

## پژوهشهای حقوقی

فصلنامه علمی - ترویجی

شماره ۳۴

هزار و سیصد و نود و هفت - تابستان

- ۷ • مشروعیت سنجی مداخله دولت خارجی در مخاصمه غیربین المللی: تأملی در بحران یمن  
دکتر آرامش شهبازی - پویا برلیان
- ۳۷ • تحلیل ابعاد حقوقی فناوری زیستی تراریخت از منظر امنیت غذایی  
دکتر نجمه رزمخواه - دکتر بهاره حیدری
- ۵۵ • قابلیت انتساب ادله الکترونیک  
دکتر ایرج بهزادی
- ۷۱ • جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه  
کیوان اقبالی
- ۱۱۱ • سوءاستفاده از مصونیت ها و مزایای سازمان های بین المللی؛ به دنبال راهکاری برای مقابله با آن  
سید علی حسینی آزاد - مسعود احسن نژاد
- ۱۴۱ • تبیین ابزارهای احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات (فن یا صنعت قبلی، شخص یا مهارت معمولی در دانش)  
حامد نجفی - مهسا مدنی
- ۱۶۱ • رهیافت های مختلف حقوق و روابط بین الملل نسبت به مفهوم منافع ملی  
حیدر پیری - پریسا دهقانی
- ۱۸۵ • صلاحیت سرزمینی دادگاه های ایران نسبت به جرایم ارتكابی در فضای سایبر  
نجمه غفاری الهی کاشانی
- ۲۱۹ • نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی: حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه میان یک دولت خارجی با گروه های غیردولتی  
سمانه شعبانی
- ۲۴۱ • نقدی بر نهاد مشاوره در لایحه آیین دادرسی تجاری  
دکتر کورش کاویانی - پرویز رحمتی - رضا خودکار
- ۲۶۱ • مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره ۲۰۱۰/۱۲۵۹ مورخ ۲۰ مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم ۳)  
تحقیق و ترجمه: دکتر مهدی امینی - دکتر حسین کاویار





## تبیین ابزارهای احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات (فن یا صنعت قبلی، شخص با مهارت معمولی در دانش)

حامد نجفی\* - مهسا مدنی\*\*

### چکیده:

ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عمل توسط ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. در اغلب نظام‌های ثبت اختراع و برای ارزیابی شرط مزبور آمده است، اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. با این وصف «فن یا صنعت قبلی» و «شخص با مهارت معمولی در دانش» دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. «فن یا صنعت قبلی» معمولاً به تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می‌گردد. «شخص با مهارت معمولی در دانش» موجودی فرضی است که ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی به وی منتسب می‌شود. در تحقیق حاضر می‌کوشیم با رویکردی تطبیقی و لحاظ حقوق ایران، ابتدا مفاهیم «اختراع» و «حق ثبت اختراع» را تبیین، سپس محتوای فن یا صنعت قبلی را تعیین و در نهایت ویژگی‌ها و قابلیت‌های منتسب به شخص با مهارت معمولی را بررسی و تحلیل و پیشنهادات مقتضی را در حوزه عمومی و حقوق ایران ارائه نماییم.

### کلیدواژه‌ها:

اختراع، حق ثبت اختراع، فن یا صنعت قبلی، شخص با مهارت معمولی در دانش، حقوق ایران.

## مقدمه

ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌ها برای ارزیابی اختراعات و در صورت اقتضاء اعطای حق ثبت اختراع، از دو ابزار مهم نظام اختراعات یعنی فن یا صنعت قبلی و شخص با مهارت معمولی در دانش استفاده می‌کنند. دلیل این امر روشن است؛ در اغلب قریب به اتفاق قوانین و مقررات آمده است اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. به همین دلیل است که در ماده ۲ قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ ایران، هرچند با بیانی نامأنوس مقرر شده است که «اختراعی قابل است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارندهٔ مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد...».

فن یا صنعت قبلی معمولاً به تمام دانش‌ها و اطلاعاتی اطلاق می‌شود که در تاریخ تقدیم اظهارنامه و ثبت آن و یا در تاریخ حق تقدم، وجود داشته و به عنوان مبنایی برای ارزیابی شرایط گام ابتکاری و همچنین تازگی که مورد بحث ما نیست، قرار می‌گیرد.

شخص با مهارت معمولی در دانش نیز که موجودی فرضی بوده و قابلیت‌های ویژه‌ای به وی نسبت داده می‌شود، ابزار دیگر ارزیابی شرط گام ابتکاری است. ویژگی‌هایی از قبیل آگاهی به دانش رایج عمومی مندرج در فن یا صنعت قبلی در تاریخ تقدم اظهارنامهٔ اختراع و تمام منابعی که در فن یا صنعت قبلی وجود دارد، دسترسی به تمامی امکانات و لوازم عادی و متعارف انجام آزمایشات و... قابلیت‌هایی هستند که در کشورهای مختلف به شخص مزبور انتساب داده می‌شود.<sup>۱</sup>

فارغ از این مسائل، چالش‌هایی نیز فراروی دو ابزار فوق هم در حقوق خارجی و هم در حقوق ایران وجود دارد. برای مثال محتوای فن یا صنعت قبلی در حقوق ایران دقیقاً مشخص نبوده و صرفاً به ارائهٔ تعریفی از فن یا صنعت قبلی در ذیل بند «ه» از مادهٔ ۴ قانون سال ۱۳۸۶ اکتفاء شده است.

در حقوق خارجی نیز عدم تعیین سطح مهارت متناسب به شخص با مهارت معمولی در دانش مشکلاتی را در مسیر ارزیابی شرط گام ابتکاری ایجاد می‌نماید. ما در این تحقیق در

۱. برای مشاهدهٔ تفصیلی این موضوعات رک: حامد نجفی، «بررسی تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در اختراع» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه قم، ۱۳۹۰)، ۴۹-۴۴.

پی بررسی این آسیب‌ها به شکل گسترده نیستیم اما در حد اقتضاء به آنها اشاره خواهیم نمود. از آنجایی که ارزیابی شرط گام ابتکاری اختراع، به منظور اعطای حق ثبت اختراع صورت می‌گیرد، در تحقیق حاضر ابتدا مفاهیم «اختراع» و «حق ثبت اختراع» را بررسی و سپس محتوای فن یا صنعت قبلی را تعیین و در نهایت شخص با مهارت معمولی در دانش را توصیف و تحلیل می‌نماییم و در صورت اقتضاء پیشنهادات خود را ارائه می‌کنیم.

## ۱- اختراع

در قوانین بسیاری از کشورها تعریفی از اختراع به عمل نیامده است. برخی از کشورها تعریف اختراع را برعهده محاکم گذاشته‌اند تا در مقام رسیدگی، به تعریف اختراع و تبیین حوزه و دامنه آن اقدام نمایند. کشورهای نادری هم هستند که در مجموعه قوانین و مقررات آنها از اختراع تعریف به عمل آمده است. در این قبیل کشورها با ارائه تعریف قانونی از اختراع، دامنه و حوزه اختراع در مقایسه با معنای وسیعی که عموم از اختراع دارند، محدود شده و در نتیجه اختراع در این نظام‌های حقوقی منحصر به ابداعاتی می‌شود که موجب توسعه در فناوری می‌گردد.<sup>۲</sup>

با توجه به توضیحات فوق اینک به تعریف لغوی و اصطلاحی اختراع می‌پردازیم. اختراع در لغت به معنی آفریدن، نوکاری کردن، نوآوری، چیزی نوانگیختن و ایجاد کردن آمده است.<sup>۳</sup> به لحاظ اصطلاحی، از دیدگاه برخی، اختراع ایده نوینی است که راه‌حل عملی برای یک مشکل مشخص در زمینه تکنولوژی ارائه می‌دهد.<sup>۴</sup> بعضی دیگر از مؤلفین، اختراع را راه‌حل عملی در رابط با یک مشکل مشخص در زمینه تکنولوژی دانسته‌اند.<sup>۵</sup>

عده دیگری از حقوقدانان، اختراع را پدید آوردن، ابداع محصول صنعتی بی‌سابقه، کشف وسیله نو، کاربرد وسایل موجود برای به دست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی و یا کشاورزی تعریف کرده‌اند.<sup>۶</sup>

۲. سیدحسین میرحسینی، حقوق اختراعات (تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۷)، ۲۱.

۳. محمد معین، فرهنگ فارسی (تهران: نشر امیرکبیر، ۱۳۸۰)، جلد ۱، ۱۶۴.

4. Wipo, *General Information* (Geneva: Wipo Publications, 1990), 13

5. Wipo, *Intellectual Property Reading Material* (Geneva: Wipo Publications, 1998), 13.

۶. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق (تهران: نشر گنج‌دانش، ۱۳۷۸)، جلد ۱، ۲۰۲-۲۰۱.

حال باید دید در قوانین و مقررات چه تعریفی از اختراع به عمل آمده است. در میان قوانین و مقررات بین‌المللی، کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی<sup>۷</sup> تعریفی از اختراع ارائه نداده است. در موافقت‌نامه<sup>۸</sup> ترپیس<sup>۸</sup> نیز اختراع تعریف نشده است و تنها در بند (۱) ماده ۲۷ این موافقت‌نامه، شرایط اختراع قابل ثبت بیان شده است.<sup>۹</sup> در مقررات ملی نیز قانون اختراعات ژاپن، کره جنوبی و هند از معدود قوانینی هستند که حاوی تعریفی در این مورد می‌باشند. بر اساس ماده ۲ قانون اختراعات ژاپن، اختراع عبارت است از «به وجود آوردن ایده‌های فنی بسیار پیشرفته که از طریق آن قانون طبیعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.»<sup>۱۰</sup> در قانون اختراعات کره جنوبی نیز تعریف تقریباً مشابهی از اختراع به عمل آمده است. به موجب ماده ۲ از این قانون «اختراع به معنی مخلوق بسیار پیشرفته یک ایده فنی است که قوانین طبیعت را به کار می‌بندد.»<sup>۱۱</sup> در فصل اول قانون اختراعات هند نیز اختراع این‌گونه تعریف شده است «اختراع یعنی فرآورده یا فرایند جدیدی که متضمن گام ابتکاری است و قابلیت کاربرد صنعتی دارد.»<sup>۱۲</sup> این تعریف برخلاف دو تعریف قبلی ناظر به عناصر تشکیل‌دهنده یک اختراع است که تحت عنوان شرایط ماهوی اختراع بررسی می‌شوند. در قانون نمونه سازمان جهانی مالکیت فکری که برای کشورهای در حال توسعه تهیه شده است، از اختراع تعریف به عمل آمده است. بر اساس این قانون «اختراع به معنای ایده یک مخترع است که در عمل راه‌حلی را برای یک مشکل به خصوص در زمینه تکنولوژی ارائه می‌دهد.»<sup>۱۳</sup> در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ به صراحت از اختراع تعریف به عمل نیامده بود. بر اساس ماده ۲۶ این قانون، «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب

7. Paris Convention for Protection of Industrial Property.

8. Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights. (TRIPS).

9. Wipo, *Agreement between the Wipo and the WTO, and Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Geneva: Wipo, 1997).

10. AIPPI, *Japanese Laws Relating to Industrial Property* (Japan: Japanese Group of AIPPI, 1998), 3.

11. Jay Ertlirxg, Ryan e Strom, “Korea's Patent Policy and Its Impact on Economic Development a Model for Emerging Country?” *San Diego International Law Journal* 11 (2010): 449.

12. Wipo, *Draft Manual of Patent Practice and Procedure, the Patent Office* (India: 3.World Intellectual Property Organisation (WIPO). 2011), 4.

13. Wipo, *Wipo Model Law for Developing Countries on Inventions* (Geneva: Wipo Publications, 1979), Vol. 1, 79.

مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.<sup>۱۴</sup>

در ماده (۱) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶<sup>۱۵</sup> در تعریف اختراع آمده است: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید».

بر این تعریف ایراداتی وارد است؛ زیرا اولاً، در تعریف، عبارت «برای اولین بار» ظاهراً به جای کلمه «جدید» که یکی از شرایط ماهوی اختراع است به کار رفته و آوردن یکی از شرایط ماهوی اختراع در تعریف از آنجایی که اختراع حداقل دارای دو شرط ماهوی دیگر یعنی «گام ابتکاری»<sup>۱۶</sup> و «کاربرد صنعتی»<sup>۱۷</sup> نیز می‌باشد، ترجیح بلامرحج است؛ ثانیاً، با توجه به معنای عام کلمه «صنعت» و اینکه رشته‌های مربوط به آن محدود و منحصر به رشته صنعت به معنای اخص نیست بلکه شامل کلیه رشته‌های صنعتی از قبیل بازرگانی، کشاورزی، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و یا طبیعی است، لذا استعمال کلمات دیگر از قبیل حرفه، فن، فناوری در تعریف قابل ایراد است.

با توجه به مجموع تعاریفی که به شرح فوق از اختراع به عمل آمده است به نظر می‌رسد تعریف ارائه‌شده از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری در قانون نمونه‌ای که برای کشورهای در حال توسعه تهیه کرده است،<sup>۱۸</sup> نسبتاً، تعریف جامع و قابل قبولی باشد. زیرا اولاً، در این تعریف برخلاف تعاریف دیگر از به کار بردن و استعمال اصطلاحاتی مانند «برای اولین بار» و

۱۴. در سال ۱۳۸۳ با تلاش مسؤولین وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به اهمیت حقوق مالکیت صنعتی اداره صنعتی ایران که یکی از ادارات زیرمجموعه اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی محسوب می‌گردید به اداره کل مالکیت صنعتی ارتقاء یافت. با اجرایی شدن این تشکیلات به جای اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، در حال حاضر اداره کل مالکیت صنعتی متولی ثبت اختراعات در ایران است.

۱۵. این قانون بر اساس طرحی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۸۳ از طریق نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است و پس از تجدیدنظر کلی در کمیته منتخب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است و با طرح اولیه تقدیمی از سوی سازمان ثبت، به ویژه از حیث نگارش تفاوت اساسی دارد.

16. Inventive Step.

17. Industrial Application.

18. Invention Means an Idea of in Inventor Which Permits in Practice the Solution to a Specific Problem in the Field of Technology, Ibid, 19.

«جدید بودن» که به منظور اشاره به شرط ماهوی تازگی صورت می‌گیرد که جایگاه آن در تعریف اختراع نیست بلکه در بیان شرایط ثبت اختراع می‌باشد، خودداری شده است؛ ثانیاً، کلمه «مخترع» مندرج در این تعریف می‌تواند ما را از ذکر «فرد یا افراد» در تعریف بی‌نیاز کند که این امر برای ایجاد اختصار و شیوایی کلام مفیدتر به نظر می‌رسد؛ ثالثاً، صرف ایده برای احراز عنوان اختراع کافی نمی‌باشد بلکه این ایده و فکر باید منجر به ارائه یک راه‌حل عملی برای حل مشکل فنی خاص باشد. به این ویژگی از اختراع در سایر تعاریف نیز اشاره شده است؛

رباعاً، ارائه راه‌حل عملی برای حل یک مشکل خاص در فناوری برای احراز عنوان اختراع کفایت دارد و تجاری و عملیاتی کردن آن ضروری به نظر نمی‌رسد. در تعاریف دیگر نیز این خصوصیت اختراع مورد اشاره قرار گرفته است؛

خامساً، این راه‌حل، باید راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط اختراعات قبلی را در حوزه مورد نظر بهبود و ارتقاء بخشد؛

سادساً، ارائه راه‌حل عملی باید در زمینه فناوری باشد و نه غیر آن، زیرا همان‌طور که می‌دانیم در اختراع قابلیت تحقق فنی مورد نظر است نه صورت خارجی و چشم‌انداز شیء که در قالب طرح‌های صنعتی قرار می‌گیرند.<sup>۱۹</sup>

ملاحظه می‌گردد تعریفی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری ارائه شده است در عین جامع بودن آن نسبت به سایر تعاریف، فارغ از ایرادات وارد بر دیگر تعاریف می‌باشد.

## ۲- حق ثبت اختراع<sup>۲۰</sup>

واژه «پتنت» حداقل در برخی زبان‌های اروپایی به دو معنا استعمال می‌شود. معنای اول عبارت است از سندی که به مخترع داده می‌شود تا به موجب آن از امتیازات اختراع خود بهره‌مند گردد. معنای دوم عبارت است از محتوا و مضمون حمایتی که در اثر ثبت اختراع به وجود می‌آید.<sup>۲۱</sup>

۱۹. میرحسینی، پیشین، ۲۴.

20. Patent.  
۲۱. سازمان ثبت و اسناد کشور، سمینار ملی نقش مالکیت صنعتی در توسعه اقتصادی (تهران: سازمان ثبت و

اسناد کشور، ۱۳۷۴)، ۵۸.

در ترمینولوژی اختراعات در تعریف واژه «پتنت» این گونه آمده است «حق ثبت اختراع یکی از حقوق مالکیت‌های فکری است که توسط مقامات صالحه برای مخترعان، به منظور استفاده و بهره‌برداری از اختراعاتشان برای مدت محدودی که معمولاً ۲۰ سال است، صادر می‌شود. صاحب حق از این اختیار قانونی برخوردار است تا سایرین را از بهره‌برداری تجاری از موضوع حق ناشی از ثبت اختراع، برای مدت محدودی که فوقاً ذکر شد منع نماید»<sup>۲۲</sup>. در قبال اعطای این حقوق به مخترع او مکلف است تا اختراع خود را به طور کامل افشاء نماید.<sup>۲۳</sup> ایجاد تعادل میان اعطای حقوق انحصاری<sup>۲۴</sup> برای یک مدت معین و افشای کامل اطلاعات مربوط به یک اختراع، یکی از جنبه‌های بسیار مهم، نظام اختراعات می‌باشد.<sup>۲۵</sup>

شاید مبتنی بر همین تعریف باشد که برخی حق ثبت اختراع را این گونه تعریف کرده‌اند: «حق ثبت اختراع قراردادی است میان دولت و مخترع که بر اساس آن، در قبال افشای کامل اختراع از سوی مخترع، دولت به وی حقوق انحصاری برای منع سایرین از تولید، استفاده، فروش و عرضه برای فروش اختراع ادعایی را برای مدت زمان مشخص که معمولاً ۲۰ سال پس از تاریخ اظهارات مربوطه می‌باشد، اعطاء می‌نماید.»<sup>۲۶</sup>

برخی نیز «پتنت» را به معنای «ورقه اختراع» دانسته‌اند و در تعریف «ورقه اختراع» گفته‌اند «ورقه اختراع سند یا نوشته‌ای است که توسط ادارات ملی<sup>۲۷</sup> یا منطقه‌ای<sup>۲۸</sup> برای اختراعی که دارای شرایط مقرر است، اعطاء می‌گردد و این ورقه به مالک آن حق انحصاری

22. A patent is an intellectual property right issued by authorized bodies to inventors to make use of, and exploit their inventions for a limited period of time (generally 20 years). The patent holder has the legal authority to exclude others from commercially exploiting the invention (for a limited time period). In return for the ownership rights, the applicant must disclose the invention for which protection is sought. The trade-off between the granting of monopoly rights for a limited period and full disclosure of information is an important aspect of the patenting system. OECD, Glossary of patent terminology, OCDE, Economic Analysis and statistics Division Directorate for science, Technology and industry 2006, 6.

23. Disclose.

24. Exclusive Rights.

25. Ibid.

26. A patent is a contract between the government and an inventor under which, in exchange for the inventor's complete disclosure of the invention to the public, the government grants the inventor the exclusive rights to exclude others from making, using, selling or offering for sale the claimed invention for a limited period of time, normally twenty years after the date that the application for the patent was filed. When this period is over, the invention can be freely used by anyone. Leslie Grestaino stevene, Halpern and Drevictong, "Patenting DNA – Related invention in European Union, united states and japan: A Trilateral Approach or a Study in Contrast?," *Ucla Journal of Law & Technology* 7 (2003): 2.

27. National Office.

28. Regional Office.



می‌دهد که به موجب آن بتواند دیگران را از ساخت<sup>۲۹</sup>، استفاده<sup>۳۰</sup>، عرضه برای فروش<sup>۳۱</sup>، فروش<sup>۳۲</sup> یا واردات<sup>۳۳</sup> فرآورده یا فرایند موضوع اختراع، منع یا جلوگیری کند.<sup>۳۴</sup>

در کتاب راهنمای سازمان جهانی مالکیت فکری واژه «پتنت» این‌گونه تعریف شده است: «سندی است که از طریق یک اداره ملی یا منطقه‌ای به موجب درخواست (متقاضی) صادر می‌شود که متضمن تعریف اختراع است و وضعیت حقوقی‌ای (قانونی) را ایجاد می‌کند که به موجب آن، اختراع ثبت‌شده به طور معمول می‌بایست صرفاً با اجازه صاحب حق، مورد بهره‌برداری (تولید، استفاده، فروش، واردات و ...) قرار گیرد.»<sup>۳۵</sup>

از طریق استقراء در تمامی تعاریف ارائه‌شده برای «پتنت» این نتیجه به دست می‌آید که همه این تعاریف دارای محتوا و مضمون مشابهی هستند که در قالب الفاظ و عبارات مختلف به کار رفته‌اند.

با توجه به تعاریف ارائه‌شده فوق می‌توان (Patent) را این‌گونه تعریف کرد: «قراردادی است میان مخترع و دولت که به موجب آن، دولت در قبال افشای کامل<sup>۳۶</sup> اطلاعات اختراع از سوی مخترع، سندی را که متضمن حقوق انحصاری برای مخترع در جهت منع سایرین از تولید، استفاده، فروش و عرضه برای فروش اختراع ادعایی می‌باشد، برای مدت محدودی که معمولاً ۲۰ سال از تاریخ ثبت اظهارنامه مربوطه می‌باشد، به وی اعطاء می‌نماید.»

در مقررات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره‌ای به تعریف (Patent) نشده است و صرفاً به بیان حقوق مخترع و شرایط ثبت اختراع اکتفاء شده است.

در حقوق ایران، ماده ۳ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، از «گواهینامه» اختراع این‌گونه تعریف نموده است.<sup>۳۷</sup> «گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.»

29. Making.

30. Use.

31. Offer to Dispose.

32. Dispose.

33. Import.

۳۴. میرحسینی، پیشین، ۲۶.

35. Wipo. *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use* (Wipo: Wipo Publication No. 489 (E), 2004), 2nd Ed, 17.

36. Full Disclosure.

۳۷. میرحسینی، پیشین، ۲۷.

با عنایت به مطالب مذکور می‌توان این چنین گفت: اختراع<sup>۳۸</sup> موضوع حقی است که در قالب سندی که ورقه اختراع نام دارد، به مخترع اعطاء می‌شود.

### ۳- فن یا صنعت قبلی<sup>۳۹</sup>

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 می‌دهد.<sup>۴۰</sup> در ترمینولوژی اختراعات «فن یا صنعت قبلی» این‌گونه تعریف شده است «هرگونه فناوری‌ای که قبلاً مورد استفاده قرار گرفته است و یا انتشار یافته است و ممکن است در اظهارنامه ثبت اختراع و یا گزارش مربوط به ارزیابی آن، مورد اشاره قرار گیرد. یعنی در یک مفهوم موسع، فناوری‌ای است که مربوط به یک اختراع می‌باشد و به صورت عمومی در زمان ایجاد اختراع در دسترس می‌باشد. (برای مثال در یک مجله یا عرضه برای فروش توصیف شده باشد). یا در یک مفهوم مضیق، هرگونه فناوری است که یک ورقه اختراع را نامعتبر می‌کند و یا محدوده آن را کاهش می‌دهد.»<sup>۴۱</sup>

فرایند ارزیابی اظهارنامه مربوط به یک اختراع یا تفسیر ادعاهای<sup>۴۲</sup> آن تا حد زیادی بستگی به فن یا صنعت قبلی مربوطه و متمایز ساختن اختراع ادعایی از آن فن یا صنعت قبلی دارد.

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 از بخش ۲ قانون اختراعات مصوب سال ۱۹۷۷ اصلاح‌شده به سال ۲۰۰۴، 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

۳۸. لازم به ذکر است که اختراعات به سه دسته کلی: (۱) اختراع محصول یا فرآورده؛ (۲) اختراع فرایند یا روش؛ (۳) اختراع محصولی که از طریق فرایند خاص به دست می‌آید، تقسیم می‌شوند؛ اما علاوه بر شقوق فوق، اداره ثبت اختراعات اروپا، شکل دیگری از اختراع را به رسمیت شناخته است که عبارت است از استفاده جدید از شیء شناخته‌شده. در سال ۱۹۹۰، اداره ثبت اختراعات اروپا، ادعای استفاده از ماده قدیمی به عنوان 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.

39. Prior Art.

40. Wipo, Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, op.cit., 19.

41. OECD, op.cit., 6.

42. Claim.

تقدم انتشار نیافته‌اند<sup>۴۳</sup> را دربر می‌گیرد. همچنین دانش و اطلاعات عمومی - همان‌طور که در پرونده‌ای<sup>۴۴</sup> بیان شده است، تمام اسناد و مطالب راجع به اختراع از هر منبع و به هر زبانی که باشد نیز جزء فن یا صنعت قبلی محسوب می‌شوند.<sup>۴۵</sup>

در استرالیا فن یا صنعت قبلی شامل هرگونه اطلاعاتی که در قالب یک سند یا فعالیت اجتماعی در دسترس عموم قرار می‌گیرد، می‌شود.<sup>۴۶</sup> بنابراین استفاده عمومی یا افشای شفاهی اطلاعات مربوط به یک فناوری آن را در حوزه فن یا صنعت قبلی قرار می‌دهد.

در آمریکا و استرالیا اطلاعات مندرج در «سند توصیف»<sup>۴۷</sup> اختراعی که تاریخ حق تقدم آن سابق بر اختراع ادعایی باشد، جزو فن یا صنعت قبلی محسوب می‌شود.<sup>۴۸</sup>

هم در آمریکا و هم در استرالیا، افشای شفاهی وقتی فناوری را در حوزه فن یا صنعت قبلی قرار می‌دهد که در داخل این دو کشور صورت گرفته باشد<sup>۴۹</sup>؛ اما در اتحادیه اروپا فن یا صنعت قبلی شامل افشای شفاهی در هر نقطه‌ای از جهان می‌باشد و قلمرو افشای شفاهی اختراع محدود به منطقه اروپا نمی‌باشد.<sup>۵۰</sup>

در این منطقه اظهارنامه‌های اختراع انتشار نیافته نمی‌توانند به عنوان اسناد فن یا صنعت قبلی به کار روند<sup>۵۱</sup>؛ اما در آمریکا این اظهارنامه‌ها نیز جزو فن یا صنعت قبلی هستند.<sup>۵۲</sup> به چنین اظهارنامه‌های انتشارنیافته‌ای فن یا صنعت قبلی «پنهان» یا اظهارنامه‌های معلق می‌گویند.<sup>۵۳</sup> بدین توضیح که در نظام‌های اختراعی که مبتنی بر سیستم «اولین ثبت»<sup>۵۴</sup>

۴۳. اظهارنامه‌ها برای مدت هیجده ماه از تاریخ تقاضا یا تقدم، انتشار نمی‌یابند. هنگام ارزیابی شرط تازگی اگر بررسی اظهارنامه‌های قبلی محدود به اظهارنامه‌های افشاء شده باشد، این خطر وجود خواهد داشت که برای یک اختراع گواهی‌های اختراع مضاعف اعطاء شود. به منظور اجتناب از چنین خطری بررسی اظهارنامه‌های قبلی مطابق بند ۳ از بخش دو قانون اختراعات انگلیس، به اظهارنامه‌های انتشارنیافته نیز تسری می‌یابد.

44. Tabur Marine v. Windsurging International.

45. Colston, op.cit., 99.

46. Patent Acts, 1990, 7(2) (Aust1).

47. Specification.

48. Amy Nelson, "Obviousness or Inventive Step as Applied to Nucleic Acid Molecules: A global Perspective," *North Carolina Journal of Law and Technology* 6 (2010), 10.

49. Ibid, 10; and Akim F.Czmus, "Biotechnology Protection in Japan, the European Community, and the United States," *Temp, Int'l and Comp.L.S.* 8 (1994): 439.

50. Akim F.Czmus, op.cit., 459.

51. Katsuya Saito, and Rosemary Sweency, "Assessment of Inventive Step or Obviousness in the United States, Europe, and Japan." Center for Advanced Study and Research on Innovation Policy. Accessed May 29, 2004, 1.

<http://www.law.washington.edu/casrip/harmonization/PDF/obviousness.pdf> (on file with the North Carolina Journal of Law & Technology).

52. Ibid, 2.

53. "Secret Art" or "Pending Applications".

54. First to File.

می‌باشند، مانند ژاپن، آلمان و اروپا، اظهارنامه‌های اختراع حداکثر ظرف هیجده ماه پس از تاریخ ثبت اظهارنامه یا تاریخ حق تقدم، منتشر شده یا در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.<sup>۵۵</sup> تا زمانی که این اظهارنامه‌ها هنوز انتشار نیافته‌اند، به صورت محرمانه و پنهان نگهداری می‌شوند.<sup>۵۶</sup> به همین دلیل نیز به آن فن یا صنعت قبلی پنهان می‌گویند. افشای اطلاعات مربوط به اختراع و در دسترس عموم قرار دادن اظهارنامهٔ مربوطه پس از تاریخ مشخصی از زمان ثبت آن به این دلیل است که اگر به سبب به طول انجامیدن فرایند ارزیابی یک اختراع محتوای اظهارنامهٔ مربوطه برای یک مدت طولانی در دسترس عموم قرار نگیرد، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تحقیق در ارتباط با آن اختراع یا اختراع مشابه در جامعه دوباره باید صورت پذیرد که نتیجهٔ آن به مخاطره افتادن فعالیت‌های صنعتی می‌باشد.<sup>۵۷</sup>

افشای اختراع در موارد استثنایی مانند سوءاستفاده و نمایش در نمایشگاه‌های بین‌المللی، موجب زوال تازگی آن نشده و اختراع را در حوزهٔ فن یا صنعت قبلی قرار نمی‌دهد.<sup>۵۸</sup>

حال سؤال قابل طرح این است که در تعیین محدودهٔ فن یا صنعت قبلی برای احراز گام ابتکاری، اختراعاتی را که بدین‌وسیله فاش شده‌اند نیز بایستی لحاظ نمود یا خیر؟

به نظر می‌رسد پاسخ به سؤال فوق منفی باشد زیرا اگر برای احراز شرط گام ابتکاری، چنین اختراعاتی را در حوزهٔ فن یا صنعت قبلی قرار دهیم، هیچ مخترعی که اختراع او در نتیجهٔ 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 قرار دادن چنین اختراعاتی در حوزهٔ فن یا صنعت قبلی با غرض قانون‌گذار یعنی اعطای گواهی اختراع به مخترعینی که اختراعشان در نتیجهٔ سوءاستفاده یا نمایش افشاء شده است، مغایر می‌باشد.<sup>۵۹</sup>

---

در این سیستم اولین شخصی که اقدام به ثبت اظهارنامه اختراع نماید، صاحب اختراع تلقی خواهد شد و حقوق ناشی از ثبت به وی تعلق می‌گیرد. این سیستم در ژاپن و اتحادیه اروپا اعمال می‌شود.

55. Donald Mcameron, and Jorda'n Sanft, "“Secret” Prior Art, Europe and Japan – A Different View," (Paper Presented at the Annual Meeting of the AIPLA, Washington D.C., October 31, 2003).

56. Ibid, 1.

57. Ge Shu, *The Japanese Patent Examination and Training System* (Japan: Wipo, 2001), 1-123.

۵۸. میرقاسم جعفرزاده و اصغر محمودی، «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادارهٔ ثبت

اختراعات»، تحقیقات حقوقی ۴۲ (۱۳۸۴)، ۱۱۱.

۵۹. همان، ۱۱۱.

نکته قابل ذکر اینکه محدوده فن یا صنعت قبلی برای احراز گام ابتکاری، برخلاف تازگی، 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 بدیهی و آشکار بوده یا دارای گام ابتکاری می‌باشد.<sup>۶۰</sup>

فن یا صنعت قبلی در حقوق ایران در بند هـ قسمت الف ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ مشخص شده است. طبق این بند و صدر ماده ۴، آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد از حیطة حمایت از اختراع خارج است. فن یا صنعت قبلی نیز عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. در صورتی که افشای اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع، صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.<sup>۶۱</sup>

بنابراین در حقوق ایران برخلاف حقوق انگلیس، محدوده فن یا صنعت قبلی، تمام مواردی خواهند بود که در تعیین تازگی به حساب می‌آیند.<sup>۶۱</sup> همچنین در حقوق ایران برخلاف مقررات اتحادیه اروپا و موافق حقوق آمریکا و ژاپن، یک مهلت ارفاقی شش‌ماهه برای ثبت اظهارنامه اختراع در نظر گرفته شده است. با این تفاوت که در ژاپن، این مهلت شامل اظهارنامه‌ای که توسط خود مخترع افشاء شده است، نمی‌شود.<sup>۶۲</sup>

در حقوق ایران محتوای فن یا صنعت قبلی مانند کشورهای مورد مطالعه فوق تعیین نشده است که شایسته است چنین موضوعی توسط اداره کل مالکیت صنعتی انجام پذیرد. هرچند چنین نقصی در حال حاضر و با عنایت به اینکه علی‌رغم تصریح قانون سال ۱۳۸۶ در خصوص ارزیابی قبل از ثبت اختراعات، عملاً ارزیابی واقعی نسبت به شرایط ماهوی و از جمله شرط گام ابتکاری صورت نمی‌گیرد، شاید به چشم نیاید اما در هر صورت پیش‌بینی آن خالی از فایده نیست. قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ نسبت به این موضوع ساکت بوده و مقرره‌ای را در این زمینه ارائه نداده است.

۶۰ همانجا.

۶۱ همانجا.

#### ۴- شخص با مهارت معمولی در دانش<sup>۶۳</sup>

قبل از اینکه ارزیابی شرط گام ابتکاری شروع شود، باید شخص با مهارت معمولی در دانش که یک متخصص فرضی<sup>۶۴</sup> است، تعیین و مشخص گردد.<sup>۶۵</sup> ویژگی‌ها و سطح معلومات این شخص فرضی باید در زمان تسلیم اظهارنامه اختراع که در بسیاری از موارد به چندین سال قبل از ارزیابی آن برمی‌گردد، بررسی شود.<sup>۶۶</sup> در هیچ‌یک از متون قانونی به سطح مهارت معمولی این شخص اشاره‌ای نشده است و تنها برخی ویژگی‌های شخص با مهارت معمولی در دانش بیان شده است. در واقع سطح مهارت معمولی در دانش است که مبنایی را برای ارزیابی گام ابتکاری و فناوری ادعایی به وجود می‌آورد.<sup>۶۷</sup>

در قانون اختراعات آمریکا آمده است: «فرض می‌شود که شخص با مهارت معمولی در دانش، به تمام چیزهایی که در فن یا صنعت قبلی وجود دارد، آگاه است؛ اما نه قانون اختراعات و نه رویه قضایی، مشخص نکرده‌اند که چه سطحی از مهارت نسبت به فن یا صنعت قبلی برای این شخص قابل تصور است.»<sup>۶۸</sup>

اما در عمل، دادگاه‌ها معمولاً بررسی راجع به سطح مهارت معمولی را با عنایت به یافته‌های علمی شخص با مهارت معمولی در دانش تفسیر می‌نمایند. به عنوان مثال این‌گونه فرض می‌کنند که وی دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مشخصی می‌باشد یا او را شخصی تلقی می‌کنند که دارای تجربه فراوانی در رشته خاصی می‌باشد.<sup>۶۹</sup>

با وجود این باید گفت سطح تحصیلات نمی‌تواند معیار مشخصی برای تعیین سطح مهارت در زمینه خاصی باشد؛ زیرا ارزیاب‌ها معمولاً مبتنی بر سطح تحصیلات و تجارب مخترع، سطح مهارت معمولی را بررسی می‌نمایند.<sup>۷۰</sup> این مسئله موضوعی است که تحت عنوان «ارزیابی مبتنی بر نظر شخصی»<sup>۷۱</sup> در دکتترین مربوط به اختراعات نقد و بررسی می‌شود.

63. Person Having Ordinary Skill in the Art or Person Skilled in the Art. (PHOSITA).

64. Hypothetical Technician.

65. Radu Dumbraveanu, "Assessment of Inventive Step" (Master Thesis, Lund: Lund University, 2009), 1.

66. Ibid, 1.

67. Gregory Nmandel, "the Non-Obvious Problem: How the Indeterminate Non-Obviousness Standard Produces Excessive Patent Grant," *U.C. Davis Law Review* 42 (2008): 72.

68. Ibid, 72.

69. Ruizv. Ab Chance Co, 234f. 3d 654 – 666 – 67 (fed. Cir. 2000).

70. Mandel, op.cit., 73.

71. Hindsight Bias.

در یکی از آرای قضایی<sup>۷۲</sup> دادگاه‌های آمریکا آمده است که معیارهایی که برای تعیین سطح مهارت معمولی در دانش می‌تواند لحاظ شوند عبارتند از: سطح تحصیلات مخترع، نوع مشکلاتی که در دانش وجود داشته است، راه‌حل‌های فن یا صنعت قبلی برای چنین مشکلاتی، سرعت تولید نوآوری‌ها، پیچیدگی فناوری و سطح تحصیلات اشخاص فعال (متخصصین) در رشته خاص.<sup>۷۳</sup>

با عنایت به این موضوع مشخص می‌شود که رویه قضایی به اشتباه، اتخاذ تصمیم بر اساس سطح تحصیلات مخترع و در نتیجه تشدید مسئله «اظهارنظر مبتنی بر نظر شخصی» را پیشنهاد می‌نماید.<sup>۷۴</sup>

اما هیئت فنی تجدیدنظر و ملاحظات آمریکا نیز اظهار نموده است که شخص با مهارت معمولی در دانش یک پروفیسور یا شخص دارای مدرک دکترای تخصصی نمی‌باشد.<sup>۷۵</sup> به نظر می‌رسد این اظهارنظر در راستای اصلاح و بهبود رویه قضایی در این زمینه بوده است.

بنابراین می‌توان گفت، شخص با مهارت معمولی در دانش، حالت میانه‌ای است از یک پروفیسور و یک شخص غیرماهر در زمینه‌ای خاص زیرا ارزیاب می‌بایست مشخص کند که چه چیزی در تاریخ اختراع یا حق تقدم، برای شخص با مهارت معمولی در دانش و نه برای مخترع یا یک شخص غیرماهر، بدیهی بوده است.<sup>۷۶</sup>

در انگلیس نیز تا قبل از تصویب قانون اختراعات مصوب ۱۹۷۷ اصلاح شده به سال ۲۰۰۴، در محاکم انگلیس در زمینه سطح معلومات متخصص فرضی، اختلافاتی وجود داشت؛ اما قانون سال ۱۹۷۷، علم و دانش نامحدود<sup>۷۷</sup> را برای چنین متخصصی لازم دانسته است.<sup>۷۸</sup> لازم به ذکر است که متخصص فرضی متفاوت از کارگر معمولی<sup>۷۹</sup> که از تخصص خاصی برخوردار نیست و همچنین متخصص با تخصص بسیار بالا<sup>۸۰</sup> که از آنها برای حل مسائل بسیار پیچیده استفاده می‌شود، می‌باشد.<sup>۸۱</sup>

72. Daiichi Sanryo Cov Aptex, in C. 401 F. 3d 1254 1256-57 (fed. Cir – 2007).

73. See also: Examination Guidelines for Determining Obviousness under 35 U.S.C 103. In View of the Supreme Court Decision in Ksr International Co Vtelefelex in c, 72. Fed. Reg 57. 526, 57. 528 (oct. Determining Level of Ordinary Skill in Art).

74. Mandel. op.cit., 73.

75. Dumbraveanu, op.cit., 36.

76. Ibid. see also: MPEP. 2100-126 (int cit. omitted).

77. Omniscient Artisan.

78. Colstone, op.cit., 100-101.

79. Ordinary Workman.

80. Highly Qualified Research Staff.

81. W, R Cornish, *Intellectual Property, Patent, Copyright, Trademarks and Applied Rights* (London: Sweet and Maxwell, 1999), 4th Ed, 196.

در اروپا فرض می‌شود که شخص با مهارت معمولی در دانش یک متخصص عادی در رشته‌ای از فناوری است که به دانش رایج عمومی مندرج در فن یا صنعت قبلی در تاریخ تقدم اظهارنامه اختراع آگاهی دارد و وی به تمامی منابعی که در فن یا صنعت قبلی وجود دارد، دسترسی کامل داشته و تمامی امکانات و لوازم عادی و متعارف انجام آزمایشات در اختیار اوست. این متخصص فرضی در برخی از فناوری‌های پیشرفته مانند کامپیوتر، ارتباطات یا بیوتکنولوژی، می‌تواند گروهی از کارشناسان و متخصصین باشد.<sup>۸۲</sup> اعتقاد بر این است که شخص با مهارت معمولی در دانش در زمینه فنی خاصی ماهر و کارشناس است اما هیچ‌گونه قابلیت ابتکاری یا خلاقانه ندارد.<sup>۸۳</sup>

تفاوت میان مخترع و این متخصص فرضی نیز وجود چنین قابلیت‌هایی در مخترع می‌باشد. بدین توضیح که مخترع خلاق است و قوه ابداعی دارد اما شخص با مهارت معمولی در دانش، صرفاً مبتنی بر فن یا صنعت قبلی تصمیم‌گیری می‌نماید و قدرت ابداع ندارد.<sup>۸۴</sup> اما یک شخص چگونه می‌تواند در عین اینکه در زمینه خاصی از فناوری، ماهر و کارشناس است هیچ‌گونه قابلیت ابتکاری یا خلاقانه نداشته باشد. به نظر می‌رسد این دو با یکدیگر تناقض داشته و قابل جمع نیستند، زیرا اعمال یکی باعث حذف دیگری خواهد شد. همچنین فرض بر این است که شخص با مهارت معمولی در دانش، مبتنی بر کنجکاوی و جستجوی بدون هدف عمل نمی‌کند و همیشه مقصود فنی خاصی در ذهن دارد.<sup>۸۵</sup>

در ژاپن نیز ویژگی‌هایی را برای شخص با مهارت معمولی در دانش برشمرده‌اند. در این کشور این شخص یک موجود فرضی است که از زمان ثبت اظهارنامه، دانش کلی در ارتباط با حوزه فنی اختراع ادعایی را دارد و نیز توانایی استفاده از وسایل فنی معمولی برای تحقیق و توسعه<sup>۸۶</sup> را دارا می‌باشد. این شخص می‌تواند به واسطه به کارگیری ابتکار خود مواد را گزینش نماید و یا طراحی خاصی را تغییر دهد. وی قادر است تا تمامی موضوعات فنی حوزه تکنیکی مربوط به اختراع ادعایی را در زمان ثبت اظهارنامه، استنباط نماید.<sup>۸۷</sup>

در ژاپن همانند اروپا و برخلاف آمریکا ممکن است در برخی از موارد مانند اختراعات مرتبط با بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات، شخص با مهارت معمولی در دانش، گروهی از

82. GE Part CIV – 22.

83. CLTBA. 154.

84. CLTBA. 159.

85. CLTBA. 132.

86. R and D (Research and Development).

87. Toyama, Examination Guideline (Inventive Step), in Japan, 2006, 4.



کارشناسان و متخصصان باشد.<sup>۸۸</sup> اختراع ادعایی برای حل مشکلی در زمینه فناوری خاصی ابداع و ارائه می‌شود. فرض می‌شود که شخص با مهارت معمولی در دانش، توانایی درک تمامی موضوعات فنی این فناوری را دارد.<sup>۸۹</sup>

شایان ذکر است که مهارت و شرایط شخص ماهر به نوع حوزه‌ای از صنعت که اختراع در آن قرار دارد، بستگی دارد. تعیین حوزه مربوط سخت نیست زیرا مخترع در قسمت توصیف اختراع باید به آن اشاره نماید.<sup>۹۰</sup> 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 مدادتراش دستی مجهز به جعبه که از ریزش تراشه‌های مداد به بیرون جلوگیری می‌کند، گفته شد که با توجه به حوزه مربوط (صنعت مرتبط با مدادتراش)، اختراع بدیهی نیست و با توجه به اختلاف فنی بین دو حوزه مدادتراش و جعبه ذخیره، جعبه ذخیره جزو حوزه‌های مجاور و نزدیک به شمار نمی‌رود و بنابراین در تعیین گام ابتکاری نباید به آن توجه کرد.<sup>۹۱</sup> یا مثلاً گفته شده است، زمانی که اختراع ادعایی، لولایی برای یک کامپیوتر قابل حمل می‌باشد، رشته‌هایی از فناوری که مرتبط با مشکلی است که می‌خواهد به واسطه اختراع حل شوند عبارتند از: لولاسازی و قفل‌سازی که متخصص فرضی به این رشته‌ها نیز آگاهی دارد.<sup>۹۲</sup>

در حقوق ایران، در ماده ۲ قانون سال ۱۳۸۶ عبارت «دارنده مهارت عادی در فن مذکور» به کار رفته است که مقصود همان شخص با مهارت معمولی در دانش می‌باشد.

با این حال، ویژگی‌ها و سطح مهارت این شخص در حقوق ایران تعیین نشده است. هرچند به نظر می‌رسد که ویژگی‌های این شخص در حقوق ایران تفاوتی با متخصص با دانش نامحدود که در حقوق انگلیس پذیرفته شده است، ندارد. زیرا چنین شخصی حد وسط کارگر معمولی و شخص با تخصص بسیار بالا دانسته شده است که همان متخصص معمولی می‌باشد و ذکر 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 طور کلی فن مربوطه برخوردار است؛ یعنی چنین فرض می‌شود که

88. Ibid, 6.

89. Ibid, 4.

90. Lionel Bently, and Brad Sherman, *Intellectual Property Law* (London: Oxford University Press, 2001), 444.

به نقل از: میرقاسم جعفرزاده و اصغر محمودی، پیشین، ۱۱۴.

91. Ibid, 445-446.

92. Toyama, op.cit., 5.

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.<sup>۹۳</sup>

علی‌رغم نظر فوق به نظر می‌رسد تعیین ویژگی‌های شخص با مهارت معمولی در دانش با لحاظ مقتضیات اجتماعی - اقتصادی و صنعتی در حقوق ایران امری ضروری است. علاوه بر این عبارت «دارندهٔ مهارت عادی در فن مذکور» که در ماده ۲ قانون مرقوم مقرر شده است، دارای ابهام است و نمی‌تواند بیانگر موجودی فرضی باشد که ویژگی‌های خاصی به وی منتسب می‌شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود در پایان مهلت اجرای آزمایشی این قانون، این عبارت، به عبارت «شخص با مهارت معمولی در دانش» تغییر یابد. شایان ذکر است که در قانون سال ۱۳۱۰ به این مفهوم اشاره‌ای نشده است.

### نتیجه

در راستای ارزیابی و احراز شرط ماهوی گام ابتکاری در اختراعات ارزیابان ادارات ثبت اختراع با لحاظ فن یا صنعت قبلی و نظر شخص با مهارت معمولی در دانش عمل می‌کنند. فن یا صنعت قبلی شامل تمام اطلاعاتی می‌شود که به نحوی از انحاء در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار گرفته است. هرچند محتوای فن یا صنعت قبلی در برخی از جزئیات در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد اما تعریف فوق در اغلب قریب به اتفاق کشورها در خصوص محتوای فن یا صنعت قبلی در نظر گرفته می‌شود. شخص با مهارت معمولی در دانش نیز که در قانون ایران با عنوان دارندهٔ مهارت عادی شناخته شده است، شخصی فرضی است که ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی به وی نسبت داده می‌شود که گاهی اوقات جمع این ویژگی‌ها با یکدیگر ممکن نبوده و چالش‌برانگیز می‌گردد. علاوه بر این سطح مهارت منتسب به چنین شخصی نه تنها در حقوق ایران بلکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز مشخص نیست و علاوه بر این اظهارنظر مبتنی بر استنباط شخصی ارزیابان نیز از دیگر چالش‌های فراروی شرط گام ابتکاری و شخص با مهارت معمولی در دانش می‌باشد. بر همین اساس پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد.

## پیشنهادهای

## الف) عمومی

- ۱- سطح مهارت منتسب به شخص با مهارت معمولی در دانش تعیین شود و از اظهار نظر مبتنی بر استنباط شخصی که بعضاً ناشی از همین کاستی است، اجتناب گردد؛
- ۲- در انتساب ویژگی‌ها و قابلیت‌های فنی شخص با مهارت معمولی در دانش تجدیدنظر شود و ویژگی‌های متناقض چنین شخصی به طریقی مرتفع گردد.

## ب) حقوق ایران

- ۱- عبارت «دارنده مهارت عادی در فن مذکور» مندرج در ماده ۲ قانون سال ۱۳۸۶ اصلاح شده و به عبارت «شخص با مهارت معمولی در دانش» تغییر یابد؛
- ۲- محتوای فن یا صنعت قبلی به طور دقیق و مفصل توسط مراجع ذیصلاح تعیین گردد؛
- ۳- ویژگی‌ها و قابلیت‌های منتسب به شخص با مهارت معمولی در دانش به طور دقیق و با توجه به مقتضیات اجتماعی - اقتصادی و صنعتی کشور تعیین گردد.

## فهرست منابع

## الف) منابع فارسی

- جعفرزاده، میرقاسم و اصغر محمودی. «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات». تحقیقات حقوقی ۴۲ (۱۳۸۴): ۶۹-۱۴۸.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد ۱. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۷۸.
- سازمان ثبت و اسناد کشور. سمینار ملی نقش مالکیت صنعتی در توسعه اقتصادی. تهران: سازمان ثبت و اسناد کشور، ۱۳۷۴.
- معین، محمد. فرهنگ فارسی. جلد ۱. تهران: نشر امیرکبیر، ۱۳۸۰.
- میرحسینی، حسن. حقوق اختراعات. تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۷.
- نجفی، حامد. «بررسی تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در اختراع». پایان نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه قم، ۱۳۹۰.

## ب) منابع انگلیسی

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). AIPPI, Japanese Laws Relating to Industrial Property, 1999.
- Bently, Lionel, & Brad Sherman. *Intellectual Property Law*. London: Oxford University Press, 2001.
- Colston, Catherine, *Principles of Intellectual Property*. London: Cavendish Publishing Ltd, 1999.
- Cornish, W. R. *Intellectual Property, Patent, Copyright, Trademarks and Applied Rights*. 4<sup>th</sup> Ed. London: Sweet and Maxwell, 1999.
- Czmus, Akim F. "Biotechnology Protection in Japan, the European Community, and the United States." *Temp Int'l and Comp.L.S.* 8 (1994): 435-464.
- Dumbraveanu, Radu. "Assessment of Inventive Step." Master thesis, Lund: Lund University, 2009.
- Ertlirxg, Jay. "Korea's Patent Policy and Its Impact on Economic Development a Model for Emerging Country?." *San Diego International Law Journal* 11 (2010): 441-480.
- Mandel, Geregory. N. "How the Non – Obvious Problem: How the Indeterminate Non-obviousness Standard Produces Excessive Patent Grant." *U.C. Davis Law Review* 4 (2008): 57-128.
- Mcameron, Donald & Sanft, Jordan. "“Secret” Prior Art, Europe and Japan – A Different View." Paper Presented at the Annual Meeting of the AIPLA, Washington D.C., October 31, 2003.
- Nelson, Amy. "Obviousness or Inventive Step as Applied to Nucleic Acid Molecules: A Global Perspective." *North Carolina Journal of Law and Technology* 6 (2004): 1-40.
- OECD, Glossary of Patent Terminology, OCDE, Economic Analysis and Statistics Division Directorate for Science, Technology and Industry 2006.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of March 20, 1883, as Last Amended on September 28, 1979.
- Restaino Leslie G., Halpern Steven E. and Dr. Eric L. Tang, "Patenting DNA – Related invention in European Union, united states and japan: A Trilateral Approach or a Study in Contrast?." *Ucla Journal of Law & Technology* 7 (2003): 1-25.
- Saito, Catsuya, and Rosemary Sweency. Center for Advanced Study and Research on Innovation Policy. "Assessment of Inventive Step or Obviousness in the United States,

Europe, and Japan.” Accessed May 29, 2004. <http://www.law.washington.edu/casrip/harmonization/PDF/obviousness.pdf> (on file with the North Carolina Journal of Law & Technology).

Shu, Ge. *The Japanese Patent Examination and Training System*. Japan: Wipo, 2001.

Toyama, Takahico. Examination Guideline (Inventive Step), in Japan, October 18, 2006.

Wipo, *Draft Manual of Patent Practice and Procedure, the Patent Office*. 3<sup>rd</sup> Ed. India: Wipo, 2008.

Wipo, *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. 2<sup>nd</sup> Ed. Wipo Publication No. 489 (E), 2004.

Wipo, *Intellectual Property Reading Material*. Geneva: Wipo Publications, 1998.

Wipo, *Wipo Model Law for Developing Countries on Inventions*. Vol. 1. Geneva: Wipo Publications, 1979.

WiPo. *Agreement between the Wipo and the WTO, and Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Geneva, 1997.

WiPo. *General Information*. Geneva: Wipo Publications, 1990.



## **Explanation of Tools of Establishment of Inventive Step Requirement in Inventions (Prior art, Person Having Ordinary Skill in the Art)**

***Hamed Najafi***

Ph.D. Student of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University and Researcher at  
Comparative Law Institute of Tehran University, Tehran, Iran  
Email: nhamed64@gmail.com

**&**

***Mahsa Madani***

Master of Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran  
Email: Mahsamadani65@gmail.com

Assessment and establishment of inventive step requirement has a great importance. This issue accomplish with the patent offices and courts. In the major of patent systems for the assessment of this requirement has been rule that invention has inventive step if with regard to the prior art do not obvious for the person having ordinary skill in the art. With this explanation, prior art and the person having ordinary skill in the art are two very important tools that used for the assessment of the inventive step of invention. Usually the prior art predicated to the all of information that is available for the public in date of application or priority date. Person having ordinary skill in the art is hypothetical thing that attributed to him special characters and capabilities. In the present article we try with comparative view and respect to the Iran's law at first express the concepts of invention and patent then specify the content of the prior art and finally study and analyse the attributed characters and capabilities of person having ordinary skill in the art and offer appropriate proposals in generally and Iranian law.

**Keywords:** Invention, Patent, Prior Art, PHOSITA, Iranian Law.

# Journal of **LEGAL RESEARCH**

**VOL. XVII, No. 2**

**2018-2**

- **Investigation of Legitimacy of Foreign State Intervention in Non-International Armed Conflict: Deliberating about Yemen Crisis**  
Dr. Aramesh Shahbazi - Pouya Berelian
- **Analyzing the Legal Dimensions of Transgenic Biotechnology on the base of Food Security**  
Dr. Najmeh Razmkhah - Dr. Bahareh Heydari
- **Feature Assignment in Electronic Evidence**  
Dr. Iraj Behzadi
- **Information Warfare in Terms of the Principle of Distinction between Combatants and Civilians in the Armed Conflicts**  
Keivan Eghbali
- **Abuse of Immunities and Privileges of International Organizations; Looking for a Solution**  
S. Ali Hosseiniyazad - Masoud Ahsannejad
- **Explanation of Tools of Establishment of Inventive Step Requirement in Inventions (Prior art, Person Having Ordinary Skill in the Art)**  
Hamed Najafi - Mahsa Madani
- **National Interests from the Perspective of International Law and International Relations Theories**  
Heidar Piri - Parisa Dehghani
- **The Territorial Jurisdiction of Iranian Courts toward Cyber Crimes**  
Najmeh Ghaffari Elahi Kashani
- **The First Judgment of the ICC: The Applicable Law in Armed Conflicts between a State and Non-Governmental Groups**  
Samaneh Shabani
- **An Overview on the Concept of Consultation in the Bill of Commercial Procedure**  
Dr. Kouros Kaviani - Parviz Rahmati - Reza Khodkar
- **COUNCIL REGULATION (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 Implementing Enhanced Cooperation in the Area of the Law Applicable to Divorce and Legal Separation**  
Translators: Dr. Mehdi Amini - Dr. Hossein Kaviar



**S. D. I. L.**

**The S.D. Institute of Law**

Research & Study