

# واکنش نظام مالکیت فکری امریکا در برابر احتکار اختراعات: مطالعه موردی پرونده ای بی

علیرضا مشهدی زاده<sup>۱</sup>، سارا حاجی زاده<sup>۲</sup>

## چکیده

با توجه به ماهیت اختراعات که به راحتی مورد استفاده غیرمجاز قرار می‌گیرند باید به دنبال شناسایی سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از این حقوق صورت گیرد و مقابله با آنها بود. یکی از موارد سوءاستفاده از حق اختراع که در کشور امریکا مورد توجه قرار گرفته، وجود مؤسسه‌هایی به نام پتنت‌ترول<sup>۳</sup> است. این اشخاص<sup>۴</sup> مؤسسه‌های غیرتولیدی هستند که با خریداری اختراعات جزئی، فعالیتی در زمینه تجاری‌سازی آنها نمی‌کنند و هدف آنها تنها اعطای مجوز بهره‌برداری در خصوص این اموال فکری پس از نقض آنها توسط تولیدکنندگان دیگر و در نتیجه محروم ساختن جامعه از نتایج ابتکارات مخترعان می‌باشد. مطالعه در این خصوص نشان داد که پیامدهای پتنت‌ترول بر بنگاه‌های اقتصادی، رفاه عمومی و مسائلی از این قبیل باعث واکنش قانون‌گذاری، قضایی و اندیشه‌های حقوقی در کشور امریکا شده و برای کاهش فعالیت پتنت‌ترول اقدام‌هایی همچون وضع قوانین جدید و تغییر روش‌های جبران خسارت در دعاوی نقض اختراع صورت گرفته است. چراکه اکثر حقوقدانان وجود این مؤسسه‌ها را مخرب ابتکار می‌دانند. با توجه به نو ظهور بودن این پدیده در عرصه مالکیت فکری، این نوشتار درصدد بررسی واکنش سیستم حقوقی در برابر وجود پتنت‌ترول به عنوان مسأله‌ای بحث‌انگیز در حوزه اختراعات است.

## واژه‌های کلیدی

حق اختراع، محتکران اختراع، قرارداد لیسانس، نظام مالکیت فکری

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۸/۱۵ تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۲/۱۶

۱. استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (نویسنده مسئول)

alireza.mashhadizade@gmail.com  
sara.hj66@yahoo.com

۲. دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

۳. واژه Patent Troll واژه‌ای با بار منفی است که از دو فصل Patent به معنی اختراع و Troll به معنی غول تشکیل شده است. اشخاصی که با این عنوان نامیده می‌شوند مالک اختراعات متعددی هستند که منبع کسب درآمد آنها است و از این جهت که به دنبال تجاری‌سازی و استفاده عملی از اختراعات خود نمی‌باشند شاید بتوان مسامحتاً آنان را محتکران اختراع دانست. با توجه به نبودن واژه مناسب فارسی معادل که نشان دهنده ماهیت واقعی آنها باشد در متن حاضر این واژه به کار می‌رود.

۴. پتنت‌ترول‌ها ممکن است در قالب شخصیت حقوقی یا حقیقی فعالیت نمایند ولی در اکثر موارد به صورت یک مؤسسه با شخصیت حقوقی فعالیت کرده و به همین دلیل در این مقاله با عنوان مؤسسه از آنها یاد می‌شود.

## مقدمه

سیستم اختراع در سال‌های اخیر با تغییراتی مواجه شده است. عواملی مانند جهانی شدن، داشتن فناوری و اختراعات متعدد و استفاده از فناوری‌های پیشرفته در تولیدات منجر به تغییراتی در روند ثبت و استفاده از اختراعات شده است. در خصوص این دسته اموال فکری، مؤسسه‌هایی تشکیل شده‌اند که به‌رغم داشتن اختراعات متعدد در پی تجاری‌سازی و استفاده عملی از آنها نمی‌باشند. پتنت‌ترول‌ها دسته‌ای از این مؤسسه‌های غیرتولیدی<sup>۱</sup> می‌باشند<sup>۲</sup>. ظهور پتنت‌ترول برخلاف آنچه که تصور می‌شود مسئله جدیدی نیست و می‌توان گفت وجود آنها به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد ولی در گذشته فعالیت آنها به این میزان نبوده است که دغدغه‌ای برای سیستم اختراع باشند. نحوه عملکرد این مؤسسه‌ها به این صورت است که ابتدا اختراعی را در حراجی‌های ورشکستگی یا در سایر مواردی که مخترع قصد فروش اختراعش را دارد خریداری می‌نمایند (ام مولر<sup>۳</sup>، ۲۰۰۵: ۱). در خرید اختراعات تمرکز آنها بر اختراعی است که احتمال نقض آن از سوی دیگران بیشتر باشد، سپس شرکت‌هایی را که در تولیدات خود از اختراعات مشابه استفاده می‌نمایند شناسایی نموده و منتظر تجاری‌سازی اختراع و بالا رفتن حجم تولیدات شرکت مورد هدف می‌شوند، پس از بالا رفتن سطح تولیدات شرکت مورد هدف با ادعای نقض اختراعشان با آن شرکت وارد مذاکره شده و به او هشدار می‌دهند که اگر برای استفاده از اختراع آنها، آن را لیسانس نگیرد علیه او دعوای نقض اختراع اقامه کرده و با گرفتن قرار منع دائم<sup>۴</sup> مانع ادامه فعالیت آن شرکت می‌شوند. اگر چه حقوق اختراع برای جلوگیری از نقض آن ایجاد شده است ولی این مؤسسه‌ها از اختراعات به‌منظور بهره‌گیری از مزایای نقض شدنشان استفاده می‌نمایند. تقریباً هر دارنده اختراعی برای متوقف کردن نقض اختراعش انگیزه‌ای دارد، انگیزه ترول‌ها منحصراً تهدید کردن نقض‌کنندگان به طرح دعوا و وادار نمودن آنها به دادن مجوز بهره‌برداری اختراع خود می‌باشد.

آنچه که امروزه در رشد ترول‌ها مؤثر بوده است، نحوه برخورد سیستم قضایی و مقررات قانونی با موارد نقض اختراع است. زیرا ترول‌ها برای عملی ساختن هدف خود اقدام به تهدید

## 1. Non-practicing Entities

۲. منظور از مؤسسه‌های غیرتولیدی، شرکت‌هایی هستند که به‌رغم دارا بودن اموال فکری مانند داشتن اختراعات متعدد هیچ فعالیتی در زمینه تجاری‌سازی آنها نمی‌کنند.

## 3. M.Mueller

۴. قرار منع دائم دستوری است که دادگاه قبل از صدور رای اصلی در مواردی که می‌خواهد از فعالیتی جلوگیری کند صادر می‌نماید، این قرار دائمی است، زیرا شرایطی که باعث صدور آن می‌شوند دائمی هستند و به نوعی مشابه دستور موقت در حقوق ایران است.

واکنش نظام مالکیت فکری امریکا در... ❖ ۹

شرکت مورد هدفشان به طرح دعوا می‌نمایند. اگر قوانین یک کشور به گونه‌ای باشد که تعادلی بین منافع خصوصی و عمومی قائل نشده و حقوق مالک اختراع را مهم‌تر از هر چیزی بداند زمینه برای فعالیت ترول‌ها هموارتر است. بنابراین، روش‌های جبران خسارت در نظام حقوقی اختراعات از عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه ترول‌ها برای فعالیت در آن نظام حقوقی است.

با فرض اینکه وجود پتنت‌ترول‌ها آثاری مخرب بر حوزه اختراعات و تجاری‌سازی آنها دارد، این نوشتار با روش توصیفی به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه امری منجر به رشد پتنت‌ترول در امریکا و رغبت آنها به فعالیت در این کشور شده است و واکنشی که در این کشور در مقابل فعالیت این مؤسسه‌ها توسط سیستم قضایی و قانون‌گذاری اتخاذ شده است، چه می‌باشد. در این مقاله سعی شده است واکنش نظام مالکیت فکری امریکا در برابر پتنت‌ترول‌ها که شامل واکنش قضایی، قانون‌گذاری و دکتترین می‌باشد در سه گفتار بررسی شود و در گفتار چهارم موانع فعالیت این مؤسسه‌ها در ایران بیان شد.

### واکنش قضایی در برابر محتکران اختراع

با توجه به تأثیر روش‌های جبران خسارت در دعاوی نقض حق اختراع بر تشویق فعالیت پتنت‌ترول، جبران خسارت در یک نظام حقوقی باید به گونه‌ای باشد که با حفظ تعادل منافع مالک گواهی اختراع و ناقض اختراع بین مواردی که مالک گواهی اختراع از آن بهره‌برداری نموده و مواردی که به‌رغم عدم بهره‌برداری از اختراعش در پی متوقف نمودن فعالیت نقض‌کننده است قائل به تفکیک شود. اگر چه عده‌ای این تفکیک را تبعیض می‌دانند ولی در مواردی تأمین نمودن اهداف حقوق اختراعات و منافع جامعه چنین برخوردی را ایجاب می‌نماید.

نحوه واکنش قضایی در برابر عملکرد پتنت‌ترول‌ها را می‌توان در تغییر شیوه جبران خسارت در دعاوی نقض حق اختراع ملاحظه نمود. برای بررسی روش‌های جبران خسارت در امریکا باید بین احکام دادگاه‌ها به جبران خسارت مالک اختراع قبل و بعد از پرونده‌ای بی بر علیه مرک اکسچیج<sup>۱</sup> قائل به تفکیک شد. جریان این پرونده که در دادگاه‌های امریکا رویه‌ساز گشت به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

1. EBay v. Mercexchange

الف) رویه قضایی قبل از دعوای ای بی در شیوه جبران خسارت در دعوای نقض حق اختراع امریکا حکم دادگاه در دعوای نقض اختراع به دو فصل تقسیم می‌شود: (۱) صدور قرار منع<sup>۱</sup>؛ (۲) جبران خسارت قانونی؛ حکم به جبران خسارات مالی که ممکن است به صورت منافع از دست رفته باشد یا پرداخت حق الامتیاز از سوی نقض کننده به مالک حق اختراع (ای میلارد<sup>۲</sup>، ۲۰۰۸: ۶).

دادگاه‌ها برای صدور حکم به جبران خسارت دو یا سه معیار را در نظر می‌گیرند: ۱. منافع از دست رفته مالک اختراع؛ ۲. حق الامتیاز حق اختراع نقض شده؛ ۳. منافی که نصیب ناقص شده است. معمول ترین روش حکم به جبران خسارت، حکم به پرداخت حق الامتیاز معقول و منطقی است و طرفین بیشتر متمایل به این روش هستند. منظور از این رویالتی، مبلغی است که هم لیسانس دهنده خواهان گرفتن آن است و هم لیسانس گیرنده با پرداخت آن موافق است (ریتزیگ<sup>۳</sup>، هنکل<sup>۴</sup>، هیت<sup>۵</sup>، ۲۰۰۶: ۷). مسئله دیگر در دعوای نقض اختراع صدور قرار منع دائم می‌باشد. با صدور این قرار از ادامه فعالیت نقض کننده جلوگیری می‌شود. دلیل پیش بینی قرار منع در دعوای نقض اختراع ماهیت این اموال فکری می‌باشد زیرا ماهیت این حقوق به گونه‌ای است که امکان نقض شدنشان به آسانی وجود دارد و ادامه بهره‌برداری ناقص منجر به ورود خسارات بیشتری به مالک می‌گردد. هرچه این حقوق از ارزش بیشتری برخوردار باشند جبران نقض آنها نیز باید سنگین تر باشد. جبران خسارت سنگین یعنی صدور قرار منع که منجر به بالا رفتن موقعیت مالک اختراع می‌شود. بنابراین، اگر استفاده از حقوق مالک بدون اجازه او صورت بگیرد ناقص باید این ضرر را متحمل شود (ام دیویس<sup>۶</sup>، ۲۰۰۸: ۴). ولی با توجه به اینکه صدور این قرار منجر به توقف فعالیت نقض کننده می‌گشت پتنت ترول به رغم عدم صرف زمان و هزینه برای بهره‌برداری از اختراعاتشان می‌توانستند با تقاضا از دادگاه و گرفتن قرار منع باعث توقف فعالیت شرکت مورد هدفشان گردند و از این اهرم فشار برای بالابردن مبلغ حق الامتیاز درخواستی استفاده نمایند و به این ترتیب بسیاری از شرکت‌های نقض کننده اختراع پتنت ترول از بیم صدور قرار منع و توقف فعالیت‌شان اقدام به ورود به دعوا نموده و همان ابتدا پیشنهاد انعقاد قرارداد لیسانس را می‌پذیرفتند.

---

1. Permanent Injunction  
 2. E. Millard  
 3. Reitzig  
 4. Henkel  
 5. Heath  
 6. M. Davis

ب) رویه قضایی بعد از دعوای ای بی در شیوه جبران خسارت در دعوای نقض حق اختراع سال‌های متمادی برای پرونده‌هایی که مربوط به نقض اختراع بودند صدور قرار منع یک رویه واحد بین دادگاه‌ها شده بود و آنها این را حق طبیعی مالک اختراع می‌دانستند که در برابر استفاده غیرمجاز دیگری بتواند مانع ادامه فعالیت ناقض گردد. ولی با توجه به اینکه صدور این قرار زمینه سوءاستفاده مؤسسه‌هایی مانند پتنت‌ترول را فراهم می‌نمود پس از جریان دعوای ای بی رویه دادگاه‌ها به این صورت شکل گرفت که در مواردی که خواهان قبل از رسیدگی و صدور حکم تقاضای جلوگیری از ادامه فعالیت خوانده را از طریق صدور قرار منع دائم دارد باید معیارهای چهارگانه را ثابت نماید در غیر این صورت دادگاه ضرورتی برای صدور قرار منع نمی‌بیند و تنها حکم به پرداخت خسارت و در مواردی لیسانس اجباری و پرداخت حق الامتیاز می‌دهد. معیارهای چهارگانه عبارتند از:

۱. خسارت جبران‌ناپذیری وارد شود. منظور از خسارات جبران‌ناپذیر این است که در برخی مواقع خساراتی که در نتیجه ادامه فعالیت ناقض وارد می‌گردد به گونه‌ای است که امکان اندازه‌گیری آنها وجود ندارد و برای دادگاه بسیار دشوار و در مواردی امکان‌ناپذیر است که بخواهد رقم مالی آن را تعیین نماید تا نقض‌کننده جبران کند (ام دیویس، ۲۰۰۸: ۱۶)؛

۲. خسارت پیش‌بینی شده در قانون برای جبران خسارت مالک اختراع کافی نباشد؛

۳. خسارت عادلانه‌ای حکم داده شود به گونه‌ای که تعادل حقوق مالک و ناقض حفظ شود؛

۴. با صدور قرار منع خدشه‌ای به منافع عمومی وارد نگردد (کیهانی، ۲۰۰۸: ۲).

پس از این جریان دادگاه‌ها برای صدور قرار منع دقت نظر زیادی به خرج می‌دهند و اهرم فشاری که از طریق آن پتنت‌ترول می‌توانست تهدیدات خود را علیه نقض‌کننده عملی نموده و مانع فعالیت او گردد از بین رفت. ترول‌ها با توجه به ماهیت فعالیت‌شان امکان اثبات موارد چهارگانه را جز در موارد خاصی ندارند؛ زیرا از اختراع خود بهره‌برداری نکردند که در صورت عدم صدور قرار منع خسارت جبران‌ناپذیری به آنها وارد شود (تی گرب، ۲۰۰۶: ۳۰).

از طرف دیگر در بسیاری موارد اختراعات آنها تنها جزئی از محصول تولید شده است که در این موارد اگر ادامه فعالیت تولیدکننده با مانع مواجه گردد برخلاف منافع عموم است. بنابراین، از این پس مؤسسه‌های غیرتولیدی سعی بر این دارند که مبلغ حق الامتیاز پیشنهادی خود را پایین بیاورند تا بتوانند خود اختراع را لیسانس دهند و دیگر هزینه‌های مربوط به اقامه دعوا و ریسک

اثبات بی‌اعتباری اختراعاتشان را نمی‌پذیرند (تی گرب، ۲۰۰۶: ۳۰).

بنابراین، تصمیم قضات در پرونده ای‌پی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. خواهان این دعوا میرک اکسچینج<sup>۱</sup> یک شرکت ویرجینیایی بود که توماس ولسون آن را تأسیس کرده و در زمینه تجارت الکترونیک و تسهیل مبادلات آن فعالیت می‌نمود. خواننده دعوا ای‌پی شرکتی بود که از سال ۱۹۹۵ در زمینه بازار آنلاین کار می‌کرد. خواهان در این دعوا ادعا داشت که ای‌پی اختراع مربوط به فروش آنلاین او را نقض کرده است (کوکر کورسی<sup>۲</sup>، ۲۰۰۹: ۸).

در جریان رسیدگی در دادگاه بدوی هیئت منصفه ای‌پی را ناقض اختراعات خواهان دانست و حکم به ۳۵ میلیون دلار جبران خسارت داد و درخواست میرک اکسچینج را برای صدور قرار منع دائم رد نمود. استدلال دادگاه فصل برای رد درخواست خواهان برای صدور قرار منع دائم، در نظر گرفتن اصل انصاف و معیارهای چهارگانه بود و بیان نمود که خواهان با عدم بهره‌برداری از حق اختراع خود در پی اعطای لیسانس به شرکت‌های دیگر است و خود کالایی تولید ننموده که در نتیجه رقابت کالاهای ناقض با کالایش ضرر نماید و در نتیجه عدم صدور قرار منع، خسارت جبران ناپذیری به او وارد نمی‌شود (ای میلارد، ۲۰۰۸: ۱۵).

در مرحله تجدیدنظرخواهی دادگاه فدرال، استدلال دادگاه بدوی را درباره عدم استحقاق خواهان به علت عدم تجاری‌سازی اختراعش نپذیرفت و بیان نمود که حق اختراع ابزاری برای حمایت از مخترع و افزایش انگیزه او و جلوگیری از استفاده غیرمجاز توسط دیگران است و در مواردی که نقض اختراع واضح و مبرهن باشد یکی از راه‌هایی که مخترع برای جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به خود در پیش رو دارد تقاضای صدور قرار منع دائم از دادگاه است که دادگاه‌ها جز در موارد استثنایی، باید به این خواسته خواهان پاسخ مثبت دهند و اصل کلی این است که زمانی که برای نخستین بار حق اختراع نقض می‌شود قرار منع دائم صادر گردد (تی گرب، ۲۰۰۶: ۱۵).

در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض نمود و قرار منع دائم صادر کرد. پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از صدور قرار منع، پرونده به دیوان عالی رفت، دیوان عالی کشور امریکا بیانات قضات دادگاه تجدیدنظر را در توجیه صدور قرار منع نپذیرفت. نظر هر یک از قضات برای رد استدلالات دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر بود:

1. MercExchange  
2. Coker Coursey

قاضی توماس<sup>۱</sup> یکی از قضات پرونده بود که بیان نمود اگرچه در اکثر موارد در دعوی نقض اختراع قرار منع دائم صادر می‌گردد ولی با توجه به افزایش طرح دعوا از سوی مؤسسه‌های غیرتولیدی علیه بنگاه‌های اقتصادی و سوءاستفاده این مؤسسه‌ها از مقررات قانون، در مواردی که صدور قرار منع مورد درخواست خواهان است؛ او باید چهار معیار مربوط به اصل انصاف که عبارتند از: ۱. خسارت جبران ناپذیری وارد شده باشد؛ ۲. خسارات پیش‌بینی شده در قانون برای جبران خسارت مالک اختراع کافی نباشند؛ ۳. خسارت عادلانه‌ای حکم داده شود به گونه‌ای که تعادل حقوق مالک و ناقض حفظ شود؛ ۴. با صدور قرار منع دائم به منافع عمومی خدشه‌ای وارد نشود، را ثابت نماید. از طرف دیگر در قانون قاعده کلی برای صدور این قرار در همه موارد وجود ندارد بلکه این گونه بیان شده است که در مواردی که دادگاه‌ها لازم بدانند، در انطباق با اصل انصاف به درخواست مخترع قرار منع دائم صادر می‌نمایند. در دعوی مربوط به کپی‌رایت نیز به‌رغم تفاوت‌هایی که با نقض اختراع دارند، دادگاه‌ها صدور قرار منع را یک رویه کلی نمی‌دانند بلکه در هر دعوا به صورت موردی بررسی می‌نمایند که آیا خواهان استحقاق گرفتن قرار منع دائم را دارد یا نه. بنابراین، نظر قاضی توماس بر این بود که نباید صدور قرار منع را یک رویه واحد محسوب نمود (تی گرب، ۲۰۰۶: ۱۶).

قاضی روبرت<sup>۲</sup> تاریخچه صدور قرار منع توسط دادگاه‌ها را بیان نمود و صدور آن را در مواردی که مطابق با اصل انصاف باشد صحیح دانست. در گذشته نیز در مواردی که دادگاه لازم می‌دانسته است این قرار صادر می‌شده، بنابراین، در مواردی که جبران خسارت مالی کفایت نکند باید در صورت وجود موارد چهارگانه این قرار صادر گردد (اچ دیزل<sup>۳</sup>، ۲۰۰۷: ۵).

در پرونده ای‌پی قاضی کندی<sup>۴</sup> متمایل به محدود کردن موارد صدور قرار منع در دعوی نقض اختراع بود و این گونه استدلال کرد که اگر در همه دعوی نقض حق اختراع صدور قرار منع دائم رویه واحدی باشد، این مسئله راه را برای سودجویانی که بدون بهره‌برداری از اختراعاتشان تنها به دنبال اعطای لیسانس می‌باشند و صدور قرار منع قدرت چانه زنی آنها را بالا می‌برد باز می‌کند. حال آن که رفتار اقتصادی صحیح مستلزم این است که در برخورد با ناقض اختراع،

---

1. Justice Tomas  
2. Justice Robert  
3. H.Diessel  
4. Justice Kennedy

تلاش و فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های او را در زمینه تجاری‌سازی اختراع مربوط نیز در نظر بگیریم، از طرف دیگر در اکثر موارد، حق اختراعی که نقض شده تنها یک فصل از محصولی را تشکیل می‌دهد که اجزای متعددی دارد (اچ دیزل، ۲۰۰۷: ۶).

در واقع تصمیمی که در این پرونده گرفته شد به صورت یک رویه مناسب برای دعاوی نقض اختراع درآمد و دادگاه‌ها را موظف نمود که در هر پرونده به صورت موردی استحقاق خواهان را بررسی نمایند. پس از این جریان دادگاه‌ها برای صدور رأی استدلالات قضات دیوان عالی کشور را مدنظر قرار می‌دادند و این مسئله در آراء آنها به چشم می‌خورد (ام فیشر<sup>۱</sup>، ۲۰۱۰: ۶).

علاوه بر پرونده ای‌پی که مهم‌ترین تأثیر را بر جریان مقابله با رشد پتنت ترول داشت، در پرونده دیگری نیز تصمیم‌گیری قضات منجر به کاهش انگیزه ترول‌ها برای ادامه فعالیت گردید و آن دعوی بود که رسیدگی به آن منجر به تغییر استانداردهای لازم برای بررسی وجود گام ابتکاری یا عدم وضوح<sup>۲</sup> برای معتبر دانستن اختراعات شد. گام ابتکاری یکی از شرایط ماهوی اختراع است. این شرط از نظر اصطلاح در حقوق کشورهای مختلف متفاوت است برای نمونه در حقوق امریکا «غیربدیهی یا غیرآشکار» نامیده شده است. اختراعی به نوعی ابتکاری تلقی می‌شود که برای شخص ماهر در فن یا صنعتی که اختراع به آن مربوط می‌شود آشکار باشد. یا در بعضی نظام‌ها گام ابتکاری به این معناست که اختراع با توجه به معلومات قبلی عموم، برای شخص با مهارت معمولی در فن مذکور آشکار و واضح نبوده و در خلق آن یک نحوه خلاقیت و ابتکار محسوس اعمال شده باشد (جعفرزاده، محمودی، ۱۳۸۴: ۱۰۶).

منظور و هدف از این شرط این است که اختراع ادعایی ناشی از فعالیت خلاقانه و مبتکرانه و دارای درجه‌ای از پیشرفت و توسعه باشد که با اهمیت و فوق‌العاده تلقی شود. به عبارت دیگر، شرط عدم بدیهی بودن اختراع بعد از مرحله احراز نوآوری و تازگی مورد توجه قرار می‌گیرد و این شرط گام ابتکاری است که میزان پیشرفت و حرکت به جلو را در فناوری مشخص می‌کند. این شرط باعث می‌شود تنها از پیشرفت‌های صنعتی واقعی که شایسته ثبت به عنوان اختراع هستند حمایت به عمل آید.

در پرونده کی‌اس‌آر اینتر نیشنال بر علیه تلفلکس<sup>۳</sup> که در سال ۲۰۰۶ مطرح گشت مفهوم جدیدی به این شرط داده شد. تلفلکس یک شرکت امریکایی تولیدکننده وسایل پزشکی بود که

1. M.Fischer

2. Non-obviousness

3. KSR International v. Teleflex



در سال ۲۰۰۶ علیه کی‌اس‌آر که شرکت تولیدکننده پدال‌های ثابت و متغیر و سنسورهای متعدد بود اقامه دعوا نمود. ادعای این شرکت این بود که کی‌اس‌آر اختراع او را که مربوط به ابداع یک نوع پدال قابل تنظیم با کنترل الکترونیکی است، نقض کرده است (اف دافی<sup>۱</sup>، ۲۰۰۷: ۳). دفاعی که شرکت کی‌اس‌آر در این دعوا نمود درخواست رسیدگی به اعتبار گواهی اختراع خواهان بود. زیرا شرکت نقض‌کننده ادعا داشت که اختراع مربوط نبود شرایط لازم برای حمایت است و در صنعت قبلی وجود داشته و آشکار و بدیهی بوده است. در مرحله بدوی دادگاه برای رسیدگی به اعتبار اختراع از جهت داشتن گام ابتکاری معیار تی‌اس‌ام<sup>۲</sup> یعنی آموزش، پیشنهاد یا انگیزه<sup>۳</sup> را به کار برد و هیئت منصفه با توجه به این سه معیار نظر به بی‌اعتباری اختراع به دلیل نداشتن گام ابتکاری دادند<sup>۴</sup>.

پس از اعتراض به رأی صادره از سوی محکوم علیه پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و در این دادگاه نیز قضات بر اساس همان معیار تی‌اس‌ام اختراع را نامعتبر دانستند. در مرحله بعد، در دیوان عالی کشور امریکا قضات دیوان استدلال دادگاه تجدیدنظر را نپذیرفتند و معیارهای تی‌اس‌ام را انعطاف‌ناپذیر و نامناسب خوانده و برای رسیدگی به داشتن شرط گام ابتکاری معیارهای دیگری را جایگزین نمودند (گرگری<sup>۵</sup>، ۲۰۰۸: ۸).

آنچه که قضات دیوان عالی برای بررسی گام ابتکاری در اختراعات در نظر گرفتند معیارهای گراهام بود که مربوط به پرونده گراهام بر علیه دیرکو<sup>۶</sup> بودند و عبارتند از:

۱. حوزه و محتوای صنعت قبلی؛
۲. میزان معلومات فرد با مهارت معمولی در صنعت قبلی؛
۳. تفاوت بین اختراع ادعایی و صنعت قبلی؛
۴. مدارک عینی عدم وضوح و داشتن گام ابتکاری مانند موفقیت تجاری، نیاز به حل مشکلاتی که در صنعت قبلی حل نشده‌اند و ناتوانی دیگران در رسیدن به این ابتکار (گرگری، ۲۰۰۸: ۸).

1. F.Duffy

2. TSM

3. Teaching-Suggestion-Motivation

۴. بر اساس این معیار برای اینکه بگوییم حق اختراعی واضح و بدیهی نیست و شرایط لازم برای ثبت را دارد باید بررسی نمود که آیا برای ترکیب عناصر شناخته شده اصول، پیشنهاد یا انگیزه‌ای وجود دارد که بتوان بر اساس آن اختراع را واجد ابتکار دانست یا خیر.

5. Gregory

6. Graham v. John Deere co

قضات دیوان عالی با توجه به این معیارها اعتبار حق اختراع را بررسی نموده و حق اختراع تلفکس را معتبر دانسته و حکم تجدیدنظر را نقض نمودند. از این پس به جای معیارهای سخت و انعطاف‌ناپذیر قبلی دادگاه‌ها با توجه به این موارد به اعتبار حق اختراع رسیدگی می‌کردند. بنابراین، اثبات بی‌اعتباری اختراعات ترول‌ها نیز در مواردی که علیه شرکت نقض‌کننده طرح دعوا می‌نمایند ساده‌تر شده است؛ زیرا معیارهای ارائه شده منعطف‌ترند و اداره ثبت اختراعات برای رد اعتبار یک اختراع به جهت نداشتن گام ابتکاری استانداردهای منعطف‌تری در مقایسه با قبل دارد که این مسئله منجر به کاهش رغبت ترول‌ها به اقامه دعوی نقض گشته است و پس از این جریان آنها تمایل بیشتری به حل و فصل اختلافات خود خارج از دادگاه و سازش با نقض‌کننده دارند (گرگری، ۲۰۰۸: ۹).

### واکنش قانون‌گذار

پاسخ قانون‌گذاری<sup>۱</sup> به پتنت ترول‌ها به این صورت بود که مخالفان وجود این مؤسسه‌ها با کنگره در باب جلوگیری از ادامه فعالیت آنها لابی‌های مؤثری داشتند. بنابراین، در سال‌های اخیر، لوائح متعددی برای تشکیل تغییرات در سیستم اختراع آمریکا تقدیم کنگره شده است. نخستین اقدام در سال ۲۰۰۵ بود که یکی از اعضای کنگره<sup>۲</sup> به منظور ایجاد تغییراتی در قانون اختراعات لایحه‌ای<sup>۳</sup> پیشنهاد داد که مورد تصویب قرار نگرفت. این لایحه تغییرات اساسی در سیستم اختراع را اعمال می‌کرد که اعمال آنها منجر به کاهش فعالیت ترول می‌گشت. بعد از آن در سال ۲۰۰۷ اعضای عالی رتبه دو مجلس سنا و کنگره (اعضای دموکراتیک و جمهوری خواه) برای پیشنهاد لایحه‌ای که برخی از مقررات اختراعات را تغییر می‌داد همکاری کردند ولی به‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفت این لایحه نیز تصویب نشد (ک شریستا،<sup>۴</sup> ۲۰۱۰: ۲۳ و ۲۴).

بعد از این جریان به دنبال تلاش برای تغییر وضع موجود و اصلاح قانون اختراعات سرانجام در ۱۶ سپتامبر سال ۲۰۱۱ در یکصد و دوازدهمین کنگره آمریکا قانونی با عنوان قانون اختراع لیهی - اسمیت آمریکا<sup>۵</sup> تصویب شد که تغییراتی در سیستم اختراع آمریکا ایجاد کرد. بر اساس این قانون از تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۱۳ سیستم اختراع آمریکا از نخستین مخترع<sup>۶</sup> به نخستین ثبت<sup>۷</sup>

1. The Legislative Response
2. Lamar Smith
3. Patent Reform Act of 2005
4. K.Shrestha
5. Leahy-Smith America Invents Act (AIA)
6. First to invent
7. First to fill

تغییر کرده است (فورسبرگ<sup>۱</sup>، ۲۰۱۱: ۳). اگر دو یا چند شخص مستقل از یکدیگر اختراع واحدی را ایجاد کرده باشند، در اینکه کدام یک از آنها حق ثبت اختراع را دارند در قوانین ملی کشورها رویه واحدی وجود ندارد.

پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون ۲۰۱۱ شخصی مخترع تلقی می‌شد و حق ثبت اختراع را داشت که قبل از دیگری یا دیگران اختراع را انجام داده بود ولو اینکه شخص یا اشخاص دیگری قبل از او اظهارنامه ثبت اختراع را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کرده بودند. ولی اکنون این سیستم به نخستین ثبت تغییر یافته است یعنی کسی که بدو اظهارنامه داده و موفق به ثبت اختراع شده است مالک آن محسوب می‌شود.

دومین تغییری که در این قانون به چشم می‌خورد، محدود شدن طرح دعوی نقض اختراع علیه خواندگان متعدد به موجب یک دادخواست است. این‌گونه دعوی که به آنها جویندر<sup>۲</sup> گفته می‌شود بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی فدرال به دو صورت طرح می‌گردند: (۱) اجتماع طرفین<sup>۳</sup> (۲) اجتماع ادعاها<sup>۴</sup>. در اجتماع طرفین، در یک دعوا خواهان یا خوانده چند نفر می‌باشند ولی در اجتماع ادعاها در یک دادخواست چند ادعا علیه یک خوانده مطرح می‌گردد. اجتماع طرفین یا ادعاها منجر به کاهش هزینه طرح دعوی، صرفه‌جویی در وقت محاکم، تسریع در رسیدگی و کاهش میزان دعوی مطروحه است به همین جهت در مواردی این اجتماع اجباری دانسته شده است. برای نمونه در اجتماع خواندگان، گاهی خواسته دعوا به‌گونه‌ای است که امکان صدور حکم علیه یک خوانده به علت قابل تفکیک نبودن خواسته وجود ندارد و در فرض صدور حکم قابلیت اجرایی نخواهد داشت (ال بریانت<sup>۵</sup>، ۲۰۱۲: ۱۲).

در دعوی نقض اختراع نیز اجتماع خواندگان متعدد در یک دعوا امکان داشت. زمانی که اختراع واحدی توسط چند تولید کننده نقض می‌گشت مالک اختراع می‌توانست به موجب یک دادخواست و یک دعوا علیه همه آنها اقامه دعوا نماید. ولی با اجرایی شدن قانون ۲۰۱۱ دیگر در همه موارد امکان طرح دعوا علیه چند نفر به موجب یک دادخواست و رسیدگی توأمان به همه آنها وجود ندارد، مگر در مواردی که موضوع دعوا ناشی از یک قرارداد یا یک حادثه واحد باشد.

---

1. Forsberg  
2. Joinder  
3. Joinder of parties  
4. Joinder of claims  
5. L. Bryant

اگر نقض اختراع مربوط به یک محصول یکسان یا پروسه تولید یکسان باشد یا اینکه جنبه موضوعی دعوا در همه موارد یکسان باشد و وحدت موضوع وجود داشته باشد براساس قانون جدید امکان اجتماع خواندگان در یک دعوای واحد وجود دارد. نکته حائز اهمیت در اینجا نحوه تفسیر این دو شرط توسط دادگاهها است که تا چه اندازه بتواند در کاهش انگیزه ترولها مؤثر واقع گردد. قانون اختراع تعریفی از واژه یکسان ارائه نکرده است، ولی دادگاهها باید آنرا اینگونه تفسیر نمایند که اگر ترول بخواهد چند نفر را به عنوان ناقض اختراعش به موجب یک دعوا تعقیب نماید باید اختراع ادعایی در تولید و ساخت یک محصول مشابه به کار رفته باشد (ال بریانت، ۲۰۱۲: ۱۲).

آنچه که این تفسیر را تقویت می کند رویه قبلی دادگاهها است، قبل از تصویب این قانون برخی از دادگاهها در صورتی که نقض اختراع واحد در محصولات متفاوتی بود به مالک اختراع اجازه اجتماع خوانده را می دادند ولی با تصویب این قانون که برای اصلاح رویه قبلی آمده است باید این بند به گونه ای تفسیر شود که تفاوتی ایجاد نماید. بنابراین، واژه یکسان<sup>۱</sup> به معنای همانند و همان می باشد.

این تغییر می تواند در کاهش قدرت ترول اثرگذار باشد، زیرا در صورتی که بخواهند علیه چند نفر یک دعوا اقامه نمایند در صورت نبود دو شرط لازم باید علیه هر ناقض جداگانه اقدام نموده و برای هر دعوا وقت و هزینه مجزایی صرف نمایند. به علاوه این امکان برای خواندگانی که شرکت های تولیدکننده اند فراهم می شود، که در دادگاهی مناسب تر به دعوای آنها رسیدگی شود و دیگر لازم نیست که به دعوای آنها در دادگاهی رسیدگی شود که ارتباطی با آنها از جهت محل فعالیت شان یا فروش محصولات شان ندارد. البته محدود شدن اجتماع خواندگان در دعوای نقض اختراع باعث اطاله دادرسی و افزایش میزان دعوای مطروحه در دادگاهها می گردد که به دلیل تأثیر این محدودیت بر کاهش انگیزه ترول برای اقامه دعوا آثار مثبت بیشتری دارد (واکر<sup>۲</sup>، ۲۰۱۱: ۲۴).

مسئله دیگری که این قانون در پی اصلاح آن برآمده است ثبت اختراعات معتبر و واجد شرایط در اداره ثبت اختراعات است. به همین جهت علاوه بر اینکه اشخاص ثالث قبل از ثبت اختراع می توانند در خصوص ثبت اختراع اعتراض نمایند. این درخواست از سوی اشخاص ثالث پس از ثبت اختراع<sup>۳</sup> نیز امکان پذیر شده است. این نخستین بار است که چنین مسئله ای در قانون

1. The same  
2. Walker  
3. post-grant review

اختراع امریکا پیش‌بینی شده و می‌تواند در بالابردن سطح اختراعات و مؤثر و کارآمد بودن آنها مؤثر واقع شود. بر اساس این مقررہ اشخاص ثالث می‌توانند به دلایلی به غیر از وجود اختراع در صنعت قبلی در خواست رسیدگی به اعتبار اختراع را ظرف مدت ۹ ماه از تاریخ انتشار اختراع یا انتشار مجدد اختراع در زمان تجدید دوره حمایت بنمایند (ال بریانت، ۲۰۱۲: ۱۳). با توجه به اینکه این قانون در سال ۲۰۱۲ لازم‌الاجرا شده است هنوز نمی‌توان در مورد تأییراتی که بر سیستم اختراع و میزان دعاوی مطروحه و رشد ترول‌ها دارد به‌طور دقیق بحث کرد.

### واکنش اندیشه‌های حقوقی

راه‌حلی‌هایی که حقوقدانان برای حل مسئله پتنت ترول پیشنهاد می‌دهند می‌توان به دو دسته تقسیم نمود. یک دسته راه‌حلی‌هایی است که شرکت‌های مورد هدف پتنت ترول می‌توانند از آنها استفاده نمایند و دسته دیگر راه‌حلی‌های مربوط به سیستم قضایی و قانون‌گذاری می‌باشد:

#### الف) اندیشه‌های حقوقی در نحوه برخورد شرکت مورد هدف با پتنت ترول

##### ۱. رقابت در خرید اختراعات

راه حلی که شرکت مورد هدف در پیش‌رو دارد رقابت کردن با ترول در خرید اختراعات در حراجی‌های ناشی از ورشکستگی است. شرکتی که فناوری مورد نظر خود برای تولید محصولاتش را می‌شناسد می‌تواند با شناسایی کسانی که صاحب آن اختراع و فناوری مربوط هستند از طریق خرید آن اختراعات و اختراعات پیرامون آن موقعیت خود را تضمین نماید. این اقدام منجر به بالارفتن هزینه‌های اجرایی ترول‌ها برای به دست آوردن اختراعات شده و منابع آنها را برای طرح دعاویشان محدود می‌نماید (ملو، ۲۰۰۶: ۹).

##### ۲. همکاری شرکت‌های مورد هدف با یکدیگر در جهت حذف ترول

زمانی که شرکتی مورد هدف ترول قرار می‌گیرد چهار راه در پیش‌رو دارد: ۱) پذیرش ریسک دفاع از خود در دعاوی نقض اختراع؛ ۲) مذاکره نمودن با ترول برای انعقاد قرارداد لیسانس؛ ۳) کناره‌گیری از بازار؛ ۴) اقامه دعا علیه ترول (رنتانن، ۲۰۰۷: ۴). از میان این راه‌ها دفاع کردن در برابر دعاوی نقض اختراع در کاهش انگیزه ترول تأثیر بیشتری دارد. آنچه که بنگاه‌های

1. Mello  
2. Rantanen

اقتصادی مورد هدف باید در نظر گیرند همکاری کردن با یکدیگر در جهت تأمین هزینه‌های دفاع در برابر ترول‌ها است. به این علت که حق‌الامتیازی که ترول‌ها پیشنهاد می‌دهند کمتر از هزینه‌ای است که شرکت مورد هدف برای دفاع از دعوای نقض باید بپردازد. شرکت‌ها به جای دفاع، اقدام به قبول انعقاد قرارداد لیسانس می‌نمایند و این مسئله باعث رونق کار ترول‌ها و رسیدن به هدف مورد نظرشان می‌شود.

در حالی که اگر شرکت‌ها با یکدیگر متحد شوند و برای تأمین هزینه‌های یکدیگر کمک نمایند می‌توانند در برابر ترول مقاومت کرده و ابتدای امر انعقاد قرارداد لیسانس را نپذیرفته و ریسک دفاع در برابر ترول را بپذیرند. به این ترتیب ترول نیز به هدف اصلی خود نمی‌رسد و جز در صورت صرف هزینه و طرح دعوایی که ممکن است منجر به بی‌اعتباری اختراعش گردد راهی در پیش رو ندارد.

### ب) اندیشه‌های حقوقی در نحوه برخورد سیستم قضایی با پتنت ترول

سیستم قضایی برای برخورد با ترول راه‌حلهایی پیش‌رو دارد که عبارتند است از:

#### ۱. بررسی استفاده عملی از اختراعات در موارد تجدید دوره حمایت یا فروش اختراع

بهره‌برداری از اختراع و تجاری‌سازی آن شرط حمایت از اختراعات نمی‌باشد. اگرچه این مسئله برای حمایت از آفرینش‌های فکری که مالک آنها امکانات لازم برای تجاری‌سازی را ندارد مفید فایده است، ولی می‌تواند راه را برای سوءاستفاده عده‌ای هموار کند. از طرف دیگر منافع جامعه ایجاب می‌نماید که عموم بتوانند از نتیجه اختراعاتی که مورد حمایت قرار می‌گیرند بهره‌مند شوند (ملو، ۲۰۰۶: ۹).

به این ترتیب مسئله‌ای که عده‌ای از حقوق‌دانان پیشنهاد می‌نمایند بررسی بهره‌برداری از اختراع در زمان درخواست تجدید دوره حمایت می‌باشد. در این زمان در صورتی که مالک اختراع از آن استفاده‌ای ننموده باشد، می‌توان از مکانیزم لیسانس اجباری استفاده نمود.

جای دیگری که می‌توان بهره‌برداری از حق اختراع را شرط دانست زمانی است که فردی اختراع را خریداری می‌نماید. خریدار باید ثابت نماید که هدفش از خرید اختراع تجاری‌سازی آن است. این مسئله برای تضمین این مسئله است که این فرد به دنبال عدم استفاده از اختراع و طرح دعوای نقض نمی‌باشد. این امر از یک سو باعث کاهش ترول‌ها شده و از سوی دیگر به نفع جامعه است که بتواند از حاصل علم و ابتکارات استفاده نماید (ملو، ۲۰۰۶: ۱۰).

## ۲. صدور حکم به لیسانس اجباری

کشورها با پیش‌بینی پروانه بهره‌برداری اجباری در قوانین خود می‌توانند باعث کاهش انگیزه فعالیت مؤسسه‌های غیرتولیدی در زمینه اختراعات گردند. بنابراین، زمانی که مالک اختراع برای یک مدت زمان مشخص که در قوانین کشورها متفاوت است از اختراع خود بهره‌برداری ننماید، فردی که قصد لیسانس گرفتن اختراع را دارد می‌تواند از طریق اثبات این امر اختراع را لیسانس بگیرد (ویخاری<sup>۱</sup>، ۲۰۰۸: ۹).

این مسئله دقیقاً در تعارض با منافع ترول‌ها می‌باشد، زیرا آنها پس از به دست آوردن اختراع، منتظر می‌مانند تا دیگری در تولید محصول خود آن‌را به کار گیرد و آن زمان با ناقض وارد مذاکره می‌شوند، به این علت که گاهی ممکن است مدت‌ها طول بکشد تا به هدف خود برسند پیش‌بینی لیسانس اجباری مجازاتی برای جلوگیری از بهره‌برداری از حقوقشان می‌باشد (ویخاری، ۲۰۰۸: ۹).

## ۳. کاهش اعطای قرار منع در دعاوی نقض اختراع

همان‌گونه که بیان شد در امریکا یکی از راه‌های جبران خسارت مالک در دعاوی نقض اختراع تقاضای صدور قرار منع برای توقف فعالیت شرکتی است که با نقض اختراع دیگری اقدام به تولید محصولی کرده است. قبل از پرونده ای‌پی رویه دادگاه‌ها در صدور قرار منع یکسان بود به این صورت که در مواقعی که فردی بدون اجازه صاحب حق اختراع اقدام به بهره‌برداری از اختراع او و کسب سود کرده و از این طریق خسارتی به صاحب حق وارد نموده بود، در صورت درخواست مالک اختراع قرار منع صادر می‌شد.

ولی بعد از این پرونده بود که تغییری در رویه دادگاه‌ها تشکیل شد و دادگاه‌ها مانند قبل صدور حکم به قرار منع را یک اصل کلی در همه موارد نقض اختراع نمی‌دانند و در هر پرونده به صورت موردی بررسی نموده و در فرض اثبات شرایط چهارگانه که بیان شد اقدام به صدور این قرار می‌نمایند.

این رویکرد می‌تواند در زمینه فعالیت ترول‌ها محدودیتی ایجاد نماید، چراکه در صورت نبود اثبات شرایط چهارگانه، تا قبل از صدور حکم، قادر به متوقف نمودن فعالیت نقض‌کننده نمی‌باشند و این منجر می‌گردد که قدرت چانه زنی آنها نیز برای فشار آوردن به ناقض در جهت انعقاد قرارداد لیسانس کاهش یابد.

## ۴. تغییر معیارهای محاسبه خسارات وارده به مالک اختراع

برای صدور حکم به جبران خسارت مالک اختراع، دادگاه‌ها معیارهای متفاوتی مانند میزان منافع از دست رفته مالک اختراع و منافعی که ناقض به دست آورده است را در نظر می‌گیرند. مسئله‌ای که می‌تواند در کاهش فعالیت ترول مؤثر واقع شود در نظر گرفتن هر پرونده به صورت جداگانه است. برای محاسبه جبران خسارت در همه موارد نقض اختراع دادگاه نباید فرمول واحدی را اعمال کند، بلکه باید با توجه به هر پرونده معیارهای متفاوتی را در نظر گیرد مانند زمانی که مالک از اختراع بهره‌برداری ننموده است و چنین قصدی را نیز نداشته است، خساراتی که به او وارد شده است متفاوت با زمانی است که مالک خود قصد تجاری‌سازی را داشته یا از اختراعش بهره‌برداری کرده است (ملو، ۲۰۰۶: ۱۰).

## موانع فعالیت پتنت ترول در ایران

با توجه به فعالیت پتنت ترول در ایران، در زمینه واکنش در برابر این مؤسسه‌ها در کشور ما رویه قضایی، واکنش قانونی و دکترین حقوقی وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل مؤثر در افزایش فعالیت پتنت ترول در کشور امریکا روش‌های جبران خسارت قانونی و احکام دادگاه‌ها در موارد نقض حق اختراع بوده است برای پیشگیری از ایجاد این مؤسسه‌ها در ایران نیز شیوه جبران خسارت باید به گونه‌ای باشد که مانع برهم زدن تعادل بین منافع جامعه و حق دارنده ورقه اختراع نگردد و قانون‌گذار و قضات ما در وضع و اجرای قوانین باید این تعادل را مدنظر قرار دهند.

قوانین ایران در زمینه جبران خسارت در موارد نقض اختراع جز در موارد جزئی مانند در نظر نگرفتن تجاری‌سازی اختراع توسط ناقض در صدور حکم به جبران خسارت، به گونه‌ای نمی‌باشند که زمینه رشد ترول را فراهم نمایند و در فرض تشکیل این مؤسسه‌ها در ایران فعالیت آنها ادامه نمی‌یابد. مسائلی که می‌توانند مانعی بر سر راه فعالیت پتنت ترول در ایران باشند عبارتند از:

## الف) پایین بودن هزینه دادرسی دعاوی نقض حق اختراع

از مواردی که به پتنت ترول در پیشبرد اهدافش کمک می‌نماید عدم دفاع شرکت مورد هدف از خود و موافقت برای انعقاد قرارداد لیسانس است. این امر باعث می‌شود که در همان ابتدای امر ترول بدون صرف هیچ زمان و هزینه‌ای موفق به گرفتن رویالتی مورد نظر خود گردد. اگر



شرکت‌های مورد هدف در اغلب موارد به جای پذیرش تهدیدات پتنت‌ترول‌ها ریسک و هزینه دفاع از خود را متحمل شوند، به دلیل بالا بودن احتمال اثبات بی‌اعتباری اختراعات، ترول‌ها انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست می‌دهند. در ایران هزینه دفاع از این دعاوی به میزانی نمی‌باشد که بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی توان پرداخت آن‌را نداشته باشند. بنابراین، در مواردی که ادعای نقض اختراعی علیه آنها مطرح گردد، در اغلب موارد ریسک دفاع از خود را می‌پذیرند.

**ب) پیش‌بینی لیسانس اجباری در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری**  
یکی از راه‌حل‌های مؤثر در جلوگیری از تشکیل پتنت‌ترول، وجود پروانه‌های بهره‌برداری اجباری می‌باشد زیرا در چنین حالتی نگهداری اختراعات بدون بهره‌برداری از آنها با ریسک صدور پروانه بهره‌برداری اجباری از سوی مقامات ملی همراه است. این مسئله در ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ پیش‌بینی شده است. حق اختراع در قبال دو تعهد به مخترع اعطا می‌شود: ۱. التزام وی به افشای اطلاعات فنی اختراع به گونه‌ای که موجبات بهره‌مندی جامعه و انتشار فناوری را فراهم آورند و ۲. تعهد به بهره‌برداری از حق اختراع در کشور به منظور انتقال واقعی و مؤثر فناوری. از این‌رو زمانی که دارنده ورقه اختراع به جای بهره‌برداری صحیح از حقوق اعطایی از آن سوءاستفاده می‌کند تضمین‌هایی مانند لیسانس اجباری فراخوانده می‌شوند.

### ج) عدم وجود قرار منع دائم در قوانین ایران

وجود قرار منع دائم در دعاوی نقض حق اختراع در امریکا حربه‌ای است که پتنت‌ترول برای عملی ساختن تهدیدات خود از آن استفاده می‌نماید و بنگاه اقتصادی مورد هدف از بیم توقف فعالیت و خسارات فراوانی که در نتیجه صدور این قرار به او وارد می‌شود حاضر به انعقاد قرارداد لیسانس با ترول می‌گردد.

در حقوق ایران چنین قراری وجود ندارد و برای متوقف نمودن فعالیت نقض‌کننده دستور موقت پیش‌بینی شده است که شرایط صدور و بقای آن با قرار منع متفاوت می‌باشد. برای صدور دستور موقت فوریت و پرداخت خسارت احتمالی از سوی خواهان آن لازم است که در صورت رد شدن ادعای خواهان خسارت او از محل تأمین سپرده شده جبران می‌گردد. همچنین اگر طرف

دعوا تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت بدهد یا جهتی که موجب صدور دستور شده است مرتفع گردد دادگاه صادر کننده آن را لغو می‌نماید.

مهم‌ترین هدف در صدور دستور موقت فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم می‌باشد، زیرا در صورتی که پس از صرف زمان و هزینه برای صدور حکم نتوان آن را اجرا نمود هیچ نتیجه‌ای عاید محکوم‌له نخواهد شد. هنگامی که خواهان صاحب حق اختراعی است که قصد بهره‌برداری از آن را ندارد صدور دستور موقت مبنی بر توقف بهره‌برداری تا زمان صدور رأی نهایی این حق را برای خواهان حفظ خواهد کرد که تا زمانی که تمایل به بهره‌برداری از حق اختراع خود ندارد چنین اتفاقی رخ ندهد، درحالی که عدم صدور دستور موقت منجر به از بین رفتن زمینه اجرای حکم خواهد شد (ایزدی، ۱۳۹۰: ۲۷).

#### د) پرداخت خسارات قانونی توسط محکوم علیه در صورت درخواست محکوم‌له

بر اساس ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به‌طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی را از خوانده مطالبه نماید. پس از صدور حکم، طرفی که در دعوا محکوم شده است در صورت درخواست محکوم له باید خسارات قانونی او اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی بوده است را بپردازد و این مسئله می‌تواند یک عامل منفی در دید کسانی باشد که قصد سوءاستفاده از اختراعات خود و اقامه دعاوی واهی را دارند.

#### بحث و نتیجه‌گیری

برای مقابله با ترول نخستین مسئله اصلاح سیستم ثبت اختراع و بررسی دقیق شرایط ماهوی برای ثبت اختراعات است تا از ثبت اختراعاتی که دارای حوزه شمول گسترده یا مبهم بوده یا با اختراعات ثبت شده همپوشانی دارند، جلوگیری به عمل آید. از عوامل مؤثر بر رشد ترول برخورد نظام حقوقی با موارد نقض اختراع است. روش‌های جبران خسارت در دعاوی نقض اختراع باید به‌گونه‌ای باشند که تعادل بین حقوق مخترع و منافع عمومی را حفظ نموده و حقوق مالک اختراع را در همه موارد در اولویت قرار ندهند. صدور حکم به لیسانس اجباری از راهکارهای مناسب در این دعاوی می‌باشد زیرا اهداف ترول برای تحمیل شرایط نامنصفانه و مطالبه حق الامتیاز مزبور محقق نمی‌شود.

از عوامل دیگری که می‌تواند باعث کاهش انگیزه ترول برای ادامه فعالیت گردد عملکرد بنگاه‌های اقتصادی مورد هدف در برابر تهدیدات ترول است. اگر این بنگاه‌ها به جای پذیرش انعقاد قرارداد لیسانس، ریسک دفاع از خود در دعوی نقض اختراع را پذیرفته و در این دعاوی درخواست رسیدگی مجدد به اعتبار اختراع ترول را نمایند با توجه به اینکه ممکن است اختراع ترول بدون برخی شرایط ماهوی بوده و به دلیل عدم بررسی دقیق به اشتباه ثبت شده باشد احتمال اثبات بی‌اعتباری اختراع و پیروزی در دعوا وجود دارد. برای بنگاه‌های کوچک اقتصادی که سرمایه اندکی دارند این مسئله مستلزم کمتر شدن هزینه‌های دادرسی و همکاری بنگاه‌های اقتصادی با یکدیگر در جهت تأمین هزینه‌های دفاع است.

در سال‌های اخیر میزان درخواست‌های ثبت اختراع در ایران افزایش یافته است و در مواردی اختراعات ثبت شده دارای حوزه شمول مبهم و گسترده‌اند. ایجاد مسائلی از این قبیل و خرد شدن اختراعات ثبت شده و بعضاً ثبت اختراعاتی که با یکدیگر همپوشانی دارند می‌توانند منجر به تشویق ترول برای فعالیت در ایران گردند. بنابراین، اداره ثبت اختراعات باید با افزایش نیروهای متخصص برای بررسی شرایط ماهوی اختراعات و بالابردن کیفیت اختراعات ثبت شده از ثبت اختراعات مورد نظر ترول جلوگیری به عمل آورد. استفاده از عملکرد قضایی و قانون‌گذاری کشور امریکا برای مقابله با فعالیت ترول می‌تواند مورد توجه کشورهایمانند ایران قرار گیرد که احتمال ایجاد ترول در آنها می‌رود.

### منابع و مأخذ

ایزدی، سمیه (۱۳۹۰). *دستور موقت در دعاوی حقوق مالکیت فکری*، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی.  
جعفرزاده، قاسم و اصغر محمودی (۱۳۸۴). شرایط ماهوی حمایت از حق اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات، *مجله تحقیقات حقوقی*، شماره ۴۲: ۶۹-۱۴۸.

Coker Coursey, Caroline, Caroline. (2009). *Battling the Patent Troll: Tips for Defending Patent Infringement Claims by Non-Manufacturing Patentees*, American journal of trial advocacy, vol.33.

E.Millard, Elizabeth.(2008). *Injunctive relief in patent infringement cases: should courts apply a rebuttable presumption of irreparable harm after ebay inc. v.mercexchange?*, Saint Louis university law journal, vol.52.

F.Duffy, John.(2007). *Ksr v.teleflex: predictable reform of patent substance and procedure in the judiciary*, Michigan Law Review First Impressions, vol.106.

Forsberg, Holly.(2011). *Diminishing the Attractiveness of Trolling: The Impacts of Recent Judicial Activity on Non-Practicing Entities*, Pittsburg Journal of Technology Law & Policy, vol.12.

Gregory, Mandel.(2008). *Another Missed Opportunity: The Supreme Court's Failure to Define Nonobviousness or Combat Hindsight Bias in KSR v. Teleflex*, Lewis & Clark Law Review.

H.Diessel, Benjamin.(2007). *Trolling for Trolls: The Pitfalls of the Emerging Market Competition Requirement for Permanent Injunctions in Patent Cases Post-eBay*, Michigan Law Review, vol.106.

Keyhani, Dariush.(2008). *Permanent Injunctions in Patent Cases*, Buffalo intellectual property law journal, volume6.

K.Shrestha, Sannu.(2010). *Trolls or market-makers? An empirical analysis of nonpracticing entites*, Columbia law review, Vol.110.

L.Bryant, Tracie.(2012). *The America Invent Act: slaying trolls, limiting joinder*, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 25.

M.Mueller, Janice.(2005). *Slaying the Patent Trolls: Proposed Cure Much Worse Than the Disease*.

M.Davis, Robin.(2008). *Failed attempts to aware the patent trolls: permanent injunctions in patent infringement cases under the proposed patent reform act of 2005 and ebay v.mercexchange*, Cornel journal of law and public policy, vol.17.

M.Fischer, James.(2010). *What hath ebay v.mercexchange wrought?*, Lewis & Clark Law Review, Vol.14.

Mello, J.P.(2006). *Technology licensing and patent trolls*, Boston university Journal Of Science & Technology Law, Vol.12.

- Reitzig, Markus, Henkel, Joachim, Heath, Christopher.(2006). *On Sharks, Trolls, and Their Patent Prey Being Infringed” as a Normatively Induced Innovation Exploitation Strategy*.
- Rantanen, Jason,(2007). *Slaying the troll: litigation as an effective strategy against patent threats*, Santa Clara Computer & High tech. law journal, vol.23.
- T. Grab, Leslie.(2006). *Equitable Concerns of eBay v. Mercexchange: Did the Supreme Court Successfully Balance Patent Protection Against Patent Trolls?*, North Carolina Journal of Law & Technology, vol.8.
- Vaikhari, Rajkumar.(2008). *The Effect of Patent Trolls on Innovation: A Multi-Jurisdictional Analysis*, Indian Journal of Intellectual Property Law, Vol.1.
- Walker, Joshua, Jeruss, Sara & Feldman, Robin.(2011). *The America invents act 500: effects of patent monetization entities on us litigation*, Duke law & technology review, vol.11.

