



Evaluation system of patent criteria in Iranian law

Sanaz. Alaei¹ , Morteza. Asadlou^{2*} , Mokhtar. Neam³ 

1. PhD student, Department of private law, Aras international Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2. Assistant professor, Department of private law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. (*-Corresponding Author Email: asadlou.m@gmail.com)
3. Assistant professor, Department of private law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

Received: 2024-06-24

Revised: 2024-12-20

Accepted: 2025-08-20

Available Online: 2025-09-22

How to cite this article:

Alaei, S.; Asadlou, M., & Neam, M. (2025). Evaluation system of patent criteria in Iranin law. Encyclopedia of Economic Law Journal, 32(27): (5-20) (in Persian with English abstract).
<https://doi.org/10.22067/economlaw.2025.88651.1377>

1. INTRODUCTION

A patent is a privilege given by governments to innovators to create a new and economically important invention. For patenting of invention predict some rules in Iran. Some of these rules are substantive codition. Some of these conditions are novelty, industrial application and inventive step. That lack of these substantive conditions create difficulty for recognizing and supporting of patents. Also, some of these rules are procedural conditions. They are refer to prepare of statement and appendices and description of invention and claims. that the lack of these conditions can cause the invention not to be patented in some cases. but they are not as important as substantive conditions. In some international documents in the field of industrial property rights especially in the Trips Agreement, the substantive conditions of patent are stated. According to paragraph 1 of article 27 of the Trips Agreement, for patenting of any inventions, either product or process, predict some substantive conditions. These substantive conditions are:

Novelty: It means that the invention was not predicted in prior art or industry.

Invention step: It means that the invention does not be obvious and clear for a person with the ordinary skills.

Industrial practical: It means that the invention can be made or used in the field of industry or art. This Agreement has only stated these substantive conditions and assessment of these conditions is left to the internal regulations of the countries. Due to this, the regulations of the countries have the flexibility to evaluate those conditions according to their economic and social conditions and that is an important point for these countries. But the lack of definition of invention in the Trips agreement also the lack of explanation of the substantive conditions of the patent, caused countries to reach different results in the assessment of inventions. This problem has forced developed countries and consequently the world intellectual property organization to take serious measures in order to formulate the substantive laws of inventions and make them uniform in terms of substance. In Europe, according to the European patent convention 1973, In article 54 to 57 of this convention, patent conditions are newly, inventive step, and industrial practical. In the laws and regulations related to the inventions of countries, including developing and developed countries, usually these substantive conditions are stated. In the Irans patent law 1310, some of these conditions, including novelty ate mentioned. In the patent law of Iran 1386, in article 1 the invention is defined. Subsequently, in article 2, the conditions of patentable inventions are stated. And necessary criteria for patenting are novelty, innovative step and industrial application. But if the subject of the intended invention is one of the excluded subjects, it will not be able to be patented. In the



THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE



continuation of this article, the concept of these conditions and the evaluation of these conditions and criteria in Iranian law will be discussed.

2. PURPOSE

The purpose of this article, is to evaluate the criteria of the substantive conditions of patent in Iranian law. According to Iran's patent law, article 2, substantive conditions of the patent are stated. In Iran, the evaluation of the substantive conditions of the inventions is done by asking experts in university units and science and technology parks. To evaluate these substantive conditions, various criteria are used, which include the main and technical criteria and secondary criteria.

3. METHODOLOGY

This article is based on analytic-descriptive approach. The collection of information is done through the review of books, articles and judicial procedure, by referring to the library, research centers and internet.

4. FINDINGS

Recognition of the patent depends on compliance with the substantive conditions. According to the laws of Iran, substantive conditions are, novelty, innovative step and industrial application. Currently, the Iranian patent office inquires from university units and science and technology parks in order to evaluate the substantive conditions of patent. After confirming the above substantive conditions by these experts, a patent certificate will be issued.

5. CONCLUSION

The invention is the result of the intellectual effort of the inventor, which is created in the form of industrial product or process. And in general invention, invention is an exclusive right that will be granted by the government to the inventor if his invention be new and has industrial application and innovative step. In today's world, patent is considered very important and fundamental, especially from the economic and commercial point of view. In the laws and regulations of the countries, have been predicted some conditions. Some of these conditions are substantive, and lack of them create difficulty for recognizing and supporting of patents.

In the patent law of Iran 1386, article 2, substantive conditions of the patent have been mentioned. According to this article, an invention can be patented that contains a new innovation and has industrial application. The existing procedure in the Iran's patent office, is that after filling the patent application by the applicant, experts conduct a search in existing data bases, to check that the invention has no previous registration history. Then the applicant's application is sent to university units and science and technology parks for evaluation of three conditions. According to article 2 of Iran's patent law 1386, innovative step condition means, that the intended invention does not be obvious and clear for a person with ordinary skills in the knowledge. In regulation of Iran for evaluation of innovative step refer to previous knowledge and technology. And the invention contains an innovative step that is different from or beyond the prior art or industry. But in practice, the patent office and courts, face problems to evaluate this condition, due to that they use different criteria for assessment of this condition. If after initial assessment, the evaluator can not definitively determine whether the claimed invention is obvious or not, then expert can use secondary criteria for evaluation of innovative step. The secondary criteria are commercial success of the invention, long-term needs but not met to a technology and the failure of others to achieve the claimed invention. Another condition that is necessary for patenting is that claimed invention has an industrial application. The criterion used to evaluate the industrial application in Iran is a technical criterion. Which means that at the time of submitting the application, the claimed invention shows a specific application in a specific field. Also patent office of Iran can use secondary criteria such as commercial success of the invention, for evaluation of industry application condition. Another condition for patenting is, novelty. The criterion for evaluation the novelty of an invention in Iranian law is that, the invention has not been disclosed to the public through publication, oral disclosure, practical use or any other way before the date of the filing application or the date of the priority right declaration. In order to correctly evaluate the innovative step condition and novelty, it is suggested, patent office data bases are updated by connecting to important information sources in the world. And also it is suggested to first establish an organization called the Iranian patent organization with the same structure and criteria as the American and European patent offices. Secondly, in the current situation and before the establishment of such an organization, an institution called the Academy of intellectual property should be established in the patent office, so that the experienced professors of intellectual property rights take on the task of training officials and experts of the patent office.

Keywords: Industrial application, Inventive step, Novelty, Patent



نظام ارزیابی معیارهای حق اختراع در حقوق ایران

ساناز علائی^۱ ID، مرتضی اسدلو^{۲*} ID، مختار نعم^۳ ID

دریافت: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پذیرش: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | انتشار: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

چکیده

اختراع، حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می‌شود. کسی که اختراع را انجام می‌دهد، حق ثبت آن اختراع را دارد. به عبارت دیگر فقط مخترع است که می‌تواند تحت شرایطی تقاضای ثبت اختراع را نماید. و حق ثبت اختراع که با نام‌های سند ثبت اختراع و پتنت نیز شناخته می‌شود، نوعی حق انحصاری است که به مبتکر یک ایده یا مخترع یک روش یا اختراع داده می‌شود تا در برابر هر نوع سوء استفاده و ادعای مالکیت جلوگیری کند. این حق معمولاً از طرف نهادهای دولتی و خود دولت یا نهادهایی داده می‌شوند که در سطح یک منطقه جغرافیایی بزرگ مانند کشورها و قاره‌ها رسمیت دارند. و حمایت از اختراعات و نوآوری‌ها توسط دولت‌ها، منجر به رشد اقتصادی کشورها می‌شود. و بر طبق حقوق ایران برای این که یک اختراع واجد شرایط اخذ ثبت اختراع باشد، باید شرایط و معیارهای لازم را داشته باشد. که این معیارها شامل این است که اختراع باید؛ جدید باشد، شامل یک گام ابتکاری باشد، کاربرد صنعتی داشته باشد، امکان افشاسازی داشته باشد و در قسمت استثنائات ثبت نیز قرار نگیرد. بدین ترتیب در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر به نحوه ی ارزیابی زمعیارهای مورد نیاز برای ثبت اختراع در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق ایران برای احراز شرط گام ابتکاری؛ بر طبق ماده (۲) قانون ۱۳۸۶؛ "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. و معیار ارزیابی برای شرط کاربرد صنعتی در حقوق ایران، معیار فنی است که عبارت است از این که، اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه ای خاص را نشان دهد. و همچنین برای ارزیابی شرایط ماهوی اختراع مانند شرط گام ابتکاری و شرط کاربرد صنعتی، اداره ثبت اختراع می‌تواند از معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما برآورده نشده به یک فناوری، و عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی استفاده کند. و همچنین معیار ارزیابی شرط جدید بودن اختراع، بر طبق حقوق ایران این است که، اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی، یا از هر طریق دیگری برای عموم افشا نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می‌آید که در آن زمان داخل در وضعیت فنی موجود نباشد

کلید واژه‌ها: ثبت اختراع، جدید بودن، کاربرد صنعتی، گام ابتکاری

۱. دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد بین الملل ارس، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

۲. استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

(نویسنده مسئول: Email: asadlou.m@gmail.com)

۳. استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.



مقدمه

ثبت اختراع^۱ امتیازی است که از طرف دولت‌ها به مبتکران برای ایجاد یک ابداع نو و جدید که از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد، اهدا می‌شود. (Hakim Elahi, et al, 2005:67)

برای ثبت اختراع در مقررات ایران شرایطی پیش‌بینی شده است، که دست‌های از این شرایط ماهوی^۲ هستند، و نبود آن‌ها، شناسایی حق اختراع و حمایت از آن را مواجه با اشکال می‌نماید. (Tavakol Moghaddam, et al, 2010:17)

دسته‌ای دیگر از شرایط، شرایط شکلی^۳ است که عمدتاً به نحوه تهیه و تنظیم اظهارنامه^۴ و ضمائ آن بر می‌گردد و نبود آن‌ها اگرچه می‌تواند تحت شرایطی، موجب عدم ثبت اختراع گردد ولی اهمیت آن به اندازه شرایط ماهوی نیست. (Commission of the euro, 1973:3)

به عبارت دیگر، برخی از شرایط مربوط به ثبت اختراع، ناظر به شرایط اساسی ثبت آن از قبیل جدید بودن و دارای کاربرد صنعتی است که از آن‌ها به شرایط ماهوی اختراع تعبیر می‌گردد. (Ghabooli Dor Afshan, et al, 2016:652)

و برخی دیگر از شرایط عمدتاً ناظر به نحوه تنظیم اظهارنامه، توصیف اختراع و ادعا و غیره است که می‌توان از آن به‌عنوان شرایط شکلی ثبت اختراع نام برد. (Mir Hosseini, 2008:110)

در بعضی از اسناد بین‌المللی^۵ مربوط به حقوق مالکیت صنعتی، به‌ویژه در موافقت‌نامه تریپس، شرایط ماهوی اختراع بیان شده است. (World intellectual property organization, 2013:9) با توجه به بند (۱) ماده (۲۷) موافقت‌نامه تریپس، برای ثبت هرگونه اختراعی اعم از محصول یا فرایند شرایط ماهوی پیش‌بینی شده است. (Nasr Abadi, 2005:389) این شرایط با توجه به این ماده عبارتند از:

۱. جدید بودن، یعنی در فن یا صنعت قبلی پیش‌بینی نشده باشد.
۲. دارا بودن گام ابتکاری، یعنی بر هر شخص دارای مهارت معمولی در فن مربوط، معلوم و آشکار نباشد.
۳. کاربرد صنعتی داشته باشد، یعنی در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. (Laeli and Behrouzmanesh, 2017:23)

همان‌طور که در بند (۱) ماده (۲۷) موافقت‌نامه تریپس آمده است، این موافقت‌نامه به تعیین شرایط ماهوی اکتفاء کرده است و در واقع چگونگی احراز این امور را به قوانین و مقررات داخلی کشورها واگذار کرده است، که از این حیث، امکان انعطاف‌پذیری لازم متناسب با شرایط اقتصادی - اجتماعی کشورها و سطح توسعه آن‌ها فراهم می‌گردد که امتیازی مهم محسوب می‌گردد. (Habiba, 2004:161)

البته عدم تعریف اختراع در موافقت‌نامه تریپس و همچنین عدم تبیین شرایط ماهوی ثبت اختراع و بسنده کردن به ذکر شرایط ماهوی در این موافقت‌نامه، موجب شده است که کشورها در بررسی اختراعات به نتایج مختلفی برسند که این مشکل به ویژه کشورهای پیشرفته و به تبع آن سازمان جهانی مالکیت فکری را وادار کرده است که در جهت تدوین قوانین ماهوی اختراعات و متحد الشکل کردن آن‌ها از حیث ماهوی اقدامات جدی را شروع نمایند. (Shobeiri Zanjani and Najafi, 2013:40)

در اروپا، طبق کنوانسیون ثبت اختراع اروپایی^۶، و در مواد ۵۴ تا ۵۷ این کنوانسیون، شروط ثبت اختراع شامل جدید بودن، داشتن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی داشتن بیان شده است. (European patent office (Epo) as designated for elected office, 2013:10)

در قوانین و مقررات مربوط به اختراعات کشورها اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته معمولاً این شرایط ماهوی وجود دارد. (Daniel and Gaten, 2012:11)

در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ به بعضی از این شرایط، از جمله جدید بودن اشاره شده است.

1. Patent
2. Substantive conditions
3. Procedural conditions
4. Application
5. International documents
6. European patent convention (EPC)1973



در قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶، اختراع^۷ در ماده اول این قانون این گونه تعریف شده است: "اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌های خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید." همان طور که آشکار است در این تعریف بر خلاف قانون سال ۱۳۱۰ تنها اختراع معتبر شناخته شده و اکتشاف از دایره حمایتی قوانین ثبت اختراع خارج می‌شود. از طرف دیگر امکان اختراع گروهی و دو شرط جدید بودن و صلاحیت کاربرد صنعتی داشتن را تلویحاً بیان کرده است. البته قانون‌گذار به این بیان مجمل اکتفا نکرده و متعاقب آن در ماده ۲ این قانون شرایط اختراع قابل ثبت را بر شمرده است که عیناً با ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس هماهنگی دارد.

در ماده (۲) قانون ۱۳۸۶، به کلیه شرایط ماهوی ثبت اختراع اشاره گردیده است. (Ebrahimi, 2011:344) و در خصوص معیارهای لازم جهت ثبت اختراع، اصولاً هر اختراعی که جدید، دارای گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد، اصولاً قابلیت ثبت را دارد مگر این که به صراحت موضوع اختراع مورد نظر از جمله موضوعات استثناء شده باشد. (Ebrahimi, 2011:345) به عنوان مثال، طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری، از دایره موضوعات قابل ثبت خارج شده اند. ماده (۴) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ (Sadeghi and Hamidi Aval, 2015:78) در ادامه به بررسی مفهوم هر یک از این شروط و نحوه ارزیابی هر یک از این شروط و معیارها در حقوق ایران پرداخته شده است.

گفتار اول) گام ابتکاری

شرط گام ابتکاری^۸ در کنار دو شرط دیگر؛ تازگی و کاربرد صنعتی، در بسیاری از قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی به عنوان حداقل شرط ماهوی اختراعات معرفی شده است. (Singleton, 2000:127) این شرط که در برخی کشورها با عنوان بدیهی نبودن^۹ مقرر شده است. (Taban, 2013:16) بدین معناست که اختراع ادعایی با توجه به معلومات عموم برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. (Najafi and Madani, 2016:197) به جرات می‌توان گفت این معنا برای گام ابتکاری به صورت واحد در تمام سیستم‌های حقوقی بیان شده است و در این خصوص رویه واحدی در کشورها و مناطق مختلف وجود دارد. (Shobeiri and Najafi, 2011:36) پیش از آن که قوانین احراز شرط گام ابتکاری را برای ثبت اختراعات پیش بینی کند، دادگاه‌ها برای جلوگیری از ثبت اختراعاتی که تنها با هدف کسب حمایت نظام ثبت اختراع به وجود می‌آمدند این شرط را لازم دانسته و مانع ثبت اختراعاتی میشدند که واقعاً در سطح دانش موجود جامعه پیشرفتی ایجاد نمی‌کردند. رویه‌های قضایی ایجاد شده باعث ورود تدریجی این شرط در قوانین ثبت اختراع کشورها شد. (Habiba, 2014:79)

از آن جا که فعالیت خلاقانه و نوآورانه ای که برای حل یک معضل صورت می‌گیرد لزوماً از نظر کمی قابل اندازه‌گیری نیست ارزیابی شرط گام ابتکاری دشوار است. (Abbasi and Akhgar, 2012:21) برای تسهیل سنجش وجود یا نبود این شرط در یک اختراع از معیار "فرد دارای مهارت عادی" استفاده می‌شود. به همین دلیل ماده ۲ قانون ثبت اختراعات ایران مصوب ۱۳۸۶، گام ابتکاری را به آنچه "برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد" تعریف کرده است. (Zahedi, et al, 2021:13)

و در حقوق ایران برای احراز گام ابتکاری همانند تازگی به دانش و فن قبلی رجوع می‌شود، و فارغ از نحوه ارزیابی گام ابتکاری در صورتی که اختراع قبل از تاریخ تقاضا یا در مواردی که حق تقدم مطرح می‌شود، در تاریخ حق تقدم داخل در قلمرو دانش قبلی قرار نگیرد (بند ه ماده ۴ ق.ث.ا.ط.ع.) واجد وصف گام ابتکاری است. (Sadeghi and Ramezani Akordi, 2015:87)

به همین منوال در خصوص شیوه ارزیابی^{۱۰} و احراز شرط گام ابتکاری، قوانین و مقررات گوناگون با عباراتی نسبتاً مشابه مقرر کرده‌اند که اختراع زمانی حاوی گام ابتکاری است که به مقدار کافی از فن یا صنعت قبلی متمایز یا فراتر از آن باشد. (German patent and trademark office, 2022:8) اما در عمل، ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌ها برای ارزیابی و احراز این شرط با مشکل مواجه شده،

7. Invention

8. Invasive step

9. Non-obvious

10. Evaluation



معیارهای^{۱۱} مختلفی را به کار می‌بندند؛ زیرا برخلاف سایر شرایط ماهوی؛ تازگی و کاربرد صنعتی، ارزیابی شرط گام ابتکاری به راحتی امکان پذیر نیست. (Sadeghi, et al, 2013:114) برای مثال، تازگی یک اختراع به راحتی با مراجعه به فن یا صنعت قبلی و مقایسه آن با اختراع ادعایی و بررسی افشا یا عدم افشای اختراع ادعایی در تاریخ تقدیم اظهارنامه مربوط، قابل تعیین است. حال آن‌که ارزیابی و تعیین گام ابتکاری یک اختراع به دلیل وجود مفاهیمی از قبیل شخص با مهارت معمولی در دانش، ارزیابی مبتنی بر استنباط شخصی و غیره، امری بسیار دشوار است. ادارات ثبت اختراع مختلف نیز معمولاً با توجه به سطح مهارت منتسب به شخص مزبور و چشم انداز و مبنای اقتصادی ترسیم شده برای شرط گام ابتکاری، معیارهای متفاوتی را به اقتضای مورد، برای ارزیابی آن مورد استفاده قرار می‌دهند. این اختلاف معیار راجع به معیارهای اصلی و فنی ادارات ثبت اختراع می‌باشد و معیارهای ثانوی به شکل و محتوای نسبتاً یکسانی اعمال می‌شوند. (Shobeiri and Najafi, 2011:36)

در ایران کار ارزیابی به صورت متمرکز در اداره ثبت اختراع و توسط کارشناسان صورت نمی‌گیرد، بلکه این امر از طریق استعلام از متخصصان حاضر در واحدهای دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری انجام می‌شود که به دلیل عدم آشنایی متخصصان مذکور به ادبیات حق اختراع، ارزیابی شرط گام ابتکاری به شکل دقیقی صورت نمی‌گیرد و شائبه یکی بودن تازگی و گام ابتکاری را در برخی پرونده‌ها القا می‌کند (Najafi and Madani, 2014:199) و در حقوق ایران، علی‌رغم به وجود آمدن ظرفیت‌های قانونی مناسب در زمینه ارزیابی شرایط ماهوی اختراعات، از جمله شرط گام ابتکاری، عملاً ارزیابی واقعی نسبت به شرایط ماهوی اختراعات از جمله شرط گام ابتکاری صورت نمی‌گیرد. و بدین لحاظ نیاز به اعمال اصلاحاتی در نظام ثبت اختراعات ایران احساس می‌شود. (Najafi, 2013:24)

الف) تبیین ابزارهای احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات:

ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عمل توسط ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. و در اغلب نظام‌های ثبت اختراع^{۱۲} و برای ارزیابی شرط مزبور آمده است، اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. (Najafi and Madani, 2018:141) به همین دلیل است که در ماده ۲ قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ایران، هر چند با بیانی نامانوس مقرر شده است که "اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد...". با این وصف "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. (Sadeghi and Amini, 2012:58) "فن یا صنعت قبلی" معمولاً به تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می‌گردد. "شخص با مهارت معمولی در دانش" موجودی فرضی است که ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی به وی منتسب می‌شود. ویژگی‌هایی از قبیل آگاهی به دانش رایج عمومی مندرج در فن یا صنعت قبلی در تاریخ تقدم اظهارنامه اختراع و تمامی منابعی که در فن یا صنعت قبلی وجود دارد، دسترسی به تمامی امکانات و لوازم عادی و متعارف انجام آزمایشات و... قابلیت‌هایی هستند که در کشورهای مختلف به شخص مزبور انتساب می‌شود. (Najafi and Madani, 2018:142) و همچنین هر چند محتوای فن یا صنعت قبلی در برخی از جزئیات در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، اما تعریف فوق در اغلب قریب به اتفاق کشورها در خصوص محتوای فن یا صنعت قبلی در نظر گرفته می‌شود. شخص با مهارت معمولی در دانش نیز که در قانون ایران با عنوان دارنده ی مهارت عادی شناخته شده است، شخصی فرضی است که ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی به وی نسبت داده می‌شود که گاهی اوقات جمع این ویژگی‌ها با یکدیگر ممکن نبوده و چالش برانگیز می‌گردد. علاوه بر این سطح مهارت منتسب به چنین شخصی نه تنها در حقوق ایران بلکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز مشخص نیست و علاوه بر این اظهار نظر مبتنی بر استنباط شخصی ارزیابان نیز از دیگر چالش‌های فراروی شرط گام ابتکاری و شخص با مهارت معمولی در دانش می‌باشد. (Najafi and Madani, 2018:157)

11. Criteria

۱۲. در کنوانسیون اروپایی ثبت اختراعات، تعریف نسبتاً کاملی از شرط گام ابتکاری شده است: «اختراع زمانی حاوی گام ابتکاری است که با توجه به سطح دانش موجود برای شخص ماهر در آن فن بدیهی نیست.» (نجفی، ح؛ مدنی، م. ۱۳۹۷. تبیین ابزارهای احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات، مجله پژوهش‌های حقوقی، ۳۴، ص ۱۴۹)



برای احراز گام ابتکاری، ابتدا باید فن یا صنعت قبلی مشخص و سپس شخصی که دارای مهارت معمولی در فن مذکور است آن را با اختراع ادعایی مقایسه کند. به عبارت دیگر، برای احراز گام ابتکاری، شناخت فن یا صنعت قبلی و همچنین ویژگی‌های شخص با مهارت معمولی لازم می باشد.

۱. فن یا صنعت قبلی^{۱۳}

در تعریف "فن یا صنعت قبلی"^{۱۴} معمولاً گفته می شود که تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، "فن یا صنعت قبلی" را تشکیل می دهد.

در ترمینولوژی اختراعات "فن یا صنعت قبلی" این گونه تعریف شده است "هرگونه فناوری ای که قبلاً مورد استفاده قرار گرفته است و یا انتشار یافته است و ممکن است در اظهارنامه ی ثبت اختراع و یا گزارش مربوط به ارزیابی آن، مورد اشاره قرار گیرد. یعنی در یک مفهوم موسع، فناوری ای است که مربوط به یک اختراع می باشد و به صورت عمومی در زمان ایجاد اختراع در دسترس می باشد. (برای مثال در یک مجله یا عرضه برای فروش توصیف شده باشد). یا در یک مفهوم مضیق، هرگونه فناوری است که یک ورقه ی اختراع را نامعتبر می کند و یا محدوده ی آن را کاهش می دهد." فرایند ارزیابی اظهارنامه ی مربوط به یک اختراع یا تفسیر ادعاهای آن تا حد زیادی بستگی به فن یا صنعت قبلی مربوطه و متمایز ساختن اختراع ادعایی از آن فن یا صنعت قبلی دارد. (Najafi and Madani, 2018:149)

در برخی از نظام ها از جمله نظامی که در قانون ۱۳۸۶، پیش بینی شده است، محدوده فن یا صنعت قبلی برای احراز گام ابتکاری، تمام مواردی است که در تعیین تازگی شرط شده است. در برخی نظام های دیگر از جمله در حقوق انگلیس، برای احراز گام ابتکاری فن یا صنعت قبلی به آن وسعتی که در تعیین تازگی مورد استفاده قرار می گیرد، نیست. به موجب بند (۳) بخش دو قانون سال ۱۹۷۷، انگلیس، فن یا صنعت قبلی تمام مواردی که برای تعیین تازگی در بند (۲) بخش دو این قانون مشخص شده است، به غیر از اظهارنامه های اختراع که در تاریخ تقدم انتشار نیافته اند، را در بر می گیرد. همچنین دانش و اطلاعات عمومی و تمام اسناد و مطالب راجع به اختراع از هر منبعی و هر زبانی که باشد نیز جزء فن یا صنعت قبل محسوب می شوند.

برخلاف تازگی، محدوده مورد بررسی برای احراز گام ابتکاری، فن یا رشته خاصی است که اختراع در آن قرار دارد. بنابراین در مورد اختراع انجام شده در زمینه ی مثلاً استخراج معادن، متخصصین همان رشته یا حرفه با توجه به معلومات قبلی رشته خود نظر خواهند داد که آیا اختراع ادعا شده، واضح و آشکار بوده یا دارای گام ابتکاری می باشد. (Mir Hosseini, 2008:135)

فن یا صنعت قبلی در حقوق ایران در بند (ه) قسمت الف ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ مشخص شده است. طبق این بند و صدر ماده ۴، آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد از حیطه حمایت اختراع خارج است. فن یا صنعت قبلی نیز عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده ی عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ی ثبت اختراع، افشاء شده باشد. در صورتی که افشای اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع، صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. (Najafi and Madani, 2018:152)

بنابراین در حقوق ایران برخلاف حقوق انگلیس، محدوده ی فن یا صنعت قبلی، تمام مواردی خواهند بود که در تعیین تازگی به حساب می آیند. همچنین در حقوق ایران برخلاف مقررات اتحادیه اروپا، یک مهلت ارفاقی شش ماهه برای ثبت اظهارنامه اختراع در نظر گرفته شده است. (World intellectual property organization, 2013:8)

در حقوق ایران محتوای فن یا صنعت قبلی، تعیین نشده است که شایسته است چنین موضوعی توسط اداره ی کل مالکیت صنعتی انجام پذیرد. هرچند چنین نقصی در حال حاضر و با عنایت به این که باوجود تصریح قانون ۱۳۸۶ در خصوص ارزیابی قبل از ثبت اختراعات، عملاً ارزیابی واقعی نسبت به شرایط ماهوی و از جمله شرط گام ابتکاری صورت نمی گیرد، شاید به چشم نیاید اما در هر صورت پیش بینی آن خالی از فایده نیست. (Najafi, 2013:24) قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰، نسبت به این موضوع ساکت بوده و مقرر ای در این زمینه ارائه نداده است. (Salehi Zahabi, 2009:181)

13. Previous knowledge and technique

۱۴. در اتحادیه اروپا، فن یا صنعت قبلی شامل افشای شفاهی در هر منطقه ای از جهان می باشد و قلمروی افشای شفاهی محدود به منطقه اروپا نمی باشد. (نجفی، ح: مدنی، م. ۱۳۹۷، تبیین ابزارهای احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات، مجله پژوهش های حقوقی، ۳۴، ص ۱۵۰)



۲. شخص با مهارت معمولی در دانش: ۱۵

یکی از مسائلی که در رابطه با احراز گام ابتکاری بسیار مهم می‌باشد سطح تخصص و معلومات^{۱۶} شخصی است که می‌خواهد در رابطه با گام ابتکاری اظهار نظر کند. برای مثال آیا چنین شخصی می‌تواند یک کارگر معمولی که از تخصص خاصی برخوردار نیست باشد و یا حتماً باید چنین فردی یک متخصص با تخصص بسیار بالا باشد و یا این که فردی با داشتن مهارت معمولی کافی است.

در قانون سال ۱۹۷۷ انگلیس، علم و دانش نامحدود را برای چنین متخصصی لازم دانسته است.

در قانون ثبت علائم و اختراعات (۱۳۱۰)؛ مقرر شده است که این خصوص نیامده است.

با توجه به ماده (۲) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، اختراع ادعایی نباید برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار باشد. (Sheikhi, 2013: 53) در حقوق ایران، در ماده ۲ قانون ۱۳۸۶ عبارت "دارنده ی مهارت عادی در فن مذکور" به کار رفته است که مقصود همان شخص با مهارت معمولی در دانش می باشد. که شخصی فرضی است که ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی به وی نسبت داده می‌شود که گاهی اوقات جمع این ویژگی‌ها با یکدیگر ممکن نبوده و چالش برانگیز می گردد. علاوه بر این سطح مهارت متناسب به چنین شخصی نه تنها در حقوق ایران بلکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز مشخص نیست و علاوه بر این اظهار نظر مبتنی بر استنباط شخصی ارزیابان نیز از دیگر چالش‌های فراوی شرط گام ابتکاری و شخص با مهارت معمولی در دانش می باشد. (Najafi and Madani, 2018: 157)

قبل از این که ارزیابی شرط گام ابتکاری شروع شود، باید شخص با مهارت معمولی در دانش که یک متخصص فرضی است، تعیین و مشخص گردد. ویژگی‌ها و سطح معلومات این شخص فرضی باید در زمان تسلیم اظهارنامه اختراع که در بسیاری از موارد به چندین سال قبل از ارزیابی آن برمی گردد، بررسی شود. در هیچ یک از متون قانونی به سطح مهارت معمولی این شخص اشاره ای نشده است و تنها برخی ویژگی‌های شخص با مهارت معمولی در دانش بیان شده است. در واقع سطح مهارت معمولی در دانش است که مبنایی را برای ارزیابی گام ابتکاری و فناوری ادعایی به وجود می آورد. اما در عمل، دادگاه‌ها معمولاً بررسی راجع به سطح مهارت معمولی را با عنایت به یافته‌های علمی شخص با مهارت معمولی در دانش تفسیر می نمایند. به عنوان مثال این گونه فرض می‌کنند که وی دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته ی مشخصی می باشد یا او را شخصی تلقی می‌کنند که دارای تجربه ی فراوانی در رشته ی خاصی است.

با وجود این باید گفت سطح تحصیلات نمی‌تواند معیار مشخصی برای تعیین سطح مهارت در زمینه ی خاصی باشد، زیرا ارزیاب‌ها معمولاً مبتنی بر سطح تحصیلات و تجارب مخترع، سطح مهارت معمولی را بررسی می نمایند. این مسئله موضوعی است که تحت عنوان "ارزیابی مبتنی بر نظر شخصی" در دکتترین مربوط به اختراعات نقد و بررسی می‌شود. (Najafi and Madani, 2018: 153) معمولاً دادگاه‌ها در انتخاب ویژگی‌های شخص ماهر در رشته بسیار موثرند. در عمل با ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌ها و یا صدور حکم‌هایی برخلاف آنچه نظر کارشناسان بوده است رای‌هایی صادر می‌شود که پس از آن کارشناسان اداره‌های ثبت اختراع آن‌ها را ملاک عمل قرار می دهند تا از نقض‌های بعدی توسط دادگاه پیش گیری کنند.

برای مثال در حوزه زیست فناوری دادگاه‌ها معتقدند شخص ماهر در این رشته باید محافظه کارانه عمل کرده، هیچ گاه پیش داوری نکند، وارد حوزه‌های غیر قابل پیش بینی نشود و احتمال خطر را نپذیرد. در واقع، با توجه به ویژگی‌های خاص این رشته لازم است کارشناسان با دقت عمل و سخت گیری بیش تری نسبت به احراز شرایط ثبت اختراع تصمیم بگیرند. (Habiba and Bahadori, 2014: 83) که در حال حاضر این نظر در رابطه با اختراعات حوزه نانو فناوری پذیرفتنی نیست. نانو فناوری، فناوری جدیدی است که در بیش تر کشورها دعاوی چندانی در رابطه با آن مطرح نشده و هنوز به مرحله ای نرسیده است که بتوان گفت با توسل به نظرات و آرای ارائه شده در دادگاه‌ها می‌توان ویژگی‌های لازم شخص ماهر در حوزه نانو فناوری را تعیین کرد و دعاوی مطرح شده در این حوزه از نظر تعداد بسیار محدودتر از سایر حوزه‌ها است. (Habiba and Bahadori Jahromi, 2014: 84)

15. A person with ordinary skill

۱۶. در اروپا فرض می‌شود که شخص با مهارت معمولی در دانش یک متخصص عادی در رشته ای از فناوری است که به دانش رایج عمومی مندرج در فن یا صنعت قبلی در تاریخ تقدیم اظهارنامه اختراع آگاهی دارد و وی به تمامی منابعی که در فن و صنعت قبلی وجود دارد، دسترسی کامل داشته و تمامی امکانات و لوازم عادی و متعارف انجام آزمایشات در اختیار اوست. (نجفی، ح؛ مدنی، م. ۱۳۹۷. تبیین ابزارهای احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات، مجله پژوهش‌های حقوقی، ۳۴، ص ۱۵۵)



در انگلیس نیز تا قبل از تصویب قانون اختراعات مصوب ۱۹۷۷ اصلاح شده به سال ۲۰۰۴، در محاکم انگلیس در زمینه‌ی سطح معلومات متخصص فرضی، اختلافاتی وجود داشت؛ اما قانون سال ۱۹۷۷، علم و دانش نامحدود را برای چنین متخصصی لازم دانسته‌اند. لازم به ذکر است که متخصص فرضی متفاوت از کارگر معمولی که تخصص خاصی ندارد و همچنین متخصص با تخصص بسیار بالا که از آن‌ها برای حل مسائل بسیار پیچیده استفاده می‌شود، می‌باشد. (Najafi and Madani, 2018:154) در حقوق ایران، در ماده ۲ قانون سال ۱۳۸۶ عبارت "دارنده‌ی مهارت عادی در فن مذکور" به کار رفته است که مقصود همان شخص با مهارت معمولی در دانش می‌باشد. با این حال، ویژگی‌ها و سطح مهارت این شخص در حقوق ایران تعیین نشده است. هرچند به نظر می‌رسد که ویژگی‌های این شخص در حقوق ایران تفاوتی با متخصص با دانش نامحدود که در حقوق انگلیس پذیرفته شده است، ندارد. زیرا چنین شخصی حد وسط کارگر معمولی و شخص با تخصص بسیار بالا دانسته شده است که همان متخصص معمولی می‌باشد و ذکر عبارت "با دانش نامحدود" که در ترکیب "متخصص با دانش نامحدود" آمده است، بدین علت است که فرض می‌شود چنین شخصی از توان نامحدودی در زمینه‌ی فهم اسناد و مدارک و به طور کلی فن مربوطه برخوردار است؛ یعنی چنین فرض می‌شود که شخص با مهارت معمولی در جهت دستیابی به فن یا صنعت قبلی، توان دسترسی به تمام اسناد و مدارک را دارد. همچنین فرض می‌شود که وی از پیشرفت‌های جدید مطلع بوده و یا این که حداقل آگاهی کامل دارد که در کجا باید در جستجوی آن‌ها باشد.

علی‌رغم نظر فوق به نظر می‌رسد تعیین ویژگی‌های شخص با مهارت معمولی در دانش با لحاظ مقتضیات اجتماعی-اقتصادی و صنعتی در حقوق ایران امری ضروری است. علاوه بر این عبارت "دارنده‌ی مهارت عادی در فن مذکور" که در ماده ۲ قانون مقرون شده است، دارای ابهام است و نمی‌تواند بیانگر موجود فرضی باشد که ویژگی‌های خاصی به وی منتسب می‌شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود در پایان مهلت اجرای آزمایشی این قانون، این عبارت، به عبارت "شخص با مهارت معمولی در دانش" تغییر یابد. شایان ذکر است که در قانون سال ۱۳۱۰ به این مفهوم اشاره ای نشده است. (Najafi and Madani, 2018:156)

ب) نحوه ارزیابی معیار گام ابتکاری در حقوق ایران:

بررسی رویه موجود در اداره ثبت اختراعات و پرونده‌های موجود در آن حاکی از آن است که شرط گام ابتکاری نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. رویه موجود در اداره مذکور به این شکل است که پس از تقدیم اظهارنامه توسط شخص متقاضی، جستجویی در پایگاه‌های داده موجود در اداره ثبت اختراع توسط کارشناسان انجام می‌گیرد تا در صورتی که سابقه ثبت قبلی نداشته باشد، درخواست متقاضی برای ارزیابی سه شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی به واحدهای دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری ارسال گردد. و ارزیابی متخصصان حاضر در واحدهای دانشگاهی اساساً مبتنی بر جستجو در پایگاه داده‌های موجود صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه، متخصص دانشگاهی در پاسخ به نامه شماره ۲۲/م/۱۴۱۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ رئیس اداره ثبت اختراع، مبنی بر ارزیابی اختراعی با موضوع با موضوع چسب‌های جریان الکتریسیته؛ با استدلال ذیل جدید بودن و نوآوری اختراع ادعایی را احراز و اعلام کرده است: "چندین پتنت در زمینه چسب‌های هادی جریان الکتریسیته وجود دارد که در تمام این پتنت‌ها، پروسه تولید چسب بسیار طولانی است و در ضمن یکی از مراحل تولید چسب، چربی زدایی از پولک‌های نقره ای است که در پتنت‌های مذکور جهت چربی زدایی از روتاری تانک و انواع سیستم‌های شستشو دهنده و خشک کن استفاده شده است؛ اما در اختراع ادعایی، رفع لایه چربی در حین عمل (curing) پلیمر حامل ذرات نقره و توسط دی کربو کسلیک انجام شده است. با توجه به موارد فوق، نوآوری این تقاضای پتنت تأیید می‌شود." ضمناً از سوی متقاضی، ارزان بودن، چسبندگی بهتر و مقاومت در برابر خوردگی از جمله مزایای اختراع اعلام شده است که هر چند در استدلال متخصص دانشگاهی برای تأیید نوآوری اختراع مذکور به آن‌ها اشاره نشده است، اما می‌توان به طور ضمنی، استنباط کرد که چنین مزایایی در تأیید گام ابتکاری اختراع بی‌تأثیر نبوده است. ملاحظه می‌گردد متخصص مذکور برای تأیید نوآوری اختراع از استدلال‌هایی مشابه استدلال ارزیابان ادارات ثبت اختراع خارجی بهره برده است؛ اما نوآوری را اعم از تازگی و گام ابتکاری دانسته است. (Shobeiri and Najafi, 2011:50)

همچنین علی‌رغم احصای عناصر ابتکاری اختراع و بیان مشکل فنی موجود و فن یا صنعت قبلی توسط متقاضی ثبت، متخصص دانشگاهی، بدون ارجاع به چنین مواردی، نوآوری اختراع را مورد تأیید قرار داده است. جالب توجه است که در پرونده دیگری، در پاسخ استعلام اداره ثبت اختراع آمده است که اختراع ادعایی از جنبه جدید بودن و کاربرد صنعتی بودن مورد تأیید است. اختراع



ادعایی یک سیستم شناساگر بلادرنگ ذرات بیولوژیکی است که ذرات معلق موجود در هوا را به روش طیف سنجی فلورانس لیزر فرابنفش تشخیص می‌دهد. این دستگاه جهت تشخیص آلودگی هوا به کار برده می‌شود. برخی از وجوه تمایز اختراع ادعایی با فن یا صنعت قبلی نیز عبارتند از:

۱- اصولاً ذرات بیولوژیک و معلق در هوا به سختی قابل شناسایی هستند، اما در اختراع ادعایی به دلیل وجود سنسورهای موجود، قابلیت شناسایی بالا است.

۲- به کارگیری روش لیزری و عدم استفاده از مواد شیمیایی، همچنین آشکارسازی بلادرنگ، حساسیت بسیار بالای سیستم آشکارسازی و دقت بالای اندازه گیری، وزن بسیار کم و نیز قابل حمل بودن سیستم، و قابلیت نصب در مکان‌های عمومی از مزایای اختراع ادعایی توسط مخترع اعلام شده است. در این پرونده نیز متخصص دانشگاهی صرفاً جدید بودن اختراع ادعایی را تأیید کرده است تأیید، اما به نظر می‌رسد که مقصود وی جدید بودن و نوآوری اختراع است. زیرا در نامه استعلام اداره ثبت اختراع به واحدهای دانشگاهی اظهارنظر راجع به سه شرط جدید و نوآورانه بودن و قابلیت اجرایی تقاضا می‌شود. بررسی دو پرونده فوق نشان می‌دهد؛ استدلال‌های متخصصان دانشگاهی برای تأیید جدید و نوآورانه بودن اختراعات، حکایت از آن دارد که در نهایت، شرط گام ابتکاری نیز احراز می‌شود؛ اما به دلیل عدم آشنایی متخصصان دانشگاهی به ادبیات حق اختراع و مسائل مرتبط با آن، عبارت به کار گرفته شده توسط آنان شائبه عدم بررسی شرط گام ابتکاری را ایجاد می‌کند. حتی در این زمینه خود اداره ثبت اختراع و مسوولان و کارشناسان حاضر در آن نیز شائبه مذکور را تقویت می‌کنند؛ زیرا به کار بستن عبارت جدید و نوآوری بودن که در نامه استعلام اداره مذکور دیده می‌شود، نمی‌تواند به خوبی تفکیک دو شرط تازگی و گام ابتکاری را نشان دهد. (Shobeiri and Najafi, 2011:51)

اگر پس از ارزیابی اولیه، ارزیاب نتواند به طور قطعی مشخص سازد که اختراع ادعایی، بدیهی است یا خیر، برای تعیین قطعی بدیهی بودن یا بدیهی نبودن اختراع مزبور به این معیارها متمسک گردد و یا در صورتی که در ارزیابی‌های اولیه، اداره رای بر بدیهی بودن اختراع ادعایی دهد. مخترع می‌تواند برای نقض این رای، اعمال معیارهای ثانوی ۱۷ را درخواست کند. معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما بر آورده نشده به یک فناوری، بدین توضیح که تا قبل از اختراع ادعایی مدت زمان طولانی فن یا صنعت قبلی را که بوده و در آن مدت، نیازهای ضروری به پیشرفت وجود داشته باشد که به واسطه اختراع ادعایی این نیاز مرتفع گردد و نیز عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی از معیارهای ثانوی ارزیابی شرط گام ابتکاری می‌باشند. (Nader Ali, 2019:6)

گفتار دوم) کاربرد صنعتی^{۱۸}

موضوعاتی به عنوان اختراع قابل ثبت می‌باشند که حاوی کاربرد صنعتی^{۱۹} مشخص هستند. (Rubisz, 2022:115) کاربرد صنعتی یعنی این که اختراع در حوزه ی مشخصی از فعالیت‌های اقتصادی قابل استفاده باشد. وجود شرط مذکور به دلایل اقتصادی، فقهی و اخلاقی ضرورت دارد. (Mir Shamsi and Nazeri, 2019:57) مطالعه رویه موجود در ادارات ثبت اختراع اروپا نشان می‌دهد که این شرط زمانی احراز می‌شود که متقاضی بتواند کاربرد مشخصی را برای اختراع اثبات نماید. در حقوق ایران راجع به مفهوم یا نحوه ی ارزیابی این شرط مستندات خاصی وجود ندارد؛ اما به لحاظ دشواری احراز این شرط بر اساس معیارهای فنی، برای ارزیابی شرط کاربرد صنعتی از معیارهای ثانوی استفاده می‌شود. (Sadeghi and Najafi, 2016:137)

اهمیت وجود این شرط تا به حدی است که از همان آغاز شکل گیری نظام اختراعات، در کنار شرط تازگی و مقدم بر شرط مهم گام ابتکاری، مورد شناسایی قرار گرفته و به لحاظ تاریخی در اولین اسناد راجع به ثبت اختراع نیز به آن اشاره شده است. با وجود این، ارزیابی و احراز شرط کاربرد صنعتی در ادارات ثبت اختراع و چگونگی این ارزیابی اهمیت بیش تری دارد. به نظر می‌رسد صرف اظهار متقاضی مبنی بر کاربرد اختراع مورد ادعا در حوزه ای عام موجب احراز این شرط نمی‌شود، بلکه اثبات وجود کاربردی مشخص در حوزه ای خاص ضروری است. موید این مطلب رویه موجود در ادارات ثبت اختراع مطرح جهان مانند اداره ثبت اختراع

Secondary criteria ۱۷

Practical use ۱۸

۱۹ طبق ماده ی ۲ قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶: اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.



اروپا است، که البته اغلب کشورهای جهان از جمله ایران هم متأثر از این ادارات، معیارمشابهی در این زمینه اعمال می‌کنند. (Sadeghi and Najafi, 2016:139)

در ادارات ثبت اختراع ایران، زمانی موضوع مورد ادعا اختراع تلقی می‌کنند که علاوه بر تازگی و گام ابتکاری، حاوی کاربرد صنعتی نیز باشد. و اختراع زمانی حاوی کاربرد صنعتی است که در زمان تقدیم اظهارنامه دارای دارای کاربردی مشخص، معقول، متعارف و بالفعل در حوزه‌های خاص باشد. (Jafarzadeh and Mahmoudi, 2016:122) معیار به کار گرفته شده در اداره ثبت اختراعات ایران، معیاری فنی^{۲۰} بوده که عبارت است از آن که اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه ای خاص را نشان دهد. (Bagheri, et al, 2012:62) با وجود این در اداره ثبت اختراع ایران، به موجب قانون مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن رویه ی مشابهی با ادارات ثبت اختراع اروپا در جریان است. اگرچه در قانون ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی راجع به شرط کاربرد صنعتی، شیوه ی خاصی برای ارزیابی و احراز این شرط پیش بینی نشده است. در حال حاضر که اداره ثبت اختراع ایران، فاقد زیر ساخت‌های مناسب برای ارزیابی و احراز فنی شرایط ماهوی اختراع و از جمله کاربرد صنعتی است، این اداره می‌تواند بنا به مقتضیات خود، از ملاحظات و معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع در ارزیابی اختراعات بهره مند گردد و بر همین مبنا سطح شدت و آسانی معیار را در حوزه‌های مختلف فناوری طراحی و تنظیم کند. (Sadeghi and Najafi, 2016:158)

الف) نحوه ارزیابی معیار شرط کاربرد صنعتی در حقوق ایران:

ارزیابی شرط کاربرد صنعتی به مانند سایر شرایط اختراع از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به مقررات یکسان ساز بین‌المللی موجود در این زمینه که منجر به شکل‌گیری مفهوم واحدی از این شرط در حقوق داخلی کشورها شده است، ارزیابی این شرط در ادارات ثبت اختراع نیز تقریباً به شکل مشابهی صورت می‌گیرد و معیارهای همسانی در این خصوص اعمال می‌گردد. در این قسمت چگونگی ارزیابی شرط کاربرد صنعتی را در ادارات ثبت اختراع ایران مورد بررسی قرار گرفته است. (Sadeghi and Najafi, 2016:145) به موجب ماده (۲) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. مطابق قسمت اخیر همین ماده، "از نظر صنعتی اختراعی دارای کاربرد صنعتی محسوب می‌شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد". در ایران هم سو با مقررات سایر کشورها، مراد از صنعت نیز معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود. ماده (۴) قانون فوق نیز برخی موارد را از حیطه ی حمایت خارج نموده که در واقع جزء بند (۵)، همان موضوعاتی است که فاقد کاربرد صنعتی هستند، هرچند که در قانون به این نکته اشاره نشده است. در قانون و در آیین نامه اجرایی راجع به آن، شیوه خاصی برای ارزیابی و احراز شرط کاربرد صنعتی پیش بینی نشده است. با این حال، به موجب بند (۸) و (۹) ماده (۱۰) آیین نامه مزبور توصیف مندرج در اظهارنامه باید متضمن دست کم یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع باشد و به طور صریح کاربرد صنعتی اختراع را در صورتی که ماهیت اختراع گویای این امر نباشد، بیان کند. بنابراین، در حقوق ایران تصریح به کاربرد مشخص در اظهارنامه شرطی ضروری می‌باشد. (Zahedi, et al, 2021:17) اما به نظر می‌رسد به دلیل نبود زیر ساخت‌های کافی و مناسب برای ارزیابی فنی، بررسی شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط کاربرد صنعتی، بیش تر متکی بر صرف اظهار متقاضی می‌باشد و کاربرد مورد ادعا را، حمل بر صحت می‌کنند. بر همین اساس توصیه می‌شود اداره ثبت اختراع ایران معیارهای ثانوی مورد استفاده در ارزیابی و احراز گام ابتکاری را که معیارهایی عینی و ملموس هستند، را در ارزیابی و احراز کاربرد صنعتی و فایده اختراع مورد ادعا را به کار گیرد. (Sadeghi and Najafi, 2016:156) در حال حاضر که اداره ثبت اختراع ایران، فاقد زیرساخت‌های مناسب برای ارزیابی و احراز فنی شرایط ماهوی اختراع و از جمله کاربرد صنعتی است، اداره ثبت اختراع ایران می‌تواند از ملاحظات و معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع در ارزیابی اختراعات بهره مند گردد و بر همین مبنا سطح شدت و آسانی معیار را در حوزه‌های مختلف فناوری طراحی و تنظیم کند. (Sadeghi and Najafi, 2016:158)

اداره مزبور می‌تواند با سنجش وضعیت فناورانه ی خاص هر حوزه، سطح شدت و آسانی احراز این شرط را طراحی نماید، یعنی در حوزه‌هایی که قابلیت کشور در آن‌ها بالاتر است، از شدت شرط مزبور کاسته شود و متقابلاً در زمینه‌هایی که فاقد چنین قابلیت



هستیم، از ظرفیت‌های این شرط در راستای تقویت حوزه‌های مزبور بهره مند شده و معیار سخت تری را اعمال کند. به نظر می‌رسد به لحاظ قانونی مشکلی در این زمینه وجود ندارد و قانون و آیین نامه‌ی فوق توانسته‌اند، هم سو با مقررات بین‌المللی موجود و داخلی سایر کشورها پیش روند. و ارزیابی این شرط مانند سایر شرایط اختراع توسط اداره ثبت اختراعات ایران انجام می‌شود. در واقع همان رویه‌ای که در خصوص ارزیابی شرایطی مانند تازگی و گام ابتکاری معمول است، در خصوص این شرط نیز قابل اعمال است. البته در برخی از بندهای ماده (۴) قانون مصوب ۱۳۸۶، استثنائات موضوعی اختراعات بیان شده است که غالباً مواردی هستند که فاقد کاربرد صنعتی بوده و بدین لحاظ اساساً اختراع تلقی نمی‌شود. در حقیقت اگرچه این موارد فاقد کاربرد صنعتی هستند و اساساً اختراع تلقی نمی‌شود اما بیان قانون‌گذار به گونه‌ای است که آن‌ها را در قالب استثنائات موضوعی ثبت اختراع آورده است. (Sadeghi and Najafi, 2016:157)

گفتار سوم) جدید بودن

یکی از موضوعات چالش برانگیز در زمینه حقوق مالکیت فکری و صنعتی، شرط جدید بودن^{۲۱} می‌باشد. جدید بودن یک زمینه علمی پویا و در واقع انقلاب علم در عصر حاضر است. (Scellato, et al, 2011:7) تاثیر گسترده این فن آوری بر عملکرد بخش‌های مختلف حیات بشری، از قبیل صنعت دارو، غذا، کشاورزی، شیمیایی، انرژی و البته محیط زیست، به علاوه این که فن آوری کلیدی در پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود به اهمیت این فن آوری افزوده است. (Horstman, et al, 2020:4) بنابراین شرط جدید بودن عرصه‌ای است که رفاه اقتصادی-اجتماعی برای مردم به همراه دارد و برخی آن را همه چیز برای همه مردم نامیده‌اند. (Vozvaei, et al, 2022:123)

جدید بودن اختراع و طرح صنعتی یکی از اوصاف دیرین و وصف ممتاز هر اختراع یا طرح صنعتی می‌باشد که باید به صورت نوعی و موضوعی در نظر گرفته شود. (Connor, et al, 2022:14) امروزه شرط جدید بودن^{۲۲}، هم در هنگام احراز آن در اداره مالکیت صنعتی و هم در هنگام رسیدگی قضایی در دعاوی طرفین صاحب گواهی نامه و نقض کننده، از مسائل بسیار چالش برانگیز و مبتلا به می‌باشد. امروزه در حقوق ایران، هم در عرصه قانون‌گذاری و هم در اداره مالکیت صنعتی و هم در رویه قضایی، موضوع جدید بودن اختراع بسیار چالش برانگیز می‌باشد، چنانچه در تعداد قابل توجهی از پرونده‌های قضایی به محض این که دارنده ورقه اختراع دعوائی را علیه نقض کننده طرح می‌نماید، نقض کننده نیز دعوائی متقابلی با خواسته "ابطال ورقه اختراع به جهت جدید نبودن آن" علیه دارنده ورقه اختراع طرح می‌نماید. و امروزه در ایران یکی از مسائل چالش برانگیز در اداره مالکیت صنعتی، موضوع معیارها و چگونگی احراز شرط جدید بودن برای امکان ثبت یک اختراع و یا طرح صنعتی می‌باشد. (Vozvaei, et al, 2022:124)

الف) نحوه ارزیابی معیار شرط جدید بودن در حقوق ایران:

اولین شرط ماهوی ثبت اختراعات، جدید بودن آن است. این بدین معنا است که در هیچ بانک اطلاعاتی کتبی و یا اسناد شفاهی، اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام کاری مشابه اثر مورد ثبت وجود نداشته باشد. (Singleton, 2000:127) در اینجا باید به این نکته توجه کرد که بعضاً ممکن است قابلیت ثبت به علت افشای ناخواسته توسط خود مخترع مانند چاپ مقاله در مجلات یا ارائه در کنفرانس‌ها و غیره از بین برود، حتی اگر در مکانی یا محله‌ای در مورد اثر خود صحبت کند و یا مقالاتی به چاپ برساند نیز مشمول افشا ناخواسته خواهد بود. جدید بودن در واقع یک صفت لاینفک برای هر اختراعی می‌باشد. و بر اساس ماده ۴ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶، اختراعی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد. منظور از فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع برای عموم مردم افشاء نشده باشد. و در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. (Vozvaei, et al, 2022:128) و مهم ترین محدودیت در دسترسی به سیستم ثبت اختراع این است که شخص می‌تواند فقط چیزی را که جدید است ثبت کند. و آنچه برای اهداف ثبتی "نو" و "جدید" است

21. Novelty

۲۲. ماده ۲ قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶، اگر چه شرط جدید بودن را با شرط گام ابتکاری درهم آمیخته اما «ابتکار جدید» را جزء شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع دانسته است.



بستگی به تعریف مفهوم "فن قبلی" دارد. (Vozvaei, et al, 2022:129) و ارزیابی شرط نو بودن توسط کارشناس صورت می گیرد و از نظر کارشناس تفاوت‌های بین طرح اختراعی مورد ادعا و منابع فن قبلی حتی به جزئیات کم اهمیت نیز تسری می‌یابد. (Shobeiri Zanjani and Dehghani, 2015:83) در حال حاضر قبل از صدور ثبت، ما بر ارزیابان اداره ثبت اختراعات برای تعیین فن قبلی مربوطه اتکا می‌کنیم که با شفاف سازی متقاضی درباره بررسی‌های محرمانه صورت می‌گیرد. به منظور حصول ثبت اختراع، مخترع باید شرح مکتوبی از اختراع، شفاف سازی درباره چگونگی ساخت آن، شفاف سازی بهترین حالت در نظر گرفته شده توسط سازنده را ارائه دهد. (Vozvaei, et al, 2022:129) و با صدور ثبت، هر شخص می‌تواند منابع فن قبلی را به اداره ثبت اختراعات ارائه دهد که می‌تواند مورد بازبینی واقع شود. (Sadeghi and Johari, 2012:120) مدعی تخلف هم چنین می‌تواند قابلیت ثبت اختراع را با ادعای عدم اعتبار مورد سوال قرار دهد. در نتیجه برای رهایی از ثبت‌های اشتباه صادر شده، عرفاً دعوی قانونی لازم است. (Habiba and Nazeri, 2021:52)

شرط جدید بودن نخستین شرط برای ثبت هر اختراعی است. بند یک ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس صراحتاً شرط مذکور را به عنوان یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع بیان داشته است. و ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، ا.ط.ع هم اگرچه شرط جدید بودن را با شرط ابتکاری بودن درهم آمیخته، اما "ابتکار جدید" را جزء شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع دانسته است. منظور از جدید بودن اختراع این است که اختراع، قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی یا از هر طریق دیگری برای عموم افشاء نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می‌آید که در آن زمان در وضعیت فنی موجود نباشد. از ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، ا.ط.ع قابل استنباط می‌باشد که بار اثبات بی اعتباری اختراع بر دوش مدعی آن است. اما در حقوق ایران استاندارد خاصی در خصوص دلایل وجود ندارد و پذیرش و ارزیابی دلایل، تابع قواعد عمومی خواهد بود. در خصوص ضمانت اجرای اختراع به فقدان شرط جدید بودن به پرونده‌ای اشاره می‌گردد که ابطال گواهی نامه ثبت اختراع به شماره ۲۲۵۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۳ تحت عنوان درب آسانسوری گاو صندوق ویترونی با جک و پیچ به لحاظ سابقه ی تولید و استفاده عملی و افشاء آن قبل از ثبت و جدید نبودن آن می‌باشد را در پی داشته است. و استدلال قاضی به اقرار وکیل خوانده (صاحب اختراع) و هم چنین تاکید کارشناس بوده است که موضوع اختراع در سال ۱۳۸۳ یعنی سه سال قبل از ثبت، به بازار عرضه گردیده است، لذا هم به جهت انتشار و هم به جهت استفاده، شرط جدید بودن مورد زوال قرار گرفته است. در رای صادر شده به شماره ۹۵۰۵۴۵-۹۶/۶/۱۵ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین مقرر گردیده است "....آقای.... به وکالت از خوانده اول در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۷/۶ در مقام دفاع اظهار داشته است موکل درب گاو صندوق موضوع اختراع را در سال ۱۳۸۳ به بازار عرضه کرده است. علیهذا نظر به این که مطابق بند ۵ ماده ۳ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد و عبارت از این است که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا از هر طریق دیگر قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ی ثبت اختراع افشای شده باشد از حیطة حمایت از اختراع خارج است و در مانحن فیه حسب اظهار وکیل خوانده و دلایل ابرازی از جمله استشهادیه‌های پیوست و مفاد دادنامه ۱۷۵ مورخ ۹۳/۳/۲۰ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری تهران و گزارش اعضای هیئت سه نفره کارشناسان در پرونده مطروحه در شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه مذکور است هم دلالت بر جدید نبودن اختراع خوانده دارد بنابراین با احراز فقدان اوصاف و شرایط مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و احراز افشای محصول قبل از ثبت دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۸ همان قانون حکم به ابطال گواهی نامه اختراع خوانده اول صادر و اعلام می‌گردد." که این دادنامه به جهت عدم تجدید نظر خواهی قطعی گردیده است. (Vozvaei, et al, 2021:135)

نتیجه‌گیری

اختراع، حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می‌شود. (McIceland, 2002:3) و به طور کلی، اختراع حق انحصاری است که به مخترع آن، در قبال خلق و ایجاد محصول با طی کردن فرایند صنعتی که اطلاق جدید بودن، و کاربرد صنعتی دارد از طرف دولت و قوه حاکم اعطاء می‌شود. (Banaie Oskuie, et al, 2015:۳۷) به عبارت دیگر؛ اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل فنی است که این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله، دستگاه، محصول دارو یا فرایند صنعتی کاملاً جدید مربوط باشد و یا فقط به بهبود جزئی محصول یا فرایند شناخته شده ای باشد. اختراع در اینجا معادل واژه (Invention) است. (The house of commons European scruting committee, 2012:3) اما از



اختراع در قوانین مختلف کشورها زمانی حمایت می‌شود که این اختراعات طبق تشریفات جاری آن کشور در موعد و زمان مقرربه ثبت رسیده باشد. (Policy department citizens rights and constitutional affairs, 2015:8) شرط استفاده از آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می‌باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه (Patent) می‌باشد. (Hess and Muller Stoy, 2014:1) و حق اختراع در جهان امروز به ویژه از منظر اقتصادی و تجاری بسیار مهم و اساسی به شمار می‌آید. (Scellato, et al, 2011:7) برای ثبت اختراع در قوانین و مقررات کشورها، شرایطی پیش بینی شده است؛ که با توجه به نظام‌هایی که کشورها برای ثبت اختراع انتخاب کرده اند این شرایط می‌تواند دارای اهمیت کم تر یا بیش تر باشد. (Golchehreh and Kane, 2020:114) دسته ای از این شرایط، ماهوی است، و فقدان آن‌ها، شناسایی حق اختراع و حمایت از آن را مواجه با اشکال می‌نماید. (Bagheri, et al, 2010:17) دسته ای دیگر از شرایط، شرایط شکلی است که عمدتاً به نحوه تهیه و تنظیم اظهارنامه و ضمائ آن برمی گردد و فقدان آن‌ها اگرچه می‌تواند تحت شرایطی، موجب عدم ثبت اختراع گردد ولی اهمیت آن به اندازه شرایط ماهوی نیست. به عبارت دیگر، برخی از شرایط مربوط به ثبت اختراع، ناظر به شرایط اساسی ثبت آن از قبیل جدید بودن و دارای کاربرد صنعتی است که از آن‌ها به شرایط ماهوی اختراع تعبیر می‌گردد. (Ghabooli Dorafshan, et al, 2016:652)

که در ماده (۲) قانون ۱۳۸۶، به کلیه شرایط ماهوی برای ثبت اختراع اشاره گردیده است. طبق این ماده، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. و مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری، و خدمات نیز می‌شود. بررسی رویه موجود در اداره ثبت اختراعات و پرونده‌های موجود در آن حاکی از آن است که شرط گام ابتکاری نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. رویه موجود در اداره مذکور به این شکل است که پس از تقدیم اظهارنامه توسط شخص متقاضی، جستجویی در پایگاه‌های داده موجود در اداره ثبت اختراع توسط کارشناسان انجام می‌گیرد تا در صورتی که سابقه ثبت قبلی نداشته باشد، درخواست متقاضی برای ارزیابی سه شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی به واحدهای دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری ارسال گردد. و ارزیابی متخصصان حاضر در واحدهای دانشگاهی اساساً مبتنی بر جستجو در پایگاه داده‌های موجود صورت می‌گیرد.

شرط گام ابتکاری با توجه به ماده (۲) قانون ۱۳۸۶، بدین معناست که اختراع ادعایی با توجه به معلومات عموم برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. (Shobeiri Zanjani and Najafi, 2011:36) و همچنین در حقوق ایران برای احراز گام ابتکاری همانند تازگی، به دانش و فن قبلی رجوع می‌شود. و اختراع زمانی حاوی گام ابتکاری است که به مقدار کافی از فن یا صنعت قبلی متمایز یا فراتر از آن باشد و یعنی بدیهی نباشد. (Sadeghi and Ramezani Akordi, 2015:87) اما در عمل اداره ثبت اختراع و دادگاه‌ها برای احراز این شرط با مشکل مواجه شده، و معیارهای مختلفی به کار می‌بندند. (Shobeiri Zanjani and Najafi, 2011:36)

با این وصف "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. (Sadeghi and Amini, 2012:58) و اگر پس از ارزیابی اولیه، ارزیاب نتواند به طور قطعی مشخص سازد که اختراع ادعایی بدیهی است یا خیر، می‌تواند از معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما برآورده نشده به یک فناوری، بدین توضیح که تا قبل از اختراع ادعایی، مدت زمان طولانی فن یا صنعت قبلی راکد بوده و در آن مدت، نیازهای ضروری به پیشرفت وجود داشته باشد که به واسطه اختراع ادعایی این نیاز مرتفع گردد و نیز عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی، برای ارزیابی گام ابتکاری استفاده کند. (Nader Ali, 2019:6)

و شرط ماهوی دیگری که برای ثبت اختراع لازم است، این است که اختراع ادعایی دارای کاربرد صنعتی باشد، به این معنا که بتوان اختراع را در صنعت یا برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار داد. (Sadeghi and Najafi, 2016:140) معیار به کار گرفته شده برای ارزیابی شرط کاربرد صنعتی، معیاری فنی است که عبارت است از آن که اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه ای خاص را نشان دهد. (Bagheri, 2013:8)

بنابراین در حقوق ایران تصریح به کاربرد مشخص در اظهارنامه شرطی ضروری است. (Bagheri, et al, 2012:62) همچنین اداره ثبت اختراع ایران، می‌تواند از ملاحظات و معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع در ارزیابی شرط کاربرد صنعتی استفاده کند. (Sadeghi and Najafi, 2016:158) و یکی دیگر از شرایط ماهوی برای ثبت اختراع، شرط جدید بودن اختراع می‌باشد. امروزه شرط جدید



بودن، هم در هنگام احراز آن در اداره مالکیت صنعتی و هم در هنگام رسیدگی قضایی در دعاوی طرفین صاحب گواهی نامه و نقض کننده، از مسائل چالش برانگیز است. (Vozvaei, et al, 2021:134) و معیار ارزیابی شرط جدید بودن اختراع در حقوق ایران، این است که اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده ی عملی یا از هر طریق دیگری برای عموم افشا نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می آید که در آن زمان، داخل در وضعیت فنی موجود نباشد. (Sad-eghi and Amini, 2012:57) در ایران به دلیل نبود زیرساخت های کافی و مناسب برای ارزیابی فنی، بررسی شرایط ماهوی اختراع، از جمله گام ابتکاری و شرط کاربرد صنعتی، اداره ثبت اختراع ایران می تواند از ملاحظات و معیارهای ثانوی در ارزیابی اختراعات بهره مند گردد و بر همین مبنا شدت و آسانی معیار را در حوزه های مختلف فناوری طراحی و تنظیم کند. (Sadeghi and Najafi, 2016:158) پیشنهاد می شود جهت ارزیابی صحیح شرط گام ابتکاری و تازگی، پایگاه های اطلاعاتی اداره ثبت اختراع با اتصال به منابع اطلاعاتی مهم در جهان، به روزرسانی شود. (Sadeghi, et al, 2013:139)

و همچنین پیشنهاد می شود، که اولاً سازمانی با عنوان سازمان ثبت اختراعات ایران با ساختار و معیارهایی مشابه ادارات ثبت اختراع آمریکا و اروپا، تاسیس شود. ثانیاً تا قبل از تاسیس چنین سازمانی و در شرایط کنونی، نهادی با عنوان آکادمی مالکیت فکری در اداره ثبت اختراعات ایجاد شود تا در آن، استادان مجرب حقوق مالکیت فکری امر آموزش مسوولان و کارشناسان اداره و نیز متخصصان واحدهای دانشگاهی را بر عهده گیرند. ثالثاً در بدو امر به دلیل ابتدایی بودن زیر ساخت ها، معیارهای ثانوی بیش تر مورد استفاده قرار گیرند. (Shobeiri Zanjani and Najafi, 2011:52)

References:

1. Abbasi, S.; Akhgar, B. (2012). *Management of intellectual property: Invention, Trademarks, Industrial plans* (1rd ed.). Tehran: Jangal Publication. (In Persian).
2. Bagheri, K.; Kebraei, M.; Azizi Moradpoory, H. (2012). Public access to Iran's invention information, why and how. *Specialized Magazine of Parks and Growth Centers*, 8(30), 40-63. (In Persian).
3. Bagheri, K. (2013). An analytical look at the performance of Iran's patent system. *Approach Journal*, 55, 1-30. (In Persian).
4. commission of the European communities. (1973). *The new European patent law, the main features of the two European patent conventions*. (Office for official publication of the European communities No.6256.)
5. Connor, E.; Baccelli, M.; Wezenbeek, B.; Bouwelen, F.; Lorenz, M.; Muller, M.; Vocke, H.; Prub, T.; Osterrieth, J. (2022). Driven by technology: patenting before the European patent office. *Hoffmann Eitle Quarterly*, 4(2), 1-20. <http://www.hoffmann-eitle.com/en/legal-notice/>
6. Daniel, C.; Gaten, B. (2012). *The European patent office, an introduction to patent in Europe*. (European patent office (EPO) publication). <http://epo.org/european-patent-office.pdf>
7. Ebrahimi, M. (2010). Measuring the strength of Iran's patent laws. *Legal Research Journal*, 19, 1-25. (In Persian).
8. European patent office (EPO) as designated or elected office. (2013). *PCT applicant's Guide*, 1-44.
9. Faramarzi, N.; Bagheri Fard, A. A. (2018). Support for new technologies is an undeniable requirement. *National Conference of Humanities Scientific Studies and Researches*. Tehran. Iran. 2018. (In Persian).
10. Ghasemi, A. (2015). *Easy patent training, commercialization, branding* (1rd ed.). Tehran: Work and University Publication. (In Persian).
11. German patent and trademark office. (2022). *Patents*. (German patent and trademark office publication No.80331) <http://www.dpma.de/english>
12. Golchereh, L.; Kane, J. (2020). United states mission to the European union Intellectual property toolkit. <http://www.buyusa.gov/europe>
13. Habiba, S.; Bahadori Jahromi, Z. (2014). An innovative step in nanotechnology inventions. *Business Research Journal*, 73, 51-77. (In Persian).
14. Habiba, S.; Nazeri, A. (2021). A competent person to file a lawsuit for revocation of a patent certificate. *Legal Encyclopedias Journal*, 4(13), 60-81. (In Persian).
15. Hakimi Elahi, Gh. H.; Khan Chamani, J.; Kiani Bakhtiary, A.; Mousavi Movahedi, A. A. (2005). Methods and strategies of patenting and its privileges from a legal point of view. *Approach Journal*, 34, 100-123. (In Persian).
16. Hess, P.; Muller-stoy, T.; Wintermeier, M. (2014). Are patents merely "paper Triger"? *Patent Journal*, 8(2), 1-33.
17. Jafarzadeh, M. GH.; Mahmoudi, A. (2016). The substantive conditions for protection of patents from the point of view of the judicial procedure and the patent office. *Legal Research Journal*, 42, 1-45. (In Persian).
18. Jafarzadeh, M. GH.; Seiedin, A. (2019). Amicable deadline for disclosure in patent rights. *Private Law Research Journal*, 7(27), 30-51. (In Persian).
19. Mcleland, L. N. (2002). What every Chemist should know about patents. *ACS Joint Board-council committee on patents and Relate matters*, 1-21.



20. Mir Hosseini, H. (2008). Patent rights (1rd ed.). Tehran: Mizan Publication. (In Persian).
21. Mir Shamsi, M. H.; Nazeri, A. (2019). The impact of revocation of the patent certificate on the contracts with regard to the necessity of the patent rights. *Business Research Journal*, 90, 1-20. (In Persian).
22. Nader Ali, E. (2019). Comparative study and determination of innovative step in inventions. National conference of new and creative ideas in management, accounting legal and social studies. Tehran. Iran. 2019. (In Persian).
23. Najafi, H. (2013). The legal structure and procedure of patent offices; Emphasizing the pathology of evaluating innovative steps in Iran's patent office. *Eminence of Rights Journal*, 1(5), 50-74. (In Persian).
24. Najafi, H.; Madani, M. (2014). The substantive condition of an innovative step in the mirror of laws and regulations. *Legal Research Publication*, 25, 20-44. (In Persian).
25. Najafi, H.; Madani, M. (2016). The condition of an innovative step in Iran's patent system. *Legal Research Journal*, 30(2), 30-53. (In Persian).
26. Najafi, H.; Madani, M. (2018). Clarifying the means of meeting the condition of innovativeness in patent law; previous art or industry, a person of ordinary skill in knowledge. *Legal Research Journal*, 34, 20-48. (In Persian). DOI: 10.48300/jlr.2018.67522
27. Nasr Abadi, A. (2005). Substantive conditions of patent recognition, comparative review in Iranian law and Trips agreement. *Legal Justice Journal*, 51, 1-26. (In Persian).
28. Policy department citizens rights and constitutional affairs.(2015).The European patent office state of play.(Publication OfficeNo. PE10.208) European parliament.<http://www.europarl.europa.eu/studies>
29. Rubisz, S. (2022). The European patent with unitary effect, opportunities and limitations for innovative projects. *Scientific Quarterly*, 1(57), 114-128.
30. Sadeghi, M.; Amini, M. (2012). Causes and effects of patent certificate revocation. *Comparative Law Studies Journal*, 3(1), 60-87. (In Persian).
31. Sadeghi, M.; Johari, M. (2012). Beneficiary in lawsuits arising from the invention, from the point of view of the law and judicial procedure. *Jurisprudence Views Journal*, 59, 1-22. (In Persian).
32. Sadeghi, M.; Najafi, H.; Madani, M. (2013). Pathology of the innovative step condition in the patent system. *Law and Political Sciences Journal*, 43(1), 60-83. (In Persian).
33. Sadeghi, M.; Ramezani Akordi, H. (2015). A comparative study of the concept and effects of the right of priority in patent law. *Comparative Law Research Journal*, 19(1), 60-86. (In Persian).
34. Sadeghi, M.; Najafi, H. (2016). A comparative study of the condition of industrial use in patent law. *Comparative Research of Islamic and Western Laws Journal*, 3(1), 80-104. (In Persian).
35. Salehi Zahabi, J. (2009). Patents, a comparative perspective (1rd ed.). Tehran: Publishing Company Publication. (In Persian).
36. Salehi Zahabi, J. (2010). Novelty is the characteristic of every invention. *Faculty of Law and Political Sciences Journal*, 40(4), 80-103. (In Persian).
37. Scellato, G.; Calderini, M.; Caviggioli, F.; Franzoni, C.; Ughetto, E.; Kica, E.; Rodriguez, V. (2011). Study on the quality of the patent system in Europe. *Official Journal of the European Union*, 2(1), 1-194.
38. Sheikhi, M. (2013). Legislative strategies in industrial property rights (1rd ed.). Tehran: Khorshidi Publication. (In Persian).
39. Shobeiri, H.; Najafi, H. (2011). A comparative study of evaluating and verifying the innovative step in inventions. *Comparative Law Research Journal*, 15(4), 20-45. (In Persian).
40. Shobeiri, H.; Najafi, H. (2013). A comparative study of the substantive condition of the innovative step in the patent. *Comparative Law Journal*, 100(2), 100-123. (In Persian).
41. Shobeiri, H.; Dehghani, A. (2015). A comparative study of the uniqueness condition in industrial designs and its comparison with the condition of originality. *Comparative Law Research Journal*, 19(2), 20-48. (In Persian).
42. Singleton, J. (2000). convention on the Grant of European patents (European patent convention) and convention for the European patent for the common market (community patent convention). *International Lawyer Journal*, 3(8), 119-140
43. Taban, M. R. (2013). Guide to drafting a patent application (1rd ed.). Shiraz: Navid Shiraz Publication. (In Persian).
44. The house of commons European scrutiny committee. (2012). The unified patent court: help or hindrance? (Published by authority house of commons No.HC1799). <http://www.parliament.uk/escom>
45. Vozvaie, A.; Sarir, F.; Tabatabaei, M.; Javid, M. J. (2021). Legal, economic and social analysis, the condition of newness of inventions in line with the progress of science and social welfare of the country. *Political Sociology of Iran Journal*, 5(7), 1-35. (In Persian). DOI: 10.30510/psi.2022.272610.1524
46. World intellectual property organization (Wipo).(2013).Summaries of conventions, treaties and agreements (Wipo publication No.442E/13). <http://www.wipo.int>
47. Zahedi, M.; Salamat, S.; Moradi, SH. (2021). A comparative study of stem cell patent conditions in America, Europe and Iran. *Medical Law Journal*, 15(56), 1-24. (In Persian).