

## آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات

محمود صادقی\*

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

حامد نجفی

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم و پژوهشگر موسسه

حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

مهسا مدنی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس بین‌المللی کیش)

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱/۲۰ - تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۸/۱۶)

### چکیده:

شرط گام ابتکاری که به ظاهر رشد نوآوری را تضمین می‌کند و توسعه صنعتی و اقتصادی را به دنبال دارد، علی‌رغم بهره‌مندی از فواید بسیار، همیشه با چالش‌هایی مواجه بوده که در برخی موارد چنین چالش‌هایی با مبنای نظام اختراعات در تعارض است و نشان می‌دهد که نظام اختراعات همیشه به لحاظ اجتماعی مفید نیست. تحلیل چالش‌های مذکور عمدتاً بر اساس مبانی اقتصادی و ابزارهای ارزیابی شرط مزبور یعنی ارزیابان و شخص با مهارت معمولی در دانش، صورت می‌گیرد. نظام اختراعات ایران نیز به لحاظ تقنینی و اجرایی در این خصوص قابل انتقاد بوده و نیازمند اصلاح است. در مقاله‌ی حاضر برآنیم تا ابتدا آسیب‌شناسی اقتصادی راجع به ارزیابی شرط گام ابتکاری را در نظام اختراعات بررسی، سپس معیار مناسب را که مشابه نظام کپی‌رایت بوده، ارائه و پیشنهادات لازم را تبیین نماییم.

### واژگان کلیدی:

آسیب‌شناسی، شرط گام ابتکاری، مبانی اقتصادی، شخص با مهارت معمولی در دانش، اظهار نظر مبتنی بر استنباط شخصی.

## ۱. مقدمه

هدف نهایی نظام اختراعات ارتقای سطح رفاه اجتماعی از طریق توسعه اقتصادی است (Aoki and Spiegel, 1999:1 Kou, Rey, Wang, 2010, p.12). به تناسب چنین هدفی سعی شده است تا مطلوب‌ترین ابزارها در اختیار نظام اختراعات قرار گرفته و مناسب‌ترین شیوه‌ها اعمال شود. مهمترین ابزار نظام اختراعات، (mandel, 2007, p.3) برای رسیدن به این هدف، شرط گام ابتکاری است. این شرط بدین معنا است که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد (جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸، ص ۱۰۴). صرف‌نظر از مفهوم واحدی که برای شرط مزبور در اغلب قریب به اتفاق نظام‌های حقوق مقرر است، معیارهای متفاوتی به منظور ارزیابی و احراز آن در ادارات ثبت اختراع مختلف در کشورها و مناطق گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد (ری: نجفی، ۱۳۹۰، صص ۲۶۲-۱۵۵).

معیارهای گوناگون ارزیابی نشان‌گر آن است که به تصور سیاستگذاران نظام‌های اختراعات کشورهای مختلف، معیار مورد نظر هریک مطلوب‌ترین شیوه به منظور دستیابی به هدف غایی نظام اختراعات می‌باشد. حال آن‌که تحلیل مبانی اقتصادی شرط گام ابتکاری حکایت از آن دارد که شرط یادشده همیشه قادر نیست نظام اختراعات را در مسیر نیل به اهدافش یاری نماید و در بسیاری از موارد با چالش‌های ویژه‌ای مواجه بوده و این شائبه را که نظام اختراعات همیشه و به طور مطلق مفید و به لحاظ اجتماعی ثمربخش نیست، تقویت می‌کند. چهار دیدگاه اقتصادی ارزش انتخاب، نوآوری زنجیره‌ای، خطا-هزینه و نوآوری تکمیلی، هرچند سعی در توجیه مبانی اقتصادی شرط گام ابتکاری دارند، اما هریک متضمن ایراداتی است که شائبه فوق را به اثبات می‌رساند (Denicolo, 2008, p 443).

ابزارهای ارزیابی این شرط یعنی ارزیابان و شخص با مهارت معمولی در دانش و ویژگی‌های منتسب به هریک و مسائل مربوط به آنها از جمله موضوع اظهارنظر مبتنی بر استنباط شخصی و سطح مهارت منتسب به شخص با مهارت معمولی نیز به نوبه خود چالش‌هایی را برای این شرط ایجاد نموده و نمایان‌گر آسیب‌های فراوی شرط مزبور است. علاوه بر وجود چنین چالش‌هایی در نظام اختراعات، حقوق ایران در این زمینه با چالش‌های خاص خود نیز مواجه است. هم به لحاظ تقنینی و نیز به لحاظ اجرایی، نظام اختراعات ایران در زمینه شرط گام ابتکاری دچار اشکالات عمیقی است که فارغ از نیازمند بودن به اصلاح، حاکی از آن است که شرط گام ابتکاری در حقوق ایران اساساً نمی‌تواند در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی بکار رود. این در حالی است که شرط اصالت که حافظ ابتکاری بودن پدیده‌های فکری در نظام کپی رایت است به شیوه‌ای بسیار ساده و فارغ از پیچیدگی‌های خاص شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات به هدف مورد نظر خود می‌رسد.

اما با توجه به اقتضائات خاص حوزه اختراعات به نظر می‌رسد که تلفیق معیار اصالت و برخی پارامترهای موجود در نظام اختراعات و شرط گام ابتکاری، مطلوب‌ترین نظام و معیار برای حمایت از اختراعات و در نهایت توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی، به ویژه در حقوق ایران بوده و تا حد زیادی به دور از ایرادات وارد بر شرط گام ابتکاری است. هدف مقاله حاضر این است تا ضمن بیان مفهوم شرط گام ابتکاری و آسیب‌شناسی راجع به آن در حقوق خارجی و حقوق ایران، نظام پیشنهادی خود را مطرح و توصیه‌های مقتضی را ارائه نماید.

## ۲. آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری

آسیب‌های شرط گام ابتکاری هم در تحلیل مبانی اقتصادی این شرط و هم در بررسی ابزارهای ارزیابی آن به خوبی نمایان است، که در زیر به هریک می‌پردازیم.

### ۲-۱. آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری بر اساس مبانی اقتصادی

به منظور بررسی آسیب‌های شرط گام ابتکاری مبتنی بر تحلیل مبانی اقتصادی این شرط، ناچار به ارائه تحلیل‌های مذکور هستیم تا در ضمن آن، آسیب‌های مورد نظر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

### ۲-۱-۱. دیدگاه ارزش انتخاب

دیدگاه ارزش انتخاب مبتنی بر مفهوم سرمایه‌گذاری برگشت‌ناپذیر مطرح شده است (Denicolo, op.cit, p 449). توضیح اینکه، اگر مخترعی ایده ذهنی نامطلوب خود را در قالب اختراعی ثبت و مورد حمایت قرار دهد، می‌تواند از طریق ایجاد انحصار، مخترعان بالقوه آتی را از فرصت‌هایی که ممکن است در آینده برای توسعه نوآوری‌های مطلوب ایجاد شود، محروم نماید (ibid, p444). بر اساس این دیدگاه، شرط گام ابتکاری به منظور حمایت از چنین نوآورانی وضع شده است تا حقوق آنان به واسطه ثبت اختراعات زودرس و نابهنگام، زایل نشود (ibid, p449).

برای تبیین چگونگی این مسأله، مدلی اقتصادی مبتنی بر این دیدگاه طراحی و ترسیم شده است. در این مدل جمعیتی فرضی از گروه کثیری از مخترعان بالقوه وجود دارد که به منظور پیشرفت بازار فناوری فعالیت می‌کنند. در این جمعیت، هر لحظه این احتمال وجود دارد که ایده علمی خاصی به صورت اتفاقی به ذهن هر یک از این مخترعان خطور نماید. نکته کلیدی این مدل نیز همین مسأله است. این ایده‌های احتمالی همگن هستند و تنها اختلاف آنها در این

است که هزینه‌های اجرایی<sup>۱</sup> متفاوتی دارند؛ به گونه‌ای که اگر این تفاوت وجود نداشته باشد، این ایده‌ها می‌توانند به صورت کامل جایگزین یکدیگر شوند (Erkal and scotchmer, 2007, p 4). در این وضعیت که احتمال خطور ایده‌های همگنی که صرفاً به لحاظ هزینه‌های اجرایی با یکدیگر تفاوت دارند، برای همه وجود دارد، اگر نظام حمایتی حق اختراع، به اندازه کافی گسترده باشد و یا در بازار تولید نوآوری رقابت شدیدی حاکم گردد، اولین ایده به اجرا در آمده و نوآوری حاصل از آن به عنوان اختراع ثبت و از آن پس جریان تولید نوآوری متوقف خواهد شد. در این صورت تنها اولین مخترع می‌تواند هزینه‌هایی را که برای تولید نوآوری متقبل شده است جبران کند و هزینه‌های سایر مخترعان بالقوه (potential innovator) برگشت‌ناپذیر خواهد شد (ibid, 4-5).

بر اساس این مدل، راه حل مطلوب در این وضعیت، این است که صرفاً اختراعاتی حمایت شوند که هزینه اجرایی آنها کمتر از حد شاخص ویژه‌ای باشد. بدین توضیح که اگر به طور متعارف احتمال خطور ایده‌ها به ذهن، بالا باشد، ارزش انتخاب عدم سرمایه گذاری در خصوص آن ایده‌ها نیز بالا می‌رود. به عبارت دیگر، مطلوب آن است که در این وضعیت سرمایه‌گذاری صورت نگیرد. در حالتی که احتمال خطور ایده‌ها به ذهن بالا است، حد شاخص مذکور پایین می‌آید (Denicolo, op.cit, p. 450).

## ۲-۱-۱. آسیب‌شناسی

مطابق این دیدگاه هزینه‌های گزاف مؤسسات تحقیق و توسعه نشانه بدیهی بودن اختراع است اما در مدل ارائه‌شده مبتنی بر آن، قاعدتاً اختراعاتی حاوی گام ابتکاری هستند که هزینه اجرایی بالایی داشته باشند. یعنی اعمال شرط گام ابتکاری منتهی به افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد و هزینه‌های تولید بالا منتهی به افزایش قیمت فناوری در بازار می‌گردد. لذا شرط گام ابتکاری در تقابل با حقوق مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. افزون بر این، منطق اقتصادی نیز چنین چیزی را بر نمی‌تابد، زیرا اقتضای اقتصاد مطلوب آن است که با حداقل منابع و کمترین هزینه، بیشترین تولید ممکن صورت گیرد<sup>۲</sup> و با قیمت‌گذاری مناسب توان رقابتی افزایش یابد (صادقی مقدم، غفاری فارسانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۵).

۱. هزینه‌های عملیاتی کردن ایده‌ها مد نظر است.

۲. کارایی تولیدی

## ۲-۱-۲. دیدگاه نوآوری زنجیره‌ای

بر اساس این دیدگاه مخترعان کنونی با بهره‌گیری از ابداعات پیشین موفق به تولید نوآوری می‌شوند و دانش تولیدی آنها نیز مبنایی برای تولید نوآوری‌های آینده قرار می‌گیرد (Encaoua, Guellec, Mart'inez, 2006, p.1428).

در بازار رقابتی ظهور مخترعان مؤخر بر حقوق مخترعان مقدم اثر منفی می‌گذارد. با ورود اختراعات جدید و رقابت میان آنها در بازار فناوری، قاعدتاً منافع مخترعان مقدم به مخاطره می‌افتد و به تدریج از بین می‌رود. روشن است با ورود فناوری‌های جدید به بازار که البته با بهره‌گیری از فناوری‌های گذشته تولید شده‌اند، فناوری‌های اخیر از صحنه رقابت حذف و منافع صاحبان آنها تضييع می‌گردد (Denicolo, op.cit, p.450).

به موجب این دیدگاه در جریان نوآوری زنجیره‌ای یا تراکمی، حمایت از مخترعان پیشین (مقدم)، در کنار مخترعان کنونی (مؤخر) ضروری است (Scotchmer, 1991, pp. 29-41). این حمایت به دو شیوه صورت می‌گیرد: ۱- از طریق شرط تازگی ۲- از طریق گستره وسیع حمایت از مخترعان (گستره رو به جلو؛ leading breadth protection). Denicolo and zanchttin, 2002, p 802) در این میان عده‌ای نیز معتقدند که به واسطه اعمال شرط گام ابتکاری می‌توان از مخترعان مقدم حمایت نمود. یعنی مبنای اقتصادی شرط گام ابتکاری را حمایت از مخترعان مقدم می‌دانند (Scotchmer and green, 1990, pp.142-143). اما در خصوص سطح مورد نیاز برای اعمال این شرط توافق نظر وجود ندارد.

اعمال سخت‌گیرانه شرط گام ابتکاری، احتمال ثبت نوآوری‌های مؤخر را کاهش می‌دهد و در نتیجه مدت زمان تعلق حقوق انحصاری به مخترع مقدم طولانی‌تر خواهد شد، یا به عبارت دیگر، شروع دوره زمانی تعلق حقوق انحصاری به مخترعان مؤخر به تأخیر می‌افتد. در نتیجه، از یک طرف، اعمال سخت‌گیرانه شرط گام ابتکاری، به جهت حمایت از مخترعان مقدم موجب افزایش انگیزه نوآوران جهت تولید نوآوری می‌شود و از طرف دیگر، عدم حمایت از مخترعان مؤخر در این حالت، منجر به کاهش انگیزه مزبور خواهد شد (Hunt, 2004, p 411-413).

اما اعمال سطح متعادلی از این شرط، بدین صورت که فقط اختراعات کم‌اهمیت به واسطه اعمال آن، ثبت نشوند و به تدریج و به مرور زمان سطح و شدت این شرط نیز بالا رود تا با شرایط جدید فضای فناوری مطابقت نماید، باعث می‌شود تا در هر دوره و شرایطی صرفاً اختراعات کم‌اهمیت غیرقابل ثبت گردند (ibid, p.411-414).

## ۲-۱-۲. آسیب‌شناسی

بر اساس این مدل، در جریان نوآوری زنجیره‌ای اگر شرط گام ابتکاری با سختگیری بیشتری اعمال شود، احتمال ثبت نوآوری‌های مؤخر کاهش می‌یابد و در نتیجه مدت زمان تعلق حقوق انحصاری به مخترعان مقدم طولانی‌تر خواهد بود. در این وضعیت، اعمال سخت‌گیرانه شرط گام ابتکاری، هرچند به جهت حمایت از مخترعان مقدم، موجب افزایش انگیزه نوآوران می‌شود اما به دلیل عدم حمایت از مخترعان مؤخر، انگیزه مزبور را کاهش می‌دهد (ibid, p.411-413). در فرض اعمال سطح متعادلی از این شرط نیز به عقیده ما اگرچه برخی نوآوری‌های ناچیز منافع زیادی را برای مخترع به دنبال ندارند، اما ممکن است به لحاظ اقتصادی برای عموم حائز اهمیت باشند و از عدم ثبت آنها جامعه متضرر گردد.

## ۲-۱-۳. دیدگاه خطا - هزینه

ویژگی‌های مختلفی را برای نظام اختراعات می‌توان برشمرد اما در این میان دو ویژگی از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ گستردگی قلمرو حمایت و اثرگذاری حداکثری در رشد و توسعه فناوری.

ویژگی گستردگی قلمرو حمایت به طور کلی مطلوب است اما کافی برای نیل به مقصود اصلی نظام اختراعات نیست. باید شرایط دیگری نیز فراهم آید، در غیر این صورت نظام اختراعات پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت، زیرا در شرایطی که حمایت شامل تمام فناوری‌ها می‌شود و حقوق انحصاری مخترعان نیز محدود به فرآورده یا فرآیندی است که در سند توصیف اختراع ذکر می‌گردد (J. Denmark, 2009, p.7). جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۵، ص ۷۳) نظام اختراعات عملاً بی‌فایده جلوه خواهد کرد. چراکه سند توصیف اختراع مندرج در اظهارنامه برای عموم افشا می‌شود (Wipo, 2004, p.21). بنابراین سایرین می‌توانند با کپی‌برداری از محتوای سند توصیف اختراع، (Specification) حقوق مخترع را تضییع نمایند.

گستردگی قلمرو حمایت اگر همراه با تعیین و تضمین قلمرو حقوق اعطایی نباشد کارایی نخواهد داشت و چون زبان نوع انسان حتی با فرض وجود بهترین ایده‌ها و افکار، دچار ابهام است قطعاً دادگاه‌ها و ادارات ثبت اختراع در تعیین قلمرو حقوق اعطایی نیز به خطا خواهند رفت. در این حالت امکان حدوث دو نوع خطا وجود دارد (Denicolo, op.cit, p.453):

۱. عدم حمایت از اختراعاتی که توسط مخترع افشا شده‌اند.
۲. حمایت از موضوعاتی که قبلاً افشا شده و در حوزه عمومی (Public Domain) قرار گرفته است.

مطابق دیدگاه خطا- هزینه به منظور کاهش خطر خطاهای نوع دوم صرفاً باید موضوعاتی حمایت شود که به قدر کافی از مرز فناوری فاصله گرفته و به عبارتی حاوی مقدار معینی گام ابتکاری باشند (Denicolo, op.cit, p. 453).

#### ۲-۱-۳-۱. آسیب شناسی

اعمال شرط گام ابتکاری بر اساس دیدگاه فوق موجب عدم حمایت از نوآوری‌های کوچک می‌شود. به همین دلیل جامعه نمی‌تواند از وجود این نوآوری‌ها بهره‌مند گردد. در صورت عدم اعمال شرط مزبور نیز هرچند صاحبان نوآوری‌های ناچیز مورد حمایت قرار می‌گیرند اما در عوض این حمایت، چون نوآوری متعلق به آنها پیشرفته نیستند<sup>۱</sup>، چیزی عائد جامعه نمی‌شود. کپی برداری از اختراعات نیز در این مدل منع شده است، حال آنکه در برخی موارد ممکن است کپی برداری به نفع جریان تولید فناوری باشد. به همین جهت، به اعتقاد برخی زمانی که جریان تولید نوآوری زنجیره‌ای یا تکمیلی است کپی برداری از اختراعات به لحاظ اجتماعی مفید و ثمربخش خواهد بود، زیرا این کار منتهی به افزایش تولید نوآوری می‌شود (Bessen and maskin, 2006, p.2).

#### ۲-۱-۴. دیدگاه نوآوری مکمل (تکمیلی)

در برخی موارد ابداع یک نرم افزار یا دی‌ان‌ایِ نوترکیب، مستلزم استفاده از صدها محصول مکمل است که در سایر فناوری‌ها به کار می‌روند. این محصولات نیز ممکن است در قالب یک یا چند ورقه اختراع قابل حمایت باشند. نتیجه امر مشخص است؛ ابداع یک محصول جدید مستلزم حمایت از چندین اختراع خواهد بود. این امر موجب ازدیاد حقوق مالکیت‌های فکری<sup>۲</sup> و تجزیه آن خواهد شد. تجزیه حقوق مالکیت فکری نیز با جمع سایر شرایط، منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی و برهم زدن تعادل قیمت‌ها در بازار خواهد شد. Heller and (Aisenberg, 1998, pp. 698-701) مطابق این دیدگاه، راه حل مطلوب برای مقابله با چنین وضعیتی این است که از ثبت برخی اختراعات<sup>۳</sup> اجتناب شود، زیرا این امر مانع تجزیه حقوق مالکیت‌های فکری شده، هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و منجر به متعادل شدن قیمت‌ها می‌شود.

۱. از مرز فناوری فاصله زیادی نگرفته‌اند.

۲. تعداد حقوق انحصاری

۳. اجزای مختلف یک فناوری

این دیدگاه از طریق مدل‌های اقتصادی خود در صدد دستیابی به چنین اهدافی است. محتوای این مدل‌ها متفاوت است؛

در این میان تمرکز برخی مدل‌ها بر روی شرط گام ابتکاری و آثار آن است. بر همین اساس پرسش عده‌ای این است که آیا هر یک از اجزای فناوری ابداعی باید به صورت مستقل حمایت شود یا حمایت ناشی از نظام اختراعات صرفاً باید به مخترعانی اعطا شود که موفق به تولید تمام اجزای فناوری جدید و پیچیده شده‌اند (ibid, p7-8). در مقابل عده دیگری نیز با پذیرش فرض حمایت مستقل از تک‌تک اجزای فناوری، این پرسش را مطرح می‌کنند که اعمال چه سطحی از شرط گام ابتکاری نسبت به هریک از اجزاء مستقل فناوری مطلوب است (Denicolo and holmenschlager, 2009, pp.4-7)؟ برخی (Meniere, 2004, pp. 8-9) بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران دیگر، (Scotchmer and green, op.cit, pp.142-143) معتقدند اعمال سخت‌گیرانه شرط مزبور، باعث رشد و شکوفایی نوآوری می‌شود. این امر از طریق کاهش هزینه‌های معاملاتی که به واسطه تجزیه حقوق مالکیت فکری ایجاد شده‌اند صورت می‌گیرد، زیرا هرچه گام ابتکاری سخت‌تر احراز گردد، در طولانی مدت کاهش قابل توجه تعداد صاحبان حقوق انحصاری را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه حقوق مالکیت‌های فکری تجزیه نگشته و در نهایت هزینه‌های معاملاتی کاهش یافته و نوآوری رشد می‌یابد.

به اعتقاد طراحان این مدل، شرط گام ابتکاری در جریان نوآوری مکمل باید با شدت بیشتری اعمال شود، یعنی دریافت حق اختراع دشوارتر باشد، اما در صورت اعطا نیز مدت زمان تعلق حقوق انحصاری طولانی و قلمرو آن گسترده‌تر باشد. بالعکس در جریان نوآوری مستقل<sup>۱</sup>، ضرورتی به اعمال سخت‌گیرانه شرط گام ابتکاری نیست.

#### ۲-۱-۴-۱. آسیب‌شناسی

مطابق دیدگاه فوق در علوم بسیار پیشرفته و پیچیده مانند زیست‌فناوری و نرم افزار، شرط گام ابتکاری باید با شدت بیشتری در مقایسه با سایر حوزه‌ها اعمال شود. یعنی دریافت حق اختراع برای اجزای مستقل فناوری‌های مذکور، در مقایسه با سایر حوزه‌ها دشوارتر باشد. این امر ممکن است موجب کاهش انگیزه افشای نوآوری‌های کوچک شود، زیرا به تصور صاحبان چنین نوآوری‌هایی احتمال عدم ثبت ابداعشان بالا است. نتیجه امر پیدا است؛ صرف هزینه‌های اقتصادی مجدد برای نوآوری‌های افشا نشده؛ یعنی برای تولید یک نوآوری، هزینه‌های متعددی صورت می‌گیرد. انجام هزینه‌های تکراری منطق اقتصادی نداشته و باعث اتلاف سرمایه‌های اجتماعی خواهد شد.

۱. نوآوری که بدون نیاز به سایر فناوری‌ها ابداع خواهد شد.



## ۲-۲. آسیب شناسی مبتنی بر ابزارهای ارزیابی

امر ارزیابی شرط گام ابتکاری در ادارات ثبت اختراع بر عهده «ارزیابان» اداره است. ارزیابان بر اساس فن یا صنعت قبلی و با لحاظ شخص با مهارت معمولی در دانش امر ارزیابی را صورت می دهند. یکی از چالش های موجود در این زمینه این است که معمولاً ارزیابان با توجه استنباط شخصی خود (سوگیری شخصی) اختراع ادعایی را مورد بررسی قرار می دهند. علاوه بر این، «شخص با مهارت معمولی در دانش» که موجودی فرضی بوده و حائز ویژگی های مشخصی در دکترین اختراعات است، (Dumbraveanu, 2009, p.35) چالش دیگر شرط گام ابتکاری است که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند.

## ۲-۲-۱. آسیب شناسی راجع به ارزیابان

از آنجایی که مطابق قوانین اختراع، ملاک بدیهی بودن یا نبودن اختراع ادعایی تشخیص شخص با مهارت معمولی در دانش است، به همین دلیل ارزیاب باید خود را در جایگاه چنین شخصی قرار دهد تا قادر به بررسی صحیح موضوع شود. در واقع بررسی شرط گام ابتکاری توسط ارزیابانی صورت می گیرد که جانشین شخص با مهارت معمولی در دانش شده و بر اساس استنباط شخصی خود (سوگیری شخصی) ارزیابی را انجام می دهند. ارزیابی همراه با سوگیری شخصی و نیز جانشینی ارزیاب (شخص غیرمتخصص) در جایگاه شخص با مهارت معمولی در دانش، آسیب های شرط گام ابتکاری در این زمینه هستند که در زیر مورد بررسی قرار می گیرند.

## ۲-۲-۱-۱. جانشینی شخص غیرمتخصص (ارزیابان) در جایگاه شخص با مهارت معمولی

### در دانش

ارزیابانی که فاقد دانش و تخصص ویژه مورد نیاز در حوزه فنی اختراع هستند، باید خود را در جایگاه شخص با مهارت معمولی در دانش قرار دهند تا بدیهی بودن یا نبودن اختراع ادعایی را تعیین کنند. در واقع به موجب قانون، ارزیابان باید خود را در وضعیت ذهنی شخص دیگری قرار داده و نسبت به موضوعی خاص تصمیم گیری کنند. این موضوع نه تنها به لحاظ روانشناختی امکانپذیر نیست، در فناوری های بسیار پیشرفته به خوبی آسیب مورد نظر را نمایان می سازد. زیرا در این فناوری ها احتمالاً امکان شناخت کلیت موضوع نیز برای ارزیاب منتفی است (Mandel, 2008, p. 98). هرچند ارزیاب برای تعیین بدیهی بودن یا نبودن اختراع ادعایی صرفاً به قضاوت خود اتکا نکرده و برای این مهم می تواند از گواهی کارشناس و سایر ادله راجع به دانش مربوطه نیز استفاده کند، اما این امر نیز در بسیاری از موارد نمی تواند منجر به

حل مشکل مورد بحث شود، زیرا برای مثال در جایی که ارزیاب شخصاً قادر به تشخیص فناوری یا مشکل مورد بحث نبوده، مسلماً صلاحیت قضاوت راجع به نظر کارشناس را نیز نخواهد داشت.

جانشینی ارزیابان در جایگاه شخص با مهارت معمولی در دانش مبتنی بر این فرض می‌باشد که اطلاعات ارزیابان دقیقاً نمایانگر دانش و مهارت شخص با مهارت معمولی در دانش است، حال آنکه تحلیل‌ها نشان می‌دهد چنین فرضی به طور کامل صحت ندارد (Benjamin & Rai 2007, pp. 277-288)؛ زیرا حوزه آموخته‌های ارزیابان متفاوت از فعالیت‌هایی است که شخص با مهارت معمولی در دانش قادر به انجام آنها است. دانش ارزیابان صرفاً محدود به زمینه کلی فناوری مندرج در اظهارنامه اختراع بوده و در ارتباط با جزئیات پیچیده اختراع ادعایی، فاقد مهارت هستند (Lichtman & Lemley, 2007, p.p 45-53). علاوه بر این، دسترسی ارزیابان به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده، به شدت محدود است، این در حالی است که در راستای انجام امور ابتکاری، فرض محدودیت در دسترسی به منابع برای شخص با مهارت معمولی در دانش وجود ندارد (ibid, pp.46-47).

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت جانشینی ارزیاب در جایگاه شخص با مهارت معمولی در دانش صحیح نبوده و ارزیاب نمی‌تواند اظهار نظر دقیقی را در خصوص گام ابتکاری اختراع ادعایی ارائه کند.

## ۲-۱-۲-۲. اظهار نظر مبتنی بر استنباط شخصی (سوگیری شخصی در اظهار نظر)

تاثیر شناخت وقایع گذشته بر اظهار نظر افراد راجع به همان موضوع یا سایر مسائل، به سوگیری شخصی در اظهار نظر معروف است (Atance Meltzoff, Loftus, 2007, p.1374). Bernstein,؛ مثالی را برای درک بهتر موضوع بیان می‌کنیم؛ اگر ما از طریق اخبار مطلع شویم که حادثه خاصی در جایی اتفاق افتاده است، سریعاً اعلام می‌کنیم که نسبت به وقوع چنین حادثه‌ای از قبل آگاهی داشته‌ایم. همین مسأله در ارزیابی شرط گام ابتکاری نیز ملاحظه می‌گردد؛ یعنی زمانی که ارزیاب شروع به بررسی اختراع ادعایی می‌نماید، تصورش بر این است که از قبل نسبت به ابداع چنین موضوعی آگاه بوده و لذا اختراع را به اشتباه بدیهی تلقی می‌کند. یکی از دلایل اصلی وقوع چنین وضعیتی این است که ارزیابی اختراعات معمولاً پس از گذشت مدت زمانی نسبتاً طولانی پس از ثبت اظهارنامه اختراع ادعایی صورت می‌گیرد (Dumbraveanu, op.cit, p.1). وقوع این امر در کشوری مانند ژاپن که صرف ثبت اظهارنامه بدون درخواست متعاقب ارزیابی منجر به ارزیابی اظهارنامه نمی‌شود (Wipo, 2001, p49)، بسیار محتمل و شایع خواهد بود. سوگیری مزبور منجر به رد نادرست بسیاری از اختراعات خواهد

شد که این مسأله از دو جهت به تولید نوآوری آسیب می‌رساند: ۱- عدم بازگشت هزینه‌های مخترع که نتیجه آن افول نقش انگیزشی نظام اختراعات برای تولید فناوری است ۲- محروم ماندن جامعه از اختراعاتی که برای تولید آن سرمایه‌های اجتماعی نیز هزینه شده است و چه بسا فایده فراوانی نیز داشته باشند (Denicolo, op.cit, p56).

در واقع به محض اینکه ارزیاب اختراع ادعایی را شناسایی کند و یا به چگونگی فرآیند دستیابی به آن آگاه شود، به احتمال فراوان اختراع بدیهی به نظر خواهد رسید. یعنی افراد به لحاظ شناختی قادر نیستند تا از اثرگذاری اطلاعات آینده بر تحلیل وقایع گذشته جلوگیری کنند (Mandel, 2007, p. 3).

علاوه بر این، سوگیری شخصی ارزیابان، خطاهای ناشی از جانشینی شخص غیرمتخصص در جایگاه شخص با مهارت معمولی در دانش را نیز که در مورد آن توضیح دادیم، تشدید می‌کند (ibid, p. 21).

مجموع این عوامل، انگیزه‌های بالقوه نوآوران برای تولید نوآوری را کاهش داده و اتخاذ تصمیم در خصوص مقدار و محل تخصیص منابع کمیاب نوآوری را با مشکل مواجه می‌کند. راه حل این است که علی‌رغم پیچیدگی و دشواری، سطح ابتکار مورد نیاز برای شرط عدم وضوح تعیین شود و سوگیری شخصی در ارزیابی‌ها کاهش یابد (Mandel, 2008, p. 337).

## ۲-۲-۲. شخص با مهارت معمولی در دانش

یکی از مقدمات ارزیابی شرط گام ابتکاری تعیین شخص با مهارت معمولی در دانش و ویژگی‌های آن است (Dumbraveanu, op.cit, p.1)؛ ویژگی‌ها و سطح معلومات این شخص فرضی باید در زمان تسلیم اظهار نامه که در بسیاری از موارد به چندین سال قبل از ارزیابی آن بر می‌گردد، بررسی شود (ibid, p48). تبعات منفی این موضوع به خوبی روشن است؛ زیرا پس از ثبت اظهارنامه و در زمان ارزیابی اختراع ادعایی که ممکن است چندین سال بعد از تاریخ ثبت باشد، ارتقای سطح علمی و کیفی شخص با مهارت معمولی در دانش لحاظ نگردیده، در حالی که ارزیابان اختراع به این پیشرفت‌ها آگاهی داشته و گام ابتکاری اختراع ادعایی را بر همین اساس بررسی می‌کنند.<sup>۱</sup> در هیچ یک از متون قانونی نیز سطح مهارت معمولی این شخص مورد تصریح قرار نگرفته که این مسأله نیز به نوبه خود امر ارزیابی شرط مزبور را دشوارتر و ارزیابان را برای اظهار نظر بر اساس استنباط خود ترغیب می‌کند (Eisenberg, 2004, p887). فقط در برخی مقررات پاره‌ای از ویژگی‌های شخص با مهارت معمولی در دانش بیان

۱. اظهار نظر مبتنی بر استنباط شخصی

شده و ارزیابی سطح مهارت آن بر عهده ارزیابان قرار گرفته است (signore and ,2008, p.17). (kunini).

صرف نظر از اینکه سطح مهارت متناسب به شخص با مهارت معمولی در دانش نسبت به فن یا صنعت قبلی مشخص نیست، ارزیابی چنین ویژگی‌هایی نیز برای ارزیابان دشوار است. به همین دلیل است که اغلب آرای نقض شده ارزیابان توسط مراجع تجدیدنظر اروپا و آمریکا معطوف تفسیر نادرست ارزیابان از چنین ویژگی‌هایی است (Dumbraveanu, op.cit, p.49). علاوه بر این، برخی از ویژگی‌های شخص با مهارت معمولی در دانش نیز با یکدیگر در تعارض بوده که این امر بر دشواری ارزیابی شرط گام ابتکاری می‌افزاید. سازگاری و هماهنگی دقیق چنین ویژگی‌هایی به راحتی امکان‌پذیر نیست. برای مثال، در رهنمودهای ارزیابی شرط گام ابتکاری در آمریکا و اروپا برای بیان ویژگی‌های چنین شخصی آمده است که «شخص با مهارت معمولی در دانش شخصی دارای قوه استدلال بوده و کارشناس در زمینه فنی خاصی است، اما هیچ‌گونه قابلیت ابتکاری یا خلاقانه ندارد یا اینکه شخص با مهارت معمولی در دانش خلاق است اما مبتکر و مبدع نیست». یک شخص چگونه می‌تواند در عین اینکه در زمینه‌ی خاصی از فناوری ماهر و کارشناس است هیچ‌گونه قابلیت ابتکاری یا خلاقانه نداشته باشد. به نظر می‌رسد این دو با یکدیگر تناقض داشته و قابل جمع نیستند، زیرا اعمال یکی باعث حذف دیگری خواهد شد (Ibid).

### ۳. آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در حقوق ایران

علاوه بر آسیب‌های فوق که طبیعتاً در حقوق ایران هم وجود دارد، نظام اختراعات ایران با چالش‌های خاص خود در این زمینه نیز مواجه است. از سویی مقرر شده شرط گام ابتکاری در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶ دچار ابهام است و از سوی دیگر ابهام مزبور منجر به عدم ارزیابی صحیح این شرط در اداره ثبت اختراع ایران شده است، که این امر نیز به شدت متأثر از جایگاه و ساختار نامناسب اداره ثبت اختراع است. بر این اساس نواقص نظام اختراعات ایران را در قالب آسیب‌شناسی تقنینی و اجرایی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

#### ۳-۱. آسیب‌شناسی تقنینی

ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۸۶ شرایط اختراعات قابل ثبت را بیان نموده است. در این ماده می‌خوانیم: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده

مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد...» به نظر می‌رسد که مقصود قانونگذار از عبارت «ابتکار جدید» با عنایت به تعریف آن در ماده فوق‌الذکر، همان شرط گام ابتکاری می‌باشد که در قالب این عبارت‌پردازی نامأنوس بیان شده است و این مسأله شائبه یکسانی دو شرط جدید بودن و ابتکاری بودن را به وجود آورده است. در حالی که موافقت‌نامه تریپس بر جدایی این دو شرط تصریح کرده و رویه قانونی کشورها و مناطق مختلف نیز گویای تبعیت آن‌ها از سیاق تریپس است.

بنابراین با عنایت به بند یک ماده ۲۷ موافقت‌نامه تریپس که جزء لاینفک سازمان تجارت جهانی بوده و ایران نیز در شرف پیوستن به آن می‌باشد و نیز با توجه به رویه قانونی کشورهای مورد مطالعه در این زمینه و نیز این‌که قانون مصوب ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی به مدت پنج سال مورد تصویب قرار گرفته، بر قانونگذار ایرانی است تا تغییرات لازم را در مقرر فوق اعمال نماید تا رویه قانونی ایران در خصوص شرایط ماهوی اختراعات بالاخص شرط اساسی گام ابتکاری با سیاق بند یک ماده ۲۷ تریپس که سه شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی را به تفکیک از یکدیگر بیان نموده است، هم‌سو شود.

همچنین عبارت «دارنده مهارت عادی در فن مذکور» که در ماده ۲ قانون مرقوم مقرر شده است، دارای ابهام بوده و نمی‌تواند بیان‌گر موجودی فرضی باشد که ویژگی‌های خاصی به وی منتسب می‌شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود در پایان مهلت اجرای آزمایشی این قانون، به عبارت «شخص با مهارت معمولی در دانش» تغییر یابد.

### ۲-۳. آسیب‌شناسی اجرایی

در بیان مزایای سیستم پیش‌آزمایی اختراعات همین بس که گفته شده «هدف ارزیابی اختراعات، تمیز گندم از پوشال است» (schuett, 2009, p. 1).

بر این اساس، هدف ثبت اختراعات گزینش ابداعات مطلوب است که منجر به رشد اقتصادی شوند. اما به نظر می‌رسد در ایران هدف دیگری در این زمینه دنبال می‌شود، زیرا متولی اصلی نظام اختراعات ما اداره ثبت اختراعی است که بر خلاف تمام کشورهای پیشرفته زیرمجموعه اداره کل ثبت اسناد و املاک و در نهایت قوه قضائیه است. بررسی چشم‌اندازهای اداره کل ثبت اسناد و املاک نشان می‌دهد که وظایف این سازمان مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور و تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقای نظم حقوقی و کاهش دعاوی و استفاده حداکثری از فن‌آوری‌های نوین جهت افزایش ارائه خدمات ثبتی به نحو غیرحضور است (رک: پورتال سازمان اسناد و املاک کشور، موجود در سایت: [www.ssaa.ir](http://www.ssaa.ir)) نه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور از طریق ارتقای سطح فناوری.

قرار گرفتن در چنین جایگاهی منتهی به وجود ساختاری نامناسب جهت ارزیابی شرط گام ابتکاری شده است. بر خلاف کشورهای توسعه یافته که جهت ارزیابی شرایط ماهوی اختراعات دارای ساختار سازمانی منسجمی هستند و با تقسیم امور در واحدهای مختلف و واگذاری امور به کارشناسان تحت نظر خود، ارزیابی شرط گام ابتکاری را به شکل مطلوبی بر عهده دارند، ساختار اداره ثبت اختراع ایران بسیار ساده و ابتدایی بوده و نیروی انسانی حاضر در این اداره فاقد دانش و تخصص لازم جهت ارزیابی اختراعات هستند. به گونه ای که به اعتقاد کارشناسان اداره مذکور هر موضوعی که جدید باشد قابل ثبت است. حال اگر این مسأله با لحاظ نواقص موجود در ابزارهای جستجو و پایگاه های داده اداره ثبت اختراع نگریسته شود، تبعات منفی آن به خوبی نمایان می گردد؛ یعنی احتمال ثبت اختراعات فاقد وصف تازگی نیز بسیار بالا است.

با وجود این پس از تصریح قانون سال مصوب سال ۱۳۸۶ مبنی بر ارزیابی شکلی و ماهوی اختراعات، در چند سال اخیر تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته است و به نظر می رسد گام ابتکاری اختراعات نیز به طور ناقص و با ابهام مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ چراکه ارزیابی شرط گام ابتکاری از طریق استعمال از واحدهای دانشگاهی صورت می گیرد که به دلیل عدم آشنایی متخصصان واحدهای مذکور به ادبیات حق اختراع، در بسیاری از موارد ارزیابی ها محدود به احراز تازگی احتمالی اختراع می شود.

به عنوان مثال، متخصص دانشگاهی در پاسخ به یکی از نامه های استعمال اداره ثبت اختراع اظهار نموده است که اختراع ادعایی از جنبه جدید بودن و کاربردی - صنعتی بودن مورد تایید است. اختراع ادعایی در این پرونده سیستم شناساگر بلادرنگ ذرات بیولوژیکی بود که ذرات معلق موجود در هوا را به روش طیفسنجی فلورسانس لیزر فرابنفش تشخیص می داد. این دستگاه جهت تشخیص آلودگی هوا بکار برده می شد. برخی از وجوه تمایز اختراع ادعایی با فن یا صنعت قبلی نیز عبارت بودند از: ۱- اصولاً ذرات بیولوژیک و معلق در هوا به سختی قابل شناسایی هستند اما در اختراع ادعایی به دلیل وجود سنسورهای موجود، قابلیت شناسایی بالا بود ۲- بکارگیری روش لیزری و عدم استفاده از مواد شیمیایی - همچنین آشکارسازی بلادرنگ - حساسیت بسیار بالای سیستم آشکارسازی و دقت بالای اندازه گیری - وزن بسیار کم و نیز قابل حمل بودن سیستم - قابلیت نصب در مکان های عمومی از مزایای اختراع ادعایی توسط مخترع اعلام شده بودند (پرونده شماره ۱۳۹۱-۹۹۴ موجود در اداره ثبت اختراع).

ملاحظه می گردد علی رغم اینکه استدلال متخصص دانشگاهی جهت احراز به اصطلاح جدید و کاربردی صنعتی بودن اختراع بسیار مشابه تحلیل هایی است که جهت ارزیابی شرط گام ابتکاری در سایر کشورها به کار گرفته می شود، اما نمی توان به صرف چنین تشابهی قائل به

ارزیابی صحیح و مطلوب شرط گام ابتکاری در ایران شد. این مسأله قطعاً ناشی از عدم آشنایی متخصصان مذکور به ادبیات حقوق اختراعات بوده و ارزیابی صحیح شرط گام ابتکاری مستلزم این است که آموزش‌های لازم را در این زمینه فراگیرند. اما به عقیده ما راه حل اساسی این است که ارزیابی شرط گام ابتکاری به صورت متمرکز در اداره ثبت اختراع و توسط کارشناسان تحت نظارت این اداره صورت گیرد تا امر ارزیابی به شکل مطلوب‌تری به انجام برسد. مقدمه این امر نیز ترمیم جایگاه و ساختار اداره ثبت اختراع است. این اداره باید از ساختار سازمانی اداره کل ثبت اسناد و املاک خارج و زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت که امر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را بر عهده دارد قرار گیرد و به تبع آن ساختار منسجمی برای آن تعریف شود تا بتواند به هدف اصلی نظام اختراعات که همانا رشد و توسعه اقتصادی است جامه عمل بپوشاند.

#### ۴- معیار پیشنهادی

بر اساس بررسی آسیب‌های فوق، اجرای نظامی مشابه نظام کپی‌رایت (به واسطه اعمال شرط اصالت) و ترکیب آن با برخی پارامترهای موجود در نظام اختراعات جهت رفع نواقص مذکور قابل توصیه است. در این شیوه مخترع با ابداع موضوع جدید و برآوردن گام فنی (نه گام ابتکاری) به صورت خودکار صاحب کپی‌رایت می‌شود. یعنی دیگران از کپی نمودن اختراع وی بدون دریافت مجوز ممنوع خواهند شد و در این زمان مدت حمایت از اختراع پیشین به پایان خواهد رسید. ویژگی اخیر معیار ارائه‌شده که خاص نظام اختراعات است، اجازه نمی‌دهد تا اعتبار اختراعات بدیهی برای مدت زمان طولانی به قوت خود باقی بماند (Dumbraveanu, op.cit, pp. 51-52).

به عقیده نگارندگان، معیار فوق، به‌ویژه برای حقوق ایران با عنایت به وضعیت نظام اختراعات ایران و پیش‌بینی آینده این موضوع، بسیار مناسب به نظر می‌رسد.

#### ۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادها

تصور مرسوم این است که نظام اختراعات همیشه مفید بوده و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد. شاید در دکتترین حقوقی این تصور صحیح باشد چراکه مبنای نظام اختراعات تولید نوآوری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی تعریف شده است، اما عملاً در بسیاری از موارد چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و بالعکس ممکن است نظام اختراعات باعث توقف تولید نوآوری و رشد اقتصادی گردد. آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری که به عنوان قلب نظام اختراعات مهمترین نقش را در زمینه تحقق مبنای نظام اختراعات ایفا

می‌کند، مدعای فوق را به اثبات می‌رساند. تحلیل‌های اقتصادی شرط گام ابتکاری که در قالب چهار دیدگاه فوق بیان شد هر یک متضمن نواقص و ناکارآمدی‌هایی بود که برخی از آنها به طور آشکاری با اهداف نظام اختراعات در تعارض قرار می‌گرفت. از سوی دیگر بررسی چالش‌های موجود در بخش ارزیابی این شرط نیز فرض کنار گذاشتن این شرط و به‌کارگیری معیار دیگری در ثبت اختراعات را تقویت نمود. معیاری که علی‌رغم استفاده از برخی پارامترهای نظام اختراعات، مشابه احراز اصالت در کپی‌رایت بوده و تبعات منفی شرط گام ابتکاری در بخش ارزیابی را به دنبال ندارد.

بررسی نظام اختراعات ایران نیز حاکی از آن بود که علاوه بر آسیب‌پذیری عمومی شرط گام ابتکاری در ایران، نحوه بیان این شرط در قانون ثبت اختراعات سال ۱۳۸۶ و نیز ارزیابی آن در اداره ثبت اختراع با اشکالات عمده‌ای مواجه است. قانون‌گذاری نادرست منتهی به جایگاه و ساختار نامناسب اداره ثبت اختراع گشته و اداره ثبت اختراع نیز به همین جهت قادر به ارزیابی صحیح شرط گام ابتکاری نیست. در واقع به عقیده ما نظام اختراعات در ایران نه تنها نمی‌تواند رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال داشته باشد، بلکه با توجه به شرایط موصوف، رسالتی جز به تأخیر انداختن رشد و توسعه اقتصادی برای آن قابل تعریف نیست.

با توجه به موضوعات فوق، پیشنهادات خود را در قالب پیشنهادات عمومی و مختص حقوق ایران، در زیر بیان می‌کنیم:

### الف) پیشنهادهای عمومی

#### ۱- اعمال نظامی مشابه نظام کپی‌رایت با رعایت اقتضائات خاص نظام حق اختراع جهت ثبت نوآوری‌ها

در مورد این پیشنهاد به اندازه کافی توضیح داده شد.

#### ۲- بهبود و ارتقای نظام اختراعات کنونی در زمینه ارزیابی شرط گام ابتکاری

به منظور مقابله با مسأله سوگیری شخصی در ارزیابی‌ها از دو ارزیاب جهت بررسی و اظهار نظر استفاده گردد؛ بدین ترتیب که ارزیاب نخستین راجع به مشکل ادعایی و سطح مهارت منتسب به شخص با مهارت معمولی در دانش اتخاذ تصمیم کند و ارزیاب دوم هم بدون آگاهی از سایر مسائل صرفاً بر اساس تصمیم ارزیاب اول در خصوص بدیهی بودن یا نبودن اختراع ادعایی اعلام رای کند.



**۳- بهبود ابزارهای ارزیابی شرط گام ابتکاری**

هماهنگ‌سازی قابلیت‌های منتسب به شخص با مهارت معمولی در دانش و تبیین دقیق سطح مهارت شخص مزبور توسط ادارات ثبت اختراع و دکتترین راجع به حقوق اختراعات به منظور ارزیابی هرچه مناسب‌تر شرط گام ابتکاری.

**ب) پیشنهادهای مختص نظام اختراعات ایران****۱- پیشنهادهای تقنینی**

اول- اصلاح ماده ۲ قانون سال ۱۳۸۶ بدین شرح: «موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت است که دست کم تازه بوده، حاوی گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد. تبصره ۱: اختراع زمانی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی، برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. دوم- تغییر عبارت «دارنده مهارت عادی در فن مذکور» مندرج در ماده ۲ قانون سال ۱۳۸۶ به عبارت «شخص با مهارت معمولی در دانش».

**۲- پیشنهادهای اجرایی**

اول- تغییر جایگاه و ترمیم ساختار اداره ثبت اختراع؛ این اداره باید زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و سپس ساختار منسجمی برای آن تعریف گردد. دوم- به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی اداره ثبت اختراع و اتصال به منابع اطلاعاتی مهم در جهان، جهت ارزیابی صحیح شرط گام ابتکاری و البته تازگی. سوم- تربیت متخصصان ارزیابی اختراعات که به صورت متمرکز تحت نظارت اداره ثبت اختراع فعالیت نمایند. چهارم- با توجه به شرایط فعلی ارزیابی شرط گام ابتکاری که از طریق استعلام صورت می‌گیرد، تأسیس نهادی تحت نظارت اداره ثبت اختراع، با عنوان آکادمی مالکیت فکری، جهت ارائه آموزش‌های لازم به متخصصان دانشگاهی، توسط اساتید مجرب حقوق مالکیت فکری. پنجم- در صورت اعمال سیستم پیش‌آزمایی صحیح، با توجه به وضعیت ایران توصیه می‌گردد در فناوری‌هایی که قابلیت بیشتری در کشورمان وجود دارد، جهت تولید نوآوری سطح بالاتری از مهارت برای شخص با مهارت معمولی در دانش در نظر گرفته شود و در فناوری‌هایی که فاقد چنین قابلیت‌هایی هستیم، سطح مهارت مذکور پایین آید.

## منابع و مأخذ

## الف- فارسی

- جعفرزاده، میرقاسم و محمودی، اصغر، (۱۳۸۴)، شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات، تحقیقات حقوقی، ۴۴، تهران.
- -----، (۱۳۸۵)، نظام بین‌المللی ثبت اختراع: زمینه‌ها و ضرورت‌ها، تحقیقات حقوقی، ۴۴، تهران.
- صادقی مقدم، محمدحسین، غفاری فارسانی، بهنام، (۱۳۹۰)، روح حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در اهداف حقوق رقابت)، مجله حقوقی دادگستری، ۷۳، تهران.
- نجفی، حامد، (۱۳۹۰) بررسی تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در اختراع، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

## ب- خارجی

- Aoki, Reiko and Spiegel, yossi,(1999), Public disclosure of patent applications R and D, and welfare, **The BerglasSchool of Economics, Available at:** <https://researchspace.auckland.ac.nz>, **Last Visited At: 1390/10/14.**
- Bernstein DM, Atance C, Meltzoff AN, Loftus GR,(2007), Hindsight bias and developing theories of mind, *Child Development*, Volume 78, Number 4. **Available at:** [libra.msra.cn](http://libra.msra.cn) ,**Last Visited At:1391/8/25.**
- Bessen, James and maskin, Eric(2006), Sequential innovation, patents and imitation, **Boston University School of Law and Research on Innovation. Available at:** [www.researchoninnovation.org](http://www.researchoninnovation.org),**Last Visited At: 1390/10/12.**
- Denicolo, vincenzo and Halmenschlager, Christine,) 2009), Optimal patentability requirements with fragmented property Rights, USA. **Available at:** [Papers.ssrn.com](http://Papers.ssrn.com), **Last Visited At: 1390/11/6.**
- Denicolo, Vincenzo and zanchettin, piercarlo,(2002), How should forward patent protection be provided? **international journal of Industrial organization**, 20, USA. **Available at:** [Www.decon.unipd.it](http://Www.decon.unipd.it), **Last Visited At: 1390/9/12.**
- Denicolo, Vincenzo,(2008), Economic theories of the nonobviousness requirement for patentability: A Survey, **Lewis and Clark law review**, Vol. 12:2, USA. **Available at:** [law.lclark.edu](http://law.lclark.edu), **Last Visited At: 1390/10/6.**
- Doug Lichtman & Mark Lemley, (2007), Rethinking Patent Law's Presumption of Validity, 60 **STAN. L. REV.** **Available at:** [papers.ssrn.com](http://papers.ssrn.com), **Last Visited At: 1390/8/15.**
- Dumbraveanu, Radu,( 2009), **Assessment of inventive step**, faculty of law, Lund University. **Available at:** [Lup.lub.lu.se](http://Lup.lub.lu.se), **Last Visited At: 1390/10/7.**
- Eisenberg, Rebecca S, (2004) Obvious to whom? Evaluating Inventions from the Perspective of PHOSITA, **Berkeley Technology Law Journal**, Vol. 19:885. **Available at:** [Btlj.org/data/articles](http://Btlj.org/data/articles), **Last Visited At: 1390/9/17.**
- Encaoua, David, Guellec, Dominique, Mart´mez, Catalina,(2006), Patent systems for encouraging innovation: Lessons from economic analysis, **Research Policy**, no. 35, Elsevier. **Available at:** [Www.sciencedirect.com](http://Www.sciencedirect.com), **Last Visited At: 1390/8/19.**
- Erkl, Nisvan and Scotchmer, Suzanne,(2007), scarcity of ideas and options to invest in Rand D", California, competition policy center, **institute of business and economic research**, uc Berkeley. **Available at:** [www.asb.unsw.edu.au](http://www.asb.unsw.edu.au), **Last Visited At:1390/10/11.**
- Heller .A .Michael. And Eisenberg, Rebecca S.,(1998), Can patents deter innovation? The Anticomunist in biomedical research Science, American Association for the Advancement of Science, **SCIENCE**, vol. 280. **Available at:** [Www.ww.uni-magdeburg.de](http://Www.ww.uni-magdeburg.de), **Last Visited At: 1390/9.13.**
- Hunt M .Robert,(2004), Patentability, industry structure, and innovation, the **journal of industrial economics**, No. 3, Philadelphia. **Available at:** [Papers.ssrn.com](http://Papers.ssrn.com), **Last Visited At: 1390/9/17.**
- Idermark, Michael, (2009),**Patentability in the Post-Genomic Era**, Master of Laws thesis, 30 ECTS credits, Stockholm University,Department of Law. **Available at:** [www.juridicum.su.se](http://www.juridicum.su.se),**Last Visited At: 1390/9/19.**

- Kou, Zonglai , Rey, Patrick Wang, Tong, (2010), **Nonobviousness and Screening**. Available at: papers.ssrn.com, Last Visited At: 1390/8.16.
- Kunin Stephen g. and Signore Philippe J .C, (2008), **A Comparative Analysis of the Inventive Step Standard in the European and Japanese Patent Offices from a Us Perspective**, Ip Ltigator. Available at: Aspi.asso.fr, Last Visited At: 1391/8/25.
- Mandel N Gregory, (2008), another missed opportunity: the supreme courts failure to define nonobviousness or combat hindsight bias in ksr v Teleflex, **Lewis and Clark law review**, vol.12:2, USA. Available at: Papers.ssrn.com, Last Visited At: 1390/9/18.
- (2008), how The non – obvious problem: how the indeterminate Nonobviousness standard produces excessive patent grant, university of California, **Davis**, vol. 4: 57. Available at: Papers.ssrn.com, Last Visited At: 1390/9/19.
- (2007) Patently Non-Obvious II: Exprimental Study On The Hindsight Issue Before The Supreme Court In Ksr V. Telefelex, **Yale Journal OF Law &Technology**. Available at: Papers.ssrn.com, Last Visited At: 1390/10/6.
- Meniere, Yann, (2004), Non obviousness and complementary innovation, Cerna- Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. Available at: Www.cerna.ensmp.fr, Last Visited At: 1390/8/19.
- Schuett, Florian,(2009), **inventors and impostors: an economic analysis of patent examination**, European university institute. Available at: ideas.repec.org, Last Visited At: 1390/10.25.
- Scotchmer, S. (1991).Standing on the shoulders of giants: Cumulative research and the patent law.**Journal of Economic Perspectives**. Available at: socrates.berkeley.edu, last Visited At: 1390/10/17.
- Scotchmer, S., & Green, J. (1990). **Novelty and disclosure in patent law**. RAND Journal of Economics Vol. 2 1, No. I Available at: www.people.hbs.edu last Visited At:1391/8/26.
- Stuart Minor Benjamin & Arti Rai, (2007), who’s Afraid of the APA? What the Patent System Can Learn from Administrative Law, 95 GEO. L.J. 269.**RAND Journal of Economics**. Available at: Papers.ssrn.com, Last Visited At: 1390/10.28.
- Wipo,(2001)•The Japanese patent Examination and Training System.GE SHU, Available at: Www.wipo.int ,Last Visited At:1390/11/19.
- Wipo,(2008), **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use**, Geneva, wipo publishing. Available at: Www.wipo.int, Last Visited At: 1390/10/12.

ج- اینترنتی

-www.ssaa.ir

