اختراع ایالات متحده هم باید هر شخصی ماهر در آن زمینه فنی را قادر به ساخت و یا استفاده از آن کند و نیز بهترین شیوه از اجرای اختراع را بیان نماید. این شرایط به ترتیب تحت عناوین Enablement clause و The best Mode requirement معروف هستند. اروپا فقط اولی را پذیرفته است.  
 32- Paris Convention, §4(A)(1); 35 U. S. C. §119.  
 33- 35 U. S. C. §102(b), 119(a).  
 34- Albert L. Jacobs, Jr., The Best Mode Requirement: What The Law Is And What It Should Be, 16 Hous. J. Int'l L. 533, 540-45 (1994)  
 35- 35 U. S. C. §154(2) - E. P. C. §63(1)  
 36- Uruguay Round Agreements Act [URAA], Pub. L. No. 103-465 (1994), §532(a)(1)  
 37- WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Tech., 184 F. 3d 1339, 1348-49 (Fed. Cir. 1999).  
 38- DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH et al. v. Comvik GSM AB, no. T 0641/00, slip op. at 5-6 (Tech. Bd. App. Sept. 26, 2002): <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t000641ex1.htm>.  
 39- Hughes Aircraft Co. v. United States, 148 F. 3d 1384, 1385 (Fed. Cir. 1998) (Clevenger, J., dissenting).

European Patent Convention 13- [E.P.C.] (1998) مصوب ۵ اکتبر ۱۹۷۳)  
 قابل دسترسی در: <http://www.european-patent-office.org/legal/epc/index.html>  
 14- E.P.C. §52(1) (1998)  
<http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html>  
 ۱۵- مراجعه شود به (۲۰۰۱) ۲۹(۲): E.P.C. R. که تعداد ادعاهای موجود در اظهارنامه ثبت اختراع را به طبقه بندی موضوعی محدود می‌کند و محصول، تجهیزات و استفاده را به عنوان طبقات معرفی می‌نماید.  
 -16 E.P.C. §54(1)  
<http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar54.html>.  
 -17 E.P.C. §56  
<http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar56.html>.  
 In re Siemens A.G., 1991 O.J.E.P.O. 566, 567-68(Tech. Bd. App. 1989)  
 که قابلیت ثبت «فرآیند معرفی ویژگی‌های خارجی» را انکار می‌کند چرا که «پیشرفت... حاصله به واسطه ابزار فنی به سادگی فعالیت ذهنی را تسهیل کرد»  
<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t880158ep1.htm>.  
 19-Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 62, 72 (1972):  
 با این حکم که خود الگوریتم ریاضی قابل ثبت نیست اما اضافه می‌کند که ممکن است چنین باشد که حقوق ثبت اختراع باید چنان توسعه یابد که برنامه‌ها را پوشش دهد.  
 Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 596 (1978)  
 است چنین باشد که حقوق ثبت اختراع باید چنان توسعه یابد که برنامه‌ها را پوشش دهد.  
 Parker v. Flook, 437 U. S. 584, 596 (1978)  
 20- WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Tech., 184 F. 3d 1339, 1348-49 (Fed. Cir. 1999)  
 21- (In re Vicom Sys., Inc., 1987 O. J. E. P. O. 14, 19) Tech. Bd. App. 1986  
<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t840208ep1.htm>.  
 22- European Patent Application No. 0,005,954 (filed May 22, 1979): <http://12.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=EP0005954&CY=ep&LG=en&DB=EPD>  
 23- U. S. Patent No. 4,330,833 (issued May 18, 1982).  
 24- In re Sohei, 1995 O. J. E. P. O. 525, 538-39 (Tech. Bd. App. 1994):

فنی (به عبارت دیگر ویژگی‌های مربوط به غیر اختراعات مشمول مفهوم ماده (۲) ۲۵، E. P. C. و طبق ظاهر ادعا، حتی اگر ویژگی‌های غیر فنی یک قسمت مهم را تشکیل داده باشد، داشته باشیم<sup>۳۳</sup>». و همکار آمریکایی وی قاضی Clevenger که اظهار می‌دارد «امروز... حقیقتاً همه چیز قابل ثبت است<sup>۳۴</sup>». به نظر می‌رسد موافق او باشد.

#### پی‌نوشت‌ها:

- 1-the Protection of Intellectual Property ۱۸۸۳ مارس <http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo020en.htm>.
- 2-The Patent Cooperation Treaty (مصوب ۱۹ ژوئن ۱۹۷۰ در واشنگتن)(PCT) <http://www.wipo.org/pct/en/index.html>
- ۳- ثبت اختراعات تک مرحله‌ای - که به طور کلی بعد از تصویب معاهده تحت عنوان PCTs نامیده شد - شامل ورقه‌های اختراعی است که توسط تمام کشورهای عضو واپو به رسمیت شناخته شد.
- 4-The World International Property Organization :  
 منشأ پیدایش آن به سال ۱۸۸۳ (کنوانسیون پاریس) برمی‌گردد. در سال ۱۹۷۴ جزئی از سازمانهای تخصصی نظام ملل متحد شد.  
<http://www.wipo.org/>
- 5 - The World Trade Organization:  
 -سال ۱۹۹۵ در نتیجه مذاکرات دور اروگوئه (۹۴ -۱۹۸۶) تأسیس شد.
- 6-Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), General Agreement on Tariffs and Trade [GATT], Uruguay Round, Final Act, at 319 (1994), available at [http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/final\\_e.htm](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm).
- 7- [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact1\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm).
- 8State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, 149 F.3d 1368, 1374 (Fed. Cir. 1998)
- 8- See e.g. Aaron Winninger, Business Method Patents Appear to Gain Ground Overseas, Intellectual Property Today, Dec. 2001, at 30, 30-31.
- 9- U.S. Const. art. I, §8, cl.8.0.
- 10- 35 U.S.C. §1.
- 11- Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948) -Mackay Radio & Tel. Co. v. Radio Corp. of Am., 306 U.S. 86, 94 (1939) -
- 12- Mackay Radio, 306 U.S. at 94.