

## رای اعلامی پیشگیرانه و حمایت از ناقضان بالقوه حق اختراع

علی روحی زاده<sup>۱\*</sup>، مجید عباس تبار<sup>۲\*\*</sup>

۱. (نویسنده‌ی مسئول)، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

۲. دانش‌آموخته دوره‌ی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ - تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹)

### چکیده

اصولاً یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی اشخاصی که قصد ورود در بازار اختراعات را دارند، نگرانی ناشی از نقض حق اختراع دیگران می‌باشد که معمولاً چنین امری در نظام‌های حقوقی به ضمانت اجراهای شدیدی منتهی خواهد شد. در این وضعیت، اشخاص مذکور نیازمند راهکاری هستند تا بتوانند پیش از اقدام به سرمایه‌گذاری از دادگاه بخوانند که اعلام نماید آیا رفتار آنان ناقض حق اختراع خوانده می‌باشد یا خیر. در حقوق آمریکا این مهم از طریق رأی اعلامی پیشگیرانه میسر شده است. در حقوق ایران گرچه ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری هر ذی‌نفعی را مجاز به طرح دعوی ابطال گواهینامه اختراع دانسته است ولی تفسیر مضیق دادگاه‌ها از مفهوم ذی‌نفعی، پذیرش چنین دعوای را با تردید جدی مواجه نموده است. رأی اعلامی پیشگیرانه با فراهم نمودن امکان تفسیر ادعاهای مبهم گواهینامه اختراع و نیز بررسی اعتبار آن، از طریق رفع هرگونه تردیدی در خصوص نقض حق اختراع و نیز حذف گواهینامه‌های اختراع نامناسب، کمک شایانی به بهبود روند تحقیق و توسعه نوآوری و تقویت دانش عمومی خواهد نمود. کلیدواژگان: نظام حق اختراع، رأی اعلامی پیشگیرانه، ذی‌نفعی، نقض حق اختراع.

## مقدمه

وجود گواهینامه اختراع در دست فردی که فناوری نوینی را در مراجع صلاحیت‌دار به ثبت رسانده است حاکی از وجود حقی است که به موجب قانون برای وی به رسمیت شناخته شده است؛ از جمله استفاده انحصاری از دانش و فناوری موضوع برگه اختراع، انتقال فناوری به موجب قراردادهای انتقال فناوری و نیز حق طرح دعوی علیه افرادی که از فناوری موضوع برگه اختراع بدون مجوز استفاده نمایند. اشخاصی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار اختراعات را دارند، همیشه ترس از این دارند که مبادا متهم به نقض حق اختراعی گردند که در اثر آن نه تنها بایستی خسارات هنگفتی به صاحب برگه اختراع پردازند بلکه علاوه بر آن کالاهای تولیدی نیز باید از بازار جمع‌آوری شده و بدین ترتیب سرمایه‌گذار قسمت اعظمی از سرمایه خود را نیز از دست خواهد داد. علاوه بر این معمولاً قلمرو دانش و فناوری موضوع گواهینامه نام اختراع در اغلب موارد چندان روشن و دقیق نمی‌باشد و با ابهامات زیادی در دامنه شمول خود همراه می‌باشد لذا وجود این ابهام، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز تا حدودی بالا می‌برد. به همین دلیل ضرورت ایجاب می‌نماید که اشخاص مذکور جهت کاهش ریسک ناشی از نقض حق اختراع بتوانند دعوایی مطرح کنند تا پیشاپیش رای از دادگاه اخذ نمایند که از اتهام ناشی از نقض حق اختراع تبرئه شوند. در حقوق آمریکا با تصویب قانون راجع به رای اعلامی در سال ۱۹۳۴ چنین فرصتی برای اشخاص فراهم گردید تا بتوانند پیشاپیش از دادگاه بخواهند که قضاوت نماید رفتار آن‌ها نقض حق اختراع دیگری بشمار می‌رود یا خیر. در حقوق ایران ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ به هر ذی‌نفعی اجازه داده است تا ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. بنابراین، لازم است تا بررسی شود در نظام حقوقی ما آیا می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی موجود، نهادی معادل آنچه در حقوق آمریکا اندیشیده شده است را یافت؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا تجویز قانونی چنین دعوایی در حقوق ایران لازم است؟

## ۱. مفهوم و پیشینه رای اعلامی پیشگیرانه در حقوق آمریکا

یکی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در زمینه فناوری‌ها و اختراعات این است که آیا عمل آنها نقض اختراع دیگری خواهد بود یا خیر. به بیان ساندرلند در دعوای امریکن ول ورکز<sup>۱</sup>، هیچ راهی برای اینکه به عنوان یک دارنده حق اختراع برای طرح دعوا در خصوص حقی مورد ادعا، وجود ندارد و صرفاً باید با امید به آینده عمل کرد و چه بسا دارنده حق اختراع دیگر منتظر بماند تا لیستی بزرگ از خسارت‌ها جمع شده و پس از آن علیه این شخص طرح دعوا کند که نتایج ویران‌کننده‌ای برای او خواهد داشت، در حالی که او در تمام مدت بر اساس حسن نیت عمل کرده و هیچ راهی برای او نبود تا پیشاپیش تعیین کند که آیا او حق انجام چنین عملی را داشته است یا خیر. حقوق انگلیس، از قواعد مربوط به تهدید واهی به نقض حق اختراع، مکانیسمی برای متهم به نقض حق اختراع فراهم می‌آورد که به موجب آن بطور صریح به واهی بودن ادعاهای راجع به نقض حق اختراع پاسخ دهد و در نتیجه انگیزه دارندگان حق اختراع را برای تهدیدات محترکانه و ضد رقابتی کاهش دهد.<sup>۲</sup> با این حال لازم است مکانیسمی فراهم شود تا سرمایه‌گذاران در حوزه فناوری بتوانند پیشاپیش وضعیت حقوقی فعالیت خود را روشن سازند تا از دعوای نقض در آینده در ایمن باشند.

رای اعلامی پیشگیرانه نخستین بار در حقوق ایالات متحده آمریکا و با تصویب قانون فدرالی راجع به رای اعلامی که هم‌اکنون در کتاب ۲۸ مجموعه قوانین ایالات متحده در مواد ۲۲۰۱ و ۲۲۰۲ گنجانده شده، مطرح شده است. از نظر حقوقدانان، هدف از تصویب چنین قانونی بیشتر حل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت فکری بوده است، زیرا قانون‌گذار به مدد تجربه دادگاه‌ها دریافته بود که بازار رو به رشد حقوق فکری در آن کشور به‌زودی دامن‌گیر مشکلاتی از قبیل گواهینامه‌های اختراع و علائم تجاری صادره توسط اداره مالکیت صنعتی خواهد شد که حل آنها منوط به تصویب قانونی تحت عنوان «قانون راجع به رای اعلامی» خواهد بود. (دوئرنگ و موشلین، ۱۹۸۹، ص ۵۶۴) ماده ۲۲۰۱ مقرر می‌دارد: «در یک دعوی با اختلاف واقعی ... هر یک از دادگاه‌های ایالات متحده

۱. American Well Works Co. v. Layne & Bowler Co., 241 US 257 - Supreme Court 1916, pp. 259-260.

۲. <http://blog.patentology.com.au/2014/01/fighting-unjustified-threats-of.html>. visited at: 12:46 PM, 5/15/2015.

به موجب طرح یک دعوی مناسب می‌تواند حقوق و دیگر روابط قانونی هر ذینفعی که خواستار چنین اعلامی می‌باشد را اعلام نماید اعم از اینکه طرق جبرانی دیگر قابل درخواست بوده یا شده باشد. یک چنین اعلامی دارای الزام و اثر یک رای یا حکم می‌باشد و می‌تواند به همان گونه بازبینی شود.<sup>۱</sup> ماده ۲۲۰۲ همچنین مقرر می‌دارد: «طرق جبرانی ضروری یا مناسب پس از استماع و اخطار منطقی، بیشتر مبتنی بر رای یا حکم اعلامی ممکن است داده شود، علیه هر طرف منازعه‌ای که حقوقش با چنین رأیی تعیین شده است.»<sup>۲</sup>

رای اعلامی که اصطلاحاً یک اعلام نیز نامیده می‌شود عبارت است از تعیین تکلیف توسط یک دادگاه در جهت حل و فصل تردیدها و عدم قطعیت‌های قانونی بین طرفین دعوی (بری، ۲۰۱۰، ص ۱۲۱۲) در حقیقت این رای به عنوان یک طریق جبرانی قانونی برای تعیین تکلیف قضایی اختلاف در مواردی است که خواهان نسبت به حقوق قانونی خود مردد است و لذا رای اعلامی به عنوان یک رای الزام آور راجع به حقوق و وضعیت قانونی طرفین شناخته می‌شود که اگرچه دادگاه حکم به جبران خسارت نمی‌دهد و صرفاً در رای خود وضعیت طرفین را اعلام می‌نماید اما همین اعلام باعث می‌گردد که طرفین در خصوص رفتارهای حقوقی خود در آینده با اطمینان خاطر تصمیم بگیرند. رای پیشگیرانه به اشخاص کمک می‌نماید که از ورود زیان جلوگیری نماید و نیز شفافیت در وضعیت حقوقی آن‌ها را فراهم می‌سازد و همچنین به مثابه ابزاری در جهت کاهش زیان عمل می‌کند. (همان) رای اعلامی، دارای قدرت و اثر یک رای نهایی می‌باشد و به همین جهت یک ابزار قدرتمند برای طرفینی است که به دنبال یک راه حل نهایی برای تعیین تکلیف در مورد حقوق و تکالیفشان می‌باشند. بدین ترتیب در مواردی که ناقضان بالقوه یا همان خواندگان احتمالی دعوی نقض حق اختراع می‌خواهند یک گام جلوتر از مالک حق اختراع بردارند رای اعلامی به آن‌ها کمک خواهد

۱. 28 U.S.C. § 2201 (1994). The Act states, in relevant part, that: kin a case of actual controversy ... any court of the United States, upon the filing of an appropriate pleading, may declare the rights and other legal relations of any interested party seeking such declaration, whether or not further relief is or could be sought. Any such declaration shall have the force and effect of a final judgment or decree and shall be reviewable as such.

۲. 28 U.S.C. § 2202 (1994), Further necessar or proper relief based on a declaratory judgment or decree may be granted, after reasonable notice and hearing, against any adverse party whose rights have been determined by such judgment.

نمود تا اختلاف قابل طرح در دادگاه را که بایستی در آینده مطرح می‌گردید به زمان حال بیاورند. (ریچی دو لورنا، ۲۰۰۷، صص ۶-۸)

اگرچه در آغاز برخی از قضات عقیده داشتند که رای اعلامی صرفاً یک طریقه جبرانی اضافی است و اثر قضایی ندارد و هیچ دعوایی که نمی‌توانست بدون استناد به آن قانون در آنجا مطرح گردیده باشد، نمی‌تواند در دادگاه‌های فدرال مطابق قانون مطرح گردد<sup>۱</sup> با این وجود، به تدریج رویه قضایی رأی اعلامی پیشگیرانه را به‌عنوان دعوا به رسمیت شناخت. در دعوی *آلتواتر علیه*<sup>۲</sup> فریمن یک مالک حق اختراع الزام لیسانس گیرنده به اجرای تعهداتش را در خصوص گواهی اختراع مجددالصدور و نیز حکم به نقض ادعاهای خارج از لیسانس را درخواست نمود. لیسانس گیرنده ادعا نمود که اولاً چون گواهی اختراع اصلی در جهت دریافت گواهی مجددالصدور از سوی مخترع مسترد شده، لیسانس از آن تاریخ منفسخ است و همچنین دعوی متقابلی را جهت صدور رای اعلامی پیشگیرانه مبنی بر ابطال گواهی مجددالصدور طرح نمود. دادگاه پژوهش رای داد که چون لیسانس از تاریخ استرداد گواهی اصلی منفسخ گردید دعوی خواهان محکوم به بی‌حقی است و نیز کالاهای خارج از لیسانس نیز نقض دیگر ادعاها نیست. بر این اساس، دعوی بی‌اعتباری گواهی اختراع مورد بحث در این دعوا تعیین کننده نبوده و نمی‌تواند منتهی به رای اعلامی شود. با این حال، دیوانعالی بر این اساس که وجود گواهی اختراع نامعتبر حتی در فرضی که تهدیدی بالفعل بر طرح دعوی نقض مطرح نباشد وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان کالاهای ناقض گواهی اختراع را به خطر می‌اندازد، رای به پذیرش دعوی اعلامی داد.

## ۲. جایگاه رأی اعلامی پیشگیرانه در حقوق ایران

اساساً مساله مربوط به گواهینامه‌های اختراع بی اعتبار یا آنچه تحت عنوان اشتباه اداره ثبت اختراع در صدور گواهینامه‌هایی که شرایط قانونی لازم برای تبدیل شدن به حق اختراع را ندارند نامیده می‌شود، درد مشترک تمامی نظام‌های حق اختراع در دنیا می‌باشد. در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون « ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» در سال ۱۳۸۶، قانونگذار در ماده ۱۸ به هر

۱. Skelly Oil Co. v. Phillips Petroleum Co., 339 US 667& 671 - Supreme Court 1950.

۲. Altwater v. Freeman, 319 US 359, Supreme Court 1943.

ذینفعی اجازه داده است تا با شرایطی ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید در اینجا در صدد هستیم تا با بررسی ماده ۱۸ و همچنین رویه قضایی موجود در این زمینه بررسی نماییم که تا چه اندازه امکان ابطال چنین گواهینامه‌هایی در جهت حمایت از منافع عمومی وجود دارد و از سوی دیگر آیا با وجود ماده مذکور ضرورتی به وجود تاسیسی همانند آنچه در حقوق آمریکا است، وجود دارد یا خیر؟

ذینفع یعنی صاحب نفع و منفعت. نفع به معنای سود و فایده آمده است. (سیاح، ۱۳۷۵، ص ۵۱۸) اما شناسایی و تشخیص ذی نفع همیشه کار آسانی نیست زیرا قانونگذار معیار و شاخصی برای ذی نفع ارائه نداده است (صادقی، ۱۳۹۱، ص ۱۲۱) و برخی دیگر از حقوق دانان گفته اند که ذی نفع کسی است که در صورت صدور حکم علیه خوانده نفعی نصیب وی گردد (شمس، ۱۳۸۲، ص ۳۱۶) اعم از اینکه فعلی باشد یا آتی (واحدی، ۱۳۸۷، ص ۲۸۸). رای شماره ۲۳۴ مورخه ۱۳۷۵/۱/۱۳ یکی از شعب دیوان عالی کشور بر اساس معیاری صادر شده که مفید همین معناست (صادقی، همان، ص ۱۲۱). به دیگر سخن نفع مورد نظر در ماده ۲ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی اعم است از نفع مادی و معنوی. نفع مادی بدین معناست که در نتیجه صدور حکم بر ارقام مثبت دارای خواهان افزوده و یا از ارقام منفی دارایی وی کاسته می‌شود (کریمی، ۱۳۸۶، ص ۷۵). با توجه به ماده ۱۸ قانون جدیدالتصویب، درخواست ابطال ورقه اختراع برای ذینفع پیش‌بینی شده است اما قانون مذکور ملاکی را برای تشخیص ذی نفع بودن ارائه ننموده است (میرحسینی، ۱۳۸۷، ص ۳۰۸). علاوه بر این قانونگذار در ماده ۶۱ آئین نامه اجرایی آن قانون مصوب سال ۱۳۸۷<sup>۱</sup> صرفاً مقرر نموده که ذینفع حق طرح دعوای ابطال گواهینامه اختراع را دارد، اما تعریفی از ذینفع ارائه ننموده و حتی تصریح ننموده که چه اشخاصی حق طرح دعوی را دارند (صادقی، همان، ص ۱۲). در پرونده کلاسه ۸۱۷۰۰۰۴۷<sup>۲</sup>، خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته منع خواندگان از تولید، واردات و فروش و پرداخت خسارت تقدیم شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌نماید. متقابلاً خواندگان، دادخواستی مبنی بر ابطال گواهینامه نامه ثبت اختراع استنادی خواهان مطرح می‌نمایند که دادگاه به دلیل سبق

۱. ماده ۶۱ آئین نامه اجرایی همان قانون مصوب سال ۱۳۸۷: «در صورت درخواست ابطال گواهینامه اختراع، ذی نفع می تواند با

اثبات یکی از موارد مذکور در ماده ۱۸ قانون درخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون نماید»

۲. مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و سپس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران، به نقل از: صادقی، محمود

و جوهری، مهدی، همان، ص ۱۳۰.

تولید و استفاده از جا کارتی‌های هوشمند در کشورهای خارجی، و به لحاظ اینکه، خوانندگان دعوی اصلی حسب ادعای خواهان اصلی و نیز اظهارات خویش، مبادرت به ورود کالاهای مشابه نموده اند و به همین اعتبار دعوی تقابل طرح نموده‌اند، بنابراین نتیجه دعوی ابطال ورقه اختراع، تغییری در وضعیت مالی ایشان ایجاد می نماید مع هذا ذینفع در طرح دعوی تقابل می باشند. مطابق ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری حق طرح دعوی را دارند، از طرفی ماده ۵۹ آئین نامه قانون مذکور مصوب ۸۷/۱۱/۱ به هر شخصی اجازه اعتراض به تقاضای ثبت اختراع داده است و اشاره ایی به واژه ذینفع ننموده، و لزوم تسلیم اظهارنامه برای ثبت اختراع هم زمان با دعوی اعتراض مقرر در ماده ۶۰ همان قانون، بنا به تصریح صدر ماده اولاً نسبت به معترضی است که ادعای مالکیت نسبت به اختراع را دارد ثانیاً نسبت به اختراعی است که قانوناً قابل ثبت باشد (قسمت ذیل ماده) حکم به ابطال ثبت اختراع خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید. پس از اعتراض خواهان، دادگاه تجدید نظر، به این استدلال که: «به دلیل عدم ادعای مالکیت اختراع و عدم تسلیم اظهار نامه خواهان تقابل، ذینفع محسوب نمی شود و صرف تولید محصول در کشورهای دیگر موجب ذی سمت گردیدن نمی شود» اعتراض را وارد تشخیص، و طی دادنامه شماره (۷۳۷)، رای به نقض دادنامه معترض عنه در موضوع دعوی تقابل به خواسته ابطال گواهی اختراع صادر نموده است.

در پرونده کلاسه (۸۱۰۰۱۰۴) دادگاه تجدید نظر استان تهران با استدلالی مشابه در خصوص دعوی ابطال گواهینامه به دلیل جدید نبودن، به موجب دادنامه شماره (۸۹۰۰۰۸۸) قرار رد دعوا صادر نمود.

بر مبنای آرای صادره، دادگاه ها مستندا به ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، ادعای مالکیت یا ثبت اظهارنامه را لازم می دانند. بنابراین، در فقدان ادای مالکیت و یا ثبت اظهارنامه، نمی تواند پیشاپیش برای ابطال گواهی اختراع طرح دعوا کند و حتی در صورت طرح دعوی نقض نیز امکان طرح پدعوی ابطال گواهی اختراع را ندارند. نکته قابل توجه آنکه، در ذیل ماده اخیرالذکر صراحتاً ذکر شده که «مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت نیازی به تسلیم

۱. مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و سپس در شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران، به نقل از: همان، ص ۱۳۲.

اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نیست». که نشان می‌دهد قانونگذار در مواردی که اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد نیازی به ادعای مالکیت و ثبت اظهارنامه اختراع ندیده است و مشخص نیست بر چه مبنای کدام اصل تفسیری این قسمت از ماده را نادیده گرفته اند و حال آنکه طبق قاعده الجمع مهمما ممکن اولی من الطرح (آخوند خراسانی، بی تا، ص ۴۴۱) نمی‌توان بخشی از مقررات را بدون نسخ نادیده گرفت. بنابراین در حقوق ایران گرچه مقرراتی وجود دارد که زمینه را برای طرح دعوی اعلامی پیشگیرانه فراهم می‌سازد ولی با توجه به رویه قضایی، عملاً امکان طرح چنین دعوایی مطرح نبوده و با توجه به تفسیر مضیق قضایی، عملاً امکان دفاعی برای ناقضین بالقوه و حتی بالفعل برای طرح دعوی ابطال گواهینامه‌های نابجا وجود ندارد، امری که عملاً موجب انحصارهای نابجا و محدودیت دامنه دانش عمومی و سوء استفاده دارندگان گواهینامه‌های نابجا خواهد بود. به دیگر سخن اگر کسی موفق به ثبت گواهینامه اختراعی ولو نابجا و نادرست شود همگان می‌بایست در برابر او سر تعظیم فرود آورده و تسلیم شوند.

شاید بتوان گفت که یکی از نهادهای حقوقی مشابه در نظام حقوقی ایران با رأی اعلامی، دستور موقت است ولی تمایز مهمی بین دستور موقت و رأی اعلامی پیشگیرانه وجود دارد که به ماهیت دائمی و موقتی بودن دو تأسیس حقوق برمی‌گردد، دستور موقت اصولاً یک تدبیر موقت قضایی تلقی و در حاشیه اصل دعوا مطرح می‌گردد، اما رأی اعلامی برخلاف دستور موقت، ماهیتی دائمی دارد و همانند دیگر آراء محاکم دارای اعتبار و قدرت می‌باشد. ماده ۲۲۰۱ در کتاب ۲۸ مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا صراحتاً اعلام می‌کند رأی اعلامی دارای اثر و الزام یک حکم می‌باشد و از این رو می‌تواند همانند سایر احکام مورد بازبینی و تجدیدنظر دادگاه‌های عالی برقرار گیرد. از طرفی این رأی در محدوده‌ی خود دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد و لذا برخلاف دستور موقت که صرفاً یک روش تمهیدی و موقت می‌باشد، می‌تواند اختلاف را برای همیشه فیصله دهد.

### ۳. گواهینامه‌های اختراع ناصحیح و رأی اعلامی پیشگیرانه به‌عنوان طریق جبرانی

قوانین اکثر کشورهای متقاضیان ثبت اختراع را مکلف می‌سازند تا این اطلاعات در مورد محصولات یا فرآیند موضوع اختراع را به نحوی افشاء نمایند که اشخاص واجد صلاحیت از لحاظ فنی، بتوانند آن را درک کرده و برای تحقیق بیشتر یا برای کاربرد صنعتی، آن‌هم پس از انقضای دوره ثبت اختراع، مورد استفاده قرار دهند (امیری، ۱۳۸۸، ص ۱۲۲) علیرغم تأکید قانون‌گذاران این



افشای اطلاعات به هر دلیلی به صورت کامل تحقق نمی‌پذیرد و یا اینکه مرز ادعاهایی که در اظهارنامه ثبت اختراع آمده است چنان مبهم است که ممکن است هر مخترع دیگر را از بیم نقض حق اختراع به عقب براند و از این رو گواهینامه‌های اختراعی که دارای چنین وضعیتی هستند و زبان مبهمی دارند، یک عدم قطعیت در ارتباط با مفاد ادعاها و اعتبارشان ایجاد می‌کنند. این نوع از گواهینامه‌های اختراع غیرعادلانه هستند و ممکن است در برخی موارد حتی بتوانیم چنین گواهینامه‌هایی را ناصحیح بدانیم زیرا آن‌ها یک اخطار منصفانه به عموم مردم از قلمروهای حق اختراع نمی‌دهند (هو، ۲۰۰۵، صص ۴۶۹-۴۷۲). دارندگان گواهینامه‌های اختراع مبهم می‌توانند چنین ادعایی داشته باشند: «من نمی‌توانم به شما بگویم که مرز گواهینامه اختراع تا کجاست، اما در هر جایی که من فکر می‌کنم در قلمرو حق اختراع من است گام بگذارید، من علیه شما برای نقض حق اختراع اقامه دعوی خواهم نمود.» به همین دلیل، گواهینامه‌های اختراع مبهم می‌تواند مانع نوآوری به وسیله منع کردن انعقاد قرارداد لیسانس در مورد حق اختراع به طرفینی باشد که می‌توانند نوآوری را به محصول تجاری منتقل نمایند (پارچاموسکی، ۲۰۰۵، ص ۲۱) و نیز باعث دلسرد کردن دیگر اشخاص از سرمایه‌گذاری در فن‌آوری مشابه به علت ترس از نقض حق اختراع می‌شود (فرومر، ۲۰۰۹، ص ۵۳۹) و به‌طور نامناسبی به دارنده گواهینامه اختراع پاداش می‌دهد در حالی که سرمایه‌گذاران شایسته را مجازات می‌کند. (مرجس، ۱۹۹۴، صص ۸۴-۹۱)

در این مبحث طی دو بند به بررسی اصلی‌ترین نقش رأی اعلامی در نظام حق اختراع خواهیم پرداخت.

### ۳-۱. به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه اختراع

گواهینامه‌های اختراع نامناسب مشکلات بی‌شماری را ایجاد می‌کند. اولین و مهم‌ترین آن، این است که گواهینامه‌های اختراع نامناسب اغراض ثبت اختراع را تحلیل برده و هدف نوآوری نظام حق اختراع را به خطر می‌اندازد. علاوه بر این وقتی گواهینامه‌های اختراع نامناسب در یک دعوی مطرح می‌گردند، شرکت هدف دعوی اغلب می‌بایست بودجه‌هایش را از تجارت معمول و یا از تحقیق و توسعه منحرف نماید که این امر ممکن است باعث افزایش قیمت محصول برای مصرف‌کنندگان شود و حق انتخاب‌های آن‌ها را کاهش دهد. حتی اگر گواهینامه‌های اختراع

نامناسب اجرا نگردد، این اسناد ممکن است یک اثر مایوس‌کننده بر بازار کالا به‌وسیله منصرف کردن یا به تأخیر انداختن ورود رقبا در بازار داشته باشند. (لزلی، ۲۰۰۶، ص ۱۰۱).

### ۳-۱-۱. به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه اختراع در قانون و رویه قضایی آمریکا

از زمانی که رأی اعلامی تبدیل به قانون شده است دیوان عالی آمریکا چندین فرصت برای تفسیر آن داشته است. بدو ابیستی دادگاه تصمیم می‌گرفت که آیا رأی اعلامی ایجادکننده‌ی حق است یا صرفاً یک قاعده‌ی شکلی مربوط به آئین دادرسی هست که چیزی بیش از یک طریق جبرانی جدید برای حقوقی که از قبل وجود داشته مقرر نمی‌دارد.<sup>۱</sup> با این وجود، از ابتدا قانون راجع به رأی اعلامی و اسناد اختراع به‌طور نزدیکی باهم در ارتباط بوده‌اند. تاریخچه قانون‌گذاری نشان می‌دهد که کنگره به‌طور خاص نگران ناقضان ادعایی سند اختراع که با تهدید به اقامه دعوی مواجه بودند اما نمی‌توانستند از یک دادگاه بخواهد که حقوقشان را مشخص نماید، بوده است.<sup>۲</sup>

در این راه، دعاوی راجع به رأی اعلامی در ایالات متحده آمریکا برای ایجاد تعادل و کارکرد مناسب نظام حق اختراع اساسی می‌باشند. در دعوی شرکت تولیدی پوپ علیه گروه ملی<sup>۳</sup> پرسش برای دادگاه این بود که چگونه یک بندی در قرارداد لیسانس که لیسانس گیرنده را از به چالش کشیدن اعتبار سند اختراع منع می‌کند اجرا نماید؟ دادگاه خسارات راجع به منع اجرا را نادیده انگاشت و از اجرای شرط مربوط به عدم رقابت امتناع نمود. دادگاه استدلال نمود که برای عموم افراد جامعه مهم است که نبایستی از رقابت به‌وسیله یک سند اختراع بی‌اعتبار محروم شوند همان‌طور که دارنده سند اختراع واقعاً معتبر بایستی از جهت حق انحصاری مورد حمایت قرار گیرد.

علیرغم رأی صادره در دعوی فوق‌الذکر، دکترین کامن لای قاعده استاپل لیسانس گیرنده ظهور پیدا کرد و سرانجام تبدیل به یک معیار برای بیش از پنجاه سال شد. بر اساس این دکترین، دادگاه‌ها لیسانس گیرندگان را از طرح دعاوی رأی اعلامی برای بی‌اعتبار کردن گواهی اختراع

۱. Skelly Oil Co. v. Phillips Petroleum Co., 339 US 667 - Supreme Court 1950. pp.671-72.

۲. Declaratory Judgements: Hearings Before a Subcommittee of the Committee on the Judiciary, United States Senate, Seventieth Congress, First Session, on H. R. 5623, An Act to Amend the Judicial Code by Adding a New Section, to be Numbered 274D. April 27 and May 18, 1928.

۳. Pope Mfg. Co. v. Gormully, 144 US 224 - Supreme Court 1892.

موضوع قرارداد لیسانس منع می کردند. دیوان عالی این دکتترین را در پرونده لیر علیه/دکینتر<sup>۱</sup> مورد بازبینی قرارداد و نهایتاً تصمیم بر حذف آن گرفت. دیوان عالی آمریکا در این ارتباط استدلال نمود که لیسانس گیرنده‌ها اغلب ممکن است تنها اشخاص با انگیزه اقتصادی کافی برای به چالش کشیدن سند اختراع باشند. بنابراین قاعده استاپل لیسانس گیرنده منافع عمومی را در حذف اسناد اختراع ظاهراً معتبر تهدید می کند. در دیدگاه دیوان عالی حق عموم برای دسترسی دانش عمومی فائق بر حقوق خصوصی دارنده سند اختراع که به وسیله قرارداد لیسانس تثبیت شده هست (Ibid, pp. 670-71) و سرانجام در دعوای شرکت کاردینال علیه مارتون<sup>۲</sup> دیوان عالی رویه جاری دادگاه فدرال منطقه‌ای مبنی بر ممنوع نمودن اعلام بی‌اعتباری به تبعیت از اینکه گواهینامه اختراع مورد نقض قرار نگرفته بود، را مورد ملاحظه قرارداد. دیوان رویه دادگاه فدرال را رد نمود و حکم نمود که آن دادگاه می‌بایست در مورد اعتبار گواهینامه اختراع، حتی زمانی که گواهینامه اختراع مورد نقض قرار نگرفته باشد به خاطر اهداف رفاه اجتماعی که به وسیله چالش‌های موفق گواهینامه اختراع احراز می‌گردد، تصمیم بگیرد. در رسیدن به این نتیجه، دیوان استدلال دادگاه فدرال منطقه‌ای مبنی بر « اهمیت جامعه به‌طور وسیع در حل مسائل راجع به اعتبار گواهینامه اختراع» را یادآوری نمود، و پیشنهاد نمود که «صرفاً تمایل به اجتناب از تهدید یک گواهینامه اختراع موجب ترس ممکن است کافی برای ایجاد صلاحیت رسیدگی به موجب قانون راجع به رأی اعلامی باشد».

دیوان عالی در سال ۲۰۰۷ در دعوای *مد/مییون* رای اعلامی صادر نمود که تاثیر بسیار زیادی در نظام حق اختراع آن کشور داشت و راه را برای صدور رای اعلامی نسبت به دوره قبل از آن بسیار آسان تر نمود. در دعوای مطروحه بحث بر سر این بود که آیا با توجه به قانون اساسی آن کشور مبنی بر رسیدگی دادگاهها به اموری که به عنوان دعوی یا اختلاف شناخته می‌شوند و همچنین وجود شرط «اختلاف واقعی» مندرج در قانون راجع به رای اعلامی، ضرورتی دارد که لیسانس گیرنده قبل از اینکه خواستار یک رای اعلامی راجع به عدم نقض حق اختراع یا بی اعتباری آن شود، قرارداد لیسانس را نقض نماید یا به طریقی خاتمه دهد. دیوان عالی در دعوای مذکور عقیده بر این داشت که در حوزه تعهدات قراردادی لیسانس گیرنده برای اینکه بتواند علیه لیسانس دهنده حق

۱. Lear, Inc. v. Adkins, 395 US 653 - Supreme Court 1969.

۲. Cardinal Chemical Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 US 83 - Supreme Court 1993.

اختراع در جهت بی اعتباری گواهینامه اختراع طرح دعوی اعلامی نماید ضرورتی ندارد که مرتکب نقض قرارداد شود و می تواند همچنان که به پرداخت رویالتی ها ادامه می دهد دعوی مذکور را نیز مطرح نماید. در حقیقت دیوان عالی دلالت های قراردادی که به موجب آن لیسانس گیرنده حق به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه اختراع را نداشت، کنار گذاشت.<sup>۱</sup>

### ۳-۱-۲. به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه اختراع در قانون و رویه قضایی ایران

در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» در سال ۱۳۸۶ قانون گذار در ماده ۱۸ به هر ذینفعی اجازه داده است تا با شرایطی ابطال گواهینامه نامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید در اینجا درصدد هستیم تا با بررسی ماده ۱۸ و همچنین رویه قضایی موجود در این زمینه بررسی نماییم که تا چه اندازه امکان ابطال چنین گواهینامه هایی در جهت حمایت از منافع عمومی وجود دارد و از سوی دیگر آیا باوجود ماده مذکور ضرورتی به وجود تأسیسی همانند آنچه در حقوق آمریکا است، وجود دارد یا خیر؟

ذینفع یعنی صاحب نفع و منفعت (سیاح، ۱۳۷۵، ص ۵۱۸) اما شناسایی و تشخیص ذی نفع همیشه کار آسانی نیست زیرا قانون گذار معیار و شاخصی برای ذی نفع ارائه نداده است. (صادقی و جوهری، ۱۳۹۱، ص ۱۲۱) با این وجود به نظر می رسد منظور از ذی نفع در ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی این است که خواهان به طریقی از نتیجه دعوی در صورتی که خوانده محکوم گردد به طور شخصی، مستقیم و قانونی منتفع و بهره مند گردد. رأی شماره ۲۳۴ مورخه ۷۵۱۳/۱/۱۳ یکی از شعب دیوان عالی کشور بر اساس معیاری صادر شده که مفید همین معناست. (همان، ص ۱۲۳)

در دعوی ناشی از اختراع، تشخیص ذی نفع نیاز به دقت بیشتری دارد در این رابطه گفته شده است که با توجه به ماده ۱۸ قانون جدید التصویب، درخواست ابطال ورقه اختراع برای ذینفع پیش بینی شده است اما قانون مذکور ملاکی را برای تشخیص ذی نفع بودن ارائه ننموده است. (میرحسینی، ۱۳۸۷، ص ۳۰۸) به نظر می رسد همان اصل کلی، قابل اعمال در دیگر دعاوی، در دعوی مربوط به اختراع نیز حاکم باشد. برخی نویسندگان معتقدند «شخص ذی نفع را می توان کسی قلمداد کرد که از بهره برداری اختراعی که برخلاف قانون ثبت و برای آن ورقه‌ی اختراع صادر گردیده است، منع شده باشد.» (همان، ص ۳۰۶) با بررسی و دقت نظر در مواد قانونی و روح قوانین و مقررات

۱. MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 US 118 - Supreme Court 2007.

می‌توان گفت در مواردی که گواهینامه اختراع برخلاف قانون صادر شده باشد از آنجایی که حمایت به عمل آمده از گواهینامه اختراع محدود به این است که آن گواهینامه برابر قانون صادر شده باشد لذا اساساً چنین اختراعی قابلیت حمایت نخواهد داشت و اشخاص ذی‌نفع به مفهوم مذکور در فوق می‌توانند درخواست ابطال آن را مطرح نمایند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد قانون‌گذار در جهت تسهیل امور تجاری در فضای سالم و رقابت مشروع نیز بطلان گواهینامه‌های خلاف قانون را تجویز نماید. (صادقی و جوهری، همان، ص ۱۲۵)

در رویه قضایی، شعب دادگاه تجدیدنظر ذی‌نفع را کسی می‌داند که ادعایی در مورد مالکیت وسیله موضوع اختراع را داشته و اظهارنامه مربوطه را نیز تقدیم نموده باشد.<sup>۱</sup> بنابراین، مفهوم ذی‌نفعی چنان مضیق تفسیر شده که ممکن است با این نحوه تفسیر دادگاه‌ها، اهداف مورد نظر در بطلان گواهینامه‌های اختراع بی‌اعتبار و مضر به منفعت و رفاه عمومی که همانا بهره‌وری آزاد از دانش عمومی است، دست یافتنی نخواهد بود.

قانون‌گذار ایران در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در بند (ب) ماده ۱۵ مقرر داشته است: «مالک می‌تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده ۱۷ علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.» برخی عقیده دارند که: «نه تنها تجاوز فعلی به حقوق انحصاری ناشی از ورقه اختراع نقض حق تلقی می‌گردد بلکه با توجه به قسمت اخیر بند (ب) ماده مذکور، تجاوز قریب‌الوقوع نیز می‌تواند نوعی نقض حق و موجب تعقیب باشد.» (میرحسینی، همان، صص ۲۲۳-۲۲۴) علاوه بر این قانون‌گذار در ماده ۶۱ همان قانون برای ناقض حقوق فکری مجازات کیفری و جبران خسارت را پیش‌بینی نموده است. پیش‌بینی این ضمانت اجراهای سنگین برای نقض حقوق فکری راه را برای اشخاصی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار حقوق مالکیت فکری را دارند به شدت سخت و پرخطر نموده است؛ بنابراین در این سوی ماجرا اشخاصی وجود دارند که قصد جدی برای ورود به بازار اختراعات داشته یا به طور

۱. پرونده ۸۷۰۰۰۴۷ مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و سپس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران و نیز دادنامه ۸۸۰۱۰۴ مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و سپس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان، به نقل از: صادقی، محمود و جوهری، مهدی، همان، ص ۱۳۰.

واقعی آمادگی تولید انبوه کالا را دارند اما نگران طرح دعوی نقض حق اختراع می‌باشند و قصد دارند به نحوی از یک مرجع صلاحیت‌دار قضایی بخواهند تا اعلام نماید که فعالیت‌های آن‌ها نقض حق اختراع تلقی نمی‌گردد یا اینکه گواهینامه اختراعی که ممکن است آن‌ها در مسیر فعالیت خود دچار نقض آن بشوند اعتبار ندارد.

شاید ظهور این رویارویی در نظام حقوقی ما که ضرورتاً چاره‌ای جز گام برداشتن در مسیر توسعه فناوری از طریق شرکتهای دانش بنیان جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی پویا و رفاه اجتماعی مبتنی بر آن نداریم، زمانی پررنگ جلوه نماید که به این مسئله اذعان نمایم بررسی اظهارنامه‌های ثبت اختراع در کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته‌ای از قبیل ایالات متحده آمریکا و ژاپن با دقت بسیار کمتری صورت می‌پذیرد (عارفی مقدم، ۱۳۹۲، ص ۱۱۳) و بنابراین تاوان این رفتار اشتباه اداره را می‌بایست جامعه پرداخت نماید، لذا زمانی که تعداد گواهینامه‌های اختراع ثبت‌شده در ایران افزایش یابد و از سوی دیگر درهای اقتصاد بر روی جامعه جهانی گشوده شود آن وقت بروز عینی مسئله آشکار خواهد شد. در چنین شرایطی ضروری است که راهکارهایی برای کاهش اشتباهات اداره و نیز ایجاد محیط امن برای شرکتهای دانش بنیان سرمایه‌گذار در حقوق فکری اندیشیده شود در غیر این صورت دارندگان گواهینامه‌های اختراع نامناسب با ایجاد انحصار در دانش عمومی چنان مسیر را برای مخترعان جدید و جوانان خلاق و مبتکر سخت خواهند نمود که اشخاص را در ورود به این عرصه اندیشناک خواهد کرد. از این رو با توجه به اصول مهم مندرج در حداقل سه سند مهم (سند چشم‌انداز، سند نقشه جامع علمی کشور، قانون برنامه پنجم توسعه) و همچنین قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و بویژه قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹)، باید راهکاری در این مورد اندیشیده شود و چه بسا استفاده از تجربه دیگر کشورها در این زمینه و بومی‌سازی مفاهیم بتواند در این ارتباط به ما در حل مشکل یاری رساند. اما با توجه به مشکلات و موانعی که برای طرح چنین دعوی وجود دارد و از سوی دیگر حجم بالای دعاوی مطروحه در دادگاه‌های کشور پذیرش چنین تأسیس حقوقی در ایران با تردیدهای زیادی مواجه است به‌ویژه اگر به این نکته دقت نمایم که در نظام حقوقی ما رویه قضایی منسجمی وجود ندارد تا دادگاه‌ها بتوانند با تمسک به آن حرکت نمایند. پذیرش رأی اعلامی در نظام حقوقی ما این مزیت را خواهد داشت که راهکاری برای آنچه نظام حقوقی آمریکا در جهت مبارزه با گواهینامه‌های اختراع بی‌اعتبار و حمایت از منافع عمومی بیابیم و

یا حداقل ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را به نحوی تفسیر نماییم تا در مواردی که دارنده گواهینامه اختراع، دیگری را تهدید به طرح دعوی نقض حق نماید، شخص تهدید شده بتواند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید و با طرح یک دعوی اعلامی از دادگاه بخواهد که اعلام نماید تهدیدهای شخص مدعی حق، ناموجه و بدون سبب بوده و فعالیت‌های وی ناقض حق اختراع خوانده نیست.

### ۲-۳. گواهینامه‌های اختراع غیر عادلانه و نقض تعهد

اصولاً دلیل اصلی صدور گواهینامه‌های اختراع این است که نوآوری مورد تشویق قرار گیرد. (گرووز، ۱۹۹۷، ص ۱۰۴) گواهینامه‌های اختراع نوآوری را به وسیله تسهیل انتقال آن نوآوری‌های تعریف شده به داخل محصولات تجاری تشویق می‌کند. برای انجام این وظیفه به‌طور مؤثر، یک گواهینامه حق اختراع بایستی به‌طور صریح شفاف اطلاعات درباره‌ی نوآوری و محدوده حق اختراع برای سرمایه‌گذاران بالقوه، لیسانس گیرندگان، سازندگان، توسعه‌دهندگان و توزیع‌کنندگان، مکتوب نماید.<sup>۱</sup> گواهینامه‌های اختراع غیر عادلانه به‌طور صریح و شفاف این اطلاعات را مکتوب نمی‌کنند و همین امر باعث می‌گردد که شرکای بالقوه، سرمایه‌گذاران و دارندگان لیسانس قادر به ارزیابی نباشند که اگر ترتیب تجاری به‌وسیله دارنده گواهینامه اختراع مورد پیشنهاد قرار بگیرد یک امر مناسب و درخور برای تجارتشان هست یا خیر؟ عدم اطمینان و تردید باعث نقض تعهد می‌شود و از تجاری‌سازی حق اختراع جلوگیری می‌کند.

در خصوص گواهینامه‌های اختراع مبهم یا به اصطلاح غیر عادلانه، باید این موضوع را مدنظر قرار بدهیم که اساساً هر اندازه قانون‌گذاران ضرورت‌های مربوط به افشای دقیق اطلاعات راجع به حق اختراع را بیشتر مدنظر قرار دهند، به همان میزان مرز دقیق ادعاهای گواهینامه اختراع بیشتر روشن خواهد شد، و از همین رو افشای اختراع در نتیجه انتشار در صورتی موجب زوال تازگی اختراع ادعایی می‌گردد که به میزان کافی، اطلاعات مربوط به حق اختراع در دسترس عموم قرار گرفته باشد. به بیان دیگر شرح یا نقشه مربوط به اختراع باید به نحوی افشاء شده باشد که شخصی که در فن

۱. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 US 722 - Supreme Court 2002.pp.730-731.

مربوطه دارای مهارت معمولی است، قادر به آفرینش دوباره آن باشد. بنابراین اگر انتشار اطلاعات به نحو نادرست و غیرواقعی صورت پذیرد موجب زوال تازگی در رابطه با حق اختراع ادعایی نمی‌گردد (جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۴، ص ۹۳).

در حقوق آمریکا، دادگاه‌ها در مواردی که گواهی اختراع مبهم و با مرزهای نامشخص صادر می‌گردد از دعوای اعلامی برای تفسیر دامنه ادعاهای مرتبط با حق اختراع استفاده می‌نمایند. (چین، ۲۰۰۹، صص ۱۹۷-۲۰۰) بررسی رویه قضایی در حقوق آمریکا نشان می‌دهد در مواردی که دادگاه‌ها از اختیار خود مطابق قانون راجع به رأی اعلامی جهت روشن کردن محدوده حق اختراع و درجایی که گواهینامه‌های اختراع مبهم و نامعین خیلی مشکل‌ساز هستند، استفاده می‌کنند صرف‌نظر از نتیجه دعوی، کارایی‌های معنی‌دار و عمدۀ ایجادشده است. اگر گواهینامه حق اختراع معتبر تلقی و نقض گردد، سپس دارنده گواهینامه اختراع طرق جبرانی را دریافت می‌نماید، و متعاقباً می‌داند که چگونه از نقض حق اختراع اجتناب نمایند و همچنین این توانایی را خواهد داشت تا منابع مالی خود را به سمت فعالیت‌های سودمند دیگر هدایت نماید.<sup>۱</sup> اگر گواهینامه اختراع غیر معتبر تلقی شود، آنگاه یک مانع نسبت به نوآوری رفع خواهد شد و عموم جامعه آزاد خواهد بود تا تحقیق و فعالیت‌های توسعه‌ای را در این زمینه انجام دهد. به هر ترتیب، طریق جبرانی رأی اعلامی مسیر را برای نوآوری بعدی، هموار می‌سازد. بنابراین، استفاده گسترده از این طریق جبرانی کمک می‌کند که تعادل مناسب بین منافع جامعه در دادن پاداش به مخترع و منافع آن در حفاظت اشخاص ثالث از عدم قطعیت، برقرار شود و اثرات منفی عدم اطمینان و عدم قطعیتی که به‌وسیله گواهینامه‌های اختراع غیر عادلانه ایجاد می‌شود را تخفیف دهد.

شاید بتوان از زاویه‌ی دیگری نیز وارد بحث شد و آن اینکه رأی اعلامی می‌تواند در جهت تقویت نظام تفسیر حق اختراع گام‌های مؤثری بردارد، بدین ترتیب که اشخاصی که به‌عنوان ناقض بالقوه به دادگاه مراجعه و خواستار صدور یک رأی اعلامی می‌شوند، در حقیقت امر از دادگاه می‌خواهند که دامنه‌ی ادعاهای مربوط به حق اختراع را مشخص نماید یا به‌عبارت دیگر این ادعاها را تفسیر نمایند. در این صورت هر آنچه دادگاه بر اساس درخواست خواهان در قالب رأی اعلامی صادر گردد می‌تواند به‌عنوان یک تفسیر قلمرو حق اختراع تلقی گردد و اشخاص دیگر یا رقبای

۱. Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, 810 F. 2d 1113 - Court of Appeals, Federal Circuit 1987.



خواهان که در یک فعالیت مشابه با وی مشغول هستند احتمالاً دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و تفسیر مجدد قلمرو حق اختراع نداشته باشند. زیرا پیشاپیش می‌توانند پیش‌بینی نمایند که رأی دادگاه چه خواهد بود و از این رو در مواردی که قانون‌گذار یک نظام برای تفسیر ادعاهای حق اختراع پیش‌بینی نکرده باشد، عملاً رأی اعلامی چنین کارکردی پیدا می‌کند.

در نظام حقوقی ایران نظر به اینکه قانون‌گذار یک نظام تفسیر برای ادعاهای گواهینامه اختراع پیش‌بینی ننموده است در این خصوص با خلأ قانونی مواجه هستیم، اما همچنان که در مباحث فوق مطرح گردید مسئله مربوط به گواهینامه‌های اختراع مبهم مختص به حقوق آمریکا نیست بلکه در نظام حقوقی ایران نیز طبیعتاً چنین گواهینامه‌هایی یافت می‌شود. از سوی دیگر اگر نتوانیم به درستی محدوده ادعا یا ادعاهای مربوط به گواهینامه اختراع را مشخص نماییم نمی‌توانیم انتظار کارایی فراوانی از نظام حق اختراع داشته باشیم. بنابراین در حقوق ایران که احتمالاً بررسی شرایط شکلی و ماهوی ثبت اختراع، از جمله به علت فقدان نیروی متخصص و کاردان به دقت کشورهای پیشرفته صورت نمی‌پذیرد، نیازمند یک نظام جامع تفسیر ادعاهای مربوط به گواهینامه‌های اختراع خواهیم بود که به نظر می‌رسد پذیرش رأی اعلامی پیشگیرانه بتواند به این مهم کمک نماید.

#### نتیجه

گواهینامه اختراعی که یک نوآوری را توصیف می‌کند، یک حصار به دور آن نوآوری برپا می‌کند و به مالک حق می‌دهد تا دیگران را از سهم شدن در آن نوآوری منع نماید. اکنون همانطور که در مباحث این مقاله گفته شد، سرمایه‌گذاران در عرصه فناوری‌های نوین بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان که به سبب وضعیت فوق‌الذکر دچار سردرگمی شده‌اند، می‌توانند برای روشن شدن مسیر آینده فعالیتشان دعوی راجع به صدور رأی اعلامی را علیه دارنده گواهینامه اختراع به عنوان خواننده دعوی، مطرح نمایند و همان‌طور که گفته شد از آنجایی که رأی اعلامی پیشگیرانه تأسیس حقوقی است که ذاتاً برای انجام اقدامات پیشگیرانه طراحی و تدوین گردیده است و تاریخچه تصویب قانون راجع به رأی اعلامی در حقوق آمریکا نیز نشانگر این بود که هدف از تصویب، حمایت از ناقضان ادعایی حق اختراع بوده است، تأسیس حقوقی مذکور با فراهم نمودن امکان تفسیر ادعاهای مبهم گواهینامه اختراع و نیز بررسی اعتبار آن، ابزار حقوقی پیشگیرانه مناسبی را برای

سرمایه‌گذاران نگران از نقض حق اختراع دیگری فراهم می‌آورد. در حقوق ایران نیز در تفسیر وسیع از ماده ۱۸ امکان پذیرش چنین دعوایی وجود دارد ولی تفسیر مضیق دادگاه‌ها و نیز مفهوم ذی‌نفعی در آیین دادرسی مدنی پذیرش چنین دعوایی را با تردید مواجه می‌کند که به نظر می‌رسد در این خصوص تصویب قانونی همانند قانون راجع به رأی اعلامی ضروری می‌باشد. چنین رأیی این فرصت را برای شرکتهای دانش‌بنیان نوپا فراهم می‌سازد تا گام‌های استوارتری در مسیر توسعه و تحقیق و توانمندسازی خود برای تولید علم و سرانجام توسعه اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی بردارند که البته چنین امری کمک‌شایانی در رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به منابع تجدیدنپذیر که اصولاً متعلق به نسلهای آینده نیز می‌باشد، خواهد نمود.

## فهرست منابع

### فارسی و عربی

- خراسانی، محمد کاظم (آخوند خراسانی) (بی‌تا)، **کفایه الاصول**، ج ۱، قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لإحياء التراث.
- امیری، حسین علی (۱۳۸۸)، **اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران**، تهران: نشر میزان.
- جعفرزاده، میر قاسم و محمودی، اصغر (۱۳۸۴)، **شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراع**، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۲.
- سیاح، احمد (۱۳۷۵)، **فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد**، ج ۱، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات اسلام.
- شمس، عبدالله (۱۳۸۲)، **آیین دادرسی مدنی**، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان.
- صادقی، محمود و جوهری، مهدی (پاییز ۱۳۹۱)، **ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی**، فصل‌نامه دیدگاه‌های حقوقی، شماره ۵۹.
- صدرزاده افشار، محسن (۱۳۷۲)، **آیین دادرسی مدنی و بازرگانی**، جلد دوم، تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
- عارفی مقدم، پگاه (۱۳۹۲)، **بررسی حقوقی - کاربردی رویه‌های ثبت اختراع در حقوق ایران**، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما جناب آقای دکتر میر قاسم جعفرزاده.
- میر حسینی، سیدحسین (۱۳۸۷)، **حقوق اختراعات**، تهران: انتشارات میزان.

## انگلیسی

- *Altwater v. Freeman*, 319 US 359 - Supreme Court 1943.
- *American Well Works Co. v. Layne & Bowler Co.*, 241 US 257 - Supreme Court 1916.
- *Bray, Samuel L., Preventive Adjudication*, *University of Chicago Law Review*, Vol. 77, No. 3, Summer 2010.
- *Cardinal Chemical Co. v. Morton Int'l, Inc.*, 508 US 83 - Supreme Court 1993.
- *Chin, Andrew, On Abstraction And Equivalence Insoftwarw Patent doctrine : A Response To Bessen,Meurer and Klemns*, Vol 16, Spring 2009, No 2.
- *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 US 722 - Supreme Court 2002.
- *Fromer, Jeanne C., Patent Disclosure*, *Iowa Law Review*, Vol. 94, 2009.
- *Groves, Peter J, Sourcebook on Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Limited, 1997, London& Sydney.
- *Ho, Cynthia M., Do Patents Promote the Progress of Justice?: Reflections on Varied Visions of Justice*. *Loyola University Chicago Law Journal*, Vol. 36: 469, 2005.
- *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 US 653 - Supreme Court 1969.
- *Leslie, Christopher R., The Anticompetitive Effects of Unenforced Invalid Patents*. *Minnesota Law Review*, Vol. 91, 2006.
- *Parchomovsky, Gideon & R. Wagner, Polk, Patent Portfolios*, *University of PennsylvaniaLaw Review*. Vol 154, No.1, 2005 .
- *Pope Mfg. Co. v. Gormully*, 144 US 224 - Supreme Court 1892.
- *Merges, Robert, Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents*, 62 *TENN. L. REV.* 75, 1994.
- *. Ritchie de Larena, Lorelei, Re-Evaluating Declaratory Judgment Jurisdiction in Intellectual Property Disputes*. *Indiana Law Journal*, Vol. 83, 2007.
- *Skelly Oil Co. v. Phillips Petroleum Co.*, 339 US 667 - Supreme Court 1950.
- *Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries*, 810 F. 2d 1113 - Court of Appeals, Federal Circuit 1987.