

مجله مطالعات حقوق تطبیقی،

دوره ۳، شماره ۱،

بهار و تابستان ۱۳۹۱،

صفحات ۵۵ تا ۷۲

## موجبات و آثار ابطال گواهینامه حق اختراع

محمود صادقی\*

دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

مهدی امینی\*\*

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت: ۹۱/۱/۲۶ - تاریخ پذیرش: ۹۱/۴/۳

### چکیده

در نظام‌های حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامه حق اختراع، بمنزله اعتبار تام و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامه حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدوده حمایت، می‌تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶) امکان اقامه دعوا برای ابطال گواهینامه حق اختراع را با اثبات موجبات مقرر در ماده مذکور پیش‌بینی نموده است. نتیجه چنین دعوایی، ممکن است ابطال تمام یا بخشی از گواهینامه حق اختراع باشد که در این صورت حقوق مترتب بر آن از زمان ثبت زایل می‌گردد. ابطال گواهینامه و زوال حقوق ناشی از آن، ممکن است بر حقوق و مسئولیت اشخاص ثالث از جمله طرفین قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع و اشخاص نقض‌کننده حقوق مذکور تأثیرگذار باشد.

**واژگان کلیدی:** مخترع، گواهینامه حق اختراع، ابطال، قابلیت ثبت اختراع، افشاء اختراع، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.

sadegh\_m@modares.ac.ir

mehdi.amini@modares.ac.ir

\* نویسنده مسئول-فاکس: ۰۲۱-۸۲۸۸۳۶۹۱

\*\*

## مقدمه

حتی در کشورهایی نظیر آمریکا که بررسی کامل جهت احراز وجود شرایط ماهوی و شکلی اختراع در زمان ثبت صورت می‌گیرد، امکان اعتراض پسینی (پس از ثبت اختراع/ پس از اعطای گواهینامه) وجود دارد و اسناد بین‌المللی و قوانین کشورها تدابیری برای این موضوع اندیشیده‌اند. در حقوق ایران نیز ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶)<sup>۱</sup> به هر ذینفع اجازه داده است با اثبات وجود یکی از موجبات ابطال، ابطال گواهینامه را از دادگاه بخواهد. ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات (مصوب ۱۳۱۰) نیز چنین امکانی را فراهم می‌ساخت. اعتراض بایستی مستند به جهتی برای تعرض به اعتبار گواهینامه باشد. صرفنظر از پاره‌ای موارد اختلافی در نظام‌های حقوقی، جهاتی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء و تحصیل به ناحق گواهینامه، از موجبات ابطال خواهد بود. ابطال تمام یا بخشی از حق اختراع، حقوق مخترع نسبت به آن را از ابتدا زایل می‌کند و بر حقوق اشخاص ثالثی که بنحوی با حق اختراع ارتباط داشته‌اند تأثیر می‌گذارد.

در این مقاله ابتدا به بررسی موجبات ابطال، دعوا و آیین آن پرداخته می‌شود و سپس آثار ابطال گواهینامه حق اختراع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با نگاهی تطبیقی، نقاط ضعف و قوت قانون ایران از این حیث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

## ۱. موجبات ابطال

علیرغم تفاوت‌هایی<sup>۲</sup> که میان نظام‌های ملی در خصوص تشریفات ثبت اختراع وجود دارد، (جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۵، ص ۵۷) پیش از ثبت اختراع، ادارات ثبت وجود شرایط شکلی و ماهوی را بررسی می‌کنند و اشخاص نیز حق اعتراض به ثبت یک اختراع را دارند. با این حال ممکن است برای موضوعی گواهینامه اختراع صادر شود که شرایط شکلی و ماهوی را دارا نباشد. این موضوع حتی در کشورهایی که در آنها بررسی کامل جهت احراز شرایط ماهوی و شکلی اختراع انجام می‌شود، نیز ممکن است بروز کند و الزاماً ناشی از تقصیر ادارات ثبت اختراع نیست چرا که برخی موضوعات نظیر وجود موضوع اختراع در دانش سابق به جهت استفاده قبلی یا اینکه افشاء صورت گرفته توسط مخترع در اظهارنامه بهترین روش بوده یا خیر، همیشه قابل احراز بوسیله

<sup>۱</sup> که از این پس در متن با علائم اختصاری ش.ا.ط.ع از آن یاد خواهد شد.

<sup>۲</sup> این تفاوت‌ها در دو دسته طبقه بندی می‌شود؛ نخستین تفاوت در شیوه رسیدگی به شرایط ماهوی اختراع مربوط می‌شود که برخی کشورها، سیستم اعلامی را اعمال می‌کنند و برخی دیگر سیستم پیش‌آزمایشی و رسیدگی تفصیلی. دومین تفاوت در سازوکار رسیدگی به اعتراض متقاضی و اشخاص ثالث بر می‌گردد که در برخی کشورها کلیه اعتراض‌ها به مرجع قضایی ارجاع می‌گردد و در برخی دیگر، اعتراض‌ها در ادارات ثبت بعمل می‌آید. (جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۵، ص ۵۷ و ۵۸)

ادارات ثبت اختراع نیستند (Durham, 2009, p.71) به همین جهت در اکثر نظام های حقوقی این امکان فراهم شده است که در صورت احراز فقدان شرایط شکلی و ماهوی در یک اختراع ثبت شده، مرجع قضایی یا اداری نسبت به ابطال آن اقدام نماید.<sup>۱</sup> موجبات ابطال در نظام های حقوقی تا حدودی متفاوت است و در برخی کشورها نظیر ژاپن تا ۱۶ مورد ذکر شده است. (Sun, 2004, p.299) با این حال در خصوص برخی موجبات ابطال نظیر عدم قابلیت ثبت اتفاق نظر وجود دارد. در حقوق ایران ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶) موجبات ابطال گواهینامه حق اختراع را مشخص کرده است. موجبات ابطال را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:

الف. عدم قابلیت ثبت اختراع (به دلیل فقدان یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع و یا به جهت غیرقابل ثبت بودن موضوع اختراع)

ب. تحصیل به ناحق (موردی که مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نباشد) و ج. عدم کفایت افشاء (عدم افشاء اختراع مطابق قوانین و مقررات)

### ۱-۱. فقدان یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع

از سه شرط جدید بودن (تازگی)، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی (مفید بودن) به عنوان شرایط ماهوی ثبت اختراع یاد می شود. (میر حسینی، ۱۳۸۵، ص ۷۲-۶۸؛ جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۴، ص ۷۲ و در حقوق آمریکا: Petherbridge and Wagner, 2007, p. 8) شرایط مذکور به بیان های مختلف در اسناد بین المللی و قوانین کشورها منعکس شده است. از جمله، مواد ۱ و ۲ قانون ثبت اختراع ایران به این شرایط به عنوان شرایط ماهوی ثبت اختراع پرداخته است.

#### ۱-۱-۱. فقدان نوآوری / Lack of Novelty (جدید نبودن / تازگی نداشتن)

شرط جدید بودن نخستین شرط برای ثبت هر اختراعی است. بند یک ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس<sup>۲</sup> صراحتاً شرط مذکور را به عنوان یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع بیان داشته است. ماده ۲ قانون ثبت اختراع هم اگرچه شرط جدید بودن را با شرط ابتکاری بودن در هم آمیخته، اما "ابتکار جدید" را جزء شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع دانسته است. منظور از جدید بودن این است که اختراع، قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی یا از هر طریق دیگری برای عموم افشاء نشده باشد. (جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۴،

<sup>۱</sup> با توجه به اینکه گستردگی اعتراض های پیش از ثبت (Pre-Grant Opposition) موجب طولانی شدن روند ثبت اختراع و دلسردی مخترع می شود، برخی کشورها متمایل به محدود کردن اینگونه اعتراض ها و گسترش اعتراض های پس از ثبت (Post-Grant Opposition) شده اند، برای نمونه ژاپن از ۱۹۹۶ به این رویه روی آورده است. (Sun, 2004, p. 296)

<sup>۲</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994)

<sup>۳</sup> ...provided that they are new...

ص ۷۷) بنابراین اختراعی تازه به شمار می آید که در آن زمان داخل در وضعیت فنی موجود نباشد.<sup>۱</sup> بایستی توجه داشت که جدیدبودن، امری نیست که قابل اثبات باشد، عدم وجود این وصف است که بایستی اثبات شود. (WIOP IP Handbook, 2004, p. 19)

### ۱-۲. آشکار و بدیهی بودن/ Obviousness (فقدان گام ابتکاری)

منظور از گام ابتکاری (Inventive Step) این است که اختراع با در نظر گرفتن فن و صنعت قبلی، برای شخصی که دارای مهارت معمولی در فن یا صنعت مذکور است، واضح و آشکار نباشد. (میرحسینی، ۱۳۸۵، ص ۷۰؛ جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۶) به عبارت دیگر عدم وضوح یا آشکار نبودن (Non obviousness) از شروط ماهوی اختراع قابل ثبت است. از این شرط با عنوان "شرط نهایی برای قابلیت ثبت اختراع" تعبیر شده و زمانی به شروط ماهوی ثبت اختراع اضافه شد که احساس گردید دو شرط مفید بودن و تازگی برای جلوگیری از اعطای حق اختراع به اختراعات جزئی کافی نمی باشد. (Former, 2008, p.75) برای احراز شرط گام ابتکاری، تفاوت بین اختراع با دانش موجود بایستی دو شرط داشته باشد: اولاً ابتکاری باشد، به این معنا که نتیجه یک ایده خلاقانه باشد و دوم این که متضمن یک پیشرفت باشد (WIOP IP Handbook, 2004, p.20) در آمریکا، دیوان عالی این کشور در دعوی کا اس آر علیه تلفلکس<sup>۲</sup> که به عنوان مهمترین دعوی حق اختراع در آمریکا در دو دهه گذشته و شاید از زمان تصویب قانون اختراع ۱۹۵۲ شناخته می شود، تأکید نمود که یک تحلیل صحیح از "عدم وضوح" بایستی توسعه یابنده و انعطاف پذیر باشد. (Former, 2008, p.76) گام ابتکاری را می توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد: مسأله ای که بایستی حل شود، راه حل مسأله و تأثیرات مفیدی که اختراع در مقایسه با دانش قبلی بر راه حل مسأله می گذارد. (WIOP IP Handbook, 2004, p.20)

### ۱-۳. فقدان کاربرد صنعتی (مفید نبودن)

کاربرد صنعتی یا قابلیت استفاده از اختراع در صنعت بدین معناست که استفاده از اختراع بتواند مشکلی را رفع نموده یا درجه سختی آن را در مقایسه با وضعیت سابق کاهش داده یا به حل مشکل سرعت بخشد. (جعفرزاده و محمودی، ص ۱۲۱) در حقوق برخی کشورها نظیر آمریکا از این شرط با عنوان مفید بودن یا فایده داشتن (Utility) تعبیر شده است. در توضیح این شرط گفته شده است که اختراع باید یک کاربرد ملموس و مشخص داشته باشد، یک کاربرد عملی، کاربردی در دنیای واقعی. (Durham, 2009, p.74) در صورتی که اختراع یک فرآورده باشد یا بخشی از آن، بایستی امکان ساخت آن وجود داشته باشد و در صورتی که اختراع، یک فرایند باشد، بایستی اجرا و استفاده از آن فرایند ممکن باشد. (WIOP IP Handbook, 2004, p.20) این شرط نیز در ماده ۲۷ موافقت

<sup>1</sup> "An inventive shall be taken to be new if it does not form part of the state of the art." (Section 2 (1) of U.K Patent Act 1977).

<sup>2</sup> KSR International Co. v. Teleflex Inc.

نامه تریپس از شرایط ماهوی ثبت اختراع دانسته شده است.<sup>۱</sup> قوانین و رویه های ملی و منطقه ای در خصوص این شرط بسیار متفاوت است. در برخی کشورها اختراع مورد ادعا- صرفنظر از کاربرد آن- بایستی بتواند در صنعت ساخته شود و در برخی دیگر از کشورها، ملاک مفید بودن اختراع است، نه لزوماً کاربرد صنعتی آن (WIOP IP Handbook, 2004, p.18) در حقوق ایران نیز ماده ۲ قانون ث.ا.ط.ع اختراعی را قابل ثبت می داند که دارای کاربرد صنعتی باشد. در برخی موارد عدم قابلیت ثبت اختراع به دلیل فقدان شرط مذکور می تواند با موارد خارج از حیطه حمایت از اختراع (موضوع ماده ۴ قانون ث.ا.ط.ع) همپوشانی داشته باشد. (جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۳)

### ۱-۲. غیر قابل ثبت بودن موضوع گواهینامه حق اختراع

اصل بر این است که نوآوری ها در حوزه های مختلف علوم و فن آوری قابلیت ثبت به عنوان اختراع را دارند. (WIOP IP Handbook, 2004 p.18) ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس حداقل حمایت را صرفنظر از حوزه اختراع پیش بینی کرده است. (حبیبی، ۱۳۸۳، ص ۱۵۴) دیدگاه غالب، امروزه بر اعمال این ماده است قوانین کشورها نیز- صرفنظر از اختلاف های موجود- مواردی را از شمول قابلیت ثبت استثنا می کنند. نوآوری در حوزه های استثنا شده حتی به فرض وجود شرایط شکلی و ماهوی اختراع، قابلیت ثبت و حمایت به عنوان اختراع را ندارد. این مورد هم از موجبات ابطال گواهینامه حق اختراع است و از آن با عنوان "عدم صدق عنوان اختراع (Not an Invention) یاد شده است. (جاکوب، ۱۳۸۶، ص ۶۰) ماده ۴ قانون ث.ا.ط.ع نیز موارد استثنا را برشمرده است. به صراحت ماده ۱۸ همان قانون، عدم رعایت استثنائات موضوع ماده ۴ از موجبات ابطال گواهینامه حق اختراع است. از موارد مذکور در این ماده، دسته اول و دوم بنظر می رسد فاقد شرط "کاربرد صنعتی" باشند و دسته پنجم نیز از وصف "تازگی" برخوردار نیست. در صورتی که این امر پذیرفته شود، می توان گفت عدم قابلیت ثبت این موضوعات نه از باب استثنا شدن حوزه آنها، بلکه از باب فقدان شرایط ماهوی ثبت اختراع است. این بحث، صرفاً یک بحث لفظی در خصوص تکرار یک حکم نیست، هر یک از موجبات ابطال می تواند سبب یک دعوا قرار بگیرد، بنابراین اگر پذیرفته شود که امر واحدی هستند، صدور حکم بر مبنای آنها از اعتبار امر مختوم برخوردار خواهد بود.

### ۱-۳. تحصیل به ناحق حق اختراع (موردی که مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نباشد).

از این موجب با عنوان تقلب در ثبت اختراع (صالحی، ۱۳۸۸، ص ۳۲۹) یا تحصیل بنا حق (جاکوب، ۱۳۸۶، ص ۶۰) یاد شده است و منظور از آن موردی است که حق اختراع به شخصی اعطا شود که مستحق دریافت آن نبوده است. در این خصوص گفته شده است: «هرگاه بواسطه ارتکاب یکی از بزه های عمومی از قبیل سرقت شرح و نقشه های اختراع یا جعل در آنها، گواهی نامه ثبت اختراع به دست آمده باشد و مدعی ثابت نماید که دارنده گواهی نامه، مخترع حقیقی نمی باشد

<sup>1</sup> ...are capable of industrial application...

دادگاه صلاحیت‌دار رأی به ابطال گواهی‌نامه ثبت شده صادر خواهد کرد. (صالحی، ۱۳۸۸، ص ۳۲۹) با این حال بنظر نمی‌رسد که مجرمانه بودن عمل، شرط باشد، در هر موردی که اثبات شود که دارنده حق، مخترع یا قائم مقام او نمی‌باشد، بایستی حکم به ابطال داده شود، برای مثال زمانی که مخترعی اسناد و مدارک مربوط به اختراع خود را قبل از آغاز جریان ثبت مفقود می‌کند و شخص دیگری با یافتن آنها، اقدام به ثبت اختراع به نام خودش می‌نماید.

#### ۴-۱. عدم کفایت افشاء (افشای ناکافی)

افشای کامل اختراع مطابق مقررات یکی از شرایط شکلی کسب حق اختراع است. اما اهمیت این شرط تا حدی است که عدم رعایت آن در ردیف فقدان شرایط ماهوی ثبت اختراع، از موجبات ابطال گواهی‌نامه حق اختراع آورده شده است. گفته شده است که در ازای افشاء، جامعه به مخترع حقوق انحصاری می‌دهد و هزینه‌های ناشی از این انحصار را می‌پردازد. (Devlin, 2010, p.408) در واقع حمایت از حق اختراع دو هدف دارد: تشویق به اختراع کردن با اعطای حق انحصاری و اشاعه فناوری جدید با افشاء اختراع. (باقری و گودرزی، ۱۳۸۸، ص ۴۴) صاحب یک ایده یا نوآوری حق دارد نظام مدت‌نظر خود برای حمایت از آن ایده یا نوآوری را انتخاب کند؛ نظام حق اختراع یا نظام حمایت از اسرار تجاری؛ اما در صورت انتخاب نظام حق اختراع بایستی الزامات این نظام را رعایت نماید. برای افشاء اختراعات دو فایده عمده ذکر شده است: فایده اول آن دانشی است که برای جامعه به ارمغان می‌آورد، اطلاعات فاش شده در هر اختراع می‌تواند زمینه را برای اختراعات دیگر در همان موضوع فراهم نماید. فایده دیگر افشاء، تعیین حد و مرز یک اختراع است. اطلاعاتی که بوسیله مخترع در جریان افشاء منتقل می‌شود، سبب می‌گردد که حدود حقوق مالک حق اختراع مشخص شود. یک شخص برای اینکه از یک نقض اتفاقی حقوق مالکیت فکری اجتناب کند، باید در مورد آن اختراع اطلاعات کافی داشته باشد تا حیطة انحصار بوجود آمده توسط آن اختراع را بداند. (Devlin, 2010, p.408). افشاء باید به صورتی انجام شود که یک فرد متخصص بتواند آن را به کار گیرد که از آن به شرط "توانمندسازی" تعبیر شده است. ماده ۲۹ موافقتنامه تریپس به بحث افشاء و الزامات آن می‌پردازد و به اعضاء اجازه می‌دهد که برای افشاء، ضابطه "بهترین شیوه" را مقرر دارند (حبیبی، ۱۳۸۳، ص ۱۶۶). کیفیت و نحوه افشاء نیز بایستی مطابق قوانین و مقررات بعمل آید.<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> Best Mode به معنای بهترین شیوه بکار بستن اختراع که در زمان ثبت آن برای مخترع آشکار است.

<sup>۲</sup> در این خصوص صدر ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، ابداعات و نوآوری مقرر می‌دارد: «اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید...خواسته، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌های مربوطه را دربر داشته باشد.» و بند ج همان قانون در خصوص کیفیت افشاء مقرر می‌دارد: «ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و ←

**۵-۱. عدم استفاده (به کار نبستن اختراع/ Patent Nonuse)**

عدم استفاده از اختراع زمانی اتفاق می افتد که دارنده حق اختراع نسبت به استفاده تجاری از آن (تجاری سازی آن) کوتاهی نماید. (Saunders, 2002, p. 3) ممکن است مخترع پس از ثبت اختراع و تحصیل حق انحصاری، در مدت معقول در کشوری که گواهینامه حق اختراع در آن صادر شده است، از اختراع بهره برداری ننماید و اجازه بهره برداری از آن را به دیگران نیز واگذار نکند، در صورتی که این امر بدون معاذیر موجه از قبیل موانع حقوقی، فنی و اقتصادی باشد، بنحوی که اقدام او رنگی از سوء استفاده از حق به خود بگیرد، منافع عمومی ممکن است در معرض تهدید قرار بگیرد. در واقع، عدم استفاده یکی از اشکال سوء استفاده (Patent Misuse) از حقوق گواهی های ثبت اختراع است. (Saunders, 2002, p. 3) این موضوع به خصوص در مورد اختراعات حوزه غذا و دارو و نیز در مورد اختراعات وابسته، از اهمیت خاصی برخوردار است. (مرادی، ۱۳۸۸، ص ۴۸) عدم استفاده از اختراع ممکن است سبب پدیده توقیف (Suppression) تکنولوژی شود و از این منظر، علاوه بر حقوق مالکیت فکری، به عنوان یک رویه ضد رقابتی موضوع حقوق رقابت نیز قرار بگیرد. (Saunders, 2002, p. 15) برای مقابله با چنین وضعیتی اسناد بین المللی و قوانین کشورها معمولاً راهکارهایی چون صدور مجوزهای اجباری بهره برداری (compulsory license)، وضع جریمه و ابطال گواهینامه اختراع را در طول یکدیگر به کار می بندند. (صادقی و خاکپور، ۱۳۸۶، ص ۱۴۴) قسمت الف ماده ۵ کنوانسیون پاریس امکان لغو گواهینامه حق اختراع را در صورت عدم استفاده از آن پیش بینی کرده است. چنین امکانی در بند ۴ ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات نیز پیش بینی شده بود. این در حالی است که قانون ت.ا.ط.ع، عدم استفاده از اختراع را در زمره موجبات ابطال نیاورده است. اگرچه پیش بینی مجوزهای اجباری (که در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ وجود نداشت) در ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر می تواند تا حدی امکان برخورد با این قسم از سوء استفاده را فراهم سازد با این حال عدم تصریح به راهکارهایی چون جریمه و ابطال گواهینامه - به خصوص با توجه به حصری بودن موجبات ابطال - می تواند نقص قانون تلقی شود.<sup>۱</sup>

---

→ مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند. «همچنین فصل دوم آیین نامه قانون مذکور و بالاخص مادتين ۱۰ و ۱۱ آن متضمن ترتیبات افشاء می باشد. ضمانت اجرای شرایط مقرر در صدر و بند ج این ماده نیز به تصریح ماده ۱۸ همان قانون ابطال گواهینامه اختراع می باشد.

<sup>۱</sup> به نظر می رسد امکان استناد به تئوری عام "سوء استفاده از حق" (اصل ۴۰ قانون اساسی و پیش از آن ماده ۱۳۲ ق.م.) در صورت فراهم بودن شرایط آن و نیز در صورتی که راه حل حقوقی دیگری برای بازداشتن مخترع از سوء استفاده از حق خود نباشد، وجود داشته باشد.

### ۶-۱. گسترش ناروای دامنه اختراع

از جمله مواردی که در قانون ثبت علائم و اختراعات و قانون ثبت علائم و اختراعات و قانون ثبت علائم و اختراعات در عداد مصادیق ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع قلمداد نشده<sup>۱</sup> و در دیگر نظام‌های حقوقی موجب ابطال گواهی‌نامه خواهد بود هنگامی است که موضوع اختراع به فراسوی اظهارنامه ثبت بسط داده شود و در برخی نوشته‌ها از آن با عنوان اصلاح غیرقانونی هم یاد شده است. (جاکوب، ۱۳۸۶، ص ۶۱) هرگاه موضوع اختراع برخلاف محتویات اظهارنامه ثبت و اوراق و مستندات پیوست، گسترش یافته باشد و یا آن که گواهی‌نامه اختراع بر مبنای اظهارنامه فرعی صادر و دامنه گواهی‌نامه ثبت به فراتر از محتویات اظهارنامه اصلی و اولیه توسعه داده شده باشد گواهی‌نامه اختراع ابطال خواهد شد. علت ابطال گواهی‌نامه در این گونه موارد آن است که آزادی معاملات و امنیت اشخاص ثالث به مخاطره خواهد افتاد. (صالحی، ۱۳۸۸، ص ۳۲۹) ماده ۱۰۰ کنوانسیون اروپایی اختراع، این مورد را به صراحت از موجبات ابطال گواهی‌نامه اختراع بر شمرده است (Sun, 2004, p.304) بند (c) ماده ۱۱۲ قانون اختراعات اسپانیا نیز حکمی مشابه در این خصوص دارد.

### ۷-۱. حصری بودن موجبات ابطال

آیا موجبات ابطال گواهی‌نامه حق اختراع، منحصر در مواردی است که در قانون تصریح شده است یا اینکه دادگاه می‌تواند بنا به دلایل دیگری هم حکم به ابطال دهد؟ اهمیت این سؤال به خصوص از آنجا ناشی می‌شود که برخی اسباب که در اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشورها به عنوان موجبات ابطال به آنها اشاره شده است، نظیر عدم استفاده، در قانون ایران نیامده است. گفته شده است که: «اسبابی که موجب بطلان گواهی‌نامه ثبت اختراع می‌شوند، بایستی به صورت حصری احصاء شوند تا عوامل زوال اعتبار و حق ناشی از گواهی‌نامه اختراع، از پیش تعیین شده و معلوم باشد.» (صالحی، ۱۳۸۸، ص ۳۲۷) از سیاق ماده ۱۸ قانون ثبت علائم و اختراعات نیز حصری بودن موجبات ابطال استنباط می‌گردد. از لحاظ منطقی نیز با توجه به شرایط محصور لازم برای کسب حق، موجبات ابطال که علی‌القاعده فقدان شرایط مذکور است نمی‌تواند چندان متعدد باشد. به نظر می‌رسد هر شخص ذینفعی بتواند بر مبنای موجباتی نظیر جدید نبودن و تحصیل به ناحق حق اختراع علیه مخترع اقامه دعوا نماید، چرا که این موارد به صورت جداگانه - توسط هر شخصی قابل اثبات است. هر شخصی ممکن است بتواند اثبات کند که اختراع متعلق به مخترع نیست یا به سبب قسمی از افشاء در گوشه ای از دنیا داخل در مفهوم دانش موجود بوده و جدید نیست. اما در خصوص سایر موجبات ابطال، پذیرش این رویه منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد. در صورتی که یکبار در مرجع قضایی اثبات و قطعی شود که اختراع دارای ویژگی گام ابتکاری هست یا قابلیت کاربرد صنعتی را

<sup>۱</sup> با این حال منع گسترش ناروای محدوده حمایت را از برخی عبارات قانون ثبت علائم و اختراعات از جمله بند الف ماده ۸ و به خصوص بند دال ماده ۱۴ می‌توان استنباط نمود.



دارد یا در شمول استثنائات مربوط به ثبت اختراع قرار نمی‌گیرد. آیا طرح دعوا از سوی اشخاص دیگر بر اساس موجبی که قبلاً رأی قطعی در خصوص آن صادر شده است، توجیه پذیر است؟ ممکن است دو یا چند مورد از موجبات ابطال در یک دعوا و بر علیه یک اختراع مورد استناد قرار بگیرد. همچنین سؤالی که می‌تواند مطرح شود این است که در صورتی که ابطال گواهینامه اختراع بر اساس یکی از موجبات قانونی ابطال خواسته شود، آیا دادگاه می‌تواند بر اساس موجب دیگری حکم به بطلان بدهد؟

#### ۱-۸. اصل (اماره) اعتبار اختراعات

در آمریکا از سال ۱۹۵۲ هر اختراع ثبت شده ای تحت حمایت یک اصل قانونی با عنوان "اصل اعتبار اختراع" "Presumption of Validity" است. (Chatlynne, 2009, p. 297) معنای اصل این است که هر گواهینامه اعطا شده ای معتبر محسوب می‌شود و اثر آن این است که بار غلبه بر اصل اعتبار اختراعات بر عهده مدعی بی اعتباری که معمولاً نقض کننده حقوق است می‌باشد. مبنای اصل، امنیت حقوق دارنده حق و نیز حفظ اعتبار سندی (گواهینامه اختراع) است که از سوی یک مرجع حکومتی و مطابق تشریفات قانونی صادر شده است. در این خصوص دادگاه های آمریکا از استاندارد "دلایل روشن و متقاعدکننده" "Clear and Convincing Evidence" استفاده می‌کنند. بدین معنا که مدعی بی اعتباری یک اختراع ثبت شده باید عدم اعتبار آن را بوسیله دلایل روشن و متقاعدکننده ثابت نماید. این استاندارد فقط اندکی کمتر از استاندارد اثبات "بدون هرگونه شک معقول" "beyond a reasonable doubt" است که در حقوق کیفری برای اثبات جرم متهم بکار می‌رود. غلبه بر این اصل، زمانی که موجبات ابطال جدید هستند (قبلاً در اداره ثبت اختراعات مورد بررسی قرار نگرفته‌اند) آسانتر است و حتی دادگاهها در پرونده های قدیمی تر در چنین مواردی، اصل مذکور را ضعیف تر در نظر می‌گرفتند، اما امروزه دادگاه فدرال صرفنظر از موجبات ادعایی، اصل را مد نظر قرار می‌دهد. گفته شده است که این اصل در تفسیر ادعاهایی یک اختراع نیز باید مورد توجه قرار بگیرد یعنی ادعاها تا حد امکان بنحوی تفسیر شود که ادعا معتبر تلقی شود. (Durham, 2009, p.62) چنین اصلی فقط در مورد اختراعات منتشر شده جاری است و مرجع ثبت اختراعات برای بررسی یک تقاضا چنین اصلی را پیش رو نخواهد داشت. اصل اعتبار اختراعات در مورد هر یک از ادعاهای یک اختراع جداگانه اعمال می‌شود، بنابراین اگر شخصی با دلایل روشن و متقاعدکننده بطلان یک بخش از ادعاهای یک اختراع را ثابت کرد، سایر بخش ها مشمول همان اصل خواهند بود. (Durham, 2009, p.200) در کشورهایی که نظام ثبت اختراع آنها اعلامی است، پذیرش اصل مذکور - با این استحکام - و نتیجتاً سخت گیری در خصوص اثبات خلاف آن مورد تردید است. بنظر می‌رسد که اصل اعتبار اختراع، تا

این حدکه بار اثبات بی اعتباری اختراع بر دوش مدعی آن باشد، از ماده ۱۸ قانون ث.ا.ط.ع قابل استنباط باشد، اما بر خلاف حقوق آمریکا، در حقوق ایران، استاندارد خاصی در خصوص دلایل وجود نخواهد داشت و پذیرش و ارزیابی دلایل تابع قواعد عمومی خواهد بود.<sup>۱</sup>

### ۹-۱. دعوای ابطال و آیین رسیدگی

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال و کلاً اعتراض های پس از ثبت اختراع، دادگاه یا ادارات ثبت اختراع می باشد. در ژاپن هر گونه ادعایی در خصوص بی اعتباری یک گواهینامه حق اختراع بایستی در اداره ثبت اختراع آن کشور (Japan Patent Office (JPO) بعمل آید و درخواست لغو تصمیم اداره فوق در دادگاه عالی مالکیت فکری آن کشور بعمل می آید. با این حال بعد از تصمیم دیوان عالی آن کشور در خصوص دعوای تی آی علیه فوجیتسو<sup>۲</sup> در سال ۲۰۰۰ اجازه داده شده است که شخص نقض کننده حقوق مالکیت فکری در مقام دفاع در دعوای نقض، متعرض اعتبار اختراع شود و دادگاه ها در خصوص اعتبار اختراع تصمیم گیری می نمایند. (Hill, European Patent Convention 2007, p.152) همچنین مطابق کنوانسیون اروپایی اختراع (EPC) امکان اعتراض پس از ثبت، در دفتر ثبت اختراع اروپا (European Patent Office (EPO) در مونیخ وجود دارد. در آمریکا شخصی که از باب نقض حقوق مخترع طرف دعوا قرار گرفته است می تواند در دادگاه نسبت به اعتبار اختراع اعتراض نماید، همچنین امکان اعتراض به اعتبار اختراع و استفاده از سیستم آزمایش مجدد<sup>۳</sup> اختراع در دفتر اختراعات و علائم تجاری آمریکا (United States Patent and Trademark Office (USPTO) نیز وجود دارد. در حقوق ایران به صراحت ماده ۱۸ این دعوا بایستی در دادگاه طرح شود و این دادگاه نیز به صراحت ماده ۵۹ همان قانون و ماده ۶۱ آیین نامه قانون مذکور، شعبه ای از دادگاه های عمومی تهران است که به دعوای مربوط به مالکیت صنعتی اختصاص یافته است. ادعای عدم اعتبار یک گواهینامه اختراع معمولاً از سوی یک شخص نقض کننده حقوق مخترع و در مقام دفاع مطرح می شود؛ سؤالی که در این خصوص می تواند طرح شود این است که آیا در این موارد تعرض به اعتبار اختراع، دفاع ماهوی محسوب می شود یا نیاز به تقدیم دادخواست تقابل دارد؟ گفته شده است که ادعای عدم اعتبار در این موارد به صورت دعوای تقابل مطرح می شود. (جاکوب، ۱۳۸۶، ص ۸۱؛ صالحی، ۱۳۸۸، ص ۳۲۵) با این حال پذیرش آن به عنوان دفاع ماهوی و بی

<sup>۱</sup> اگرچه در آمریکا نیز، کمیسیون فدرال تجارت آمریکا و محققان این کشور توصیه کرده اند که استاندارد ذکر شده برای غلبه بر اصل اعتبار تقلیل یابد، به این دلیل که اختراعات با توجه به اینکه مورد ارزیابی کافی قرار نمی گیرند، شایسته حمایت بوسیله چنین اصلی نیستند. (Chatlyne, 2009, p. 298)

<sup>۲</sup> Texas Instruments, Inc. v. Fujitsu Ltd.

<sup>۳</sup> Reexamination.

نیاز از تقدیم دادخواست تقابل نیز قابل دفاع است.<sup>۱</sup> همچنین این ادعا ممکن است به صورت یک دعوی مستقل مطرح شود. اقامه این دعوا محدودیت زمانی ندارد و حتی می‌تواند پس از انقضای مدت حمایت یا پس از اعراض مخترع از حقوق خود صورت بگیرد. اما چه شخصی می‌تواند این دعوا را مطرح سازد؟ در این خصوص گفته شده است که بر مبنای قاعده استاپل این شخص نمی‌تواند خود مخترع باشد؛ بنابراین اگر مخترعی حقوق خود نسبت به یک اختراع را به شخص دیگری منتقل نمود و سپس از بابت نقض حقوق انتقال گیرنده طرف دعوا قرار گرفت، نمی‌تواند به عدم اعتبار اختراع استناد کند. (Menell, 2009, p. 218) در حقوق ایران ماده ۱۸ قانون ش.ا.ط.ع شخص "ذینفع" را مجاز به طرح دعوا در این خصوص کرده است. اما آیا ویژگی‌های نفع بایستی مطابق قواعد عام آیین دادرسی مدنی تعیین شود؟ (در آیین دادرسی مدنی گفته شده است که نفع باید حقوقی و مشروع، به وجود آمده و باقی و شخصی و مستقیم باشد. (شمس، ۱۳۸۵، ص ۲۹۶)) در نظام های حقوقی مختلف و به خصوص زمانی که اعتراض در ادارات ثبت اختراع انجام می‌شود، سختگیری خاصی نسبت به شخص اعتراض کننده بعمل نمی‌آید. برای مثال در اتحادیه اروپا، یک شخص برای تقدیم اعتراض به یک اختراع ثبت شده در دفتر اختراع اروپا لازم نیست نفع مشخصی را تصریح نماید. (Sun, 2004, p.303) در جریان رسیدگی مدعی، بایستی بی اعتباری گواهینامه را بر اساس یکی از موجبات مندرج در آن ماده اثبات نماید. (ماده ۶۱ آیین نامه قانون مذکور ضمن اشاره به این موضوع مدارک لازم برای اقامه دعوی ابطال را بر می‌شمرد. مطابق ضمیمه ۱ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۱۹۱ آن که ضامم را جزء لاینفک آیین نامه می‌داند، اقامه دعوی ابطال مستلزم پرداخت ودیعه به میزان سه میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و چهار و نیم میلیون ریال برای اشخاص حقوقی خواهد بود.) دادگاه پس از رسیدگی در صورت احراز وجود موجبات ابطال، حکم به ابطال تمام یا بخشی از گواهینامه می‌دهد. رأی دادگاه از حیث تجدید نظر و فرجام تابع قواعد عام آیین دادرسی خواهد بود. ماده ۳۲ موافقتنامه تریپس بیان می‌دارد: «یک فرصت برای رسیدگی قضائی و اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص لغو و بطلان یک گواهینامه حق اختراع در دسترس خواهد بود.» تا امکان انحصار مرجع تصمیم گیرنده در خصوص ابطال به ادارات ثبت اختراع

<sup>۱</sup> در حقوق مدنی زمانی که اجرای یک قرارداد از دادگاه خواسته می‌شود و خواننده مدعی بطلان قرارداد مبنای دعواست مشهور حقوقدانان معتقد به لزوم طرح دعوی متقابل هستند، اما برخی بزرگان در حقوق فرانسه معتقدند رسیدگی به بطلان عقد به صرف ایراد خواننده نیز انجام می‌گردد. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص ۳۲۷)

<sup>۲</sup> آنچه دادگاه در این خصوص انجام می‌دهد، "اعلام بطلان" گواهینامه است. گواهینامه ای که شرایط ماهوی یا شکلی را ندارد، در عالم ثبوت معتبر نیست، اما ظهور این عدم اعتبار در عالم اثبات نیازمند حکم دادگاه است. (برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم بطلان و دیگر مفاهیم مرتبط و نیز دعوی ابطال و شرایط و آثار آن در حقوق مدنی رجوع کنید به: کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص ۳۱۹ به بعد) ضمن اینکه گواهینامه اختراع با توجه به دارا بودن شرایط سه گانه سند رسمی، اعتبار سند رسمی را دارد.

وجود نداشته باشد. مطابق قسمت اخیر ماده ۱۸ «رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر می‌کند.» در اتحادیه اروپا نیز نتیجه رسیدگی به اعتراض به یک اختراع ثبت شده اروپایی در بولتن اروپایی اختراع منتشر می‌شود. (Sun, 2004, p.306)

## ۲. آثار ابطال

حقوق مربوط به اختراع یا بخشی از آن که ابطال می‌شود مثل این است که از ابتدا وجود نداشته است (Sun, 2004, p.291) در واقع اثر ابطال اعلامی است و عطف به زمان حدوث سبب بطلان می‌گردد. (صالحی، ۱۳۸۸، ص ۳۱۹) در حقوق ایران نیز ماده ۱۸ قانون ثبت. ا.ط.ع تصریح می‌نماید: «هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود.» و همین حکم در ماده ۶۲ آیین نامه قانون مذکور نیز تکرار شده است. بایستی توجه داشت که مخترع یکبار بیشتر شانس دفاع از اعتبار اختراع خود را ندارد در حالی که اشخاص نقض کننده حقوق مالکیت فکری به دفعات ممکن است به عدم اعتبار اختراع استناد نمایند. (Durham, 2009, p.200) ابطال گواهینامه‌هایی که بر طبق قواعد فراملی صادر گردیده است، تنها در قلمرو کشور ابطال کننده اعتبار دارد و گواهینامه‌های صادره در دیگر کشورها در خصوص همان موضوع بر اساس اصل استقلال گواهینامه‌های اختراع کماکان معتبر خواهند بود. (صالحی، ۱۳۸۸، ص ۳۱۹)

### ۲-۱. آثار ابطال بر حقوق معنوی مخترع

در حقوق مالکیت فکری، علاوه بر حقوق مادی، بحث حقوق معنوی صاحب حق نیز مطرح است؛ اگرچه شاید حقوق معنوی در مالکیت‌های ادبی و هنری بیش از حق اختراع مورد توجه قرار گیرد و در مالکیت صنعتی، منافع اقتصادی اثر، بیشتر حائز اهمیت باشد (خدمتگزار، ۱۳۹۰، ص ۲۱۵)، اما به هر حال ثبت اختراع نیز موجب حقوق معنوی برای مخترع می‌باشد. حداقل آن نیز حق ذکر شدن نام مخترع در گواهینامه حق اختراع است. حقی که در برخی کشورها نظیر ژاپن و آمریکا قابل اسقاط نیست (میرحسینی، ۱۳۸۵، ص ۸۱) و در کشورهایی هم که امکان اسقاط آن وجود دارد، منوط به تشریفات خاصی است.<sup>۱</sup> مخترع حق دارد که جامعه او را به عنوان مخترع بشناسد و از خلاقیت و ابتکار او آگاه شود. بنظر می‌رسد حق مذکور از حقوق وابسته به شخصیت بوده و به همین جهت قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد، مقید به زمان و مکان (کشوری

<sup>۱</sup> در حقوق ایران بند "و" ماده ۵ قانون ثبت. ا.ط.ع مقرر می‌دارد: نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.

که اختراع در آن ثبت شده است.) خاصی نیست. (صالحی، ۱۳۸۸، ص ۲۸۲) یکی از جنبه های حائز اهمیت حقوق معنوی مخترع، حق ذکر اختراع در سوابق علمی و عملی مخترع است. در موردی که حق اختراع زایل می شود (برای مثال پس از انقضای مدت حمایت یا در فرض سلب مالکیت یا توقیف گواهینامه)، حقوق اخلاقی و غیر مادی ناشی از ثبت اختراع بی اعتبار نمی شود. اما در موردی که اختراع، باطل می شود تمامی حقوق مادی و غیر مادی ناشی از اختراع از بین خواهد رفت.<sup>۱</sup> (صالحی، ۱۳۸۸، ص ۳۱۹) با این حال به نظر می رسد بایستی بین موجبات ابطال، تفصیل قائل شد. موردی که اختراع به جهت عدم قابلیت ثبت ابطال می شود یا دارنده گواهینامه، مخترع واقعی نیست با فرضی که ابطال به جهت عدم افشاء یا گسترش ناروای دامنه حمایت یا عدم استفاده صورت می گیرد متفاوت است. در دسته دوم، مخترع در واقع مخترع به معنای عرفی و حقوقی آن هست؛ النهایه دادگاه به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث یا منافع عمومی اقدام به ابطال گواهینامه او نموده است. در این موارد مخترع کماکان حق دارد به عنوان مخترع شناخته شود و حقوقی نظیر حق ذکر اختراع در سوابق، برای او محفوظ است.

## ۲-۲. آثار ابطال بر حقوق مادی مخترع

ثبت اختراع و صدور گواهینامه آن موجب حقوق انحصاری برای مخترع می باشد. موافقتنامه تریپس در مواد ۲۸ و ۳۰ خود، حقوق و انحصارات اعطایی به دارنده اختراع ثبت شده را بیان می کند. (حبیبی، ۱۳۸۳، ص ۱۶۸) ماده ۲۵ قانون ث.ا.ع.ط نیز این حقوق را با تفکیک بین فرایند و فراورده برشمرده است. بهره برداری بدون مجوز مالک بمنزله نقض حقوق مخترع و موجب مسئولیت مدنی و در مواردی، مسئولیت کیفری برای نقض کننده است. با ابطال گواهینامه اختراع، این حقوق از زمان ثبت از بین می رود و دیگران در بهره برداری از آن ملزم به کسب اذن یا تراضی با دارنده گواهینامه نمی باشند. (صالحی، ۱۳۸۸، ص ۳۱۹) در صورتی که حکم ابطال ناظر به بخشی از گواهینامه باشد، فقط حقوق مترتب بر آن بخش از بین خواهد رفت. (Sun, 2004, p.291)

## ۲-۳. آثار ابطال نسبت به اشخاص ثالث

ابطال گواهینامه حق اختراع حداقل از دو جهت ممکن است بر حقوق اشخاص ثالث اثرگذار باشد:

<sup>۱</sup> مخترع سوای از حقوق مادی که در قانون برای او برشمرده شده (ماده ۱۵ قانون ث.ا.ع.ط)، ممکن است امتیازاتی را به جهت اختراع بدست آورده باشد، این امتیازات ممکن است امتیازات مالی، شغلی، تحصیلی، پژوهشی و ... باشد که جامعه به جهت مخترع بودن به وی اعطا می کند، در این موارد نیز می توان گفت در صورتی که اختراع علت اصلی این امتیازات باشد، ابطال آن سبب بطلان آن امتیازات خواهد بود. برای نمونه هبه ای به مخترع از باب احترام به اختراع او واقع شود و بعد ابطال گواهینامه صادر شود به خصوص در فرضی که اختراع متعلق به او نیست می توان قائل به بطلان هبه شد. چنین امتیازاتی در واقع بر اساس شخصیت (وصف یا اوصاف خاصی در یک شخص) به او داده شده است و در چنین مواردی اشتباه، سبب بطلان قرارداد است. (شهیدی، ۱۳۸۲، ص ۱۶۸)

## ۲-۳-۱. رفع مسؤلیت نقض‌کننده حق

صدور حکم مبنی بر بی اعتباری گواهینامه حق اختراع، بمنزله این است که دارنده آن از ابتدا حقی نسبت به موضوع نداشته است. بنابراین شخصی که به عنوان نقض‌کننده حقوق، طرف دعوای حقوقی یا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است، مسؤلیتی نخواهد داشت. در دعوای حقوقی، حکم به بی حقی مدعی نقض داده خواهد شد و در امر کیفری نیز نظر به جرم نبودن عمل، قرار منع تعقیب صادر یا حکم به برائت متهم داده خواهد شد. موضوع حائز اهمیت تأثیر بی اعتباری بر دعوای سابق و احکام قطعیت یافته، اعم از حقوقی و کیفری است. در این خصوص گفته شده است که تصمیم اداره ثبت اختراع مبنی بر بی اعتباری یک گواهینامه حق اختراع نمی تواند بر یک حکم صادره از دادگاه در خصوص نقض حقوق مخترع که اجرا شده است، تأثیر گذارد. (Sun, 2004, p.292) در حقوق ایران به نظر می رسد، حکم دادگاه در خصوص بی اعتباری گواهینامه حق اختراع بر احکام قطعیت یافته هم تأثیرگذار باشد. در صورتی که شخصی به جهت نقض حقوق ناشی از گواهینامه مذکور به مجازات محکوم شده باشد، به نظر می رسد به استناد بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸)، مورد از موارد اعاده دادرسی باشد.<sup>۱</sup> در خصوص احکام حقوقی (مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق) انطباق موضوع با یکی از بندهای ۵، ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹) - هر یک به دلیلی - و تجویز اعاده دادرسی با اشکال مواجه است. اما با توجه به عدم استحقاق دارنده گواهینامه ابطال شده به دریافت خسارت از باب نقض حقوق خود، موضوع می تواند سبب یک دعوای مستقل برای استرداد مبالغ پرداخت شده به عنوان خسارت قرار بگیرد. همچنین اشخاصی که از این بابت مدعی خسارتی هستند می توانند دارنده گواهینامه مذکور را بر طبق قواعد عام مسؤلیت مدنی طرف دعوا قرار دهند و با اثبات تقصیر دارنده گواهینامه و سایر شرایط مسؤلیت مدنی از وی مطالبه خسارت نمایند. مسؤلیت اداره ثبت اختراع نیز در صورت اثبات تقصیر آن مرجع در جریان صدور گواهینامه حق اختراع و در صورتی که از این رهگذر خسارتی به شخصی وارد آید تابع مقررات عام مسؤلیت مدنی دولت و کارکنان آن (ماده ۱۱ قانون مسؤلیت مدنی) خواهد بود. همچنین می توان گفت با ابطال گواهینامه حق اختراع، کلیه اقدامات احتیاطی و تأمینی که در خصوص حقوق ناشی از آن اتخاذ شده بود، مرتفع خواهد شد.

<sup>۱</sup> صدور حکم به ابطال گواهینامه حق اختراع، بدین معناست که از زمان ثبت و در هر زمانی پس از آن و از جمله زمانی که رکن مادی جرم صورت گرفته، دارنده گواهینامه ابطال شده نسبت به آن اساساً دارای حقی نبوده است تا نقض آن جرم به شمار آید و این به معنای بی گناهی محکوم علیه است، به همین دلیل بنظر می رسد موضوع منطبق با حکم این بند باشد.

## ۲-۳-۲. آثار ابطال بر قراردادها

دارنده حق اختراع ممکن است قبل از ثبت آن یا بعد از ثبت، حقوق مالی خود نسبت به آن را به موجب قرارداد و به صورت انحصاری یا غیر انحصاری به شخص دیگری منتقل کرده باشد، از سوی دیگر، ابطال گواهینامه اختراع، حقوق ناشی از آن را از ابتدا زایل می کند و اثر قهقراپی دارد. بنابراین سؤالی که ممکن است مطرح شود، این است که اگر در حین اجرای قرارداد، گواهینامه موضوع قرارداد بی اعتبار شد یا معلوم شد بی اعتبار بوده چه حقی برای انتقال گیرنده ایجاد می شود و در این خصوص چه مسئولیتی به عهده انتقال دهنده خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال گفته شده است که تصمیم اداره ثبت اختراع در خصوص بی اعتباری یک گواهینامه نمی تواند بر قراردادهای لیسانس (License) یا واگذاری حقوق ناشی از حق اختراع (Assignment) که قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده است تأثیر گذارد، با این حال دارنده گواهینامه مسؤل جبران خسارت طرفین دیگر قرارداد خواهد بود در صورتی که سوءنیت داشته باشد. همچنین دارنده گواهینامه ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از آنچه که بابت انتقال حقوق یا قرارداد لیسانس گرفته است، به طرف مقابل خواهد بود در صورتی که این امر مغایر با اصل انصاف نباشد. (Sun, 2004, p.292) در حقوق انگلستان در خصوص این موضوع اختلاف نظر وجود دارد و گفته شده است: تضمین نسبت به مالکیت موضوع قرارداد به عنوان یک حق شخصی برای اطمینان از درستی و صحت آن، چیزی است که انتقال گیرنده برای آن معامله می کند و مجوز بهره برداری را در مورد آن اخذ می کند بنابراین تضمین نسبت به اعتبار موضوع قرارداد فراتر از جزئیات، به ماهیت قرارداد و موضوع آن مرتبط است. از همین جهت نقض تعهد به اعتبار فن آوری می تواند موجب حق فسخ قرارداد و اقامه دعوی مطالبه خسارت برای انتقال گیرنده یا خریدار باشد.<sup>۱</sup> در حقوق ایران نظر داده شده است که «علی الاصول امکان انطباق این دعوا با ملاک صدر ماده ۳۵۳ ق.م. موجود نیست تا بتوان استدلال کرد که معلوم شدن فقدان اعتبار گواهی نامه اختراع موضوع قرارداد که توافق به خاطر آن انجام شده به عنوان وصف اصلی، دلالت بر اشتباه در خود موضوع معامله دارد و چنین اشتباهی سبب بطلان قرارداد است. به نظر می رسد که در حقوق ایران وضعیت چنین معامله ای منطبق با حکم ماده ۲۳۵ ق.م. باشد. بنابر همین دلیل در دعوی مذکور، انتقال گیرنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. (وحدت ملاک صدر ماده ۳۵۵)» (احسنی فروز، ۱۳۹۰، ص ۲۷۴) اما این نظر قابل انتقاد به نظر می رسد، در

<sup>۱</sup> در دعوی مارتین علیه نادل (Martin .v. Nadel) یک دادگاه انگلیسی رأی داد که تضمین اعتبار گواهی نامه های موضوع قرارداد، شرط اساسی نیست بلکه صرفاً یک تضمین به مفهوم شرط غیر اصلی (وارانتی) است که نقض آن موجب حق فسخ نمی باشد. اما دادگاه پژوهش به خلاف این رأی، اعتبار گواهی نامه ها را اساس و مبنای توافق طرفین برای انعقاد قرارداد دانست و بنابراین رأی داد که خواندگان ملزم به پرداخت آن مبلغی نیستند که اگر قرارداد اجرا می شد می باید می پرداختند. همچنین آنها حق دارند که آنچه را قبلاً پرداخت کرده اند از خواهان مسترد نمایند. این رأی در دیوان عالی هم تأیید شد. (احسنی فروز، ۱۳۹۰، صص ۲۷۰ و ۲۷۱)

تمام قراردادهایی که مخترع حقوق ناشی از گواهینامه حق اختراع را منتقل می‌نماید، حقوق مذکور فرع بر وجود و اعتبار گواهینامه است. حقوقی که قانون به یک گواهینامه معتبر اعطا می‌کند، ماهیت عرفی و حقوقی مورد عقد یا حداقل وصف جانشین ذات (شهیدی، ۱۳۸۲، ص ۱۶۱) آن است بحث از وصف موضوع قرارداد، زمانی مطرح می‌شود که موصوف، صرفنظر از وصف بتواند موضوع قرارداد قرار بگیرد. برای مثال زمانی که زمینی با وصف ابعاد مشخص مورد معامله قرار می‌گیرد (موضوع ماده ۳۵۵) زمین مذکور بدون شرط مذکور (با مساحت کمتر یا بیشتر) هم می‌تواند موضوع معامله قرار گیرد، در حالی که در خصوص حقوق ناشی از اختراع، گواهینامه غیرمعتبر اساساً نمی‌تواند موضوع معامله باشد، چون حقی بر آن مترتب نیست. پس اعلام بی اعتباری اختراع - توجیه به اثر قهقرایی آن - بمنزله عدم وجود موضوع قرارداد است نه فقدان وصف موضوع. علاوه بر این، پذیرش حق فسخ به این معنا است که قرارداد مذکور تا زمان ابطال گواهینامه معتبر بوده و نتیجتاً مخترع مستحق دریافت آنچه تا قبل از ابطال گواهینامه دریافت کرده است می‌باشد، در حالی که ابطال گواهینامه حقوق مترتب بر آن را از زمان ثبت زایل می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد، بی اعتباری گواهینامه حق اختراع سبب بطلان قراردادهایی است که برای انتقال حقوق ناشی از آن منعقد شده است. در حقوق انگلستان هم برخی حقوقدانان قائل به انفساخ قرارداد در فرض بی اعتباری گواهینامه شده‌اند (احسنی فروز، ۱۳۹۰، ص ۲۷۳). نتیجه پذیرش بطلان قرارداد این است که انتقال گیرنده بتواند بابت تمام آنچه به دارنده گواهینامه پرداخت کرده است به او رجوع کند (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص ۳۴۱)، در حالی که خود او هم ممکن است تا قبل از ابطال گواهینامه و بطلان قرارداد از حقوقی که انتقال گرفته است استفاده کرده باشد، در این حالت بطلان غالباً سبب داراشدن بلاجهت انتقال گیرنده می‌گردد چرا که او می‌تواند بابت آنچه به دارنده گواهینامه پرداخته، به او رجوع کند در حالی که خود او هم هزینه‌های مربوط به تحصیل این حقوق را بر مصرف کنندگان کالا تحمیل کرده است. در واقع در این حالت خسارت به مصرف کنندگان نهایی کالای به ظاهر اختراعی یا کالاهای تولید شده از فرایند به ظاهر اختراعی تحمیل شده است.

### نتیجه

موجبات ابطال گواهینامه اختراع، در نظام های حقوقی، تا حدودی متفاوت است. در حقوق ایران مطابق ماده ۱۸ قانون ث.ا.ط.ع، عدم قابلیت ثبت اختراع، افشای ناکافی اختراع و تحصیل به ناحق گواهینامه از موجبات ابطال گواهینامه است و بنظر می‌رسد که این موجبات، حصری باشند. قانون ایران نسبت به توسعه ناروای دامنۀ حمایت و عدم استفاده از اختراع که در برخی دیگر از نظام های حقوقی از موجبات ابطال است، ساکت است. بار اثبات بی اعتباری اختراع بر اساس موجبات مذکور نیز بر عهده مدعی بی اعتباری است که در بسیاری مواقع یک شخص نقض کننده حقوق است. حکم به ابطال گواهینامه حق اختراع عطف به ماسبق می‌شود و



گواهینامه از زمان ثبت آن باطل تلقی می‌شود، نتیجتاً حقوق مادی و بعضاً معنوی مخترع زایل می‌گردد. این زوال حق بر قراردادهایی که برای انتقال حقوق ناشی از گواهینامه میان مخترع و اشخاص ثالث منعقد شده است، تأثیرگذار است و بنظر می‌رسد سبب بطلان آنها شود، هرچند که قول به امکان فسخ نیز وجود دارد. همچنین، حکم به ابطال مسؤلیت اشخاصی را که از بابت نقض حقوق ناشی از گواهینامه طرف دعوای حقوقی یا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند را از بین می‌برد و بنظر می‌رسد حتی در احکام قطعیت یافته در این خصوص نیز مؤثر باشد.

## منابع و مأخذ

### الف. فارسی

۱. احسنی فروز، محمد (۱۳۹۰)، *قرارداد انتقال تکنولوژی، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار*، چ ۱، تهران: مؤسسه انتشارات دادگستر.
۲. باقری، محمود و مریم گودرزی (۱۳۸۸)، *"مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع"*، فصلنامه حقوق، دوره ۳۹، شماره ۱، صص ۱-۱.
۳. جاکوب، سر رابین، دنیل الکساندر و لیندسی لین، (۱۳۸۶)، *مالکیت فکری*، ترجمه حمید هاشم بیگی، چ ۱، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
۴. جعفرزاده، میرقاسم و اصغر محمودی (۱۳۸۴)، *"شرایط ماهوی حمایت از حق اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات"*، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۲.
۵. جعفرزاده، میرقاسم و اصغر محمودی، (۱۳۸۵)، *"نظام بین‌المللی ثبت اختراع، زمینه‌ها و ضرورت‌ها"*، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۳۸۵.
۶. حبیبیا، سعید (۱۳۸۳)، *"نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقتنامه راجع به جنبه‌های تجارت حقوق مالکیت فکری"*، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۶، زمستان، صص ۱-۱.
۷. خدمتگزار، محسن، (۱۳۸۹)، *فلسفه مالکیت فکری*، چ ۱، تهران: نشر میزان.
۸. شمس، عبدالله، (۱۳۸۵)، *آیین دادرسی مدنی*، جلد نخست، چ ۱۱، تهران: نشر دراک.
۹. شهیدی، مهدی، (۱۳۸۲)، *تشکیل قراردادها و تعهدات*، چ ۳، تهران: انتشارات مجد.
۱۰. صادقی، محمود، خاکپور، منصور (۱۳۸۶)، *"موجبات اعطای مجوزهای اجباری بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری"*، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۱۱، شماره ۴، صص ۱-۱.
۱۱. صالحی ذهابی، جمال (۱۳۸۸)، *حق اختراع، نگرشی تطبیقی*، چ ۱، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۱۲. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۸)، *قواعد عمومی قراردادها*، ج ۲، چ ۱، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۱۳. میرحسینی، سید حسن (۱۳۸۵)، *مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی*، چ ۲، تهران: نشر میزان.

۱۴. مرادی، زهرا (۱۳۸۸)، "سوء استفاده از گواهی های ثبت اختراع"، فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی، شماره ۱۶ و ۱۷.

#### ب. غیرفارسی

15. Chatlynne, Etan S., (2009), "The Burden of Establishing Patent Invalidity: Maintaining a Heightened Evidentiary Standard Despite Increasing Verbal Variances", *Cardozo Law Review*, Vol.31.
16. Devlin, Alan, (2010), "The Misunderstood Function of Discloser in Patent Law", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol.23, No.2.
17. Durham, Alan L. (2009), **Patent Law Essentials, a Concise Guide**, Praeger, London.
18. Fromer. Jeanne C. (2008), "The Layers of Obviousness in Patent Law", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol.22, No.1.
19. Hill ,David W. & Shinichi Murata,(2007), "Patent Litigation in Japan", *Akron Intellectual property Journal*.
20. Menell, Peter S., (2009), Lynn H. Pasahow, James Pooley & Matthew D. Powers, **Patent Case Management Judicial Guide**, Federal Judicial Center, Available at: <<http://www.patentcasemanagement.org>>.
21. Petherbridge, Lee and R. Polk Wagner, (2007), **The Federal Circuit and Patentability: An empirical Assessment of the Law of Obviousness**. *Texas Law Review*, Vol.85.
22. Saunders, Kurt M.(2002), "Patent Nonuse and the Role of Public Interest as a Deterrent to Technology Suppression", *Harvard Journal of Law & Technology*, Volume 15, Number 2.
23. Sun, Haitao, (2004), **Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States, Europe, and Japan: A Comparative Study**, *FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. Law.Journal* [Vol. 15].
24. **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use**, WIPO PUBLICATION, Second Edition, (2004), Available at: <<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>>.