

## مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات

میر قاسم جعفرزاده<sup>۱</sup> - علی سیدین<sup>۲</sup>

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۷/۲۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۷

### چکیده

مهلت ارفاقی افشا، مدت زمانی است که متقاضی ثبت می‌تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش‌بینی مهلت ارفاقی، قانون‌گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه می‌رسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است: از یک‌سو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی به‌طور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع می‌تواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکت‌های نوپا شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی می‌تواند مورد سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تأخیر استراتژیک» قرار گیرد. همچنین تعامل مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس، می‌تواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذار باشد. در نهایت، این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش، بررسی‌های به‌عمل آمده و موقعیت ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع ایران ارائه می‌کند.

**واژگان کلیدی:** استثنا فقدان تازگی، حق تقدم، مصونیت مخترع، افشا استراتژیک، صنعت

پیشین

۱. دانشیار حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

Mirghasem.jafarzadeh@gmail.com

A.seyedini@ciwschool.com

۲. دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

## مقدمه

تازگی<sup>۱</sup> و گام ابتکاری<sup>۲</sup> از شرایط ماهوی ثبت اختراع هستند که بر اساس «صنعت پیشین»<sup>۳</sup> ارزیابی می‌شوند.<sup>۴</sup> از طرفی، صنعت پیشین یا فن قبلی 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 (بند «ه» ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶)؛ بنابراین، از آنجا که اکثر کشورها از جمله ایران تازگی مطلق<sup>۵</sup> و نظام اولین ثبت‌کننده اظهارنامه<sup>۶</sup> را پذیرفته‌اند، هرگونه افشاء قبل از تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع صنعت پیشین بوده و می‌تواند موجب زوال تازگی یا حتی گام ابتکاری گردد. این رویکرد در کاهش کیفیت اظهارنامه‌های ثبت اختراع به لحاظ علمی و کاربردی تأثیر قابل توجهی دارد؛ به این خاطر که مخترع خواستار این است، قبل از

۱. Novelty.

۲. Inventive step/Non-Obviousness.

۳. Prior art.

۴. جعفرزاده، میرقاسم و محمودی، اصغر، «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۴۲(۱۳۸۴)، صص ۸۳ و ۱۱۴؛ شبیری زنجانی، سید محسن و نجفی، حامد، «مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع»، دو فصلنامه حقوق تطبیقی، شماره ۱۰۰(۱۳۹۲)، صص ۲۸؛ شبیری زنجانی، سید محسن و نجفی، حامد، «مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۵، شماره ۴(۱۳۹۰)، صص ۳۶.

۵. تازگی سه نوع دارد: ۱- تازگی مطلق (Absolute Novelty): در این نوع تازگی، موضوع نباید در هیچ نقطه‌ای از جهان مورد استفاده قرار گرفته یا به هر طریقی افشاء شده باشد. به عبارتی دیگر، افشای اختراع به هر طریقی در هر نقطه‌ای از جهان موجب زوال تازگی می‌شود. قانون ثبت اختراع ۱۳۸۶ از این نظریه پیروی می‌کند. ۲- تازگی محلی (Local Novelty): منظور از تازگی محلی این است که استفاده قبلی از اختراع و دسترسی به اطلاعات و جزئیات مربوط به آن صرفاً در کشور مورد درخواست ثبت، سبب نفی تازگی اختراع می‌شود. به عبارت دیگر، اختراع تنها کافی است که در سطح داخلی کشورها تازگی داشته باشد و افشای اطلاعات مربوط به آن و یا استفاده از آن در خارج از مرزهای داخلی هیچ‌گونه خللی به وصف تازگی اختراع وارد نمی‌سازد (نصرآبادی، ابوالفضل، «شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت‌نامه تریپس»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۱(۱۳۸۴) صص ۳۹۰). کشور نیوزلند تا قبل از اصلاح قانون ثبت اختراع در سال ۲۰۱۳ این نوع تازگی را پذیرفته بود. ماده ۵ آیین‌نامه ثبت اختراعات و اکتشافات صنعتی نظامی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ این نوع تازگی را پذیرفته است؛ در واقع، ماده مذکور، استثنایی بر بند «ه» ماده ۴ قانون ۱۳۸۶ است (پیلوار، رحیم و قضاوت، رضوان، آشنایی با حقوق اختراعات و اکتشافات نظامی، چاپ اول، (تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۵). صص ۱۶). ۳- تازگی نسبی (Relative Novelty): این نوع تازگی که نظام ثبت اختراع قبلی آمریکا مبتنی بر آن بود، تنها انتشار و افشای کتبی در هر کشوری موجب زایل شدن وصف تازگی می‌گردد اما استفاده از اختراع در سایر کشورها خدشه‌ای به تازگی وارد نمی‌سازد.

۶. First To File (FTI) System.

اینکه شخص دیگری اظهارنامه مشابهی را تسلیم اداره ثبت و یا اختراع مشابهی را افشا نماید، سریع اختراع خود را ثبت کند و عموماً این واژه موجب می‌گردد کیفیت توصیفات و عملکرد اختراع در اظهارنامه بالا نباشد و نهایتاً پس از انقضای مدت زمان حقوق انحصاری، جامعه نتواند از اختراع افشاشده در اظهارنامه بهره ببرد. بنابراین جهت منعطف نمودن تازگی مطلق و رفع این مشکل و همچنین افزایش کیفی اظهارنامه‌های ثبت، قانون‌گذاران در کشورهای مختلف تازگی مطلق و نظام اولین ثبت‌کننده را تعدیل و «مهلت ارفاقی افشا»<sup>۱</sup> را پیش‌بینی نموده‌اند. مدت‌زمانی که متقاضی ثبت می‌تواند بعد از «افشای عمومی»<sup>۲</sup> اختراع یا طرح صنعتی، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید مهلت ارفاقی گفته می‌شود. به عبارتی دیگر، اداره مالکیت صنعتی یا دادگاه نمی‌تواند در ارزیابی شرط تازگی و گام ابتکاری به اختراع افشاشده توسط مخترع یا ذی‌حق در ثبت استناد کند. غایت نهایی مهلت ارفاقی در نظام اختراعات به‌ویژه نظام اولین ثبت‌کننده، تسهیل افشا دانش در راستای تشویق و تقویت نوآوری است.<sup>۳</sup> در واقع مهلت ارفاقی به مخترع کمک می‌کند در نظام اولین ثبت‌کننده سریع‌تر از همه اختراع خود (به‌ویژه ایده آن) را افشا نماید و پس از بهبود و پیاده‌سازی عملی آن، اقدام به ثبت نماید. همچنین به مخترع این اجازه را می‌دهد که قبل از تقاضای ثبت از طریق افشای آکادمیک (مثلاً مقاله علمی-پژوهشی در خصوص اختراع) و دیگر افشاها، پتانسیل تجاری ابداع خود را ارزیابی نماید.<sup>۴</sup> علاوه بر این، مهلت ارفاقی به مخترعان انفرادی و پژوهشگران دانشگاهی کمک می‌کند که علاوه بر ارزیابی پتانسیل تجاری، سرمایه‌گذار مناسبی نیز جذب پروژه خود نمایند. بند «ه» ماده ۵۴ و ماده ۲۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز مواد ۲۶ و ۷۷ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به مهلت ارفاقی افشا اشاره دارند اما اینکه نوع افشا در ماده ۴ باید چگونه باشد یا اینکه برای افشای مخترع یا طراح مصونیت کامل

۱. Disclosure grace period.

۲. Public disclosure.

۳. Fromer, Jeanne C., "Patent disclosure", Iowa Law Review, vol. 94(2008), p. 565.

۴. Bagley, Margo A., "The need for speed (and grace): Issues in a first-inventor-to-file world", The Berkeley Technology Law Journal, vol.23, No.1(2008), p. 1050.

۵. بند «ه» ماده ۴ قانون ۱۳۸۶: «... 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.»

۶. ماده ۲۱ قانون ۱۳۸۶: «... مفاد قسمت اخیر بند (ه) و بند (و) ماده (۴) این قانون در خصوص طرح‌های صنعتی نیز قابل اعمال است.»

ایجاد می کند یا خیر؟ یا نحوه‌ی تعامل مهلت ارفاقی افشا با حق تقدم مقرر در ماده ۴ کنوانسیون پاریس با ابهام روبرو است. به طور حتم دادگاه‌های ایران در دعاوی نقض حقوق انحصاری حق اختراع یا حتی طرح‌های صنعتی<sup>۱</sup> با دعوی متقابل خوانده که خواهان ابطال گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی است به این سبب که اختراع یا طرح صنعتی در زمانی قبل از مهلت ارفاقی (بیش از شش ماه قبل از ثبت) افشاشده است، روبرو خواهند شد.<sup>۲</sup>

رویکرد کشورها<sup>۳</sup> نسبت به مهلت ارفاقی افشا و سازوکار آن را می توان بر مبنای چهار معیار دسته‌بندی نمود:<sup>۴</sup> (۱) بر اساس نحوه افشا: گروهی از کشورها مهلت ارفاقی را به هرگونه افشا (خواه عمدی<sup>۵</sup> و خواه غیر عمدی<sup>۶</sup>) به طور مطلق اعطا می کنند مانند کانادا، استرالیا<sup>۷</sup> و آمریکا<sup>۸</sup>.

۱. به عنوان مثال در قسمتی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۷۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مهلت ارفاقی افشا در خصوص طرح‌ها صنعتی اشاره شده است: «... از طرف دیگر با توجه به مطابقت ادعا با بند ه ماده ۴ قانون مرقوم و افشاء در مهلت ۶ ماهه قانونی قبل از ثبت اظهارنامه خوانده و اینکه ادعای خواهان تولید ترمه با طرح‌های مورد خواسته در فاصله ماه‌های مرداد و تیر سال ۱۳۹۳ و فروش آن‌ها در همین ایام می‌باشد، چند برگ فاکتور فروش تقدیمی نیز موبد همین مطلب هست و تاریخ فاکتورها برای ماه‌های ۴ و ۵ و ۶ سال ۱۳۹۳ هست و همگی در مهلت ۶ ماهه مذکور اعلام شده است، موجبی برای ارجاع به کارشناسی نبوده و نظریه هیأت کارشناسی مأخوذه توسط دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۹ تهران نیز ضمن اینکه با اوضاع و احوال محقق قضیه منطبق است، موبد همین استدلال دادگاه بوده و افشاء را در مهلت ۶ ماهه موضوع بند ه ماده ۴ قانون یاد شده فوق تشخیص داده است...».

۲. به عنوان مثال ممکن است اختراعی ثبت شده باشد و خواهان دعوی نقض علیه خوانده مطرح نماید و خوانده در دفاع از خود در دعوی متقابل مدعی شود که اختراع خواهان پایان‌نامه ایشان بوده و وی مقاله‌ای هم راجع به اختراع در مجله‌ای چاپ نموده و از تاریخ دفاع پایان‌نامه ایشان بیش از ۶ ماه می‌گذرد.

۳. برای دیدن مدت ارفاقی و همچنین شرایط مدت ارفاقی در کشورهای مختلف ر.ک:

WIPO, Certain Aspects Of National/Regional Patent Laws: Grace Period Report, (October 2017), available at: [http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national\\_laws/grace\\_period.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/grace_period.pdf) ; Also: Tegernsee Experts Group, Study Mandated by The Tegernsee Heads: Grace Period, (24 September 2012), Available at: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/grace\\_period.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/grace_period.pdf) .

۴. بعضی از نویسندگان بیان داشتند برای داشتن مدت ارفاقی هماهنگ و جهانی باید به چهار شاخص توجه کنیم: نوع افشا (Type of disclosure)، ابزار افشا (Range of medium)، منشأ افشا یا افشا کننده (Discloser) و محدودیت زمانی (Temporal limit) Metzler, Renee E., "Not All Grace Periods Are Created Equal: Building a Grace Period From the Ground Up", *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 13(2009), p. 382.

۵. Intentional acts.

۶. Unintentional acts.

۷. در حقوق استرالیا، طبق بند نخست بخش ۲۴ قانون ثبت اختراع و قواعد مربوط به آن برخی اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار گرفته‌اند، در زمان ارزیابی شروط تازگی و گام ابتکاری/نوآورانه (Innovative step) صنعت پیشین محسوب نمی‌شوند (APO (Australian Patent Office), Manual of Practice and Procedure, (2018), sec. 2.4.4.6) و متقاضی ثبت از زمان افشا تا زمان تقدیم اظهارنامه کامل به اداره مالکیت فکری استرالیا ۱۲ ماه فرصت خواهد

برخی دیگر از کشورها نسبت به مهلت ارفاقی مقررات سخت گیرانه‌ای دارند و فقط برخی از افشاها را (عموماً به طور حصری یا تنها محدود به اختراعات افشاشده در نمایشگاه رسمی<sup>۲</sup>) قبل از تسلیم اظهارنامه موجب استثنای زوال تازگی می‌دانند مانند اتحادیه اروپا (مطابق ماده ۵۵ کنوانسیون ثبت اختراع اروپا<sup>۳</sup>).

۲) مدت زمان ارفاقی: ۱۲ ماهه مانند آمریکا و کره جنوبی یا ۶ ماهه (اتحادیه اروپا)؛

۳) مصونیت افشا در مقابل افشاهای اشخاص ثالث: عدم ایجاد مصونیت برای مخترع پس از افشا نظیر رویکرد ژاپن و کره جنوبی و یا مصونیت نسبی بدین صورت که افشای همانند توسط شخص ثالث برای اختراع مخترع صنعت پیشین محسوب نمی‌شود مثل رویکرد ایالات متحده آمریکا. همچنین می‌توان برای افشا مصونیت مطلق در نظر گرفت؛ در چنین مصونیتی، هیچ افشایی توسط شخص ثالث در مهلت ارفاقی افشا موجب زوال تازگی و گام ابتکاری اختراع نخست نمی‌شود؛

۴) چگونگی محاسبه مهلت ارفاقی و نحوه تعامل آن با حق تقدم کنوانسیون پاریس: گروهی از کشورها مبدأ محاسبه مهلت ارفاقی را «تاریخ تسلیم اظهارنامه» به اداره ثبت همان کشور قرار می‌دهند مانند اتحادیه اروپا<sup>۴</sup> و ژاپن<sup>۵</sup> و مهلت ارفاقی با حق تقدم ۱۲ ماهه کنوانسیون پاریس جمع نمی‌شود. در مقابل، بر اساس قوانین برخی کشورها همچون آمریکا (بخش ۱۰۲ قانون ثبت اختراع آمریکا) مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس جمع شده و مبدأ محاسبه مهلت ارفاقی «تاریخ حق تقدم» است.

داشت. این اطلاعات عبارتند از: ۱) نمایش اختراع در نمایشگاه رسمی بین‌المللی؛ ۲) انتشار اختراع از طریق انجمن علمی خواه به صورت ارائه مقاله در انجمن و خواه چاپ آن توسط انجمن علمی (Learned society)؛ ۳) بکارگیری اختراع در معرض عموم جهت آزمایش معقول آن ۴) هرگونه اطلاعاتی که در دسترس عموم توسط مخترع یا ذی‌حق در ثبت ۱۲ ماه قبل از تقدیم اظهارنامه کامل قرار گرفته است.

۱. 35 U.S.C. § 102 (b).

۲. Exhaustive list.

۳. The European Patent Convention (EPC) Article 55 (Non-prejudicial disclosures).

۴. See: G 0003/98 (Six-month period/UNIVERSITY PATENTS), EPO, Enlarged Board of Appeal, 2000. Available at: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g980003ex1.html>

۵. JPO, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Part III, Ch. 2, Sec. 5, p.8.

در این مقاله نخست به مطالعه تطبیقی معیارهای فوق‌الذکر در حقوق ایران و برخی از کشورها پرداخته و سپس، آثار مثبت و منفی مهلت ارفاقی افشا بر نظام اختراعات را مورد بررسی قرار داده و در پایان، نتایج و پیشنهادات مقتضی برای نظام اختراعات ایران ارائه می‌گردد.

### ۱- نحوه افشا و مدت زمان ارفاقی

در زمانی که اداره ثبت اختراع با اختراعی مواجه می‌شود که قبل از تسلیم تقاضانامه ثبت افشا گردیده است، ابتدا باید بررسی کند که افشای اختراع چگونه بوده (نحوه افشا) و آیا این نوع افشا مورد حمایت قانون گذار است یا خیر؟ در این بررسی کارشناس ثبت اختراع نخست تعیین می‌نماید که چه کسی اختراع را افشا نموده است (مخترع، شخص ثالث یا مالک اختراع). پس از آن، مشخص می‌کند که افشا مذکور عمدی (مانند چاپ مقاله توسط مخترع یا نمایش اختراع در نمایشگاه رسمی) بوده یا غیر عمدی (مانند سوءاستفاده شخص ثالث که به طریق نامشروع به اختراع دست یافته و آن را افشا نموده است). در نهایت، کارشناس به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا افشا در بازه زمانی مورد حمایت قانون گذار می‌باشد یا خیر؟

در این بخش از مقاله نخست نحوه افشا و میزان مهلت ارفاقی در قانون ثبت اختراع ۱۳۸۶ ایران را بررسی و سپس رویکرد اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

#### ۱-۱- حقوق ایران

بند «ه» ماده ۴ قانون ثبت اختراع ۱۳۸۶ پس از تعریف صنعت پیشین جهت حمایت از افشاهای مخترعان، به طور مطلق بدون اشاره به نحوه افشا، مهلت ارفاقی شش ماهه‌ای را جهت ثبت اظهارنامه فراهم می‌کند. ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی همان قانون بیان می‌دارد مهلت ارفاقی مقرر در ماده ۴ ناظر بر افشا به دلیل یا در نتیجه سوءاستفاده اشخاص ثالث و همچنین افشا اختراع در یک نمایشگاه رسمی است. حال این پرسش مطرح است که آیا مهلت ارفاقی ماده ۴ قانون ۱۳۸۶ شامل تمامی افشاهای به‌ویژه مقاله علمی چاپ‌شده توسط مخترع یا پایان‌نامه و یا رساله او می‌شود یا تنها منحصر به موارد ذکر شده در ماده ۲۶ آیین‌نامه است؟<sup>۱</sup> صرف نظر از اینکه مهلت شش ماهه مقرر در ماده ۴ در

۱. نکته حائز اهمیت آن است که در پیش‌نویس قانون ۱۳۸۶ مدت ۱۲ ماهه برای مهلت ارفاقی در بند ۳ ماده ۲ پیش‌بینی شده بود. ماده به گونه‌ای نگارش شده بود که افشا توسط متقاضی ثبت (شامل مخترع و ذی‌حق در ثبت مانند کارفرما در اختراعات ناشی از استخدام می‌شود) را در برمی‌گرفت و همچنین در خصوص نحوه افشا اطلاق داشت. در واقع می‌توان گفت که ماده

مقایسه با قوانین سایر کشورها بسیار کم است، در باب نوع افشا مورد حمایت ممکن است استدلال شود که جمله آغازین بند «ه» ماده ۴ تازگی مطلق را پذیرفته و اصل بر عدم شمول مهلت ارفاقی افشا است؛ بنابراین، افشاهای مورد حمایت منحصر به ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی<sup>۱</sup> می‌باشند. باین حال، به نظر می‌رسد استدلال مذکور صحیح نیست، زیرا عبارت «افشا/اختراع» در جمله پایانی بند «ه» ماده ۴ اطلاق دارد.<sup>۲</sup> از سوی دیگر، عبارت «از جمله ناظر بر موارد زیر» در ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی نشان می‌دهد که موارد آن حصری نیست و شامل هرگونه افشایی از جمله مقاله علمی منتشر شده توسط مخترع نیز می‌شود. بنابراین می‌توان ادعا کرد قانون ۱۳۸۶ برای تمامی افشاها خواه عمدی و خواه غیر عمدی مهلت ارفاقی شش ماهه در نظر گرفته است. بدین سان، اگر مخترعی مقاله‌ای مبتنی بر اختراع خود در مجله علمی چاپ کند تا شش ماه فرصت خواهد داشت که اختراع خود را در اداره ثبت اختراع ایران به ثبت برساند و کارشناسان اداره مزبور نمی‌توانند به مقاله او به‌عنوان صنعت قبلی جهت ارزیابی گام ابتکاری و تازگی استناد کنند.

ایراد دیگری که به بند «ه» ماده ۴ قانون ۱۳۸۶ وارد است، عدم تعیین افشا کننده اختراع است. به عبارت دیگر، افشا کننده چه اشخاصی می‌توانند باشند؟ آیا افشا از طریق ذی‌حق در ثبت مانند کارفرما در اختراعات ناشی از استخدام<sup>۳</sup> نیز مشمول مهلت ارفاقی می‌شود یا خیر؟ اگر شخص ثالثی با رضایت مخترع اختراع را افشا کند، متقاضی ثبت می‌تواند از مهلت ارفاقی شش ماهه استفاده کند؟ پیش‌نویس قانون ۱۳۸۶ در بند ۳ ماده ۲ صراحتاً به پرسش‌های فوق‌الذکر

مذکور صراحت و شفافیت بهتری نسبت به بند «ه» ماده ۴ قانون ۱۳۸۶ دارد (میرحسینی، سیدحسن، حقوق اختراعات، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۷). ص ۱۲۷. در بند ۳ ماده ۲ پیش‌نویس آمده بود: «هر گاه افشا اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی‌حق قبلی او یا در نتیجه سو استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذی‌حق قبلی او انجام شده باشد، افشای اختراع برای عموم به مفهوم جزء (۲) این بند محسوب نمی‌شود». در رابطه با تحلیل بند ۳ ماده ۲ پیش‌نویس ر.ک: جعفرزاده، میرقاسم و محمودی، اصغر، پیشین، ص ۱۰۴؛ که بیان داشته‌اند: «افشای اختراع توسط متقاضی یا ذی‌حق قبلی او ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم موجب زوال تازگی نمی‌گردد. به عبارت دیگر، اطلاق مقرر هر نوع افشایی را توسط مخترع در برمی‌گیرد. بنابراین حتی اگر افشای اختراع توسط خود مخترع یا ذی‌حق قبلی در نتیجه بی‌تجربگی و غیره هم باشد در حیطه استثنائات زوال تازگی قرار خواهد گرفت».

۱. ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی «حمایت موقت» مقرر در ماده ۱۱ کنوانسیون پاریس را در قالب مهلت ارفاقی افشا می‌آورد و بیشتر بیشتر شبیه ماده ۵۵ کنوانسیون ثبت اختراع اروپا است.

۲. میرحسینی، سیدحسن، پیشین، ص ۳۶۷.

۳. بند «ه» ماده ۵ قانون ۱۳۸۶ مقرر می‌دارد: «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد».

پاسخ داده بود. بر اساس این بند اگر افشا اختراع به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد، مشمول مهلت ارفاقی می شود. بنابراین، اگر مخترع به شخص ثالثی اجازه دهد که اختراع را افشا کند، افشا صنعت قبلی تلقی نمی گردد. در قانون ۱۳۸۶ چنین صراحتی دیده نمی شود اما به نظر می رسد اطلاق مقرر افشای ذی حق در ثبت (مانند کارفرما) و شخص ثالث مجاز (مانند افشای اختراع توسط همکار مخترع در یک همایش علمی با رضایت وی) را هم در برمی گیرد.

## ۲-۱- حقوق تطبیقی

قانون ثبت اختراع ژاپن<sup>۱</sup> در ماده ۳۰ تحت عنوان «استثنای فقدان تازگی» مهلت ارفاقی افشا شش ماهه را فراهم می نماید. تا قبل از اصلاحات سال ۲۰۱۱ قانون ثبت اختراع ژاپن همانند ماده ۵۵ کنوانسیون ثبت اختراع اروپا تنها محدود به مصادیق معینی از اعمال (افشاها) بود اما پس از سال ۲۰۱۱ قانون گذار ژاپن رویکرد منعطف تری را اتخاذ نموده و هرگونه افشایی، خواه عمدی و خواه غیر عمدی از جمله افشا در نمایشگاه رسمی و یا چاپ مقاله در مجله راجع به اختراع توسط مخترع یا ذی حق در ثبت، زیر چتر استثنای فقدان تازگی (بند ۱ و ۲ ماده ۳۰ همان قانون) قرار می گیرد.<sup>۲</sup> بنابراین ارائه و تشریح اختراع برای سرمایه گذاران باهدف جذب سرمایه، بازاریابی و تبلیغات، ارائه اختراع در سمینارهای علمی، افشا در وبسایت و شبکه های اجتماعی، سوءاستفاده یا نقض قرارداد عدم افشا یا حفظ محرمانگی توسط شخص ثالث طبق قانون ثبت اختراع ژاپن برای ارزیابی تازگی و گام ابتکاری صنعت پیشین محسوب نمی شود.<sup>۳</sup> همچنین، براساس بند ۲ ماده ۲۹ و بند ۲ ماده ۳۰ همان قانون اگر مخترع اظهارنامه ای را به اداره ثبت اختراع ژاپن تقدیم نماید و سپس در مهلت شش ماهه، قبل از چاپ محتویات اظهارنامه در روزنامه رسمی اداره مذکور، تقاضای ثبت اختراع دیگری را مرتبط با اختراع نخستین نماید،

۱. See Japanese Patent act (Act No. 121 of 13 April 1959 as amended up to 2015), English translation available at: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2828&vm=04&re=01>

۲. JPO (Japan patent Office), The Japan Patent Office Annual Report 2011, (2011), available at: [https://www.jpo.go.jp/shiryoku\\_e/toushin\\_e/kenkyukai\\_e/annual\\_report\\_2011.htm](https://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/toushin_e/kenkyukai_e/annual_report_2011.htm), p.89.

۳. JPO (Japan patent Office), Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, (2016), available at: [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_guidelines\\_e/all\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_guidelines_e/all_e.pdf) Part III, Ch. 2, Sec. 5, p.7.



اظهارنامه نخستین صنعت پیشین نخواهد بود.<sup>۱</sup>

قانون ثبت اختراع کره جنوبی<sup>۲</sup> جهت اعمال تعهدات مندرج در بند ۷ شق ۸ ماده ۱۸ موافقت‌نامه تجارت آزاد کره و آمریکا<sup>۳</sup> نیز در اصلاحات سال ۲۰۱۱ مهلت ارفاقی را از شش ماه به ۱۲ ماه افزایش داده است.<sup>۴</sup> مطابق بند نخست ماده ۳۰ همان قانون، تمامی افشاهای متقاضی ثبت اختراع (ذی‌حق در ثبت اختراع) می‌توانند از مهلت ارفاقی بهره ببرند و در ارزیابی تازگی و گام ابتکاری فرض بر این خواهد بود که عموم از اختراع افشاشده اطلاع ندارند.<sup>۵</sup> همچنین ماده ۳۰ قانون ثبت اختراع کره جنوبی افشاهای غیرعمدی که در نتیجه نقض قرارداد محرمانگی یا سوءاستفاده شخص ثالث بوده را مشمول مهلت ارفاقی و استثنای زوال تازگی می‌داند.<sup>۶</sup> بنابراین، افشا خواه عمدی و خواه غیرعمدی از مهلت ارفاقی افشا مقرر در ماده ۳۰ قانون بهره می‌برد. نکته شایان توجه در خصوص افشاهای عمدی طبق ماده ۳۰ آن است که افشا باید توسط ذی‌حق در ثبت اختراع صورت بگیرد و اگر افشای اختراع توسط شخص دیگری و با رضایت ذی‌حق رخ دهد، ماده ۳۰ (مهلت ارفاقی افشا) قابل اعمال نیست.<sup>۷</sup>

۱. JPO (Japan Patent Office), Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan, (2017), available at: [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_handbook\\_sinsa\\_e/all\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_handbook_sinsa_e/all_e.pdf), no.3229.

۲. See South Korea Patent act (Act No.14112, 29. Mar, 2016., Partial Amendment), English translation available at: [http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PATENT\\_ACT\\_2016.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PATENT_ACT_2016.pdf)

۳. Article 18.8 (7) of Free trade agreement between the United States of America and the Republic of Korea (KORUS FTA): "Each Party shall disregard information contained in public disclosures used to determine if an invention is novel or has an inventive step if the public disclosure:(a) was made or authorized by, or derived from, the patent applicant, and (b) occurred within 12 months prior to the date of filing of the application in the territory of the Party".

متن کامل موافقت‌نامه قابل دسترسی در: <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta/final-text>

۴. KIPO (Korean Intellectual Property office), Patent examination Guidelines, 2017, available at: [http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/patent\\_examination\\_guidelines\\_2018\\_01.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/patent_examination_guidelines_2018_01.pdf), p.271

۵. Ibidem.

۶. KIPO (Korean Intellectual Property office), Understanding the Patent Act of the Republic of Korea, Multilateral Affairs Division of KIPO, 2007, available at: [http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Understanding\\_the\\_Patent\\_Act\\_of\\_the\\_Republic\\_of\\_Korea.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Understanding_the_Patent_Act_of_the_Republic_of_Korea.pdf), p.62.

۷. KIPO, Patent examination Guidelines, p.271.

همچنین، بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ کنوانسیون اختراعات اروپا در دو حالت مهلت ارفاقی شش ماهه اعطا می‌گردد الف) افشا شخص ثالث در نتیجه سوءاستفاده آشکار<sup>۱</sup> در ارتباط با متقاضی ثبت<sup>۲</sup>. ب) افشا در نمایشگاه بین‌المللی رسمی طبق تعریف کنوانسیون پاریس. بنابراین، کنوانسیون ثبت اختراع اروپا برای افشای عمدی مخترع مانند چاپ مقاله علمی مهلت ارفاقی در نظر نگرفته است و همانند دیگر کشورها دایره شمول مهلت ارفاقی آن گسترده نیست.<sup>۳</sup> از سوی دیگر، بار اثبات «سوءاستفاده آشکار» بر عهده متقاضی ثبت است.<sup>۴</sup> در واقع، رویکرد کنوانسیون ثبت اختراع اروپا موجب می‌شود بسیاری از پژوهشگران اروپایی با افشا مقاله علمی شان خود را برای دریافت اختراع در اروپا از دست بدهند؛<sup>۵</sup> در حالی که امکان ثبت همان اختراع در آمریکا وجود دارد. البته مدت مدیدی است که مخترعان و پژوهشگران دانشگاه‌های اروپا نسبت به این رویکرد معترض بوده و خواستار پیش‌بینی مهلت ارفاقی برای تمامی افشاها هستند.<sup>۶</sup>

علاوه بر این، طبق بند «ب» بخش ۱۰۲ قانون اختراعات جدید آمریکا مخترع می‌تواند یک سال پس از افشا اختراع به عموم آن را ثبت کند، در غیر این صورت حق او نسبت به اختراع از بین می‌رود. بر اساس بخش مذکور، هر گونه افشایی که توسط مخترع، مخترعان (اختراعات مشترک) و همچنین افشاهای اشخاص ثالث مانند مالک یا کارفرما که موضوع اختراع را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از مخترع به دست آورده‌اند، صنعت پیشین محسوب نمی‌شود.<sup>۷</sup> در خصوص افشاهای اشخاص ثالث باید به‌طور آشکار «به دست آوردن اختراع از مخترع» احراز شود.<sup>۸</sup> به‌عنوان مثال، اگر چندین نفر ابتدا مقاله‌ای را جمع به اختراع را چاپ و سپس اظهارنامه آن را تسلیم اداره ثبت اختراع کنند: در صورتی که تعداد افراد مندرج در مقاله کمتر از مخترعان

۱. Evident Abuse.

۲. T 0436/92 (Cutting tools/ACMC), EPO, The Board of Appeal, (1995) , para. 5.2; T 0585/92 (Deodorant detergent), EPO, The Board of Appeal, (1995) para. 6.

۳. Bagley, Margo A., op. cit., p.1050.

۴. EPO, T436/92, para. 5.2.

۵. Bagley, Margo A., op. cit., p.1050.

۶. Ibid, p.1053.

۷. USPTO (United States Patent and Trademark Office), Manual of Patent Examining Procedure, Ninth Edition, (US, 2018), 2018, sec. 2153.01.

۸. Ibidem.

اظهارنامه باشد (مثلاً در مقاله علمی-پژوهشی «الف» و «ب» پدیدآورنده باشند ولی در اظهارنامه به «الف»، «ب» و «د» به عنوان مخترع اشاره شود) منشأ افشا، مخترع فرض می‌شود و انتشار صنعت پیشین نخواهد بود اما اگر تعداد افراد مندرج در مقاله بیشتر از مخترعان اظهارنامه باشد (برای مثال، در مقاله مرتبط با اختراع «الف»، «ب» و «د» پدیدآورنده باشند ولی «الف» و «ب» به عنوان مخترع در اظهارنامه درج شوند)، به طور آشکار مشخص نیست که منشأ افشا مخترع است و انتشار صنعت قبلی تلقی می‌گردد.<sup>۱</sup> همچنین، طبق بخش ۱۰۲ قانون موصوف، فرقی ندارد که افشا از چه طریقی باشد و شامل تمامی افشاها اعم از چاپ مقاله، فروش اختراع و نمایش در نمایشگاه رسمی می‌شود. البته در قانون اختراعات قبلی آمریکا، که مبتنی بر نظام اولین مخترع بود، مهلت ارفاقی افشا نیز وجود داشت اما کارکرد آن تقریباً متفاوت بود. طبق قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۹۵۲ اگر مخترع ابداع را افشا می‌نمود، افشا وی برای ثبت خود او، به شرطی که بیش از یک سال از افشا نگذشته باشد، صنعت پیشین محسوب نمی‌شد. در مقابل، اگر افشا شخص ثالث قبل از تاریخ اختراع مخترع باشد، برای مخترع صنعت پیشین بود. همچنین اگر افشا شخص ثالث بین تاریخ ابداع و تاریخ تسلیم اظهارنامه (که حداکثر می‌توانست یک سال باشد) می‌بود، برای مخترع صنعت پیشین تلقی نمی‌شد.<sup>۲</sup>

مشابه رویکرد آمریکا، بند دوم بخش ۲۸ قانون ثبت اختراع کانادا<sup>۳</sup> برای تمامی اطلاعاتی

۱. Ibid, sec. 2153.01(a).

البته به نظر می‌رسد متقاضی ثبت می‌تواند اثبات کند که اشخاص دیگر مخترع نیستند، بنابراین افشا موجب زوال تازگی نمی‌شود. در پرونده‌ای دکتر کتز (Katz) قبل از تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع، مقاله‌ای در رابطه با آن چاپ می‌کند. این مقاله ۸ ماه قبل از ثبت اظهارنامه منتشر می‌گردد. نام سه نفر به عنوان پدیدآورنده در مقاله درج شده بود: دکتر کتز و دو دانشجوی او. در مرحله ارزیابی اظهارنامه ثبت اختراع، اداره ثبت اختراع، مقاله مزبور را به عنوان صنعت پیشین در نظر می‌گیرد. کتز برای جلوگیری از زوال تازگی، اعلامیه‌ای به اداره ثبت تسلیم و بیان می‌دارد که دو پدیدآورنده دیگر مخترع نیستند و تنها تحت مدیریت و سرپرستی وی روی ابداع کار می‌نمودند و برای پاسداشت از زحماتشان نام آن‌ها در مقاله به عنوان پدیدآورنده درج شده است. اداره ثبت این موضوع را قبول نمی‌کند. پس از اعتراض دکتر کتز، دادگاه نظر اداره ثبت را رد می‌کند و مقرر می‌دارد: «اینکه فرض کنیم هر کس که نامش در مقاله‌ی افشاشده در رابطه با موضوع اختراع به عنوان پدیدآورنده آمده، مخترع است، فرضی غلط می‌باشد» (In re Katz 687 F.2d 450 (C.C.P.A. 1982), para.455).

۲. Joachim, Jordan, "Is the AIA the end of grace? Examining the effect of the America Invents Act on the patent grace period", New York University Law Review, vol.90(2015), p.1298.

۳. Canadian Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4, last amended on 2017-09-21), available at: <http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/P-4.pdf>

که قبل از تاریخ تقاضا توسط متقاضی ثبت<sup>۱</sup> یا شخصی که دانش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از متقاضی به دست آورده است، در دسترس عموم قرار گرفته مهلت ارفاقی ۱۲ ماهه فراهم نموده است<sup>۲</sup> و این اطلاعات در ارزیابی تازگی و گام ابتکاری مدنظر قرار نمی گیرند. مهلت ارفاقی مقرر در بند مذکور تمامی افشاها از جمله انتشار شفاهی مانند ارائه اختراع در کنفرانس علمی یا افشای کتبی مانند چاپ مقاله در یک مجله را پوشش می دهد.<sup>۳</sup>

## ۲- مصونیت مطلق یا نسبی افشا

پرسش بسیار مهم دیگری که در رابطه با مهلت ارفاقی در کشورهایی، که اجازه هرگونه افشای اختراع را توسط مخترع می دهند، وجود دارد این است که آیا افشا توسط مخترع برای وی مصونیت ایجاد می کند یا خیر؟ به عنوان مثال، فرض کنیم «الف» اختراع خود را، که راجع به فرآیند تولید سوسیس و کالباس بدون نیتريت از ماهی است<sup>۴</sup>، از طریق مقاله علمی افشا می کند. سپس قبل از تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به اداره ثبت اختراع توسط «الف»، شخص ثالثی مقاله ای راجع به همین موضوع یا به طور جزئی تر درباره یک ماهی خاص در مجله ای دیگر چاپ می کند (مستقل از «الف»؛ آیا افشای شخص ثالث برای «الف» صنعت پیشین محسوب می شود یا اینکه «الف» پس از افشا مصونیت کامل و مطلق دارد و هر افشایی در طی دوره ارفاقی (۱۲ ماه یا ۶ ماه) در زمان ارزیابی تازگی و گام ابتکاری اختراع وی نمی تواند صنعت پیشین باشد؟

### ۲-۱- حقوق ایران

قانون ثبت اختراع ۱۳۸۶ صراحتاً به این موضوع نپرداخته و تنها در بند «ج» ماده ۵ به حالتی اشاره دارد که دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند و شخصی که زودتر

۱. Applicant.

۲. Uview Ultraviolet Systems Inc. v. Brasscorp Ltd. 2009 FC 58, para. 229.

۳. CIPO (Canadian Intellectual Property Office), Manual of Patent Office Practice, 2017, available at: [https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/rpbb-mopop-eng.pdf/\\$file/rpbb-mopop-eng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/rpbb-mopop-eng.pdf/$file/rpbb-mopop-eng.pdf), p.15-25).

۴. به عنوان مثال نگاه کنید به اظهارنامه ثبت اختراع شماره ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۹۳۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ قابل دسترسی در: <http://ip.ssaa.ir/Patent/SearchResult.aspx?DecNo=139550140003009336&RN=91075>

اظهارنامه اختراع را تسلیم کند، حق ثبت اختراع را خواهد داشت اما در رابطه باینکه دو یا چند مخترع، مستقل از یکدیگر، اختراعی همانند یا مشابه را افشا نمایند، ساکت است. در نگاه اول، می توان استدلال نمود که اطلاق و ظاهر بند «ه» ماده ۴ قانون ثبت اختراع ۱۳۸۶ که اشعار می دارد: «... افشاء اختراع... مانع ثبت نخواهد بود» مصونیت کامل و مطلق برای افشای مخترع فراهم می کند. بر مبنای این نظر می توان نظام حق تقدم ایران را اولین افشا کننده<sup>۱</sup> دانست و نه اولین ثبت کننده.<sup>۲</sup> همچنین به نظر می رسد، عبارت «افشاء اختراع» در بند «ه» ماده ۴ معطوف به همان اختراع است. در واقع، قانون گذار پس از اشاره به تمامی افشاهایی که صنعت پیشین محسوب می شوند، با استفاده از «افشاء اختراع» دایره مهلت ارفاقی افشا را محدود به اطلاعات مربوط به همان اختراع و اختراع همانند آن نموده است. بنابراین، اگر شخص ثالث از مقاله چاپ شده مخترع استفاده کند و اظهارنامه اختراع دیگری را مبتنی بر اختراع نخست در مدت زمان شش ماهه به اداره ثبت اختراع ایران تسلیم نماید، اختراع وی چون برگرفته از اطلاعات افشای اختراع نخست است، برای همان اختراع صنعت پیشین محسوب نمی شود. در مقابل، اگر شخص ثالث مستقلاً به اختراعی دست یابد که همانند اختراع نخست نیست اما شبیه به آن است یا به گونه ای است که موجب زوال گام ابتکاری اختراع نخست می شود و سپس مقاله ای مرتبط با آن در مهلت شش ماهه چاپ کند یا اظهارنامه آن اختراع را ثبت کند، اختراع وی برای مخترع نخست، صنعت قبلی خواهد بود.

## ۲-۲- حقوق تطبیقی

در حقوق اختراعات جدید آمریکا، برخی معتقدند که افشا مخترع نوعی سپر<sup>۳</sup> است و از او در مقابل هر گونه افشا حمایت می کند.<sup>۴</sup> اداره ثبت اختراع آمریکا نیز در ابتدا بر این نظر بود که

۱. First to Disclose.

۲. برخی از نویسندگان معتقدند که اگر نظام اختراعاتی از برای اولین افشا حمایت مطلق فراهم کند، آن نظام دیگر اولین ثبت کننده نیست بلکه اولین افشا کننده است ( Kravets, Leonid, "First-To-File Patent Law Is Imminent, But What Will It Mean?", TechCrunch, February 16, 2013, accessed October 16, 2018, <https://techcrunch.com/2013/02/16/first-to-file-a-primer/>, para. 3).

۳. Shield.

۴. Brickerhoff, Courtenay, "First-to-File Practice: An Alternative Interpretation of the Grace Period Shielding Disclosure Exception," Intelligence | Foley & Lardner LLP, accessed March 01, 2018, <http://www.foley.com/first-to-file-practice-an-alternative->

هرگونه افشا مستقل توسط اشخاص ثالث که همانند<sup>۱</sup> افشا مخترع نیست (حتی اگر افشا شخص ثالث تنها تفاوت‌های جزئی داشته باشد) می‌تواند موجب زوال تازگی یا گام ابتکاری اظهارنامه مخترع گردد<sup>۲</sup> و یک سال مهلت ارفاقی مصونیت کامل برای مخترع ایجاد نمی‌کند اما در فوریه ۲۰۱۳ این رویکرد سخت‌گیرانه را تعدیل نمود به گونه‌ای که تغییرات جزئی مانع ثبت نمی‌شوند. اما تغییرات ماهوی توسط شخص ثالث صنعت پیشین خواهد بود.<sup>۳</sup> به‌عنوان مثال، اگر مخترع اختراعی را افشا نماید که شامل عناصر «الف»، «ب» و «ج» است و سپس شخص ثالث اختراع دیگری را افشا کند که از عناصر «الف»، «ب»، «ج» و «د» تشکیل گردیده باشد، تنها عنصر «د» برای مخترع نخستین می‌تواند صنعت قبلی تلقی شود اما برای سه عنصر دیگر مصونیت دارد.<sup>۴</sup> همچنین طبق دستورالعمل اداره ثبت اختراع آمریکا اگر افشای مخترع خاص<sup>۵</sup> (مثلاً فرآیند تولید شیشه ضد گلوله<sup>۶</sup>) و افشای شخص ثالث کلی<sup>۷</sup> باشد (مثلاً فرآیند تولید شیشه نشکن یا لمینیتی<sup>۸</sup>) باشد، افشا دوم برای مخترع صنعت پیشین محسوب نمی‌شود. در مقابل، اگر افشای مخترع کلی و افشای شخص ثالث خاص باشد، افشای اخیر برای اظهارنامه مخترع صنعت پیشین است.<sup>۹</sup>

در مقابل، برخی از کشورها هیچ‌گونه مصونیتی برای مخترع در مقابل افشای مستقل شخص ثالث فراهم نمی‌کنند. اداره ثبت اختراع ژاپن مطابق ماده ۳۰ قانون ثبت اختراع بر این نظر است که اگر شخص ثالث اظهارنامه ثبت اختراعی را برای همان اختراع ثبت کند یا چنین اختراعی را قبل از تاریخ ثبت اختراع متقاضی (مخترع نخست که اختراع را افشا نموده است) منتشر نماید،

interpretation-of-the-grace-period-shielding-disclosure-exception-09-07-2012 , para. 3.

۱. Identical subject-matter.

۲. USPTO (United States Patent and Trademark Office), Examination Guidelines for Implementing the First-Inventor-to-File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act, 77 Fed. Reg. 43,759, 2012, available at: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-26/pdf/2012-17898.pdf> , p.43767.

۳. Joachim, Jordan, op. cit., p.1308.

۴. USPTO, Manual of Patent Examining Procedure, sec. 2153.02.

۵. Species.

۶. Bulletproof glass.

۷. Genus.

۸. Laminated/ Toughened glass.

۹. Ibidem.

متقاضی دیگر مستحق دریافت گواهینامه ثبت اختراع نمی‌باشد<sup>۱</sup>، زیرا افشای شخص ثالث صنعت پیشین است. به طور مشابه، اداره ثبت اختراع کره جنوبی نیز بر همین نظر است.<sup>۲</sup>

### ۳-۲- تحلیل رویکردها

با عنایت به مطالب فوق، نسبت به مصونیت مخترع در افشای اختراع سه نوع رویکرد وجود دارد. رویکرد مصونیت نسبی که تنها مخترع را نسبت به موضوعات همانند افشا مخترع یا موضوعات کلی‌تر حمایت می‌کند و رویکرد مصونیت کامل که هیچ افشایی را صنعت پیشین محسوب نمی‌کند و مخترع را نسبت به تمامی افشاها حمایت می‌کند و در نهایت رویکردی که هیچ مصونیتی برای مخترع نسبت به افشای شخص ثالث، که مستقلاً به اختراع دست یافته است، قائل نمی‌شود.

رویکرد اول می‌تواند مورد سوءاستفاده اشخاص ثالث قرار گیرد؛ به این صورت که فرض کنید «الف» مقاله علمی - پژوهشی در خصوص اختراعی درباره ایجاد قارچی که قهوه‌ای نمی‌شود<sup>۳</sup> با استفاده از فناوری «کریسپر-کس ۹»<sup>۴</sup> را منتشر می‌نماید، «ب» برای اینکه مانع ثبت اختراع «الف» شود، با تغییراتی جزئی (به عنوان مثال به جای کریسپر-کس ۹ از کریسپر-سی پی اف ۱ استفاده می‌کند) و مقاله‌ای در این خصوص چاپ می‌کند. موضوع مقاله «ب» همانند «الف» نمی‌باشد؛ فلذا برای «الف» صنعت پیشین محسوب می‌شود. شایان ذکر است که نحوه استفاده کریسپر-کس ۹ تقریباً شبیه کریسپر-سی پی اف ۱ است.

۱. JPO (Japan patent Office), Operational Guideline for Applicants to Seek the Application of Exception to Lack of Novelty of Invention. Corresponding to the Patent Act Article 30 Revised in 2011, March 2015, available at: [http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/pdf/e\\_pae\\_paa30/e\\_tebiki.pdf](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/e_pae_paa30/e_tebiki.pdf), p.1.

۲. KIPO, Patent examination Guidelines, p. 276.

۳. See: Waltz, Emily. "Gene-edited CRISPR mushroom escapes US regulation." Nature News 532, no. 7599 (2016): p. 293.

۴. کریسپر-کس ۹ (CRISPR-Cas9) فناوری جهت ویرایش ژنوم است. در واقع این فناوری شگرف، ابزاری قدرتمند جهت دست‌ورزی هدفمند ژنوم با پتانسیل بالا در پژوهش‌های زیست‌فناوری و بالینی است (بیات و همکاران، ۱۳۹۶، ص ۲۶). اگر قرار باشد به طور خیلی ساده و غیر علمی، فناوری کریسپر-کس ۹ را توصیف کنیم، آن را به نرم‌افزار وُرد مایکروسافت آفیس (Microsoft Office Word) تشبیه می‌نمایم؛ همان‌طور که با این نرم‌افزار می‌توان هر جمله‌ای را ویرایش نمود یا واژگان را در سطور مختلف پاک یا جابجا نمود، فناوری کریسپر-کس ۹ هم می‌تواند توالی DNA را ویرایش و ژن‌ها را خاموش یا جابجا نماید (پروین، محمدرضا و سیدین، علی، «فناوری ویرایش ژن کریسپر-کس ۹ از منظر حقوق مالکیت فکری و ایمنی زیستی»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره ۴۲ (۱۳۹۶)، ص ۱۹۵).

از سوی دیگر نباید فراموش کرد در مصونیت مطلق افشا (رویگرد دوم) نیز احتمال «افشای استراتژیک»<sup>۱</sup> وجود دارد. افشا استراتژیک به این صورت است که بنگاهی که در دستیابی به اختراع و پیاده‌سازی آن عقب‌تر از بنگاه دیگر است با افشا زودتر خود مانع ثبت اختراع توسط شرکت پیشتاز می‌گردد.<sup>۲</sup> فرض کنید «الف» و «ب» دو بنگاه شناخته‌شده در صنعت دارو بر روی دارویی جهت درمان ایدز کار می‌کنند. بنگاه «الف»، بنگاه پیشتاز در آزمایشات و دستیابی به شرایط ثبت اختراع این دارو است. از سوی دیگر، «ب» تقریباً در این رقابت از «الف» عقب‌مانده است و برای دست یافتن به موقعیت کنونی «الف» باید کلی تحقیق و توسعه و آزمایش انجام دهد. حال «ب» برای رسیدن به «الف» و ایجاد مانع برای ثبت اختراع او، ابداع را به گونه‌ای افشا می‌کند تا افشای او برای ثبت اختراع «الف» صنعت پیشین محسوب شود و گام ابتکاری در اختراع «الف» احراز نگردد. این رویکرد برای «ب» منطقی و اقتصادی هست. به عبارت بهتر، با یک تیر دو نشان را می‌زند: مانع ثبت اختراع «الف» می‌شود و می‌تواند در مهلت ارفاقی اختراع را ثبت نماید. این حالت در نظام اولین مخترع<sup>۳</sup> غیرممکن یا بی‌نهایت دشوار می‌باشد<sup>۴</sup>، برای اینکه صنعت پیشین ماقبل تاریخ اختراع مهم است. بنابراین اگر شرکت پیشتاز «الف» ثابت کند که زودتر به ایده تکوین یافته اختراع دست یافته وی می‌تواند اختراع را ثبت کند.

۱. Strategic Disclosure.

۲. Parchomovsky, Gideon, "Publish or perish." Michigan Law Review, vol. 98 no. 4 (2000), p.927.

۳. در «نظام اولین مخترع (First to Invent)» برای تعیین صنعت پیشین «تاریخ دقیق اختراع (Invention Date)» مهم است. در حالیکه در نظام اولین ثبت‌کننده، تاریخ تقدیم اظهارنامه برای تعیین صنعت قبلی مدنظر قرار می‌گیرد. در نظام اولین ثبت‌کننده، توجه تنها به این است که چه کسی زودتر از بقیه اظهارنامه ثبت اختراع را ثبت می‌نماید. در مقابل در نظام اولین مخترع، برای تعیین کسی که شایستگی دریافت گواهینامه حق اختراع را دارد، تمرکز بر روی اولین فردی است که ایده اختراع توسط وی «تکوین یافته (Conception)» است. اما این تنها عنصر تشخیص اولین مخترع نمی‌باشد. اداره ثبت به دو عنصر «پیاده‌سازی عملی (Reduction to Practice)» و «سخت کوشی (Diligence)» جهت پیاده‌سازی نیز توجه دارد. اگر کسی زودتر از مخترع دیگر بتواند ابداع را پیاده‌سازی عملی کند وی مخترع است. عنصر سخت کوشی تنها زمانی کاربرد دارد که در ابتدا ایده ابداع توسط مخترعی تکوین می‌یابد و سپس توسط مخترع دیگر ابداع مشابه پیاده‌سازی عملی می‌گردد. در این حالت اگر مخترع اول ثابت کند که در این مدت وی در راستای پیاده‌سازی ابداع کوشش و تلاش فراوان بی‌وقفه نموده است، وی مخترع شناخته می‌شود.

۴. Eisenberg, Rebecca S., "The promise and perils of strategic publication to create prior art: a response to Professor Parchomovsky", Michigan Law Review, vol. 98, no. 7(2000). pp.2358-60.



رویکرد سوم نیز می‌تواند منجر به کاهش افشاهای آکادمیک شود و در نتیجه نقش دانشگاه‌ها را در ثبت اختراعات ضعیف نماید. علاوه بر این، تعداد پژوهش‌های موازی را افزایش و موجب صرف هزینه زیاد برای اختراع مشابه می‌شود. به بیانی دیگر، چندین بودجه و سرمایه صرف یک اختراع می‌گردد و مخترعان دیرتر اختراع خود را افشا می‌کنند. نکته حائز اهمیت آن است که رویکرد مذکور گنبدی نوآوری و گردش دانش را نیز به همراه دارد.

حال که هر سه رویکرد را تحلیل و نقد نمودیم، با این پرسش روبرو هستیم که کدام رویکرد برای حقوق ایران مناسب‌تر است؟ با عنایت به گسترش شرکت‌های نوپا یا به اصطلاح «استارت‌آپ‌ها»<sup>۱</sup> در ایران و اینکه عموماً این شرکت‌ها قبل از آنکه محصول خود را به بازار عرضه کنند یا از امکان ثبت آن محصول به عنوان اختراع یا طرح صنعتی آگاه شوند، آن محصول را به سرمایه‌گذار ارائه می‌کنند؛ همچنین اینکه مخترعان دانشگاهی قبل از آنکه اختراع خود را ثبت نمایند، اختراع را از طریق پایان‌نامه، رساله یا چاپ مقاله افشا می‌کنند، رویکرد دوم (مصونیت مطلق) مناسب‌تر می‌باشد.

حال فرض کنیم اگر رویکرد اول و یا سوم را بپذیریم، در این حالات اشخاص ثالث مثلاً سرمایه‌گذاری که مخترع اختراع را برای او افشا نموده برای محروم نمودن مخترع از حقوق انحصاری از طریق شخص ثالثی اختراع مشابهی را افشا می‌کند. در این دو حالت اداره ثبت اختراع باید اختراع را با توجه به صنعت پیشین رد نماید؛ و نهایتاً موجبات کاهش انگیزه در نوآوران و مخترعان ایرانی فراهم می‌شود. ناگفته نماند که در رویکرد اول، احراز اینکه اختراع نخستین و ثانوی کلی می‌باشند یا جزئی و همچنین همانند بودن یا نبودن موضوع افشا، امور دشواری هستند.<sup>۲</sup> به نظر می‌رسد اداره ثبت اختراع ایران و مراجعی که آن اداره اختراع را برای

#### ۱. Start-Ups.

۲. کفایت به نحوه استدلالات در رویه قضایی توجه نمود؛ عموماً به این توجه می‌کنند که کدام اختراع یا افشا مقدم و کدام موخر است، بدون اینکه نوع افشا در اظهارنامه و تأثیر افشا نخستین در شروط تازگی و گام ابتکاری افشای ثانویه (اظهارنامه موخر) را مشخص کنند. به عنوان مثال در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۱۲۴ مورخ ۹۵/۱۲/۱۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران آمده است: «خواسته خواهان ... به شرح دادخواست ابطال سه فقره گواهی‌نامه ثبت اختراع به شماره‌های ۷۹۸۳۲ مورخه ۱۳۹۲/۴/۸ و ۸۰۱۱۰ مورخه ۱۳۹۲/۵/۱ و ۸۰۱۰۸ مورخه ۱۳۹۲/۴/۸ به ترتیب تحت عنوان دستگاه پوست کن سبز گردو و تریلر حمل کالای کشاورزی (تریلی) و دستگاه پاشش مایعات و اشکال پروتابل (سم‌پاش) با استناد به سابقه ثبت گواهی‌نامه ثبت اختراع به شماره‌های ۳۶۷۵۷ مورخه ۸۵/۸/۱۰ و ۳۶۸۵۸ مورخه ۸۵/۸/۱۰ به ترتیب تحت عنوان گردو پوست کن و پوست کن بادام و قرار منع پیگرد شعبه دوم دادیاری دادرسی عمومی و انقلاب ناحیه ۱۹ به شماره دادنامه ۵۷۶

بررسی به آن‌ها ارسال می‌کند، توانایی و ظرفیت لازم برای پذیرش رویکرد عدم مصونیت و مصونیت نسبی توسط قانون‌گذار را ندارند. علاوه بر این، اعمال دو رویکرد مذکور نهایتاً منجر به اعمال سلیقه می‌شود. با این وجود، به نظر می‌رسد در حال حاضر پذیرش رویکرد مصونیت مطلق با اولین افشا برای مخترع بهترین گزینه برای حقوق اختراعات ایران باشد زیرا به مخترع یا طراح این اطمینان خاطر را می‌دهد که با اولین افشا، حقوق انحصاری برای او در صورت ثبت محفوظ خواهد بود و هیچ عاملی نمی‌تواند مانع این امر گردد و دست کارشناسان برای اعمال سلیقه بسته خواهد بود.

### ۲- تعامل مهلت ارفاقی افشا با حق تقدم کنوانسیون پاریس

حق تقدم، حقی است که به موجب آن حق اولین ثبت کننده اظهارنامه اختراع در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده و یا موافقت‌نامه برای ثبت اختراع در دیگر کشور یا کشورهای عضو آن، برای مدت محدودی حفظ می‌شود.<sup>۱</sup> چنین حق تقدمی در ماده ۴ کنوانسیون پاریس برای اختراعات به مدت ۱۲ ماه پیش‌بینی گردیده است. حال فرض کنیم، متقاضی اختراعش را قبل از ثبت در کشوری با مهلت ارفاقی ۱۲ ماهه افشا نماید و پس از هشت ماه، اظهارنامه اختراع را در آن کشور که عضو کنوانسیون پاریس بوده، ثبت و در مدت ۱۲ ماهه اظهارنامه ثبت اختراع خود را با استناد به حق تقدم مقرر در ماده ۴ کنوانسیون پاریس به اداره ثبت اختراع کشور دیگری با مهلت ارفاقی شش ماهه تسلیم می‌کند. حال دو پرسش مطرح می‌شود:

مورخه ۱۳۹۲/۹/۵ و تصمیم همان دادیاری به شماره ۷۶۵ مورخه ۹۲/۱۱/۱۶ به جهت جدید نبودن موضوع گواهی‌نامه‌های ثبت اختراع خوانده می‌باشد دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان به شرح دادخواست و مستندات ابرازی نظر به اینکه گواهی ثبت اختراع خوانده تحت عنوان دستگاه پوست‌کن سبز گردو موخر بر گواهی‌نامه‌های ثبت اختراع خواهان تحت عنوان گردو پوست‌کن و پوست‌کن سبز بادام به ثبت رسیده که از حیث عنوان اختراع شبیه اختراع خواهان است و دو گواهی‌نامه ثبت دیگر خوانده به دلالت دادنامه‌های صادره از شعبه دوم دادیاری ناحیه ۱۹ تهران که علی‌الظاهر مصون از اعتراض مانده و قطعی شده است جدید نمی‌باشد و سابق بر ثبت آن‌ها موجود بوده که فاقد شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است و نظر به اینکه از سوی وکیل خوانده ایراد و دفاعی که خلاف ادعای خواهان را اثبات نماید به عمل نیامده بنابراین با احراز جدید نبودن موضوع اختراعات خوانده از حیث حمایت از اختراع خارج است و مستنداً به ماده ۱۸ همان قانون مقتضی ابطال است...» به نظر می‌رسد که در حال حاضر نمی‌توان از دادگاه‌ها و اداره ثبت اختراع ایران انتظار بررسی موشکافانه در خصوص شروط ماهوی اختراعات را داشت.

۱. صادقی، محمود و رمضانی آکردی، حبیب، «مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حق تقدم در حقوق اختراعات»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۹، شماره ۱ (۱۳۹۴)، ص ۷۴.

نخست آنکه مهلت ارفاقی کدام کشور ملاک بوده است؛ دوم آیا مهلت ارفاقی افشا با مهلت ۱۲ ماهه حق تقدم کنوانسیون پاریس جمع می‌گردد یا خیر. به بیانی ساده‌تر، آیا متقاضی ۲۴ ماه فرصت دارد یا ۱۸ ماه و یا شش ماه؟

در این بخش از مقاله کوشش می‌شود با مطالعه تطبیقی به پرسش‌های فوق پاسخ داده و رویکرد برخی از کشورها در خصوص نحوه تعامل مهلت ارفاقی افشا با حق تقدم کنوانسیون پاریس تبیین گردد.

### ۱-۳- حقوق ایران

مطابق بند «ه» ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ ملاک محاسبه مهلت شش ماهه ارفاقی، «تاریخ تقاضا» یا «تاریخ حق تقدم» است. «تاریخ حق تقدم» در صورتی ملاک قرار می‌گیرد که متقاضی ثبت اختراع به تجویز ماده ۹ قانون ۱۳۸۶ از حق تقدم مقرر در ماده ۴ کنوانسیون پاریس استفاده کند. بنابراین اگر مخترعی اختراع خود را از طریق چاپ مقاله یا ارائه در نمایشگاه رسمی افشا نماید و سپس در مهلت ارفاقی شش ماهه اظهارنامه آن را در کشوری دیگر ثبت کند، ۱۲ ماه فرصت دارد تا اظهارنامه خود را تقدیم اداره ثبت اختراع ایران نماید. در واقع قانون سال ۱۳۸۶، به متقاضی ثبت اختراع مهلت ۱۸ ماهه اعطا می‌کند؛ حال، اگر مخترع کشورمان در ایران اختراعش را افشا کند و سپس بخواهد آن را ثبت کند تنها شش ماه فرصت دارد. از سوی دیگر، ماده ۱۱ کنوانسیون پاریس، که «حمایت موقت»<sup>۱</sup> از اختراعات افشاشده در نمایشگاه‌های رسمی را فراهم می‌نماید، صراحتاً در بند ۲ مقرر می‌دارد: «این حمایت موقت مهلت‌های مقرر در ماده ۴ [حق تقدم] را اضافه نخواهد کرد». با امعان نظر به بند «ه» ماده ۴ قانون ۱۳۸۶ و بند ۲ ماده ۱۱ کنوانسیون پاریس این پرسش مطرح می‌شود که آیا مفاد این دو مقرره با یکدیگر تعارض دارند؟ و اینکه آیا می‌توان با استناد به ماده ۶۲ قانون ۱۳۸۶<sup>۲</sup> ادعا نمود که بند ۲ ماده ۱۱ کنوانسیون مقدم است و «تاریخ حق تقدم» در ماده ۴ قانون ۱۳۸۶ عبارتی بیهوده می‌باشد و نمی‌توان هم‌زمان حق تقدم و مهلت ارفاقی افشا را اعمال نمود؟

#### ۱. Temporary Protection.

۲. ماده ۶۲: «در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است».

قبل از پاسخ به پرسش‌های فوق لازم است به نکاتی در خصوص ماده ۱۱ کنوانسیون پاریس اشاره داشت: حمایت موقت در بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون را می‌توان از طریق اعطا حق تقدم خاص، مشابه حق تقدم مقرر در ماده ۴ کنوانسیون، فراهم نمود؛ که در این صورت، حق تقدم مذکور از تاریخ ارائه موضوع مورد نظر در نمایشگاه شروع می‌شود و متقاضی می‌تواند طی دوره معینی که توسط قوانین داخلی کشورها مشخص می‌شود، از این حق استفاده کند.<sup>۱</sup> همچنین می‌توان حمایت موقت را از طریق پیش‌بینی مهلت ارفاقی افشا (ارائه اختراع در نمایشگاه بین‌المللی رسمی موجب زوال تازگی برای دوره معینی نمی‌شود) فراهم نمود.<sup>۲</sup> اگرچه بند ۲ ماده ۱۱ کنوانسیون جمع بین حمایت موقت و حق تقدم ماده ۴ را منع نموده است اما این اختیار را هم به مراجع ثبت اختراع کشورهای عضو می‌دهد که اگر حق تقدم در اظهارنامه ثبت مورد ادعا قرار گرفت، ابتدای مدت حق تقدم (۱۲ ماه) را تاریخ ورود محصول به نمایشگاه در نظر بگیرند.<sup>۳</sup> نکته شایان توجه آن است که بند ۲ ماده ۱۱ کنوانسیون بدون توجه به روش فراهم نمودن حمایت موقت، حق تقدم خاص یا مهلت ارفاقی افشا، جمع حق تقدم مقرر در ماده ۴ کنوانسیون را با حمایت مزبور منع نموده است.

به نظر می‌رسد تفسیر مناسب از ماده ۴ قانون ۱۳۸۶ و ماده ۱۱ کنوانسیون پاریس آن است که باید بین افشا در نمایشگاه بین‌المللی رسمی و دیگر افشاها تفکیک قائل شد؛ چون ماده ۱۱ کنوانسیون تنها ناظر بر اختراعات افشاشده در نمایشگاه‌های رسمی است و باید در نظر داشت در مذاکرات لندن (۱۹۳۴) و لیسبون (۱۹۵۸) جهت اصلاح کنوانسیون پاریس پیشنهاداتی مبنی بر حمایت از سایر افشاها از جمله چاپ مقاله مرتبط با اختراع ارائه شده بود (ایجاد مهلت ارفاقی عمومی<sup>۴</sup>) اما به خاطر اختلاف نظر کشورها هیچ‌گاه تصویب نشد.<sup>۵</sup> بنابراین، اگر افشا در نمایشگاه بین‌المللی رسمی باشد بند ۲ ماده ۱۱ کنوانسیون (تاریخ تقاضا در ایران) اعمال می‌شود و

۱. Bodenhausen, Georg H. C., Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, (Geneva, Switzerland: BIRPI (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property), 1968). p.150.

۲. Ibidem.

۳. Ibid, p.152.

۴. General grace period.

۵. Straus, Joseph, Munich WIPO Open Forum on the DRAFT SPLT, Geneva: Grace Period—First Real Chance After Seventy Years (Mar. 3, 2006), p.4.

در صورتی که اختراع به طریق دیگری توسط متقاضی افشا شود، بند «ه» ماده ۴ اعمال می‌گردد و «تاریخ حق تقدم» ملاک است (مهلت ۱۸ ماهه). البته اداره ثبت اختراع ایران می‌تواند از اختیار مقرر در بند ۲ ماده ۱۱ کنوانسیون استفاده نماید و در شق اول تاریخ افشا در نمایشگاه رسمی را تاریخ شروع مدت ۱۲ ماهه حق تقدم قرار دهد.

اگرچه استدلال و تحلیل نص محور فوق‌الذکر، منطبق با ظاهر مواد بوده و به لحاظ حقوقی قابل قبول است اما با این پرسش روبرو هستیم که آیا چنین استدلالی اهداف نظام اختراعات در ایران را تأمین می‌کند؟ اگر در سامانه بانک اطلاعاتی آمار سازمان جهانی مالکیت فکری<sup>۱</sup> (وایپو)، متغیر تعداد کل اظهارنامه‌های ثبت‌شده (اعم از ثبت مستقیم و از طریق معاهده همکاری اختراع)<sup>۲</sup> را انتخاب و گزارش مبتنی بر اداره ثبت مقصد (ایران) و مبدأ اظهارنامه<sup>۳</sup> را مبنا قرار دهیم، ملاحظه خواهیم نمود که در سال ۲۰۱۶ تنها ۴٫۵ درصد از کل اظهارنامه‌ها متعلق به کشورهای خارجی است. لذا به نظر می‌رسد حمایت از اظهارنامه‌های کشورهای توسعه‌یافته، که به مراتب در مقایسه با اظهارنامه‌های داخلی واجد نوآوری و دانش بیشتری هستند، جهت افزایش سطح دانش و ارتقا نوآوری در کشور لازم باشد و نباید به طریقی اعطای گواهینامه ثبت اختراع به چنین اظهارنامه‌هایی را محدود نمود. به عبارت دیگر، شاید توسعه مهلت ارفاقی و جمع آن با حق تقدم به نفع کشورمان باشد. هدف اصلی از بیان چنین استدلالی نشان دادن این امر است که قانون‌گذاری در حوزه مالکیت‌های فکری ساده نیست و باید قانون را طوری تدوین نمود که تعارضی با معاهدات بین‌المللی نداشته و اهداف آن معاهدات را برآورده سازد نه آنکه بدون در نظر گرفتن نیازهای کشور، فلسفه پیش‌بینی سازوکارها و نهادهایی چون مهلت ارفاقی، قانونی مبهم وضع و برای رفع تعارضات آن با معاهداتی که ایران به آن‌ها ملحق شده است، موادی چون ماده ۶۲ مقرر نمود. نباید فراموش کرد موضوعاتی چون مهلت ارفاقی افشا که به‌ظاهر جزو مسائل شکلی هستند می‌توانند بستری مناسب برای ورود نوآوری به کشور، جذب فناوری و سرمایه‌گذاری را فراهم نمایند.

۱. WIPO IP Statistics Data Center, accessible at: <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm>

۲. Total patent applications (direct and PCT national phase entries).

۳. Reporting type: Count by filing office and applicant's origin.

## ۲-۳- حقوق تطبیقی

رویکرد قانون ثبت اختراع آمریکا مشابه رویکرد بند «ه» ماده ۴ قانون ۱۳۸۶ ایران است (با این تفاوت که قانون ثبت اختراع آمریکا مقررهای مشابه ماده ۶۲ قانون ۱۳۸۶ ایران ندارد). مطابق بخش ۱۰۲ قانون ثبت اختراع آمریکا، مهلت ارفاقی از «تاریخ تقاضای مؤثر»<sup>۱</sup> محاسبه می‌شود. تاریخ واقعی تسلیم اظهارنامه در آمریکا و یا تاریخ مقدم تقاضای ثبت اختراع که موجب ایجاد حق تقدم می‌شود، «تاریخ تقاضای مؤثر» محسوب می‌شوند (وفق بند «ط» بخش ۱۰۰ همان قانون). بدین ترتیب، اگر مخترعی اختراع خود را افشا نماید و سپس در مهلت ارفاقی ۱۲ ماهه اظهارنامه آن را در کشوری دیگر ثبت کند، ۱۲ ماه فرصت دارد تا اظهارنامه خود را تقدیم اداره ثبت اختراع آمریکا نماید. به عبارت ساده، قانون ثبت اختراع آمریکا به متقاضی ثبت اختراع مهلت ۲۴ ماهه اعطا می‌کند.

برخلاف حقوق آمریکا و ایران، کشورهای اروپایی همسو با تصمیم هیات عالی تجدیدنظر اداره ثبت اختراع اروپا<sup>۲</sup> در ۱۲ جولای سال ۲۰۰۰، تاریخ واقعی تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت را جهت محاسبه مهلت ارفاقی مدنظر قرار می‌دهند و نه تاریخ حق تقدم موضوع کنوانسیون پاریس.<sup>۳</sup> بنابراین، اگر مخترعی در آمریکا، اختراع خود را در یک نمایشگاه رسمی به نمایش بگذارد و اختراع خود را در آمریکا ثبت نماید، تنها شش ماه از تاریخ نمایشگاه رسمی فرصت خواهد داشت که اختراعش را در اروپا به ثبت برساند و نمی‌تواند به تاریخ حق تقدمش استناد کند. قانون ثبت اختراع کانادا نیز تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت فکری کانادا را ملاک قرار می‌دهد.<sup>۴</sup>

در حقوق اختراعات ژاپن، اگر اختراع در گذشته افشاشده و سپس اظهارنامه ثبت اختراع آن همراه با اعلامیه حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس تقدیم اداره ثبت اختراع ژاپن شود، تاریخ ثبت اظهارنامه در ژاپن جهت محاسبه مهلت شش ماهه ارفاقی ملاک خواهد بود.<sup>۵</sup> در مقابل، اگر

۱. Effective filing date.

۲. Enlarged Board of Appeal.

۳. G 0003/98, 2000, p. 25.

۴. CIPO, op. cit., p. 15-2.

۵. JPO, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Part III, Ch. 2, Sec. 5, p.8.

اظهارنامه ثبت بین‌المللی همراه با اعلامیه مذکور تقدیم مرجع ذی صلاح شود، تاریخ حق تقدم یا همان تاریخ واقعی ثبت اظهارنامه در کشور مبدأ ملاک است.<sup>۱</sup> به‌طور مشابه، طبق راهنمای ارزیابی اختراعات اداره مالکیت فکری کره جنوبی تاریخ حق تقدم موجب افزایش مهلت ارفاقی افشا نمی‌شوند و متقاضی باید ظرف ۱۲ ماه اظهارنامه اختراع را تقدیم اداره مالکیت فکری آن کشور نماید.<sup>۲</sup>

#### ۴- آثار مهلت ارفاقی افشا بر نظام اختراعات: مزایا و معایب

با اینکه در ادبیات حقوقی بین‌المللی<sup>۳</sup> راجع به رویکرد و نحوه اعمال مهلت ارفاقی اختلاف وجود دارد اما درباره مزایا و فواید آن تقریباً بین نویسندگان توافق هست.<sup>۴</sup> به نظر می‌رسد، مهلت ارفاقی می‌تواند با ترغیب مخترعان به افشا سریع‌تر، ضمن تضمین گواهی‌نامه حق اختراع، برای جامعه سودمند باشد. همچنین، مهلت ارفاقی ثبت اختراعاتی که هیچ‌وقت به مرحله تجاری‌سازی نمی‌رسند را کاهش می‌دهد.<sup>۵</sup> مدت ارفاقی برای شرکت‌های کوچک و مخترعان انفرادی می‌تواند آسودگی خاطر نظام اولین مخترع را فراهم کند.<sup>۶</sup> از سوی دیگر، باید در نظر داشت که مهلت ارفاقی می‌تواند برای جامعه مضر باشد: برخی بیان داشته‌اند که مهلت ارفاقی باعث تأخیر در تجاری‌سازی ابداعات افشاشده و نوآوری می‌شود و به تبع آن، هزینه‌های سرمایه‌گذاری

۱. Ibid, p.9.

۲. KIPO, Patent examination Guidelines, p. 278.

۳. علاوه بر بررسی‌های حقوقی، چندین تحلیل اقتصادی راجع به مهلت ارفاقی و تأثیر آن بر نوآوری و گردش دانش در استرالیا، اروپا و ژاپن صورت گرفته است به‌عنوان مثال رک:

European Patent Office, "Economic Analysis of the Grace Period", Economic and Scientific Advisory Board of the EPO, (November 2014), available at:

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/c4a001f6453f3d48c1257e0b0034cb2b/\\$FILE/europe\\_economics\\_esab\\_grace\\_period\\_20112014\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/c4a001f6453f3d48c1257e0b0034cb2b/$FILE/europe_economics_esab_grace_period_20112014_en.pdf); Franzoni, Chiara, and Scellato, Giuseppe, "The grace period in international patent law and its effect on the timing of disclosure", Research Policy 39, no. 2 (2010); Gregory, Jack, "Amazing Grace: How grace periods influence innovation.", IP Australia Economic Research Paper 06-2 (2016), available at:

[https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/reports\\_publications/ip\\_au\\_-\\_amazing\\_grace.pdf](https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/reports_publications/ip_au_-_amazing_grace.pdf); Nagaoka, Sadao, and Nishimura, Yoichiro, "Use of Grace period and its impact on knowledge flow: evidence from Japan." Research Institute of Economy Trade and Industry Discussion Paper (2015). Available at: [http://www.oecd.org/site/stipatents/5\\_1\\_Nagaoka\\_Nishimura\\_Grace\\_Period.pdf](http://www.oecd.org/site/stipatents/5_1_Nagaoka_Nishimura_Grace_Period.pdf)

۴. Gregory, Jack, op. cit., p.4.

۵. Joachim, Jordan, op. cit., p.1315.

۶. Ibid, p.1314.

بالا تر می‌رود؛<sup>۱</sup> این در حالی است که اکثر کشورها مهلت ارفاقی گسترده‌ای را فراهم می‌کنند اما هیچ گزارشی نشان نمی‌دهد که مهلت ارفاقی دارای تأثیر منفی است و موجب تأخیر در تجاری‌سازی ابداعات می‌شود.<sup>۲</sup> توجه‌ها به این مهم، در این بخش از مقاله به دو اثر مثبت و بسیار مهم مهلت ارفاقی افشا در نظام اختراعات ایران یعنی تقویت نقش دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک به‌ویژه دانش‌بنیان و افزایش کیفیت افشای اظهارنامه‌های ثبت می‌پردازیم و سپس درباره آثار منفی احتمالی (معایب آن) بحث می‌نماییم.

#### ۴-۱- مزایای مهلت ارفاقی افشا

##### ۴-۱-۱- تقویت نقش دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک در ثبت اختراعات

شاید مهم‌ترین اثر و مزیت مهلت ارفاقی، تقویت نقش دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک به‌ویژه دانش‌بنیان در ثبت اختراعات باشد؛ زیرا مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها (مخترعان آکادمیک) و شرکت‌های کوچک و متوسط در دنیا همواره نشان داده‌اند که به افشای ابداعاتشان قبل از تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت اختراع نیاز دارند و بدون مهلت ارفاقی افشا، از ثبت اختراعاتشان محروم می‌شوند. مهلت ارفاقی برای آن‌ها یعنی ارتقا نوآوری و پیدا کردن فرصت‌های تجاری اختراع هم‌زمان با تضمین گواهی‌نامه حق اختراع. به‌عنوان مثال فرض کنیم پژوهشگر دانشگاهی موفق شده به اختراع مهمی دست یابد و شاید اصلاً نداند که این اختراع حائز شرایط ثبت است (امری که در کشور ما نیز شایع است)؛ در این شرایط ممکن است دو حالت داشته باشیم: حالت اول اینکه پس از دستیابی به اختراع، پژوهشگر (مخترع) تلاش کند با دیگران به‌طور محرمانه (به‌گونه‌ای که موجب زوال تازگی نگردد) مشورت نماید و عملکرد آن را بهبود بخشد و حتی از قابلیت ثبت آن مطلع گردد و در این حین شخص ثالثی مستقلاً به همین اختراع برسد و بجای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت اظهارنامه ثبت سریعاً اقدام به ثبت نماید. نظام اولین ثبت‌کننده، به این توجه ندارد که اختراع پژوهشگر کیفیت بهتری دارد یا وی اولین نفری است که به ایده

۱. Roucouas, Emmanuel, "The debate regarding the grace period in international patent law: a reminder", ALLEA Biennial Yearbook(2006), pp.34-36.

۲. Struve, Frederik W., "Ending Unnecessary Novelty Destruction: Why Europe Should Adopt the Safety-net Grace Period as an International Best Practice", William Mitchell Law Review, volume 39(2013), p.1428.



تکوین یافته دست یافته است. بنابراین، در حالت بیان شده، مخترع با افشا سریع اختراع خود مانع ثبت اشخاص ثالث می شود. در واقع، مخترعان دانشگاهی بر این باورند که افشای سریع از طریق انتشار و چاپ مقاله ساده ترین و سالم ترین راه جهت افزایش دانش است و این امکان را برای مخترع فراهم می کند که یافته های خود را بهتر و با کیفیت تر نماید.<sup>۱</sup>

در حالت دوم، پژوهشگر مذکور اقدام به چاپ مقاله علمی می نماید و پس از آن متوجه می شود که دستاورد علمی وی قابل ثبت به عنوان اختراع است؛ در بسیاری از کشورها از جمله ایران پژوهشگران از قوانین ثبت اختراع آگاهی ندارند. همچنین، گاه مخترع باینکه به طور «نظری یا سازنده»<sup>۲</sup> ایده تکوین یافته اختراع را پیاده سازی کرده است اما بودجه کافی و لازم جهت پیاده سازی عملی و آزمایش های لازم جهت عملی نمودن اختراع را ندارد. مهلت ارفاقی این امکان را فراهم می کند که در این زمان وی موفق به جذب سرمایه گذارانی شود که از نظر آن ها اختراع وی به لحاظ اقتصادی چشم انداز قابل قبولی دارد و حاضر هستند هزینه های ثبت و پیاده سازی را بر عهده گیرند. در خیلی از مواقع ارزش اختراع از همان ابتدا مشخص نمی شود و مخترع پس از چاپ و انتشار مبانی علمی خود متوجه ارزش آن می گردد. پژوهشگران جوان و اعضای هیات علمی جهت کسب امتیاز و ارتقاء رتبه خود در مؤسسات آموزش عالی، ترجیح می دهند که سریع تر یافته های خود را به طریقی چاپ نمایند.<sup>۳</sup> در گزارشی که در راستای

۱. Roucouas, Emmanuel, op. cit., p.31.

۲. پیاده سازی اختراع یعنی تبدیل ایده ی تکوین یافته اختراع به حالتی که بتوان از اختراع استفاده نمود. پیاده سازی ممکن است سازنده باشد یا واقعی (Bouchoux, Deborah E., Intellectual Property The Law of Trademark Copyrights, Patents, and Trade Secrets, Fourth Edition, (New York: Cengage Learning, 2013), p. 406). پیاده سازی سازنده، پیاده سازی است که مخترع در آن اختراع را به طور کامل در اظهارنامه ثبت یا مقاله یا کتابی تشریح می کند به گونه ای که «فرد با مهارت عادی در فن» می تواند آن را بدون هیچ پژوهش اضافی به طور عملی و فیزیکی بسازد و پیاده کند. بنابراین، لزومی ندارد که مخترع حتماً اختراع را بسازد و نمونه ای از آن را ارائه کند؛ به عبارت دیگر، پیاده سازی به معنی ایجاد محصول نهایی اختراع نیست. در این خصوص نک بند ج ماده ۶ قانون ثبت اختراع ۱۳۸۶ که اشعار می دارد: «ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارایه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارایه اطلاعات فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد».

۳. چاپ مقاله علمی-پژوهشی و ثبت اختراع هر دو برای افراد آکادمیک (اعضای هیات علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی) امتیاز و اعتبار محسوب می شوند. در واقع دانشمندان با افشا مضاعف دانش اعتبار و شهرت علمی برای خود کسب می نمایند. افشا مضاعف (Double Disclosure) به این صورت است که پژوهشگر ابداعات یا اکتشافات خود را به صورت مقاله در مجله علمی منتشر می نماید و هم زمان برای آن نیز حقوق مالکانه تحصیل می کند (گواهینامه ثبت اختراع یا

تصویب مهلت ارفاقی در آلمان جمع آوری گشته، نشان داده‌اند که دانشمندان اروپایی عموماً نمی‌توانند اختراع خود را ثبت کنند، زیرا از فرصت‌های بالقوه تجاری اختراعشان پس از چاپ مطلع می‌شوند. همچنین، دانشمندان در این گزارش بیان داشته‌اند که پول و وقت کافی جهت ثبت اختراع را ندارند.<sup>۱</sup> البته مسئله هزینه ثبت اختراع در ایران نمی‌تواند مانعی جهت ثبت اختراع باشد.<sup>۲</sup>

نکته شایان توجه این است که مهلت ارفاقی این امکان را در فضای آکادمیک فراهم می‌کند که مخترعان به راحتی دانش و اختراع خود را بدون نیاز به تهیه قرارداد محرمانگی با همکاران و سرمایه‌گذاران به اشتراک بگذارند، نظر آن‌ها را بخواهند و اختراع خود را به لحاظ کیفی مورد سنجش قرار دهند. مقوله‌ای که کمبودش در نظام اولین ثبت‌کننده احساس می‌شود. در نظام اولین مخترع، پژوهشگر دانشگاهی از اینکه اختراع خود را در میان همکاران مطرح کند ترسی ندارد زیرا می‌داند نظام اختراعات از اولین مخترع حمایت می‌کند و نه اولین ثبت‌کننده.<sup>۳</sup>

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مهلت ارفاقی بر درآمد دانشگاه‌ها نقش بی‌بدیلی دارد. در پژوهشی که در آوریل ۲۰۱۳ بر روی انتقال فناوری و دانش صورت گرفته مشخص شد دانشگاه‌های آمریکایی از هم‌تایان اروپایی خود در ثبت اختراع، افشا ابداعات و درآمد حاصل از اعطای لیسانس برتر هستند.<sup>۴</sup> به‌طور متوسط درآمد لیسانس در اروپا ۱٫۵ درصد هزینه پژوهش دانشگاه را جبران می‌کند، این در حالی است که در آمریکا، درآمد حاصل از لیسانس ۴ درصد

حقوق مالکانه دیگر نظام‌ها مانند نظام حمایت از ارقام گیاهی).

۱. BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung), Zur Einführung der Neuheitsschonfristim, Patentrecht – ein USA Deutschland-Vergleich bezogen auf den Hochschulbereich, (Bonn, 2000), pp.66-72

۲. نک جدول هزینه ثبت اختراع اداره مالکیت صنعتی ایران:

<http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3549#1555018>---

۳. در نظام اولین مخترع اگر مخترع دانشگاه، اختراع خود را افشا نماید و در مهلت ارفاقی افشا، شخص ثالثی اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم نماید، در اینجا اداره ثبت اختراع باید به این موضوع رسیدگی کند که کدام اولین مخترع است؛ اما در نظام اولین ثبت‌کننده که دارای مهلت ارفاقی افشا به صورت مطلق است، تنها کسی می‌تواند اختراع را ثبت کند که اول افشا نموده است.

۴. Arundel, Anthony. Barjak, Franz . Es-Sadki, Nordine. Hüsing, Tobias. Lilischkis, Stefan. Perrett, Pieter & Samuel, Olga, Respondent Report of the Knowledge Transfer Study, Empirica GmbH, Fachhochschule Nordwestschweiz and UNU-MERIT for the European Commission, DG Research and Innovation(2013), available at: [http://knowledge-transfer-study.eu/fileadmin/cts/documents/cts\\_respondent\\_report\\_2012\\_v1.1.pdf](http://knowledge-transfer-study.eu/fileadmin/cts/documents/cts_respondent_report_2012_v1.1.pdf) , p.18.

هزینه‌ها را جبران می‌نماید.<sup>۱</sup> در نهایت باید اذعان داشت مهلت ارفاقی نه تنها می‌تواند از مخترع حمایت نماید بلکه بر انگیزه پژوهشگران دانشگاهی و مخترعان انفرادی نیز تأثیر می‌گذارد. البته باید متذکر شد اختراعاتی که پتانسیل تجاری جهانی دارند به‌سختی می‌توانند از این ابزار استفاده کنند؛ زیرا با افشا در کشوری که به‌تمامی افشاها مهلت ارفاقی اعطا می‌نماید (حقوق آمریکا)، مخترع حق ثبت اختراع خود را در کشوری که مهلت ارفاقی بسیار محدود دارد (حقوق اروپا) از دست می‌دهد.

#### ۲-۱-۴- رشد کیفی اظهارنامه‌های ثبت

همان‌طور که قبلاً بیان شد، مهلت ارفاقی این فرصت را برای مخترع فراهم می‌کند که کیفیت افشا خود را افزایش دهد تا اینکه جهت رقابت به‌سرعت اقدام به ثبت اختراع نماید و این به نفع جامعه است.<sup>۲</sup> این شش یا ۱۲ ماه به او این امکان را می‌دهد که از اشتباهات خود در اظهارنامه ثبت اختراع بکاهد.<sup>۳</sup> یکی از کارهای دشوار ثبت اختراع نگارش اظهارنامه آن به‌ویژه ادعاهای اختراع است. مخترع باید ادعاها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که محدوده حقوق انحصاری وی دقیقاً مشخص گردد. همچنین در این مدت مخترع می‌تواند توصیفات خود را بهبود بخشد و افشای کافی‌تری داشته باشد. مثلاً در حقوق ایران بند «ج» ماده ۶ قانون ۱۳۸۶ ارائه توصیف و افشای کافی اختراع را به‌گونه‌ای که برای «شخص دارای مهارت عادی در فن» واضح و کامل باشد، همراه با حداقل یک روش اجرایی برای اختراع لازم می‌داند و طبق ماده ۱۸ همان قانون عدم وجود چنین توصیف و افشایی موجب می‌شود که هر ذی‌نفعی بتواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در حقوق قبلی آمریکا مخترع می‌بایست «بهترین روش اجرایی»<sup>۴</sup> را در توصیفات بیان می‌کرد، در غیر این صورت ممکن بود اختراع وی باطل شود.<sup>۵</sup> در قانون جدید دیگر عدم تبیین بهترین روش اجرایی منجر به ابطال گواهینامه حق اختراع نمی‌گردد

۱. Ibidem.

۲. Fromer, Jeanne C., op. cit., p.541.

۳. Joachim, Jordan, op. cit., p.1299.

۴. Best Mode requirement.

۵. Robinson, Andrew Thomas., "The American Invents Act and the Best Mode Requirement: Where Do We Go From Here?", Journal of Intellectual Property Law, volume 20, no. 1(2012), p.184.

اما اگر توصیفات برای پیاده سازی اختراع توسط شخص بامهارت عادی در فن کافی نباشد، گواهینامه ثبت اختراع قابل ابطال خواهد بود.<sup>۱</sup> بنابراین، مخترع می تواند با نگارش بهتر ادعاها و توصیفات از ابطال حق اختراع خود در آینده جلوگیری نماید. لازم به ذکر است در برخی از حوزه ها به ویژه حوزه زیست فناوری توصیف اختراع بسیار دشوار است و این مدت می تواند به مخترع کمک زیادی در افزایش کیفیت توصیف و تکمیل آن نماید. در واقع، هر ابزاری که منجر به افشای بهتر مخترع شود به سود جامعه است.

#### ۲-۴- معایب مهلت ارفاقی افشا

از معایب مهلت ارفاقی می توان به «تأخیر استراتژیک»<sup>۲</sup> یا افزایش «مدت حقوق انحصاری»<sup>۳</sup>، ایجاد ابهام و سردرگمی در دیگر مخترعان و سرمایه گذاران، شک و شبهه در احتمال نقض غیر عمدی حق اختراع و افزایش هزینه و مدت زمان ثبت اختراع اشاره داشت. مهلت ارفاقی به نفع مخترع می باشد اما نباید فراموش نمود که این نهاد حقوقی بررسی ماهوی اختراع و نحوه جستجوی صنعت پیشین را، به ویژه در صورتی که قانون گذار رویکرد مصونیت نسبی را پذیرفته باشد، دشوار و بسیار پیچیده می کند که موجب طولانی شدن مدت زمان بررسی اختراع توسط مرجع ثبت و افزایش هزینه ثبت اختراع می شود.

اثر منفی دیگر افزایش مدت حقوق انحصاری یا تأخیر استراتژیک می باشد. فرض کنیم مدت حقوق انحصاری اختراع ۲۰ سال و مدت ارفاقی ۱ سال است؛ مخترع ابتدا اختراع خود را افشا می کند، سپس در این مدت شروع می کند به بازاریابی و گرفتن مجوزات لازم و در آخر مدت زمان ارفاقی، اختراع را ثبت می نماید (در واقع، ۲۱ سال از اختراع بهره برداری می کند). اگرچه در این مدت نمی تواند دعوی نقض مطرح کند و از تمامی حقوق انحصاری مقرر در قانون بهره نمی برد اما اشخاص ثالث، شرکت های متوسط و کوچک نیز نمی دانند که می توانند از اختراع استفاده کنند یا نه؛ نمی دانند که اختراع موفق به ثبت می شود یا خیر؟ اگر اشخاص ثالث در این مهلت ارفاقی از اختراع استفاده کنند آیا نقض صورت گرفته؟ به بیانی دیگر، از مهلت ارفاقی می توان جهت تأخیر استراتژیک در ثبت اختراع استفاده نمود و در طی مهلت

۱. Ibid, p.182.

۲. Strategic Delay.

۳. Gregory, Jack, op. cit., p.5.

ارفاقی اشخاص ثالث نمی‌دانند که اختراع به صورت عمومی قابل دسترس می‌باشد یا خیر (ابهام و سردرگمی در دیگر مخترعان و سرمایه‌گذاران) و این مخالف فلسفه نظام اولین ثبت‌کننده است.<sup>۱</sup>

علیرغم اشاره به معایب فوق توسط برخی از نویسندگان در ادبیات حقوقی و تحلیل‌های اقتصادی، هیچ‌یک از این معایب به اثبات نرسیده‌اند. لازم به ذکر است اصلاح مقررات مربوط به مهلت ارفاقی در چند سال اخیر در کشورهای ژاپن، استرالیا و کره جنوبی نشان‌دهنده این امر است که کشورها به اهمیت و مزایای مهلت ارفاقی افشا پی برده‌اند و بر همین اساس می‌توان ادعا نمود که کفه ترازوی مزایای مهلت ارفاقی از کفه دیگر آن یعنی آثار منفی احتمالی (معایب) آن سنگین‌تر است.

### نتیجه‌گیری

در مهلت ارفاقی افشا، اختراع وصف‌تازگی خود را از دست نمی‌دهد و مخترع می‌تواند پس از افشا اختراع در مهلت مذکور، اختراع خود را به ثبت برساند. قانون‌گذاران و مراجع ثبتی کشورهایی چون ژاپن، آمریکا، کره جنوبی و اتحادیه اروپا به مهلت ارفاقی و سازوکار آن نگاه موشکافانه‌ای داشته و عمدتاً به چهار معیار مهم توجه نموده‌اند: ۱) مصونیت مخترع نسبت به افشاهای مستقل اشخاص ثالث؛ آیا افشا توسط مخترع برای وی مصونیت ایجاد می‌کند یا خیر؟ اولین رویکرد قابل‌تصور، رویکرد مصونیت مطلق است که هیچ افشایی را توسط شخص ثالث صنعت پیشین محسوب نمی‌کند و مخترع را در برابر تمامی افشاهای حمایت می‌کند. در حقوق اختراعات ژاپن و کره جنوبی افشای شخص ثالث می‌تواند برای مخترع صنعت پیشین محسوب شود و هیچ‌گونه مصونیتی برای مخترع در مقابل افشای مستقل شخص ثالث وجود ندارد. در مقابل، اداره ثبت اختراع آمریکا رویکرد مصونیت نسبی را پذیرفته است. طبق این رویکرد، مصونیت مخترع محدود به موضوعات همانند افشای مخترع یا موضوعات کلی‌تر است. ۲) تعامل حق تقدم ۱۲ ماهه ماده ۴ کنوانسیون پاریس با مهلت ارفاقی افشا؛ مطابق راهنمای ادارات ثبت اختراع ژاپن، کره جنوبی و کانادا تاریخ حق تقدم موجب افزایش مهلت ارفاقی افشا

۱. Struve, Frederik W., op. cit., p.1411.

نمی‌شود و مبدأ محاسبه مهلت ارفاقی، «تاریخ ثبت یا تسلیم اظهارنامه» در کشور است. کشورهای اروپایی نیز وفق تصمیم هیات عالی تجدیدنظر اداره ثبت اختراع اروپا در سال ۲۰۰۰ رویه مشابهی را اتخاذ نموده‌اند و «تاریخ واقعی تسلیم اظهارنامه» به اداره ثبت را ملاک قرار می‌دهند. این در حالی است که مطابق قانون ثبت اختراع آمریکا حق تقدم کنوانسیون پاریس با مهلت ارفاقی قابل جمع می‌باشد و متقاضی ثبت اختراع ۱۲ ماه برای ثبت اختراع در کشور مبدأ و ۱۲ ماه دیگر برای تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت اختراع آمریکا فرصت دارد. (۳) نحوه افشا؛ برخلاف اکثر کشورها از جمله آمریکا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی که مهلت ارفاقی را به تمامی افشاها، خواه عمدی و خواه غیرعمدی، اعطا می‌کنند، در اتحادیه اروپا صرفاً برای دو حالت (افشا در نتیجه سوءاستفاده آشکار شخص ثالث و افشا در نمایشگاه بین‌المللی رسمی) مهلت ارفاقی پیش‌بینی شده است. (۴) مدت ارفاقی؛ اتحادیه اروپا و ژاپن مهلت شش ماهه به مخترع اعطا نمودند. حال آنکه مخترعان در آمریکا، استرالیا، کانادا و کره جنوبی از مهلت ارفاقی ۱۲ ماهه بهره می‌برند.

با بررسی مهلت ارفاقی در حقوق اختراعات برخی از کشورها به این رهیافت می‌رسیم که مهلت ارفاقی افشا همچون یک شمشیر دو لبه است. از یک سو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی به‌طور مطلق و ایجاد مصونیت کامل برای مخترع می‌تواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکت‌های کوچک شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی می‌تواند مورد سوءاستفاده اشخاص با افشای استراتژیک شود. ناگفته نماند که متقاضی می‌تواند با تأخیر راهبردی در ثبت اختراع مدت حقوق انحصاری را افزایش دهد. مهلت ارفاقی افشا و نحوه تعامل آن با حق تقدم کنوانسیون پاریس، نیز می‌تواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذار باشد. همچنین، میزان مهلت ارفاقی رابطه مستقیمی با کیفیت اظهارنامه‌های افشا دارد. بنابراین، مهلت ارفاقی افشا صرفاً یک مهلت ساده برای ثبت اختراع نیست و نباید به آن به‌عنوان یک مسئله شکلی نگاه کرد. تحلیل‌های صورت گرفته در این مقاله مثبت پیچیده بودن مهلت ارفاقی به‌عنوان استثنای زوال تازگی می‌باشند. علی‌رغم پیچیدگی‌های مهلت ارفاقی، قانون ۱۳۸۶ ایران و آیین‌نامه اجرایی آن به‌طور دقیق و آن‌طور که شایسته است به این مهم پرداخته است. در این مقاله، ابتدا ابهامات، خلاءها و کاستی‌های مهم در خصوص مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات ایران را

برشمرديم که عبارتند از: الف) عدم مشخص نمودن نحوه افشا و شخص افشا کننده در بند «ه» ماده ۴ قانون ۱۳۸۶؛ تعارض میان بند «ه» ماده ۴ قانون ۱۳۸۶ در خصوص جمع شدن مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس و ماده ۱۱ آن کنوانسیون (قابلیت اعمال ماده ۶۲ همان قانون)، ب) کوتاه بودن مهلت ارفاقی شش ماهه با عنایت به وضعیت مخترعان کشور و عدم تصریح قانون به مصونیت مخترع نسبت به افشای شخص ثالث. سپس با استدلالات حقوقی به این نتیجه رسیدیم که مهلت ارفاقی شش ماهه در بند «ه» ماده ۴ قانون ۱۳۸۶، با نظر به اطلاق آن، شامل تمامی افشاها اعم از چاپ مقاله علمی- پژوهشی یا ارائه در نمایشگاه یا وبسایت جهت عرضه اختراع به عموم توسط هر شخصی از جمله ذی حق در ثبت (مانند کارفرما) و شخص ثالث مجاز (مانند افشای اختراع توسط همکار مخترع در یک همایش علمی با رضایت وی) می شود و مخترع از مصونیت نسبی در برابر افشای اشخاص ثالث برخوردار است یعنی دایره مهلت ارفاقی افشا محدود به اطلاعات مربوط به همان اختراع و اختراع همانند آن است. همچنین به نظر می رسد که در زمان اعطای حق تقدم مقرر در ماده ۴ کنوانسیون پاریس به اختراع افشاشده باید افشا در نمایشگاه بین المللی رسمی (ماده ۱۱ کنوانسیون پاریس) را از سایر افشاها جدا نماییم. بدین ترتیب، نسبت به افشا در نمایشگاه بین المللی رسمی، بند ۲ ماده ۱۱ کنوانسیون (تاریخ تقاضا در ایران) اعمال می شود و در رابطه با دیگر افشاها، به موجب بند «ه» ماده ۴ قانون ۱۳۸۶، «تاریخ حق تقدم» ملاک است (مهلت ۱۸ ماهه). با این حال، اداره ثبت اختراع ایران می تواند از اختیار مقرر در بند ۲ ماده ۱۱ کنوانسیون استفاده نماید و در حالت نخست تاریخ افشا در نمایشگاه رسمی را تاریخ شروع مدت ۱۲ ماهه حق تقدم قرار دهد.

با عنایت به موقعیت کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه که خواهان جذب فناوری و سرمایه گذار است و در عین حال، تمایل به پیشرفت و پرنگ شدن نقش مخترعان داخلی و شرکت های دانش بنیان دارد، از قانون گذار انتظار می رود در وضع قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری به ویژه حقوق اختراعات کارشناسانه و با تسلط کامل عمل نماید. به دیگر سخن، باید قوانین مالکیت فکری در کشور وضع شوند که تعارضی با معاهدات بین المللی نداشته و اهداف آن معاهدات و نظام مالکیت فکری به ویژه اختراعات در ایران را برآورده سازند نه آنکه بدون در نظر گرفتن نیازهای کشور، فلسفه پیش بینی سازوکارها و نهادهایی چون مهلت ارفاقی،

قانونی مبهم وضع و برای رفع تعارضات آن با معاهداتی که ایران به آن‌ها ملحق شده است، موادی چون ماده ۶۲ قانون ۱۳۸۶ مقرر نمود.

در آخر، با توجه به اینکه بسیاری از اختراعات قبل از ثبت از طریق پایان‌نامه یا مقاله علمی-پژوهشی افشا می‌شوند و عموماً مخترعان از قابلیت ثبت ابداعاتشان اطلاع ندارند و همچنین برای جلوگیری از اعمال سلیقه توسط کارشناسان اداره مالکیت صنعتی، مصونیت مطلق برای تمامی افشاها به مدت ۱۲ ماه برای مخترعان داخلی و برای حمایت از مخترعان خارجی و افزایش انگیزه در انتقال فناوری، مهلت ارفاقی شش ماهه قبل از حق تقدم (جمعاً ۱۸ ماه) و در حوزه طرح‌های صنعتی به جهت سخت نمودن اعطای حقوق انحصاری و به تبع آن افزایش نوآوری در این حوزه مصونیت نسبی برای تمامی افشاها به مدت ۶ ماه قبل از تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم پیشنهاد می‌گردد.

### منابع

- بیات، هادی، نادری، فاطمه، محمدیان و امید، رحیم‌پور، اعظم. (۱۳۹۶). «سیستم CRISPR-Cas و پیشرفت‌های اخیر در دقت عملکرد آن»، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دوره ۳، شماره ۱.
- پروین، محمدرضا و سیدین، علی، (۱۳۹۶) «فناوری ویرایش ژن کریسپر- کس ۹ از منظر حقوق مالکیت فکری و ایمنی زیستی»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره ۴۲.
- پیلوار، رحیم و قضات، رضوان، آشنایی با حقوق اختراعات و اکتشافات نظامی، چاپ اول، (تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۵).
- جعفرزاده، میرقاسم و محمودی، اصغر. (۱۳۸۴). «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۴۲.
- شبیری زنجانی، سید محسن و نجفی، حامد، (۱۳۹۲). «مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع»، دو فصلنامه حقوق تطبیقی، شماره ۱۰۰.
- \_\_\_\_\_، \_\_\_\_\_، «مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۵، شماره ۴.
- صادقی، محمود و رمضانی آکردی، حبیب، (۱۳۹۴). «مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حق تقدم در حقوق اختراعات»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۹، شماره ۱.



- میرحسینی، سید حسن، *حقوق اختراعات*، چاپ اول، (تهران: انتشارات میزان ۱۳۸۷).
- نصرآبادی، ابوالفضل، (۱۳۸۴) «شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت‌نامه تریپس»، *مجله حقوقی دادگستری*، شماره ۵۱.

### English Sources

- APO (Australian Patent Office). (2018). *Manual of Practice and Procedure*, available at: [http://manuals.ipaustralia.gov.au/patents/Patent\\_Examiners\\_Manual.htm](http://manuals.ipaustralia.gov.au/patents/Patent_Examiners_Manual.htm)
- Arundel, Anthony. Barjak, Franz . Es-Sadki, Nordine. Hüsing, Tobias. Lilischkis, Stefan. Perrett, Pieter & Samuel, Olga. (2013). *Respondent Report of the Knowledge Transfer Study*, Empirica GmbH, Fachhochschule Nordwestschweiz and UNU-MERIT for the European Commission, DG Research and Innovation, , available at: [http://knowledge-transfer-study.eu/fileadmin/kts/documents/kts\\_respondent\\_report\\_2012\\_v1.1.pdf](http://knowledge-transfer-study.eu/fileadmin/kts/documents/kts_respondent_report_2012_v1.1.pdf)
- Bagley, Margo A. (2008). "The need for speed (and grace): Issues in a first-inventor-to-file world", *The Berkeley Technology Law Journal*, vol.23, no.1.
- BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung), *Zur Einführung der Neuheitsschonfristim, Patentrecht – ein USA Deutschland-Vergleich bezogen auf den Hochschulbereich*, Bonn, 2000, Available at: [http://www.uni-saarland.de/fileadmin/\\_migrated/content\\_uploads/Zur\\_Einfuehrung\\_der\\_Neuheit\\_schonfrist\\_im\\_Patentrecht\\_190607.pdf](http://www.uni-saarland.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Zur_Einfuehrung_der_Neuheit_schonfrist_im_Patentrecht_190607.pdf)
- Bodenhausen, Georg H. C.. (1968). *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Geneva, Switzerland, BIRPI (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property), available at: [ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo\\_pub\\_611\(e\).pdf](ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_611(e).pdf)
- Bouchoux, Deborah E., (2013). *Intellectual Property The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*, Fourth Edition, New York, Cengage Learning.
- Brickerhoff, Courtenay, "First-to-File Practice: An Alternative Interpretation of the Grace Period Shielding Disclosure Exception," *Intelligence / Foley & Lardner LLP*, accessed October 16, 2018, <http://www.foley.com/first-to-file-practice-an-alternative-interpretation-of-the-grace-period-shielding-disclosure-exception-09-07-2012>
- CIPO (Canadian Intellectual Property Office). (2017). *Manual of Patent Office Practice*, available at: [https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/rpbb-mopop-eng.pdf/\\$file/rpbb-mopop-eng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/rpbb-mopop-eng.pdf/$file/rpbb-mopop-eng.pdf)
- Eisenberg, Rebecca S., (2000). "The promise and perils of strategic publication to create prior art: a response to Professor Parchomovsky", *Michigan Law Review*, volume 98, no. 7.
- Fromer, Jeanne C. (2008). "Patent disclosure", *Iowa Law Review*, vol. 94.

- G 0003/98 (Six-month period/UNIVERSITY PATENTS), EPO, Enlarged Board of Appeal, 2000. Available at: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g980003ex1.html>
- Gregory, Jack. (2016). "Grace Period Literature Review", *IP Australia Economic Research Paper*. available at: [https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/reports\\_publications/ip\\_aus\\_-\\_grace\\_period\\_literature\\_review.pdf](https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/reports_publications/ip_aus_-_grace_period_literature_review.pdf)
- In re Katz 687 F.2d 450 (C.C.P.A. 1982).
- Joachim, Jordan. (2015). "Is the AIA the end of grace? Examining the effect of the America Invents Act on the patent grace period", *New York University Law Review*, vol.90.
- JPO (Japan patent Office). (2011). *The Japan Patent Office Annual Report 2011*. available at: [https://www.jpo.go.jp/shiryu\\_e/toushin\\_e/kenkyukai\\_e/annual\\_report2011.htm](https://www.jpo.go.jp/shiryu_e/toushin_e/kenkyukai_e/annual_report2011.htm)
- JPO (Japan patent Office). (2016). *Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan*. available at: [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_guidelines\\_e/all\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_guidelines_e/all_e.pdf)
- JPO (Japan patent Office). (2017). *Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan*. available at: [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/files\\_handbook\\_sinsa\\_e/all\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_handbook_sinsa_e/all_e.pdf)
- JPO (Japan patent Office). (March, 2015). *Operational Guideline for Applicants to Seek the Application of Exception to Lack of Novelty of Invention. Corresponding to the Patent Act Article 30 Revised in 2011*. available at: [http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/pdf/e\\_pae\\_paa30/e\\_tebiki.pdf](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/e_pae_paa30/e_tebiki.pdf)
- KIPO (Korean Intellectual Property office). (2007). *Understanding the Patent Act of the Republic of Korea*, Multilateral Affairs Division of KIPO. available at: [http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Understanding\\_the\\_Patent\\_Act\\_of\\_the\\_Republic\\_of\\_Korea.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Understanding_the_Patent_Act_of_the_Republic_of_Korea.pdf)
- KIPO (Korean Intellectual Property office). (2017). *Patent examination Guidelines*. available at: [http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/patent\\_examination\\_guidelines\\_2018\\_01.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/patent_examination_guidelines_2018_01.pdf)
- Kravets, Leonid, "First-To-File Patent Law Is Imminent, But What Will It Mean?", *TechCrunch*, February 16, 2013, accessed October 16, 2018, <https://techcrunch.com/2013/02/16/first-to-file-a-primer/>
- Metzler, Renee E., (2009). "Not All Grace Periods Are Created Equal: Building a Grace Period From the Ground Up", *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 13.
- Parchomovsky, Gideon. (2000). "Publish or perish." *Michigan Law Review* 98, no. 4.
- Robinson, Andrew Thomas. (2012). "The American Invents Act and the Best Mode Requirement: Where Do We Go From Here?", *Journal of Intellectual Property Law*, volume 20, no. 1.
- Roucounas, Emmanuel. (2006). "The debate regarding the grace period in international patent law: a reminder", *ALLEA Biennial Yearbook*.
- Straus, Joseph, Munich WIPO Open Forum on the DRAFT SPLT, Geneva:

Grace Period—First Real Chance After Seventy Years, Mar. 3, 2006.

- Struve, Frederik W. (2013). "Ending Unnecessary Novelty Destruction: Why Europe Should Adopt the Safety-net Grace Period as an International Best Practice", *William Mitchell Law Review*, volume 39.

- T 0436/92 (Cutting tools/ACMC), EPO, The Board of Appeal, 1995. Available at: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920436eu1.html>

- T 0585/92 (Deodorant detergent), EPO, The Board of Appeal, 1995. Available at: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920585ex1.html>

- USPTO (United States Patent and Trademark Office). (2012). *Examination Guidelines for Implementing the First-Inventor-to-File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act*, 77 Fed. Reg. 43,759. available at: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-26/pdf/2012-17898.pdf>

- USPTO (United States Patent and Trademark Office). (2018). *Manual of Patent Examining Procedure*, Ninth Edition. available at: <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current>

- Uview Ultraviolet Systems Inc. v. Brasscorp Ltd. 2009 FC 58, available at: <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/56406/index.do>

