دوفصلنامه‌ی دیدگاه‌های حقوق قضایی
شماره‌ی ۷۷ و ۷۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، صفحات ۱۱۳ تا ۱۳۱

رای اعلامی پیشگیرانه و حمایت از ناقضان بالقوه حق اختراع

علی روحی زاده[۱]*، مجید عباس تبار[۲]**

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 ــ تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹)

چکیده

اصولاً یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی اشخاصی که قصد ورود در بازار اختراعات رادارند، 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 بخواهند 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.*

* ***Email:*** a.roohizadeh.k@gmail.com
** ***Email:*** m_abbastabar@yahoo.com

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

مقدمه

وجود گواهینامه اختراع در دست فردی که فناوری نوینی را در مراجع صلاحیت‌دار به ثبت رسانده است حاکی از وجود حقی است که به‌موجب قانون برای وی به رسمیت شناخته‌شده است؛ ازجمله استفاده انحصاری از دانش و فناوری موضوع برگه اختراع، انتقال فناوری به‌موجب قراردادهای انتقال فناوری و نیز حق طرح دعوی علیه افرادی که از فناوری موضوع برگه اختراع بدون مجوز استفاده نمایند. اشخاصی که قصد سرمایه گذاری در بازار اختراعات را دارند، همیشه ترس از این دارند که مبادا متهم به نقض حق اختراعی گردند که در اثر آن نه‌تنها بایستی خسارات هنگفتی به صاحب برگه اختراع بپردازند 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 نامه 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 رایی 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؟

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

۱. مفهوم و پیشینه رای اعلامی پیشگیرانه در حقوق آمریکا

یکی از نگرانی های سرمایه گذاران در زمینه فناوری ها و اختراعات این است که آیا عمل آنها نقض اختراع دیگری خواهد بود یا خیر. به بیان ساندرلند در دعوای امریکن ول ورکز[۱]، 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 ویران کننده‌ای 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 محتکرانه و ضد رقابتی کاهش دهد.[۲] با این حال لازم است مکانیسمی فراهم شود تا سرمایه گذاران در حوزه فناوری بتوانند پیشاپیش وضعیت حقوقی فعالیت خود را روشن سازند تا از دعاوی 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 ایالات‌متحده در مواد ۲۲۰۱ و ۲۲۰۲ گنجانده‌شده، 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. (دوئرنبگ و موشلین، ۱۹۸۹، ص۵۶۴) ماده ۲۲۰۱ مقرر می‌دارد: «*در یک دعوی با اختلاف واقعی ... هر یک از دادگاه‌های ایالات‌متحده*

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.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

به‌موجب طرح یک دعوای 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 همان‌گونه بازبینی شود.»[1] 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 تعیین‌شده است.*»[2]

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، ص۱۲۱۲) در حقیقت این رای به‌عنوان 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 به‌عنوان یک رای الزام‌آور 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 به‌مثابه 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 یک‌راه 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.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

نمود تا اختلاف قابل‌طرح در دادگاه را که بایستی در آینده مطرح می‌گردید به زمان حال بیاورند. (ریچی دو لورنا، ۲۰۰۷، صص۶-۸)

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[۱] با این‌وجود، به‌تدریج رویه قضایی رأی اعلامی پیشگیرانه را به‌عنوان دعوا به رسمیت شناخت. در دعوای *آلتواتر* علیه[۲] *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 اولا چون گواهی اختراع اصلی در جهت دریافت گواهی مجددالصدور از سوی مخترع مسترد شده، لیسانس از آن تاریخ منفسخ است و همچنین دعوای 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 دعوای خواهان محکوم به بی حقی است و نیز کالاهای خارج از لیسانس نیز نقض دیگر ادعاها نیست. بر این اساس، دعوای بی اعتباری 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 دعوای نقض مطرح نباشد وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان کالاهای ناقض گواهی اختراع را به خطر می‌اندازد، رای به پذیرش دعوای 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 اختراعا، 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. Altvater v. Freeman, 319 US 359, Supreme Court 1943.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

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، ص۵۱۸) اما شناسایی و تشخیص ذی نفع همیشه کار آسانی نیست زیرا قانونگذار معیار و شاخصی برای ذی نفع ارائه نداده است (صادقی، ۱۳۹۱، ص۱۲۱) 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، ص۳۱۶) اعم از اینکه فعلی باشد یا آتی (واحدی، ۱۳۸۷، ص۲۸۸). رای شماره ۲۳۴ مورخه ۷۵/۱/۱۳ ۱۳ یکی از شعب دیوان عالی کشور بر اساس معیاری صادر شده که مفید همین معناست (صادقی، همان، ص۱۲۱). 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 اقلام مثبت دارای خواهان افزوده و یا از اقلام منفی دارایی وی کاسته می‌شود (کریمی، ۱۳۸۶، ص۷۵). 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، ص۳۰۸). علاوه بر این قانونگذار در ماده ۶۱ آئین نامه اجرایی آن قانون مصوب سال ۱۳۸۷[1] 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، ص۱۲). در *پرونده کلاسه ۸۷۰۰۰۰۴۷*[2]، 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 برابطال 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، ص۱۳۰.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

تولید و استفاده از جا کارتی‌های هوشمند در کشورهای خارجی، و به لحاظ اینکه، خواندگان دعوای اصلی حسب ادعای خواهان اصلی و نیز اظهارات خویش، مبادرت به ورودکالاهای مشابه نموده اند و به همین اعتبار دعوای تقابل طرح نموده‌اند، بنابراین نتیجه دعوی ابطال ورقه اختراع، تغییری در وضعیت مالی ایشان ایجاد می نماید مع هذا ذینفع درطرح 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 مصوب۸۷/۱۱/۱ 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 اولا 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 دعوای تقابل به خواسته ابطال گواهی اختراع صادرنموده است.

در پرونده *کلاسه (۸۸۰۰۱۰۴)*[1] دادگاه تجدید نظر استان تهران با استدلالی مشابه در خصوص دعوای 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 دعوای نقض نیز امکان طرح پدعوای 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، ص۱۳۲.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نیست». که نشان می دهد قانونگذار در مواردی که اختراع قانونا 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 مهما امکن اولی من الطرح (آخوند خراسانی، بی تا، ص۴۴۱) نمی توان بخشی از مقررات را بدون نسخ نادیده گرفت. بنابراین در حقوق ایران گرچه مقرراتی وجود دارد که زمینه را برای طرح دعوای اعلامی پیشگیرانه فراهم می سازد ولی با توجه به رویه قضایی، عملا امکان طرح چنین دعوایی مطرح نبوده و با توجه به تفسیر مضیق قضایی، عملا امکان دفاعی برای ناقضین بالقوه و حتی بالفعل برای طرح دعوی ابطال گواهینامه های نابجا وجود ندارد، امری که عملا موجب انحصارهای نابجا و محدودیت دامنه دانش عمومی و سوء استفاده دارندگان گواهینامه های نابجا خواهد بود. به دیگر سخن اگر کسی موفق به ثبت گواهینامه اختراعی ولو نابجا و نادرست شود همگان می بایست 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 می کند رأی اعلامی دارای اثر و الزام یک حکم می‌باشد و ازاین‌رو 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 کشورها 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 ازلحاظ فنی، بتوانند آن را درک کرده و برای تحقیق بیشتر یا برای کاربرد صنعتی، آن‌هم پس از انقضای دوره ثبت اختراع، مورداستفاده قرار دهند (امیری، ۱۳۸۸، ص۱۲۲) علیرغم تأکید قانون‌گذاران این

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

افشای اطلاعات به هر دلیلی به‌صورت 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 ازاین‌رو 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، صص۴۶۹-۴۷۲). دارندگان گواهینامه‌های اختراع مبهم می‌توانند چنین ادعایی داشته باشند: «من نمی توانم به شما بگویم که مرز گواهینامه اختراع تا کجاست، اما در هرجایی 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 به‌وسیله منع کردن انعقاد قرارداد لیسانس در مورد حق اختراع به طرفینی باشد که می‌توانند نوآوری را به محصول تجاری منتقل نمایند (پارچاموسکی، ۲۰۰۵، ص۲۱) و نیز باعث دلسرد کردن دیگر اشخاص از سرمایه‌گذاری در فن‌آوری مشابه به علت ترس از نقض حق اختراع می‌شود (فرومر، ۲۰۰۹، ص۵۳۹) و به‌طور نامناسبی به دارنده گواهینامه اختراع پاداش می‌دهد درحالی‌که سرمایه‌گذاران شایسته را مجازات می‌کند. (مرجس، ۱۹۹۴، صص۸۴-۹۱)

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

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

نامناسب اجرا نگردد، این اسناد ممکن است یک اثر مأیوس‌کننده بر بازار کالا به‌وسیله منصرف کردن یا به تأخیر انداختن ورود رقبا در بازار داشته باشند. (لزلی، ۲۰۰۶، ص۱۰۱).

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. بدواً بایستی 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.[۱] با این‌وجود، 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.[۲]

در این راه، دعاوی راجع به رأی اعلامی در ایالات‌متحده آمریکا برای ایجاد تعادل و کارکرد مناسب نظام حق اختراع اساسی می‌باشند. در دعوی *شرکت تولیدی پوپ* علیه *گروملی*[۳] 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 موردحمایت قرار گیرد.

علیرغم رأی صادره در دعوی فوق‌الذکر، دکترین کامن لایی 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.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

موضوع قرارداد لیسانس منع می کردند. دیوان عالی این دکترین را در پرونده *لیر* علیه *ادکینز*[۱] مورد بازبینی قرارداد و نهایتاً تصمیم بر حذف آن گرفت. دیوان عالی آمریکا دراین‌ارتباط 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 می‌کند. در دیدگاه دیوان عالی حق عموم برای دسترسی دانش عمومی فائق بر حقوق خصوصی دارنده سند اختراع که به‌وسیله قرارداد لیسانس تثبیت‌شده هست (Ibid, pp. 670-71.) و سرانجام در دعوای *شرکت کاردینال* علیه *مارتون*[۲] 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 به‌وسیله 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 به‌موجب قانون راجع به رأی اعلامی باشد.»

دیوان عالی در سال ۲۰۰۷ در دعوای *مدایمیون* رایی 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 می شوند 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.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

اختراع در جهت بی اعتباری گواهینامه اختراع طرح دعوای اعلامی نماید ضرورتی ندارد که مرتکب نقض قرارداد شود و می تواند همچنان که به پرداخت رویالتی ها ادامه می دهد دعوای 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 .[۱]

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

در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در سال ۱۳۸۶ قانون‌گذار 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 گواهینامه‌هایی 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، ص۵۱۸) اما شناسایی و تشخیص ذی‌نفع همیشه کار آسانی نیست زیرا قانون‌گذار معیار و شاخصی برای ذی نغع ارائه نداده است. (صادقی و جوهری، ۱۳۹۱، ص۱۲۱) با این‌وجود به نظر می‌رسد منظور از ذی‌نفع در ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی این است که خواهان به طریقی از نتیجه دعوی درصورتی‌که خوانده محکوم گردد به‌طور شخصی، مستقیم و قانونی منتفع و بهره‌مند گردد . رأی شماره ۲۳۴ مورخه ۷۵۱۳/۱/۱۳ یکی از شعب دیوان عالی کشور بر اساس معیاری صادرشده که مفید همین معناست. (همان، ص۱۲۳)

در دعوای ناشی از اختراع، تشخیص ذی‌نفع نیاز به‌دقت بیشتری دارد در این رابطه گفته‌شده است که با توجه به ماده ۱۸ قانون جدید التصویب، درخواست ابطال ورقه اختراع برای ذینفع پیش‌بینی‌شده است اما قانون مذکور ملاکی را برای تشخیص ذی‌نفع بودن ارائه ننموده است. (میرحسینی، ۱۳۸۷، ص۳۰۸) به نظر می‌رسد همان اصل کلی، قابل‌اعمال در دیگر دعاوی، در دعاوی مربوط به اختراع نیز حاکم باشد. برخی نویسندگان معتقدند « شخص ذی‌نفع را می‌توان کسی قلمداد کرد که از بهره‌برداری اختراعی که برخلاف قانون ثبت و برای آن ورقه‌ی اختراع صادر گردیده است، منع شده باشد.» (همان، ص۳۰۶) 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.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

می‌توان گفت در مواردی که گواهینامه اختراع برخلاف قانون صادرشده باشد ازآنجایی‌که حمایت به‌عمل‌آمده از گواهینامه اختراع محدود به این است که آن گواهینامه برابر قانون صادرشده 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، ص۱۲۵)

در رویه قضایی، شعب دادگاه تجدیدنظر ذی‌نفع را کسی می‌داند که ادعایی در مورد مالکیت وسیلهٔ موضوع اختراع را داشته و اظهارنامه مربوطه را نیز تقدیم نموده باشد.[1] 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 بهره وری 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: « نه‌تنها 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، صص۲۲۳-۲۲۴) 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 به‌شدت سخت و پرخطر نموده است؛ بنابراین در این‌سوی ماجرا اشخاصی وجود دارند که قصد جدی برای ورود به بازار اختراعات داشته یا به‌طور

۱. پرونده ۸۷۰۰۰۰۴۷ مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و سپس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران و نیز دادنامه ۸۸۰۰۱۰۴ 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، ص۱۳۰.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

واقعی آمادگی تولید انبوه کالا رادارند اما نگران طرح دعوای 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 نماییم بررسی اظهارنامه‌های ثبت اختراع در کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته‌ای از قبیل ایالات‌متحده آمریکا و ژاپن با دقت بسیار کمتری صورت می‌پذیرد (عارفی مقدم، ۱۳۹۲، ص۱۱۳) 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 آن‌وقت 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 . ازاین‌رو 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 شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹)، باید راهکاری در این مورد اندیشیده شود و چه‌بسا استفاده از تجربه دیگر کشورها در این زمینه و بومی‌سازی مفاهیم بتواند دراین‌ارتباط به ما در حل مشکل یاری رساند. اما با توجه به مشکلات و موانعی که برای طرح چنین دعاوی 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 نماییم 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

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

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 دعوای نقض حق نماید، شخص تهدید شده بتواند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید و با طرح یک دعوای اعلامی از دادگاه بخواهد که اعلام نماید تهدیدهای شخص مدعی حق، ناموجه و بدون سبب بوده و فعالیت‌های وی ناقض حق اختراع خوانده نیست.

۳-۲. گواهینامه‌های اختراع غیرعادلانه و نقض تعهد

اصولا دلیل اصلی صدور گواهینامه‌های اختراع این است که نوآوری مورد تشویق قرار گیرد. (گرووز، ۱۹۹۷، ص۱۰۴) گواهینامه‌های اختراع نوآوری را به‌وسیله تسهیل انتقال آن نوآوری‌های تعریف‌شده 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.[۱] گواهینامه‌های اختراع غیرعادلانه 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 به‌اصطلاح غیرعادلانه، باید این موضوع را مدنظر قرار بدهیم که اساساً هراندازه 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 درنتیجه انتشار در صورتی موجب زوال تازگی اختراع ادعایی می‌گردد که به میزان کافی، اطلاعات مربوط به حق اختراع در دسترس عموم قرارگرفته باشد. به‌بیان‌دیگر 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.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

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، ص۹۳).

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، صص۱۹۷-۲۰۰) 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 عمده 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.[۱] 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 دردادن 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 غیرعادلانه 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 به‌حق اختراع را مشخص نماید یا به‌عبارت‌دیگر 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.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

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 ازاین‌رو 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 به‌درستی 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، ازجمله به علت فقدان نیروی متخصص و کاردان به‌دقت کشورهای پیشرفته صورت نمی پذیرد، 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 سهیم شدن در آن نوآوری منع نماید. اکنون همانطور که در مباحث این مقاله گفته شد، سرمایه گذاران در عرصه فناوری های نوین بویژه شرکت های دانش بنیان 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 به‌عنوان خوانده دعوی، مطرح نمایند و همان‌طور که گفته شد ازآنجایی‌که 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

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

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 می رسد در این خصوص تصویب قانونی همانند قانون راجع به رأی اعلامی ضروری می باشد. چنین رایی این فرصت را برای شرکتهای دانش بنیان نوپا فراهم می سازد تا گام های 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 کمک شایانی در رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به منابع تجدیدناپذیر که اصولا متعلق به نسلهای آینده نیز می باشد، خواهد نمود.

فهرست منابع

فارسی و عربی

- خراسانی، محمد کاظم (آخوند خراسنای) (بی تا)، **کفایه الاصول**، ج ۱، قم: مؤسسهٔ آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
- امیری، حسین‌علی (۱۳۸۸)، **اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران**، تهران: نشر میزان.
- جعفر زاده، 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)، **آئین 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)، **آئین 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، سیدحسن (۱۳۸۷)، **حقوق اختراعات**، تهران: انتشارات میزان.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]

انگلیسی

- Altvater 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.

[Downloaded from jlviews2.ujsas.ac.ir on 2026-01-30]