

# ضرورت اعتبار بخشی به مفهوم «مدل کاربردی» در حقوق ایران در پرتو مطالعه‌ی تطبیقی سایر نظام‌های حقوقی

زهرا وطنی، دکتری فقه و حقوق اسلامی، استادیار، گروه فقه و حقوق، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

معصومه زمانیان (نویسنده مسئول)، کارشناسی ارشد، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه

پیام نور، تهران، ایران.

## چکیده

تفکیک مقوله «مدل کاربردی» - با تفاوت نام در کشورهای مختلف - از ماهیت «اختراع» را می‌توان در نظام حقوقی بسیاری از کشورها ملاحظه نمود که عدم نیاز بهره‌مندی از حق ثبت آن به فرآیند طولانی، صعب و زمان‌بر ثبت اختراع، مزایای قابل توجهی برای صاحبان آن ایجاد می‌نماید و گامی ضروری در تأمین نوآوری پایدار محسوب می‌شود. تشخیص تفاوت‌های این دو مقوله از یک‌دیگر و مزایای این تفکیک، به استفاده‌ی بهتر و بیشتر از آن و نیز اثبات لزوم وارد کردن ماهیت «مدل کاربردی» در نظام‌های حقوقی فاقد این مفهوم می‌انجامد. مدل کاربردی در واقع ماهیتی منتج از «به‌منصه‌ی ظهور رساندن» یک ایده است که ابتکار و نوآوری موجود در آن در سطحی پایین‌تر از اختراع بوده و بیشتر ناظر به بهینه‌سازی و کاربردی‌تر نمودن ابزارهای موجود در زندگی رایج مردم است. این پژوهش به هدف ترسیم دقیق افتراقات مدل کاربردی و اختراع، و نمایاندن امتیازات به‌کارگیری مفهوم «مدل کاربردی» در کنار مفهوم حقوقی اختراع در نظام‌های حقوقی، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نظام‌های واجد این مقوله پرداخته و جای خالی آن را در حقوق ایران به نمایش می‌گذارد. امتیازاتی هم‌چون بی‌نیازی «مدل کاربردی» از بررسی ماهوی طرح‌واره در فرآیند ثبت و در نتیجه سهولت ثبت آن و نیز امکان ثبت اولیه اختراعات در قالب «مدل کاربردی» به جهت بهره‌مندی از حفاظت قانونی در زمان لازم برای فرآیند ثبت اختراع، به رسمیت شناختن این پدیده در قانون جاری کشور و تدوین مقررات لازم در این حوزه را ضروری می‌نماید.

**کلید واژه:** مدل کاربردی، نوآوری، حق ثبت اختراع، ضد انحصار طلبی، اختراعات فرآیندی

O3, O31, O32, O33, N40, P14, L4, O34

در دهه‌های اخیر، بسیاری کشورها به دلیل فشارهای شرکای بزرگ تجاری مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا و سپس به دلیل توافق نامه WTO-TRIPS<sup>۱</sup> و اخیراً توافق‌نامه‌های تجارت آزاد<sup>۲</sup> دو جانبه،<sup>۳</sup> به ویژه با ایالات متحده، به بازنگری و اصلاح نگرش و میزان اهمیت بخشی به مالکیت فکری پرداخته‌اند. در نظام حقوقی مبتنی بر فقه ایران نیز، علی‌رغم مخالفت صاحب‌نظرانی چون امام‌خمينی با مالکیت معنوی و اعتقاد به فاقد ارزش شرعی بودن حقوقی هم‌چون حق طبع،<sup>۴</sup> قانون‌گذار با استناد به رأی مقابل<sup>۵</sup> - هم‌چون سایر کشورها - با مسلم انگاشتن مالکیت فکری، به وضع قانون در این خصوص پرداخته‌است. طراحی و تولید ایده و اختراع، از مصادیق مالکیت فکری است که به جهت تنوع و گستردگی، در سطوح مختلف قابل بررسی است. امروزه پاره‌ای اختراعات جزئی که ممکن است برخی شرایط برای ثبت به عنوان حق اختراع را نداشته و دارای درصد کمتری از نوآوری باشند، تحت عناوینی هم‌چون مدل کاربردی و .. در قوانین بسیاری کشورها به رسمیت شناخته می‌شود؛ اما در قوانین ایران این مفهوم هنوز جایگاهی نیافته‌است. در فقه به عنوان بنیان قوانین ایران نیز، هنوز در بروزآوری مباحث، ابعاد و جزئیات حق اختراع چندان مورد واکاوی قرار نگرفته است و نمی‌توان از جهت فقهی مبحث مدل کاربردی را پی‌جویی نمود. لکن از این حیث که عقلای جوامع گوناگون این حقوق را ارزشمند می‌دانند و در واقع از آراء محموده و مؤذای عقل عملی است، بنا بر قاعده‌ی «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»،<sup>۶</sup> متفقات عقلای سایر جوامع را می‌توان از حیث فقهی مشروع دانست.

تحولات قانونگذاری در حوزه انواع اختراعات در کشورهای مختلف، می‌بایست با دو رویکرد متفاوت فرآیندی بودن یا فرآورده بودن آنها در بهینه‌سازی محصولات فکری همراه باشد تا روند توسعه در سیستم مالکیت معنوی در سطح جهان اقتصادی سرعت یابد. در دنیای فعلی که نیروی تفکر و نوآوری به ویژه در زمینه فناوری به جای جنگ و تسلیحات

<sup>۱</sup> تلاش‌های آزادسازی تجارت از ابتدای قرن بیستم، در قالب موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، رسمیت یافت. بر اساس مذاکرات صورت گرفته در اروگوئه (۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ میلادی)، دستورالعملی جهت دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه مالکیت فکری و چگونگی رفتار ملی در مواجهه با آن تنظیم گردید که در نهایت، تحت عنوان موافقت‌نامه تریپس، به امضای کشورهای مختلف رسید. گسترش و پیچیدگی مسائل مرتبط با تجارت چندجانبه و ضعف‌های «GATT» در پاسخگویی به این پیچیدگی‌ها، موجب شد تا سازمان تجارت جهانی، از سال ۱۹۹۵ میلادی، جایگزین آن کند. سند توافقنامه تریپس (TRIPS)، جزء لاینفک و اسناد لازم‌الاجرای سازمان تجارت جهانی است. این موافقت‌نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از آنها بیان می‌دارد. این موافقت‌نامه در سال ۱۹۹۴ مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی (WTO) روند نظارتی و اجرایی آن را عهده دار است.

<sup>۲</sup> تجارت آزاد، یک مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می‌یابد. این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه است. تفاوت تجارت آزاد با دیگر روش‌های تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری بر اساس قیمت‌های تصنعی از سوی دولت صورت می‌گیرد که گاه ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. در مقابل، بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار باهم معامله می‌کنند و دولت هیچگونه مداخله‌ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولیدی نمی‌کند.

<sup>۳</sup> موافقت‌نامه‌های اقتصادی، مانند توافق نامه تجارت آزاد (FTA) یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) که توسط دو کشور به امضا رسیده است، نمونه‌ای از دوجانبه‌گرایی است. از آنجا که بیشتر توافق‌های اقتصادی مطابق با خصوصیات خاص کشورهای متعاقد امضا می‌شوند تا رفتار ترجیحی به یکدیگر ارائه دهند، نه یک اصل کلی بلکه یک تمایز موقعیتی مورد نیاز است.

<sup>۴</sup> «ما یسمی عند بعض بحق الطبع لیس حقا شرعیا، فلا یجوز سلب تسلط الناس علی أموالهم بلا تعاقد و تشارط، فمجرد طبع کتاب و التسیجیل فیہ بأن حق الطبع و التقليد محفوظ لصاحبه لا یوجب شیئا و لا یعد قرارا مع غیره، فجاز لغيره الطبع و التقليد، و لا یجوز لأحد منعه عن ذلك.» (روح اله خمینی، تحریرالوسیله، (قم: اسماعیلیان، ج ۲، ۱۴۰۹)، ص ۶۲۵.

<sup>۵</sup> ناصر مکارم شیرازی، استفتائات؛ پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌اله مکارم شیرازی؛ محمدابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، (تهران، کیهان، ۱۳۷۰)، ص ۳۹۶؛ سیدمحمد بجنوردی، حقوق مالکیت‌های فکری، فصلنامه رهنمون، ش. ۲ و ۳ (۱۳۷۱)، ص ۲۱۳-۲۱۲.

<sup>۶</sup> سیدمحمد بجنوردی، پیشین، ص ۲۱۳-۲۱۲.

جنگی قبضه‌ی قدرت جهانی را بدست گرفته‌است و جهان استعمارگران قدیم را با نوآوری‌های صنعتی و اختراعات کاربردی تبدیل به جهان توسعه‌ی بازارهای اقتصادی نموده، کشورها با ارج‌دهی و تقویت جایگاه حقوق مالکیت معنوی، در مسیر توسعه فناوری و ورود سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش قوانین مورد نیاز گام نهاده‌اند.

در این مقاله سعی می‌شود شروط و ملاک‌های ارائه شده از سوی کشورهای مطرح (از حیث سیستم حقوقی) برای وضع و اجرای قوانین کارآمد، در موضوع «مدل کاربردی»، مورد بررسی دقیق قرار گیرد و از فراسوی طرح ملاک‌ها و دلایل طرح چنین ملاک‌هایی، راهکارهایی برای اصلاح نظام قانون ثبت اختراع ایران و در نظر گرفتن نوع دیگری از اختراعات با عنوان مدل کاربردی پیشنهاد گردد.

## ۱- تعریف مدل کاربردی یا سودمند

مدل کاربردی که با نام مدل سودمند نیز شناخته می‌شود، یکی از مصادیق مالکیت‌های فکری است که می‌توان آن را نوعی اختراع - و البته نه به تکامل و تمامیت آن - محسوب نمود که همان حق انحصاری مطرح در اختراع، برای مدت کمتری به سازنده مدل کاربردی اعطا می‌شود.<sup>۷</sup> چنین طرحی، در واقع سه شرط مطرح شده در اختراع (جدید بودن، ابتکاری بودن، و کاربرد صنعتی) را ندارد و حق بر آن، معمولاً علاوه بر کوتاه‌تر بودن زمانی (معمولاً ۶ تا ۱۵ سال) دارای ضمانت کمتری نیز هست.<sup>۸</sup> داشتن یا نداشتن این سه شرط، تمایز این دو مفهوم است؛ به نحوی که گویا مدل کاربردی، اختراعی از جنس طبقه دوم و پایین‌تر است.<sup>۹</sup> هر چند در چارچوب اختراعات، بسیاری از سیاست‌گذاران (بلکه مخترعان) به اشتباه تصور می‌کنند که اختراع در واقع همان نوآوری است، اما باید گفت اختراع<sup>۱۰</sup> و نوآوری<sup>۱۱</sup> متفاوت بوده و تبدیل یک نوآوری به یک اختراع ثبت شده، مستلزم طی مسیری طولانی است. مدل‌های کاربردی، به دلیل اینکه تا حدی از پیشرفت‌هایی جزئی در فناوری‌های موجود محافظت می‌کنند، نسبت به فرآیند زمانی معرفی یک اختراع، زودتر به بازار معرفی شوند.<sup>۱۲</sup>

در قوانین کشورهای مختلف این عناوین برای مدل کاربردی لحاظ شده‌است:

۱. اختراع کوچک<sup>۱۳</sup> در اندونزی، لائوس، فنلاند

۲. اختراع نوآورانه<sup>۱۴</sup> در استرالیا

۳. اختراع کوتاه<sup>۱۵</sup> در بلژیک

<sup>7</sup> U., Suthersanen, 'Incremental Inventions in Europe: A Legal and Economic Appraisal of Second Tier Patents', Journal of Business Law, (2001), p. 319.

<sup>8</sup> J., Heikkilä, et al, 'Need for speed? Exploring the relative importance of patents and utility models among German firms', Economics of Innovation and New Technology, 27(1) (2018), p. 80-105.

<sup>9</sup> G. H. C., Bodenhausen, 'Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property As Revised at Stockholm', United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), (1969), p. 22.

<sup>10</sup> Invention

<sup>11</sup> Innovation

<sup>12</sup> Alfred, Radaue; et al, Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States, (Austria: technopolis group Austria, 2015), p. 15

<sup>13</sup> petty patent

<sup>14</sup> Innovation patent

<sup>15</sup> short patent

۴. اختراع کوتاه مدت<sup>۱۶</sup> در ایرلند و نیوزیلند

۵. اختراع نمونه اشیاء مفید<sup>۱۷</sup> در چین، پرو

۶. ابتکار مفید<sup>۱۸</sup> در مالزی

۷. مدل سودمند<sup>۱۹</sup> در فرانسه

۸. مدل سودمند (Gebrauchsmuster) در آلمان و اتریش.<sup>۲۰</sup>

کنوانسیون پاریس<sup>۲۱</sup> که در ماده ۲۱ مدل کاربردی را مشمول قواعد حمایتی<sup>۲۳</sup> اعلام کرده، تعریفی از آن بیان نکرده و شناسایی حق مدل کاربردی در هر کشور را به رعایت اصول بین‌المللی، قواعد ملی و حق تقدم در آن منوط نموده‌است. ماده ۲ معاهده PCT<sup>۲۴</sup> و ماده ۱ معاهده IPC<sup>۲۵</sup> نیز مدل کاربردی را تحت حمایت خود قرار می‌دهند. کشورهای مختلف به دلیل تفاوت در نحوه‌ی لحاظ هر یک از شرایط سه گانه‌ی حق اختراع، عناوین و قوانین متفاوتی برای مدل کاربردی در نظر گرفته‌اند؛ در آلمان، به عنوان اولین کشوری که به صورت مدرن بحث مدل سودمند در آن مطرح شد، در ابتدا، حق انحصاری تنها به اختراعات جدید و ابتکاری اعطا می‌شد، اما عملاً بسیاری از طرح‌ها صرفاً دارای قابلیت کاربرد صنعتی و در عین حال فاقد پیچیدگی فنی و گام ابتکاری خاصی بودند و در ضمن ارزش اقتصادی غیرقابل انکاری داشته و حمایت قانونی از آن‌ها ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل حق انحصاری جدیدی متفاوت از حق اختراع خلق شد که هر چند گام ابتکاری برجسته‌ای نداشت، اما مفید و کارآمد بود. امروزه در حقوق آلمان دو ضابطه موجب تفاوت این

<sup>16</sup> short term patent

<sup>17</sup> Utility model patent

<sup>18</sup> Utility innovation

<sup>19</sup> Certificat d'utilité - modèle d'utilité

<sup>20</sup> Christine, MacLeod, 'Inventing the Industrial Revolution: The English patent system', Cambridge University Press, (1988), p. 1010; E. Wyndham, Hulme, 'The History of the Patent System under the Prerogative and at Common Law', Law Quarterly Review, 46, (1896), p. 145; B. W., Bugbee, 'Genesis of American Patent and Copyright Law', Washington, D.C., Public Affairs Press, (1967), p. 160; Kenneth W., Dobyns, 'The Patent Office Pony; A History of the Early Patent Office', Sergeant Kirkland's Press, (1994), p. 127; L. B., Sherman, 'The Making of Modern Intellectual Property Law', CUP, (1999), p. p.54; Kluwer, 'Manual for the Handling of applications for patents, designs and trademarks throughout the world', Law International, (2007), p. 110; K. M., Mott, 'The Concept of the Small Patent', The International Business Executive, 5(3), (2007), pp. 23-24; G., Galvez-Behar, 'La République des inventeurs. Propriété et organisation de l'innovation en France', Presses universitaires de Rennes, (2008), p. 258.

<sup>21</sup> Paris Convention for the Protection of Industrial Property: این کنوانسیون در پی تشکیل اتحادیه‌ای متشکل از چند کشور برای حمایت از مالکیت صنعتی تنظیم شد.

<sup>22</sup> ماده ۱: ۱- کشورهای مشمول کنوانسیون حاضر برای حمایت مالکیت صنعتی اتحادیه‌ای تشکیل داده‌اند. ۲- موضوع حمایت مالکیت صنعتی -ورقه‌های اختراع، مدل کاربردی (Modeles d'Utilite) و طرحها و مدل‌های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبداء یا نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می‌باشد.

<sup>23</sup> WIPO (1979) 'Paris Convention for the Protection of Industrial Property', in WIPO-Administered Treaties. Stockholm.

<sup>24</sup> پیمان همکاری ثبت اختراع یا «Patent Cooperation Treaty» که همه آن را با عنوان «PCT» می‌شناسند، یک معاهده چندجانبه بین‌المللی است که در سال ۱۹۷۰ میلادی، در واشنگتن آمریکا به تصویب رسیده و از سال ۱۹۷۸، به اجرا در آمده است. ایران در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۲، رسماً به‌عنوان عضو ۱۱۴۸ام، به معاهده ثبت اختراع ملحق شد. از طریق «PCT»، می‌توان برای حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فناورانه در هر یک از کشورهای عضو و یا در تمامی آن‌ها اقدام نموده و تسهیلاتی به دست آورد. البته درخواست ثبت اختراع از طریق «PCT»، به معنای عدم نیاز به طی کردن مراحل مرتبط با ثبت ملی اختراع در دفاتر ملی نبوده و صرفاً از طریق آن، می‌توان برخی از رویه‌ها را در فاز بین‌الملل تسهیل نمود. ارزیابی‌های مقدماتی، جستجوی بین‌المللی و نیز ایجاد یک بازه زمانی حق تقدم، به متقاضی فرصت می‌دهد تا پیرامون مناطق جغرافیایی مدنظر برای حفاظت از اختراع و پیگیری ثبت آن، تصمیم دقیق‌تری اتخاذ نماید.

<sup>25</sup> توافقنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع (The Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification)، همچنین به عنوان توافقنامه IPC شناخته می‌شود، که در سال ۱۹۷۱ ایجاد شد. یک معاهده بین‌المللی است که طبقه‌بندی مشتری را برای اختراعات اختراع، گواهی مخترعان، مدل‌های کاربردی و گواهی‌های کاربردی ایجاد می‌کند که به عنوان «اختراع بین‌المللی» شناخته می‌شود.

دو مفهوم می‌شود؛ ضابطه کارکرد ابتکاری<sup>۲۶</sup> برای مدل سودمند و گام ابتکاری<sup>۲۷</sup> برای اختراعات.<sup>۲۸</sup> پس از آن، ژاپن این حق را به رسمیت شناخت و طبق ماده (۱) ۳ قانون مدل کاربردی این کشور، مدل کاربردی عبارت است از طراحی و اجرای یک وسیله، ساز و کار یا قابلیت که «کارکرد یک محصول را بهتر یا متفاوت نموده یا اثری فنی یا امتیازی ویژه که کارکرد صنعتی دارد ایجاد کند»، اما فاقد ابتکار چشمگیر باشد. به بیان ساده‌تر، مدل کاربردی، ایده‌ای فنی و خلاقیتی کاربردی است (ماده (۱) ۳ قانون مدل کاربردی ژاپن) و اگر اختراعی سطح فناوری برجسته‌ایی نداشته باشد، دادگاه و اداره ثبت، صرفاً به آن حق انحصاری مدل کاربردی اعطا می‌کنند.<sup>۲۹</sup>

با توجه به این تعریف، مالکیت‌های ادبی و هنری با جنبه زیباشناختی صرف، بدلیل فقدان کاربرد صنعتی، مصداق مدل کاربردی محسوب نمی‌شوند؛ همانگونه که در قوانین اکثر کشورها، فرآیندهای مرتبط با گونه‌های گیاهی و حیوانی از دایره مدل کاربردی خارج هستند. زیرا نیازمند بررسی ماهوی و کارشناسی برای احراز میزان نوآوری و احیاناً گام ابتکاری می‌باشند و این لزوم بررسی ماهوی آن‌ها را از ماهیت مدل کاربردی منفک می‌کند. در حقوق برخی کشورها، مانند ایران و انگلیس و همچنین کنوانسیون اختراعات اروپایی، اساساً تفکیکی بین مدل کاربردی و دیگر اختراعات به عمل نیامده است. اثرات این عدم تفکیک در برخی آراء قضایی نمایان می‌شود. به عنوان نمونه در پرونده‌ای که خواهان با ادعای افشاء اختراع قبل از ثبت آن، درخواست ابطال ثبت اختراع را نموده‌است، دادگاه با استناد به اظهارنظر هیئت سه نفره کارشناس مبنی بر افشاء و استفاده‌ی مشابه محصول موضوع اختراع خوانده و نیز با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۴ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که اختراعی را قابل ثبت اعلام کرده‌اند که نتیجه فکر فرد یا افراد بوده و برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه کنند و قبل از آن در هیچ نقطه‌ای از جهان افشاء یا مورد استفاده‌ی عملی قرار نگرفته باشد، اختراع خوانده به لحاظ افشاء و استفاده‌ی قبل از ثبت مطابق ماده ۴ قانون مذکور از حیثه حمایت از اختراع خارج و قابل ثبت ندانسته و حکم به ابطال ثبت اختراع خوانده داد<sup>۳۰</sup> و حکم در دادگاه تجدیدنظر هم عیناً تأیید شد.<sup>۳۱</sup> در حالی که اگر قانونی در خصوص مدل کاربردی وجود می‌داشت، موارد این‌چنینی تحت این قانون به ثبت می‌رسید.

<sup>26</sup> Inventive activity

<sup>27</sup> Inventive step; Utility Model Law § 3 Abs. 1

<sup>28</sup> J., Richards, 'Forms of Legal Protection for Technical Invention', Juries Publishing and Sweet & Maxwell, (2002), pp. 1-3.

<sup>29</sup> K., Kardam, 'Utility Model - A Tool for Economic and Technological Development: A CASE STUDY OF JAPAN', World Intellectual Property Organization (WIPO) in Collaboration with the Japan Patent Office, (2007), p. 50; S. و Yamamoto, 'Utility Models in Japan', The Japan Patent Office, (2012), p. 16; Jpo, Utility Model, (2018), www.jpo.go.jp.

<sup>۳۰</sup> شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۵۶۳ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۸۵۴ تاریخ: ۲۲/۱۰/۱۳۹۳

<sup>۳۱</sup> شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۵۶۳ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۴۹ تاریخ: ۲۳/۰۱/۱۳۹۵

## ۲. معیار تشخیص مدل کاربردی از حق اختراع

### ۲.۱. گام نوآورانه<sup>۳۲</sup>

گام نوآورانه مفهومی متفاوت از شرط ابتکاری<sup>۳۳</sup> و جزء شرایط مدل کاربردی است، در حالی که شرط ابتکاری جزء شرایط اختراع تعریف شده است. به عنوان مثال، در بخش ۱۸ قانون اختراعات استرالیا از شرط «گام نوآورانه» به عنوان یکی از شرایط ماهوی اختراعات نوین،<sup>۳۴</sup> نام برده شده است. در نظام اختراعات استرالیا دو نوع گواهی اختراع صادر می شود؛ گواهی اختراع استاندارد<sup>۳۵</sup> و گواهی اختراع نوین. مدت حمایت از اختراعات استاندارد، ۲۰ سال است و باید دارای سه شرط تازگی، گام ابتکاری، و کاربرد صنعتی در مقایسه با اختراعات قبلی باشد.<sup>۳۶</sup> در مقابل مدت حمایت از گواهی اختراع نوین حداکثر هشت سال می باشد و مطابق بند ۱۸ همان قانون باید دارای شرایط تازگی، گام نوآورانه و مفید بودن باشد.<sup>۳۷</sup> در یکی از آراء صادره از دادگاه فدرال استرالیا میان شرط گام نوآورانه با شرط گام ابتکاری در اختراعات تفکیک صورت گرفته است.<sup>۳۸</sup>

گام ابتکاری در اختراع بدین معناست که اختراع با توجه به معلومات قبلی، برای شخص با مهارت معمولی در فن مربوطه بدیهی و آشکار نباشد و در خلق آن یک نحوه خلاقیت و ابتکار محسوس اعمال<sup>۳۹</sup> و به موجب آن بر «سطح دانش موجود»<sup>۴۰</sup> افزوده شده باشد و به بیان دیگر نسبت به سطح دانش جامعه گامی رو به جلو تلقی شود.<sup>۴۱</sup> «اضافه شدن ایده جدید به دانش موجود»<sup>۴۲</sup> ممکن است استفاده از همان تکنیک های قبلی برای انجام چیزی باشد که قبلا کسی به انجام آن فکر نکرده است. ایده ی ابداعی<sup>۴۳</sup> پیدا کردن راه جدیدی است که مردم راه حلی برای آن ایده ندارند. اگر کسی چنین ایده ای به اضافه کند آن روش گام ابتکاری خواهد بود.<sup>۴۴</sup> از جمله ملاک هایی که برای تشخیص گام ابتکاری و تأیید وجود آن بر شمرده شده، معیار «پیشرفت قابل توجه»<sup>۴۵</sup> و «داشتن ارزش تجاری در خور توجه و یا رفع نیاز بلند مدت»<sup>۴۶</sup> است. اما در مدل کاربردی چنین خلاقیت چشمگیری وجود ندارد که بتوان آن را گامی مترقی نسبت به دانش و فن قبلی تلقی نمود. لذا در قوانین بعضی از کشورها این معیار لحاظ نمی شود و به جای آن شرط دیگری پذیرفته شده است که تحت عنوان شرط مفید بودن در سطور آتی بیان خواهد شد.

<sup>32</sup> Innovative step

<sup>33</sup> Inventive step

<sup>34</sup> Innovation patent

<sup>35</sup> Standard patent

<sup>36</sup> Australian Government (2006) Australia patent Oct No 38 of 1990 as amended by act No. 106 of 2006.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Dura-Post (Aust) (2009) 'Pty ltd V Delnorth Pty ltd', jade, Fcafc 84.

<sup>39</sup> میرقاسم جعفرزاده؛ و دیگران، شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش. ۸ (۱۳۸۴)، ص ۱۳۵.

<sup>40</sup> State of the art

<sup>41</sup> حمیدرضا اصلانی، درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالشهای حقوقی الحاق به موافقتنامه تریپس، حقوق اسلامی، ش. ۴ (۱۳۸۵)، ص ۱۳۶.

<sup>42</sup> Stock of knowledge

<sup>43</sup> Inventive idea

<sup>44</sup> C., Colston, Principles of Intellectual Property Law, (Taylor & Francis, Principles of law series, 1999), p. 102.

<sup>45</sup> William R., Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights, 4<sup>th</sup> ed, (London: Sweet & Maxwell, 1999), p. 193; W., Van Caen Egem, Intellectual Property Law and Innovation, (Melbourne: Cambridge, 2007), p. 92.

<sup>46</sup> Routledge, Intellectual Property Law, 16<sup>th</sup> ed, (London: Routledge-Cavendish Lawcards, 2008), p. 30; D., Bain Bridge, Intellectual Property, (London: Pearson Longman, 2009), p. 416.

در فرانسه که به موجب قسمت دوم از ماده (۲) ۶۱۱ مجموعه قوانین مالکیت فکری ۱۹۹۲ با اصلاحات ۱۸ دسامبر ۱۹۹۶، مدل‌های سودمند<sup>۴۷</sup> از دیگر اختراعات جدا شده‌اند، مدل سودمند با این تفاوت که از مقدار پیشرفت فن آوری یا گام ابتکاری کمتری برخوردار بوده و تشریفات تحصیل آن در مقایسه با اختراعات، ساده و کم‌هزینه و بسیار سریع است، از اختراع تفکیک می‌شود؛ هم‌چنین به علت کوچک‌تر بودن از اختراع، در خصوص تازگی و گام ابتکاری‌اش، بررسی و تحقیق ماهوی به عمل نمی‌آید.

## ۲.۲. شرط تازگی (جدید بودن)<sup>۴۸</sup>

معیار جدید بودن در هر دو نظام اختراع و مدل کاربردی وجود دارد و منظور این است که اطلاعات مربوط به طرح، قبل از تاریخ تقاضای ثبت برای جامعه و یا حداقل بخشی از آن، اعلان و افشا نشده باشد.<sup>۴۹</sup> بنابراین تازگی اختراع یعنی آن اختراع، نو و تازه بوده و پیش از تقدیم اظهارنامه، کسی از طریق نوشتار، گفتار و یا استفاده به آن آگاه نبوده باشد.<sup>۵۰</sup> این معیار در مورد مدل کاربردی با سخت‌گیری‌های نظام اختراع مواجه نیست و در قوانین ملی کشورها متفاوت لحاظ شده است. به عنوان نمونه برخی مانند اسپانیا<sup>۵۱</sup> و آلمان<sup>۵۲</sup> دارای معیار «محلّی و نسبی»<sup>۵۳</sup> و برخی دیگر مانند استرالیا دارای معیاری «جهانی» هستند. در اولی انتشار یا استفاده در چارچوب همان کشور وصف جدید بودن را زائل می‌کند،<sup>۵۴</sup> اما در معیار جهانی، هرگونه انتشار به هر نحو می‌تواند تازگی را متاثر سازد. هم‌چنین در بعضی کشورها مانند آلمان<sup>۵۵</sup>، اتریش<sup>۵۶</sup> و ... یک دوره ۶ ماهه قبل از تاریخ تنظیم تقاضانامه پیش‌بینی شده تا استفاده از مدل کاربردی یا افشاء کتبی آن توسط متقاضی معیار تازگی را از بین نبرد.

در رویه قضایی ایران مواردی از ابطال گواهی ثبت اختراع به جهت فقدان شرط جدید بودن قابل احصاء است. از آن جمله است گواهی نامه ثبت اختراع به شماره ۲۲۵۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۳ که مستنداً به اقرار و کیل خواننده، سه سال پیش از ثبت به بازار عرضه شده بوده و قاضی با این استدلال که این عرضه سبب شده است هم به جهت انتشار و هم به جهت استفاده، شرط جدید بودن مورد زوال قرار بگیرد و در نتیجه فاقد اوصاف و شرایط مقرر در مواد ۲۱ و ۲ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری<sup>۵۷</sup> باشد، حکم به ابطال گواهی ثبت اختراع می‌نماید؛ در حالی که اگر مدل

<sup>47</sup> Utility models

<sup>48</sup> Novelty

<sup>49</sup> ابوالفضل نصرآبادی، رابط ماهوی شناسایی حق اختراع بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت نامه تریپس، حقوقی دادگستری، ش. ۵۱ (۱۳۸۴)، ص ۲۸۷.

<sup>50</sup> علیرضا نوروزی، حقوق مالکیت فکری، حق مولف و مالکیت صنعتی، (تهران: چاپار، ۱۳۸۱)، ص ۱۷۹.

<sup>51</sup> ماده ۱۴۵ قانون حق اختراع اسپانیا

<sup>52</sup> ماده (۱) قانون مدل سودمند آلمان

<sup>53</sup> Relative

<sup>54</sup> C., Ratiu, et al, The identity crisis of sustainable development, World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 11(1), (2014), p. 13.

<sup>55</sup> ماده (۱) قانون مدل سودمند آلمان

<sup>56</sup> § 9(4), (5) LPOF

<sup>57</sup> ماده ۱ - اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.

کاربردی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده بود، متقاضی می‌توانست با تغییری جزئی محصول خود را تحت عنوان مدل کاربردی ثبت نموده و از چنین نتیجه‌ای مصون بماند. هم‌چنین در آراء کارشناسی احراز جدید بودن و نوآوری، دلیل پذیرش اختراع به شمار می‌آید؛ چنان‌که در یک نمونه پاسخ کارشناس به درخواست کارشناسی اداره ثبت، استفاده از شیوه‌ی جدید در فرآیند چربی‌زدایی توسط دی‌کربوکسیلیک اسید به جای فرآیند طولانی روتاری تانک و انواع سیستم‌های شستشودهنده و خشک‌کن را دلیل نوآورانه بودن اعلام داشته و در نتیجه اختراع را قابل ثبت دانسته است.

باید توجه نمود گام ابتکاری در اختراع یا گام نوآورانه در مدل کاربردی با تازگی یکسان نبوده و تفاوت‌هایی میان این دو مفهوم وجود دارد:

۱) امکان دارد اختراعی با وجود وصف‌تازگی، وصف‌ابتکاری یا نوآورانه را نداشته‌باشد یعنی با اینکه در دسترس عموم قرار نگرفته، ولی به قدری بدیهی و آشکار است که رسیدن به آن نیازمند گام ابتکاری نیست. بالعکس ممکن است اختراع با آنکه در دسترس عموم و فاقد وصف‌تازگی است، ولی همچنان از وصف‌ابتکاری یا نوآورانه برخوردار باشد.<sup>۵۸</sup>

۲) برخلاف تازگی که عهده‌دار حراست از موضوعاتی است که در محدوده یافته‌های عموم قرار دارد، در گام ابتکاری از اختراعاتی که صرفاً برآیند معلومات قبلی است و در خلق آنها ابتکاری به کار گرفته نشده‌است، اجتناب می‌شود.<sup>۵۹</sup> بدین معنا که شرط تازگی، بدیهی<sup>۶۰</sup> و آشکار بودن اختراع را در تمام حوزه‌های فن یا صنعت قبلی<sup>۶۱</sup> بررسی می‌کند ولی گام ابتکاری صرفاً در همان فن خاص بررسی می‌شود.

### ۲,۳. شرط مفید بودن یا کاربردی بودن

فقدان ضابطه تفکیکی مدل کاربردی از دیگر اختراعات در کنوانسیون، موجب شده کشورها در مواجهه با آن موضع و واکنش یکسانی نداشته باشند. بعضی کشورها این ضابطه را به ارزش اقتصادی سپرده‌اند تا اگر مخترع تمایلی برای تمدید اعتبار گواهی اختراع خود در قبال پرداخت هزینه سالانه نداشت، اختراع خودبخود مدت حمایتی کوتاه‌تری داشته و تحت عنوان مدل کاربردی قرار بگیرد که این سیاق زمانی کارآیی دارد که اختراع به ثبت رسیده‌باشد.

ماده ۲ - 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 و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

<sup>۵۸</sup> میرقاسم جعفرزاده؛ و دیگران، همان.

<sup>۵۹</sup> همان.

<sup>۶۰</sup> Obviousness

<sup>۶۱</sup> Prior art



در برخی از کشورها، حتی برای ثبت اختراع، به جای گام ابتکاری، شرط مفید فایده بودن و کاربردی بودن لحاظ شده است؛ چنان که لهستان، گام ابتکاری را کاملاً حذف و شرط مفید بودن را جایگزین آن نموده است<sup>۶۲</sup> و در برخی کشورها نظیر ژاپن نیز، اختراع، باید کارکردی فایده‌مند داشته باشد، اگرچه، نوآوری قابل توجه و منحصر بفردی ندارد.

اما در مدل کاربردی که بررسی ماهوی در آن حذف شده است، شرط مفید بودن یا ابتکار درجه دوم به جای گام ابتکاری معیار محسوب می‌شود. به طور مثال، یکی از تولیدکنندگان فعال در عرصه پوشاک ورزشی، توانست پوشاکی مناسب برای زنان مسلمان تولید کند که آنان را قادر می‌سازد در ورزش‌های مختلف شرکت کنند<sup>۶۳</sup> و این عمل می‌تواند واجد حق و امتیاز مدل کاربردی گردد. در حقیقت، مدل کاربردی، در همهی مصداقیق، ابزار یا وسیله‌ای است که کاربری محصول موجودی را بهبود داده یا تقویت کند، ولی مرحله ابتکاری آن چندان پیشرفته و درجه اول نیست. به بیان دیگر، آنچه موجب استقلال مدل کاربردی می‌شود، جنبه کاربردی و فایده اجتماعی آن است. این ویژگی را می‌توان نمودی از شرط «مالیت» که فقها در صحت معاملات لازم دانسته و برخی آن را اقبال عقلا به چیزی و عاقلانه بودن هزینه کرد برای آن تعریف می‌کنند،<sup>۶۴</sup> دانست و گفت افزایش مالیت چیزی در صدق عنوان «مدل کاربردی» شرط است. بدین معنا که در مدل کاربردی عقلا حاضر باشند برای تفاوت آن از نسخه‌های پیشین، هزینه پردازند.

نکته‌ی مهم در صدق این ویژگی فعلی بودن آن است. بدین معنا که کاربری آن برای دنیای موجود و کنونی باشد، زیرا کاربرد در صورتی احراز می‌شود که در صنعت موجود قابل استفاده باشد و استفاده در صنعت آینده، اثری نخواهد داشت.<sup>۶۵</sup> در رویه کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا شرط مفید بودن همان دارا بودن کاربرد صنعتی تلقی شده است<sup>۶۶</sup> و به اشتراط داشتن کاربرد صنعتی، از شرط مفید بودن صرف نظر شده است. چنین اطلاقی، گاه در عمل اشکالاتی ایجاد می‌کند. به طور مثال در ایران، ابداع وسیله‌ای برای تولید مشروبات الکلی، دارای کاربرد صنعتی است و هرچند به لحاظ ممنوعیت قانونی و شرعی فاقد فایده است، اما با این نحو اشتراط، امکان ثبت به عنوان مدل کاربردی را خواهد یافت؛ همچنین اختراعاتی که فقط دارای کاربرد شخصی هستند، علی‌رغم مفید بودن، به جهت فقدان شرط کاربرد صنعتی، قابلیت حمایت نخواهند داشت.<sup>۶۷</sup> بنابراین شرط مفید بودن، هم در اختراع و هم در مدل کاربردی از ضروریات است، حتی اگر در قوانین کشورها بدان اشاره نشده باشد. البته این توجه لازم است که گستره‌ی این ویژگی در دو ماهیت مورد بحث یکسان نیست. در اختراع، مفید بودن بدون صنعتی بودن، صدق عنوان اختراع بر آن ماهیت را دچار چالش می‌سازد. اما در مدل کاربردی، «صنعتی بودن» (بدین معنا که طرح در زمان ارائه اظهارنامه کاربرد مشخص، معقول، متعارف و بالفعل در حوزه‌ای خاص داشته باشد) ضروری نیست. علی‌رغم این که نه در قانون مصوب سال ۱۳۸۶ و نه در

<sup>62</sup> WIPO/GRTKF/IC/9/INF/6/February 27, 2006

<sup>63</sup> 'Case into the Ocean', (2006).

<sup>64</sup> فتح‌اله شیخ الشریعه، رساله فی تحقیق معنی البیع، (قم: دارالکتاب، ۱۳۹۸)، ص ۲۳۱.

<sup>65</sup> میرقاسم جعفرزاده؛ و دیگران، همان.

<sup>66</sup> P., Attorneys, A Reference Guide to the Australian Patent System, Pizzey, (2008), p. 28; S., Thambisetty, 'Legal transplants in patent law: why "utility" is the new "industrial applicability"', Jurimetrics, (2009), p. 1.

<sup>67</sup> Wipo (2003) 'Standing Committee on the Law of Patents, "Industrial Applicability" and "Utility" Requirements: commonalities and differences', May 12 to (Geneva).

آیین نامه‌های اجرایی راجع به آن، شیوه خاصی برای ارزیابی و احراز این شرط پیش‌بینی نشده‌است، اداره ثبت اختراع ایران رویه‌ای مشابه با ادارات ثبت اختراع برخی کشورهای دیگر دارد. هم‌چنین در قانون یاد شده سه مصداق اصلی برای مالکیت صنعتی (علائم تجاری، اختراع و طرح‌های صنعتی) پیش‌بینی شده که مدل کاربردی<sup>۶۸</sup> با توجه به اینکه برخی شرایط صدق اختراع و برخی شرایط صدق طرح صنعتی را ندارد، ذیل هیچ‌یک از این سه عنوان جای نگرفته و در نتیجه از این طریق هم حمایت نمی‌شود. در واقع ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶،<sup>۶۹</sup> صرفاً ترکیب و شکل ظاهری کالا را مورد حمایت قانونی قرار داده‌است. در حالی که طرح‌هایی وجود دارد که ابتکار آن مربوط به شکل ساختار و تزئینات روی کالا نیست، بلکه نوآوری آن در خصوص ویژگی‌های فنی می‌باشد که سبب می‌شود این طرح‌ها عملکرد فنی بهتری از کالای اصلی را ارائه دهند.<sup>۷۰</sup> لکن به دلیل عدم جذابیت ظاهری مصداق ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ قرار نگرفته و قابل حمایت نیستند! برای حل این معضل توجه به این نکته ضروری است که ماده مذکور اقتباس ناصحیحی از بند ۱ ماده ۲۵ (ذیل عنوان شرایط حمایت) تریپس است که مقرر می‌دارد: «اعضا برای حمایت از طرح‌های صنعتی که مستقلاً تهیه شده و جنبه تازه و یا اصیل دارند، ترتیباتی مقرر خواهند داشت. اعضا می‌توانند مقرر دارند که اگر طرح‌هایی با طرح‌های شناخته شده یا مجموعه‌ای از ویژگی‌های طراحی شناخته شده تفاوت چشمگیری نداشته باشند، به عنوان طرح‌های تازه و اصیل تلقی نشود. اعضا می‌توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح‌هایی نشود که اساساً تحت تأثیر ملاحظات فنی کارکردی قرار دارند»؛ در حالی که اولاً موضوع مستثنی در این مقرر طرح‌هایی است که صرفاً ناشی از عملکرد خاص یک کالا است، مانند طراحی دندان‌های یک کلید که فقط به خاطر باز کردن قفلی خاص، طراحی شده‌اند و تنها جنبه عملی دارند؛ و ثانیاً اعضا در اجرای این استثناء مخیر هستند؛ ولی در ماده قانونی یاد شده، مدل‌های کاربردی که دارای مزیت فنی هستند به ناچار از حمایت محروم شده‌اند! این در حالی است که در اکثر کشورها چنین طرح‌هایی از طریق قانون خاص هم چون قانون مدل کاربردی و یا ذیل و به عنوان مصداقی از قانون اختراعات کوچک مورد حمایت قرار دارند.<sup>۷۱</sup> نتیجه‌ی این مقرر ناصحیح، سوق دادن طراحان به سمت ابداع طرح‌های زیبا به جای طرح‌های کاربردی بوده است، زیرا ویژگی‌های بصری و ظاهری طرح را مهم‌تر از جنبه‌های کاربردی آن و سبب انحصاری دریافت حمایت قانونی قرار داده است.

برای لزوم وجود شرط مفید بودن یا کاربردی بودن چند مبنا می‌توان ذکر کرد:

<sup>68</sup> Functional Design

<sup>69</sup> ماده ۲۰- از نظر این قانون، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.

<sup>70</sup> P., Baron, 'Where Art Meets Science; Beauty Meets Utility: The Strange World of Industrial Design Protection', University of Tasmania Law Review, 18(2), (1999), p. 16.

<sup>71</sup> U., Suthersanen, Design Law in Europe, (London: Sweet & Maxwell, 2000), p. 383.

## الف - مبنای اقتصادی

عقیده غالب این است که حقوق اختراعات برای ارتقای سطح اقتصادی و صنعتی و توسعه سطح رفاه اجتماعی طراحی شده است.<sup>۷۲</sup> در تعریف سازمان جهانی از مالکیت فکری، کاربرد صنعتی داشتن ملاکی برای اثبات تأثیر اختراع در ارتقا و توسعه‌ی مذکور دانسته شده است. چراکه اگر در عمل نتواند مورد بهره برداری صنعتی قرار بگیرد و مفید نباشد، اعطای حقوق انحصاری به مخترع، به دلیل عدم نفع‌رسانی به جامعه، فاقد وجاهت و صرفاً اهدار منابع عمومی است.<sup>۷۳</sup> زمانی این قرارداد عادلانه است که عوض و معوض هم زمان وجود داشته باشد و میان آن دو تعادل برقرار باشد. اگر اختراع فاقد کاربرد باشد مخترع بدون پرداخت ما به‌زایی صاحب منفعتی می‌شود که از این پدیده در علم اقتصاد به پیامد خارجی<sup>۷۴</sup> یاد می‌شود. در این حالت حقوق مانند ابزاری تولیدکننده این پیامد است. پیامد خارجی عبارتست از آثار نامطلوب ناشی از فعالیت‌های اشخاص که بر سایرین تحمیل می‌شود؛<sup>۷۵</sup> در این حالت تعادل میان هزینه‌های تولید خصوصی و هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن برقرار نیست، امری که به‌عنوان اصلی‌ترین عامل شکست بازار و اقتصاد نئوکلاسیک معرفی شده است.<sup>۷۶</sup> در واقع در وضعیت فقدان کاربرد، جامعه هزینه‌ای را پرداخت می‌کند، بدون آنکه مخترع هزینه‌ای بپردازد. در این صورت دولت می‌تواند با الزام شرط کاربردی بودن، موجب درونی کردن هزینه‌ها توسط مخترع شود.

## ب - قاعده دارا شدن ناعادلانه

به لحاظ فلسفی این قاعده ریشه در مفهوم «عدالت ترمیمی» ارسطو دارد. دارا شدن ناعادلانه نتیجه‌ی عدم رعایت عدالت توزیعی است.<sup>۷۷</sup> فقدان شرط کاربردی بودن در حق اختراع می‌تواند منجر به استفاده بدون جهت مخترع از دارایی‌های عمومی شود. زیرا شخص بدون آنکه چیز مفیدی برای اجتماع داشته باشد، از حمایت قانون برای ایجاد انحصار در مورد بخشی از دانش موجود اجتماع می‌کند.

## ج - قاعده حفظ نظام

لزوم شرط کاربردی بودن را می‌توان ناشی از قاعده مصلحت عمومی یا نظم عمومی دانست. زیرا اعتبار و اعطای حق به ارائه‌کنندگان کالاهایی که برای جامعه مفید نیست، باعث هرج و مرج و اختلال امور و نظم اجتماع می‌شود. بنابراین به اعتبار ضرورت حفظ نظام که واجب عقلی و شرعی و حتی از اهم واجبات است<sup>۷۸</sup> و بالمآل هرچه به تضعیف نظام

<sup>72</sup> Reiko, Aoki, et al, 'Public disclosure of patent applications R and D, and welfare', The Berglas School of Economics, (1998), p. 243; Jay A., Erstling, et al, 'Usefulness Varies by Country: The Utility Requirement of Patent Law in The United States, Europe and Canada', Mitchell Hamline, (2012), p. 12.

<sup>73</sup> LG., Restaino, et al, 'Patenting DNA-Related Inventions in the European Union, United States and Japan', rown Raysman Millstein Felder & Steiner LLP, (2002), p. 2.

<sup>74</sup> Externality

<sup>75</sup> J. A., Swaney, 'Externality and Community', Journal of Economic Issues, 15(3), (1981), p. 615.

<sup>76</sup> F. S., McChesney, 'Coase, demsetz, and the unending externality debate', Cato Journal, 26(1), (2006), p. 179; J. M., Buchanan, et al, 'Externality', Economica, 29(116), (1962), p. 371.

<sup>۷۷</sup> محمود حکمت‌نیا، مبنای مالکیت فکری، (تهران: فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶)، ص ۳۲۸.

<sup>۷۸</sup> روح اله خمینی، البیع، ج ۲، (تهران: تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱)، ص ۶۱۹.

بینجامد به حکم حرمت مقدمه حرام، حرام<sup>۷۹</sup> و هرچه اختلال نظام را در پی داشته باشد، ممنوع است،<sup>۸۰</sup> باید گفت نمی‌توان بدون اینکه ایده‌ی ارائه شده، فایده‌ای داشته باشد، به صاحب آن حقی برای بهره‌مند شدن از مزایا اعطا نمود.

## ۲،۴. فرآیند بودن یا فرآورده بودن اختراع

ماده (۱) ۲۷ تریس مقرر می‌دارد: «صدور تائیدی‌هی اختراع برای هر نوع اختراع خواه فرآیند یا فرآورده، در همه زمینه‌های تکنولوژی، مشروط بر آنکه جدید، حاوی گام ابتکاری و قابلیت کاربرد صنعتی باشد مقدور خواهد بود.<sup>۸۱</sup> طبق این ماده اختراع صرفاً دارای دو مصداق «فرآیند اختراعی»<sup>۸۲</sup> و «فرآورده اختراعی»<sup>۸۳</sup> است و بنابراین شرط مبنایی حمایت از اختراع، فرآیند یا فرآورده بودن آن است و باید تحقق آن، پیش از بررسی شرایط سه‌گانه مذکور در ماده، احراز گردد. البته در این موافقت‌نامه تعریفی از مفهوم فرآیند و فرآورده اختراعی ارائه نشده‌است و تعریف آن تحت عنوان «انعطاف‌پذیری تریس»<sup>۸۴</sup> در اختیار کشورهای عضو نهاده شده است تا با توجه به مصالح داخلی خود آن را تعریف کنند.

برای شناخت ماهیت دو نهاد فرآیند و فرآورده می‌توان گفت: اعطای حق ثبت به یک «فرآورده اختراعی»، در واقع محافظت از محصول نهایی است که تولید، واردات، فروش یا استفاده از همان فرآورده را - حتی اگر با روش متفاوت تولید شده باشد - برای دیگری ممنوع می‌کند. در واقع هیچ‌کسی به غیر خود مخترع نمی‌تواند آن فرآورده را با استفاده از همان فرآیند یا فرآیند دیگر تولید کند و این توانایی در انحصار مخترع قرار می‌گیرد. حق ثبت فرآورده اختراعی در مقایسه با حق ثبت فرآیند، از سطح محافظت قانونی بالاتری برخوردار است.<sup>۸۵</sup>

بر خلاف آن «فرآیند اختراعی» امری رایج‌تر بوده و حق ثبت آن نه به فرآورده نهایی که نتیجه چنین فرآیندی است، بلکه تنها به فرآیندی خاص تعلق می‌گیرد و حتی ممکن است یک فرآورده ناشی از چند فرآیند اختراعی - منفرداً و یا مجتمعاً - باشد. حق فرآیند به نسبت حق فرآورده از درجه حفاظت کمتری برخوردار است، زیرا امکان تولید آن با مهندسی معکوس برای تولیدکنندگان دیگر وجود دارد. ثبت اختراع از طریق فرآیند تضمین می‌کند که فرد دیگری نمی‌تواند از همان فرآیند ثبت اختراع نماید، هر چند محتمل است با تغییر برخی پارامترهای فرآیند، محصول مشابه از طریق فرآیند دیگری تولید شود که ممانعتی برای آن وجود ندارد. هر کاربرد جدید زمانی قابل طرح در قالب‌های

<sup>۷۹</sup> ناصر مکارم شیرازی، النکاح، (قم: مدرسه امام علی، ۱۳۲۴)، ص ۵۰۵.

<sup>۸۰</sup> قاعده ممنوعیت اختلال نظام قاعده‌ای عقلی و مورد تائید و اهتمام شرع است، مطابق این قاعده، هر آن‌چه موجب مختل شدن نظام زندگی مردم باشد، ممنوع است که در احکام شرعی مصادیق فراوانی از ممنوعیت‌ها با استناد به این دلیل قابل احصاء است. این قاعده توان اثبات حکم نیز دارد، چنان‌که از مستندات اصلی قاعده‌ی ید محسوب می‌گردد و در روایت حفص بن غیاث ( ) به این استناد تصریح شده است. زهرا وطنی، قاعده نظم عمومی در اندیشه امام خمینی، رساله مقطع دکتری، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، (۱۳۹۲)، ص ۹۷.

<sup>۸۱</sup> WTO (1994) 'Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights', in TRIPS. Marrakesh: WTO. Available at: [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf)

<sup>۸۲</sup> Process

<sup>۸۳</sup> Product

<sup>۸۴</sup> Trips flexibilities

<sup>۸۵</sup> سیدحسن شبیری، و دیگران، مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی «شناسایی و ارائه کاربرد جدید» در حقوق اختراعات، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ش ۴ (۱۳۹۲)، ص ۱۴.

«موارد کاربرد»<sup>۸۶</sup> یا «فرآیند استفاده»<sup>۸۷</sup> خواهد بود<sup>۸۸</sup> که به لحاظ قوانین اختراعات، ذیل «فرآیند اختراعی» دسته‌بندی شوند.<sup>۸۹</sup> بنابراین مورد حمایت کنوانسیون قرار گرفتن کاربرد جدید، صرفاً در قالب «فرآیند اختراعی» و با وجود سه شرط جدید بودن، ابتکاری بودن، و کاربرد صنعتی، ممکن است و صرف شناسایی کاربری جدید برای اختراع موجود و بدون ارائه در قالب «فرآیند اختراعی»، حتی با وجود شرایط سه‌گانه، قابل حمایت نخواهد بود. در صورت طرح کاربرد جدید به شکل فرآیند اختراعی رابطه تابعیت بین محصول و فرآیند قبلی قطع خواهد شد و اختراعی نو و مستقل بوجود می‌آید. در حقیقت همین رابطه تابعیت و عدم استقلال کاربرد جدید نسبت به محصول و یا فرآیندی که آن کاربرد در رابطه با آن شناسایی شده است، به درستی باعث ایجاد ادعای فقدان شرط جدید بودن به دلیل وجود در صنعت قبلی می‌شود. در ایالات متحده حمایت از کاربردهای جدید اختراعات دارویی و غیردارویی مشروط است به این که در قالب «فرآیند اختراعی» باشند.<sup>۹۰</sup> کنوانسیون اختراعات اروپا<sup>۹۱</sup> در حمایت از کاربردهای جدید دارویی (تشخیص اولیه و ثانویه)، آن را به صورت «فرآورده اختراعی» و نه «فرآیند اختراعی» به ثبت می‌رساند<sup>۹۲</sup> و اختراعات غیردارویی را در قالب «فرآیند اختراعی» ثبت می‌نماید.<sup>۹۳</sup> لازم به ذکر است، رویه‌ی قضایی ایجاد شده در پرونده‌ی شرکت «موبیل»،<sup>۹۴</sup> عدم وجود قانون در خصوص موارد کاربرد جدید در اختراعات دارویی را مرتفع نموده‌است. در این پرونده با افزودن ماده «گلیسرول استر» به روغنی صنعتی، میزان اصطکاک روغن کاسته شده و تقاضای ثبت نوآوری شده بود. اداره ثبت اختراعات به دلیل فقدان شرط جدید بودن (چون از این ماده شیمیایی در مواد ضد زنگ هم استفاده می‌شد) این تقاضا را رد کرد. متقاضی با تغییر عبارت «استفاده از ماده گلیسرول استر» به «کاربرد جدید برای ماده گلیسرول استر» در خواست تجدید نظر در رأی صادره را نمود و هیأت تجدیدنظر با این استدلال که صرف افزودن یک ماده موجود به ماده یا ترکیب دیگر حاوی وصف جدید بودن نیست و نوآوری، به موازات جدید بودن، باید حاوی ویژگی عملی و تکنیکی باشد (کاربرد صنعتی) و مشکلی بالفعل یا بالقوه را حل کند، درخواست تجدید نظر را رد کرد. مطابق این رویه باید گفت شناسایی کاربرد جدید در صورتی اختراع محسوب می‌شود که نتیجه تکنیکی جدیدی را به واسطه متد جدید حاصل

<sup>86</sup> Use patent

<sup>87</sup> Method of use / Process of use

<sup>88</sup> تفاوت دو شیوه مذکور در نحوه احراز شرط جدید بودن است. در ادعای «موارد کاربرد» باید محصول یک فرآیند اختراعی با کاربرد جدید به اثبات برسد و در ادعای «متد استفاده/ فرآیند اختراعی» باید حصول یک فرآیند اختراعی به اثبات برسد که از طریق فرآیندهای اختراعی قبلی قابل پیش بینی نباشد. B., Hansen, et al, 'Protecting inventions in chemistry: commentary on chemical case law under the European Patent Convention and the (German patent law)', (New York: Wiley-VCH, 1997

<sup>89</sup> C. M., Correa, 'A guide to pharmaceutical patent', South Centre, (2008), p. 127; Terence P., Stewart, The GATT Uruguay Round: a negotiating history (1986-1994). Vol. 4, the end game. The Hague; (London: Kluwer Law International, 1999), pp. 615-616; R., Gader-Shafraan, The patent law dictionary: United States domestic patent law terms & international patent law terms, (2013), pp. 137-139.

<sup>90</sup> 35 U.S.C. - 287 (c) (1)

<sup>91</sup> European Patent Convention

<sup>92</sup> G05/83 EISAI/ Second Medical Indication, at Para 17.

<sup>93</sup> CDIP, 'STUDY ON PHARMACEUTICAL PATENTS IN CHILE', in prepared by Ms. María José Abud Sittler, Researcher, Columbia University, United States of America, Mr. Christian Helmers, Assistant Professor, Department of Economics, Santa Clara University, United States of America, and Ms. Bronwyn Hall, Professor of T, U. S. of A. (ed.) Wipo, (2015); Carlos M., Correa, 'Carlos Correa, Guidelines for Pharmaceutical Patent Examination: Examining Pharmaceutical Patents from a Public Health Perspective, (New York, UNDP, 2016), pp. 8-16.

<sup>94</sup> Mobil/Friction reducing additive G2/88 [1990] OJEPO 93, [1990] EPOR 73, 88.

کند و صرف یافتن یا استفاده از راه‌حلی تکنیکی با استفاده از فرآیندهای قبلی فاقد ویژگی جدید بودن است<sup>۹۵</sup> و شرط مبنایی حمایت از یک کاربری نوین، ارائه آن در قالب «فرآیند اختراعی» است که هدف و نتیجه صنعتی را دنبال کند<sup>۹۶</sup> و در واقع جدید بودن ناشی از هدف استفاده است، نه صرف استفاده.<sup>۹۷</sup>

در نتیجه بنظر می‌رسد که اگر شرط جدید بودن فاقد وصف «هدف استفاده» باشد و نشان دهنده «صرف استفاده» باشد آن کالا از مقوله اختراع خارج می‌شود و در واقع همان وصف مفید بودن است که قبلاً گفته شد از شرایط مدل کاربردی محسوب می‌شود. از طرفی همانطور که بیان شد نیاز است که اختراع در شرط کاربردی بودن در قالب «فرآورده اختراعی» باشد تا بتوان آن را به عنوان اختراع ثبت نمود و لذا اگر نوآوری به صورت «فرآیند اختراعی» باشد با تعریفی که موافقتنامه تریپس از مدل کاربردی ارائه نموده هم‌خوانی دارد. از زاویه نگاه دیگر نیز، از آنجا که مدل‌های کاربردی را می‌توان به عنوان اختراع‌های درجه دوم توصیف کرد،<sup>۹۸</sup> به جای هایلایت: می‌توان گفت اگر اختراعی علی‌رغم وجود سه شرط جدید بودن، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن، از نوع فرآورده نبوده و از مصادیق فرآیند تلقی برشمرده می‌شود، می‌توان آن را به عنوان مدل کاربردی به ثبت رساند.

نمره این بحث آنجا مشخص می‌شود که امروزه کشورهای توسعه یافته در تلاشند که حق انحصار «فرآیند» را در کشور خود و حق انحصار «فرآورده» را در کشورهای در حال توسعه ثبت نمایند. با این اقدام، کشورهای در حال توسعه نخواهد توانست فرآیند آن اختراع را با منابع ارزان قیمت در کشور خود ثبت، تولید و وارد بازار کشورهای توسعه یافته نمایند، چه این که اساساً در نظام حقوقی این کشورها مقوله‌ی «مدل کاربردی» و یا «فرآیند» به رسمیت شناخته نشده است. اگر هم بخواهند فرآورده را تولید کنند، باید فرآورده‌ی متفاوت تولید و وارد بازار کشورهای توسعه یافته نمایند. و بنابراین کشورهای توسعه یافته با بهره‌مندی از مزایای حق ثبت اختراع فرآورده در کشورهای در حال توسعه، موجب کاهش هزینه‌های تولید و نیز در دست گرفتن بازارهای کشورهای در حال توسعه شده و به علاوه مانعی برای در اختیار گرفتن بازار کشورهای توسعه یافته توسط کشورهای تازه صنعتی شده مانند هند، سنگاپور، تایوان و بعضی کشورهای آمریکای لاتین ایجاد می‌نمایند.<sup>۹۹</sup>

## ۲.۵. فرآیند اعطای حق انحصاری<sup>۱۰۰</sup> و مدت حمایت

فرآیند اعطای حمایت قانونی در مدل کاربردی یک فرآیند ساده ثبتی است و ادارات ثبت اختراع تنها به تکمیل تقاضانامه بسنده می‌کنند.<sup>۱۰۱</sup> در حقیقت، هیچ بررسی ماهوی صورت نگرفته و همه چیز به یک بررسی ساده و تشریفاتی

<sup>95</sup> C., Seville, EU Intellectual Property Law and Policy, Edward Elgar Publishing, (2016), p. 348.

<sup>96</sup> B., Domeij, Pharmaceutical patents in Europe, (Stockholm: Kluwer Law International, 2000), p. 127.

<sup>97</sup> E., Ventose, 'Patent Protection for Second and Further Medical Uses under the European Patent Convention', SCRIPT-ed, 6, (2009), pp. 1-5.

<sup>98</sup> G. H. C., Bodenhausen, Ibid.

<sup>99</sup> A., Mukherjee, et al, 'Product vs. Process Patent', SSRN Electronic Journal, (2005), p. 15.

<sup>100</sup> Exclusive right

<sup>101</sup> JANICE M. MUELLER, Patent Claim Interpretation, in MUELLER ON PATENT LAW, VOL. II (PATENT ENFORCEMENT) (Wolters Kluwer Law & Business 2014).

ختم خواهد شد. کارشناسان اداره ثبت، در این موارد به دنبال احراز ابتکار برجسته نیستند و تنها به آن اکتفا می کنند که مدل کاربردی بر خلاف اخلاق و نظم عمومی نباشد یا شباهتی به پرچم کشورها یا مدال های ملی نداشته باشد.<sup>۱۰۲</sup> مسیری که برای دریافت حق اختراع طی می شود از ارائه تقاضانامه، جستجوی ماموران ثبت، بررسی ماهوی کارشناسان، ثبت آگهی، انتشار و ... به زمان طولانی حتی چند سال و صرف هزینه های بیشتری نیاز دارد در حالیکه در مدل کاربردی مدتی کوتاه مانند ۶ ماه و با صرف هزینه کمتر به تحقق خواهد رسید.<sup>۱۰۳</sup> این نهاد برای جبران کاستی های نظام حق اختراع با بررسی ماهوی به وجود آمده و اگر قرار باشد همان بررسی ماهوی در اینجا هم ملاک عمل قرار گیرد، از هدف اصلی خود باز خواهد ماند. کاهش چشمگیر تقاضانامه ها در ژاپن به دلیل تغییر قانون و شرط کردن لزوم بررسی ماهوی برای اعطای این حق، و ناگزیری از اصلاح قانون و روی آوردن مجدد به بررسی شکلی مصداق بارز این مطلب است.<sup>۱۰۴</sup>

همانطور که بیان شد در مدل کاربردی به علت کوچک بودن طرح واره، در خصوص تازگی و گام ابتکاری آنها بررسی و تحقیق ماهوی به عمل نمی آید. عدم توجه به چنین ملاکی موجب شده است در حقوق ایران، چین و انگلیس و کنوانسیون اختراعات اروپایی، تفکیکی بین مدل کاربردی و دیگر اختراعات وجود نداشته باشد و صرف ابتکاری بودن ابداع، به هر میزانی، برای تحصیل گواهی اختراع کافی تلقی شود.

علاوه بر موارد فوق، ساز و کاری می توان پیش بینی نمود که اگر تقاضای ثبتی مطرح شد ولی شرایط دریافت حق اختراع را نداشت از سطح حداقلی از حمایت بهره مند شود. بدین صورت که مخترع دو تقاضانامه، یکی جهت ثبت اختراع برای اخذ حق اختراع و درخواستی جهت دریافت حق مدل کاربردی به اداره ثبت تسلیم کند. در این صورت اگر اختراع مورد ادعا، نتوانست حمایت قانونی از طریق حق اختراع را کسب نماید، حداقل حمایت از طریق حق مدل کاربردی را خواهد داشت<sup>۱۰۵</sup> و این ثبت سریع، گامی مثبت در تجاری سازی سریع و ورود محصولات به بازار خواهد بود. اهمیت این امر در مورد اختراعات با عمر تجاری محدود مضاعف است. به علاوه بهره مندی از امتیازات این نهاد نسبت به اختراعات، مستلزم صرف هزینه ی کمتری در مراحل مختلف روند ثبت می باشد. لازم به ذکر است برخی کشورها مثل آلمان با پیش بینی قاعده اعطای معلق، به اختراعات در حال بررسی نیز حق اختراعی بصورت معلق اعطا می کنند.

نکته ی دیگری که در برخی کشورها مورد توجه قانونگذار بوده است، انعکاس «حمایت کمتر» از این ابداعات نسبت به حمایت از اختراعات، در «مدت حمایت» است. این موضع، ناشی از رعایت اصل تعادل میان منافع جامعه و مخترع بدلیل اینکه این ابداعات گام ابتکاری کمتری نسبت به اختراعات دارند بوده است که بدون ضرورت تبعیت از رویه بین المللی واحد، هر کشور با توجه به منافع و مصالح خود اقدام به تعیین مدت می کند.<sup>۱۰۶</sup> در کنار این موضع، نقض حقوق این

<sup>۱۰۲</sup> ماده (۱۴) حق اختراع فنلاند و ماده (۱) ۶۰ قانون مالکیت اکوادور

<sup>۱۰۳</sup> M., Paul, Intellectual Property Law, (London: Sweet & Maxwell, 1996), p. 136.

<sup>۱۰۴</sup> K., Kardam, Ibid, p. 54.

<sup>۱۰۵</sup> ماده ۲۲ قانون حق اختراع هندوراس

<sup>۱۰۶</sup> به عنوان نمونه استرالیا و گرجستان ۸ سال، ژاپن، لهستان و کره جنوبی ۱۰ سال، مکزیک ۵ سال، بلژیک ۶ سال، یونان ۷ سال، کنیا ۱۲ سال، و آلمان دو دوره ۳ ساله بعلاوه دو دوره ۲ ساله را به عنوان دوره این حمایت مقرر داشته اند.





حق مالکیت فکری، به مثابه‌ی کالایی عینی تلقی شود، نخستین فروش آن سالب مالکیت صاحب حق و تابع احکام بیع عین معین خواهد بود. در حقوق مالکیت فکری کشور ما، چنین حقی کالای عینی تلقی نشده و لذا این بند قابل پذیرش نیست، مگر این که در قراردادهای خصوصی خلاف آن تصریح شود که به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است.

## نتیجه و پیشنهادات

حمایت از نهاد مدل کاربردی برای کشورهای در حال توسعه بسیار مفید است. زیرا هدف از تدوین نظام مدل کاربردی، این است که در زمان عدم امکان بهره‌مندی از نظام حمایتی حق اختراع، سازه‌های مفید و کاربردی از حمایت قانونی محروم نباشند و بتوان از جنبه کاربردی محصولاتی با عرضه‌ی زمانی کمتر به بازار بهره‌مند شد. لذا نظام منعطف مدل کاربردی به ویژه در کشورهای در حال توسعه با توجه به بضاعت‌های مالی و علمی آن‌ها، قابلیت تطبیق و استفاده‌ی بیشتری دارد. در ایران که صادرکننده محصولات فکری نیست، با تصویب قانون حمایت از اختراعات سال ۸۶ اقدامات مثبتی در خصوص موضوع بحث صورت گرفت، ولی هنوز ابتکار و نوآوری به عنوان فرهنگ در کشور نهادینه نشده است و اگر صرفاً اختراعات با سطح بالای ابتکار مدنظر قانونگذار باشد مخترعان جوان در مواجهه با عدم پذیرش تقاضانامه‌های خود دچار سرخوردگی می‌شوند و از طرفی اعطای حمایت ۲۰ ساله برای اختراعات به نفع منافع عمومی و مخترعان داخلی نخواهد بود. چرا که اصل بر رقابت است و انحصار، امری استثنایی است. همچنین به موجب معاهده پاریس، ایران متعهد به شناسایی و حمایت از ابداعات خارجی با نهاد اختراع است که به دلیل عدم شناسایی نهاد مدل کاربردی، به مصادیق آن که در کشور متبوع متقاضی حداکثر تا ۱۰ حمایت تعقیب می‌گیرد، با گشاده دستی حمایت ۲۰ ساله اعطا می‌شود. هم‌چنین ایران با امضای کنوانسیون پاریس طبق بند ۲ ماده ۱ این معاهده (که مربوط به مدل کاربردی است) متعهد به ایجاد چنین نهاد حمایتی شده است که مورد غفلت قانونگذار در قانون سال ۱۳۸۶ واقع شده است که شاید ناشی از عدم وجود این نهاد در قانون وایپو باشد. بنابراین در قانون ایران هیچ نوع مقررته‌ی برای پوشش این الزام بین‌المللی وجود ندارد و به همین دلیل مدل‌های کاربردی در ایران تحت عنوان اختراع ثبت می‌شوند که نتیجه‌ی آن محروم ماندن آن‌ها از امتیازات مدل کاربردی و گرفتارآمدن در فرآیند طولانی ثبت اختراع و چه بسا از دست زمان بهره‌وری و بالمآل بی‌استفاده ماندن آن‌ها خواهد بود. **جالب توجه اینکه حتی کارشناسان و مسئولین اداره ثبت اختراع ایران نیز به دلیل عدم تفکیک صحیح و مرزبندی بین واژگان مرتبط، در بسیاری موارد دچار خلط مفاهیم شده و آن‌ها را به جای یکدیگر استعمال کرده و یا میان واژگان متقارب تفکیک لازم را صورت نداده‌اند. چنانکه در پاسخ یکی از استعلامات اداره ثبت، کارشناس مربوطه با توضیحات لازم در خصوص «سیستم شناساگر بلادرنگ ذرات بیوتکنولوژی که ذرات معلق موجود در هوا را به روش طیف‌سنجی فلورسانس لیزر فرابنفش تشخیص می‌دهد»، جنبه‌ی جدیدی بودن و دارای کاربرد صنعتی بودن را تأیید کرده است که به نظر می‌رسد مقصود وی جدید بودن و نوآوری اختراع است؛ زیرا در نامه استعلام اداره ثبت اختراع به واحدهای دانشگاهی اظهارنظر راجع به سه شرط جدید بودن، نوآورانه بودن و قابلیت اجرایی تقاضا می‌شود و علی‌رغم عدم تصریح به گام ابتکاری، از ادبیات نوشتاری بسیاری از آنان، احراز این ملاک هم**

اثبات می‌شود. در حالی که می‌توان با تفکیک رسمی و قانون و ارائه تعریف روشن برای هریک از ملاک‌ها از هر نوع اشتباه و اختلافات ناشی از آن پیشگیری نمود.

با نگاه منفعت‌گرایانه به حقوق مالکیت فکری و استفاده از آن در پیشبرد منافع ملی بجاست که قانونگذار این نهاد را در قوانین مربوطه پیش‌بینی و تاسیس نماید. توجه به نکات ذیل در جهت کارآیی هرچه بیشتر این تأسیس پیشنهاد می‌شود:

**گام نوآورانه:** در واقع همان شرط ابتکاری در اختراع البته با سطح پایین‌تر و از جمله معیارهای مفید به تسهیل ثبت و ارائه محصول با رعایت جنبه کاربردی یا ارائه مزیت فنی، و حاوی پیشرفت جزئی در آن فناوری می‌باشد، و از این‌رو از نظر زمانی نسبت به اختراع، زودبازده و قابلیت عرضه زودتر به بازار را دارند. اگرچه مدل کاربردی در زیرمجموعه مبحث اختراعات قرار می‌گیرد، اما از آن لحاظ که از گام ابتکاری کمتری برخوردار است، بیشتر کشورها، تشریفات تحصیل تاییدیه برای آن را، ساده و کم هزینه و بسیار سریع قرار داده‌اند؛ از این‌رو بهتر است صرفاً به بررسی شکلی این نهاد اکتفا شود، زیرا بررسی ماهوی نیاز به فرآیند طولانی و همچنین دوره حمایتی حدود ۲۰ سال را دارد ولی مدل کاربردی ممکن است نهایتاً عمر مفید ۵ ساله داشته باشد که با فرآیند بررسی ماهوی، جامعه به منفعت مطلوب خود نمی‌رسد. از سوی دیگر دادن حمایت حداکثری به محصولی که عمر مفید آن کوتاه مدت است، نه صرفه اقتصادی برای اجتماع دارد و نه قدرت بازدهی طولانی مدت برای جامعه هدف.

**جدید بودن:** این شرط را باید به ضمیمه‌ی الگوگیری از برخی کشورها که به جهت حمایت از مبدعان داخلی این شرط را بصورت نسبی لحاظ نموده‌اند، به کار بست. نسبت در مورد این شرط بیشتر به معنای رعایت ملاک‌های محلی و نه جهانی و گاهی دارای تفاوت به نسبت بازه‌های زمانی مختلف است. چه این که در نظر گرفتن شرط عدم افشای کتبی و شفاهی جهانی، به نوعی همان پیاده‌سازی شرایط «اختراع» است که موجب می‌گردد حالت سطح پایین‌تر بودن مدل کاربردی مغفول واقع شود.

**فرآیند بودن:** مطابق مطالب گفته شده، مدل کاربردی، طرح‌واره‌ئی است که بیشتر جنبه کاربردی داشته، طرح ظاهری‌اش چندان مطرح نیست و همین که راه حل فنی یا کاربردی داشته باشد کفایت می‌کند. نکته‌ی مهم در این طرح‌واره این است که لزوماً باید وجود فیزیکی یافته‌باشد و شامل ایده‌هایی که هنوز به مرحله‌ی اجرا در نیامده و متعلق به آینده هستند، نمی‌شود.

**مدت:** علاوه بر لزوم در نظر گرفتن عمر کوتاه مدت برای این نوع ابداعات، بهتر است مانند آلمان، این دوره کوتاه مدت به دو قسمت معلق و ثابت تقسیم شود. بدین معنا که وقتی ثبت تقاضا برای مدل کاربردی صورت پذیرفت، در همان ابتدا مدتی ۶ ماهه از طریق حق ثبت معلق، به مبدع اعطا شود تا در صورت افشای ابداعش به هر نحو، از حمایت قانونی محروم نگردد.

نکته‌ی بسیار مهمی که نباید از نظر دور ماند نیز این است که به رسمیت شناختن این نهاد، افقی تازه پیش رو و گامی رو به جلو برای مقوله‌ی اختراع و صاحبان آن‌هاست. چه این که با ورود نهاد «مدل کاربردی» با ویژگی‌های یاد شده در نظام

حقوقی، این امکان برای مخترعان فراهم می‌گردد که ابداعات خود را هم در بخش اختراعات و هم در بخش مدل کاربردی ثبت تقاضا نمایند و بدین وسیله مخترع با طیب خاطر و به دور از نگرانی مواجهه با ثبت اختراع خود توسط دیگری (در کشور خود یا کشور دیگر) به انجام مراحل زمان‌بر ثبت اختراع می‌پردازد.

## فهرست منابع

### الف) فارسی

#### - کتب:

- ۱) امامی، حسن (۱۳۷۷)، حقوق مدنی، ج ۱۹، تهران: اسلامیه.
- ۲) جناتی، محمدابراهیم (۱۳۷۰)، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، کیهان.
- ۳) حکمت‌نیا، محمود (۱۳۸۶)، مبانی مالکیت فکری، تهران: فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ۴) خمینی، روح اله (۱۴۰۹)، تحریرالوسیله، ج ۲، قم: اسماعیلیان.
- ۵) خمینی، روح اله (۱۴۲۱)، البیع، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ۶) شیخ الشریعه، فتح‌اله (۱۳۹۸)، رساله فی تحقیق معنی البیع، قم: دارالکتاب.
- ۷) محقق داماد (۱۳۸۰)، قواعد فقه بخش مدنی، ج ۴، تهران: سمت.
- ۸) مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۱۱)، القواعد الفقهیه، قم: مدرسه امام علی (ع).
- ۹) مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۴)، النکاح، ج ۱، قم: مدرسه امام علی (ع).
- ۱۰) نوروزی، علیرضا (۱۳۸۱)، حقوق مالکیت فکری، حق مولف و مالکیت صنعتی، تهران: چاپار.

#### - مقالات:

- ۱۱) اصلانی، حمیدرضا (۲۰۰۷) درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالشهای حقوقی الحاق به موافقتنامه تریپس، حقوق اسلامی، (۱۳)۴.
- ۱۲) بجنوردی، سیدمحمد (۱۳۷۱)، حقوق مالکیت های فکری، فصلنامه رهنمون، ش. ۲ و ۳.
- ۱۳) جعفرزاده، میرقاسم؛ محمودی، اصغر (۲۰۰۶)، شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادله ثبت اختراعات، فصلنامه تحقیقات حقوقی، (۱۳۵)۸. doi: <http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i42.837>
- ۱۴) شبیری، سید حسن؛ قیداری، قدیر (۱۳۹۲)، مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی «شناسایی و ارائه کاربرد جدید» در حقوق اختراعات، پژوهش های حقوق تطبیقی، (۱۷)۴.
- ۱۵) نصرآبادی، ابوالفضل (۱۳۸۴)، رابط ماهوی شناسایی حق اختراع بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت نامه تریپس، حقوقی دادگستری، ش. ۵۱. صص. ۳۸۳-۴۱۴.

#### - رساله ها:

- ۱۶) وطنی، زهرا (۱۳۹۲)، قاعده نظم عمومی در اندیشه امام خمینی، رساله مقطع دکتری، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

### ب) لاتین

#### - Books:

- 17) Radauer, Alfred; Rosemberg, Cristina; Cassagneau-Francis, Oliver; Goddar, Heinz (2015) Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States. Austria: technopolis group Austria.
- 18) Bain Bridge, D. (2009) Intellectual Property. London: Pearson Longman.
- 19) Bugbee, B. W. (1967) 'Genesis of American Patent and Copyright Law', Washington, D.C.: Public Affairs Press.
- 20) Van Caen Egem, W. (2007) Intellectual Property Law and Innovation. Melbourne: Cambridge.
- 21) Cornish, William Rodolph (1999) Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights. 4th ed. London: Sweet & Maxwell.
- 22) Hansen, B., Hirsch, F. and service), W. I. (1997), 'Protecting inventions in chemistry: commentary on chemical case law under the European Patent Convention and the German patent law'. Weinheim; New York: Wiley-VCH.
- 23) Paul, M. (1996) Intellectual Property Law. London: Sweet & Maxwell.
- 24) Richards, J. (2002) 'Forms of Legal Protection for Technical Invention', Juries Publishing and Sweet & Maxwell.
- 25) Routledge (2008) Intellectual Property Law. 16th ed. London: Routledge-Cavendish Lawcards.
- 26) Stewart, Terence P (1999) The GATT Uruguay Round: a negotiating history (1986-1994). Vol. 4, the end game. The Hague ; London : Kluwer Law International.
- 27) Suthersanen, U. (2000) Design Law in Europe. London: Sweet & Maxwell.

#### - Articles:

- 28) 162 (All WTO members) (1995) 'AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS', in the Agreement establishing the World Trade Organization. Doha Declaration.
- 29) Ratiu, C., & Anderson, B. (2014). The identity crisis of sustainable development. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 11(1), 4-15. doi: 10.1108/WJSTSD-08-2013-0033.
- 30) Aoki, Reiko & Spiegel, Y. (1998) 'Public disclosure of patent applications R and D, and welfare', The Berglas School of Economics.
- 31) Attorneys, P. P. & T. M. (2008) A Reference Guide to the Australian Patent System. Pizzys.
- 32) Australian Government (2006) Australia patent Oct No 38 of 1990 as amended by act No. 106 of 2006.
- 33) Sherman, L. B. (1999) 'The Making of Modern Intellectual Property Law', CUP.
- 34) Baron, P. (1999) 'Where Art Meets Science; Beauty Meets Utility: The Strange World of Industrial Design Protection', University of Tasmania Law Review, 18(2).

- 35) Bodenhausen, G. H. C. (1969) 'Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property As Revised at Stockholm', United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI).
- 36) Buchanan, J. M.; Stubblebine, W. C. (1962) 'Externality', *Economica*, 29(116), p. 371. doi: 10.2307/2551386.
- 37) CDIP (2015) 'STUDY ON PHARMACEUTICAL PATENTS IN CHILE', in prepared by Ms. María José Abud Sittler, Researcher, Columbia University, United States of America, Mr. Christian Helmers, Assistant Professor, Department of Economics, Santa Clara University, United States of America, and Ms. Bronwyn Hall, Professor of T, U. S. of A. (ed.) Wipo.
- 38) MacLeod, Christine (1988) 'Inventing the Industrial Revolution: The English patent system', Cambridge University Press.
- 39) Colston, C. (1999) *Principles of Intellectual Property Law*. Taylor & Francis (Principles of law series).
- 40) Correa, Carlos M. (2016) 'Carlos Correa, Guidelines for Pharmaceutical Patent Examination: Examining Pharmaceutical Patents from a Public Health Perspective, UNDP, New York, 2016'. doi: 10.13140/RG.2.1.1659.3526.
- 41) Correa, C. M. (2008) 'A guide to pharmaceutical patent', South Centre.
- 42) Ventose, E. (2009) 'Patent Protection for Second and Further Medical Uses under the European Patent Convention', *SCRIPT*-ed, 6.
- 43) Domeij, B. (2000) *Pharmaceutical patents in Europe*. Kluwer Law International (Stockholm studies in law).
- 44) Dura-Post (Aust) (2009) 'Pty ltd V Delnorth pty ltd', *jade*, Fcafc 84.
- 45) Hulme, E Wyndham (1896) 'The History of the Patent System under the Prerogative and at Common Law', *Law Quarterly Review*, 46.
- 46) Gader-Shafran, R. (2013), *The patent law dictionary: United States domestic patent law terms & international patent law terms*. Bloomington, IN: iUniverse, Inc. Available at: [https://books.google.com/books?id=d7HV8\\_XGob4C&pg=PA138&lpg=PA138&dq=Rights+Conferred+1.+A+patent+shall+confer+on+its+owner+the+following+exclusive+rights:+\(a\)+where+the+subject+matter+of+a+patent+is+a+product,+to+prevent+third+parties+not+having+the+o](https://books.google.com/books?id=d7HV8_XGob4C&pg=PA138&lpg=PA138&dq=Rights+Conferred+1.+A+patent+shall+confer+on+its+owner+the+following+exclusive+rights:+(a)+where+the+subject+matter+of+a+patent+is+a+product,+to+prevent+third+parties+not+having+the+o)
- 47) Galvez-Behar, G. (2008) 'La République des inventeurs. Propriété et organisation de l'innovation en France', Presses universitaires de Rennes.
- 48) Hauschildt, Jürgen; Salomo, Sören (2011), *Innovationsmanagement*, Vahlens Handbücher Der Wirtschafts- Und Sozialwissenschaften. doi: 10.15358/9783800643530.
- 49) Heikkilä, J. and Lorenz, A. (2018) 'Need for speed? Exploring the relative importance of patents and utility models among German firms', *Economics of Innovation and New Technology*, 27(1), pp. 80–105. doi: 10.1080/10438599.2017.1310794.
- 50) Erstling, Jay A.; Salmela, Amy M. (2012) 'Usefulness Varies By Country: The Utility Requirement of Patent Law in The United States, Europe And Canada', Mitchell Hamline.
- 51) Kardam, K. . (2007) 'Utility Model - A Tool for Economic and Technological Development: A CASE STUDY OF JAPAN', World Intellectual Property Organization (WIPO) in Collaboration with the Japan Patent Office.
- 52) Dobyns, Kenneth W. (1994) 'The Patent Office Pony; A History of the Early Patent Office', Sergeant Kirkland's Press.
- 53) Kluwer (2007) 'Manual for the Handling of applications for patents, designs and trade marks throughout the world', Law International.
- 54) Restaino, LG; SE Halpern, E. T. (2002) 'Patenting DNA-Related Inventions in the European Union, United States and Japan', rown Raysman Millstein Felder & Steiner LLP.
- 55) McChesney, F. S. (2006) 'Coase, demsetz, and the unending externality debate', *Cato Journal*, 26(1), pp. 179–200. doi: 10.2139/ssrn.491182.
- 56) Mott, K. M. (2007) 'The Concept of the Small Patent', *The International Business Executive*, 5(3).
- 57) Mukherjee, A. and Sinha, U. (2005) 'Product vs. Process Patent', *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.764104.
- 58) Seville, C. (2016) *EU Intellectual Property Law and Policy*. Edward Elgar Publishing (Elgar European law).
- 59) Suthersanen, U. (2001) 'Incremental Inventions in Europe: A Legal and Economic Appraisal of Second Tier Patents', *Journal of Business Law*.
- 60) Swaney, J. A. (1981) 'Externality and Community', *Journal of Economic Issues*, 15(3), pp. 615–628.
- 61) Thambisetty, S. (2009) 'Legal transplants in patent law: why" utility" is the new" industrial applicability"', *Jurimetrics*.
- 62) Wipo (2003) 'Standing Committee on the Law of Patents, "'Industrial Applicability" and "Utility" Requirements: commonalities and differences', May 12 to (Geneva).
- 63) WIPO (1979) 'Paris Convention for the Protection of Industrial Property', in *WIPO-Administered Treaties*. Stockholm.
- 64) Wipo Information by ECUADOR (2019) NATIONAL SERVICE OF INTELLECTUAL RIGHTS (ECUADOR). Available at: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ec.pdf>
- 65) Wipo Information by Portugal (2020) NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY (Portugal). Available at: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/pt.pdf>
- 66) WTO (1994) 'Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights', in *TRIPS*. Marrakesh: WTO. Available at: [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf)
- 67) Yamamoto, S. (2012) 'Utility Models in Japan', The Japan Patent Office. Available at: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo\\_ip\\_kul\\_12/wipo\\_ip\\_kul\\_12\\_ref\\_t3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_12/wipo_ip_kul_12_ref_t3.pdf)

- **Links:**

- 68) makarem.ir مکارم شیرازی، ناصر، استفتانات؛ پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی، بخش استفتانات،
- 69) Jpo (2018) Utility Model www.jpo.go.jp. Available at: <https://www.jpo.go.jp/e/index.html>

## **The necessity of validating the concept of "Utility model" in Iranian law by the light of the comparative study of other legal systems**

The distinction between the phenomenon's "Utility Model" - with different names in different countries - from the nature of "invention" can be seen in the legal system of many nations. No need to profit from an invention patent- a long, complicated, and time-consuming process- creates significant benefits for its owners and is a critical step in providing sustainable innovation. Recognizing the differences between these two categories and their benefits leads to better and more use of it. It proves the necessity to include the "Utility model" in legal systems without this concept. The Utility model is the resulting nature of the "bring to light" of an idea in which the initiative and innovation is at a lower level than the invention and is more concerned with optimizing and making practical the tools available in people's ordinary lives. This study aims to draw the differences between Utility model and invention accurately and to show the advantages of using the concept of "Utility model" along with the legal idea of invention in legal systems and to investigate methods with this category with a descriptive-analytical approach, and has demonstrated its empty place in Iranian law. Advantages such as independence of "Utility model" from inspecting the content of the schema in the patent process and thus its ease of patent, and also, the possibility of initial patent of inventions as "Utility model" to benefit from legal protection in the required time for the patent process, make the official recognition of this phenomenon in the current law of the country and the fundamental regulations developments in this area necessary.

**Keywords:** *Utility Models, Innovation, Patent, Antitrust, Process Patent*