



University of Tabriz

Contemporary Comparative Legal Studies

Online ISSN: 2821-0514

Volum: 14 Issue: 32

Autumn 2023

Article Type: Research Article

Pages: 97-129

Scope of Permission to Amend the Claim in the Patent Application: A Comparative Study in the United States, Britain and International Documents

Mohammad Javad Abdullahi¹ | Maryam Sharifi Renani^{2✉} | Reza Arabzadeh³

1. Assistant Professor of Islamic Azad University Khomeinishahr Branch, Isfahan, Iran

e_m_abdollahi@yahoo.com

2. Ph.D. Candidate in Private Law, University of Isfahan, Iran

maryamsharifi@yahoo.com

3. PhD Candidate in Private Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

arabzadeh@gmail.com

Abstract

Amendment of claim in application before issuance of the patent is considered accepted in most legal systems of the world. What is being challenged is allowance of the amendment of the claims in the application after the issuance of the patent. The Iranian legislature has limited the possibility of amendment before the issuance of the patent, and his silence regarding the possibility of amendment after the issuance of the patents indicates on impermissibility of them. American and British judicial proceedings insist on the permission of amendments even after the issuance of the patent. The European Patent Convention (EPC) is an important regional document that allows these amendments in terms of legal conditions despite the enumeration of the competitive risks of allowing amendments on the one hand and requirements of balance between rights of inventors and the standards of competition right and antitrust norms on the other hand. Our research is primarily library-based. The authors are trying to draw the legislator's attention to the benefits of the permission of the amendments even after issuance of the patent. And they are also trying to mention the rules governing the limitations of the amendments in the light of discussed jurisdictions.

Keywords: *Invention, Patent, Application, Amendment, Claim.*

Received: 2022/10/21 Received in revised form: 2023/02/20 Accepted: 2023/03/19 Published: 2023/09/30

DOI: 10.22034/LAW.2023.53613.3192

Publisher: University of Tabriz

Tabrizulaw@gmail.com



گستره جواز اصلاح ادعا در اظهارنامه ثبت اختراع؛ مطالعه تطبیقی در

حقوق ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اسناد بین‌المللی

محمدجواد عبداللهی^۱ | مریم شریفی رنانی^۲ | رضا عرب‌زاده^۳

e_m_abdollahi@yahoo.com

maryamsharifi@yahoo.com

arabzadeh@gmail.com

۱. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران

۲. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان، ایران

۳. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اختراع در اغلب نظام‌های حقوقی دنیا امری پذیرفته شده تلقی می‌شود. آنچه با چالش روبه‌رو است، تجویز اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه پس از صدور گواهی است. قانون‌گذار ایران امکان اصلاح را به زمان قبل از صدور گواهی محدود نموده است و سکوت وی در مورد امکان اصلاحات پس از صدور گواهی، ظاهراً دلالت بر عدم جواز آن دارد. رویه قضایی آمریکا و بریتانیا بر جواز اصلاحات حتی پس از صدور گواهی پافشاری دارد. کنوانسیون اروپایی اختراعات، سند منطقه‌ای مهمی است که اصلاحات پس از صدور را با لحاظ شرایط قانونی مجاز دانسته است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در تلاش هستند علی‌رغم برشماری ریسک‌های رقابتی جواز اصلاحات از سویی، و لزوم ایجاد توازن بین حقوق مخترع و موازین حقوق رقابت و ضدتراستی از سوی دیگر، توجه قانون‌گذار را به مزایای جواز اصلاح ادعا پس از صدور گواهی جلب نموده، ضوابط حاکم بر محدودیت‌های اعمال اصلاحات را در پرتو قلمروهای قضایی مورد مطالعه، برشمارند.

واژگان کلیدی: اختراع، ادعا، اصلاح، اظهارنامه، گواهی حق اختراع.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

DOI: 10.22034/LAW.2023.53613.3192

Tabrizulaw@gmail.com

ناشر: دانشگاه تبریز

مقدمه

مشکل اصلی اصلاحات که دامنه گواهی را به پیشرفت‌های پیش‌بینی نشده لاحق گسترش می‌دهد، در فرضی که ادعاها گسترش می‌یابند یا منجر به پوشش‌دهی محصولات جدید رقبا می‌شوند، به سهولت قابل درک است. این پدیده بیشترین انتقاد را در ادبیات گذشته به خصوص در ایالات متحده به خود جلب کرده است. حامیان تحدید جواز اصلاحات ادعا و حتی حامیان ممانعت از اصلاح، بدون انجام ارزیابی کلی از مطلوبیت اجتماعی اصلاحات، جهت بهبود کیفیت گواهی اختراع، تمرکز خود بر مزایای کیفیت ثبت اختراع را نشان داده‌اند.

در پاسخ به این سؤال اصولی که برای ایجاد انگیزه میان مخترعان، تا چه حد حمایت از گواهی اختراع مورد نیاز است، و اینکه آیا نظام ثبت اختراع سخت‌گیرانه که حمایت از مخترع را به حداقل می‌رساند نظام بهینه‌تری است یا نظام ثبتی سهل‌گیرانه که اجازه رقابت بیشتر و نوآوری‌های بعدی را فراهم می‌آورد؟ ادعا شده است که قطعاً سیستم ثبت اختراع مبتنی بر ملاحظات سودمندی اقتصادی است نه حقوق اخلاقی یا تمایل به پاداش دادن به مخترعان، و از آنجا که ثبت اختراع به منظور ارتقای نوآوری صورت می‌پذیرد، ثبت باید فقط در حدودی که برای تشویق چنین نوآوری‌هایی لازم است، اعطا گردد.

یکی از انگیزه‌های مهم برای دارندگان حق اختراع جهت اصلاح ادعا، ترکیب یا گنجانیدن اطلاعاتی است که بعدها کشف می‌شوند. دقیقاً به این دلیل که ادعاهای اصلی منعکس‌کننده ارزیابی صادقانه اختراع از آنچه اختراع شده هستند. این ادعاهای اصلی اغلب برای دارندگان مضر محسوب می‌شوند؛ چراکه ممکن است شرایط و اوضاع احوال جدید مفروضات قبلی را به چالش بکشد؛ چیزی که دارنده ارزشمند تلقی می‌کرده، بی‌ارزش و آنچه بی‌ارزش می‌پنداشته است، بسیار ارزشمند باشد. پرونده کرارون کرک علیه فردیناند گاتمن^۱، مثال خوبی برای تشریح این موضوع است که در بخش‌های بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

1. Crown Cork & Seal Co. v. Ferdinand Gutmann Co. 304 U.S. 159 (1938).

متقاضیان ثبت اختراع اغلب در هنگام تقدیم اظهارنامه نمی‌دانند چیز باارزشی اختراع کرده‌اند یا خیر، قرارگیری آن‌ها در «موقعیت انتظار»^۲، در پالایش ادعاها برای مطابقت با تحولات بازار به مخترعان کمک می‌کند تا منابع را بر ارزشمندترین ادعاها متمرکز سازند. دادگاهی که در مواجهه با دارندگان گواهی اختراع، رویکردی دلسوزانه و مشفقانه دارد، غفلت یا فروگذاری مخترع از ذکر ویژگی‌ای به‌عنوان ادعای اصلی را رویه‌ای معمول در روند تنظیم اظهارنامه می‌داند و به رقبایی که با اتکا به غفلت مخترع سعی در بهره‌مندی از مزایای ناشی از نبوغ مخترع دارند، نگاهی به‌مثابه دزدان دریایی گستاخی دارد که مستحق دلسوزی نیستند.

۱. اصلاحات قبل از صدور گواهی حق اختراع

بهموجب بند «الف» ماده ۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آنکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند. همان‌طور که ملاحظه شد، تصریح قانون‌گذار به جواز اصلاح اظهارنامه، منحصر به قبل از صدور گواهی بوده است و به‌نظر می‌رسد سکوت وی در مورد اصلاح اظهارنامه پس از صدور گواهی، دلالت بر عدم تجویز آن دارد.

در ایالات متحده آمریکا نیز رویکرد پذیرش اصلاحات ادعا، حداقل برای اصلاحاتی که قبل از صدور گواهی^۳ اختراع یا کاهنده حقوق انحصاری مخترع است، از دیرباز به‌عنوان بخش مطلوبی از سیستم ثبت اختراع ایالات متحده فرض شده است.^۴

بهموجب مقررات کنوانسیون اروپایی اختراعات^۵ نیز متقاضیان می‌توانند اظهارنامه اولیه

2. Wait-and-See Position

3. Preissuance Amendment

4. Aqua Prods., Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017) که قبل از صدور

۵. کنوانسیون اروپایی اختراعات در سال ۱۹۷۳ در مونیخ امضا شد و از ۱ ژوئن ۱۹۷۸ به‌اجرا درآمد. در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۷، کنوانسیون اروپایی اختراعات ۲۰۰۰ (ک.ا. ۲۰۰۰) جایگزین نسخه اولیه (ک.ا. ۱۹۷۳) شد. به‌غیر از مواردی که مقررات انتقالی به ک.ا. ۱۹۷۳ ارجاع نموده است، مفاد ک.ا. ۲۰۰۰ اعمال می‌شود. ک.ا. ۱۹۷۳ بر اساس قانون اختراعات کشورهای مختلف عضو موجود در آن زمان، شکل گرفت. ک.ا. ۱ یک معاهده بین‌دولتی است که از اتحادیه اروپا متمایز است. به این ترتیب، عضویت در این معاهده فراتر از اعضای اتحادیه اروپا است. تا سال ۲۰۱۷ این کنوانسیون ۳۸ عضو داشت. این کنوانسیون در وهله اول به‌دنبال

خود را در طول فرایند اعطای گواهی اختراع تغییر دهند یا اصلاح نمایند. قبل از اعطای گواهی، متقاضیان می‌توانند در صورتی که بررسی نشان دهد شرایط شکلی و ماهوی رعایت نشده است، اظهارنامه خود را اصلاح کنند. به موجب بند ۱ ماده ۱۲۳ این کنوانسیون، متقاضی اختیار دارد تا پیش از دریافت گواهی اختراع، نسبت به اصلاح ادعا اقدام نماید. بند ۱ ماده ۱۹ معاهده همکاری اختراعات نیز حق اصلاح اظهارنامه از سوی متقاضی را در این مرحله پیش‌بینی نموده است.

همچنین بند ۳ ماده ۱۸ قانون اختراعات بریتانیا نیز مقرره مشابهی دارد. در این بند پیش‌بینی شده است چنانچه اظهارنامه از منظر ارزیاب دارای نواقصی باشد، متقاضی در دوره مشخصی می‌تواند نسبت به اصلاح آن اقدام نماید. علاوه بر این، وفق تجویز ماده ۱۹ همین قانون، متقاضیان اختیار کلی برای اصلاح اظهارنامه خود را در هر زمان قبل از اعطای گواهی اختراع دارند. اختیار اصلاح در طول رسیدگی به اظهارنامه مبتنی بر این باور است که غیرمنطقی است توقع داشته باشیم متقاضیان در زمان تشکیل پرونده به‌طور کامل از وضعیت قبلی فن مربوطه آگاهی داشته باشند. این امر به‌ویژه با توجه به این است که نظام اختراعات، جستجو و بررسی را در مرحله بعدی انجام می‌دهد.

۲. اصلاحات بعد از صدور گواهی حق اختراع

بر اساس ماده ۱۰۵ الف کنوانسیون اروپایی اختراعات ۲۰۰۰، پس از اعطای گواهی اختراع نیز دارنده می‌تواند گواهی اختراع خود را اصلاح کند. مواد ۷۲ و ۷۵ قانون اختراعات ۱۹۷۷ بریتانیا نیز تحت شرایطی اصلاح پس از صدور گواهی اختراع را به رسمیت شناخته است. علاوه بر این، کنترل‌کننده قادر است رسیدگی را که ممکن است منجر به چنین اصلاحاتی شود، آغاز کند. بر اساس کنوانسیون اروپایی اختراعات ۱۹۷۳، اصلاحات پس از اعطای

اعطای گواهی اختراع اروپایی بود. این امر با تأسیس ا.ا.ا در مونیخ که به‌عنوان یک سیستم متمرکز برای اعطای گواهی اختراع اروپایی عمل می‌کند، تسهیل شد. آن‌گونه که هیئت معظم تجدیدنظر اظهار داشت: «ا.ا.ا یک سازمان بین‌المللی و بین‌الدولی است که از یک نظم دولتی جدید الگو گرفته و بر اساس اصل تفکیک قوا بنا شده است که کشورهای متعاقد برخی از اختراعات ملی خود را در زمینه اختراعات به این سازمان واگذار کرده‌اند».

گواهی اختراع تنها در جریان رسیدگی به اعتراض رخ می‌داد^۷ و در غیر این صورت، اصلاحات بعد از صدور، منوط به تجویز آن در حقوق ملی بود. لازم به ذکر است اصلاحات در جریان دعوی اعتراض، تنها در صورتی مورد قبول قرار خواهد گرفت که مناسب و ضروری باشد؛ به این معنی که اعتراض صورت گرفته، اعمال اصلاحات را ضروری جلوه دهد.^۸ ماده ۱۳۸(۳) کنوانسیون اروپایی اختراعات (ک.ا.ا.)^۹ ۲۰۰۰، حق اصلاح گواهی اختراع را در جریان رسیدگی‌های ملی به اعتبار اختراع، برای دارندگان گواهی اختراع اروپایی در نظر گرفته است. این امر عواقبی را در مورد نحوه اعمال اختیارات قضایی برای تجویز اصلاحات به همراه دارد. طبق رویه‌های بریتانیا و اداره ثبت اختراعات اروپایی (ا.ا.ا.)^{۱۰}، تقاضای اعمال اصلاحات آگهی می‌شود تا هر شخصی بتواند ظرف دو ماه اعتراض خود را اعلام کند. در صورت اعطای گواهی اختراع، فرض می‌شود که اصلاحات از تاریخ اعطای گواهی واجد اثر خواهد بود. به دنبال تغییرات سال ۲۰۰۴، دارنده اختراع می‌تواند گواهی اختراع خود را در هر دادرسی که ممکن است اعتبار گواهی اختراع موضوع دعوا باشد، اصلاح کند.^{۱۱} این امر بر خلاف تقنینی (قدیمی) فائق آمد؛ توضیح آنکه قانون قبلی فاقد هرگونه مقررهای در خصوص شرایط رسیدگی به دعوایی بود که تنها شامل ادعای نقض و درخواست اصلاحات بود، بدون آنکه اعتبار گواهی اختراع متنازع‌فیه باشد.

نکته شایان ذکر آنکه، ادعای وابسته مستقیماً تابع ادعای اصلاح‌شده مستقل خواهد بود.^{۱۲} بنابراین با اعمال اصلاحات بر روی ادعای مستقل، ادعای وابسته نیز دستخوش تغییر خواهد شد.^{۱۳}

۷ برای نمونه، نک:

Advanced Semiconductor Products/Limited Feature, G 1/93 (1994) OJ EPO 169. Minnesota Mining and Manufacturing Company, G 1/99 (2001) OJ EPO 381 (EBA). Lubrizol Corporation, T 525/99 (2003) OJ EPO 452, 457-8

۸ برای نمونه، نک: Mobil/Admissibility, T 550/88 (1992) OJ EPO 117, (1990) EPOR 391, 397

9. Convention for the European Patents

10. European Patent Office

11. PA 1977, s. 75(1) (Amended by Patents Act 2004, Sch. 2, Para. 19).

12. Louis M. Troilo "Dependent Claim Immediately Follow the Independent Claim...", (2017), p. 4.

13. Louis M. Troilo, Dependent Claims, National Patent Drafting Course, Chiang Mai, Thailand October 2 to 6, 2017. WIPO World Intellectual Property Organization. p. 4.

۳. حقوق امریکا

اگرچه در سال ۲۰۱۱ قانون اختراع امریکا^{۱۴} رویه‌های سخت‌گیرانه جدیدی جهت بررسی مجدد و لغو گواهی‌های صادرشده برای آن دسته از اختراعاتی که فاقد معیارهای قانونی لازم بودند ایجاد کرد و متعاقب آن اداره ثبت اختراع امریکا، اصلاح پس از صدور^{۱۵} گواهی در این دادرسی‌ها را با دشواری‌هایی مواجه نمود، اما به هر حال، همراه با نگرانی قانون‌گذاران، قضات و نیز ادارات ثبت اختراع از کیفیت گواهی‌های حاوی ادعاهای بیش‌ازحد گسترده یا مبهم، و جستجوی اهرمی برای تشویق دارندگان گواهی جهت ارائه مسئولانه‌تری از ادعاهای خود، رویکرد تجویز اصلاحات پس از صدور گواهی نیز در ایالات متحده بیش از پیش تقویت شد.^{۱۶} تغییر ادعاها پس از صدور گواهی، تا حدودی از نظر رویه‌ای پیچیده‌تر می‌شود. زبان رسمی ادعاهای قبول‌شده تنها با صدور مجدد گواهی یا بررسی مجدد قابل تغییر است که هر دو دارای شرایط پیچیده‌ای هستند، اما گفته شده است همه مزایای عملی اصلاح پیش از صدور را می‌توان بدون هیچ‌یک از جنبه‌های منفی، مانند مخدوش کردن حقوق اشخاص ثالث تضمین کرد. صدور مجدد گواهی به دارنده اجازه می‌دهد تا در صورت وجود اشتباه یا نقص در ادعا به اداره ثبت اختراع رجوع کرده، ادعاها را اصلاح نماید.^{۱۷} دارنده‌ای که حق اختراع خود را با ادعای میزی چهارپایه به‌دست آورده، ممکن است به عقب برگشته، به‌دنبال ثبت اختراع میزی با حداقل ۳ پایه باشد. در ایالات متحده امریکا نیاز به اثبات تایی بودن اشتباه یا اینکه واژه چهارپایه ناخودآگاه در ادعانامه آمده است، وجود ندارد؛^{۱۸} حتی دارنده ملزم نیست توضیح دهد که نقص یا اشتباهی در کار بوده است.^{۱۹}

موارد قابل اصلاح، سخاوتمندانه تفسیر می‌شوند و تنها چیزی که قابل اصلاح نیست،

14. America Invents Act of 2011 ("AIA")

15. Postissuance Amendment.

16. Greg R. Amending Patent Claims, Harvard Journal of Law & Technology. No. 1, (2018), pp 1-69.

17. 35 U.S.C. § 251 (2006).

18. *In re Hounsfield*, 699 F.2d 1320 (Fed. Cir. 1983)

19. *Shockley v. Arcan, Inc.*, 248 F.3d 1349, 1358 (Fed. Cir. 2001)

انکار عمدی ادعای قبلی است؛ یعنی اداره ثبت اختراع به طور خاص بپرسد آیا شما یک میز با سه پایه اختراع کرده‌اید؟ و دارنده خواه به طور صریح یا به طور ضمنی اما واضح^{۲۰}، پاسخ منفی بدهد و سپس طی اصلاح، سعی در ادعای ساخت میزی با سه پایه داشته باشد^{۲۱}.

اگرچه اداره ثبت اختراع امریکا حجم نسبتاً نامحدودی از اصلاحات ادعاها را تجویز نموده است، لکن این بدان معنا نیست که دارنده گواهی اختراع، حق دارد هرگونه تغییری در اظهارنامه ایجاد کند. گستره اصلاح ادعا تاجایی است که افشای قبلی صورت پذیرفته از سوی مخترع، این اجازه را به وی بدهد^{۲۲}. افزون بر این، رعایت تمامی الزامات مربوط به قابلیت ثبت ادعاها در مرحله اصلاحات نیز ضروری است. درنهایت با توجه به ابهامات قانونی راجع به جواز اصلاحات پس از ثبت و نیز عدم قطعیت در مورد مطلوبیت اجتماعی و سودمندی اقتصادی آن، در امریکا اتخاذ هر رویکردی از سوی اداره ثبت اختراع، مستدل و معقول، و البته مستحق تمکین فرض شده است. به طور کلی اداره ثبت اختراع «می‌تواند» اصلاحات پس از طرح دعوی بی‌اعتباری اختراع را محدودتر از اصلاحات قبل از ثبت تجویز کند، اما در عین حال، تکلیفی به اعمال این محدودیت ندارد^{۲۳}.

۴. شرایط پذیرش اصلاح ادعا

به منظور اطمینان از انطباق هرگونه اصلاحات با اهداف اصلی نظام ثبت اختراعات^{۲۴}، محدودیت‌هایی در خصوص اختیار دارنده اختراع برای اصلاح تقاضانامه/گواهی اختراع پیش‌بینی شده است. گواهی اختراع اصلاح‌شده باید با الزاماتی که در خصوص همه اختراعات لازم‌الرعایه است انطباق داشته باشد. این موارد شامل الزامات موضوع، جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی است. ادعاهای اصلاح‌شده نیز باید واضح و مختصر باشد، با

20. Either Expressly or by Clear Implication

21. Mentor Corp. v. Coloplast, Inc., 998 F.2d 992, 995 (Fed. Cir. 1993)

22. Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473 (1998)

23. "The Patent Office *Could* Restrict Claim Amendments in Post-Issuance Invalidation Proceedings. But that Does not Necessarily Mean that the Patent Office *Should*."

24. Krasser R. Possibilities of Amendment of Patent Claims during the Examination Procedure (1992) 23 IIC 467, 471; Gunzel, Staking Your Claim: Claiming Options and Disclosure Requirements in European Patent Practice (1990), 29; A. Bubb, 'Implied Added Subject Matter: A Practitioner's View of History' (1991) CIPAJ 444.

توصیف پشتیبانی شود^{۲۵} و مربوط به یک اختراع یا گروهی از اختراعات باشد که به هم پیوند خورده و یک مفهوم اختراعی واحد را تشکیل می‌دهند. شرایط و مقررات دیگری نیز وجود دارد که اختیار دارنده در اصلاح اظهارنامه یا گواهی اختراع را محدود می‌کند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

۴.۱. لزوم حسن نیت متقاضی

در امریکا به موجب قانون، ادعای اصلی باید منعکس‌کننده آن چیزی باشد که مخترع، آن را اختراع خود تلقی می‌کند^{۲۶}. با این حال، این امکان وجود دارد که مخترع نظر خود را نسبت به اختراعش تغییر دهد. مخترعی که در ابتدا ادعای خود را به اختراع میزهایی با چهار پایه محصور نموده است، ممکن است تصمیم بگیرد همه میزها را صرف نظر از تعداد پایه‌ها، به عنوان اختراع خود تعیین کند. در ایالات متحده امریکا، در دوره بین تشکیل پرونده و صدور گواهی که حدوداً ۳۲ ماه به طول می‌انجامد^{۲۷}، آزادی وسیعی جهت اصلاح ادعا بدون نیاز به توضیح برای مخترع وجود دارد.

هیچ محدودیت قانونی برای تعداد ادعاهای اصلی و اصلاحات قابل طرح وجود ندارد^{۲۸}. چنانچه شواهد حاکی از آن باشد که مخترع آشکارا در ادعاهای خود صادق نیست و ادعای جدید خود را جزء اختراع خود در ذهن تلقی نمی‌کند، ادعاهای جدید وی باطل است. با این حال، قاضی در پرونده *الن علیه بارتن اینداستریال*^{۲۹} اظهار داشت: دکتترین ادعای غیرصادقانه^{۳۰} به دلیل سنگینی بار اثبات آن، عملاً به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. انگیزه برای ثبت ادعاها، بیشتر از این واقعیت ناشی می‌شود که هر ادعایی اجازه می‌دهد

۲۵. در ایران در قانون ۱۳۱۰، توصیف از ادعا به نحو روشن و شفاف تفکیک نشده بود، اما در قانون ۱۳۸۶ این دو مقوله کاملاً از یکدیگر تفکیک شده‌اند (سید حسن میرحسینی، *حقوق اختراعات*، (تهران: نشر میزان، چ ۱، ۱۳۸۷)، ص ۱۶۲).

26. 35 U.S.C. § 112 (2006). The Specification Shall Conclude with one or More Claims Particularly Pointing out and Distinctly Claiming the Subject Matter Which the Inventor or a Joint Inventor "Regards as the Invention".

27. U.S. Patent & Trademark Office, Performance and Accountability Report Fiscal Year 2008, at 16 (2008).

28. Martin J. Adelman et al., *Cases and Materials on Patent Law* 533 (2d ed. 2009).

29. *Allen Engineering Corp. v. Bartell Industries* (2002).

30. Doctrine of "Dishonest Claiming"

تا اختراع با روشی تاحدی متفاوت توصیف شود. بنابراین، داشتن ادعاهای متعدد امکان بناکردن حصارهای هم‌پوشان برای اختراع و توسل به آنها را برای مخترع فراهم می‌کند.^{۳۱}

همان‌طور که دیوان عالی ایالات متحده در پرونده *مریل علیه بیومانس*^{۳۲} اظهار داشت: «هیچ چیز نمی‌تواند هم برای مخترع و هم برای عموم، عادلانه‌تر و منصفانه‌تر از این باشد که مخترع تنها آنچه را که اختراع کرده است درک و به‌درستی توصیف نماید».

از طرفی گفته شده است که اصلاحیه در این فرض لزوماً به معنای گسترش دامنه ادعا نیست، بلکه ممکن است روشن‌کننده یا تغییردهنده ادعا باشد و اختراع را با وضوح بیشتری مشخص کند تا از دانش سابق و وضعیت فن موجود متمایز گردد یا ردیابی بهتری برای افشای مشخصات ارائه دهد.^{۳۳} همان‌طور که قاضی در پرونده *کوردیس علیه مدترونیک*^{۳۴} اظهار داشت: «دریافت اینکه ادعای اضافه‌شده که برای پوشش‌دهی محصول رقیب «افزوده» شده است، لزوماً به معنای گسترش دامنه تحت حمایت گواهی نیست»^{۳۵}.

در اروپا، دادگاه‌های کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی اختراعات معمولاً تمایل دارند در مواردی که دارنده کوتاهی کرده است، صلاحید خود را برای رد اصلاحات به‌کار برند. همان‌طور که قاضی جاکوب در بریتانیا خاطرنشان کرد: «هیچ اداره ثبت اختراعاتی با این قصد که مردم بتوانند عمداً انحصارات دروغین به عموم تحمیل کنند، شکل نگرفته است»^{۳۶}. در دو حالت، صلاحید علیه دارنده اختراع اعمال می‌شود: نخستین حالت در شرایطی است که یک صاحب اختراع با آگاهی و تعدد ادعاهایی را مطرح نموده باشد که از آنچه خلق شده است وسیع‌تر باشد^{۳۷}. حالت دوم هنگامی است که دارنده اختراع علی‌رغم آگاهی از مشکوک

31. Tun-Jen C. Fixing Patent Boundaries, 108 MICHIGAN. LAW. REV. 523 (2010), 575.

32. Merrill v. Yeomans, 94 U.S. 568 (1877).

33. Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., 810 F.2d 1113, 1116-17 (Fed. Cir. 1987)

34. Cordis Corp. v. Medtronic AVE, Inc., 511 F.3d 1157, 1185 (Fed. Cir. 2008)

35. "Finding that Claim Added to Cover Competitor's Product Does not Broaden the Scope of Coverage."

36. Richardson-Vicks Patent Inc. v. Upjohn Company (1995). See also Hallen v. Brabantia (1990) FSR 134, 149; Kimberly-Clark Worldwide v. Procter & Gamble Ltd & Anor (2000) RPC 422 (CA), 435.

37. Imperial Chemical Industries (ICI) (Whyte's) Patent (1978) RPC 11.

In Richardson-Vicks Patent Inc. v. Upjohn Company (1995) RPC 561, 568, Jacob J Observed That There was Little EPO Jurisprudence as Regards Post-Grant Amendment in Opposition Proceedings. Nonetheless, He Assumed That if it Were to be Shown That an Applicant had

بودن اعتبار گواهی اختراع، در راستای اعمال اصلاحات تعلل نموده باشد^{۳۸}. در دعوی ریچاردسون ویکس پتنت علیه شرکت آیجان^{۳۹}، قاضی رسیدگی کننده در باب اصلاحات پس از اعطای گواهی اختراع و در جریان رسیدگی به دعوی اعتراض بیان داشت، اگر ثابت شود متقاضی عمداً به دنبال ثبت یک اختراع گسترده و بدون توجیه است، ا.ا. مکلف است از ثبت اختراع وی خودداری نموده، حتی صلاحیت ا.ا. را برای اصلاح چنین اختراعاتی به رسمیت شمرد^{۴۰}.

در دعوی رالیق سایکل علیه میلر^{۴۱}، مجلس اعیان تأکید کرد که چنانچه دارنده گواهی اختراع تردید دارد که گستره گواهی اختراع، بیش از حد واقعی ترسیم شده است، باید به سرعت به اصلاح آن اهتمام ورزد. اگر این کار را نکند، تقاضای اصلاح رد خواهد شد. لرد نورماند بیان نمود «پافشاری بر اعتبار ادعای اختراعی نامعتبر، باعث ورود خدشه به مصالح عمومی می‌شود». در این شرایط، دارندگان اختراع بایستی یا طرح دعوا نموده یا به اصلاحات متوسل شوند.

با این حال، اگر آنها تصمیم به طرح دعوا بگیرند، بعدها مجاز به اعمال اصلاحات نیستند. البته در مواردی دادگاه‌های بریتانیا تأخیر دارنده را چنانچه فعالیت او خارج از مرزهای بریتانیا باشد، توجیه‌پذیر دانسته‌اند. این نظر در دعوی شرکت بریستول مایر علیه مانون فررز^{۴۲} مورد استناد قرار گرفت.

Deliberately Sought to Patent an Unjustifiably Wide Claim, the EPO Would Refuse Leave to Amend. Beyond this, However, Jacob J Predicted That the EPO Might Allow a Patent to be Amended. Consequently, Jacob J held That, for Purposes of Consistency, Nothing Short of Really Blameworthy Conduct by a Patentee Should act as bar to Amendment in the United Kingdom. See also *Kimberly-Clark Worldwide v. Procter & Gamble (No. 2)* (2001) FSR 339, 342-3.

38. *Smith Kline French (SKF) v. Evans Medical* (1989) FSR 561, 577.

39. *Richardson-Vicks Patent Inc. v. Upjohn Company* (1995) RPC 561, 568.

۴۰. در این خصوص، نک:

Kimberly-Clark Worldwide v. Procter & Gamble (No. 2) (2001) FSR 339, 342-3.

41. *Raleigh Cycle Company Ltd and Another v. H. Miller and Company Ltd* (1948)

42. *Bristol Myers Company v. Manon Freres* (1973) RPC 836, 857;

۲.۴. عدم گسترش موضوع اختراع

ادعای مندرج در اظهارنامه نباید به گونه‌ای اصلاح شود که موجب گسترش دامنه موضوع تقاضانامه‌ای گردد که در ابتدا ثبت شده است.^{۴۳} عدم رعایت این الزامات، اختراع را در معرض ابطال قرار می‌دهد.^{۴۴} متقاضیان مقید به محدوده توصیفات اختراعی هستند که در اظهارنامه درج شده است.^{۴۵} این محدودیت تضمین می‌کند صاحب اختراع مجاز به گسترش موضوع اختراع نیست و نمی‌تواند مدعی نوآوری‌ای باشد که پس از تاریخ تقدیم ایجاد شده است.^{۴۶}

هیئت فنی تجدیدنظر کنوانسیون اروپایی اختراعات اظهار داشت: این محدودیت تضمین می‌کند متقاضیان نتوانند موقعیت خود را با افزودن موضوعاتی که در اظهارنامه ثبت ولی افشا نشده است بهبود بخشند؛ چراکه این امر «مزیتی ناموجه و احتمالاً مضر برای امنیت قانونی اشخاص ثالث با تکیه بر محتویات اظهارنامه ثبت شده ایجاد می‌کند».

همچنین هیئت فنی تجدیدنظر بیان داشت، اختراع صرفاً در محدوده آنچه شخص ماهر با استفاده از دانش عمومی معمول به‌طور مستقیم و بدون ابهام برداشت می‌نماید و به صورت عینی و با توجه به کل اسناد موجود در تاریخ مشاهده می‌شود، قابل اصلاح است.^{۴۷}

درحالی که دارنده اختراع مجاز است اختراع مشابه را به شیوه‌ای متفاوت ادعا کند، اما نمی‌تواند اظهارنامه خود را طوری اصلاح نماید که از یک مفهوم ابتکاری که در اظهارنامه اصلی افشا نشده است حمایت کند.^{۴۸} هدف از محدودیت‌های مربوط به اعمال اصلاحات،

43. PA 1977, s. 76(2); EPC 2000, Art. 123(2) (ex EPC 1973, 123(2)); EPO Guidelines, H-IV; CPC, Art. 57(1).

44. B & R Relay's Application (1985) RPC 1. PA 1977, s. 72(1)(d)

۴۵. ادعاها مبنای تفسیر حمایت از اختراع ثبت شده هستند. ادعا نباید وسیع‌تر یا متفاوت از آنچه در توصیف آمده است باشد. ادعاها مرکز و قلب هر ورقه اختراعی محسوب می‌شوند، زیرا حمایت موردنظر از اعطای ورقه اختراع را بیان می‌دارد (مریم شیخی، راهبردهای قانونگذاری در حقوق مالکیت صنعتی، (تهران: انتشارات خرسندی، چ ۱، ۱۳۹۲)، ص ۵۹).

46. AC Edwards v. Acme Signs & Displays Ltd. (1992) RPC 131, 147 (CA).

47. G 2/10 Disclaimer (2012) OJ EPO 476 Citing G 3/89 Disclaimer (1993) OJ EPO 117 and G 11/91 Glu-Gln (1993) OJ EPO 125. See Also Abbott Laboratories Limited v. Medinol Limited (2010) EWHC 2865 (Pat), [251]–[253]; Brigade (BBS-TEK) v. Amber Valley (2013) EWPCC 16, [74]–[89].

48. Southco Inc. and Another v. Dzus Fastener Europe Ltd. (1990).

منع دارندگان اختراع از درج اطلاعات پس از ثبت به گونه‌ای است که آنها را قادر می‌سازد از ادعاهای خود پشتیبانی کنند^{۴۹}. آن گونه که قاضی آلدوس بیان داشت، این به آن معناست که اگر یک ویژگی از ادعایی که توصیفات آن واضح است حذف شود، یا اگر یک ویژگی افزوده شود که در اظهارنامه ثبت شده افشا نشده باشد، اصلاحیه واجد افزودن موضوع است^{۵۰}. افزودن اطلاعاتی مجاز است که ادعاها را توضیح دهد، نه اینکه دامنه آن را گسترده سازد. در چنین شرایطی است که اصلاحات «به هیچ کس آسیب نرسانده، به عموم مردم کمک می‌کند»^{۵۱}.

مسئله اساسی اینست که آیا اختراع اصلاح شده حاوی موارد اضافی (فنی) است که در اظهارنامه اصلی افشا نشده است یا خیر^{۵۲}؟ اساساً این امر مستلزم آن است که دادگاه اظهارنامه ثبت شده اولیه (شامل توصیفات، هرگونه ادعا، یا نقشه)^{۵۳}، و نه چکیده^{۵۴} یا اسناد مربوط به حق تقدم را با اظهارنامه اصلاح شده مقایسه نموده تا مشخص شود که آیا اظهارنامه اصلاحی حاوی موارد اضافی است یا خیر^{۵۵}. سؤال اساسی در اینجا این است که «آیا شخص با مشاهده توصیفات اصلاح شده، چیزی در مورد اختراع می‌آموزد که نمی‌تواند از اظهارنامه ثبت شده اولیه یاد بگیرد یا خیر»^{۵۶}؟ در یکی از پرونده‌های مطرحه چنین بیان شده که «موضوع» هم شامل ویژگی‌های ساختاری و هم شامل مفاهیم ابتکاری است^{۵۷}.

49. Vector Corporation v. Glatt Air Techniques Ltd. (2007) EWCA Civ 805 (2007) All ER (D) 297, (3).

50. Texas Iron Works Patent (2000) RPC 207, 246–7 (CA).

51. Vector Corporation v. Glatt Air Techniques Ltd. (2007) EWCA Civ 805, (3).

۵۲. بدیهی است وظیفه اصلی این مقررره جلوگیری از اضافه شدن موضوع جدید به تقاضانامه است، در مقابل، فرمول‌بندی مجدد همان موضوع مجاز است. برای اطلاعات بیشتر، نک:

Xerox/Amendments, T 133/85 (1988) OJ EPO 441, 449. See also Milliken Denmark AS v. Walk Off Mats (1996) FSR 292.

53. Amp/Connector, T 66/85 (1989) OJ EPO 167; cf. Sulzer/Hot Gas Cooler, T 170/87 (1989) OJ EPO 441.

54. Bull/Identification System, T 246/86 (1989) OJ EPO 199; Abbott Laboratories Ltd. v. Medinol Ltd. (2010) EWHC 2865 (Pat). : Siegfried Demel v. Jefferson (1999) FSR 204, 214.

55. Bonzel (T.) and Anr v. Intervention Limited and Anr (No. 3) (1991) RPC 553, 574; Mölnlycke AB and Anothers v. Procter & Gamble Limited and Anothers (No. 5) (1994) RPC 49 (CA).

56. Sudarshan Chemical Industries Ltd. v. Clariant Produkte (Deutschland) (2013) EWCA Civ 919, (62).

57. Southco Inc. and Another v. Dzus Fastener Europe Ltd. (1990) RPC 587, 616. AC Edwards v. Acme Signs & Displays Ltd. (1992) RPC 131, 144. For a More Sympathetic Reading, See Sara Lee Household & Body Care Ltd. v. Johnson Wax Ltd. (2001) FSR 261, Following Metal-

همان‌طور که در ۱.۱.۱ ذکر شد، مسائلی که در اینجا مطرح می‌شود از نظر مفهومی مشابه مواردی است که در خصوص ضرورت تازگی به‌وجود می‌آید. در هر دو مورد، مسئله این است که آیا چیزی «جدید» اضافه شده است یا خیر. اختراع باید نو و بدیع باشد و در صورت اصلاح، اظهارنامه اصلاح‌شده نباید حاوی نکته جدیدی باشد.^{۵۸} این امر با الزامی که ادعا را با توصیف بیشتر حمایت می‌کند متفاوت است، زیرا پشتیبانی ممکن است گسترش را در جایی که تازگی ندارد توجیه کند.^{۵۹} طبق این رویکرد، معیار این است که آیا یک شخص ماهر^{۶۰} می‌تواند هرگونه اطلاعاتی را در اختراع اصلاح‌شده که قبلاً در اظهارنامه ثبت نشده بود، وارد کند.^{۶۱}

برخلاف موقعیت پس از اعطا، هیچ دلیلی برای اعتراض به گسترش ادعاها قبل از اعطا وجود ندارد.^{۶۲} دلیل آن اینست که گسترش یا محدود نمودن انحصار ادعایی به‌موجب اصلاحات، اهمیتی ندارد. تنها محدودیت کلی که دارندگان اختراع را از تغییر ادعایشان بازمی‌دارد، این است که به‌گونه‌ای باشد که ادعای اختراع مربوطه از آنچه در اظهارنامه افشا شده است متفاوت باشد.^{۶۳} اگر اظهارنامه ثبت‌شده، درج ژن‌های سرطانی در موش‌ها را توصیف نموده و مبین کاربرد بالقوه اختراع در سایر پستانداران باشد، دلیلی وجود ندارد که

Fren/Friction Pad Assembly, T 582/91 (1995) EPOR 574.

58. EPO Guidelines, H-IV, (2.1), (4.2), (4.4.3); Shell/Lead alloys, T 201/83 (1984) OJ EPO 401; General Motors/Electrodes, T 194/84 (1990) OJ EPO 59, 65.

۵۹. در این باره، نک:

Xerox/Amendments, T 133/85 (1988) OJ EPO 441, 450.

در بریتانیا دادگاه‌ها به آزمایش جدید استفاده‌شده در ۱.۱.۱ به‌عنوان یک راهکار مفید یاد کردند که البته بایستی با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد. در این خصوص، نک:

AC Edwards v. Acme Signs & Displays Ltd. (1992) RPC 131, 644.

۶۰. منظور از شخص ماهر شخص موجود از پیش تعیین‌شده‌ای نیست، بلکه تکنیسینی فرضی در موضوع و معیاری انتزاعی که به‌وسیله او خلاقیت افشاشده در اسناد اختراع سنجیده می‌شود و دارای اطلاعات مخصوص در مورد رشته‌ای است که اختراع مربوط به آن است و چنین شخصی بر حسب رشته و اطلاعات مربوط تفاوت خواهد کرد و داشتن مدارج دانشگاهی شرط و معیار برای انتخاب چنین شخصی نمی‌باشد (جمال صالحی ذهابی، حق/اختراع، نگرشی تطبیقی، (تهران: شرکت سهامی انتشار، چ ۱، ۱۳۸۸)، ص ۱۴۶).

61. British Biotech/Heterocyclic Compounds, T 684/96 (2000) EPOR 190, 197; Advanced Semiconductor Products, G 1/93 (1994) OJ EPO 541.

62. Spring Foam v. Playhut (2000) RPC 327, 337-8.

63. Southco Inc. and Another v. Dzus Fastener Europe Ltd. (1990) RPC 587, 615.

این ادعا نباید گریه‌ها، سگ‌ها یا به‌طور کلی پستانداران را تحت پوشش قرار دهد.^{۶۴} تا زمانی که موضوع جدیدی ارائه نشده باشد، گسترش ادعاها مشروع است. با این حال، اگر توصیفات ارائه‌شده فقط به موش‌ها اشاره کند، این‌گونه گسترش ادعاها موجب افزایش موضوع و بنابراین نامعتبر است.^{۶۵}

یک توضیح ساده از نحوه تعیین اینکه موارد اضافی ارائه‌شده از سوی دادگاه در موضوع اظهارنامه وارد^{۶۶} مطرح شد که مربوط به تقاضای اختراع برای دستگاه بسته‌بندی گلدان گل است. مشخصات ثبت‌شده به بسته‌بندی تعدادی از کالاها که درون یکدیگر جاگذاری شده است، اشاره می‌کند؛ همچنین به گلدان‌های تودرتو یا ظروف این‌چنینی اشاره دارد. ارزیاب به اصلاحات بعدی اعتراض داشت که با افزایش محتوای اظهارنامه، به مخازن گلدان گیاهی نیز ارجاع می‌داد. آقای بریجز^{۶۷} در اداره اختراعات موافقت کرد و گفت که سؤال این است که آیا:

... اصلاح ... انجام‌شده در توصیفات موضوعاتی را افشا می‌نماید که فراتر از توصیفات افشا شده در اظهارنامه ثبت‌شده اولیه است... موضوع نباید به گونه‌ای افشا شود که موجب گسترش موضوع گردد؛ به این معنا که افشای اصلی توسعه یابد، مثلاً ویژگی یا جزئیات آن افشا را افزایش دهد.

بر اساس تفاوت قابل توجه پایه‌های گلدان گیاهی با گلدان‌های گیاهی، این توصیفات، بخش ۷۶ (۳) الف را نقض کرد.^{۶۸} در حالی که این مسئله که آیا یک اظهارنامه اصلاح‌شده حاوی موضوعات اضافی است، همیشه به حقایق پرونده بستگی دارد؛ شاید بتوان برخی از سناریوهای رایج‌تری را که ممکن است به وجود آید، ترسیم کرد. به‌طور معمول اصلاح

^{۶۴} توسعه دادن در مواردی مجاز است که دلیلی برای ادعای فاقد ویژگی موجود در تقاضانامه، آن‌گونه که ثبت شده است، وجود داشته باشد. در این خصوص، نک:

Amp/Connector, T 66/85 (1989) EPOR 283.

65. AC Edwards v. Acme Signs & Displays Ltd. (1992) RPC 131.

66. Ward's Application

67. Bridges

^{۶۸} برای مشاهده یک رویکرد ساختارمند، نک:

European Central Bank v. Document Security Systems Incorporated (2007) EWHC 600 (Pat).

اظهارنامه اختراع در مواردی که توصیفات کافی نبوده است، ممکن نیست.^{۶۹} همان طور که لرد هافمن در دعوی بیوژن علیه مدوا^{۷۰} بیان داشت، افزودن موضوعی جدید برای کفایت یک اظهارنامه ناکافی ممکن نیست.^{۷۱} در ا.ا.ا، متقاضیان از حذف مطالب ادعا که در اظهارنامه اصلی ضروری به نظر می‌رسد، منع می‌شوند؛^{۷۲} این قاعده به این دلیل است که اگر ویژگی حذف شده در اظهارنامه اصلی ضروری باشد، ویژگی اصلاح شده به معرفی موضوع جدیدی می‌انجامد.^{۷۳} ممنوعیت حذف ویژگی‌های اساسی مانع از اصلاحاتی نمی‌شود که ویژگی اساسی را که قبلاً غیرضروری توصیف شده بود، ارائه کند.^{۷۴}

اغلب، دارنده اختراع ممکن است بخواهد دامنه اختراع را محدود کند. این امر معمولاً در جایی رخ می‌دهد که با جستجو مشخص می‌شود که برخی از نمونه‌های فن مربوطه قبلی در قلمرو ادعاهای که پیش‌تر ارائه شده است قرار می‌گیرند، یا در مواردی که آزمایش‌های بعدی نشان می‌دهد که برخی از نمونه‌های ذکر شده در ادعاها که ثبت شده است، کار نمی‌کند. در اینجا، متقاضی می‌تواند با رد نمونه‌ها، ادعا را اصلاح کند.^{۷۵} درحالی که افزایش ویژگی یک ادعا، برای مثال با محدود کردن آن از پستانداران به موش‌ها، عموماً ماده جدیدی را معرفی نمی‌کند، نباید به‌طور خودکار تصور کرد که این‌گونه است. دلیل آن، اینست که اگر محدود کردن ادعاها یک ویژگی فنی (یا چیزی ابتکاری) را اضافه کند، مجاز نخواهد بود. این امر به‌صراحت در بند ۲ ماده ۱۲۳ ک.ا.ا مصوب ۲۰۰۰ پیش‌بینی شده و در برخی از پرونده‌های مطروحه نیز مورد استناد قرار گرفته است.^{۷۶} با این حال، اگر این محدودیت صرفاً حمایت بخشی از موضوع اظهارنامه ثبت شده را استثنای کند، این امر هیچ

69. AC Edwards v. Acme Signs & Displays Ltd. (1992), RPC 131, 147.

70. Biogen v. Medeva (1997)

71. Biogen v. Medeva (1997) RPC 1, (81) (HL).

72. Alza/Infuser, T 514/88 (1990) EPOR 157, 161-2; Adopted in Southco Inc. and Another v. Dzus Fastener Europe Ltd. (1990) RPC 299, 324 (Nicholls LJ), 327 (Staughton LJ).

73. See Alza/Infuser, T 514/88 (1990) EPOR 157, 161-2.

74. Hymo/Water-Soluble Polymer Dispersion, T 583/93 (1997) EPOR 129. –Protoned BV's Application (1983) FSR 110. See D. Stanley, 'Euphemism v. Pragmatism of the Implication of Added Subject Matter' (1988) 17 CIPAJ 108; G. Dworkin, 'Implied Added Subject Matter: An Academic Overview' (1990-91) 20 CIPAJ 340.

75. Sulzer/Hot gas cooler, T 170/87 (1989) OJ EPO 441; Mölnlycke AB and Others v. Procter & Gamble Limited and Others (No. 5) (1994) RPC 49, 135.

76. Advanced Semiconductor/Limited Features

مزیت ناموجهی به متقاضی نمی‌دهد و به همین دلیل در بدو امر مجاز است.

۳.۴. عدم گسترش دامنه حمایت اعطاشده در گواهی اختراع

اصولاً هدف از نگارش ادعاهای اختراع، مشخص کردن مرزی نسبتاً دقیق و ممکن بین عرصه فنی حمایت‌شده از طریق حق اختراع، قلمرو عمومی قابل دسترس از سوی عموم و نیز عرصه فنی حمایت از حق اختراع مربوط به دیگر مخترعان است.^{۷۷}

با توجه به این واقعیت که اشخاص ثالث ممکن است رفتار خود را با توجه به اختراع منتشرشده تغییر دهند، محدودیت‌هایی در مورد میزان تغییر دامنه حمایت اعطاشده اختراع، پس از اعطا اعمال می‌شود.^{۷۸} به این منظور، بخش ۷۶(۳) و ماده ۱۲۳(۳) کنوانسیون اروپایی اختراعات مقرر می‌دارد که اصلاحات پس از اعطا نباید حمایت اعطاشده به موجب اختراع را گسترش دهد؛ به این معنا که پس از اعطای گواهی اختراع، دارنده اختراع نمی‌تواند محدوده ادعاها را به گونه‌ای تغییر دهد که انحصار را فراتر از موارد تحت پوشش ادعاهای اعطاشده گسترش دهد. بند ۳ ماده ۷۶ قانون اختراعات ۱۹۷۷ بریتانیا نیز اصلاح توصیفات اختراع را چنانچه موجب گسترش دامنه حمایت اعطا شود، ممنوع می‌نماید. عدم رعایت این مقررات، اختراع اصلاح‌شده را با احتمال ابطال مواجه می‌سازد. بند فرعی «ه» از بند ۱ ماده ۷۲ به صراحت چنین اصلاحاتی را موجب ابطال می‌داند.^{۷۹} درحالی که می‌توان اصلاحات گسترده‌ای را که تنها رو به آینده است، مجاز دانست، لیکن این امر موجب بروز این شائبه می‌شود که شخص به جای اتکا به گواهی اختراع صادرشده، بایستی مرتباً در پی اصلاح اختراع خود باشد.

محدودیت یادشده به این دلیل که قوانین بسیار خشک و نامنعطف بر آن حاکم‌اند، با انتقاداتی مواجه می‌باشد.^{۸۰} گفته شده است که این امر از مخترعان مشروع حمایت نمی‌کند

۷۷. محمدرضا پروین، «نقش ادعاهای اختراع در تعیین عرصه فنی حمایت شده توسط حق اختراع، کنکاشی در زیست فناوری»، حقوق پزشکی، ش ۴ (۱۳۸۹).

78. Leland/Light Source

79. The Protection Conferred by the Patent has Been Extended by an Amendment Which Should not have been Allowed.

80. Protoned BV's Application (1983) FSR 110.

و تشکیل پرونده ثبت اختراع به صورت گسترده را تشویق می‌کند.^{۸۱} یکی دیگر از مشکلات قانون در این زمینه این است که در مورد اصولی که محدودیت اصلاح بر اساس آن استوار است، بحث بسیار اندکی صورت گرفته است.

قاضی استاوتون^{۸۲} در پرونده ادوارد علیه اکی‌ساین اظهار داشت: «مشکل این نیست که فناوری در این پرونده مبهم یا پیچیده است، بلکه این است که قانون پیرامون موارد اضافه شده... معیاری روشن و دقیق ارائه نداده است. به نظر من کسانی که در حرفه مهم اختراع مشغول هستند و همچنین تولیدکنندگان، استحقاق راهنمایی دقیق‌تری را در مورد نحوه انجام امور خود دارند...»^{۸۳}. تعیین حدود در اظهارنامه از سوی مخترع در ادعاها انجام می‌شود و سپس کارشناسان ثبت با مطالعه آن و احراز شرایط ثبت اختراع، ادعاها را یکی‌یکی بررسی نموده با احراز شرایط، آن‌ها را تأیید یا رد می‌کنند. تأیید ادعا به معنای اعطای حمایت در محدوده ادعاهای مورد تأیید است.^{۸۴}

محدودیت‌های اعمال‌شده در مورد اصلاحاتی که دامنه اختراع را گسترش می‌دهند، مشابه ممنوعیت اصلاحاتی است که موضوعات اضافی را ارائه می‌کند (که قبلاً مورد بحث قرار گرفت). مقررات یادشده در مواردی که ادعاها محدود است، اجرا نمی‌شود.^{۸۵} شاید مهم‌ترین وضعیتی که در آن اصلاحات تحت این عنوان مجاز است، جایی باشد که شامل تغییرات در انواع ادعای مورد استفاده است.^{۸۶} بنابراین، می‌توان ادعایی را از «ترکیب» به

81. R. Krasser, 'Possibilities of Amendment of Patent Claims During the Examination Procedure' (1992) 23 IIC 467, 471.

82. Staughton LJ

83. AC Edwards v. Acme Signs & Displays Ltd. (1992) RPC 131, 147.

۸۴. در واقع قانون‌گذار مسئولیت بررسی ماهیت اختراع و احراز شرایط قانونی جهت ثبت را برعهده دادگاه‌ها می‌گذارد؛ به این معنا که به اشخاص ذی‌نفع این امکان را می‌دهد که چنانچه اعتراضی نسبت به گواهی صادره داشته باشند به محاکم قضایی مراجعه کنند و ابطال آن را از دادگاه خواستار شوند. اداره مالکیت صنعتی به علت عدم انجام بررسی، به هیچ‌وجه صحت ادعای مطروح در گواهی ثبت اختراع صادرشده را تضمین نمی‌کند. حتی در مواردی که اداره درخواست ارسال یک نمونه ساخته‌شده را می‌دهد از آن برای بررسی توصیفات و امکان پیاده‌سازی استفاده می‌کند، نه بررسی ادعاها که تعیین‌کننده محدوده حمایتی هستند (زهر شاکری و زهر جهرمی بهادری، «سختی در انواع نظام‌های ثبت اختراع با نگاهی به برخی اصول ثبتی»، مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر لنگرودی، حقوق مالکیت فکری، ش ۱ (۱۳۹۷)، ص ۱۲۱۳).

85. Strix Ltd. v. Otter Controls Ltd. (1995) RPC 607; Mobil/Friction reducing additive, G 2/88 (1990) OJ EPO 93, 100-1.

۸۶. برای نمونه، در اختراع فیلیپس الکترونیک، دارنده اختراع مجاز بود یک ادعای همه‌جانبه را به یک اختراع اروپایی اضافه نماید، با

ادعای «استفاده» تغییر داد، زیرا ادعای استفاده محدودتر از ادعای ترکیب است. اصلاحات از این نوع معمولاً در جایی ایجاد می‌شود که اظهارنامه اختراع بر اساس اینکه ترکیب به‌خودی خود جدید است، تهیه شده است؛ درحالی که به‌نظر می‌رسد این ترکیب قبلاً در سطح فن مربوطه بوده، اما استفاده نمی‌شده است.^{۸۷} برای مثال، در یک مورد، تغییر روش کارکرد یک دستگاه به خود دستگاه مجاز شناخته نشد، چراکه موجب گسترش دامنه اختراع می‌شد.

۵. ریسک‌های رقابتی تجویز اصلاحات پس از صدور گواهی

بروز خطا و اشتباه در کدام حالت محتمل‌تر است؛ در خصوص مخترعان مستحق که فرصت اصلاح از آن‌ها دریغ می‌شود یا رقبای قانونی که اصلاحات غیرقابل توجیه متقاضی، آنان را از پای درمی‌آورد؟ پاسخ با این پرسش به قضاوت راجع به تعادل مناسب در هسته نظام ثبت اختراع بین انگیزه‌دهی برای نوآوری و حمایت از رقبای قانونی، بستگی دارد.

اصلاحات پس از صدور گواهی، نگرانی‌های بیشتری را در مورد منافع مورد اتکای رقبا خواهد داشت چراکه ممکن است اصلاحات استراتژیک به‌طور خاص برای جذب محصولات رقبا یا تفوق در دادرسی‌های مطروحه میان مخترع و رقبا باشد. از سوی دیگر، جواز اصلاح ادعاها می‌تواند اتکای رقبا به ادعاهای مندرج در گواهی را دچار تزلزل نماید. عدم وضوح یا متغیر بودن گستره ادعاهای مندرج در گواهی، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته از سوی رقبا در حوزه‌های مشابه را با خطرهای جدی روبه‌رو کند. از یک سو، رد اصلاحات موجه، موجب تضعیف انگیزه مخترع می‌شود و در نقطه مقابل، تجویز تغییر ادعاها با حقوق رقابت در تعارض است؛ لذا لزوم ایجاد توازن دقیق میان ترویج نوآوری و درک این نکته که فرصت دادن به رقبایی که با تقلید از اختراع قبلی به پالایش و اصلاح آن پرداخته‌اند، برای حیات یک اقتصاد رقابتی ضروری است.^{۸۸}

عامل مهمی که نحوه اصلاح گواهی اختراع را تنظیم می‌کند، ناشی از این واقعیت است

این توجیه که دامنه اختراع اعطایی گسترش نمی‌یافت. در این خصوص، نک:

Philips Electronic's Patent (1987) RPC 244.

87. Telectronics/Cardiac Pacer, T 82/93 (1996) OJ EPO 274

88. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 146 (1989).

که دادگاه‌ها می‌توانند خساراتی را که در صورت نقض گواهی اختراع اصلاح‌شده اعطا می‌شود محدود کنند. در چنین شرایطی دو حالت وجود دارد: اگر تقاضای اصلاح‌شده ادعاها را نسبت به آنچه به نحو معقولی انتظار می‌رفت از ابتدا در اظهارنامه منتشر شود گسترش دهد، دادگاه‌ها می‌توانند خسارات وارده به دارنده اختراع را محدود کنند. در مورد این مسئله که آیا چنین مداخله‌ای منطقی است، به‌طور عینی تصمیم‌گیری می‌شود. به همین ترتیب، مهم نیست خواننده دعوی (از لحاظ ذهنی) چه تفکری داشته است.^{۸۹} عامل دیگری که نحوه اصلاح گواهی اختراع را تنظیم می‌کند از این واقعیت ناشی می‌شود که وقتی دادگاه خسارت قبل از تاریخ اصلاحات را ارزیابی می‌کند، ممکن است این نکته را در نظر بگیرد که آیا مشخصات با حسن‌نیت، با مهارت معقول و دانش تنظیم شده است یا خیر. این امر به‌صراحت در بند ۳ ماده ۶۲ قانون اختراعات ۱۹۷۷ بریتانیا پیش‌بینی شده است. در عمل، به‌ندرت اتفاق می‌افتد که دادگاه‌ها دریابند گواهی اختراع با این شرایط تنظیم نشده باشد.

۶. استدلال مخالفان اصلاحات پس از صدور گواهی

ادعاهای پذیرفته‌شده در گواهی ثبت اختراع، مرزی الزام‌آور و البته معنادار برای فعالیت‌های رقبا ایجاد می‌کند.^{۹۰} از طرف دیگر، تجویز اصلاحات پس از صدور گواهی، سبب کاهش انگیزه مخترع برای لحاظ مراقبتی معقول در هنگام تنظیم مندرجات اظهارنامه خواهد شد.

ادعا شده است که اصلاح ادعا پس از صدور برای روشن شدن ابهامات، درمانی بدتر از خود بیماری محسوب می‌شود.^{۹۱} پایبندی به ادعایی مبهم که پیش‌نویس شده، بهتر از توجه

89. Unilever PLC v. Chefaro Proprietaries Ltd. (1994) RPC 567, 592.

۹۰. اهمیت این موضوع تا به آنجاست که در باب لزوم صراحت و شفافیت ادعا گفته شده است روشن و شفاف بودن ادعا موجب می‌شود که رقبا و دیگر مخترعان نتوانند به‌راحتی در چارچوب آن راه یابند و یا ادعاهای معارض مطرح کنند (سید حسن میرحسینی، حقوق اختراعات، (تهران: نشر میزان، چ ۱، ۱۳۸۷)، ص ۱۶۳).

۹۱. برای تفسیر ادعا می‌توان از توصیف و ترسیم‌ها و نقشه‌های مربوط به اختراع و مستندات موجود و نیز تجربه کارشناسان از مورد یا موارد مشابه و عرف به‌عنوان معیاری به‌منظور تفسیر ادعاهای اختراع بهره جست. ولی همان‌طور که می‌دانیم طبق ماده ۶۹ کنوانسیون اروپایی اختراعات و پروتکل تفسیری آن، توصیف و ترسیم‌ها نیز قادر به تغییر مفاهیم در ادعای اختراع و یا افزودن عنصری جدید بدان نیستند. بلکه از آن‌ها صرفاً در راستای رفع ابهامات احتمالی مطروحه پیرامون محتوای ادعای اختراع استفاده می‌شود (سعید حبیبی، و گلریز مهرداد قائم‌مقامی، «جایگاه ادعاهای مندرج در اظهارنامه‌های ثبت اختراع در محدوده حمایتی از

به ادعای بازنویسی شده‌ای است که بعدها ظاهر می‌شود؛ چراکه چنین مکانیسمی تنها و تنها رفتار دوستانه‌ای با مخترع تلقی می‌گردد که با مصالح عموم در تنافی است و کارکرد اعلان عمومی ادعاها را عقیم و بی‌اثر می‌سازد. اعلام و اعلان ادعاها قرار است محدودیت‌های انحصار اعطاشده در طول حیات گواهی اختراع را به اطلاع عموم برساند.^{۹۲} دریافت اینکه دقیقاً و مشخصاً چه چیزی تحت پوشش گواهی اختراع قرار می‌گیرد، یک سال پس از صدور گواهی برای عموم مفید نیست. مشکل زمانی بگرنج می‌شود که دارنده اختراع نه تنها اجازه دارد ادعاهای خود را روشن نماید، بلکه آن‌ها را تغییر دهد؛ مثلاً ادعایی که به صراحت فقط میزهایی با ۴ پایه را پوشش داده است، می‌تواند بعداً تغییر کند و پوشش‌دهنده میزهایی با سه پایه بشود. نمی‌توان منکر شد که اثر عطف به ماسبق نشدن اصلاحات، «جزئی» است. درحالی که ادعای اصلاح‌شده نمی‌تواند میزهای سه‌پایه را که قبلاً به فروش رسیده است پوشش دهد، می‌تواند در مقابل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت رقبا دارای اثر عطف به ماسبق تلقی گردد. رقیبی که کارخانه‌ای برای ساخت میزهای سه‌پایه ساخته است، با اجبار مخترع مبنی بر «توقف» فعالیت‌های نقض‌آمیز خود روبه‌رو خواهد شد. اهرم امکان «متوقف کردن» فعالیت‌های درازمدت رقبا، به اصلاح‌کننده اجازه ورود گزند قابل توجهی به رقبا می‌دهد.^{۹۳}

قاضی در پرونده کینتنر^{۹۴} اظهار داشت حتی اگر محققان بعدی دریابند مخترع هنگام تلاش برای بیان دستاوردهای خویش در قالب کلمات، روش‌ها یا ابزارها یا فرایندهایی را افشا نموده است که دربردارنده قابلیت‌هایی فراتر از تصور او از اختراع خویش می‌باشد، به‌طور قطعی چنین فرض می‌شود که دارنده اختراع در زمان تقدیم اظهارنامه، بهتر از

اختراعات»، تحقیقات حقوقی، ش ۹۶ (۱۴۰۰)، ص ۵۴. همچنین نک: سید حسن میرحسینی، حقوق اختراعات، (تهران: نشر میزان، ج ۱، ۱۳۸۷)، ص ۱۶۱ که بیان می‌دارد: «توصیف فقط به‌منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد».

92. Tun-Jen C. Fixing Patent Boundaries, 108 MICHIGAN. LAW. REV. 523 (2010), 575.

۹۳. رقیبی که قرار است میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کند و کارخانه‌ای برای میزهای سه‌پایه به مدت بیست سال بسازد، اهمیت چندانی به این موضوع نمی‌دهد که آیا امروز و یا تا قبل از صدور گواهی اصلاح‌شده، میزها را بفروشد یا خیر؟ او بیشتر به این موضوع فکر می‌کند که آیا می‌تواند میزها را برای مدت بیست سال آینده بفروش برساند یا خیر، و پاسخ به این سؤال به این امر بستگی ندارد که آیا ادعای ثبت اختراع امروزی، میزهای سه‌پایه را هم پوشش می‌دهد یا خیر، بلکه به این بستگی دارد که آیا می‌توان ادعا را به‌گونه‌ای تغییر داد که بعداً آنها را پوشش دهد.

94. Kintner v. Atlantic Communication Co. 240 F. 716, 717 (2d Cir. 1917)

هرکس دیگری می‌دانسته که چه چیزی اختراع کرده است.

وارت، از طرف کراون کرک، اظهارنامه ثبت اختراع فرایندی را برای ساخت درب بطری تقدیم کرد. وی بر مزیت استفاده از گرما و فشار هم‌زمان برای آب‌بندی درپوش، تأکید و ادعا کرد. متقاضی همچنین اشاره‌ای گذرا و حاشیه‌ای با این مضمون داشته که ممکن است از پیش گرم کردن قسمت بالایی (تاج) بدنه مونتاژ شده مطلوب باشد؛^{۹۵} با این حال، جانسون، رقیب وی، حق اختراعی را در مورد کلاهک‌های از پیش گرم شده به دست آورد. دادگاه بدوی اظهار داشت: «چنانچه تدقیق و ملاحظه جانسون نبود، وارت ممکن بود هرگز تصور نکند موضوع از پیش گرم کردن، ارزش ادعایی به‌عنوان یک اختراع را داشته باشد».^{۹۶} این واقعیت که رقیب، درب بطری‌های پیش‌گرم‌کننده را از نظر تجاری ارزشمند ساخت، وارت را تهییج نمود تا ادعای خود در مورد پیش‌گرم کردن را از طریق اصلاح، احیا نماید. اصلاح ادعای وارت، دقیقاً کپی ادعای جانسون بود. بنابراین، میان اولویت بین وارت که ابتدا به این ویژگی فکر کرده بود، اما برای آن ارزشی به‌عنوان ادعای اختراع قائل نشد و جانسون که ارزش و اهمیت پیش‌گرم کردن را درک نمود، اختلاف شکل گرفت. در نهایت دیوان عالی کشور با نقض رأی دادگاه بدوی، حق اختراع را به وارت اعطا نمود. جانسون علاوه بر عدم بهره‌مندی از مزایای نظام حق اختراع، ناقض حق اختراع وارت هم شناخته شد.^{۹۷}

اصلاح ادعا پس از صدور گواهی، برای تحصیل حق اختراعاتی که ارزش تجاری آن‌ها بعدها و در نتیجه تلاش دیگران آشکار می‌شود، ممکن است ناعادلانه تلقی شود. نویسندگانی این عمل را «غصب از طریق اصلاح»^{۹۸} نامیده است.^{۹۹} نقض اساسی تجویز اصلاحات این است که اگرچه دارنده اختراع باید ادعاشده

۹۵. در قوانین برخی کشورها از جمله آمریکا، متقاضی مکلف است در توصیف اختراع، بهترین روش اجرایی آن را نیز توصیف نماید که در قانون ۱۳۱۰ و نیز در قانون ۱۳۸۶، این تکلیف که می‌تواند بعضاً از توان مخترع خارج باشد از عهده او ساقط گردید (سید حسن میرحسینی، حقوق اختراعات، تهران: نشر میزان، چ ۱، ۱۳۸۷)، ص ۱۶۳.

96. "Had it not Been for this Competitor, Warth Might Never have Considered the Subject (of Preheating) Worth Claiming as an Invention".

97. Tun-Jen C. Fixing Patent Boundaries, 108 MICHIGAN. LAW. REV. 523 (2010), 575.

98. "Misappropriation By amendment."

99. Robert P. Merges, Software and Patent Scope: A Report from the Middle Innings, 85 Tex. L. Rev. 1627, 1653 (2007).

بعدی را برای حفظ و تقویت اصلاحیه افشا نماید، لکن الزامات راجع به توصیف کتبی اختراع، این اجازه را به متقاضی می‌دهد که افشای اولیه تا حدودی مبهم و گذرا باشد.^{۱۰۰} مشارکت جانسون در ایده استفاده از پیش‌گرمایش و تقدیم آن به جامعه حقیقتاً قابل انکار نیست. نویسنده‌ای در تأیید حکم دادگاه بدوی و رد نظر دیوان عالی استدلال می‌کند که بسیار بعید بود سایرین یا حتی خود وارت، ارزش و مطلوبیت ایده گرمایش را که مانند خط سرگردانی در میان آواری از مشخصات اختراع مدفون شده بود، درک کنند.^{۱۰۱}

تجویز اصلاحات به صاحبان حق اختراع اجازه می‌دهد تا از طریق ادعای پس از صدور گواهی، بینش‌ها و دریافت‌های جدیدی را که شاید بتوان آن را حاصل دسترنج رقبا دانست، به ناروا تحصیل نمایند. فرایندی که سود مخترع را افزایش داده، توأمان هزینه گزاف ناشی از انحصار آن را بر جامعه تحمیل و پاداش رقبا را کاهش می‌دهد. دریافت جانسون از ایده از پیش گرم کردن، اگرچه ایده را ارزشمند ساخت، لکن سرنوشت او مطمئناً سایر محققان را از دنبال کردن راه وی منصرف کرد.^{۱۰۲}

اصلاح ادعا به مخترع اجازه می‌دهد چیزی را که در هنگام تقدیم اظهارنامه ثبت پیش‌بینی نکرده بود تصاحب کند. اگرچه این اصلاح، منافع و مزایای غیرمنتظره‌ای برای وی دارد، لکن به انگیزه‌های اختراع قبل از ثبت کمکی نمی‌کند.^{۱۰۳}

ادعاها به‌عنوان یک سازوکار «اجباری اطلاعات» عمل می‌کنند و صاحبان اختراع را تشویق می‌نمایند تا درک خود از اختراع را در اوایل زمان تشکیل پرونده افشا کنند. ادعاهای اصلی در توصیف آنچه که دارنده واقعاً آن را اختراع کرده «صادقانه‌تر» از ادعاهای بعدی است؛ درست به همان ترتیبی که شهادت اولیه معمولاً صادقانه‌تر از شهادت‌های متناقض بعدی همان گواه در نظر گرفته می‌شود.^{۱۰۴} بنابراین تجویز اصلاحات بعدی، اطلاعات

100. See, e.g., *Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar*, 935 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1991) (Holding that Drawings with no Description were Sufficient to Meet Disclosure Requirements); *Snitzer v. Etzel*, 465 F.2d 899, 902 (C.C.P.A. 1972) (Holding that one ion Selected ex Post from Eighty-Seven Billion Disclosed Variants was Properly Claimed).

101. Tun-Jen C. Fixing Patent Boundaries, 108 MICHIGAN. LAW. REV. 523 (2010), 575.

102. Tun-Jen C. Fixing Patent Boundaries, 108 MICHIGAN. LAW. REV. 523 (2010), 575.

103. Tun-Jen C (ibid)

104. *Mack v. United States*, 814 F.2d 120, 124 (2d Cir. 1987) (“(A) Party’s Affidavit which Contradicts his own Prior Deposition Testimony Should be Disregarded.”)

ارزشمند به دست آمده از ادعاهای اصلی پیشین را دور می‌اندازد.^{۱۰۵}

۷. استدلال موافقان اصلاحات پس از صدور گواهی

تجویز اصلاح ادعاها قبل از ثبت، سازوکار سودمندی در ایجاد تعادل سیستم ثبت اختراعات است.^{۱۰۶} مزایای اصلاحیه بعد از صدور گواهی حق اختراع، به عنوان یک ابزار احتیاطی در نظام حق اختراع فرض می‌گردد که فرصت تازه‌ای به مخترع می‌دهد تا از استیفای حاصل دسترنجش از سوی رقبا ممانعت به عمل آورد. نویسنده‌ای در رد حکم دادگاه بدوی در پرونده وارث^{۱۰۷} و تقویت نظر دیوان عالی استدلال می‌کند که در واقع می‌توان گفت این وارث بود که برای اولین بار مطلوبیت از پیش گرم کردن را روی کاغذ مکتوب کرد، به طوری که وی را می‌توان به نوعی اولین مخترع «ویژگی بعداً ادعا شده» از سوی جانسون تلقی نمود.^{۱۰۸}

برخی پا را فراتر نهاده و معتقدند، حتی از نظر تاریخی نیز اصلاحات ادعا باید امری ضروری یا ذاتی فرایند بررسی اختراع فرض شود؛ چراکه تصمیم کارشناسان اداره ثبت تنها محدود به پذیرش یا رد اظهارنامه متقاضی نیست، بلکه لازم است آن‌ها در فرایند بررسی اظهارنامه، ادعاهای مندرج را تا آنجا محدود کنند که گواهی صادره فقط آنچه را که مخترع واقعا اختراع کرده است پوشش دهد.^{۱۰۹} در پاسخ به منتقدانی که تقاضای دارنده برای اصلاحات را به مثابه کاشتن تله برای گرفتار کردن رقبا تلقی نموده‌اند، ادعا شده که اگر گذاشتن تله برای رقبای بی احتیاط این قدر سودآور است، چرا دارندگان گواهی اختراع، همیشه این کار را انجام نمی‌دهند^{۱۱۰}؟

علاوه بر این، آیا هزینه‌های اصلاح و تقاضای ثبت و صدور مجدد گواهی و طی کردن فرایند دادرسی و... به اندازه کافی توجیه‌کننده مقرون به صرفه بودن کاشت چنین تله‌ای

105. Tun-Jen C (ibid)

106. Greg R. (2018). Amending Patent Claims, Harvard Journal of Law & Technology. 32(1), 1-69.

107. Warth

108. Tun-Jen C. Fixing Patent Boundaries, 108 MICHIGAN. LAW. REV (2010), 523-575.

109. Timothy B. Lee, Why the Roots of Patent Trolling May Be in the Patent of-fice, ARSTECHNICA (Mar. 5, 2018), <https://arstechnica.com/tech-policy/2018/03/why-the-roots-of-patent-trolling-may-be-in-the-patent-office/#p3> (<https://perma.cc/W4QB-DXH3>).

110. Tun-Jen C. Fixing Patent Boundaries, 108 MICHIGAN. LAW. REV. (2010), 523-575.

است^{۱۱۱}؟ اگرچه ارائه گزارش از سوءاستفاده دارندگان از اصلاح ادعا، امر شایعی است^{۱۱۲}، لکن آمار و ارقام به دست آمده، یارای مقابله با مزایای نظام اصلاح ادعا پس از صدور گواهی را ندارند^{۱۱۳}. اصلاحات بعدی اظهارنامه از این جهت نیز ضروری به نظر می‌رسد که بسیاری از مخترعان در مورد اینکه کدام یک از ادعاهای متعدد آنها در اظهارنامه موفق خواهد بود، ذهنیتی ندارند^{۱۱۴}. اصلاح ادعا پس از صدور گواهی، برای شامل کردن فناوری در حال تکامل و پوشش گسترده‌تر از ایده‌هایی که از نظر تجاری حائز اهمیت‌اند، مفید است^{۱۱۵}. قاضی در پرونده *لیبل فلرشیم علیه مدراد*^{۱۱۶}، اظهار داشت: تجویز اصلاحات ادعا، به‌ویژه زمانی که افشای صورت‌گرفته قبلی از ادعای اصلاح‌شده بعدی پشتیبانی کند، حتی در فرضی که اصلاحات، پوشش‌دهنده محصولات جدید رقبا باشند نیز امری نامطلوب تلقی نمی‌شود^{۱۱۷}. توجیهاات مختلفی از سوی حقوق‌دانان جهت جواز اصلاح ادعا مطرح شده که به نظر می‌رسد هدف مشترک همه آنها ممانعت از گسترش نامشروع ادعاها است^{۱۱۸}.

۸. نفی عطف به ماسبق شدن اصلاحات ادعا پس از صدور گواهی

نویسندگان معتقدند اصلاحاتی که پس از صدور گواهی انجام شده است، نباید موجب حق تقدمی برای اصلاح‌کننده علیه اقدامات اشخاص ثالث باشد.

پذیرش عطف به ماسبق شدن اصلاحات ادعا پس از صدور گواهی، مرزهای حق مالکیت مخترع را دائماً دستخوش تغییر خواهد کرد. حقوق مالکیت به‌طور اعم، دارای

111. Greg R. (2018). Amending Patent Claims, *Harvard Journal of Law & Technology*, 32(1), 1-69
112. *See, e.g., Rambus Inc. v. FTC*, 522 F.3d 456, 460-61 (D.C. Cir. 2008) (Using Amendment to Capture Later-Developed Industry Standard); *Symbol Technologies v. Lemelson Medical, Educ. & Research Foundations*, 422 F.3d 1378, 1380 (Fed. Cir. 2005) (Describing a Chain of Seventeen Continuations).
113. Tun-Jen C. Fixing Patent Boundaries, 108 *MICHIGAN. LAW. REV.* 523 (2010), 575.
114. Stephen T. Schreiner & Patrick A. Doody, *Patent Continuation Applications: How the PTO's Proposed New Rules Undermine an Important Part of the U.S. Patent System with Hundreds of Years of History*, 88 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 556, 557 (2006)
115. Donald S. Chisum, Patent Law Developments in the United States Court of Appeals for the Federal Circuit During 1991, 41 *Am. U. L. Rev.* 869, 885 (1992)
116. *Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.*, 358 F.3d 898, 909 n.2 (Fed. Cir. 2004)
117. *Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.*, 358 F.3d 898, 909 n.2 (Fed. Cir. 2004)
118. Stephen Yelder-man, Improving Patent Quality with Applicant Incentives, 28 *HARV. J.L. & TECH.* 77, 120 (2014)

درجه‌ای از ثبات برای تسهیل سرمایه‌گذاری از سوی صاحبان خود و دیگران است. ملکی که حدود و ثغور مرزهای آن دائماً در حال تغییر است، وسیله‌بدی هم برای سرمایه‌گذاری مالک و هم برای دیگران تلقی می‌شود. تصور کنید حصارهای روی زمین دائماً در جهت‌های مختلف حرکت کند، این امر علاوه بر مخاطراتی که برای مالک به همراه دارد، سرمایه‌گذاری مالک روی ملک را نیز نامعقول خواهد ساخت؛ چراکه هر لحظه ممکن است حصار به داخل حرکت کرده، مالکیت مالک را از بین ببرد. از سوی دیگر، اشخاص ثالث نیز نمی‌توانند روی ملک خود اقداماتی انجام دهند، چراکه هر لحظه ممکن است حصار به بیرون حرکت کرده و حقوق مکتسبه آنان را سلب نماید. اقبال عموم به خرید یا سرمایه‌گذاری روی این ملک به حداقل ممکن خواهد رسید و تقویم ارزش آتی آن به‌سهولت میسر نخواهد بود.^{۱۱۹}

دادگاه‌های امریکا در حمایت از رقبایی که بر مبنای گواهی قبل از اصلاحات، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مانند احداث کارخانه انجام داده‌اند، قائل به ردّ اثر عطف به ماسبق شدن اصلاحات شده، به رقبا اجازه‌ی ادامه فعالیت بدون نیاز به پرداخت حق امتیاز^{۱۲۰} را می‌دهند.^{۱۲۱}

بنابر عدم پذیرش عطف به ماسبق شدن اصلاحات، می‌توان گفت قراردادهای منعقد شده در تاریخ قبل از اصلاحات، به همان صورت اجرا می‌شود و علی‌الاصول اصلاحات لاحق تأثیری بر آن قراردادها نخواهد داشت، مگر آنکه طرفین ضمن قرارداد یا به‌موجب قرارداد دیگری خلاف آن را شرط نموده باشند.

نتیجه

اگرچه دستیابی به سیاستی که دارندگان گواهی اختراع و رقبای آنان را در مناقشات راجع به امکان اصلاح ادعای ثبت‌شده راضی نگه دارد بسیار بعید است، لکن ارزیابی مطلوبیت اصلاحات ادعا پس از صدور گواهی، چندان هم امری غامض و توان‌فرسا نیست.

119. Tun-Jen Chiang, Fixing Patent Boundaries, 108 Michigan. LAW. REV. n 575 (2010), p. 530

120. Royalty

121. Sontag Chain Stores Co. v. Nat'l Nut Co., 310 U.S. 281, 294-95 (1940).

کافی است بدانیم اصلاحات در قبال هزینه‌های تحمیلی، ارائه‌دهنده چه مزایایی است و اینکه آیا اصلاحات از نظر اقتصادی و سیاست‌های حمایتی از مخترع و نیز سیاست‌های رقابتی ضدانحصاری بهینه تلقی می‌شود یا خیر؟

تجربه تجویز اصلاحات پس از صدور گواهی در اروپا و ایالات متحده آمریکا پس از مباحث دامنه‌دار، حاکی از آن است که مزایای چنین جوازی برای شامل کردن فناوری در حال تکامل و پوشش گسترده‌تری از ایده‌هایی که اگرچه به‌عنوان ادعای اصلی در اظهارنامه مطرح نشده‌اند، اما از طریق افشای صورت‌پذیرفته پوشش داده شده‌اند، به‌ویژه در مورد ایده‌های تجاری بااهمیت، قابل انکار نیست. به‌نظر می‌رسد مزایای تجاری‌سازی ادعاهای اصلاح‌شده، یارای توجیه هزینه‌های هنگفت بررسی مجدد و اعاده تشریفات ثبتی را دارد.

مشاهده توجیحات حقوقی و مزایا و عواید اقتصادی تجویز اصلاح ادعا پس از صدور گواهی در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، می‌تواند گواه متقنی بر لزوم توجه قانون‌گذار ایران به مسئله اصلاحات پس از صدور گواهی باشد، تا سکوت خود را پایان داده، همگام با نظام‌های حقوقی مدرن دنیا قوانین داخلی را در جهت توزین حق مخترعان در اصلاح ادعا و رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ثالث، به‌ویژه رقبا، مطابقت دهد.

اگر قانون‌گذار اتکای رقبا به گواهی قبل از اصلاح و لزوم احترام به مرزبندی معنادار گواهی برای تعیین دامنه حمایت از دارنده را دلیل عدم تجویز اصلاحات می‌داند، می‌تواند در قبال رقبایی که فعالیت خود را پس از صدور گواهی دارنده و پیش از اصلاح آغاز کرده‌اند، آثار عطف به ماسبق شدن اصلاحات را طوری محدود نماید که تجویز اصلاحات در تنافی با حقوق مکتسبه اشخاص ثالث قرار نگیرد. همچنین قانون‌گذار می‌تواند با تفویض اختیار به دادگاه جهت تحدید آثار عطف به ماسبق شدن اصلاحات به‌طور موردی، ضمن بهره‌مندی از مزایای جواز اصلاحات، اصول و ضوابط حاکم بر حقوق رقابت را نیز با توجه به اوضاع احوال خاص هر پرونده، ملحوظ دارد.

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

- کتابها

۱. شیخی، مریم (۱۳۹۲). *راهنمای قانونگذاری در حقوق مالکیت صنعتی*، تهران: انتشارات خرسندی.
۲. صالحی ذهابی، جمال (۱۳۸۸). *حقوق اختراع، نگرشی تطبیقی*، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۳. میرحسینی، سید حسن (۱۳۸۷). *حقوق اختراعات*، تهران: نشر میزان.

- مقالات

۴. پروین، محمدرضا (۱۳۸۹). نقش ادعاهای اختراع در تعیین عرصه فنی حمایت شده توسط حق اختراع، کنکاشی در زیست فناوری. *حقوق پزشکی*. ۱۲(۴). ۷۱-۱۰۴.
۵. حبیبی، سعید و مهرداد قائم مقامی، گلریز (۱۴۰۰). جایگاه ادعاهای مندرج در اظهارنامه‌های ثبت اختراع در محدوده حمایتی از اختراعات. *تحقیقات حقوقی*. ۲۴ (۹۶). ۳۸-۶۲.
Doi: 10.29252/jlr.2022.225451.2082
۶. شاکری، زهرا و جهرمی بهادری، زهرا (۱۳۹۷). سخنی در انواع نظام‌های ثبت اختراع با نگاهی به برخی اصول ثبتی. *مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر لنگرودی*. (۱).

ب) منابع انگلیسی

- Books

7. Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee, and Phillip Johnson (2018). *Intellectual Property Law*, 5th ed, Oxford: Oxford University Press.
8. Martin J. Adelman et al., Randel R.Rader, John R.Thomas (2014). Cases and Materials on Patent Law, *American Casebook Series*, West Academic Publishing.

- Articles

9. Krasser R. (1992). Possibilities of Amendment of Patent Claims during the Examination Procedure. *IIC*. 23 (4). 467-471.
10. Stephen T. Schreiner & Patrick A. Doody (2006). Patent Continuation Applications: How the PTO's Proposed New Rules Undermine an Important Part of the U.S. Patent System with Hundreds of Years of History. *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*. 88. (01). 556-569.
11. Robert P. Merges (2007). Software and Patent Scope: A Report from the Middle Innings. *Tex. L. Rev.* 85. (01). 1627-1670.
12. Dan L. Burk & Mark A. Lemley (2003) Policy Levers in Patent Law. Berkeley Program in Law and Economics, Working Paper Series. 1-228. <https://escholarship.org/uc/item/4qr081sg>
13. Donald S. Chisum (1992). Patent Law Developments in the United States Court of Appeals for the Federal Circuit During 1991. *Am. U. L. Rev.* 41. (14) .869-903.
14. Tun-Jen Chiang (2010). Fixing Patent Boundaries, 108 Michigan. *LAW. REV.* 108.(4).523-575.
https://repository.law.umich.edu/mlr?utm_source=repository.law.umich.edu%2Fmlr%2Fvol108%2Fiss4%2F2&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
15. Stephen Y. (2014). Improving Patent Quality with Applicant Incentives. *HARV. J.L. & TECH.* 28. (18). 77-136.
16. Greg R. (2018). Amending Patent Claims. *Harvard Journal of Law & Technology*. 32.(1).1-56.
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3362043_code1871473.pdf?abstractid=3249589&mirid=1
17. Timothy B. Lee (2018). Why the Roots of Patent Trolling May Be in the Patent Of-Fice, Trolls Love Patents from Examiners who are Lenient” About Patent Vetting. US Patent and Trademark Office in Alexandria, Virginia, Mar 5, 2018 12:15 pm.

18. "National Patent Drafting Course", (2017). Chiang Mai, Thailand October 2 to 6, 2017. Organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Cooperation with Chiang Mai University Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce of Thailand and the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) in Thailand and with the Assistance of the Japan Patent Office (JPO). Chiang Mai, October 2 to 6, 2017. <https://arstechnica.com/techpolicy/2018/03/why-the-roots-of-patent-trolling-may-be-in-the-patent-office/#p3>[<https://perma.cc/W4QB-DXH3>]

- Act & International Documents:

19. American invention act, (AIA), 2011.
20. Patent Cooperation Treaty (PCT), Done at Washington on June 19, 1970, Amended on September 28, 1979, Modified on February 3, 1984, and October 3, 2001, (as in Force from April 1, 2002).
21. Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) (EPC), Signed in Munich on November 29, 2000. On June 28, 2001, the Administrative Council of the European Patent Organisation Adopted the Final New Text of the EPC 2000. The EPC 2000 Entered into Force on December 13, 2007

- Cases

22. Abbott Laboratories Limited v. Medinol Limited (2010)
23. AC Edwards v. Acme Signs & Displays Ltd. (1992)
24. Allen Engineering Corp. v. Bartell Industries (2002)
25. AP Racing v. Alcon Components Ltd (2014)
26. Aqua Prods., Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017)
27. Biogen v. Medeva (1997)
28. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 146 (1989)
29. Bonzel (T.) and Anr v. Intervention Limited and Anr (No. 3) (1991)

30. Brigade (BBS-TEK) v. Amber Valley (2013)
31. Bristol Myers Company v. Manon Freres (1973)
32. Codex Corporation v. Racal Milgo (1983)
33. Cordis Corp. v. Medtronic AVE, Inc., 511 F.3d 1157, 1185 (Fed. Cir. 2008)
34. Crown Cork & Seal Co. v. Ferdinand Gutmann Co. 304 U.S. 159 (1938)
35. European Central Bank v. Document Security Systems Incorporated (2007)
36. G 2/10 Disclaimer (2012)
37. G 2/88 (1990)
38. G 3/89 Disclaimer (1993)
39. G 11/91 Glu-Gln (1993)
40. G 1/93 (1994)
41. Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473 (1998)
42. Grant v. Raymond, 31 U.S. (6 Pet.) 218, 243 (1832)
43. Hallen v. Brabantia (1990)
44. Imperial Chemical Industries (ICI) (Whyte's) Patent (1978)
45. In re Hounsfield, 699 F.2d 1320 (Fed. Cir. 1983)
46. In re Wilder, 736 F.2d 1516, 1519 (Fed. Cir. 1984)
47. Kimberly-Clark Worldwide v. Procter & Gamble Ltd & Anor (2000)
48. Kintner v. Atlantic Communication Co., 240 F. 716, 717 (2d Cir. 1917)
49. Lars eric norling and anr. V. EEZ-AWAY (UK) LTD. & ORS (1997)
50. Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 358 F.3d 898, 909 n.2 (Fed. Cir. 2004)

51. Mack v. United States, 814 F.2d 120, 124 (2d Cir. 1987)
52. Mentor Corp. v. Coloplast, Inc., 998 F.2d 992, 995 (Fed. Cir. 1993)
53. Merrill v. Yeomans, 94 U.S. 568 (1877)
54. Milliken Denmark AS v. Walk Off Mats (1996)
55. Mölnlycke AB and Another v. Procter & Gamble Limited and Another (No. 5) (1994)
56. Nokia Corporation v. ICom GMBH & Co KG (No.3) (2013)
57. Permutit Co. v. Graver Corporation, 284 U.S. 52, 60 (1931)
58. Rambus Inc. v. FTC, 522 F.3d 456, 460–61 (D.C. Cir. 2008)
59. Raleigh Cycle Company Ltd and Another v. H. Miller and Company Ltd (1948)
60. Richardson-Vicks Patent Inc. v. Upjohn Company (1995)
61. Sara Lee Household & Body Care Ltd. v. Johnson Wax Ltd. (2001)
62. Siegfried Demel v. Jefferson (1999)
63. Shockley v. Arcan, Inc., 248 F.3d 1349, 1358 (Fed. Cir. 2001)
64. Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus, 810 F.2d 1113, 1116–17 (Fed. Cir. 1987)
65. Smith Kline French (SKF) v. Evans Medical (1989)
66. Snitzer v. Etzel, 465 F.2d 899, 902 (C.C.P.A. 1972)
67. Southco Inc. and Another v. Dzus Fastener Europe Ltd. (1990)
68. Spring Foam v. Playhut (2000)
69. Strix Ltd. v. Otter Controls Ltd. (1995)
70. Sudarshan Chemical Industries Ltd. v. Clariant Produkte (Deutschland) (2013)
71. Symbol Technologies v. Lemelson Medical, Educ. & Research Foundations, 422 F.3d 1378, 1380 (Fed. Cir. 2005)
72. T 66/85 (1989)

- 73.T 82/93 (1996)
74.T 133/85 (1988)
75.T 170/87 (1989)
76.T 187/91 (1995)
77.T 194/84 (1990)
78.T 201/83 (1984)
79.T 246/86 (1989)
80.T 378/86 (1988)
81.T 514/88 (1990)
82.T 582/91 (1995)
83.T 583/93 (1997)
84.T 684/96 (2000)
85. Unilever PLC v. Chefaro Proprietaries Ltd. (1994)
86. Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1991)
87. Vector Corporation v. Glatt Air Techniques Ltd. (2007)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی