

## مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات

سیدحسین شبیری (زنجان)<sup>۱\*</sup>، حامد نجفی<sup>۲</sup>

۱. استادیار گروه حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران

۲. کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران

دریافت: ۹۰/۹/۱۲

پذیرش: ۹۰/۱۲/۱۴

### چکیده

ارزیابی شرط «گام ابتکاری» از مراحل حساس و دشوار ثبت یک موضوع در اداره ثبت اختراع است. برای احراز این شرط از معیارهای مختلفی استفاده می‌شود که در ادارات ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به معیارهای اصلی و ثانوی قابل تقسیم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزیابی‌ها در آمریکا به نسبت اروپا و به‌ویژه ژاپن از سطح پایین‌تری برخوردار است؛ زیرا در اروپا و ژاپن ارزیابی شرط گام ابتکاری دقیق‌تر و منسجم‌تر صورت می‌گیرد. در ایران برخلاف ادارات ثبت اختراع فوق، کار ارزیابی به صورت متمرکز در اداره ثبت اختراع و توسط کارشناسان صورت نمی‌گیرد، بلکه این امر از طریق استعلام از متخصصان حاضر در واحدهای دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری انجام می‌شود که به دلیل عدم آشنایی متخصصان مذکور به ادبیات حق اختراع، ارزیابی شرط گام ابتکاری به شکل دقیقی صورت نمی‌گیرد و شائبه یکی بودن تازگی و گام ابتکاری را در برخی پرونده‌ها القا می‌کند. مقاله حاضر می‌کوشد تا با هدف شناسایی معیارهای ارزیابی شرط گام ابتکاری در ادارات ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به وضعیت حقوق ایران در این زمینه بپردازد.

واژگان کلیدی: شرط گام ابتکاری، اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا، اداره ثبت اختراع ژاپن،

اداره ثبت اختراع اروپا، حقوق ایران

## ۱. مقدمه

شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط دیگر- تازگی و کاربرد صنعتی- در بسیاری از قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌عنوان حداقل شرط ماهوی اختراعات معرفی شده است [۱]. این شرط که در برخی کشورها مانند آمریکا، با عنوان بدیهی نبودن مقرر شده است [۲]، بدین معنا است که اختراع ادعایی با توجه به معلومات عموم برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد [۳]. به جرأت می‌توان گفت این معنا برای گام ابتکاری به صورت واحد در تمامی سیستم‌های حقوقی بیان شده است و در این خصوص رویه واحدی در کشورها و مناطق مختلف وجود دارد. به همین منوال درخصوص شیوه ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری، قوانین و مقررات گوناگون با عباراتی نسبتاً مشابه مقرر کرده‌اند که اختراع زمانی حاوی گام ابتکاری است که به مقدار کافی از فن یا صنعت قبلی متمایز و فراتر از آن باشد [۴]؛ اما در عمل، ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌ها برای ارزیابی و احراز این شرط با مشکل مواجه شده، معیارهای مختلفی را به کار می‌بندد؛ زیرا برخلاف سایر شرایط ماهوی- تازگی و کاربرد صنعتی- ارزیابی شرط گام ابتکاری به راحتی امکان‌پذیر نیست [۵]. برای مثال، تازگی یک اختراع به راحتی با مراجعه به فن یا صنعت قبلی و مقایسه آن با اختراع ادعایی و بررسی افشا یا عدم افشای اختراع ادعایی در تاریخ تقدیم اظهارنامه مربوط، قابل تعیین است [۶]؛ حال آن‌که ارزیابی و تعیین گام ابتکاری یک اختراع به دلیل وجود مفاهیمی از قبیل شخص با مهارت معمولی در دانش<sup>۱</sup>، ارزیابی مبتنی بر استنباط شخصی<sup>۲</sup> و... امری بسیار دشوار است. ادارات ثبت اختراع مختلف نیز معمولاً با توجه به سطح مهارت متناسب به شخص مزبور و چشم‌انداز و مبنای اقتصادی ترسیم شده برای شرط گام ابتکاری، معیارهای متفاوتی را به اقتضای مورد، برای ارزیابی آن مورد استفاده قرار می‌دهند [۷]. این اختلاف معیار راجع به معیارهای اصلی و فنی ادارات ثبت اختراع به چشم می‌خورد و معیارهای ثانوی<sup>۳</sup> به شکل و محتوای نسبتاً یکسانی اعمال می‌شوند [۸]. برای مثال در حالی که در آمریکا مبتنی بر دو رأی قضایی گراهام و کی‌اس‌آر<sup>۴</sup>، ارزیابی گام ابتکاری صورت می‌گیرد [۸، ص ۳۲-۳۷]، در اداره ثبت اختراع اروپا،<sup>۵</sup> براساس بند ۱ ماده ۴۲ کنوانسیون

1. Person Having Ordinary Skill in The Art (PHOSITA)  
2. hindsight bias  
3. secondary criteria  
4. Graham and KSR  
5. European Patent Office

اختراعات اروپایی، رهیافت مشکل-راه‌حلی که اساساً یک معیار عینی است و برای مقابله با پدیده اظهارنظر مبتنی بر استنباط شخصی ارزیابان شکل گرفته - در ارزیابی شرط گام ابتکاری به کار گرفته می‌شود [۸، ص ۱۲-۱۳]. در ژاپن نیز اداره ثبت اختراع این کشور<sup>۱</sup> با عنایت به رهنمودهای ارزیابی شرط گام ابتکاری، ارزیابی‌های مربوط را با شیوه‌ای دقیق و نسبتاً پیچیده که در برخی موارد مشابه آمریکا است، انجام می‌دهد [۹]. برخلاف رویه مذکور در ادارات سه‌گانه فوق، در حقوق ایران، علیرغم به وجود آمدن ظرفیت‌های قانونی مناسب در زمینه ارزیابی شرایط ماهوی اختراعات، از جمله شرط گام ابتکاری، عملاً ارزیابی واقعی نسبت به شرایط ماهوی اختراعات از جمله شرط گام ابتکاری صورت نمی‌گیرد [۱۰] و بدین لحاظ نیاز به اعمال اصلاحاتی در نظام ثبت اختراعات ایران احساس می‌شود. در مقاله حاضر می‌کوشیم تا معیارها و شیوه ارزیابی شرط گام ابتکاری در ادارات ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن را به‌عنوان سه اداره ثبت اختراع مطرح در سطح جهان بررسی کنیم و در ضمن آن به بررسی وضعیت ایران در این زمینه بپردازیم.

## ۲. اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا<sup>۲</sup>

معیارهای ارزیابی در آمریکا به اصلی و ثانوی قابل تقسیم هستند که معیار اصلی برگرفته از دو رأی مشهور گراهام و کی‌اس آر است. در این قسمت، معیار اصلی، شیوه ارزیابی و معیارهای ثانوی احراز شرط گام ابتکاری در آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

### ۱-۲. معیارهای ارزیابی شرط گام ابتکاری

#### ۱-۱-۲. معیار اصلی

#### ۱-۱-۲-۱. رأی گراهام

در سال ۱۹۵۳ ورقه اختراعی به شرکت گراهام اعطا شد. این شرکت پس از آن علیه چندین شرکت با ادعای نقض حق اختراعش اقامه دعوا کرد. در سال ۱۹۵۵ علیه تولیدی جفروی<sup>۳</sup> اقامه دعوا کرد و دادگاه با این استدلال که اختراع گراهام فراتر از فن یا صنعت قبلی، وسیله‌ای ارزان‌تر و پیشرفته‌تر است حکم به نفع گراهام داد؛ اما پس از چندی گراهام علیه

1. Japan Patent Office  
2. American patent and trademark office  
3. Jeoffroy Manufacturing

شرکت جان دیر اقامه دعوا کرد که دادگاه با این استدلال که اختراع گراهام محصول جدیدی نیست، ورقه اختراع را باطل اعلام کرد [۱۱].

این رأی که در پرونده معروف گراهام علیه جان دیر [۱۲] صادر شد، اولین تفسیر دیوان عالی آمریکا از شرط بدیهی نبودن مندرج در ماده ۱۰۳(۳۵) قانون اختراعات مصوب سال ۱۹۵۲ است. عدم تعیین سطح ابتکار مورد نیاز برای احراز شرط بدیهی نبودن در ماده مرقوم [۱۳]، مسأله اصلی مورد بررسی در این پرونده بود.

در رسیدگی به این مسأله، پرسش ابتدایی دیوان این بود که ماده ۱۰۳(۳۵) قانون مصوب ۱۹۵۲ چه تأثیری بر معیارهای قضایی ثبت اختراع داشته و در حال حاضر چه معیاری مورد نیاز است [۱۴]. در مقام پاسخ‌گویی به این پرسش، دیوان عنوان کرد که مقصود از تصویب ماده ۱۰۳(۳۵) قانون مزبور، صرفاً این بوده که معیارهای قضایی سابق را تبدیل به قانون موضوعه کند و هیچ نظری راجع به سطح ابتکار مورد نیاز برای ثبت اختراع در بین نبوده است [۱۳]، ص ۶۸]. این نتیجه‌گیری دیوان توسط یکی از تدوین‌کنندگان اولیه ماده ۱۰۳(۳۵) مورد مناقشه قرار گرفت. وی معتقد بود قصد کنگره از تصویب ماده فوق، صرفاً صورت قانونی بخشیدن به رویه قضایی سابق نبوده، بلکه قصد داشته تا موضوع جدیدی را جایگزین رویه قضایی سابق کند. در واقع در نظر ایشان، کنگره، ماده مرقوم را در راستای تلاش جهت ایجاد وحدت و قطعیت در ارزیابی اختراعات تصویب کرد [۱۵].

فارغ از چنین مناقشه‌ای، در این رأی اعلام شده است که برای ارزیابی شرط گام ابتکاری باید مطابق ماده ۱۰۳(۳۵) اولاً قلمرو فن یا صنعت قبلی<sup>۱</sup> مشخص شود، یعنی پیشرفت‌های موجود قبل از ثبت اظهارنامه دقیقاً تعیین شوند. ثانیاً تفاوت‌های میان فن یا صنعت قبلی و ادعاهای مندرج در اظهارنامه مشخص گردد. بدین توضیح که پیشرفت‌های ادعایی مندرج در اظهارنامه اختراع با پیشرفت‌های موجود، مقایسه و تفاوت‌های آن‌ها ذکر گردد. ثالثاً سطح مهارت متعارفی از دانش مربوط برای شخص با مهارت معمولی در دانش تعیین گردد؛ یعنی مشخص شود که شخص با مهارت معمولی در دانش، چه سطحی از مهارت را در ارتباط با حوزه فنی اختراع دارد. رابعاً در موارد شک راجع به وجود یا عدم وجود گام ابتکاری، تحقیق درباره ملاحظات ثانوی از قبیل موفقیت تجاری اختراع ادعایی، نیاز طولانی‌مدت و برآورده نشده به فناوری، عدم موفقیت دیگران و... به کار گرفته شود. در واقع، به عقیده صادرکنندگان رأی مزبور، چهار مسأله فوق، اساس ارزیابی شرط بدیهی نبودن را شکل

1. prior art

می‌دهند [۸، ص ۳۷].

#### ۲-۱-۱-۲. رأی «کی‌اس‌آر»

این تصمیم، جدیدترین رأی صادر از دیوان‌عالی آمریکا راجع به شرط بدیهی نبودن است که در پرونده «شرکت بین‌المللی کی‌اس‌آر علیه شرکت تلفکس» صادر شد [۱۶].

جریان این پرونده از این قرار بود که شرکت تلفکس مجوزگیرنده انحصاری<sup>۲</sup> اختراع موضوع این پرونده بود. این شرکت در سال ۲۰۰۲ علیه شرکت رقیب خود، یعنی شرکت کی‌اس‌آر، با این استدلال که شرکت رقیب، بدون پرداخت حق‌الامتیاز،<sup>۳</sup> حقوق وی را نقض کرده، اقامه دعوا کرد (شرکت کی‌اس‌آر نیز وسیله‌ای مشابه دستگاه متعلق به تلفکس تولید کرده بود). در سال ۲۰۰۳، دادگاه بخش طی حکمی اختصاری<sup>۴</sup> اعلام کرد که به دلیل فقدان گام ابتکاری (بدیهی بودن) دستگاه متعلق به شرکت تلفکس، کی‌اس‌آر مبرا از مسئولیت است و نقضی صورت نگرفته است. تلفکس به منظور اثبات گام ابتکاری اختراع مورد بهره‌برداری خود از این رأی تجدیدنظرخواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر از آرای دادگاه بخش<sup>۵</sup>، رأی را نقض کرد و اختراع شرکت تلفکس را حاوی گام ابتکاری تشخیص داد. دادگاه تجدیدنظر به دلایل زیر چنین تصمیمی را اتخاذ کرد:

۱. دادگاه‌ها و ارزیابان اداره ثبت اختراع فقط باید به مشکلی که مخترع برای حل آن تلاش کرده است، توجه کنند، نه تمام مشکلاتی که در زمان ابداع در ارتباط با فن یا صنعت قبلی وجود داشته است.

۲. تلاش شخص با مهارت معمولی در دانش برای حل یک مشکل، صرفاً عناصری از فن یا صنعت قبلی را در برمی‌گیرد که برای حل همان مشکل مشخص شده‌اند.

۳. صرف اثبات این‌که ترکیب عناصر «فن یا صنعت قبلی» بدیهی برای تلاش و آزمایش<sup>۶</sup> است، اختراع را بدیهی نمی‌کند.

۴. در فن یا صنعت قبلی، صراحتاً به مشکل ادعایی اشاره نشده و از آن‌جا که در فن یا

۱. نام اصلی این شرکت KYSOR است.

2. exclusive licensee

3. royalty

۴. تصمیمی است که توسط دادگاه و با استناد به ادله و مدارک موجود در پرونده، بدون تشکیل جلسه دادرسی اتخاذ می‌شود.

5. United States of America Court of Appeals Federal Circuit (CAFC or CAFed)

6. obvious to try

صنعت قبلی هیچ «آموزه، پیشنهاد یا محرک»<sup>۱</sup> مسلمی وجود نداشته که شخص با مهارت معمولی در دانش را برای ترکیب فن یا صنعت قبلی مربوط به همان شیوه اختراع ادعایی ترغیب کند، لذا نمی‌توان حکم به بدیهی بودن اختراع کرد [۱۷]؛ یعنی فن یا صنعت قبلی به گونه‌ای نبوده است که شخص با مهارت معمولی با مشاهده آن برای ترکیب آن و در نهایت ابداع اختراع ادعایی ترغیب شود.

۵. اعمال سختگیرانه معیار «آموزه، پیشنهاد، انگیزش»، بهترین راه مقابله با ارزیابی مبتنی بر نظرهای شخصی است.

شایان ذکر است، اعمال سختگیرانه این معیار بدین معنا است که صرفاً زمانی اختراع ادعایی بدیهی تلقی شود که اشارات صریحی به اختراع ادعایی در فن یا صنعت قبلی شده باشد. به همین جهت، شرکت کی‌اس‌آر درخواستی را برای ارسال پرونده به دیوان عالی<sup>۲</sup> تقدیم دادگاه تجدیدنظر کرد. درخواست ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در سال ۲۰۰۶ پذیرفته شد. دیوان عالی در سال ۲۰۰۷، تصمیم دادگاه تجدیدنظر را با استناد به دلایل ذیل نقض و اعلام کرد:

اولاً علاوه بر مشکلی که مخترع برای حل آن تلاش کرده، هر مشکل شناخته‌شده‌ای که مستلزم تلاش بوده،<sup>۳</sup> در زمان ابداع وجود داشته و به وسیله اختراع ادعایی مورد اشاره قرار گرفته است، می‌تواند دلیلی برای ترکیب عناصر مندرج در فن یا صنعت قبلی به شیوه ادعایی تلقی گردد.

ثانیاً برخی از موضوعات شناخته‌شده می‌توانند فراتر از اهداف اصلی‌شان کاربرد بدیهی داشته باشند و در بسیاری از موارد، شخص با مهارت معمولی در دانش قادر خواهد بود که اصول مندرج در چندین ورقه اختراع را درست مانند یک پازل کنار هم قرار دهد و از آن استفاده کند. همچنین دیوان برای تقویت دیدگاه خود اظهار کرد که شخص با مهارت معمولی، شخصی با قوه ابتکار معمولی است و صرفاً یک انسان ماشینی نیست.

ثالثاً در شرایط وجود نیاز واقعی<sup>۴</sup> و یا فشار بازار<sup>۵</sup> برای حل مشکلی خاص و در عین حال وجود تعداد محدودی<sup>۶</sup> راه‌حل شناخته‌شده و قابل پیش‌بینی، شخص با مهارت معمولی در

---

1. teaching, suggestion, motivation  
2. writ of certiorari  
3. any need or problem known in the field of endeavor  
4. design need  
5. market pressure  
6. finite number

دانش، دلیل خوبی برای پی‌گیری حق انتخاب‌های شناخته‌شده - راه‌حل‌ها - دارد. در صورتی که این پیگیری منتج به موفقیتی قابل پیش‌بینی<sup>۱</sup> شود، به احتمال فراوان، حاصل مهارت معمولی و متعارف بوده و بدیهی است.

مستنبط از این استدلال می‌توان گفت که اگر ترکیب عناصر اختراعی که «بدیهی برای تلاش و آزمایش» است، با توقع متعارفی از موفقیت همراه نباشد، غیربدیهی محسوب خواهد شد. رابعاً مقررات منع‌کننده‌ای که ارزیابان را از مراجعه به عرف باز می‌دارند، موافق رویه قضایی نیستند و اعمال آن‌ها ضرورتی ندارد. بنابراین، اعمال سخت‌گیرانه معیار فوق ضرورت ندارد [۸، ص ۳۶-۳۷].

دیوان در این ارتباط اعلام کرد: «براساس رویه قضایی آمریکا، لحاظ استنباط‌ها و اقدامات ابتکاری شخص با مهارت معمولی در دانش در ارزیابی‌ها کافی بوده، نیازی به وجود اشارات صریح و دقیق به اختراع ادعایی در فن یا صنعت قبلی نیست» [۱۸].

نهایتاً دیوان‌عالی، پس از نقض، پرونده را برای بررسی‌های بیشتر به دادگاه فدرال ارسال کرد تا براساس عقیده دیوان اعلام رأی کند که دادگاه فدرال نیز با لحاظ تصمیم دیوان‌عالی، رأی ابتدایی دادگاه بخش را ابرام کرد [۱۹].

نتیجه این‌که معیار مندرج در رأی کیاس‌آر این است که هرگاه در فن یا صنعت قبلی اشاره‌ای هرچند ضمنی به ترکیب عناصر برای رسیدن به اختراع ادعایی شده باشد و همچنین زمانی که محرک یا پیشنهادی در فن یا صنعت مزبو، دال بر ترکیب عناصر وجود داشته باشد، اختراع ادعایی بدیهی خواهد بود.

## ۲-۲. شیوه ارزیابی شرط گام ابتکاری

ارزیابی شرط گام ابتکاری در اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا با بررسی ابتدایی معیارهای ارائه‌شده در پرونده گراهام آغاز می‌گردد [۸، ص ۳۷]. در دستورالعمل فرایند ارزیابی اختراع اداره فوق، هفت اصل که مستقیماً از رویه قضایی موجود در دادگاه تجدیدنظر فدرال و دیوان‌عالی آمریکا اقتباس شده‌اند، برای ارزیابی شرط گام ابتکاری به کار گرفته می‌شوند. در میان این هفت مورد، معیار تی‌اس‌ام نیز به چشم می‌خورد [۲۰]. مطابق این دستورالعمل، هرگاه یکی از موارد زیر احراز شود، می‌توان رأی بر بدیهی بودن اختراع ادعایی داد:

۱. ترکیب عناصر مندرج در فن یا صنعت قبلی به شیوه‌ای شناخته‌شده به منظور رسیدن

1. anticipated success

به نتایج قابل پیش‌بینی.

۲. استفاده از روش‌های شناخته‌شده برای ارتقای اختراعی مشابه اختراع ادعایی، به همان شیوه‌ای که اختراع اخیر تولید شده است.

۳. جایگزینی و تبدیل<sup>۱</sup> ساده عنصری شناخته‌شده با عنصر دیگری از فن یا صنعت قبلی برای رسیدن به نتایج قابل پیش‌بینی.

۴. استفاده از یک شیوه شناخته‌شده در ارتباط با وسیله‌ای شناخته‌شده برای رسیدن به نتایج قابل پیش‌بینی.

۵. بدیهی بودن در صورت تلاش و آزمایش برای رسیدن به اختراع؛ به معنای انتخاب راه‌حلی از میان راه‌حل‌های معدود و شناخته‌شده و قابل پیش‌بینی همراه با توقع متعارفی از موفقیت.

۶. کار شناخته‌شده در یک زمینه فنی خاص، زیرا این مورد می‌تواند شخص با مهارت معمولی در دانش را برای ایجاد تغییراتی در آن زمینه ترغیب کند. این تغییرات ممکن است به منظور استفاده در زمینه‌ای مشابه یا رشته متفاوتی از حوزه فنی اختراع باشد. مبنای این تغییرات می‌تواند انگیزه‌های مربوط طراحی<sup>۲</sup> و یا فشار بازار<sup>۳</sup> باشد. حال اگر این تغییرات برای شخص با مهارت معمولی در دانش قابل پیش‌بینی باشد، اختراع ادعایی بدیهی خواهد بود.

۷. در صورتی که برخی آموزه‌ها، پیشنهادها یا محرک‌ها (معیار تی‌اس‌ام) در فن یا صنعت قبلی وجود داشته باشد که شخص با مهارت معمولی در دانش را برای اصلاح<sup>۴</sup> یا ترکیب<sup>۵</sup> آن به منظور رسیدن به اختراع ادعایی هدایت کند، اختراع ادعایی بدیهی خواهد بود.

بعد از طی این مراحل، ارزیاب باید مشخص کند که اختراع ادعایی به‌عنوان یک کل، با عنایت به تمام موضوعی که در سند مربوط به توصیف اختراع آمده است، برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی است یا خیر و نهایتاً رأی خود را راجع به بدیهی بودن یا بدیهی نبودن اختراع ادعایی اعلام کند [۸، ص ۳۸].

- 
1. substitution
  2. design incentives
  3. market forces
  4. modify
  5. combine



## ۲-۳. معیارهای ثانوی

در آمریکا، معیارهای ثانوی ارزیابی شرط گام ابتکاری از قبیل موفقیت تجاری<sup>۱</sup> اختراع، نیازهای طولانی‌مدت اما برآورده نشده<sup>۲</sup> به یک فناوری، بدین توضیح که تا قبل از اختراع ادعایی مدت زمانی طولانی فن یا صنعت قبلی را که بوده و در آن مدت، نیازی ضروری به پیشرفت وجود داشته باشد که به واسطه اختراع ادعایی این نیاز مرتفع گردد و نیز عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی،<sup>۳</sup> اصولاً در موارد تردید راجع به بدیهی بودن یا بدیهی نبودن اختراع ویا برای نقض رأی مربوط به بدهت ظاهری<sup>۴</sup> توسط مخترع، اعمال می‌شوند [۲۱، ص ۱۶۴ و ۲۴]. اگر پس از ارزیابی‌های اولیه، ارزیاب نتواند به طور قطعی مشخص سازد که اختراع ادعایی بدیهی است یا خیر، برای تعیین قطعی بدیهی بودن یا بدیهی نبودن اختراع مزبور به این معیارها متمسک می‌گردد ویا در صورتی‌که در ارزیابی‌های اولیه، اداره رأی بر بدیهی بودن اختراع ادعایی دهد، مخترع می‌تواند برای نقض این رأی، اعمال معیارهای ثانوی را درخواست کند. همچنین مواردی مانند انعقاد قرارداد لیسانس با سایر رقبا برای بهره‌برداری از اختراع ادعایی،<sup>۵</sup> تأییدیه حرفه‌ای،<sup>۶</sup> تقلید و کپی‌برداری از اختراع توسط متخلفان همراه با تحسین اختراع از سوی آنان،<sup>۷</sup> از دیگر معیارهای ثانوی ارزیابی شرط گام ابتکاری در آمریکا هستند. این معیارها باید به صورت عینی<sup>۸</sup> مورد ارزیابی قرار گیرند. به‌عنوان مثال در ارزیابی موفقیت تجاری باید اولاً موفقیت تجاری اختراع اثبات شود؛ ثانیاً رابطه<sup>۹</sup> میان این موفقیت و اختراع ادعایی نیز احراز گردد یا در مورد انعقاد قرارداد لیسانس (اعطای مجوز بهره‌برداری) باید اثبات شود که مجوزگیرنده صرفاً به منظور اجتناب از نقض، حاضر به پذیرش قرارداد لیسانس نشده است [۲۲].

1. commercial success

2. long-felt need but unsolved

۳. هرگاه مخترع اثبات کند که سایر محققان نیز علی‌رغم برخورداری از زمان و منابع کافی برای دستیابی به اختراع ادعایی، از آن عاجز بوده‌اند، این موضوع نشانگر وجود گام ابتکاری در اختراع است [۱۳، ص ۷۹].

4. prima facie case of obviousness

5. commercial acquiescence via Licensing

6. professional approval

7. copying by praise from infringers

زیرا کپی توسط ناقضان، نشانگر اعتقاد ضمنی آنان بر غیر بدیهی بودن اختراع است .

8. objective

9. nexus

### ۳. اداره ثبت اختراع اروپا<sup>۹</sup>

معیارهای ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری در اروپا را نیز می‌توان به معیار اصلی و معیارهای ثانوی تقسیم کرد که ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرند.

#### ۳-۱. معیار ارزیابی

##### ۳-۱-۱. معیار اصلی (روش مشکل - راه حل)<sup>۲</sup>

به منظور ارزیابی عینی یعنی ارزیابی بدون لحاظ دانش مبتنی بر استنباط شخصی ارزیابان<sup>۳</sup>، در این اداره، روش معروف به مشکل-راه حل به کار گرفته می‌شود. براساس این روش، در زمان بررسی اختراع ادعایی برای احراز شرط گام ابتکاری، ارزیاب هیچ‌گونه آگاهی نسبت به اظهارنامه و اختراع مندرج در آن ندارد و حتی اگر آگاهی داشته باشد، نباید این اطلاعات را در ارزیابی خود لحاظ کند. این موضوع در راستای مقابله با اظهارنظر مبتنی بر استنباط شخصی که یکی از مشکلات اساسی فراروی ارزیابی شرط گام ابتکاری است، در اداره ثبت اختراعات اروپا شکل گرفته است [ ۸، ص ۱۳]. این روش<sup>۴</sup> مشتمل بر مراحل است که به ترتیب بیان می‌شوند.

مرحله اول شامل تعیین نزدیک‌ترین فن یا صنعت<sup>۵</sup> قبلی است. در مرحله دوم، نتایج مورد ادعا با نزدیک‌ترین فن یا صنعت قبلی مقایسه می‌شود. نزدیک‌ترین فن یا صنعت قبلی اصولاً مرتبط با استفاده مشابه اختراع ادعایی است و حداقل اصلاحات و تغییرات ساختاری و عملکردی را برای رسیدن به اختراع القا می‌کند [ ۸، ص ۱۳]. این مرحله به منظور ایجاد یک شیوه عینی برای حل مشکل فنی صورت می‌گیرد [ ۸، ص ۱۳]. مرحله سوم عبارت است از تعیین مشکلی که توسط نتایج حاصل از اختراع حل می‌گردد [ ۲۳]. به اعتقاد برخی، لازم

1. European Patent Office (EPC)

2. problem-solution approach

۳. در ارتباط با این موضوع، روانشناسی گفته است که افراد اغلب در دوراندیشی خود در ارتباط با آنچه در گذشته می‌توانسته پیش‌بینی شود، اغراق می‌کنند. آن‌ها اغلب نمی‌خواهند امر واقع را به عنوان یک مسأله اجتناب‌ناپذیر تلقی کنند، بلکه تمایل دارند که ماقوع را به عنوان چیزی که قبل از وقوع یک امر نسبتاً اجتناب‌ناپذیر بوده است تلقی کنند. وجود این مشکل در کنار سایر مسائل موجب شده است تا برخی معتقد باشند که برای حمایت از اختراعات نیز از نظام کپی‌رایت استفاده شود .

۴. روش مشکل راه حل برگرفته از ماده (۴۲(۱) اداره ثبت اختراع اروپا است. این ماده مقرر می‌کند: توصیف باید اختراع را آن‌گونه که ادعا می‌شود، در قالب عباراتی که مشکل فنی، حتی اگر ضوابط به این صورت نیز نباشد، و نیز راه حل آن بتواند استنباط شود، افشا کند و تمامی آثار سودمند را به همراه ارجاع به فن یا صنعت قبلی مربوط بیان کند.

5. closest prior art

نیست مشکل فنی باشد، اما راه‌حل باید ضرورتاً فنی باشد. به‌عنوان مثال، یک مشکل غیر فنی (چطور می‌توان به مشتریان منتظر در صف، سرویس ارائه داد) با یک راه‌حل فنی (سیستمی که معین می‌کند چه کسی در چه میز غذا سرو کند) حل شد. در این پرونده از آن‌جا که راه‌حل برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نبود، اختراع، قابل حمایت اعلام گردید [۲۴]. صرف‌نظر از اظهارنظر هیأت فنی تجدیدنظر راجع به مشکل فنی، عده‌ای دیگر معتقدند که مشکل نیز باید فنی باشد؛ اما این مشکل فنی لزوماً همان مشکل فنی که صراحتاً در اظهارنامه مطرح و صورت‌بندی شده، نیست. مشکل فنی که در اظهارنامه به آن اشاره می‌شود باید به گونه‌ای صورت‌بندی شود که راه‌حل را پیش‌بینی کند. راه‌حلی که برای حل این مشکل وجود دارد لزوماً پیشرفت و فناوری فراتر از فن یا صنعت قبلی نیست، اما مجموع اختراع باید فراتر از فن یا صنعت قبلی باشد [۸، ص ۱۳]. موضوع مرحله چهارم نیز این است که آیا راه‌حل ارائه‌شده توسط اختراع برای شخص با مهارت معمولی در دانش مربوط، بدیهی است یا خیر.

#### ۳-۱-۲. معیارهای ثانوی (فرعی)

در کنار رهیافت فوق که نشانگر طریقه اصلی ارزیابی شرط گام ابتکاری در اداره فوق است، همانند حقوق آمریکا، ملاحظات ثانوی نیز در ارزیابی این شرط به کار گرفته می‌شوند. در زمان ارزیابی این شرط و در حالی که ممکن است تا آن زمان ارزیابی عینی مبتنی بر معیار اصلی، تصویر روشنی از اختراع به دست نداده باشد، ارزیاب می‌تواند ملاحظات ثانوی را مورد بررسی قرار دهد [۸، ص ۱۴]. این ملاحظات می‌توانند جانشینی برای ارزیابی عینی مبتنی بر معیار اصلی باشند.

برخی از این معیارهای ثانوی عبارتند از: موفقیت تجاری اختراع، عدم موفقیت دیگران در تولید اختراع، نیاز طولانی‌مدت و برآورده نشده به یک فناوری، اعطای لیسانس و غیره [۲۵]. به‌عنوان مثال، هرگاه قبل از تولید اختراع، برای یک مدت زمان طولانی، فن یا صنعت قبلی راکد بوده و نیاز به فناوری خاصی داشته باشد که این نیاز برآورده نشده باشد، اختراع ادعایی می‌تواند حاوی گام ابتکاری تلقی گردد. لازم به ذکر است، موفقیت تجاری اختراع در صورتی می‌تواند در ارزیابی شرط گام ابتکاری به‌عنوان یک معیار ثانوی در نظر گرفته شود که اولاً همراه با نیاز طولانی‌مدت به نتایج اختراع باشد و ثانیاً ناشی از ویژگی‌های فنی اختراع باشد، نه متأثر از سایر شرایط، مانند تکنیک‌های فروش یا تبلیغات گسترده [۸، ص ۱۴-۱۵].

#### ۴. اداره ثبت اختراع ژاپن<sup>۱</sup>

شیوه اصلی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اداره ثبت اختراع ژاپن در رهنمود ارزیابی این شرط آمده است. علاوه بر این، در ژاپن نیز همانند آمریکا و اروپا، ملاحظات ثانوی احراز گام ابتکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

##### ۴-۱. معیارهای ارزیابی

##### ۴-۱-۱. شیوه اصلی

براساس رهنمود ارزیابی شرط گام ابتکاری در ژاپن، فرایند ارزیابی شرط گام ابتکاری مشتمل بر مراحل به شرح زیر است: [۹، ص ۹]

۱. تعیین محتوای اختراع ادعایی و فن یا صنعت قبلی.

۲. مقایسه اختراع ادعایی و فن یا صنعت قبلی به منظور تعیین عناصر مشابه و متفاوت مندرج در هریک از این دو.

۳. تلاش برای یافتن دلیلی برای رد گام ابتکاری اختراع ادعایی، براساس فن یا صنعت قبلی اولیه و سایر فنون یا صنایع قبلی، شامل فن یا صنعت قبلی مشهور و شناخته‌شده<sup>۲</sup> و نیز فن یا صنعت قبلی که به صورت رایج و عمومی به کار گرفته می‌شود<sup>۳</sup> و دانش عمومی مهندسان [۲۶].

دلیل رد گام ابتکاری اختراع ادعایی می‌تواند به طرق گوناگونی، از قبیل موارد زیر احراز شود:

۱. صرف گزینش مواد و عناصر مطلوب<sup>۴</sup> برای ایجاد اختراع،

۲. صرف تغییر طراحی<sup>۵</sup> فن یا صنعت قبلی،

۳. صرف ترکیب علوم و فنون شناخته شده [۳۱، ص ۴].

اگر اختراع ادعایی به یکی از طرق فوق ایجاد شده باشد، به دلیل فقدان شرط گام ابتکاری رد خواهد شد. همچنین هرگاه پس از مقایسه میان اختراع ادعایی و فن یا صنعت قبلی، احراز گردد که تفاوت‌های میان این دو، یکی از موارد زیر است، اختراع ادعایی به دلیل فقدان شرط گام ابتکاری قابلیت ثبت نخواهد داشت: [۹، ص ۱۳]

1. Japan Patent Office (JPC)
2. well-known prior art
3. commonly applied prior art
4. mere choosing optimal materials
5. mere change of design

۱. صرف کنار هم قرار دادن ویژگی‌های فنی:<sup>۱</sup> زمانی گفته می‌شود که اختراع حاصل صرف کنار هم قرار دادن ویژگی‌های فنی است که عناصر اختراع ادعایی به لحاظ عملکردی<sup>۲</sup> به یکدیگر متصل نبوده (مانند یک سیستم)، هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته و اختراع صرفاً ترکیب عناصر مشخص‌شده در فن یا صنعت قبلی باشد؛ بدون این‌که از این ترکیب، اثر جدیدی به وجود آید. اختراعی که بدین صورت ایجاد شده باشد فاقد گام ابتکاری است و صرف اعمال ابتکار معمولی شخص با مهارت در دانش تلقی می‌گردد [۹، ص ۱۵].

۲. گزینش مواد مطلوب: گزینش مواد مطلوب و اصلاح و تکمیل ساختاری طرح، یعنی گزینش مواد مطلوب از میان مواد شناخته‌شده‌ای که نهایتاً منتج به تولید وسیله خاصی می‌شود و یا صرفاً منجر به بهینه‌سازی کمی مواد<sup>۳</sup> می‌گردد و یا منجر به تولید وسیله‌ای می‌شود که جایگزین‌هایی در بازار دارد.

۳. اصلاح و تکمیل ساخت و طرح: اصلاح و تکمیل ساختار یک طرح، بدون این‌که آثار و نتایج جدیدی به دنبال داشته باشد، فاقد گام ابتکاری خواهد بود. تمامی این موارد در ژاپن به‌عنوان «مهارت‌های ابتکار معمولی» شخص با مهارت در نظر گرفته می‌شود [۲۷].

۴. سبب یا انگیزش احتمالی:<sup>۴</sup> برای احراز سبب یا انگیزش احتمالی، مقوله‌های زیر نیز در ارزیابی شرط گام ابتکاری لحاظ می‌شوند [۲۸]:

۱. زمینه فنی مشابه میان اختراع ادعایی و فن یا صنعت قبلی،
۲. مشکل مشابه میان اختراع ادعایی و فن یا صنعت قبلی،
۳. مشابهت کارکرد میان اختراع ادعایی و فن یا صنعت قبلی.

هرگاه پس از بررسی و ارزیابی اختراع یکی از موارد فوق احراز شود، ارزیابی نتیجه‌گیری می‌کند که سبب و نیروی محرکه ایجاد اختراع در فن یا صنعت قبلی وجود داشته و بنابراین، اختراع ادعایی را فاقد گام ابتکاری اعلام خواهد کرد.<sup>۵</sup> برای مثال، هرگاه احراز شود که در فن یا صنعت قبلی به اختراع ادعایی اشاره شده است، این مسأله دلیلی متقن بر این موضوع است که شخص با مهارت معمولی در دانش به اختراع ادعایی رهنمون می‌شده است [۹، ص ۱۸] یا مثلاً اگر میان حوزه فنی اختراع ادعایی و فن یا صنعت قبلی و نیز میان

1. mere juxtaposition of features  
2. functionally  
3. optimization of anumerical value range  
4. probable cause or motivation

۵. این معیار مشابه معیار TSM در آمریکا است. در این زمینه رجوع کنید به:

Tomotaka Homma, Comparing Japanese and U. S. Standards of Obviousness: Providing Meaningful Guidance after KSP, *IKEA- The Intellectual Property Law Review*, vol. 48, no. 4, 2008, pp. 462-473

فنون یا صنایع قبلی، ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد، شخص با مهارت معمولی در دانش، انگیزه بالایی برای کنار هم قرار دادن (ترکیب) عناصر فن یا صنعت قبلی و رسیدن به اختراع ادعایی خواهد داشت [۹، ص ۱۹].

اداره ثبت اختراع در یکی از تصمیمات خود با این استدلال که میان ارجاعات فن یا صنعت قبلی، مشکل مشترکی<sup>۱</sup> که بخواهد به واسطه ترکیب آن‌ها حل شود، وجود ندارد، اختراع ادعایی را حاوی گام ابتکاری تشخیص داد، اما دادگاه با رد استدلال فوق اعلام کرد که هرچند میان ارجاعات فن یا صنعت قبلی مشکل مشترکی وجود ندارد، اما همگی به یک حوزه فنی<sup>۲</sup> تعلق داشته، ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند.

مشکلی که می‌خواهد به واسطه اختراع حل شود<sup>۳</sup> نیز می‌تواند یکی از انواع زیر باشد:

۱. مشکلی مشابه مشکل فن یا صنعت قبلی باشد که توضیح آن داده شد.  
۲. مشکلی متفاوت از مشکل فن یا صنعت قبلی، اما شایع و رایج: حتی اگر در فن یا صنعت قبلی، مشکلی مشابه با مشکل اختراع ادعایی وجود نداشته باشد، اداره ثبت اختراع، ارزیابی‌های خود را در ادامه می‌دهد تا زمانی که مشخص شود آیا مشکلی که قرار است به واسطه اختراع ادعایی حل شود بدیهی و آشکار است یا خیر؟ ویا این که مشکل به آسانی توسط شخص با مهارت معمولی در دانش قابلیت تصور و درک شدن داشته است یا خیر؟ در صورتی که پاسخ به این پرسش‌ها مثبت باشد، اختراع ادعایی فاقد گام ابتکاری است [۲۹]. در یکی از آرای قضایی نیز دادگاه با استناد به این که مشکل ادعایی توسط شخص با مهارت معمولی در دانش قابلیت پیش‌بینی داشته است، اختراع ادعایی را که راجع به راکت بازی گلف<sup>۴</sup> بود، فاقد گام ابتکاری اعلام کرد [۳۰].

۳. مشکلی متفاوت از مشکل فن یا صنعت قبلی و در عین حال غیر رایج: حتی اگر مشکلی که قرار است به واسطه اختراع ادعایی حل شود، متفاوت از مشکل مندرج در فن یا صنعت قبلی بوده (یا بالعکس) و در عین حال، مشکل شایعی نیز باشد، اما احراز شود که شخصی با مهارت معمولی در دانش قادر بوده تا با به‌کارگیری روش فکری منطبق با راه‌حل مندرج در اختراع ادعایی به آسانی به آن دست یابد، اختراع فاقد گام ابتکاری اعلام خواهد شد [۹، ص ۲۵].

با این حال، در تمام موارد فوق، هرگاه مخترع بتواند با استناد به ادله و مدارک، اثبات کند

---

1. common problem  
2. technical field  
3. a problem to be solved by claimed invention  
4. golf club

که در مسیر فرایند ترکیب فنون یا صنایع قبلی برای رسیدن به اختراع ادعایی، مشکلات و موانعی<sup>۱</sup> وجود داشته که وی توانسته است با غلبه بر آنها به اختراع ادعایی دست یابد، اختراع، بدیهی نخواهد بود [۳۴، ص ۴۷۰].

مشابهت کارکرد میان اختراع ادعایی و فن یا صنعت قبلی نیز می‌تواند دلیلی بر این مطلب باشد که شخص با مهارت معمولی در دانش قادر بوده تا با به‌کارگیری یا ترکیب فن یا صنعت قبلی به اختراع ادعایی دست یابد [۹، ص ۲۰]. اما همانند اثبات وجود مانع در مسیر دستیابی به اختراع، هرگاه اختراع ادعایی در مقایسه با فن یا صنعت قبلی دارای آثار سودمند<sup>۲</sup> باشد (حتی اگر عناصر مندرج در اختراع ادعایی مشابه عناصر فن یا صنعت قبلی باشد) چنین آثاری می‌تواند دلیل مثبتی برای تأیید گام ابتکاری اختراع تلقی گردد [۹، ص ۳۲].

۴. آثار سودمند و مفید: آثار سودمند که به همراه مسأله وجود موانع در مسیر تولید اختراع از معیارهای ثانوی ارزیابی شرط گام ابتکاری محسوب می‌شود، در صورتی می‌تواند برای تأیید گام ابتکاری اختراع به کار رود که حائز شرایط زیر باشد [۳۴، ص ۴۷۱]: اولاً این آثار باید به واسطه توصیف مکتوب اختراع و یا نقشه‌های مربوط به آن برای شخص با مهارت معمولی در دانش قابل شناسایی باشد. ثانیاً آثار سودمند اختراع ادعایی، علاوه بر این‌که باید در مقایسه با فن یا صنعت قبلی دارای وضعیت بسیار مناسب‌تری باشد باید برای شخص با مهارت معمولی در دانش نیز غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی تلقی گردد [۹، ص ۳۳].

#### ۴-۱-۲. ملاحظات ثانوی

در اداره ثبت اختراعات ژاپن، علاوه بر معیار ثانوی اخیرالذکر، همانند ادارات ثبت اختراع اروپا و آمریکا، ملاحظات ثانوی از قبیل موفقیت تجاری اختراع، نیاز طولانی‌مدت، اما برآورده نشده به فناوری و ... می‌تواند نقش مهمی در ارزیابی شرط گام ابتکاری داشته باشد.<sup>۳</sup> در اداره مزبور نیز معیارهای ثانوی در صورتی در ارزیابی گام ابتکاری لحاظ می‌شوند که حائز شرایط خاصی باشند. برای مثال، همانند آنچه راجع به این مسأله در آمریکا و اروپا گفته شد، موفقیت تجاری در صورتی که مرتبط با آثار و نتایج اختراع ادعایی باشد می‌تواند در ارزیابی

1. obstruction

2. advantageous effects

مقصود از آثار سودمند، آثار ناشی از رابطه هم‌افزایی عناصر اختراع ادعایی است.

۳. لازم به ذکر است که معیار آثار سودمند که در مورد آن توضیح داده شد نیز از معیارهای ثانوی به کارگرفته شده در

ارزیابی شرط گام ابتکاری در ژاپن است.

شرط گام ابتکاری مؤثر واقع شود و اگر احراز شود موفقیت تجاری اختراع ناشی از تبلیغات و مسائل دیگر است، در ارزیابی‌ها لحاظ نخواهد شد [۹، ص ۴۲].

## ۵. وضعیت حقوق ایران

بررسی رویه موجود در اداره ثبت اختراعات و پرونده‌های موجود در آن حاکی از آن است که شرط گام ابتکاری نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. رویه موجود در اداره مذکور به این شکل است که پس از تقدیم اظهارنامه توسط شخص متقاضی، جستجویی در پایگاه‌های داده موجود در اداره ثبت اختراع توسط کارشناسان انجام می‌گیرد تا در صورتی که سابقه ثبت قبلی نداشته باشد، درخواست متقاضی برای ارزیابی سه شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی به واحدهای دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری ارسال گردد. هرچند ارزیابی متخصصان حاضر در واحدهای دانشگاهی تا حدودی مشابه ارزیابی‌های موجود در ادارات ثبت اختراع کشورهای مورد مطالعه است، اما اساساً مبتنی بر جستجو در پایگاه داده‌های موجود صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، متخصص دانشگاهی در پاسخ به نامه شماره ۱۴۱۷۵/م/۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ رئیس اداره ثبت اختراع، مبنی بر ارزیابی اختراعی با موضوع چسب هادی جریان الکتریسیته... با استدلال ذیل جدید بودن و نوآوری اختراع ادعایی را احراز و اعلام کرده است: «چندین پتنت در زمینه چسب‌های هادی جریان الکتریسیته وجود دارد که در تمام این پتنت‌ها پروسه تولید چسب بسیار طولانی است و در ضمن یکی از مراحل تولید چسب چربی‌زدایی از پولک‌های نقره‌ای است که در پتنت‌های مذکور جهت چربی‌زدایی از روتاری تانک و انواع سیستم‌های شستشودهنده و خشک‌کن استفاده شده است؛ اما در اختراع ادعایی، رفع لایه چربی در حین عمل (curing) پلیمر حامل ذرات نقره و توسط دی کربو کسلیک اسید انجام شده است. با توجه به موارد فوق، نوآوری این تقاضای پتنت تأیید می‌شود» [۳۱]. ضمناً از سوی متقاضی، ارزان بودن، چسبندگی بهتر و مقاومت در برابر خوردگی از جمله مزایای اختراع اعلام شده است که هرچند در استدلال متخصص دانشگاهی برای تأیید نوآوری اختراع مذکور به آن‌ها اشاره نشده است، اما می‌توان به طور ضمنی، استنباط کرد که چنین مزایایی در تأیید گام ابتکاری اختراع بی‌تأثیر نبوده است. ملاحظه می‌گردد متخصص مذکور برای تأیید نوآوری اختراع از استدلال‌هایی مشابه استدلال‌های ارزیابان ادارات ثبت اختراع خارجی بهره برده است؛ اما نوآوری را اعم از تازگی و گام ابتکاری دانسته است. همچنین علیرغم احصای عناصر ابتکاری اختراع و بیان مشکل فنی موجود و فن یا صنعت قبلی توسط متقاضی ثبت، متخصص



دانشگاهی، بدون ارجاع به چنین مواردی، نوآوری اختراع را مورد تأیید قرار داده است. جالب توجه است که در پرونده دیگری، در پاسخ استعلام اداره ثبت اختراع آمده است که اختراع ادعایی از جنبه جدید بودن و کاربردی-صنعتی بودن مورد تأیید است. اختراع ادعایی یک سیستم شناساگر بلادرنگ ذرات بیولوژیکی است که ذرات معلق موجود در هوا را به روش طیف‌سنجی فلورسانس لیزر فرابنفش تشخیص می‌دهد. این دستگاه جهت تشخیص آلودگی هوا به کار برده می‌شود. برخی از وجوه تمایز اختراع ادعایی با فن یا صنعت قبلی نیز عبارتند از: ۱- اصولاً ذرات بیولوژیک و معلق در هوا به‌سختی قابل شناسایی هستند، اما در اختراع ادعایی به دلیل وجود سنسورهای موجود، قابلیت شناسایی بالا است.

۲. به‌کارگیری روش لیزری و عدم استفاده از مواد شیمیایی، همچنین آشکارسازی بلادرنگ، حساسیت بسیار بالای سیستم آشکارسازی و دقت بالای اندازه‌گیری، وزن بسیار کم و نیز قابل حمل بودن سیستم، و قابلیت نصب در مکان‌های عمومی از مزایای اختراع ادعایی توسط مخترع اعلام شده است [۳۲]. در این پرونده نیز متخصص دانشگاهی صرفاً جدید بودن اختراع ادعایی را مورد تأیید قرار داده است، اما به نظر می‌رسد که مقصود وی جدید بودن نوآوری اختراع است، زیرا در نامه استعلام اداره ثبت اختراع به واحدهای دانشگاهی اظهار نظر راجع به سه شرط جدید و نوآوری بودن و قابلیت اجرایی تقاضا می‌شود. بررسی دو پرونده فوق نشان می‌دهد که هرچند شرط گام ابتکاری به معنای واقعی کلمه مانند ادارات ثبت اختراع مورد مطالعه ارزیابی و احراز نمی‌شود، اما استدلال‌های متخصصان دانشگاهی برای تأیید جدید و نوآورانه بودن اختراعات، حکایت از آن دارد که در نهایت، شرط گام ابتکاری نیز احراز می‌شود؛ اما به دلیل عدم آشنایی متخصصان دانشگاهی به ادبیات حق اختراع و مسائل مرتبط با آن، عبارات به کار گرفته شده توسط آنان شائبه عدم بررسی شرط گام ابتکاری را ایجاد می‌کند. حتی در این زمینه اعتقاد ما بر این است که خود اداره ثبت اختراع و مسؤولان و کارشناسان حاضر در آن نیز شائبه مذکور را تقویت می‌کنند؛ زیرا به کار بستن عبارت جدید و نوآوری بودن که در نامه استعلام اداره مذکور دیده می‌شود، نمی‌تواند به‌خوبی تفکیک دو شرط تازگی و گام ابتکاری را نشان دهد.

## ۶. نتیجه‌گیری

شاید در نهایت نتوان مبنایی فنی و مشخص برای شر گام ابتکاری فراهم کرد و به همین دلیل در پرونده‌های مورد بررسی یا اساساً معیاری برای ارزیابی شرط گام ابتکاری بیان نشده است و یا

این‌که برخی معیارهای ارائه‌شده مبهم و انتزاعی هستند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم وجود معیار قانونی برای ارزیابی شرط گام ابتکاری نیز همین موضوع باشد؛ زیرا تمامی معیارهای ارائه‌شده در کشورهای مورد مطالعه، معیارهای قضایی یا اداری هستند. برای مثال با یک تفسیر موسع از فن یا صنعت قبلی در حقوق آمریکا می‌توان براساس معیار تی‌اس‌ام، هر اختراعی را بدیهی اعلام کرد، ویا در اروپا هرچند روش مشکل‌راه‌حل برای اجتناب از موضوع اظهارنظر مبتنی بر استنباط شخصی ایجاد شده است، اما به دلیل ابهام مزبور، علیرغم مزیت نسبی معیار اروپایی بر معیارهای آمریکا، به نتیجه مناسبی در این بخش منجر نشده است. در این میان، شاید فقط ژاپن به واسطه دقت و جزئی‌نگری خاص خود در ارزیابی شرط گام ابتکاری، توانسته است به لحاظ فنی معیار قابل اطمینان‌تری را فراهم آورد. بر همین اساس، پیشنهاد نگارندگان این است که معیارهای ثانوی ارائه‌شده تقویت شوند و بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرند، زیرا معیارهای ثانوی مبتنی بر موضوعات واقعی و ملموس اعمال می‌شوند.

در حقوق ایران به جهت عدم وجود زیرساخت‌های کافی در اداره ثبت اختراع و ساختار نامناسب این اداره، ارزیابی واقعی در ارتباط با شرط گام ابتکاری صورت نمی‌گیرد و بر همین اساس نیز معیارهای مورد مطالعه در حقوق خارجی، کاربردی در حقوق ایران ندارد و ارزیابی‌های متخصصان حاضر در واحدهای دانشگاهی نیز به شکل بسیار ساده، در برخی موارد صرفاً محدود به تازگی اختراع می‌شود. علیرغم این موضوع، بررسی پرونده‌های موجود در اداره ثبت اختراع نشان داد که به نسبت سال‌های گذشته، ارزیابی شرط گام ابتکاری نیز انجام می‌پذیرد؛ هرچند به دلیل عدم آشنایی متخصصان دانشگاهی با ادبیات حق اختراع، این ارزیابی دقیق و منسجم نیست. بر همین اساس، پیشنهاد نگارندگان این است که اولاً سازمانی با عنوان سازمان ثبت اختراعات ایران با ساختار و معیارهایی مشابه ادارات ثبت اختراع مورد مطالعه تأسیس شود. ثانیاً تا قبل از تأسیس چنین سازمانی و در شرایط کنونی، نهادی با عنوان آکادمی مالکیت فکری در اداره ثبت اختراعات ایجاد شود تا در آن، استادان مجرب حقوق مالکیت فکری امر آموزش مسؤولان و کارشناسان اداره و نیز متخصصان واحدهای دانشگاهی را بر عهده گیرند. ثالثاً در بدو امر به دلیل ابتدایی بودن زیرساخت‌ها، معیارهای ثانوی بیش‌تر مورد استفاده قرار گیرند.

## ۷. منابع

- [1] Mishra, Umakant, *Patentability Criteria in Different Countries*, Bangalore, India.
- [2] A. Samuel Oddi, "Beyond Obviousness: Invention Protection in the Twenty – First Century", *The American University Law Review*, vol. 38:1097-1148.
- [۳] جعفرزاده میرقاسم و اصغر، محمودی، « شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات»، *مجله تحقیقات حقوقی*، ۴۲، ۴۱، ۱۳۸۴-۱۴۸.
- [۴] نجفی، حامد، بررسی تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در اختراع، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، ۱۳۹۰.
- [5] Nguyen, Thanh Tu, "Patentability of Biotechnological Inventions and Inventive Step: European Patent Law, National Practices and US Comparison". available at; [www.patentlens.net/daisy/patentlens/2656.html](http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/2656.html).
- [۶] صالحی نهابی، جمال، تازگی، وصف ممتاز هر اختراع، «فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، ۴، ۱۳۸۹، ۲۲۷-۲۴۵.
- [7] Denicolo, Vincenzo, "Economic Theories of the Nonobviousness Requirement for Patentability": A Survey, *Lewis and Clark Law Review*, vol. 12:2, USA. 2008, 443-459.
- [8] Dumbraveanu, Radu, *Assessment of Inventive Step*, Faculty of Law, Lund University, 2009.
- [9] Toyama, Takahic, Examination Guideline (Inventive Step), in Japan, October 18. 2006.
- [۱۰] عباسی، رسول، افشارنیا، سعید، « بررسی تطبیقی وضعیت ثبت اختراع در ایران و دیگر کشورها»، *رهیافت*، ۳۹، ۱۳۸۶، ۲۵-۳۵.
- [11] *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 148 U.S.P.Q. 459 (1966), Decided February 21, 1966. available at: [cyber.law.harvard.edu/ilaw/BMP/graham\\_v\\_john\\_deere.html](http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/BMP/graham_v_john_deere.html)

- [12] Graham V. John Deere, 383 U.S.1 (1996). available at: [cyber.law.harvard.edu/ilaw/BMP/graham v john deere.html](http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/BMP/graham_v_john_deere.html)
- [13] Mandel, Gregory.N, “Another Missed Opportunity: The Supreme Courts Failure to Define Nonobviousness or Combat Hindsight Bias in *KSR v. Teleflex*”, *Lewis and Clark Law Review*, vol.12:2.2007.323-342.
- [14] Mandel, Gregory. N, “ How The Non – obvious Problem: How the Indeterminate Nonobviousness Standard Produces Excessive Patent Grant”, *University of California, Davis*, vol. 4: 57, 2008, 57-128.
- [15] Hon, Giles. Rich,” Laying the Ghost of the Invention Requirement”, 1 *APLAQ J.*26, 29 – 30, *The Federal Circuit Bar Journal*, 1972.26, 29-30.
- [16] *KSR international cov.teleflexco 127.s.ct.1727* (2007). available at: [www.oyez.org/cases/2000-2009/2006/2006\\_04\\_1350](http://www.oyez.org/cases/2000-2009/2006/2006_04_1350)
- [17] 2005. WL 835463 – (Supreme Court 04-1350 April the 6 Th (2005). available at: [www.supremecourt.gov/](http://www.supremecourt.gov/)
- [18] Simic, Emer,” The TSM Test Is Dead! Long Live the TSM Test! The After Math of KSR, What Was All the Fuss About?”, *Aipla Quarterly Journal*, vol. 37, Number 2, 2009, 227-256.
- [19] 228 Fed. Appx.988-KSR Final Decision 2007. WL 2045626. available at: [www.supremecourt.gov/](http://www.supremecourt.gov/)
- [20] Whelan, Dorothy, “A Critique of the Use of Secondary Considerations in Applying the Section 103 Nonobviousness Test for Patentability”, *Boston College Law Review*, vol. 28, Issue 2 no. 2, 1987.357-381.
- [21] Darrow, Jonathan j, “Secondary Considerations: A Structured Framework for Patent Analysis”, *Albany Law Review*, 74, 47-92.
- [22] Ralph Blair- Stanek, Andrew,” Increased Market Power as a New Secondary Consideration in Patent Law”, *American University Law Review*, vol. 58, 2009,707-746.
- [23] Knesch G. (EPC), “Assessing Inventive Step in Examination and Opposition

Proceedings in the EPO, European Patent Convention”, *EPO Information* 3/1994, 95-101.

- [24] European Patent Office, The Patentability of Business Methods at European Patent Office, 2005. available at: [www.epo.org/](http://www.epo.org/)
- [25] Jay Jongjitirat, ”VO Te Leapfrag Enterprises v. Fisher- price: Secondary Consideration in Nonobviousness Determinations”, University of California, *Davis*. vol. 42, 2009, 599-630.
- [26] Okabe, Yuzuru, Assessment of Inventive Step in Japan, Workshop Session 2, of Ficpi Japan symposium, Yokohama, December 4, 2008.
- [27] Comparison of Inventive Step between the EPO, JPO and USPTO, available at: [asaha.com/.../Comparison-of-Inventive-Step-Between-the-EPO,-JPO-...](http://asaha.com/.../Comparison-of-Inventive-Step-Between-the-EPO,-JPO-...)
- [28] Examination Guidelines for Patent and Utility Models in Japan, available at: [www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp) > Laws and Regulations[Obtaining Rights]
- [29] Tokyo High Court Decision, Hei 8(Gyo Ke) 21, available at: [www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp) > Laws and Regulations[Obtaining Rights]
- [30] Homma, Tomotaka, “Comparing Japanese and U.S. Standards of Obviousness: providing meaning ful Guidance after KSR”, *IKEA- the Intellectual Property Law Review*, vol. 48, Number 4, 2008.

[۳۱] پرونده شماره ۳۹۰۱۱۰۶۵۳ موجود در اداره ثبت اختراع. تاریخ ثبت اظهارنامه ۱۳۹۰/۱۱/۱۹.

[۳۲] پرونده شماره ۹۹۴-۱۳۹۱ موجود در اداره ثبت اختراع.