

«رفتار غیر منصفانه» در پرونده‌های نقض حق اختراع در آمریکا و جایگاه آن در حقوق ایران

سیمین عباسی^۱

چکیده

آموزه رفتار غیر منصفانه^۲ یکی از مفاهیم کلیدی در دعاوی نقض حق اختراع در آمریکا است که نقش مهمی در تصمیم‌گیری دادگاه دارد. این آموزه به دادگاه‌ها اختیار می‌دهد که در صورت اثبات کتمان عمدی اطلاعات یا ارائه نادرست آن به اداره ثبت اختراعات، کل حق اختراع را بی اعتبار اعلام کنند. از آنجاکه این آموزه نقش مهمی در حفظ تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان اقتصادی فعال و ایجاد فضای مطلوب حقوقی دارد، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که نظام حقوقی آمریکا چگونه از آموزه رفتار غیر منصفانه در پرونده‌های نقض حق اختراع استفاده می‌کند و چگونه می‌توان از آن برای توسعه رویه قضایی در ایران بهره برد. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است نشان می‌دهد که رویه قضایی آمریکا در اعمال این آموزه دچار نوسان بوده و گاه سخت‌گیری‌های بیش از حد و گاه رویکردی منعطف اتخاذ کرده است که موجب اختلاف نظر میان محاکم شده است. در نظام حقوقی ایران، دادگاه‌ها ابزار مستقلی مشابه آموزه رفتار غیر منصفانه برای بررسی سوء قصد در اختیار ندارند و قانون‌گذار ایران می‌تواند با تدوین ضوابطی شفاف و سازگار با نظام حقوقی ایران به افزایش دقت و عدالت در تصمیمات قضایی مربوط به دعاوی اختراعات کمک کند.

واژگان کلیدی: حق اختراع، حقوق آمریکا، قصد فریب، رفتار غیر منصفانه، دست‌های ناپاک، اطلاعات مهم.

۱. دانش‌آموخته دکتری گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

درآمد

در نظام‌های حقوقی مختلف، دعاوی مربوط به نقض حق اختراع از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا همواره نیاز به ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و منافع عمومی وجود دارد و ایجاد این تعادل یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه به شمار می‌رود. نظام اختراعات نه تنها از حقوق مخترعان حمایت می‌کند، بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و نوآوری دارد. از این رو، نظام‌های حقوقی تلاش می‌کنند با وضع قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی مناسب، از یک سو حقوق انحصاری مخترعان را محترم بشمارند و از سوی دیگر، منافع عمومی و دسترسی به دانش و فناوری را تضمین کنند و با انحصارات متقلبانه مبارزه نمایند. یکی از اقدامات مهم در این راستا، تضمین شفافیت و صداقت در فرایند ثبت اختراع است. تعهد به صداقت مفاهیم متعددی می‌تواند داشته باشد و یکی از آن‌ها توجه به اهداف مشترک گروهی است (عبادی بشیر، ۱۴۰۴: ۳۶۹). نظام اختراع در صدد تحصیل اهداف خاصی است اما ارائه اطلاعات نادرست و مبتنی بر فریب می‌تواند اعتماد به نظام ثبت اختراع را تضعیف کند و موجب ایجاد بی‌عدالتی و کسب انحصارات ناصحیح شود. در حقوق آمریکا آموزه رفتار غیر منصفانه^۱ به عنوان سازکاری برای تضمین صداقت در ثبت اختراع توسعه یافته است و نقشی کلیدی در جلوگیری از تقلب ایفا می‌کند. رفتار منصفانه و عادلانه که خود مبتنی بر اصل حسن نیت است (کلیشادی نجف آبادی و دیگران، ۱۴۰۴: ۱۹۸) در حق اختراع آمریکا به مرور زمان از طریق رویه‌های قضایی شکل گرفته است و با ضمانت اجراهای قوی به یکی از ارکان مهم در حمایت از اهداف نظام ثبت اختراع تبدیل شده است، اما در نظام حقوقی ایران، مقررات جامع و مشخصی در زمینه مقابله با رفتار غیر منصفانه در فرایند ثبت اختراع و ضمانت اجرای آن وجود ندارد. این خلأ می‌تواند به تضعیف نظام ثبت اختراع و کاهش اعتماد عمومی به آن منجر شود و دستیابی اهداف اختراع یعنی حمایت از مخترعان محق و رشد و پیشرفت جامعه از طرق انتشار نوآوری و فعالیت‌های نوآورانه کاهش یابد. از این رو بررسی آموزه رفتار غیر منصفانه در حقوق آمریکا و امکان تطبیق آن با نظام حقوقی ایران می‌تواند به تقویت ساختار حقوقی اختراع در

کشور کمک کند.

رفتار غیر منصفانه مدت‌هاست که در حقوق آمریکا و رویه قضایی آن به کار می‌رود و مورد تحلیل پژوهش‌گران این کشور قرار گرفته است، اما در حقوق ایران ادبیاتی در خصوص این آموزه یافت نشد، تنها در تبصره ۱ ماده ۶۷ قانون حمایت از مالکیت صنعتی سال ۱۴۰۳ در خصوص ارائه اطلاعات غیر واقعی و ضمانت اجرای آن در خصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت، قانون‌گذار تصریحاتی دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که تحلیل حقوقی آموزه رفتار غیر منصفانه در حقوق اختراع آمریکا به چه نحو است، چه جایگاهی در حقوق ایران دارد و به چه نحو می‌توان آن را به عنوان الگویی برای ارتقای نظام حقوقی و قضایی به کار گرفت. به منظور پاسخ به این پرسش، مفاهیم و مبانی قانونی این آموزه در حقوق آمریکا بررسی می‌شود، تصمیمات قضایی مشهور و عناصر اثبات این آموزه در حقوق آمریکا مورد تبیین قرار می‌گیرد و چالش‌ها و راه‌حل‌ها در حقوق آمریکا مورد تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت، ضمن توجه به وضعیت کنونی قوانین ایران، الگوی مناسب برای کشور ارائه می‌شود.

۱. مفاهیم، مستندات قانونی و قضایی رفتار غیر منصفانه در حقوق آمریکا

آموزه رفتار غیر منصفانه در حقوق آمریکا مفهوم ویژه‌ای دارد که در راستای رفتار صادقانه و همراه با حسن قصد متقاضیان ثبت اختراع مطرح شده است. برای تبیین این مفهوم، ابتدا تفاوت آن با نظریه «دست‌های ناپاک»^۱ تبیین می‌شود و سپس مبانی قانونی آن به منظور درک بهتر بیان خواهد شد.

۱-۱. مفهوم رفتار غیر منصفانه و تمایز آن از مفهوم دست‌های ناپاک

اختراعات نقشی دوگانه در حمایت از حقوق مخترعان و تأمین منافع عمومی ایفا می‌کنند. یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، اطمینان از رعایت چارچوب‌های قانونی و جلوگیری از هرگونه تقلب یا رفتار ناصحیح در فرایند ثبت اختراع است. نظریه رفتار غیر منصفانه به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق اختراع آمریکا، با تأکید بر عدالت و صداقت در تعامل با دفتر ثبت اختراع، ابزار دفاعی مؤثری

برای مقابله با سوء استفاده‌های احتمالی فراهم می‌کند و تأثیرات گسترده‌ای بر اعتبار اختراعات دارد.

جامعه نفعی بنیادی در اطمینان یافتن از این موضوع دارد که انحصارات اختراع به بهترین نحو ارزیابی می‌شوند و در بستری عاری از تقلب یا دیگر رفتارهای غیر منصفانه شکل می‌گیرند. مؤثرترین ارزیابی اختراعات زمانی صورت می‌گیرد که اداره ثبت اختراع در هنگام بررسی درخواست، از تمامی اطلاعات مربوط به قابلیت ثبت آگاه باشد و آن‌ها را ارزیابی کند؛ به همین منظور هر شخصی که در تهیه و پیگیری درخواست ثبت اختراع دخیل است، وظیفه صداقت و حسن قصد در تعامل با دفتر ثبت اختراع دارد. این وظیفه شامل افشای تمام اطلاعاتی است که آن شخص می‌داند برای قابلیت ثبت مهم هستند (Noonan, et al, 2019: 7-8). عدم افشای عمدی این اطلاعات یا تلاش برای گمراه کردن اداره ثبت اختراع می‌تواند به ادعای رفتار غیر منصفانه در برابر ادعای نقض حق اختراع منجر شود (Gvozdik, 2019: 456). دفاع رفتار غیر منصفانه آموزه‌ای مبتنی بر عدالت و انصاف ریشه در دادگاه‌های انصاف دارد. اغلب معتقدند این آموزه نوعی از آموزه دست‌های ناپاک در حوزه اختراع است که به دادگاه انصاف اختیار گسترده‌ای می‌دهد تا در خصوص شخص فریب‌کار تصمیم‌گیری کند (Noonan, et al, 2019: 16).

دست‌های ناپاک یک قاعده عمومی در حقوق کامن‌لا است که در تمامی دعاوی مبتنی بر انصاف به کار می‌رود. بر اساس این قاعده، شخصی که خود مرتکب سوء رفتار شده است، نمی‌تواند از دادگاه درخواست حمایت کند. این اصل بر مبنای عدالت و جلوگیری از سوء استفاده از سیستم قضایی شکل گرفته است. مصادیق آن شامل شهادت دروغ، ارائه اسناد جعلی، مخفی کردن شواهد مهم و فریب دادگاه یا طرف مقابل در فرایند دادرسی است. اگر این دفاع در دادگاه پذیرفته شود، نتیجه آن رد ادعای خواهان در همان دعوا است، اما تأثیری بر اعتبار حقوقی سایر ادعاها یا حقوق خواهان ندارد (Thurlow, et al, 2019: 14)، در حالی که رفتار غیر منصفانه در حقوق ثبت اختراع به وضعیتی گفته می‌شود که متقاضی ثبت اختراع، عمداً اطلاعات مهمی را از اداره ثبت اختراعات پنهان کند یا اطلاعات نادرستی ارائه دهد تا حق ثبت اختراع را دریافت کند. این مفهوم از اصول کلی انصاف در حقوق کامن‌لا نشأت گرفته

(Kasper, 2016: 95) و به مرور به یک قاعده مستقل در حقوق ثبت اختراع تبدیل شده است. در خصوص مصادیق رفتار غیر منصفانه می‌توان پنهان کردن دانش پیشین را نام برد که می‌تواند بر تصمیم ثبت اختراع تأثیر بگذارد، ارائه اطلاعات گمراه‌کننده یا نادرست به اداره ثبت اختراع و ارسال اظهاریه‌های جعلی به منظور تقویت ادعای اختراع نیز نمونه‌های دیگر آن است. پیامد اثبات این رفتار، ابطال کامل ثبت اختراع و غیر قابل اجرا شدن آن است (Kroll, 2018: 59)؛ چرا که دادگاه‌ها چنین اعمالی را نوعی فریب در فرایند ثبت اختراع تلقی می‌کنند.

تفاوت اصلی میان رفتار غیر منصفانه و دست‌های ناپاک در دامنه کاربرد و پیامدهای حقوقی آن‌ها است. رفتار غیر منصفانه محدود به دعاوی مربوط به ثبت اختراع است و در صورت اثبات، کل اختراع را غیر قابل اجرا می‌کند (Vidal, 2022: 4) و این عدم قابلیت اجرا حتی ممکن است به خانواده کامل اختراعات نیز گسترش یابد (Noonan, et al, 2019: 16). البته به طور معمول زمانی که رفتار غیر منصفانه تنها به یک حق اختراع خاص در دعوی با موضوع چندین اختراع مربوط باشد، تنها همان حق اختراع غیر معتبر یا غیر قابل اجرا می‌شود، مگر آن‌که این سوء رفتار بر اعتبار تقاضانامه‌های دیگر نیز تأثیرگذار باشد. در مقابل، دست‌های ناپاک یک قاعده کلی در حقوق کامن‌لا است که می‌تواند در هر دعوی مبتنی بر انصاف مطرح شود و تنها موجب رد همان دعوا خواهد شد و منجر به بی‌اعتبار شدن یک حق قانونی نمی‌شود. هم‌چنین برای اثبات رفتار غیر منصفانه، باید قصد فریب و اهمیت اطلاعات پنهان شده ثابت شود؛ در حالی که در دست‌های ناپاک، کافی است نشان داده شود که خواهان رفتاری ناعادلانه داشته که با ادعای حقوقی او در تناقض است (Laser, 2020: 51).

ادعاهای مربوط به رفتار غیر منصفانه علاوه بر ابطال حق اختراع به جهات دیگر نیز یکی از ابزارهای قدرتمند در زرادخانه دفاعی خواننده در پرونده‌های اختراع محسوب می‌شوند (Noonan, et, 2019: 16). در صورت موفقیت این ادعا، خواهان به پرداخت حق‌الزحمه و کیل خواننده محکوم خواهد شد. هم‌چنین مخترع را از دریافت خسارات مضاعف در حقوق آمریکا محروم می‌کند، حتی رفتار غیر منصفانه مخترع می‌تواند منجر به نقض حقوق رقابت شود و برای او مسؤولیت ایجاد کند

(Laser, 2020: 55-56). به همین خاطر راهکار رفتار غیر منصفانه به عنوان «بمب اتمی» در حقوق اختراع شناخته می‌شود (Parrish, 2013:162); بنابراین رفتار غیر منصفانه در نظام حقوقی اختراع آمریکا، افزون بر کاهش اعتبار اختراع، پیامدهای جدی برای مخترعان در پی دارد. این آموزه که ریشه در عدالت و انصاف دارد، به دادگاه‌ها قدرت قابل توجهی برای برخورد با تقلب و سوءرفتار در فرایند ثبت اختراع می‌دهد. چنین رویکردی، ضمن تأمین عدالت در حوزه مالکیت فکری، بر اهمیت صداقت و شفافیت در حفظ منافع عمومی و حقوق رقابت تأکید دارد و به درستی به‌عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای حقوق اختراع شناخته می‌شود.

۲-۱. مستندات قانونی رفتار غیر منصفانه در حقوق آمریکا

مستندات قانونی رفتار غیر منصفانه در حقوق آمریکا به طور گسترده‌ای توسعه یافته است و با تغییرات متعددی همراه بوده است. این آموزه که در ابتدا باهدف مبارزه با تقلب در فرایند ثبت اختراع معرفی شد، به تدریج به یکی از اصول کلیدی در حفظ عدالت و شفافیت در نظام ثبت اختراعات تبدیل شد.

قاعده ابطال ثبت اختراع به دلیل رفتار غیر منصفانه نخستین بار در قانون ثبت اختراع ۱۷۹۰^۱ در ایالات متحده به تصویب رسید. این قانون به خوانندگان اجازه می‌داد تا ظرف یک سال پس از صدور گواهی‌نامه ثبت اختراع، درخواست ابطال آن را در دادگاه بدوی به این دلیل که بر اساس رفتار غیر منصفانه به دست آمده است ارائه کنند. هم‌چنین این قانون مقرر کرده بود در صورتی که متقاضی بخشی از اختراع را پنهان کند یا چیزی فراتر از آنچه لازم است به آن بیفزاید تا موجب گمراهی شود، دفاعی در برابر نقض حق اختراع فراهم می‌آورد. در سال ۱۸۳۶ اصلاحات قانون ثبت اختراع موجب محدودیت در حق ابطال گواهی‌نامه اختراع به دلیل رفتار غیر منصفانه شد و روند مداخله‌ای را معرفی کرد که در آن تنها بحث می‌شد که آیا دارنده حق ثبت اختراع، اولین مخترع بوده است یا خیر. با این وجود، بیشتر دادگاه‌های انصاف در قرن نوزدهم به دولت اجازه می‌دادند که در صورت وقوع فریب و تقلب، حق اختراع را ابطال کند. در قانون ۱۹۵۲ نیز ملاحظات مربوط به این که آیا مالک اختراع اولین مخترع بوده است یا نه، به بخش ۱۰۲ (g) قانون ۱۹۵۲ اضافه شد. یکی از

1. Patent Act of 1790

برداشت‌های ممکن از این تغییرات این بود که مفهوم رفتار غیر منصفانه، با دفاع بی‌اعتباری حق اختراع ادغام شده است و تنها راه بی‌اعتباری اختراع همان اصیل نبودن مخترع است؛ یعنی اثبات این که شخصی که اختراع را ثبت کرده، اولین فردی که اختراع را انجام داده نبوده است.

اداره ثبت اختراع آمریکا طبق حق تفویضی در وضع قوانین اجرایی، قانون تعهد به افشای اطلاعات مهم در خصوص قابلیت ثبت اختراع^۱ را وضع کرده است. بر طبق این قانون متقاضی ثبت اختراع و وکیل یا نماینده او موظف هستند اطلاعاتی که برای قابلیت ثبت اختراع اهمیت دارند، به دفتر ثبت اختراع و علائم تجاری افشا کنند. این الزام که به عنوان «وظیفه صداقت»^۲ شناخته می‌شود، تعهد به افشای دانش پیشین مربوط به موضوع اختراع که متقاضی از آن‌ها مطلع است را نیز شامل می‌شود. در غیر این صورت، ثبت اختراع در دعاوی حقوقی به دلیل رفتار غیر منصفانه غیر قابل اجرا شناخته شود. این قانون شفاف و واضح اطلاعات مهم و اشخاص متعهد به وظیفه صداقت را مشخص می‌کند.

به دلیل چالش‌هایی از جمله استفاده بیش از حد از دفاع رفتار غیر منصفانه و ایجاد مانع در فرایند دادرسی، برخی معتقدند پس از تصویب قانون ابتکارات^۳ در سال ۲۰۱۱ با تأکیدی که قانون‌گذار در این خصوص دارد که باید غیر قابل اجرا را معادل عدم اعتبار در نظر گرفت و سوابق تغییرات قانونی و قضایی، رفتار غیر منصفانه ممکن است دیگر به عدم اعتبار سایر ادعاهای ثبت اختراع، فراتر از آن‌هایی که به صورت تقلبی به دست آمده‌اند، منجر نشود (Laser, 2020: 55-56). حتی اگر چنین باشد به دلیل اثرات و عواقب خاص حقوقی، رفتار غیر منصفانه از سایر دفاعیات قابل تمایز است.

۳-۱. بررسی پرونده‌های مشهور رفتار غیر منصفانه در حقوق آمریکا

آموزه رفتار غیر منصفانه یکی از مفاهیم مهم در حقوق مالکیت فکری آمریکاست که به طور خاص در دعاوی مربوط به حق اختراع نقش کلیدی ایفا

1. CFR § 1.56 - Duty to disclose information material³⁷ to patentability

2. duty of candor

3. America Invents Act

می‌کند. این آموزه که از پرونده‌های مشهور کی‌استون^۱، پرسیشن اینسترمانت^۲ و هزل اطلس^۳ سرچشمه گرفته است، بر اهمیت صداقت و شفافیت در فرایند اخذ حق اختراع تأکید دارد. دادگاه‌های آمریکا، به ویژه دیوان عالی، بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند که هرگونه رفتار فریب‌کارانه، از جمله پنهان‌سازی مدارک، ارائه اطلاعات نادرست یا تقلب در فرایند ثبت اختراع، می‌تواند منجر به بی‌اعتباری حق اختراع شود. بررسی این پرونده‌ها نه تنها به درک بهتر اصول حقوقی این آموزه کمک می‌کند، بلکه تأثیرات عملی آن را در کاهش دعاوی بی‌اساس و ارتقای شفافیت سیستم ثبت اختراعات نشان می‌دهد.

در پرونده کی‌استون به دلیل پنهان‌کردن مدارک و شواهد، دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرد که اگر اختراع از طریق رفتار غیر منصفانه به دست آید (مانند تقلب یا نقض قوانین اخلاقی)، از حمایت قانونی محروم می‌شود. این پرونده به شدت تأثیرگذار بود؛ زیرا اولین بار بود که دادگاه این آموزه را در زمینه حق اختراع به طور خاص به کاربرد.

در پرونده پرسیشن، شرکت پرسیشن دعوی نقض حق اختراع به طرفیت شرکت منت اقامه کرده بود. دیوان عالی ایالات متحده در این پرونده به این نتیجه رسید که اختراع به دلیل رفتار غیر منصفانه در فرایند ثبت اختراع از جمله مدارک دروغ، انجام اقدامات فریب‌کارانه و عدم گزارش این اقدامات به اداره ثبت اختراع قابل حمایت نیست.

در پرونده هزل اطلس این شرکت به طرفیت آرت فورد به دلیل نقض حق

1. *Keystone Driller Co. V. General Excavator Co.* 290 U.S. 240 (1933), U.S. Supreme Court, U.S. Supreme Court, Nos. 34 and 35, Argued October 19, 1933 Decided December 4, 1933, 290 U.S. 240

2. U.S. Reports: *Precision Co. v. Automotive Co.* 324 U.S. 806 (1945), <https://www.loc.gov/item/usrep324806/>

3. *HAZEL-ATLAS GLASS CO. v. HARTFORD-EMPIRE CO.*, No. 398.

Rehearing Denied June 12, 1944.

See 322 U.S. 772, 64 S.Ct. 1281.

Argued Feb. 9, 10, 1944.

Decided May 15, 1944.

Mr. Stephen H. Philbin, of Boston, Mass. for petitioner.

Mr. Francis W. Cole, of Hartford, Conn. for respondent.

اختراع اقامه دعوی کرده بود. در پرونده مذکور، شرکت مدعی مقاله‌ای نوشت و با کمک شخص ثالثی در مجله‌ای منتشر کرد و به طور تصنعی سعی کرد اختراع خود را ابتکاری و غیر بدیهی نشان دهد. دیوان عالی ایالات متحده در این خصوص حکمی صادر کرد که رفتار غیر منصفانه به ویژه در فرایند اخذ گواهی ثبت اختراع می‌تواند موجب بی‌اعتباری گواهی اختراع و باطل شدن حق مالکیت آن شود.

در مجموع، این سه پرونده به تدریج مفهوم رفتار غیر منصفانه را در حقوق مالکیت فکری به ویژه در زمینه اختراعات در نظام حقوقی آمریکا تثبیت کردند.

در پرونده اپتیکس^۱ سال ۲۰۰۱ حوزه فدرال با استناد به پرونده‌های کی استون، هزل اطلس و پرسیشن جبران خسارت‌های مربوط به رفتارهای ناشایست^۲ در دعوی منصفانه در برابر اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا منجر به غیر قابل اجرا شدن اختراع در برابر هر شخصی می‌شود، اما آموزه دست‌های ناپاک تنها اجرای آن را در برابر یک دعوی خاص منع می‌کند. رفتار ناشایست در دادرسی، هر چند می‌تواند مبنایی برای رد دعوی باشد، اما تأثیری بر حق مالکیت ندارد و آن را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد؛ به عبارت دیگر، جبران خسارت برای سوء رفتار در دادرسی باید به منظور تنبیه به کار رود، اما نباید بر حق مالکیت ادعا شده در دعوی تأثیر بگذارد؛ زیرا حق اختراع به دلیل هیچ سوء رفتاری در طول دادرسی به دست نیامده است. هم‌چنین دادگاه حکم داد که آموزه دست‌های ناپاک به حدی نمی‌رسد که حق مالکیت را بر مبنای تخلف در دادرسی غیر قابل اجرا کند، ولی رفتار غیر منصفانه اختراع را غیر قابل اجرا می‌سازد تا از اجرای اختراعاتی که با تقلب و فریب به دست آمده‌اند جلوگیری شود (Noonan, et al, 2019: 19-21).

در پرونده استراسنس دادگاه منطقه‌ای ثبت اختراع شماره ۵۵۱ را به دلیل رفتار غیر منصفانه غیر قابل اجرا اعلام کرد؛ زیرا استراسنس که اکنون ابوت^۳ نامیده می‌شود گزارش خود را که در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۴ و ۲۳ مه ۱۹۹۵ به سازمان ثبت

1. Aptix Corp. v. Quickturn Design System, Inc

۲. Misconduct: برای رفتار غیر منصفانه در دادگاه، از اصطلاح رفتار ناشایست در پژوهش استفاده شده است.

3. Abbott

اختراع اروپا ارائه شده بودند، برای دفتر ثبت اختراع و علائم تجاری افشا نکرده بود (Karshedt, 2021: 7). در این پرونده حوزه فدرال به طور جامع در تلاش برای شفاف کردن قاعده رفتار غیر منصفانه، الزامات مربوط به اهمیت دانش قبلی و قصد فریبنده را به دو بخش جداگانه تقسیم کرد و اعلام کرد برای موفقیت در دفاع رفتار غیر منصفانه، خواننده نقض باید اثبات کند که متقاضی اختراع با قصد فریب اطلاعات مهمی را به اداره ثبت اختراع نادرست ارائه داده یا حذف کرده است، این اثبات باید با شواهد روشن و قانع کننده ارائه شود (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 2024: 13-14)؛ هم چنین تصریح کرد احراز قصد فریب باید تنها معقول ترین استنتاجی باشد که می توان از مدارک و مستندات به دست آورد. در این راستا، حوزه فدرال به پرونده های کی استون، هزل اطلس و پرسیشن اینسترمنت اتکای زیادی کرد.

پرونده استراسنس شفافیت های دیگری را نیز به وجود آورد؛ به عنوان نمونه، دادگاه تأیید نموده است که ارائه سوگندنامه دروغین دقیقاً نوعی عمل مثبت رفتار غیر منصفانه است و حکم داد که جبران خسارت تحمیل شده از سوی دادگاه باید با تخلف مرتکب شده متناسب باشد و به منظور اصلاح آن تخلف طراحی گردد. به عبارت دیگر، تنبیه باید با نوع و شدت بد رفتاری سازگار باشد (Noonan, et al., 2019: 9-22).

استراسنس تأثیر زیادی بر دعاوی اختراع داشت. شیوع ادعاهای رفتار غیر منصفانه از هفده درصد به هشت درصد در پرونده های اختراع کاهش یافته است. بیشتر این کاهش پس از پرونده استراسنس اتفاق افتاده است که احتمالاً به دلیل ترکیبی از معیارهای سخت تر در دادخواهی و اثبات ادعاها بوده است (Karshedt, 2021: 27)؛ بنابراین پرونده های بررسی شده، از کی استون تا استراسنس، آموزه رفتار غیر منصفانه را در حقوق مالکیت فکری آمریکا تثبیت و توسعه داده اند. این پرونده ها مرزهای میان رفتار ناشایست در جریان دادرسی و رفتار غیر منصفانه در فرایند اخذ حق اختراع را مشخص کرده اند و به دادگاه ها ابزارهای لازم برای مقابله با چنین تخلفاتی را ارائه داده اند.

۲. عناصر و نحوه اثبات رفتار غیر منصفانه

اثبات رفتار غیر منصفانه یکی از موضوعات حساس در دعوی ثبت اختراع است که می‌تواند اعتبار اختراع را به چالش بکشد و عواقب حقوقی جدی به همراه داشته باشد. در این راستا، بر طبق رویه قضایی آمریکا خواننده باید شواهد قوی ارائه دهد تا نشان دهد که متقاضی ثبت اختراع، اطلاعات مهمی را از دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده به قصد فریب پنهان کرده یا نادرست ارائه داده است. این موضوع نیازمند ارزیابی دقیق دو عنصر کلیدی است: ارائه نشدن اطلاعات مهم و قصد فریب که هر دو باید به طور مستقل اثبات شوند که در این قسمت سعی می‌شود این عناصر بیشتر تبیین شود.

۲-۱. عنصر اطلاعات مهم

در خصوص عنصر اطلاعات مهم، قانون و رویه قضایی راهنمایی‌هایی ارائه کرده‌اند. قانون ۵۶ (b) اطلاعات مهم را این‌گونه تعریف می‌کند: اطلاعات هنگامی برای قابلیت ثبت اختراع مهم محسوب می‌شوند که تکراری نباشند، به تنهایی یا در ترکیب با اطلاعات دیگر، موجب عدم قابلیت ثبت اختراع در خصوص یک ادعا شوند؛ یا با موضعی که متقاضی آن را مطرح کرده است یا در نظر دارد، مغایر باشند یا آن را رد کنند. این شرایط می‌تواند شامل مخالفت با استدلال عدم قابلیت ثبت اختراع مطرح شده توسط دفتر ثبت اختراع یا ارائه استدلالی در حمایت از قابلیت ثبت اختراع باشد (Karshedt, 2021: 2).

در رویه قضایی نیز معیارهایی برای عنصر اطلاعات مهم ارائه شده است. در دادگاه کورونا کورد^۱ «معیار سبب مؤثر»^۲ برای ارزیابی عنصر مهم بودن اطلاعات استفاده شد. طبق این معیار، اگر متقاضی در افشای اطلاعات مهم به دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری کوتاهی کند، به‌گونه‌ای که اگر اداره ثبت اختراع و علائم تجاری از این اطلاعات آگاه بود، ثبت اختراع را نمی‌پذیرفت، این اطلاعات به‌عنوان سبب مؤثر در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین، در ارزیابی اهمیت منابع پنهان شده، دادگاه باید بررسی کند که اگر اداره ثبت اختراع از این اطلاعات آگاه می‌شد، آیا آن‌ها اختراع

1. . U.S. Supreme Court, *Corona Cord Tire Co. v. Donovan Chem. Corp.* 276 U.S. 358 (1928)

2. but-for materiality

را ثبت می‌کردند یا خیر (Karshstedt, 2021: 2-12). این دادگاه اضافه کرد اگرچه به طور کلی برای اثبات رکن اهمیت اطلاعات در رفتار غیر منصفانه، علت‌العلل باید اثبات شود، این دادگاه یک استثنا را در موارد رفتار شدید عمدی می‌پذیرد. این استثنا که اثبات علت‌العلل را در برخی موارد مستثنی می‌کند، شامل عناصری از پرونده‌های نخستین دست‌های ناپاک در دیوان عالی است که به طرح‌های از پیش برنامه‌ریزی شده و با دقت اجرا شده برای فریب دادن دفتر ثبت اختراعات و دادگاه‌ها پرداخته‌اند. هنگامی که مخترع به اعمال عمدی و تخلف شدید، مانند ارائه یک گواهی‌نامه آشکارا نادرست دست‌زده است، این تخلف به‌طور قطع مهم تلقی می‌شود و نیازی به اثبات علت‌العلل نیست (Karshstedt, 2021: 2-13).

۲-۲. قصد فریب

برای اثبات رفتار غیر منصفانه، باید ثابت شود که متقاضی اختراع، به طور عمدی و با قصد فریب‌دادن دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری اطلاعات پیشین را افشا نکرده است. طبق قانون قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی آمریکا (قاعده ۹) اقامه دعوا در موضوعات خاص^۱ دادخواست باید شامل ادعاهای کافی از حقایق زیربنایی باشد که دادگاه بتواند به طور معقول استنباط کند که یک فرد مشخص از اطلاعات مهم کتمان شده یا نادرستی و تحریف اطلاعات آگاه بوده است و این اطلاعات را با قصد خاص برای فریب اداره ثبت اختراع کتمان یا تحریف کرده است.

از آن‌جا که طرفی که ادعای رفتار غیر منصفانه دارد، بار اثبات را بر دوش می‌کشد، مخترع نیازی به ارائه توضیح حسن قصد ندارد، مگر این‌که خواننده سطحی از قصد فریب را با شواهد واضح و قانع‌کننده اثبات کند (Karshstedt, 2021: 2-13). باید توجه داشت هر دو عنصر اطلاعات مهم و قصد فریب اداره ثبت اختراع از اهمیت یکسانی برخوردارند و دادرسی در مورد رفتار غیر منصفانه باید شامل ادعاهای کافی از حقایق موضوعی باشد که از آن‌ها دادگاه بتواند به طور منطقی استنباط کند که یک شخص معین اطلاعات را با قصد خاص برای فریب دادن اداره ثبت اختراع پنهان کرده یا تحریف کرده است (Karshstedt, 2021: 27). در پرونده‌های متعدد این

1. Federal Rules of Civil Procedure. Rule 9. Pleading Special Matters

دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه، در پرونده داریسی^۱ اهمیت قصد فریب تأیید شد. بر اساس این پرونده هرگونه یافته‌ای درباره قصد فریب و در نتیجه رفتار غیر منصفانه باید به طور کامل به شواهد معتبر و قابل استناد متکی باشد. دادگاه تجدیدنظر در خصوص این پرونده رأی به این نحو صادر کرد که دفاع رفتار غیر منصفانه بدون پشتوانه مدارک کافی تشخیص داده شده است و تعیین دقیق رفتار غیر منصفانه طبق پرونده استراتوس شامل بررسی اهمیت اطلاعات و قصد خاص است که دادگاه بدوی موظف به انجام آن بود (Noonan, et al, 2019: 17-18). در پرونده بکتن^۲ نیز دادگاه حوزه فدرال حکم داد که اثبات قصد فریب دفتر ثبت اختراع و علائم تجاری ایالات متحده به مدارک شفاف و قانع کننده نیاز دارد و قصد فریب نمی‌تواند تنها با اثبات عناصر دیگر دفاعی استنباط شود (Gvozdk, 2019: 328)؛ بنابراین اثبات رفتار غیر منصفانه در دعاوی ثبت اختراع نیازمند اثبات دو عنصر کلیدی است: اهمیت اطلاعات و قصد فریب. اطلاعاتی که متقاضی از آن‌ها صرف نظر کرده یا نادرست ارائه داده است، باید برای قابلیت ثبت اختراع حیاتی باشد. هم‌چنین باید ثابت شود که این اقدام با قصد فریب‌کاری انجام شده است. رویه قضایی تأکید دارد که برای اثبات این موارد، شواهد قانع کننده و معتبر ضروری است و دادرسی باید به طور منطقی این دو عنصر را بررسی کند.

۳. چالش‌ها و راه‌حل‌ها

توسعه‌های اخیر قضایی، به طور چشم‌گیری نحوه رسیدگی به ادعاهای رفتار غیر منصفانه را تغییر داده است؛ به عنوان نمونه، پرونده استراسنس معیارهای اثبات رفتار غیر منصفانه را سخت کرده است (Dolak, 2013: 90). در این پرونده تأکید بیشتری بر سخت‌گیری اثبات قصد، اطلاعات مهم و برتری شواهد و مدارک در مقایسه با پرونده‌های قبلی صورت گرفت (Chiang, Tun-Jen, 2013: 130-131) دادگاه حوزه فدرال در این پرونده بر این باور بود که در حال اصلاح مسیر آموزه رفتار غیر منصفانه است؛ زیرا قبل از این پرونده بسیاری از ناقضان به رفتار غیر منصفانه استناد می‌کردند به گونه که از این دفاع به عنوان طاعون یاد می‌شد (Mattew, 2018:).

1. Kingsland v. Dorsey, 338 U.S. 318, 320 (1949)

2. Inc. v. Becton, Dickinson & Co.

328)، اما تصمیم آن‌ها احتمالاً منجر به از بین رفتن مؤثر این دفاع خواهد شد. برخی معتقدند معیارهای این پرونده، هیچ انعطافی در کاربرد این آموزه باقی نمی‌گذارد (Soltesz, 2013: 25-26).

چالش دیگری که رویه قضایی آمریکا به وجود آورده است استنباط ضمنی و معکوس از فریب در مرحله دادرسی است. اکثریت قضات حوزه فدرال در پرونده رجنرون^۱ نظر می‌دهند از آن جایی که خواننده سایر عناصر رفتار غیر منصفانه یعنی اهمیت اطلاعات پنهان شده را ثابت کرده است؛ بنابراین نیازی به احراز قصد فریب در مرحله اخذ حق اختراع نبوده است. در این پرونده قصد فریب از رفتارهای ناشایست مخترع در مرحله دادرسی استنباط ضمنی شد. قاضی نیومن از این تصمیم حوزه فدرال انتقاد کرد و این رأی را بدعتی در مقابل رویه سابق حوزه فدرال اعلام می‌نماید (Thurlow, et al, 2019: 15-16). افراط‌ها و تفریط‌های دیوان عالی و حوزه فدرال هماهنگی و شفافیت در اعمال این آموزه را در دادگاه‌های بدوی از بین برده است و تأثیر منفی بر وکلا، نوآوران، دادگاه‌ها، فرایند دادرسی و ادارات ثبت اختراع داشت.

حمایت از منافع وکلا در حفظ پروانه فعالیت خود از حقوقی است که بر طبق قانون اساسی و دادرسی منصفانه الزامی است (Thurlow, et al, 2019: 15) افراط در اعمال این آموزه و استنباط ضمنی فریب در دادرسی جهت احراز فریب نزد ادارات ثبت اختراع، به دادگاه‌ها این اجازه را می‌دهد که وکلا را به فریب‌دادن اداره ثبت اختراعات محکوم کنند و بدین ترتیب آسیب‌های دائمی به حرفه و شهرت آن‌ها وارد کنند؛ آن هم بر اساس رفتار وکلایی دیگر که سال‌ها بعد در یک پرونده دادرسی عمل کرده‌اند. وکلای ثبت اختراع ممکن است با فرایندهای انضباطی سنگین در دفتر انضباطی اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری مواجه شوند. روند انضباطی در دفتر ثبت و انضباط معمولاً باعث اضطراب وکیل می‌شود و ممکن است در کار او تداخل ایجاد کند و او را ملزم به پرداخت هزینه‌های قانونی در پاسخ به استعلامات کند (Thurlow, et al, 2019: 5-21).

نوآوران نیز از اعمال بی‌ضابطه آموزه رفتار غیر منصفانه آسیب می‌بینند.

1. Regeneron Pharmaceuticals v. Merus, No. 16-1346 (Fed. Cir. 2017)

هرچه دادگاه‌ها و قانون‌گذاران بتوانند اطمینان بیشتری در خصوص نحوه جبران خسارت و اعمال آن به نوآوران بدهند، به همان اندازه سرمایه‌گذاری‌های حال و آینده بیشتر تشویق خواهد شد (Laser, 2020: 73)، ولی رویه‌هایی مانند استنباط ضمنی قضات از رفتار ناشایست در دادرسی جهت احراز فریب نزد ادارات ثبت اختراع پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات دادگاه‌ها را به‌رغم رعایت صداقت مخترع در مرحله اخذ اختراع دشوار می‌سازد (Thurlow, et al, 2019: 5-21).

آموزه رفتار غیر منصفانه بر دادگاه‌ها و فرایند دادرسی نیز تأثیرگذار است. تصمیماتی مانند استنباط ضمنی رفتار غیر منصفانه در دادرسی، وکلا را به محکوم کردن یکدیگر در دادرسی جهت برخورداری از آثار ادعاهای رفتار غیر منصفانه تشویق می‌کند که این امر منجر به دادرسی‌های ناکارآمد و پرهزینه می‌شود. این امر بار سنگینی را بر دادگاه‌ها تحمیل می‌کند و توجه را از اعتبار و نقض اصل اختراع منحرف می‌کند (Thurlow, et al, 2019: 22-23). عدم اعمال صحیح این آموزه حتی ادارات ثبت اختراع را دچار چالش کرده است. با قرار گرفتن این آموزه به عنوان تهدیدی مداوم برای وکلای حق ثبت اختراع، جای تعجب نیست که آنان همواره حجم وسیعی از دانش قبلی حتی بدون اهمیت را به اداره ثبت اختراع ارائه می‌کنند و کارایی نظام ثبت را کاهش می‌دهند (Karshtedt, 2021: 10).

برای کاهش اثرات ادعاهای غیر منصفانه، حوزه فدرال چندین بار معیار احراز رفتار غیر منصفانه را از جمله در پرونده استراسنس تغییر داده است. پیش از استراسنس، ادعاهای رفتار غیر منصفانه تا حدی فراگیر شده بود که حوزه فدرال اذعان داشت این دفاع به «یک طاعون کامل» در دعاوی اختراع تبدیل شده است (Gvoz-dik, 2019: 328)، ولی تاکنون هیچ‌یک از این اصلاحات به طور خاص در کاهش ادعاهای رفتار غیر منصفانه در دعاوی نقض حق اختراع مؤثر نبوده است.

برای رفع چالش‌های به وجود آمده برخی معتقدند حوزه فدرال باید معیارهای خود را در زمینه رفتار غیر منصفانه بازبینی کند و معیاری را توسعه دهد که با اصول دست‌های ناپاک در رویه قضایی دیوان عالی سازگاری بیشتری داشته باشد. اگر حوزه فدرال تمایلی به بازنگری در استاندارد رفتار غیر منصفانه خود نداشته باشد، دیوان عالی باید راهنمایی‌های لازم را برای دادگاه‌های بدوی در تعیین رفتار غیر منصفانه

ارائه کند. یک معیار ترکیبی از مجموع شرایط که به یافته‌ها و نتایج دادگاه بدوی احترام بیشتری بگذارد و انعطاف‌پذیری بیشتری ایجاد کند، می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد (Thurlow, et al, 2019: 474). بعضی دیگر نیز معتقدند باید معیارها به حفظ تعادل بین تشویق به صداقت در برابر اداره ثبت اختراع و صرفه‌جویی در منابع قضایی برای بررسی ادعاهای رفتار ناعادلانه کمک کند و حداقل برخی از اقدامات غیر منصفانه قبل از صدور اختراع را کاهش دهد و در نتیجه تعداد اختراعات غیر قابل اجرا که در وهله اول صادر می‌شوند کمتر شود و نیاز به جبران قضایی پس از صدور نیز کاهش یابد (Garreth. & Crudden†, 2023: 1167).

مفسران و تحلیل‌گران دیگر معتقدند بدون راهنمایی دیوان عالی کشور، اجرای دقیق آموزه رفتار غیر منصفانه در حقوق اختراع مستلزم آن است که دادگاه‌ها نه تنها به موازین اخلاقی مربوط به یک پرونده خاص توجه کنند، بلکه تاریخچه قانونی، تاریخچه آموزه و اهمیت دیدگاه‌های تفسیری متفاوت را به طور جامع بررسی نمایند تا به تفسیر صحیحی دست یابند (Laser, 2020: 7).

با این‌که بسیاری در حقوق آمریکا نگران بازدارندگی بیش از حد آموزه رفتار غیر منصفانه هستند برخی نیز چالش عدم بازدارندگی کافی را مطرح می‌کنند. اینان معتقدند زمانی که مشکل بازدارندگی ناکافی به وجود می‌آید، به سرعت روشن می‌شود که پیشنهاد‌های رایج برای محدود کردن مسؤلیت که حوزه فدرال به‌طور کلی آن‌ها را پذیرفته است نادرست هستند. محدود کردن آموزه رفتار غیر منصفانه می‌تواند مشکل بازدارندگی بیش از حد را کاهش دهد، اما این امر تنها به قیمت تشدید مشکل بازدارندگی ناکافی خلق می‌شود. به جای تمرکز بر استاندارد مسؤلیت، راه حل صحیح این است که عواقب حقوقی رفتار غیر منصفانه به گونه‌ای اصلاح شوند که هم آثار بازدارندگی بیش از حد و هم بازدارندگی ناکافی را مورد توجه قرار دهد (Chiang, 2013:124) مسیر مفید این است که بر تنبیه مطابق با درجه تقصیر تمرکز شود و به دلیل اثرات نامطلوب عدم قابلیت اجرا آن را حذف کرد (Chiang, 2013: 130-135).

به نظر می‌رسد قضات با کمک معیارهای ارائه شده قانونی آمریکا و اعلام اطلاعات مهم از سوی اداره ثبت اختراعات می‌توانند به دور از افراط و تفریط ادعای

رفتار غیر منصفانه را به طور مطلوب اجرا کنند. قانون ۵۶ معیار مناسبی ارائه داده است که می‌تواند مورد توجه قضات قرار گیرد. قانون‌گذار می‌تواند از ادارات ثبت اختراعات بخواهد اطلاعات مهم را تعیین کنند و به وکلا و متقاضیان با حسن قصد کمک نمایند تا اطمینان حاصل نمایند دچار چالش در آینده نخواهند شد.

۴. الگوی مناسب قاعده رفتار غیر منصفانه در حقوق ایران

در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ به صراحت در خصوص این‌که متقاضی باید در همه مواردی که به اداره ثبت اختراعات مراجعه می‌نماید صادقانه اطلاعات را در اختیار اداره ثبت اختراع قرار دهد اشاره‌ای نشده است، ولی مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد قابلیت اعمال این قاعده در حقوق ایران وجود دارد. قانون‌گذار ایران در تبصره ۱ ماده ۶۷ تصریح می‌کند: «در خصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غیر واقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنی (ژنتیکی) مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنی (ژنتیکی) از موجبات ابطال گواهی‌نامه اختراع است». در تبصره ۲ این ماده نیز تصریح شده است: «هر شخصی می‌تواند ابطال گواهی‌نامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضایی درخواست نماید. در صورت ابطال، اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است».

مشخص نیست که چرا قانون‌گذار وظیفه ارائه اطلاعات صحیح را تنها به موضوعات تبصره ۱ ماده ۶۷ محدود کرده است. در حقوق آمریکا ارائه اطلاعات صحیح وظیفه متقاضی در تمامی مواردی است که به اداره ثبت اختراعات مراجعه می‌کند. به نظر می‌رسد تعیین این مورد خاص در قانون ایران ترجیح بلامرغ باشد و منصفانه و عادلانه است برای حفظ حقوق عامه و ایجاد فضای رقابتی برای کسب هرگونه انحصار، متقاضی رفتاری شایسته و همراه با صداقت در اداره ثبت اختراع داشته باشد و کسب حق اختراع بر اساس اطلاعات صحیح و بدون هرگونه تقلب و فریب باشد.

قانون‌گذار ایران مشخص نکرده است ارائه اطلاعات غیر واقعی در کدام محل موجب ابطال اختراع است. ممکن است رفتار غیر منصفانه در اداره ثبت اختراع یا دادگاه صورت گیرد. در حقوق آمریکا رفتار غیر منصفانه در هر کدام از این مراحل اثرات خاص خود را دارد و با رفتار غیر منصفانه در اداره ثبت اختراع برخورد شدیدتری می‌شود. در آمریکا رفتار ناشایست در دادگاه مانند ارائه اطلاعات دروغین و ساختگی به طور معمول منجر به رد همان دعوی می‌شود و اختراع را به گونه کامل بی‌اعتبار نمی‌سازد؛ چرا که اختراع بدون فریب مرحله دادرسی کسب شده است و در نتیجه نباید بر اعتبار آن تأثیر بگذارد؛ این در حالی است که ارائه اطلاعات نادرست نزد ادارات ثبت اختراع معمولاً منجر به ابطال اختراع و حتی در مواردی خانواده اختراعات در برابر هر شخصی می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به نحوه نگارش این تبصره ارائه اطلاعات غیر واقعی در اداره ثبت اختراع منجر به ابطال گواهی‌نامه منابع و اجزای ژنی می‌شود. هر چند لازم است قانون‌گذار ایران شفافیت را در خصوص هر مرحله ایجاد نماید. از سوی دیگر قانون‌گذار ایران باید دقت نماید ابطال یک اختراع از زمان تسلیم اظهارنامه ممکن است اشخاص بسیاری از جمله مجوز گیرندگان و سرمایه‌گذاران را نیز درگیر نماید و نوآوری را در کشور کاهش دهد؛ بنابراین لازم است با مطالعه حقوق سایر کشورها از جمله آمریکا عناصر و معیارهای صحیح و دقیقی را برای ابطال گواهی‌نامه اختراع در نظر گیرد.

در خصوص اطلاعاتی که باید در اختیار اداره ثبت اختراع قرار گیرد قانون‌گذار بدون ذکر ضمانت اجرا در ماده ۲۲ قانون حمایت از مالکیت صنعتی به ارائه اطلاعاتی در خصوص اظهارنامه تسلیمی در خارج از کشور مربوط به ابداع نزد مرجع ثبت اختراع اشاره می‌کند، ولی قیدی در خصوص اهمیت این اطلاعات جهت کسب گواهی‌نامه اختراع ندارد که شایسته است با کمک اداره ثبت اختراع و ممتحنین آن، اطلاعات مهم را برای قابلیت ثبت اختراع تعیین نماید و ضمانت اجرای عدم ارائه آن‌ها را تصریح نماید، به خصوص زمانی که منجر به کسب اختراعات غیر معتبر می‌شود. این اقدامات می‌تواند ضمن حفظ حقوق جامعه قابلیت پیش‌بینی پذیری هر چه بیشتر تصمیمات اداره ثبت اختراع را برای مخترعان موجب شود.

قانون‌گذار آمریکا ابطال گواهی‌نامه اختراع را محدود به مواردی نموده است

که اطلاعات مهم همراه با فریب و تقلب ارائه شده باشد، به‌طور قطع اطلاعاتی که ناشی از اشتباه و عدم قصد فریب بوده است و سوء قصدی در متقاضی و یا وکیل او نبوده است نباید یک اختراع جدید و ابتکاری را باطل نماید و شایسته توجه قانون‌گذار ایران است.

حسب بررسی صورت‌گرفته از اداره مالکیت فکری ایران، متقاضی وظیفه‌ای در برابر اداره در خصوص ارائه اطلاعات صحیح ندارد و این وظیفه اداره و ارزیاب‌های آن است تا مدارک و مستندات را بررسی نمایند و اگر شخص ثالثی به تصمیمات اداره معترض است می‌تواند از رویه‌های اعتراض و یا رقابت غیر منصفانه در قانون استفاده نماید. رویه مذکور در حقوق ایران سبب می‌شود بار زیادی بر عهده اداره ثبت اختراع و اشخاص ثالث قرار گیرد و به نظر می‌رسد در قانون ایران با توجه به حقوق آمریکا نخست باید مشخص شود که چه اطلاعاتی از نظر حقوقی دارای اهمیت هستند و باید افشا شوند. این اطلاعات می‌توانند شامل پیشینه اختراع، فناوری‌های مربوط، اطلاعات مربوط به ثبت‌های قبلی و هرگونه ادعای قبلی مشابه باشند؛ دوم، متقاضیان باید ملزم شوند که تمامی اطلاعات مهم را آگاهانه و با حسن قصد در اختیار اداره ثبت اختراع قرار دهند. پنهان‌کاری یا ارائه اطلاعات ناقص باید به‌عنوان تخلف محسوب شود؛ سوم، قانون باید معیارهای دقیقی را برای تشخیص سوء قصد متقاضی تعیین کند. این معیارها می‌توانند شامل پنهان‌کردن آگاهانه اطلاعات مهم، ارائه اسناد جعلی یا عدم پاسخ‌گویی به استعلام‌های اداره ثبت اختراع باشند؛ چهارم، در صورت اثبات رفتار غیر منصفانه، باید ضمانت اجراهای مناسبی اعمال شود که شامل ابطال حق اختراع در صورت اثبات فریب اداره ثبت، عدم استحقاق دریافت خسارات مضاعف و هزینه‌های دادرسی در دعوای نقض حق اختراع و محرومیت از ثبت اختراعات جدید برای مدت معین در صورت ارتکاب رفتار غیر منصفانه مکرر خواهد بود؛ پنجم، اداره ثبت اختراع باید نقش فعالی در شناسایی و بررسی رفتار غیر منصفانه داشته باشد. این امر می‌تواند از طریق ایجاد یک سیستم نظارت دقیق بر اطلاعات ارائه شده توسط متقاضیان و تعیین یک هیأت تخصصی برای بررسی موارد مبهم انجام شود.

تجربه آمریکا نشان می‌دهد که آموزه رفتار غیر منصفانه می‌تواند ابزاری مؤثر برای جلوگیری از سوء استفاده از نظام ثبت اختراع باشد. با توجه به این که قانون‌گذار

ایران در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ به اهمیت افشای اطلاعات صحیح اشاره کرده است، پیشنهاد می‌شود که آیین‌نامه اجرایی این قانون، معیارهای دقیق‌تری را برای تعریف و اعمال رفتار غیر منصفانه تعیین کند. تنظیم مقرراتی مشابه قانون ۵۶ در ایران می‌تواند موجب افزایش شفافیت، کاهش ثبت‌های اختراعی مبتنی بر فریب و ایجاد توازن میان حقوق مخترعان و منافع عمومی شود. در این مسیر، بهره‌گیری از تجربیات نظام حقوقی آمریکا می‌تواند راه‌گشای تدوین یک چارچوب قانونی مناسب برای ایران باشد. ضمن این‌که چالش‌های حقوق آمریکا باید مورد توجه قرار گیرد و از گسترش آموزه و استفاده از استنباط معکوس در مرحله دادرسی برای احراز فریب نزد ادارات ثبت اختراع خودداری نمود. ضمن این‌که نباید محدودیت‌های شدیدی برای اثبات وضع نمود زمانی که فریب و تقلب اثبات می‌شود.

فصل ششم قانون مالکیت صنعتی به بحث رقابت غیر منصفانه پرداخته است. قانون‌گذار ایران می‌تواند اظهار خلاف واقع و فریب اداره ثبت اختراع از طریق عدم ارائه اطلاعات مهم را در این قسمت از قانون بگنجانند و حمایت مؤثری از فضای رقابتی بنماید. ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲ و ۳ ماده ۶۷ قانون مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ نیز به مواردی مانند عدم احراز شرایط ماهوی و عدم افشای مؤثر اشاره می‌کنند که از موارد ابطال گواهی‌نامه اختراع هستند. از این بندها می‌توان برای ممانعت بسیاری از رفتارهای غیر منصفانه استفاده کرد. چنان‌که در عمل نیز قضات از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند. طبق گفت‌وگویی که نگارنده با یکی از قضات پرونده‌های مالکیت صنعتی ایران صورت داده است اگر احراز شود که ثبت اختراع مبهم است گواهی‌نامه اختراع باطل می‌شود. تجربه نگارنده و گفت‌وگو با قضات دیگر نیز این حقیقت را روشن می‌سازد که هرچند چنین آموزه‌هایی در حقوق کشور به صورت قانونی و رسمی وجود ندارد قضات برای رفتارهای همراه با فریب ضمانت‌اجراهایی مانند رد دعوی و حکم بر بی‌حقی در نظر می‌گیرند. ضمن این‌که آموزه‌هایی مانند رفتار با حسن قصد از آموزه‌های پذیرفته شده در کشور محسوب می‌شود و می‌تواند مورد استناد قرار گیرد و شایسته توجه است. ولی اگر خود قانون‌گذار اقدام به وضع قانون در این زمینه نماید سبب هماهنگی و اطمینان بیشتر حقوقی خواهد گردید.

برآمد

۱- آموزه رفتار غیر منصفانه در حقوق آمریکا، در چارچوب اصول عدالت و انصاف، مبنای قضایی مستحکم دارد که در طول تاریخ حقوقی آمریکا توسعه یافته است. این آموزه با هدف تضمین صداقت و شفافیت در فرایند ثبت اختراع، متقاضیان ثبت اختراع را ملزم می‌کند تا تمامی اطلاعات مهم را به طور شفاف و صادقانه در اختیار اداره ثبت اختراع قرار دهند. در غیر این صورت متقاضیان ثبت اختراع در دادگاه‌های آمریکا مشمول ضمانت اجراهای سنگینی مانند عدم قابلیت اجرا و ابطال اختراع روبه‌رو خواهند شد.

۲- در سال‌های اخیر، رویه قضایی آمریکا شاهد تحولات مهمی در خصوص آموزه مذکور بوده است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر اثرگذاری این آموزه داشته باشد. پرونده‌های مختلف، مانند پرونده استراسنس، معیارهای اثبات رفتار غیر منصفانه را پیچیده‌تر کرده‌اند به گونه‌ای که اثبات قصد فریب یا سوء قصد متقاضی بسیار دشوار شده است. این تغییرات باعث شده است که اجرای آموزه رفتار غیر منصفانه کارآمدی کمتری داشته باشد؛ زیرا دشواری اثبات نقض این اصول می‌تواند به سود طرف‌های متقابل باشد و آسیب‌هایی را به سیستم حقوقی وارد کند.

۳- در پرونده رجنون دادگاه‌ها اقدام به تفسیر ضمنی فریب در دادرسی‌ها کرده‌اند و از فریب در این مرحله، قصد فریب در مرحله ثبت اختراع را احراز کرده‌اند. این موضوع در حالی است که این آموزه جهت ایجاد الزام صداقت در مرحله ثبت اختراع ضمانت اجراهای شدیدتری را لحاظ کرده بود. افراط‌ها و تفریط‌ها در اجرای این آموزه در دادگاه‌های آمریکا باعث ایجاد چالش‌هایی در رویه قضایی آمریکا شده است، زیرا تفسیر گسترده یا مضیق می‌تواند منجر به تبعات مختلفی در رسیدگی به پرونده‌های ثبت اختراع شود. به‌طور کلی، این تحولات نشان می‌دهد که نیاز به بازنگری در تفسیر و اعمال آموزه رفتار غیر منصفانه در سیستم قضایی آمریکا بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

۴- نظام حقوقی ایران هنوز آموزه رفتار غیر منصفانه را به طور مستقل و جامع نپذیرفته است، ولی اصول کلی مانند حسن قصد و لاضرر در نظام حقوقی و قوانین موجود، به ویژه در موارد مربوط به ارائه اطلاعات غیر واقعی، به طور غیر مستقیم

پشتیبانی از این آموزه را نشان می‌دهند. در این زمینه، ماده ۶۷ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، با اشاره به ضمانت اجرای ارائه اطلاعات غیر واقعی، به عنوان اولین گام در راستای توجه به لزوم شفافیت در فرایند ثبت اختراع به حساب می‌آید. با این حال، اجرای این قانون به طور کامل نمی‌تواند جایگزین آموزه رفتار غیر منصفانه در حقوق آمریکا شود؛ زیرا هنوز معیارهای مشخصی برای تشخیص اطلاعات مهم، سوء قصد و ضمانت اجرای متناسب با آن وجود ندارد.

۵- در حالی که قضات ایران برای موارد فریب در حقوق مالکیت صنعتی از اصول کلی مانند حسن قصد و لاضرر استفاده می‌کنند، پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار ایران با الگو گرفتن از حقوق آمریکا، به تدوین مقررات دقیق‌تری بپردازد. ایجاد الزام قانونی برای افشای اطلاعات مهم، تدوین معیارهای روشن برای تعیین این اطلاعات و پیش‌بینی ضمانت اجرا برای تخلفات در این زمینه، می‌تواند به بهبود شفافیت نظام قضایی ایران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرایند ثبت اختراع کمک کند. چنین رویکردی می‌تواند به طور مؤثری حقوق مخترعان واقعی را حفظ و از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.

فهرست منابع

الف. فارسی

- * عبادی بشیر، مقصود (۱۴۰۴)، «تعهد به صداقت و وفاداری کارگر در برابر کارفرما»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۹، شماره ۱۳۰.
- * کلشادی نجف‌آبادی، امین و شیرانی، مسعود و سلطانی، رضا (۱۴۰۴)، «بررسی مقایسه‌ای استانداردهای رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت و امنیت کامل در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۹، شماره ۱۲۹.

ب. انگلیسی

- * Aptix Corp. v. Quickturn Design Systems, Inc. 269 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2001).
- * Chiang, T. J. (2013). The Upside-**“Down Inequitable Conduct Defense.”** Northwestern University law Review. 107 (3), 1243-1306. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol107/iss3/4/>.
- * Corona Cord Tire Co. v. Donovan Chemical Corp. 276 U.S. 358 (1928).
- * Dolak, L. A. (2013). **“Litigating Inequitable Conduct after Therasense, Exerge, and the AIA: Lessons for Litigants, Option for Owners”**. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 13 (1), 50-90. <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol13/iss1/3/>.
- * Executive Regulation of the Patent Law, 1386, Islamic Republic of Iran. (In Persian)
- * Garreth, W. & Crudden, Mc. (2023). **“Drugs, Deception, and Disclosure.”** Berkeley Technology Law Journal. 38 (1131), 1132-1168. <http://doi.org/10.15779/Z38N87314D>
- * Gvozdik, A. (2019). **“The Federal Circuit's Standard for Ineq-**

uitable Conduct: Out of Step with Supreme Court Precedent”, Duquesne Law Review, 57 (2), 451-475. <https://dsc.duq.edu/dlr/vol57/iss2/10/>.

* Karshedt, D. Janis, D. & Sichelman, M. (2021). **Defenses to Infringement. Patent Law.** An Open-Source Casebook. Edited by Dmitry, K. GW Law Faculty Publications & Other Works. 1-103.

* Kasper, A. (2016). **“Managing Inequitable Conduct by Legislation and/or Regulation”**. Akron Intellectual Property Journal. <https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=akronintellectualproperty>.

* Keystone Driller Co. v. General Excavator Co. 290 U.S. 240 (1933).

* Kingsland v. Dorsey, 338 U.S. 318 (1949).

* Kroll, K. (2018). **“Prosecuting Inequitable Conduct.”** Minnesota Law Review. 5 (2), 94-110. <https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=headnotes>

* Laser, C. J. (2020). **“Equitable Defense in Patent Law”**. University of Miami Law Review. 75 (1), 1-75. <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol75/iss1/3/>.

* Mathew, A. & et al. (2018). **“The Return of the Plague: Inequitable Conduct after Regeneron v. Merus”**, Santa Clara High Technology Law Journal, 34 (4), 327-361. <https://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol34/iss4/1/>

* Parrish, D. (2013). **“Supplemental Examination and Inequitable Conduct: Protection and Pitfalls”**. An Intellectual Property Law Review, 4 (1), 156-190. <https://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol4/iss1/4/>.

* Patent Act of 1836, 5 Stat. 117 (1836)

* Patent Act of 1952, 35 U.S.C. §§ 1 et seq. (1952).

- * Patent Act of 1970, 35 U.S.C. §§ 101 et seq. (1970).
- * Patent Law, (1386), Islamic Republic of Iran. (In Persian)
- * Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co. 324 U.S. 806 (1945).
- * Regeneron Pharmaceuticals v. Merus N.V. No. 16-1346 (Fed. Cir. 2017).
- * Soltész, J. A. (2013). **“Inequitable Conduct as a Defense to Patent Infringement: What Will the Effect of the Federal Circuit’s Decision in Therasense, Inc. Have?”**. Seton Hall University Law. https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1307&context=student_scholarship
- * Noonan, K. E. et al. (2019). **In the Supreme Court of the United States (No. 17-1616). Motion for leave to file and brief of seven Chicago patent lawyers as amici curiae in support of petitioner. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. v. Merus B.V.**, available at: <<https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/17-1616.html>> (last visited on 1/8/2025)
- * Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011).
- * Thurlow, P. G. et al. (2019). **Brief of amicus curiae New York Intellectual Property Law Association in support of neither party. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. v. Merus N.V.** No. 17-1616. Supreme Court of the United States. available at: < <https://www.ny-ipla.org/images/nyipla/Amicus/Regeneronv.MerusNYIPLACert-StageAmicusBrief.pdf>>, (last visited on 1/8/2025)
- * United States Patent and Trademark Office. (2018). **All Claims [R-08.2017] 2016 Fraud, Inequitable Conduct, or Violation of Duty**

of Disclosure Affects. <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2016.html>

* Vidal, K. K. (2022). **“Duties of disclosure and reasonable inquiry during examination, reexamination, and reissue, and for proceedings before the Patent Trial and Appeal Board”**: The Daily Journal of the United States. <https://www.federalregister.gov/documents/2022/07/29/2022-16299/duties-of-disclosure-and-reasonable-inquiry-during-examination-reexamination-and-reissue-and-for>

* U.S. Patent and Trademark Office. (n.d). 37 C.F.R. § 1.56 - Duty to disclose information material to patentability. Visited on 2025. <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/1.56>

