



University of Tehran Press

Private Law

Home Page: <https://jolt.ut.ac.ir>

Online ISSN: 2423-6209

Legal Analysis of the Principle of Prohibition of Reassertion of Claims and Grounds (Estoppel) in the Inter Partes Review Proceeding of Patent Law in the United States: Challenges, Implications, and Lessons for the Iranian Legal System

Simin Abbasi 

Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran. Email: s_abbasi378@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article type:
Research Article

Article History:
Received January 05, 2025
Revised February 07, 2025
Accepted March 08, 2025
Published online 18 March 2025

Keywords:
Printed publications,
The America Invents Act,
The Patent Trial and Appeal Board.

ABSTRACT

Undoubtedly, establishing mechanisms to balance the rights of patent holders and patent challengers is one of the primary goals of patent law. The inter partes review (IPR) process and its estoppel provisions in U.S. law aim to achieve this balance. However, there is no equivalent mechanism in Iranian law. Given the significant role of such a balance in fostering economic development and innovation, this article seeks to analyze these mechanisms in the U.S. legal system and provide a suitable model for Iran. The primary question is: How is estoppel applied in the inter partes review process in U.S. patent law? What are its challenges, and what lessons can it offer for reforming Iranian patent law? Based on the findings of this descriptive-analytical study, despite the U.S. legislature's efforts to enact a clear law rooted in past experiences, various ambiguities have emerged in practice, which the U.S. judiciary has sought to resolve through proper interpretation. It appears that an optimal interpretation is one that strikes a balance between the rights of patent holders and patent challengers. The Iranian legislature can enact effective laws by addressing the ambiguities of U.S. law and leveraging its judicial experiences.

Cite this article: Abbasi, S. (2024-2025). Legal Analysis of the Principle of Prohibition of Reassertion of Claims and Grounds (Estoppel) in the Inter Partes Review Proceeding of Patent Law in the United States: Challenges, Implications, and Lessons for the Iranian Legal System. *Private Law*.21 (2), 355-369. <http://doi.org/10.22059/jolt.2025.388195.1007360>



© The Author(s). **Publisher:** University of Tehran Press.
DOI: <http://doi.org/10.22059/jolt.2025.388195.1007360>



انتشارات دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

سایت نشریه: <https://jolt.ut.ac.ir>

شاپا الکترونیکی: ۶۲۰۹-۲۴۲۳

تحلیل حقوقی اصل ممنوعیت قانونی طرح مجدد ادعاها و دلایل (استاپل) در فرایند بازبینی بین طرفینی حق اختراع در حقوق امریکا: چالش‌ها، پیامدها؛ درس‌هایی برای نظام حقوقی ایران

سیمین عباسی

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. رایانامه: s_abbasi378@yahoo.com

چکیده

اطلاعات مقاله

نوع مقاله:

پژوهشی

تاریخ‌های مقاله:

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۱۱/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

کلیدواژه:

انتشارات کتبی،

چالش‌گران اختراع،

دانش پیشین

قانون اختراعات امریکا،

هیئت رسیدگی به دعاوی و تجدید نظر

اختراعات.

بی‌تردید وضع نهادهایی برای ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و چالشگران اختراع یکی از اهداف اصلی قانون حق اختراع است. مرحله بازبینی بین‌طرفینی و استاپل آن در حقوق امریکا برای ایجاد این تعادل وضع شده است. اما در حقوق ایران چنین نهادی نیست. از آنجا که تعادل یادشده نقش مهمی در توسعه اقتصادی و نوآوری کشور دارد در این مقاله درصددیم به تحلیل حقوقی این نهادها در امریکا بپردازیم و الگوی مناسبی برای ایران فراهم آوریم. بنابراین پرسش اصلی این است که چگونه استاپل در فرایند بازبینی بین‌طرفینی حق اختراع در حقوق امریکا اعمال می‌شود و چالش‌های آن چیست؟ و این اصول چه درس‌هایی برای اصلاح حق اختراع ایران می‌تواند به همراه داشته باشد؟ بر اساس یافته‌های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است با وجود تلاش قانون‌گذار امریکا جهت وضع قانونی شفاف و مبتنی بر تجربیات گذشته ابهامات مختلفی در عمل مشاهده شد و رویه قضایی امریکا تلاش کرد که آن‌ها را با تفسیر مناسب رفع کند. به نظر می‌رسد تفسیری مطلوب است که تعادل را بین حقوق مخترعان و چالشگران اختراع برقرار کند. قانون‌گذار ایران می‌تواند با رفع ابهامات قانون امریکا و استفاده از تجربیات قضایی این کشور قانون مناسبی وضع کند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

استناد: عباسی، سیمین (۱۴۰۳). تحلیل حقوقی اصل ممنوعیت قانونی طرح مجدد ادعاها و دلایل (استاپل) در فرایند بازبینی بین‌طرفینی حق اختراع در حقوق امریکا: چالش‌ها، پیامدها؛ درس‌هایی برای نظام حقوقی ایران. حقوق خصوصی، ۲۱ (۲) ۳۵۵-۳۶۹.

<http://doi.org/10.22059/jolt.2025.388195.1007360>

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

© نویسندگان.

DOI: <http://doi.org/10.22059/jolt.2025.388195.1007360>



مقدمه

در دنیای امروز، حمایت از حقوق مخترعان، تضمین عدالت، و نشر دانش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قانون‌گذاران کشورهای پیشرفته از قوانین و مفاهیم مختلف و دقیق استفاده می‌کنند تا بهترین عملکرد را در حوزه اختراعات داشته باشند و این امر در عمل تأثیر فراوانی بر موفقیت نظام حقوق اختراعات آن‌ها داشته است (حبیبی و بهادری جهرمی، ۱۳۹۶: ۵۷۴).

یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه اختراعات، اصل ممنوعیت قانونی طرح مجدد ادعاها و دلایل^۱ است که در قانون اختراعات آمریکا به منظور جلوگیری از طرح مجدد ادعاها با دلایل تکراری تعریف شده است. این اصل نقش بسزایی در دعاوی مربوط به فرایند اعتراض^۲ دارد و به عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های دادرسی شناخته می‌شود. با وجود این، اختلافات موجود در رویه‌های قضایی و تفاسیر متناقض چالش‌هایی را در اعمال این اصل به وجود آورده است. این مسئله، به‌ویژه در نظام حقوقی ایران، که فاقد سازکار مشابهی برای حمایت از مخترعان است، به عنوان یک چالش و فرصت قابل بررسی مطرح می‌شود.

مطالعه و تحلیل اصل استاپل در فرایند اعتراض نه تنها به درک بهتر نظام حقوقی آمریکا کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای بهبود قوانین مالکیت فکری در ایران ارائه دهد. فقدان قواعدی مشابه نظیر فرایند اعتراض در حقوق ایران منجر به عدم حمایت کافی از چالشگران اختراع از یک سو و عدم استاپل از سوی دیگر موجب طرح مکرر دعاوی و افزایش هزینه‌های قضایی برای مخترعان می‌شود. این پژوهش با بررسی چالش‌ها و پیامدهای استاپل در فرایند اعتراض حقوق آمریکا به دنبال شناسایی راهکارهایی برای تعادل حقوق میان مخترعان و چالشگران اختراع در نظام حقوقی ایران است.

در آمریکا فرایند اعتراض و استاپل آن در قانون اختراعات آمریکا (۲۰۱۱) پیش‌بینی شده است و از آن پس مورد پژوهش در حقوق آمریکا قرار گرفته است. ولی در حقوق ایران قانون‌گذار این فرایند چالش اعتبار اختراع و استاپل آن را در نظر نگرفته است و پژوهشی هم در این خصوص صورت نگرفته است. در مقالات اندکی مانند مقاله «شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس» به نوع دیگری از استاپل در حوزه اختراع اشاره شده است که با استاپل موضوع مقاله متفاوت است. بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که چگونه اصل ممنوعیت قانونی (استاپل) در فرایند اعتراض حق اختراع حقوق ایالات متحده آمریکا اعمال می‌شود؟ همچنین، اصل استاپل در فرایند اعتراض چه درس‌هایی برای توسعه و اصلاح نظام حقوقی ایران در زمینه حقوق مالکیت فکری و حق اختراع می‌تواند به همراه داشته باشد؟

جهت سازماندهی مقاله ابتدا مفهوم مرحله اعتراض و استاپل در این فرایند توضیح داده می‌شود و ماده قانونی آن شرح داده می‌شود. سپس برای تحلیل هر چه بهتر موضوع اهمیت و اهداف فرایند اعتراض و اصل استاپل مورد توجه قرار می‌گیرد. بعد، برای اجتناب از خلط مباحث مربوط به استاپل فرایند اعتراض با سایر استاپل‌ها در حقوق اختراع به برخی از استاپل‌های مهم در حوزه اختراع اشاره می‌شود. در قسمت رویه قضایی نیز به پرونده‌های مشهوری پرداخته می‌شود که سعی در رفع ابهامات متن قانونی داشته‌اند و در قسمت بعد تفسیرهای مطلوب با توجه به اهداف فرایند اعتراض و استاپل ارائه می‌شود. در نهایت نیز حقوق ایران با حقوق آمریکا مقایسه می‌شود تا الگوی مناسب برای ایران ارائه شود.

مفهوم و مبانی قانونی اصل استاپل در فرایند اعتراض

برای تبیین هر چه بهتر موضوع ابتدا در خصوص مرحله اعتراض و مفهوم ویژه استاپل در این فرایند توضیح داده می‌شود و ماده قانونی آن شرح داده می‌شود.

1. estoppel

به دلیل سهولت کار از استاپل به جای ممنوعیت طرح مجدد دلایل در مقاله استفاده می‌شود.

2. inter partes review

این فرایند متفاوت از اعتراض قبل از صدور اختراع است و از اعتراض نه‌ماهه پس از صدور اختراع نیز از لحاظ زمانی و نحوه بررسی تفاوت دارد.

آموزه استاپل در حقوق اختراعات آمریکا در موارد مختلفی به کار می‌رود. آموزه یادشده به‌ویژه در زمینه فرایندهای بررسی اعتراض^۱، که تحت قانون اختراعات آمریکا^۲ در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، اهمیت ویژه‌ای دارد (Lasr, 2019: 1127). اعتراض^۳ به عنوان یکی از نوآوری‌های قانون اختراعات آمریکا در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ به اجرا درآمد و از آن زمان در دسترس عموم قرار گرفت. این فرایند قابل تقاضا در هیئت دعوای و تجدید نظر اختراعات ایالات متحده آمریکا است و میان دو طرف- چالشگر اختراع و مالک اختراع- به منظور ارزیابی اعتبار یک اختراع برگزار می‌شود. رأی این هیئت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر حوزه فدرال^۴ است.

مقتضای چالش اختراع باید تقاضانامه‌ای برای بررسی اعتبار اختراع ارائه کند. این درخواست که در واقع نخستین گام برای شروع اعتراض محسوب می‌شود محدودیت‌های قانونی خاصی دارد. بر اساس این محدودیت‌ها، اعتبار یک ادعای اختراعی تنها بر اساس دو دلیل به چالش کشیده می‌شود: جدید نبودن و بدیهی بودن. همچنین، این دلایل باید صرفاً به اختراعات پیشین یا انتشارات چاپی مستند باشند (Kehoe, 2024: 583).

فرایند اعتراض به عنوان یکی از ابزارهای قانونی پیش‌بینی‌شده به‌گزینه‌ای پرتفردار برای خواندگان در دعوای نقض حق اختراع تبدیل شده است. این فرایند به خواندگان اجازه می‌دهد صحت اختراعات ادعا شده در دادگاه‌های بدوی را با چالش مواجه کنند. با این حال، یکی از دغدغه‌های اصلی راهبردی برای خواندگان در تصمیم‌گیری برای آغاز اعتراض احتمال اعمال آموزه استاپل است که می‌تواند به محرومیت آن‌ها از طرح ادعاهای بطلان در مراحل بعدی رسیدگی قضایی منجر شود.

طبق ماده ۳۵(1) U.S.C. § 315(e) استاپل فرایند اعتراض بدین معناست که اگر یک درخواست‌دهنده در فرایند اعتراض شرکت کند و نتیجه نهایی آن صادر شود، وی نمی‌تواند در رسیدگی‌های دیگر (خواه در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا یا در دادگاه‌ها) دلیلی را مطرح کند که یا در روند اعتراض مورد استناد قرار گرفته‌اند یا منطقی بوده است که بتواند آن‌ها را در این فرایند مطرح کند. این قانون به طور صریح استاپل را به اعتراض محدود می‌کند که به تصمیم نهایی مکتوب منجر شوند و تنها شامل دلیلی است که درخواست‌دهنده در طول آن اعتراض مطرح کرده است یا به طور معقول می‌توانست مطرح کند. طبق قانون استاپل اعتراض به اشخاصی که درخواست‌دهنده نیستند یا با او در رابطه نزدیک نیستند اعمال نمی‌شود. همچنین، طبق قانون این استاپل شامل دلایل بطلانی نمی‌شود که در اعتراض یادشده قابل چالش نبوده‌اند، مانند ابهام در ادعاها یا بطلان بر اساس آثار دانش پیشین که کتبی نیستند؛ مانند محصولات (Harrison, 2019: 36). البته در خصوص محصولات نظر متفاوتی نیز وجود دارد که در قسمت‌های بعدی به آن اشاره می‌شود.

بر اساس مقررۀ استاپل، درخواست‌کننده مجاز است پیش از صدور تصمیم نهایی مکتوب در خصوص اولین درخواست اعتراض درخواست دیگری برای بررسی همان ادعاهای اختراع ارائه دهد. همچنین، این مقررۀ مانع از آن نمی‌شود که درخواست‌کننده درخواست بررسی دیگری را برای ادعاهای متفاوت در همان اختراع مطرح کند. البته در قانون پریویل که قانون‌گذار آمریکا درصدد تصویب آن است محدودیت‌ها در این استاپل تغییراتی داشته است.

در قانون پریویل^۵ بندی در خصوص استاپل هست که به طور کلی از ارائه درخواست‌های مکرر و موازی جلوگیری می‌کند. این بند تصریح می‌کند که اگر درخواست‌کننده یا شخص ذی‌نفع واقعی مربوط به او پیش‌تر درخواست بررسی اعتراض را برای هر یک از ادعاهای یک اختراع خاص مطرح کرده باشد از ثبت یا پیگیری درخواست دیگری نزد اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده در رابطه با دلیلی که درخواست‌کننده در درخواست قبلی ارائه کرده است یا به طور معقول می‌توانسته ارائه دهد منع می‌شود (Zirpoli & Hickey, 2024: 43).

بنابراین، در مرحله اعتراض به چالشگران اعتبار اختراع فرصتی با محدودیت‌های خاص برای به چالش کشیدن اختراع داده می‌شود و اعمال این حق باید با توجه به محدودیت‌های استاپل قانونی آن صورت گیرد.

1. IPR

2. AIA

۳. در کشور ژاپن نیز فرایندی به عنوان Patent Invalidation and Opposition Systems in Japan وجود دارد که مشابه سیستم اعتراض امریکاست.

4. The US Courts of Appeals for the Federal Circuit

5. The Promoting and Respecting Economically Vital American Innovation Leadership Act (PREVAIL Act).

اهمیت و اهداف اصل استاپل در اعتراض

برای تحلیل هر چه بهتر موضوع، اهمیت و اهداف فرایند اعتراض و اصل استاپل در آن باید مورد توجه قرار گیرد که در این قسمت به آن می‌پردازیم.

قانون اختراعات آمریکا مصوب ۲۰۱۱ به عنوان مبنای قانونی فرایند اعتراض اهداف مهمی در راستای ارتقای نظام اختراعات آمریکا دارد. یکی از اهداف این قانون کاهش هزینه‌های دادرسی و افزایش کارایی در فرایندهای مربوط به اعتبار اختراعات است. از مقاصد کلیدی دیگر، ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و استفاده‌کنندگان از فناوری‌های ثبت‌شده است، به نحوی که نوآوری و سرمایه‌گذاری در زمینه اختراعات تقویت شود (Rueckheim&June, 2024: 142).

فرایندهای پس از اعطای حق اختراع به‌ویژه فرایند اعتراض با هدف ارتقای کیفیت نظام حق اختراعات طراحی شدند. قانون‌گذار آمریکا متوجه شده است که شرکت‌ها با چالش‌هایی همچون تعداد زیاد اختراعات کم‌کیفیت، افزایش تعداد دعاوی مربوط به اختراعات، رشد هزینه‌های این دعاوی، و روش‌های سوءاستفاده‌آمیز برخی شاکیان خصوصی روبه‌رو هستند (عبداللهی و شریفی رنای، ۱۳۹۹: ۲۲۰). به همین دلیل، کنگره فرایند اعتراض را طراحی کرد تا به خواندگان پرونده‌های نقض جایگزینی کارآمد و کم‌هزینه برای دعاوی سنتی ارائه دهد (Motl, 2015: 2003).

شروع فرایند یادشده در هیئت محاکمه و تجدید نظر اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده^۱ قابل درخواست است. هیئت یادشده به عنوان جایگزینی برای دادگاه‌های بدوی عمل می‌کند و به ناقضان اختراع اجازه می‌دهد از یک هیئت قضات اداری متخصص درخواست کنند تا اعتبار یک اختراع اعطاشده ایالات متحده را به طور کامل بررسی کنند؛ ضمن اینکه زمان و هزینه مربوط به چالش اعتبار اختراع را کاهش می‌دهند (Kehoe, 2024: 578).

هرچند خواننده در یک دعاوی نقض اختراع ممکن است از آغاز فرایند اعتراض مزایای قابل توجهی به دست آورد، مقررات متعددی در اعتراض وجود دارد که تلاش می‌کنند نقش این فرایند در اصلاح اشتباهات را با رعایت اصول انصاف نسبت به صاحبان اختراع متوازن کنند. سابقه قانون‌گذاری قانون اختراعات آمریکا حاکی از آن است که این قانون مفهوم و معیاری مؤثر برای حفظ حقوق مخترع در برابر ناقضان حقوق ارائه می‌دهد (Harrison, 2019: 36).

مبنای قانونی استاپل یعنی بند ۳۵ U.S.C. § 315(e) با هدف جلوگیری از رفتارهای سوءاستفاده‌آمیز در فرایند اعتراض وضع شده است و مانع از آن می‌شود که درخواست‌کنندگان اعتراض ادعاهای اختراعات را بر اساس دلایلی که در جریان اعتراض مطرح کرده‌اند یا به طور منطقی می‌توانسته‌اند مطرح کنند بیش از یک بار به چالش بکشند (Kehoe, 2024: 580). هدف کنگره از این مقرر جلوگیری از آزار مالکین اختراعات و محدود کردن درخواست‌کنندگان به یک بار تلاش برای شانس بود (Modderman, 2020: 44-46).

با وجود اهداف یادشده، استاپل باید به طور منطقی و صحیح اعمال شود به این دلیل که رأی‌های میلیارددلاری مربوط به نقض حق اختراع ممکن است به دلیل تفسیر دامنه این اصل تغییر کنند. هر چه ادعای یک اختراع بیشتر مشمول استاپل قرار گیرد احتمال افزایش این موضوع وجود دارد که دلایل چالش‌برانگیز برای ابطال اختراع هرگز مورد بررسی هیچ مرجعی قرار نگیرند. در نتیجه ممکن است رأی‌های میلیارددلاری در پرونده‌های نقض بر اختراعاتی استوار شوند که در صورت امکان طرح چالش به‌راحتی با شکست مواجه می‌شدند، اما طرفین به دلیل استاپل از طرح آن منع شده‌اند. این امر تأثیرات قابل توجهی بر منافع تجاری فعالان اقتصادی به همراه دارد (Laser, 2022: 11-12).

در مجموع اهداف فرایند اعتراض یعنی افزایش کیفیت اختراعات، کاهش هزینه دادرسی، و جایگزینی کارآمد برای حل اختلافات باید با اهداف استاپل یعنی جلوگیری از آزار مالکین اختراع و هدررفت منابع قضایی متعادل و متوازن شوند.

تمايز اصل استاپل در فرايند اعتراض از مفاهيم مشابه

در حوزه اختراعات استاپل‌های مختلفی با عناوین مختلفی مطرح شده است که در ادامه برای تبیین بهتر موضوع و جلوگیری از خلط مباحث به آن‌ها اشاره‌ای می‌شود.

استاپل تبعی^۱

در استاپل تبعی خواهان از طرح ادعای نقض منع شده است به این دلیل که طرفین فرصت کامل و عادلانه‌ای در گذشته برای طرح آن موضوع داشته‌اند. این اصل با اهدافی همچون حمایت از طرف مقابل در برابر هزینه‌ها و مشکلات ناشی از دعاوی متعدد، صرفه‌جویی در منابع قضایی، و ایجاد اعتماد به نتایج قضایی از طریق کاهش احتمال تصمیمات متناقض در نظام حقوقی به کار گرفته می‌شود (Court for the District of Delaware (n.d): 7). برای اعمال استاپل تبعی موضوع مشابه باید قبلاً مورد قضاوت قرار گرفته باشد و طرفی که از طرح مجدد موضوع منع می‌شود در دعوای پیشین به طور کامل نمایندگی شده باشد (Court for the District of Delaware (n.d): 7).

استاپل واگذارنده^۲

بر اساس استاپل واگذارنده مخترع یا اشخاصی که ارتباط نزدیک با او دارند نباید اجازه داشته باشند که اعتبار یک اختراع واگذار شده را به چالش بکشند (Supreme Court of the United States (n.d): 2-3). این ممانعت بر اساس اصول معامله منصفانه است و تنها در چالش‌های مربوط به بی‌اعتباری اعمال می‌شود و مانع از طرح سایر دفاعیات یا چالش نقض اختراع توسط انتقال‌دهنده نمی‌شوند (Supreme Court of the United States (n.d): 2-3).

استاپل منصفانه^۳

این استاپل بیان می‌کند که «ادعای حقی که سکوت متعاقب دارنده حق را در پی داشته باشد و این سکوت به اندازه کافی همراه‌کننده باشد، به استاپل منصفانه منجر می‌شود» (United States Court of Appeals for the Federal Circuit (n.d): 16). استاپل منصفانه سه عنصر دارد: نخست مخترع رفتار همراه‌کننده‌ای دارد که موجب می‌شود نقض‌کننده تلقی کند که مخترع قصد ندارد اختراع خود را علیه وی اعمال کند؛ نقض‌کننده بر آن رفتار تکیه می‌کند؛ در نتیجه به دلیل این تکیه نقض‌کننده به طور معناداری متضرر می‌شود (United States Court of Appeals for the Federal Circuit (n.d): 21).

استاپل وعده‌ای^۴

در استاپل وعده‌ای مخترع وعده‌ای عمومی می‌دهد که تحت شرایط خاصی از پیگیری اختراعات خود صرف‌نظر می‌کند یا اینکه اختراعات خود را با شرایطی که «عادلانه و منطقی و غیر تبعیض‌آمیز»^۵ هستند مجوز می‌دهند. این وعده‌ها به منظور ترغیب بازار برای انجام دادن هزینه‌ها و پذیرش سکوه‌های فناوری مشترک بدون نگرانی از نقض حق اختراع طراحی شده‌اند. این وعده‌ها در صورت اجازه عدول از سوی مراجع قانونی می‌توانند آسیب‌های جدی به فعالان اقتصادی وارد کنند. بنابراین الزام‌آور هستند (Contreras, 2015: 479-480) و مشمول استاپل قرار می‌گیرند.

استاپل اعراض ضمنی^۶

زمانی که شواهد روشن نشان دهد رفتار مخترع به گونه‌ای بوده است که قصد اجرای اختراع خود را ندارد، مثلاً، در یک سازمان

1. collateral estoppel
2. assignor estoppel
3. equitable estoppel
4. promissory estoppel
5. FRAND
6. waiver/ estoppel

تعیین استاندارد شرکت کند، ولی اطلاعاتی در مورد اختراع خود ندهد تا اختراع او به عنوان استاندارد تعیین شود، این عمل مخترع می‌تواند به او قدرت قابل توجهی از جمله توانایی درخواست حق امتیازهای بسیار بالا بدهد. دادگاه‌ها در مواردی که سوءرفتار فاحش و مزیت رقابتی ناعادلانه وجود دارد انصراف ضمنی را مناسب می‌دانند و اختراع را از قابلیت اجرا خارج می‌کنند (Seymore, 2023: 1041-1042).

استاپل تاریخیچه پیگیری^۱

استاپل تاریخیچه پیگیری در خصوص سوابق عمومی مکاتبات میان متقاضیان اختراع و ممتحنین در طول فرایند ثبت اختراع است. همان‌طور که تاریخیچه قانون‌گذاری به تفسیر قوانین کمک می‌کند، تاریخیچه پیگیری نیز دامنه ادعاها را روشن می‌کند. استاپل معمولاً زمانی ایجاد می‌شود که متقاضیان ادعاهای خود را در پاسخ به اعتراضاتی که با ایراداتی مواجه بوده است محدود می‌کنند (PTAB Bar Association, 2024: 79) و در برابر ناقضان نیز محدود به همان ادعاهای اصلاحی می‌شوند.

استاپل در فرایند بررسی پس از اعطا^۲

این استاپل تنها اختراعاتی را شامل می‌شود که مشمول مقررات اولین مخترع بر اساس اولین ثبت هستند که قانون اختراعات آمریکا در سال ۲۰۱۱ تصویب کرده است. این استاپل فقط می‌تواند تا نه ماه از تاریخ صدور یا تجدید اختراع صادر شود (United States Patent and Trademarks Office (n.d): 4). این در حالی است که استاپل بررسی اعتراض پس از مدت زمان نه ماه از صدور اختراع یا گذشت مرحله بررسی پس از اعطا قابل رسیدگی است. در این فرایند نیز درخواست‌دهنده پس از تصمیم نهایی نمی‌تواند درخواست پیگیری بر مبنای هر ادعایی که به هر دلیلی می‌توانست مطرح شود یا مطرح شده است ارائه دهد (United States Patent and Trademarks Office (n.d): 25). درخواست بررسی بعد از صدور اختراع می‌تواند بر اساس هر دلیلی اعتبار اختراع را به چالش بکشد، از جمله واضح بودن، نوآوری، ابهام، و موضوع قابلیت ثبت و هیچ محدودیتی در نوع آثار پیشین نیز ندارند (Laser, 2022: 9-10).

در بین تمامی این استاپل‌ها، استاپل فرایند بررسی پس از اعطا بیشترین شباهت را به استاپل بررسی بین‌طرفینی دارد و برخلاف اکثر استاپل‌ها در جهت منافع مخترع اعمال می‌شود. البته زمان درخواست این دو استاپل و دلایل قابل طرح متفاوت است. در اعتراض موضوع پژوهش، قانون آمریکا پس از نه ماه دلایل قابل طرح را منحصر به اختراعات و دانش پیشین کرده است.

تحلیل رویه قضایی آمریکا

قانون‌گذار آمریکا تلاش کرد با توجه به تجربیات گذشته قانون شفافی در خصوص استاپل ناشی از فرایند اعتراض به وجود بیاورد؛ ولی ابهامات متعددی به وجود آمد که رویه قضایی و مفسران سعی کرده‌اند آن‌ها را برطرف کنند. بنابراین در این قسمت به پرونده‌های مشهور و تأثیرگذار و تفسیر مطلوب استاپل فرایند اعتراض اشاره می‌شود.

بررسی پرونده‌های مشهور و تأثیرگذار

در این قسمت به پرونده‌هایی اشاره می‌شود که سعی کرده‌اند متن قانونی فرایند اعتراض را تبیین کنند.

پرونده شو و تبیین متن قانونی دلایل در طول اعتراض

در پرونده شو^۳ حوزه فدرال دامنه عبارت دلایل در طول اعتراض را بررسی کرد. دادگاه تصمیم گرفت که دلایل تا زمانی که هیئت دعوای و تجدیدنظر اختراع آن‌ها را برای بررسی اعتراض نپذیرد، ادعاهایی مشمول استاپل تلقی نشوند و به طور معکوس تنها دلایلی که از مرحله آغاز فرایند عبور کنند می‌توانند به عنوان دلایلی که در طول اعتراض مطرح شده‌اند در نظر گرفته شوند.

1. prosecution history estoppel

2. PGR

3. Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc.

به این ترتیب، حوزه فدرال در پرونده شو رویکرد محدودی برای تفسیر دامنه § ۳۱۵ (2) (e) اتخاذ کرد و به طور قابل توجهی مواردی که استاپل § ۳۱۵ (2) (e) می‌توانست اعمال شود را کاهش داد (Kehoe, 2024: 585).

تصمیم دادگاه حوزه فدرال در پرونده شو به طور یکنواخت از سوی دادگاه‌های بدوی یا خود هیئت تفسیر نشده است. هرچند بسیاری از دادگاه‌های بدوی از اعمال استاپل ماده ۳۱۵ (e) در خصوص دلایل پذیرفته‌نشده از سوی هیئت، صرف‌نظر از دلایل رد، خودداری کردند (Esch, 2019: 12).

عدم استاپل برای دلایل درخواست‌نشده ناشی از این تفسیر محدود شو انعطاف‌پذیری قابل توجهی برای چالشگران اختراع در دادگاه‌های بدوی و مرحله اعتراض فراهم می‌آورد. برخی دادگاه‌های بدوی خود را ملزم به متابعت از شو دانستند و از اعمال استاپل به دلایل درخواست‌نشده نیز خودداری کردند (Esch, 2019: 12).

پرونده ساس و محدوده ادعاهای مورد اعتراض

تصمیم دیوان عالی در پرونده ساس^۱ که از هیئت بررسی دعاوی و تجدیدنظر اختراع درخواست می‌کند همه ادعاهای تقاضاشده را مورد پذیرش یا رد قرار دهد اختلافات بین حوزه‌های قضایی در مورد استاپل برای دلایل تقاضاشده و غیر پذیرفته‌شده را بی‌اثر کرده است. زیرا دادگاه فدرال و دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده پرونده ساس را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که انجام دادن بررسی را برای همه دلایل موجود در یک تقاضا اجباری می‌سازند (Esch, 2019: 10).

پس از ساس، سیاست هیئت بررسی دعاوی که توسط دادگاه حوزه فدرال نیز تأیید شد امکان انجام دادن اعتراض و صدور تصمیم نهایی برای تنها تعدادی از دلایل درخواست‌شده را از بین برد. حتی می‌توان گفت بدون تأیید حوزه فدرال تصمیم ساس بر حل اختلافات قضایی اعمال استاپل بر روی دلایل درخواست‌نشده کمک بزرگی کرد (Esch, 2019: 14).

پیش از تصمیم ساس، دادگاه‌ها تا حدی در مورد محدودیت درخواست‌کننده در به چالش کشیدن ادعای اختراعی که برای آن اعتراض آغاز نشده بود اختلاف داشتند. پس از ساس، به نظر می‌رسد که درخواست‌کننده از پیگیری مجدد دلایل اعتبار اختراع در یک مرجع قانونی دیگر منع شده است. زیرا هیئت باید تصمیم نهایی را در مورد همه دلایلی صادر کند که در درخواست اعتراض مطرح شده است.

پرونده ایرون برگ: تبیین ادعای متعارف و بار اثبات

در پرونده^۲ ایرون برگ مخترع درخواست کرد که فرایند اعتراض جدید به دلیل استاپل (ممانعت از رسیدگی مجدد) طبق ماده ۳۵ (1) (e) U.S.C. § 315 متوقف شود. او استدلال کرد که ادعای طرف دعوا به طور منطقی می‌توانست در درخواست‌های قبلی مطرح شود (Harrison, 2019: 41).

در این پرونده، حوزه فدرال برای اولین بار به بررسی اعمال استاپل طبق بند ۳۱۵ (e) پرداخت و این‌گونه حکم داد که معیار مناسب برای تعیین دلایل بی‌اعتباری متعارفی که می‌توانست در حین فرایند اعتراض مطرح شود دلایلی است که یک جست‌وجوگر ماهر و دقیق به طور معقول می‌توانسته است انتظار کشف آن را داشته باشد. علاوه بر این، دادگاه بار اثبات این معیار را بر عهده مخترع قرار داد (Kehoe, 2024: 582).

بنابراین، پرونده ایرون برگ دلایلی را که حتی در درخواست اعتراض از سوی چالشگر اختراع مطرح نشد ولی می‌توانست با بررسی‌های دقیق از سوی یک جست‌وجوگر ماهر شناسایی شود نیز مشمول استاپل قرار داد.

پرونده جان مانویل و تبیین ادعاهای متعارف

در پرونده^۳ جان مانویل این‌گونه تصمیم گرفته شد: بخش ۳۱۵ (1) (e) تصریح می‌کند استاپل در خصوص دلایلی اعمال می‌شود که درخواست‌دهنده به طور معقول می‌توانست مطرح کند. عبارت «به طور متعارف» توصیف‌کننده است و به اختیاری اشاره دارد

1. SAS Institute Inc. v. Iancu.

2. Valve Corp. v. Ironburg Inventions Ltd.

3. Johns Manville Corp. v. Knauf Insulation Inc.

که یک جست‌وجوگر ماهر در انجام دادن یک جست‌وجوی مطلوب اعمال می‌کند. دانش پیشین مشمول استاپل دانشی است که انتظار می‌رود یک جست‌وجوگر ماهر با انجام دادن یک جست‌وجوی دقیق به طور متعارف آن را کشف کند. بر اساس تصمیم قضات این پرونده کنگره به راحتی می‌توانست بند استاپل را به گونه‌ای گسترش دهد که شامل هر دلیلی که درخواست‌کننده مطرح کرده است یا می‌توانست مطرح کند شود؛ اما این کار را نکرد (Harrison, 2019: 38).

بنابراین، در پرونده جان مانویل نیز معیار ادعاهای قابل کشف از جست‌وجوگر ماهر برای تبیین دلایل متعارف مشمول استاپل استفاده شد و برای رد دلایل بیشتر از استدلال معروف قانون‌گذار در مقام بیان بوده استفاده شده است.

پرونده پالمِر و بار اثبات استاپل

در پرونده پالمِر^۱ برخلاف ایرون برگ دادگاه اظهار داشت که مسئله بار اثبات استاپل تحت بند § ۳۱۵ (2) (e) چندان واضح نیست. در غیاب راهنمایی صریح از سوی قانون یا حوزه فدرال، این دادگاه سازکار جابه‌جایی بار را اتخاذ کرد که در آن بار اولیه اثبات بر عهده مالک اختراع قرار دارد تا ادعای استاپل را مطرح کند و شواهد اولیه‌ای ارائه دهد (Kehoe, 2024: 593).

سپس، بار اثبات به طرف مقابل منتقل می‌شود تا نشان دهد دلیل بی‌اعتباری به طور معقول نمی‌توانست در زمان درخواست فرایند اعتراض مطرح شود. دادگاه این تصمیم را بر مبنای ملاحظات انصاف و عملی بودن اتخاذ کرد؛ به‌ویژه، استدلال شد که خواننده به عنوان طرفی که نتوانسته است دلیل بی‌اعتباری را پیش از فرایند اعتراض کشف کند باید اثبات کند چرا یک استثنا از قاعده معمول باید اعمال شود و همچنین او طرفی است که در بهترین موقعیت برای اثبات چنین استثنایی قرار دارد (Kehoe, 2024: 594).

پرونده اسنپ آن و تبیین استاپل منابع غیر کتبی

در پرونده اسنپ آن^۲ خواننده به چند منبع غیر چاپی (نمونه‌های فیزیکی و ویدئوها) به عنوان دانش پیشین استناد کرد. دادگاه احراز کرد که این منابع از شمول استاپل معاف هستند. زیرا مشخص نبود که اسنپ آن می‌توانست انتشارات چاپی مرتبط با دستگاه‌ها و ویدئوهای موجود را پیدا کند (Esch, 2019: 210) و نمونه‌های غیر کتبی نیز در فرایند اعتراض مشمول استاپل نیستند.

پرونده چمور و تبیین استاپل منابع غیر کتبی

در پرونده چمور^۳ خواننده دفاعی بر اساس دانش پیشین مربوط به محصولات انجام داد که ادعاهای اختراع را عملی کردند. دادگاه استدلال کرد که واژه ground در قانون برای اشاره به «مؤلفه‌های خاصی از دانش پیشین» است و شامل محصولات دانش پیشین نمی‌شود و نتیجه گرفت که بر اساس «پایبندی به اصول شناخته‌شده تفسیر قانونی» یعنی «رویکرد زبان صریح» این دادگاه نمی‌تواند از حذف این مورد توسط کنگره صرف نظر کند و مبنای اضافی برای استاپل ایجاد کند (Rueckheim & jung, 2024: 139).

پرونده بوستون و تبیین استاپل منابع غیر کتبی

برخلاف پرونده چمور در پرونده بوستون^۴، دادگاه بدوی در شرایطی رد استاپل در خصوص محصول را قابل پذیرش دانست. اگر چالشگر اختراع ثابت کند که دستگاه دارای مؤلفه‌ای است که در دانش پیشین افشا نشده است، می‌تواند از استاپل رهایی یابد. البته مخترع می‌تواند با اثبات این موضوع که آن جزء مهم نیست یا در مقالات یا در دانش کتبی پیشین مشمول استاپل افشاشده است از معافیت استاپل همچنان استفاده کند (Rueckheim & Jung, 2024: 143).

1. Palomar Technologies, Inc. v. MRSI Systems, LLC.

2. Milwaukee Elec. Tool Corp. v. Snap-On Inc.

3. Chemours Company FC v. Daikin Industries.

4. Boston Scientific Corporation v. Cook Group Inc.

در مجموع می‌توان گفت به‌رغم تلاش قانون‌گذار امریکا استاپل قانونی فرایند اعتراض در عمل ابهامات خود را نشان داد و رویه قضایی تلاش کرد با تفسیر عبارات‌های قانونی متن قانون را شفاف‌سازی کند؛ هرچند در عمل همچنان اختلافات وجود دارد و نیاز به ایجاد وحدت رویه احساس می‌شود.

ابهامات و تفسیر مطلوب استاپل قانونی فرایند اعتراض

همان‌گونه که بیان شد متن قانونی استاپل فرایند اعتراض در عمل ابهام داشت و دادگاه‌ها با تفسیر متن قانونی سعی در رفع ابهام داشتند؛ ولی در عمل هنوز ناهماهنگی‌ها و ابهامات وجود دارد. در این قسمت با توجه به اهداف و کارکردهای آموزه استاپل و فرایند اعتراض سعی می‌شود بهترین تفسیر از متن قانونی ارائه شود.

تفسیر اصطلاح دلیل

متن بند § ۳۱۵(2)(e) تنها به انتشارات کتبی و اختراع به عنوان دلیل ground اشاره دارد. در عمل و در دادگاه‌ها این پرسش مطرح شد که آیا متقاضی فرایند اعتراض نمی‌تواند دعوایی دیگر مستند به سایر دانش‌های پیشین مانند محصول مطرح کند؟ برخی دادگاه‌ها تفسیر محدود و شکلی از این بند ارائه داده‌اند و معتقدند چون تنها انتشارات کتبی و اختراعات می‌توانند در مرحله اعتراض مطرح شوند و شیء فیزیکی، مانند یک دستگاه، نمی‌تواند در این فرایند مطرح شود، استاپل قابل اعمال نیست. در مقابل تفسیر ماهوی وسیع دیگری وجود دارد که دلیل را استدلال تعبیر می‌کند و استدلال‌ها در فرایندهای اعتراض را با استدلال‌های جدید مقایسه می‌کند و در صورتی که بین این دو تفاوت ماهوی وجود داشته باشد یا دانش پیشین غیر کتبی، مانند محصولات، مؤلفه‌ای جدا از موارد قبلی داشته باشد اعمال استاپل بر اساس هر مورد به صورت جداگانه بررسی می‌شود. برخی مفسران معتقدند طبق اصول تفسیر متن قانون باید به صورت تحت‌اللفظی اجرا شود و دلیل همان اختراعات و انتشارات کتبی هستند. برخی دیگر نیز رویکرد تفاوت ماهوی را روش بهتری برای حل این اختلاف تلقی می‌کنند. آنان معتقدند این رویکرد به استدلال‌های حقوقی توجه دارد و خود را به تفاوت‌های شکلی محدود نمی‌کند که با متن و هدف قانون اختراعات امریکا که فرایند اعتراض را جایگزینی ارزان‌تر و سریع‌تر برای دعوای دادگاه‌های بدوی معرفی می‌کند هم‌سو است. همچنین اهداف عملی از جمله ارتقای کارایی و تقسیم منطقی وظایف میان هیئت دعوای و تجدید نظر اختراع و دادگاه‌های بدوی را تحقق می‌بخشد که در حال حاضر وضعیت نامشخصی دارد. در عین حال برای طرفین دعوا شفافیت ایجاد می‌کند. رویکرد تفاوت ماهوی با بستن راه دعوای تکراری از ایجاد انگیزه‌های منفی برای طرفین جلوگیری می‌کند (Anloot, 2023: 221). به نظر نگارنده دلایل غیر کتبی مانند محصول یا فرایند در صورتی که تفاوت قابل توجهی با اختراع یا انتشارات کتبی داشته باشند نباید مشمول استاپل شوند؛ به‌ویژه اینکه طبق قانون متقاضی توان قانونی برای استناد به دلایل دیگر را ندارد. هر چه خارج از اراده متقاضی متعارف بوده است نباید او را از حق اقامه دعوا یا از دسترسی به فرایند اعتراض بازدارد.

تفسیر دلایل در طول ... آن بررسی

در خصوص اختراعات و انتشارات کتبی نیز تفسیرها متفاوت است. دو تفسیر محدود و گسترده در این خصوص وجود دارد. برخی دادگاه‌ها با تفسیر تحت‌اللفظی از قانون معتقدند دلایل از زمان آغاز فرایند^۱ و تا صدور تصمیم نهایی توسط هیئت دعوای و تجدیدنظر اختراعات مشمول استاپل قرار می‌گیرند (Laser, 2022: 10)؛ بدین معنا که زمانی دلایل مشمول استاپل قرار می‌گیرند که از سوی هیئت مورد پذیرش قرار گرفته باشند. اما برخی از دادگاه‌ها طبق تفسیر گسترده به این نتیجه رسیده‌اند که کلیه دلایل در دادخواست باید مشمول استاپل قرار گیرند.

گفتنی است با توجه به سختگیری‌ها از سوی هیئت در ارائه دلایل بطلان، فرایند اعتراض محدود شده است و این فرایند در حال حاضر به عنوان جایگزینی واقعی برای دعوای عمل نمی‌کند. علاوه بر این، گسترش استاپل به گونه‌ای که برخی اختراعات

1. institution of the IPR.

عملاً از بررسی دقیق قضایی کنار گذاشته شوند هدف قانون اختراعات آمریکا را برای بازنگری مهم‌ترین اختراعات برای اطمینان از قابل ثبت بودن آن‌ها تضعیف می‌کند (Laser, 2019: 55-56).

طبق تفسیر حوزه فدرال هر چه ادعای اختراعی بیشتر توسط آثار قبلی پیش‌بینی شده باشد احتمال اینکه دلایل چالش‌برانگیز برای ابطال اختراع توسط هیچ مرجعی شنیده نشوند بیشتر است. ابهامات تفسیر گسترده روند رسیدگی‌های آینده را نیز پیچیده می‌کند. زیرا باید بررسی شود در زمان ارائه درخواست چه اطلاعاتی درباره دانش پیشین وجود داشته است و ممکن است نتوان آن‌ها را به راحتی کشف کرد. بازارهای نوآوری نمی‌توانند در شرایطی که ابهام وجود دارد، یعنی وقتی مشخص نیست که آیا طرفی که با دعوای نقض حق اختراع مواجه است از ارائه دفاعیه بر مبنای بطلان حق اختراع منع شده است یا خیر، به طور کارآمد عمل کنند (Laser, 2022: 2).

برخی معتقدند هنگامی که زبان قانون روشن است تنها وظیفه دادگاه‌ها، حداقل در مواردی که نتیجه مورد نظر متن قانون غیر منطقی نباشد، اجرای آن طبق شرایط آن است. طبق این تفسیر محدود از بند استاپل، یک درخواست‌کننده تنها از مطرح کردن ادعایی در دادرسی‌های بعدی منع خواهد شد که در فرایندهای پیشین نزد اداره ثبت اختراعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اگر کنگره قصد داشته است به مواردی فراتر بپردازد، می‌دانست که چگونه این کار را انجام دهد (Laser, 2022: 6). به نظر می‌رسد تفسیری با رویه متعادل بهتر بتواند اهداف فرایند اعتراض و استاپل ناشی از آن را محقق کند. دادگاه‌ها باید به صورت موردی بررسی کنند و نباید دلایل مشمول استاپل را آن قدر گسترش دهند که اختراعات ضعیف به راحتی بتوانند مانع طرح اقامه دعا شوند و از سوی دیگر مخترعان با اختراعات قوی نیز بی‌جهت به دعوای مختلف فراخوانده نشوند و آرامش خود را از دست ندهند. ضمن اینکه پیش‌بینی‌پذیری را برای مخترعان و فعالان در بازار از بین نبرند.

تفسیر مطلوب قابلیت طرح متعارف و معقول

برخی مفسران معتقدند آزمون نتایج جست‌وجوگر ماهر نباید تنها معیار برای تعیین دلایلی باشد که به طور متعارف می‌توانست مطرح شود. گاهی ممکن است خواننده نقض نتواند پیش‌بینی کند کدام عمل نقض حق اختراع خواهد بود و مخترع ویژگی خاصی را در دادگاه مطرح کند که برای ناقض در زمان پیش از فرایند اعتراض قابل کشف نبوده است. بنابراین لازم است دادگاه بر اساس شرایط خاص هر پرونده نتیجه‌گیری کند (Kehoe, 2024: 588).

برخی از دادگاه‌ها با تفسیر بسیار وسیع پیشنهاد کرده‌اند تنها از این موضوع سؤال شود که آیا عدم اعتبار در زمان درخواست اعتراض به طور عمومی در دسترس بوده است یا خیر. برای عدم قابلیت پیش‌بینی‌پذیری، منبع باید به اندازه کافی برای عموم کسانی که به این حوزه علمی علاقه‌مند هستند در دسترس باشد. پذیرش این نظر گسترده به طور عملی همه دلایل عدم اعتبار را که می‌توانستند مطرح شوند شامل می‌شود (Kehoe, 2024: 589).

به نظر می‌رسد آزمون جست‌وجوگر ماهر آزمون مناسبی برای دلایلی که به طور متعارف و معقول می‌توانستند مطرح شوند ارائه می‌کند. ولی باید دقت داشت اختراعات چالش‌های خود را دارند و حمایت از فعالان بازار و ناقضان ایجاد می‌کند شرایط خاص هر پرونده را در نظر گرفت.

تفسیر اثبات

برخی دادگاه‌ها بار اثبات را بر عهده مخترع قرار داده‌اند و معتقدند او ذی‌نفع اصلی است و باید این بار را متحمل شود. برخی نیز بر عهده چالشگر اختراع قرار داده‌اند. زیرا او برای شروع اعتراض اقدام کرده است و او بهتر از هر شخصی می‌داند چرا دلایل خاصی را مطرح نکرده است. عده‌ای نیز انتقال بار را پس از ارائه شواهدی از مخترع بر عهده طرف مقابل قرار می‌دهند (Kehoe, 2024: 604) و از این طریق هم آیین رسیدگی را رعایت می‌کنند و مدعی را مکلف به ارائه دلایل می‌کنند هم به صورت منصفانه بار اثبات را به طرف مقابل منتقل می‌کنند.

طرفداران انتقال بار اثبات این روش را با اهداف مقررات فرایند اعتراض سازگار می‌دانند. تاریخچه قانون‌گذاری قانون اختراع ۲۰۱۱ آمریکا نشان می‌دهد که بند § ۳۱۵ (2)(e) بخشی از مجموعه وسیع‌تری از مقررات مربوط به رسیدگی به دعوای اختراعات

است که سعی دارد میان ابتکارات اصلاح خطا (که به نفع خوانندگان در دعای نقض حق اختراع است) و ملاحظات انصاف (که از صاحبان حق اختراع و انگیزه‌های نوآوری در سیستم اختراعات حمایت می‌کند) تعادل برقرار کند (Kehoe, 2024: 606).

یکی از اهداف اصلی § ۳۱۵ (2) (e) این است که از ارائه دلایل تکراری در دعای بعدی جلوگیری کند. در راستای این هدف، منصفانه و سازگار است که خواننده‌ای که در دادخواست فرایند اعتراض خود دلیلی را مطرح نکرده است باید ثابت کند استاپل در مورد خاصی نباید اعمال شود. انتقال بار اثبات به بهترین شکل با اهداف قانون اختراع امریکا در زمینه کاهش هزینه‌های دادرسی و افزایش کارایی نیز سازگار است. تحت رویکرد انتقال بار اثبات، تنها یک طرف - خواننده نقض - باید جست‌وجوی هزینه‌بر و زمان‌بر بی‌اعتباری را انجام دهد. علاوه بر این، تحت سازکارهای انتقال بار اثبات برای خوانندگان انگیزه ایجاد می‌شود تا به دقت ادعاهای جدید بی‌اعتباری را در نخستین درخواست مطرح کنند و از این طریق هزینه‌ها و پیچیدگی‌های دادرسی را به حداقل برسانند، با این علم که در صورت قصور باید ثابت کنند چنین دلایلی قابل کشف نبوده‌اند (Kehoe, 2024: 611).

بار اثبات آزمون جست‌وجوگر ماهر بر دوش صاحب اختراع مخترع را در موقعیت باخت - باخت قرار می‌دهد. قطعاً صاحبان اختراع تمایلی به جست‌وجوی دقیق برای یافتن ادعاهای بالقوه بی‌اعتبارسازی اختراع خود ندارند. در عمل، این امر باعث می‌شود مخترعان از استاپل § ۳۱۵ (2) (e) استفاده نکنند تا از جست‌وجوی بی‌اعتباری به ضرر خود اجتناب کنند و در نتیجه از تنها بند استاپلی که به نفع آن‌ها طراحی شده است خودداری می‌کنند (Kehoe, 2024: 613).

به نظر می‌رسد روش انتقال بار اثبات روش مناسب‌تری باشد و با کاهش هزینه‌ها و به صورت منصفانه و عملی بار اثبات را تقسیم می‌کند. مخترع دلایل و مدارک اولیه مبنی بر استاپل را ارائه می‌کند و طرف مقابل باید برای رهایی از این بند با توجه به مدارک جمع‌آوری شده از قبل خود ادعاهای مخترع را رد کند.

در مجموع باید گفت در تفسیر فرایند اعتراض و استاپل آن باید اهداف قانون‌گذار مورد توجه قرار گیرد. تفسیری وسیع از استاپل که در عمل چالشگر اختراع را از تصحیح اختراع بازدارد یا تفسیری محدود که بارها مخترع را برای ادعاهای تکراری به دادگاه بکشاند اهداف قانون‌گذار را محقق نخواهد کرد. ضمن اینکه هر گونه خدشه بر اعتبار حق اختراع ممکن است منافع اشخاص ثالثی را که با مخترع معامله‌ای منعقد کرده‌اند تحت تأثیر قرار دهد (صادقی و امینی، ۱۳۹۱: ۷۱). بنابراین در تفسیر این گونه قوانین باید با ملاحظه همه جوانب اظهار نظر کرد.

مقایسه حقوق ایران با حقوق امریکا

قانون‌گذار ایران به منظور بهبود و به‌روزرسانی قوانین مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳ اقدام به تصویب قانون حمایت مالکیت صنعتی کرده است. در موادی از این قانون به اعتراض در اداره مالکیت صنعتی اشاره شده است؛ به‌ویژه ماده ۲۹ قانون یادشده در خصوص اعتراض پس از پذیرش اظهارنامه مقرر می‌دارد: «پس از انتشار متن نهایی اختراع، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف نه ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصل شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت موضوع ماده ۲۳ این قانون ارسال می‌کند. در صورت سپری شدن مهلت نه‌ماهه، شخص معترض به اختراع ثبت شده و گواهینامه صادر شده می‌تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضایی مطرح کند».

ماده ۲۹ شباهت به مرحله اعتراض پس از صدور حقوق امریکا دارد. در حقوق امریکا بعد از صدور اختراع اشخاص ثالث حق دارند جهت اعتراض به صدور اختراع به هر دلیلی استناد کنند که موجب بی‌اعتباری اختراع می‌شود و پس از این مدت می‌توانند جهت بررسی اعتراض بر مبنای دلایل جدید نبودن و بدیهی بودن، با توجه به اختراعات و انتشارات کتبی، تقاضای اعتراض در هیئت رسیدگی به دعای و تجدید نظر اختراع کنند.

ماده ۲۳ قانون حمایت از مالکیت صنعتی در حقوق ایران هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی را پیش‌بینی کرده است. این قانون مقرر می‌کند: «هیئت با حضور نماینده رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس هیئت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می‌شود و با اکثریت آراء تصمیم‌گیری می‌کند. کارشناس رسیدگی‌کننده به

پرونده بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. اعضای هیئت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند».

در حقوق امریکا طبق آخرین تغییرات برای رسیدگی به اعتراض در فرایند اعتراض جلسات در هیئت دعاوی و تجدید نظر اختراع این کشور با حضور طرفین تشکیل می‌شود و کاملاً جنبهٔ توافقی پیدا کرده است و قاضی پرونده باید دارای تحصیلات حقوقی باشد، ضمن اینکه تحصیلات فنی دارد.

حقوق ایران اعتراض پس از نه ماه را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد و فرصت بررسی تخصصی و با هزینهٔ کمتر و سرعت بیشتر را از چالشگران حق اختراع و خواندگان نقض حق اختراع سلب کرده است. این در حالی است که حقوق امریکا با ایجاد مرحلهٔ اعتراض جدید در ادارهٔ ثبت اختراع و علائم تجاری امکان اعتراض تخصصی، سریع، و کم‌هزینه‌تر اعتراض را فراهم کرده است.

همان‌طور که در قسمت‌های قبلی گفته شد حقوق امریکا جهت حمایت از حقوق مخترعان اقدام به وضع استاپل قانونی در قانون ابتکارات اختراعات ۲۰۱۱ کرده است. شخصی که برای چالش اعتبار اختراع درخواست فرایند اعتراض می‌کند باید با دقت فراوان ادعاها و دلایل خود را مطرح کند. در غیر این صورت، امکان طرح مجدد همان ادعاها و دلایل را در ادارهٔ ثبت اختراعات یا دادگاه‌های امریکا نخواهد داشت. در حقوق ایران به این حمایت از مخترعان اشاره‌ای نشده است و معترضان می‌توانند در همان نه ماه اعتراض پس از صدور اختراع به دفعات آرامش مخترعان را بر هم زنند و اعتراض بر مبنای ادعاها تکراری مطرح کنند.

در خصوص اینکه آیا اصل استاپل در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد باید گفت در حقوق ایران مانند بسیاری از کشورها اصل اعتبار امر قضاوت‌شده وجود دارد که شباهت بسیاری به استاپل مرحلهٔ اعتراض دارد. بند ۶ مادهٔ ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرر می‌دارد: «در صورتی اعتبار امر قضاوت‌شده مطرح خواهد شد که دعوی طرح‌شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد».

شباهت یادشده به دلیل پیچیدگی‌های پروندهٔ اختراع به‌ویژه بیشتر خواهد شد اگر تفسیری را بپذیریم که اعتبار امر قضاوت‌شده را به موضوعی محدود کنیم که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است (غمامی، ۱۴۰۱: ۳۹۴). اصل اعتبار امر قضاوت‌شده نشان می‌دهد در حقوق ایران امکان بهره‌برداری از این استاپل برای بهبود وضعیت حقوق مخترعان و حمایت از آن‌ها وجود دارد. ولی تفاوت‌هایی بین این دو اصل است؛ تفاوت‌هایی که ناشی از ماهیت خاص پرونده‌های حق اختراع است. مثلاً، در اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌توان دعوا را به دلیل کشف دلایل جدید که مثلاً پنهان بوده است یا به طرق عادی قابل کشف نبوده است به صورت معمول و ابتدایی مجدد مطرح کرد و ناچار باید از طرق فوق‌العاده مانند اعادهٔ دادرسی استفاده کرد. ولی به دلیل شرایط خاص پرونده‌های حق اختراع اگر متقاضی بتواند دلایلی ارائه کند که در درخواست قبلی قابل طرح نبوده است این امکان را می‌یابد که دوباره درخواست او مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین، در حقوق ایران پیشنهاد می‌شود به دلیل ویژگی‌ها و کارکردهای خاص این اعتراض و استاپل آن در پرونده‌های حق اختراع از الگوی حقوق امریکا برای رسیدگی تخصصی‌تر، کم‌هزینه‌تر، و سریع‌تر اختلافات میان چالشگران اختراع و مخترعان استفاده کرد و برای رشد و توسعهٔ اقتصادی و نوآوری کشور تعادل را میان حقوق طرفین برقرار کرد تا در این مسیر ابهامات قانون امریکا رفع و قانون شفاف و واضحی وضع شود.

نتیجه

در حقوق ایالات متحدهٔ امریکا، اصل ممنوعیت قانونی (استاپل) نقش مهمی در فرایند اعتراض حق اختراع ایفا می‌کند و این اصل می‌تواند مانع سوءاستفاده از سیستم حقوقی و تقاضاهای غیر موجه برای بررسی دوبارهٔ اختراعات ثبت‌شده شود. البته این اصل چالش‌هایی برای دادگاه‌ها و متخصصان حقوقی به همراه داشته است، به‌ویژه در تعیین شرایط دقیق اجرای استاپل در موارد مختلف. در کنار این، تجربهٔ حقوقی ایالات متحده می‌تواند راهنمایی‌هایی برای اصلاح و توسعهٔ سیستم حقوقی ایران در زمینهٔ حقوق مالکیت فکری و حق اختراع ارائه دهد؛ به‌ویژه در زمینهٔ مقابله با چالش‌های اعتبار اختراع بی‌اساس و حفظ تعادل میان حمایت از حقوق مالکیت فکری و ناقضان و نوآوران در بازار.

طبق ماده ۳۵(۱) U.S.C. § 315(e)، استاپل فرایند اعتراض بدین معناست که اگر یک درخواست‌دهنده در فرایند اعتراض شرکت کند و نتیجه نهایی آن صادر شود، وی نمی‌تواند در رسیدگی‌های دیگر (خواه در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا یا در دادگاه‌ها) برای به چالش کشیدن اعتبار ادعاهای اختراع دلایلی را مطرح کند که یا در روند اعتراض مورد استناد قرار گرفته‌اند یا منطقی بوده است که بتواند آن‌ها را در این فرایند مطرح کند.

قانون‌گذار آمریکا تلاش کرد با توجه به تجربیات گذشته قانون شفاف‌تری در خصوص استاپل ناشی از فرایند اعتراض به وجود بیاورد؛ ولی به‌رغم این تلاش‌ها استاپل قانونی فرایند اعتراض در عمل ابهامات خود را نشان داد و رویه قضایی تلاش کرد با تفسیر عبارت‌ها متن قانون را شفاف‌سازی کند. محدوده، قلمرو ادعاها و دلایل مشمول استاپل، ادعاهای متعارف، بار اثبات، منابع غیر کتبی همگی در عمل نیاز به تفسیر قضایی یافتند.

تحلیل رویه قضایی آمریکا نشان می‌دهد برخی دادگاه‌ها تفسیر تحت‌اللفظی از قانون و مقید را انتخاب کردند و برخی نیز تفسیرهای گسترده را برگزیدند. به نظر می‌رسد پیگیری اهداف قانون‌گذار و سعی در ایجاد تعادل میان اهداف فرایند اعتراض یعنی حق چالش اختراعاتی که نباید به ثبت می‌رسیده‌اند و اهداف استاپل آن یعنی ممنوعیت طرح دعوی تکراری و اجتناب از آزار مخترعان باید راهنمایی برای تفسیر بهتر قانون باشد.

با نگاهی به حقوق ایران، به‌ویژه آخرین اراده قانون‌گذار در قانون حمایت از مالکیت صنعتی، می‌توان مواردی از وضع مرحله اعتراض پس از صدور اختراع را در اداره مالکیت صنعتی ایران مشاهده کرد. در این قانون همانند حقوق آمریکا پس از نه ماه از انتشار متن نهایی اختراع به چالش‌گران اختراع اجازه داده شده است که اعتراضات خود را مطرح کنند. بنابراین وضع مرحله اعتراض جدید همانند حقوق آمریکا چندان دشوار نیست.

در خصوص وضع استاپل هرچند قانون مالکیت صنعتی اشاره‌ای به این موضوع نکرده است، در حقوق ایران اصل اعتبار امر مختوم وجود دارد. البته این اصل مربوط به احکام دادگاه‌هاست و استاپل مرحله اعتراض مربوط به ادعاها و دلایل است. ولی نشان می‌دهد قانون ایران ظرفیت پذیرش استاپل را دارد؛ هرچند تفاوت‌هایی بین اعتبار امر قضاوت‌شده و اصل استاپل فرایند اعتراض به دلیل ماهیت پیچیده حق اختراعات وجود دارد.

بنابراین، مانعی وجود ندارد که کشور بتواند با الگوبرداری از حقوق آمریکا در خصوص فرایند اعتراض جدید آمریکا و استاپل آن برای رسیدگی تخصصی‌تر، کم‌هزینه‌تر، و سریع‌تر اختلافات میان چالش‌گران اختراع و مخترعان استفاده و تعادل را میان حقوق طرفین برقرار کند و در این زمینه ضمن حذف چالش‌ها و ابهامات قانون آمریکا قانونی غنی و شفاف وضع کند.

منابع

- حبیب، سعید و بهادری جهرمی، زهرا (۱۳۹۶). مطالعه تطبیقی شیوه تدوین قوانین و تأثیر آن بر فرایند ثبت اختراع (مطالعه موردی یک اختراع ثبت شده در ایران و آمریکا). *مطالعات حقوق تطبیقی*، ۸(۲)، ۵۶۵ - ۵۸۱.
- صادقی، محمود و امینی، مهدی (۱۳۹۱). موجبات و آثار ابطال گواهینامه حق اختراع. *مطالعات حقوق تطبیقی*، ۳(۱)، ۵۵ - ۷۲. ۱۰. jcl.2012.32105/۲۰۵۹
- عبداللهی، محمدجواد و شریفی رنانی، مریم (۱۳۹۹). شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس. *حقوق خصوصی*، ۱۱۷(۱)، ۲۰۵ - ۲۲۹. 10.22059/jolt.2020.296771.1006818
- غمامی، مجید (۱۴۰۱). اعتبار امر قضاوت شده در فرجام. *نقد و تحلیل آرای قضایی*، ۱(۲)، ۳۸۹ - ۴۰۲. ۱۰. analysis.2023.701516/۲۰۳۴
- Abdollahi, M.J. & Sharifi Renani, M. (2020). No-Challenge Validity Clause in Patents License Agreements. *Private Law*, 17(1), DOI: 10.22059/jolt.2020.296771.1006818. (in Persian)
- Anloot, T. (2023). Undefined ground: Form or Substance in PTO Estoppel. *The University of Chicago Review*, 90(8), 20174-2210.
- Contreras, J. L. (2015). A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges. *Utah Law Review*, 2015(2).
- Court for the District of Delaware. (n.d). https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/opinions/17-1405_1.pdf.
- Esch, J. & Miller, P. (2019). Petitioner Estoppel from Patent Trial and Appeal Board Proceedings after SAS Institute Inc. v. Iancu. *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 18(2), 9-22.
- Ghamami, M. (2022). The Validity of Res Judicata in the Appellate Stage. *Analysis of Judicial Decisions Journal*, 1(2), 389-402. <https://doi.org/10.22034/analysis.2023.701516>.
- Habiba, S. & Bahadori Jehrami, Z. (2017). Comparative Study of the Methodology of Lawmaking and Its Impact on the Patent Registration Process: A Case Study of a Patent Registered in Iran and the U.S. *Journal of Comparative Legal Studies*, 8(2), 565-581.
- Harrison, J. C. (2019). A Recent Patent Class on the Scope of IPR Estoppel at the PTAB. *Journal of Business & Technology Law*, 14(1), 34-48.
- Kehoe, W. (2024). Burdening the Skilled Searcher: The Federal Circuit Falls Short of Providing Ironclad Fixes to § 315(e) Estoppel Issues in Iron burg v. Valve. *Villanova Law Review*, 69(3), 575-614.
- Laser, C. H. J. (2019). The Scope of IPR Estoppel: A Statutory, Historical, and Normative Analysis. *Florida Law Review*, 70(6), 1127-1182.
- (2022). Brief of Patent Law Professors as Amici Curiae in Support of Petitioners. https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=fac_briefs.
- Modderman, M. (2020). Inter Partes Review Estoppel: Restoring The Principles Of Res Judicata. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3531340> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3531340>.
- Motl, A. (2015). Inter Partes Review: Ensuring Effective Patent Litigation Through Estoppel. *Minnesota Law Review*, 99(1975).
- PTAB Bar Association (2024). Bench and Bar Discussion of IPR Strategies and Practical Tips. https://www.ptabbar.org/docs/PTAB_Webinar_PowerPoint-Practical_Tips_for_IPR.pdf.
- Rueckheim, M. & Jung, R. (2024). The Evolving Scope of IPR Estoppel as Applied to System and Product Prior Art. *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 23(2), 138-144.
- Sadeghi, M. & Amini, M. (2012). Causes and Effects of Annulment of Patent Certificates. *Journal of Comparative Legal Studies*, 3(1), 55-72. <https://doi.org/10.22059/jcl.2012.32105>
- Seymour, S. (2023). Patent Forfeiture. *Duke Law Journal*, 72(1019), 1019-1078.
- Supreme Court of the United States. (n.d). https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20-440/170364/20210301121225896_20-440%20Amicus%20Curiae%20Brief.pdf.
- United States Court of Appeals for the Federal Circuit. (n.d). https://cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1098.OPINION.11-10-2020_1683113.pdf.
- United States Patent and Trademarks Office. (n.d). The Board of Patent Appeals and Interferences. https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/120321-mcaa_conf.pdf.
- Zirpoli, Ch. T. & Hickey, K. J. (2024). The Patent Trial and Appeal Board and Inter Partes Review. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R48016>.