

طبقه‌بندی دفاعیات در دعاوی نقض حق اختراع: مبانی، ملاک‌ها و آثار در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده آمریکا

علیرضا رحیمی قدیم

گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

a.rahimighadim@alumni.sbu.ac.ir

چکیده

دعاوی نقض حق اختراع صرفاً به احراز وقوع یا عدم وقوع نقض محدود نمی‌شوند، بلکه ممکن است اعتبار حق اختراع، تحقق نقض، قابلیت اعمال و اجرای حق یا شمول استثناهای قانونی نیز محل اختلاف باشد. با این حال، این وضعیت‌ها گاه بدون تفکیک دقیق، ذیل عنوان واحد «دفاعیات» بررسی می‌شوند؛ در حالی که از نظر موضوع، مبنای حقوقی و آثار قضایی تفاوت دارند. پژوهش حاضر با هدف تبیین ملاک مناسب برای طبقه‌بندی دفاعیات و تعیین آثار حقوقی آنها، با تمرکز بر حقوق ایران و مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا انجام شده است. روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و داده‌های آن مبتنی بر قوانین، آرای قضایی و منابع علمی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که عنوان یا منشأ دفاع، معیار کافی برای طبقه‌بندی نیست و باید «موضوع مورد تعرض» و «اثر حقوقی پذیرش دفاع» ملاک قرار گیرد. بر این اساس، دفاعیات در چهار حوزه اعتبار حق، عدم تحقق نقض، قابلیت اعمال یا اجرای حق و استثناهای قانونی قابل تفکیک‌اند. در حقوق ایران، عناصر این حوزه‌ها در مقررات مختلف پیش‌بینی شده، اما آثار آنها در چارچوبی منسجم تنظیم نشده است. در حقوق آمریکا نیز تفکیک میان بی‌اعتباری، عدم نقض، عدم قابلیت اجرا، استیفای حق و استثناهای قانونی در تعیین دامنه آثار رأی اهمیت دارد. پژوهش پیشنهاد می‌کند هر دفاع بر اساس موضوع، مبنای قانونی، دامنه اثر و نتیجه قضایی آن ارزیابی شود.

واژگان کلیدی: دفاعیات دعاوی نقض، بی‌اعتباری، عدم تحقق نقض، قابلیت اجرای حق، استیفای حق.

۱. مقدمه

حق اختراع با اعطای انحصاری محدود به دارنده، ابزاری برای تشویق سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ابتکاری است؛ اما این انحصار از ابتدا تا انتهای دوره حمایت، بدون محدودیت اعمال نمی‌شود. حدود حق انحصاری در قانون تعیین شده و در کنار آن، قواعد و استثناهایی وجود دارد که مانع توسعه ناموجه انحصار می‌شوند. به همین دلیل، دعوای نقض حق اختراع تنها عرصه حمایت از دارنده حق نیست، بلکه محل سنجش اعتبار حق، قلمرو انحصار و حدود آزادی اشخاص ثالث نیز هست (Parchomovsky & Stein, 2013; Calboli, 2024).

در این دعاوی، همه دفاعیات ماهیت یکسان ندارند. برخی اساس حق اختراع را مورد تعرض قرار می‌دهند و در صورت پذیرش، می‌توانند به ابطال تمام یا بخشی از حق منتهی شوند؛ برخی صرفاً ثابت می‌کنند که رفتار خوانده عناصر نقض را تشکیل نمی‌دهد؛ و برخی دیگر با فرض اعتبار و حتی تحقق عناصر ظاهری نقض، به دلیل استیفای حق، استفاده پژوهشی یا دیگر استثناهای قانونی، اعمال حق را در وضعیت مشخص محدود می‌کنند. خلط این مفاهیم می‌تواند آثار رأی دادگاه را نیز مبهم سازد (Seymore, 2023; Freilich, 2025).

این مسئله در حقوق ایران با تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ اهمیت بیشتری یافته است. قانون جدید در کنار مقررات مربوط به شرایط حمایت و اعتبار گواهینامه، مقررات جداگانه‌ای درباره حقوق مادی، محدودیت‌های این حقوق، استثناها و ابطال پیش‌بینی کرده است. ماده ۳۸، برای نمونه، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و استثناهای اعمال حقوق مادی را مقرر می‌کند، در حالی که مقررات ابطال در جایگاه دیگری قرار دارند.

با این حال، پرسش اصلی صرفاً این نیست که چه دفاعیاتی قابل طرح‌اند، بلکه این است که بر چه اساسی باید آنها را از یکدیگر متمایز کرد. در این پژوهش، «اثر حقوقی دفاع» در کنار «موضوع مورد تعرض» به‌عنوان دو معیار اصلی پیشنهاد می‌شود. از این منظر، دفاعی که موجب از میان رفتن خود حق می‌شود، با دفاعی که تنها دعوای نقض علیه یک شخص را دفع می‌کند، در یک طبقه قرار نمی‌گیرد. همچنین دفاعی که قلمرو اعمال حق را نسبت به محصول یا رفتار مشخص محدود می‌کند، با هر دو دسته تفاوت دارد (Parchomovsky & Stein, 2013).

حقوق ایالات متحده آمریکا با برخورداری از ادبیات و رویه گسترده درباره دفاعیات دعوای نقض، میان بی‌اعتباری، عدم نقض، عدم قابلیت اجرا و استیفای حق تمایزهای قابل استفاده‌ای ایجاد کرده است (U.S.C. §282 (35), 2026; Helmers & Love, 2023). پرسش اصلی پژوهش این است که دفاعیات دعوای نقض حق اختراع بر چه مبنایی باید طبقه‌بندی شوند و پذیرش هر دسته چه اثری بر اعتبار، اعمال و اجرای حق اختراع دارد؟ فرضیه پژوهش آن است که معیار اثر حقوقی، همراه با موضوع دفاع، می‌تواند چارچوب منسجم‌تری نسبت به طبقه‌بندی صرفاً عنوان‌محور فراهم کند. نوآوری تحقیق نیز در تطبیق این چارچوب با ساختار قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ و ارائه راهکارهایی برای تشخیص قضایی آثار متفاوت دفاعیات است.

۲. مبانی مفهومی و ملاک‌های طبقه‌بندی دفاعیات در دعوای نقض حق اختراع

۲-۱. مفهوم دفاع در دعوای نقض حق اختراع

دفاع در دعوای نقض را می‌توان وسیله‌ای دانست که به خوانده اجازه می‌دهد ادعای خواهان را به‌طور کامل یا جزئی دفع کند یا آثار حقوق انحصاری مورد استناد را در وضعیت خاص محدود سازد. در این معنا، دفاع مفهوم گسترده‌ای دارد و ضرورتاً به ادعای بی‌اعتباری حق اختراع محدود نیست. تفاوت میان انواع دفاع زمانی آشکار می‌شود که نتیجه پذیرش آنها مورد توجه قرار گیرد (Parchomovsky & Stein, 2013).

پارشوموفسکی و اشتاین با ارائه نظریه‌ای منسجم درباره دفاعیات مالکیت فکری، آنها را به سه دسته عمومی، اختصاصی و گروهی تقسیم کرده‌اند. در دفاع عمومی، اعتبار حق مالکیت فکری هدف قرار می‌گیرد و پذیرش آن می‌تواند حق را در برابر عموم بی‌اثر کند؛ در دفاع اختصاصی، تنها ادعای نقض علیه خواننده دفع می‌شود، در حالی که حق خواهان باقی می‌ماند؛ و در دفاع گروهی، برای گروه مشخصی از کاربران منطقه‌ای از مصونیت ایجاد می‌شود، بدون آنکه اصل حق به‌طور کلی از میان برود (Parchomovsky & Stein، 2013).

این طبقه‌بندی از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد «دفاع» از حیث اثر خود یک مفهوم همگن نیست. آثار رأیی که موجب بی‌اعتباری یک گواهینامه می‌شود، با رأیی که صرفاً عدم نقض توسط یک متهم را احراز می‌کند، یکسان نیست. نخستین رأی می‌تواند وضعیت حقوقی انحصار را نسبت به اشخاص متعدد تغییر دهد، در حالی که رأی دوم اصولاً به رابطه میان اصحاب همان دعوا مربوط می‌شود (Helmets & Love، 2023).

۲-۲. معیار نخست: موضوع مورد تعرض

نخستین معیار مناسب برای طبقه‌بندی دفاعیات، تعیین موضوعی است که دفاع متوجه آن است. در این چارچوب، دفاع ممکن است به «خود حق اختراع»، «رفتار خواننده»، «قابلیت اعمال یا اجرای حق» یا «وجود یک استثنای قانونی» مربوط باشد. این تفکیک مانع از آن می‌شود که همه عواملی که به رد دعوای نقض می‌انجامند، به اشتباه دفاعیات ناظر به اعتبار تلقی شوند (Parchomovsky & Stein، 2013).

برای مثال، دفاع مبتنی بر فقدان تازگی یا گام ابتکاری، اعتبار حق یا ادعای مربوط را هدف قرار می‌دهد، در حالی که دفاع عدم تحقق نقض، ماهیت رفتار خواننده را بررسی می‌کند. در حالت اول، مسئله این است که آیا انحصار قابل اعطا بوده است؛ در حالت دوم، پرسش این است که آیا رفتار مشخص خواننده با قلمرو انحصار تلاقی دارد یا خیر (Masur & Ouellette، 2024).

این تمایز در حقوق آمریکا نیز اهمیت دارد. ماده ۲۸۲ عنوان ۳۵ قانون ایالات متحده، عدم نقض، فقدان مسئولیت ناشی از نقض، عدم قابلیت اجرا و بی‌اعتباری را به‌عنوان دفاعیات دعوای مربوط به اعتبار یا نقض شناسایی می‌کند. این ساختار قانونی نشان می‌دهد که نتیجه منفی برای خواهان الزاماً ناشی از بی‌اعتباری پتنت نیست (U.S.C. §282 35، 2026).

۲-۳. معیار دوم: مبنای حقوقی دفاع

ملاک دوم، مبنای حقوقی دفاع است. دفاع ممکن است مستقیماً از قواعد مربوط به اعتبار پتنت ناشی شود، ممکن است از قواعد تعیین‌کننده عناصر نقض سرچشمه گیرد یا مبتنی بر یک محدودیت قانونی بر اعمال حق باشد. اهمیت این معیار در آن است که دفاعیات دارای منشأ متفاوت ممکن است آثار متفاوتی داشته باشند، حتی اگر همه آنها در نهایت به شکست دعوای خواهان منتهی شوند.

برای نمونه، دفاع بر مبنای دانش پیشین در اصل برای اثبات فقدان شرایط لازم برای اعتبار حق به کار می‌رود. پژوهش مازور و اولت نشان می‌دهد که تعیین وضعیت «دانش پیشین واقعی» می‌تواند پیچیدگی‌های قابل توجهی در ارزیابی اعتبار ایجاد کند؛ از جمله در مواردی که استفاده یا فروش واقعی یک محصول پیشین باید در تعیین وضعیت دانش پیشین لحاظ شود (Masur & Ouellette، 2024).

در مقابل، استیفای حق از مبنایی متفاوت برخوردار است. در استیفای حق، فرض اصلی بر اعتبار حق و تحقق حمایت قانونی است، اما قانون یا دکتترین مربوط مانع استمرار کنترل دارنده بر محصول مشخصی می‌شود که قبلاً به‌طور قانونی وارد جریان تجارت شده

است. بنابراین، نمی‌توان آن را هم‌ردیف دفاع بی‌اعتباری قرار داد (Lee، 2024؛ Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.، 2017).

۴-۲. معیار سوم: اثر حقوقی دفاع

مهم‌ترین معیار پیشنهادی این پژوهش، «اثر حقوقی پذیرش دفاع» است. بر اساس این معیار، دفاعیات را می‌توان در چهار سطح اصلی قرار داد: نخست، دفاعیات مؤثر بر اعتبار حق؛ دوم، دفاعیات ناظر به عدم تحقق نقض؛ سوم، دفاعیات مؤثر بر قابلیت اعمال یا اجرای حق؛ و چهارم، استثناهای قانونی که برای شخص، رفتار یا موقعیت خاص مصونیت ایجاد می‌کنند.

دفاعیات دسته نخست ممکن است به ابطال کامل یا جزئی حق اختراع منجر شوند. در نتیجه، اثر آنها صرفاً نفی مسئولیت خوانده نیست، بلکه اساس یا بخشی از انحصار قانونی را تغییر می‌دهد. اهمیت این دسته در نظام‌های ثبت اختراع با سازوکارهای متعدد بررسی اعتبار افزایش یافته است؛ زیرا پژوهش تجربی هلمرز و لاو نشان می‌دهد که اطلاعات حاصل از چالش اعتبار پتنت می‌تواند حتی بر نتیجه و سازش دعاوی موازی نقض تأثیر قابل توجه داشته باشد (Helmets & Love، 2023).

دسته دوم، یعنی دفاعیات ناظر به عدم تحقق نقض، با فرض بقای حق اختراع عمل می‌کنند. در این وضعیت، خوانده ممکن است ثابت کند که رفتار او تمام عناصر ادعای اختراع را تشکیل نمی‌دهد، یا اساساً عمل انتسابی در قلمرو حقوق انحصاری قرار ندارد. نتیجه در این حالت اصولاً رد دعاوی نقض علیه همان خوانده است، نه بی‌اعتبار شدن خود حق.

دسته سوم به مواردی مربوط است که حق معتبر وجود دارد، اما اعمال یا اجرای آن در وضعیت خاص محدود می‌شود. استیفای حق در این گروه قرار می‌گیرد. این نهاد نشان می‌دهد که «اعتبار حق» و «قابلیت اعمال حق» دو مفهوم مستقل‌اند و نباید یکی تلقی شوند (Lee، 2024).

دسته چهارم شامل استثناهای قانونی است که به موجب آنها قانون رفتار معینی را از قلمرو مسئولیت خارج یا برای اشخاص خاص مصونیت ایجاد می‌کند. برای مثال، در برخی نظام‌ها استفاده پژوهشی، استفاده‌کننده قبلی یا حضور موقت وسایل حمل‌ونقل با شرایط مقرر می‌توانند موجب محدود شدن امکان استناد به حق شوند. این وضعیت نیز با بی‌اعتباری تفاوت دارد، زیرا اعتبار حق همچنان باقی است (Freilich، 2025).

۵-۲. تفاوت اعتبار، نقض و قابلیت اجرای حق

سه‌گانه «اعتبار»، «نقض» و «قابلیت اجرا» مبنای اصلی فهم صحیح دفاعیات است. اعتبار، به وجود و استمرار قانونی حق مربوط می‌شود؛ نقض، به رابطه میان رفتار مشخص و قلمرو حقوق انحصاری؛ و قابلیت اجرا، به امکان استفاده دارنده از ضمانت‌اجراهای حق در وضعیت خاص مربوط است.

در نتیجه، ممکن است پتنت معتبر باشد ولی رفتاری که علیه خوانده مطرح شده، نقض محسوب نشود. همچنین ممکن است پتنت معتبر و رفتار ظاهراً ناقض باشد، اما استیفای حق یا یک استثنای قانونی مانع اعمال حق در وضعیت مورد نظر شود. این سلسله‌مراتب در تحلیل صحیح دعاوی نقض اهمیت بنیادی دارد (U.S.C. § 282 (35)، 2026؛ Seymore، 2023).

ادبیات جدید درباره سقوط قابلیت اجرای حق اختراع نیز نشان می‌دهد که رفتار ناموجه دارنده را نمی‌توان بدون تحلیل دقیق، با بی‌اعتباری حق یکی دانست. سیمور میان بی‌اعتباری و نهادهای مرتبط با عدم قابلیت اجرا ناشی از رفتار ناموجه دارنده تفکیک

می‌کند و نشان می‌دهد که برخی اشکال سوءرفتار می‌توانند نتیجه‌ای مبتنی بر عدم قابلیت اجرای پتنت ایجاد کنند، بدون آنکه ضرورتاً اساس فنی و حقوقی گواهی‌نامه را از میان ببرند (Seymore، 2023).

۲-۶. دامنه اثر و اشخاص منتفع

معیار مکمل، بررسی دامنه اشخاصی است که از دفاع منتفع می‌شوند. اگر دفاع موجب ابطال حق شود، آثار آن بالقوه نسبت به اشخاص ثالث نیز اهمیت پیدا می‌کند. اما در دفاع عدم تحقق نقض، نتیجه اصولاً به خواننده و رفتار موضوع دعوا محدود است. برخی استثنایها نیز ممکن است برای گروه خاصی از کاربران مصونیت ایجاد کنند (Parchomovsky & Stein، 2013).

از این منظر، اهمیت طبقه‌بندی تنها نظری نیست. نوع دفاع تعیین می‌کند که دادگاه تا چه اندازه باید درباره وضعیت عمومی حق تحقیق کند، رأی صادرشده چه قلمرویی داشته باشد و آیا اشخاص غیر از اصحاب دعوا می‌توانند از آثار آن بهره‌مند شوند. بنابراین، طبقه‌بندی نادرست می‌تواند به تعمیم ناموجه آثار رأی یا، برعکس، محدود کردن بیش از حد اثر یک تصمیم منجر شود.

۲-۷. آزمون پیشنهادی برای طبقه‌بندی دفاعیات

بر اساس مباحث فوق، برای تشخیص ماهیت هر دفاع می‌توان چهار پرسش متوالی مطرح کرد: نخست، دفاع متوجه خود حق است یا رفتار خواننده یا قابلیت اعمال حق؟ دوم، مبنای قانونی آن چیست؟ سوم، دفاع چه شخص یا موضوعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ چهارم، در صورت پذیرش چه نتیجه‌ای به دنبال دارد؟

حاصل این آزمون می‌تواند در قالب یک چارچوب چهارگانه بیان شود: «بی‌اعتباری یا زوال اعتبار حق»، «عدم تحقق نقض»، «محدودیت قابلیت اعمال یا اجرای حق» و «مصونیت قانونی». مزیت این چارچوب آن است که دفاعیات گوناگون را بر اساس نتیجه واقعی آنها تفکیک می‌کند و زمینه تحلیل منظم حقوق ایران را فراهم می‌سازد (Parchomovsky & Stein، 2013؛ Seymore، 2023).

۳. رویکرد حقوق ایران

۳-۱. ساختار کلی دفاعیات در قانون ۱۴۰۳

قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ دفاعیات دعاوی نقض را در یک فصل مستقل و با عنوان واحد تنظیم نکرده است، بلکه قواعد مرتبط با اعتبار، حقوق مادی، محدودیت‌های اعمال حق، استثنایها و ابطال در مقررات مختلف پراکنده‌اند. از این جهت، تحلیل نظام دفاعیات در حقوق ایران مستلزم کنار هم قراردادن این مقررات بر اساس اثر حقوقی آنهاست.

این ویژگی موجب می‌شود که تشخیص دفاع قابل طرح، بدون تفکیک میان اعتبار و اعمال حق، دشوار شود. برای رفع این مشکل، باید مقررات قانونی را به جای عنوان آنها، بر اساس کارکرد و اثر حقوقی تقسیم کرد.

۳-۲. دفاعیات ناظر به اعتبار حق اختراع

نخستین دسته، دفاعیات مربوط به اعتبار حق است. مواد مربوط به شرایط حمایت از اختراع، موضوعات خارج از حمایت، الزامات افشا و حدود ادعاها، در صورتی که فقدان یکی از شرایط قانونی را نشان دهند، می‌توانند مبنای حمله به اعتبار گواهی‌نامه یا ادعاهای مربوط قرار گیرند.

در این دسته، هدف اصلی خواننده اثبات این امر است که انحصاری که خواهان به آن استناد می‌کند، تماماً یا در بخشی از قلمرو مورد ادعا واجد مبنای قانونی نیست. بنابراین، این دفاعیات باید از مباحث مربوط به عدم تحقق نقض تفکیک شوند. ضرورت این تفکیک

با پژوهش‌های جدید درباره اعتبار پتنت نیز تأیید می‌شود؛ زیرا چالش اعتبار می‌تواند اثراتی فراتر از نتیجه مستقیم دعوای نقض داشته باشد (Helmets & Love، 2023).

در چنین مواردی، دادگاه باید میان ایراد به اصل اعتبار گواهی‌نامه و ایراد به نحوه اعمال آن در دعوای مشخص تمایز برقرار کند. اگر ایراد وارد به شرایط قانونی خود حق باشد، نتیجه باید متناسب با مقررات ابطال باشد؛ اما اگر تنها رفتار خواننده خارج از ادعا تشخیص داده شود، نمی‌توان از آن بی‌اعتباری حق را نتیجه گرفت.

۳-۳. عدم تحقق نقض

دسته دوم دفاعیات، مربوط به احراز نشدن نقض است. حقوق انحصاری دارنده بر اعمال مشخصی متمرکز است و بنابراین، خواهان باید نشان دهد که رفتار خواننده در محدوده یکی از این اعمال قرار گرفته و عناصر لازم نقض را تشکیل می‌دهد.

اهمیت این دسته در آن است که بسیاری از اختلافات عملی، نه درباره اعتبار پتنت، بلکه درباره تفسیر ادعاها و انطباق رفتار با آنهاست. ممکن است یک محصول با فناوری نزدیک به اختراع تولید شده باشد، اما یکی از عناصر ادعای پتنت را نداشته باشد. در چنین وضعی، دفاع خواننده به معنای نفی اعتبار حق نیست، بلکه نشان می‌دهد ادعای نقض ثابت نشده است.

از دیدگاه طبقه‌بندی پیشنهادی، این دفاع در قلمرو دفاعیات اختصاصی قرار می‌گیرد؛ زیرا اثر آن اصولاً دفع ادعای نقض علیه خواننده مشخص است. تفاوت این وضعیت با بی‌اعتباری اهمیت ویژه‌ای در حدود اثر رأی دارد (Parchomovsky & Stein، 2013).

۳-۴. استیفای حق به‌عنوان محدودیت اعمال حق

یکی از مهم‌ترین موارد ماده ۳۸ قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، استیفای حق است. در این وضعیت، قانون نسبت به فرآورده‌ای که توسط دارنده حق یا با رضایت او در بازار عرضه شده، حدودی را برای ادامه اعمال حقوق مادی مقرر می‌کند.

اثر استیفای حق، زوال یا ابطال گواهی‌نامه نیست. استیفای حق، اختیار دارنده را نسبت به محصول مشخصی که قبلاً به‌طور قانونی وارد جریان تجارت شده، محدود می‌کند. بنابراین، این نهاد باید در طبقه «محدودیت قابلیت اعمال حق» قرار گیرد، نه «دفاع اعتبار». این تفکیک در ادبیات جدید نیز مورد تأکید قرار گرفته است و پژوهش‌لی نشان می‌دهد که تشخیص فروش موجب استیفا، خود مستلزم بررسی شرایط و ماهیت معامله است (Lee، 2024).

در نتیجه، استفاده از واژه‌هایی مانند «زوال حق» برای توضیح استیفای حق می‌تواند موجب خلط میان دو نهاد شود. زوال یا ابطال به وضعیت خود حق مربوط است، در حالی که استیفای حق، قلمرو استمرار اعمال برخی اختیارات انحصاری را نسبت به محصول معین محدود می‌کند.

۳-۵. استثنای قانونی و دفاعیات گروهی

ماده ۳۸ قانون ۱۴۰۳ علاوه بر استیفای حق، محدودیت‌ها و استثنای دیگری را نیز در قلمرو اعمال حقوق مادی شناسایی کرده است. این موارد از نظر ساختاری به یکدیگر شبیه نیستند، اما نقطه مشترک آنها آن است که در شرایط معین، اعمال حق اختراع را محدود می‌کنند، بدون اینکه لزوماً اعتبار پتنت را از بین ببرند.

از منظر نظریه دفاعیات، برخی از این موارد را می‌توان مصداق دفاعیات گروهی یا استثنایی دانست؛ زیرا برای گروه مشخصی از استفاده‌کنندگان یا برای رفتار مشخص، منطقه‌ای از مصونیت ایجاد می‌کنند. استثنای پژوهشی نمونه قابل توجهی است. در حقوق

تطبیقی، حدود این استثنا به شدت وابسته به نحوه تعریف عمل پژوهشی و هدف استفاده است و به همین دلیل نمی‌توان آن را دفاعی عمومی علیه اعتبار پتنت دانست (Freilich، 2025).

این موضوع در ایران نیز اهمیت دارد. اگر استفاده پژوهشی واجد شرایط قانونی باشد، نتیجه منطقی این نیست که پتنت بی اعتبار تلقی شود، بلکه رفتار مشمول استثنا از مسئولیت نقض خارج می‌شود. بنابراین، در رأی دادگاه باید دامنه استثنا به دقت تعیین شود.

۳-۶. استفاده کننده قبلی

استفاده کننده قبلی نیز از حیث طبقه‌بندی با دفاع بی اعتباری تفاوت دارد. مبنای چنین حقی، حمایت از موقعیت حقوقی شخصی است که پیش از ثبت یا پیش از تحقق شرایط خاص قانونی، واجد وضعیت استفاده مقرر بوده است. در صورت احراز شرایط، حق مزبور می‌تواند مانع اعمال انحصار علیه وی در محدوده مقرر قانونی شود، بدون آنکه اصل حق اختراع نسبت به سایر اشخاص بی اعتبار شود.

از منظر تحلیلی، این نهاد نمونه روشنی از دفاعی است که اثر آن شخص محور است. بنابراین، نمی‌توان نتیجه پذیرش آن را به صورت خودکار نسبت به عموم توسعه داد. این ویژگی، آن را از دفاع ناظر به بی اعتباری متمایز می‌کند.

۳-۷. دفاعیات ناشی از عدم قابلیت اجرا و رفتار ناموجه دارنده

قانون ایران در مقایسه با حقوق آمریکا، نظریه مدون و گسترده‌ای برای همه اشکال عدم قابلیت اجرای پتنت ناشی از رفتار دارنده ارائه نمی‌کند. با این حال، مسئله رفتار ناموجه دارنده را نمی‌توان کاملاً بی ارتباط با نظام دفاعیات دانست؛ زیرا در برخی وضعیت‌ها رفتار دارنده می‌تواند بر امکان اعمال ضمانت اجرا یا دامنه استناد وی اثر بگذارد.

در حقوق ایالات متحده آمریکا، ادبیات معاصر، این مسئله را در چارچوب نهادهای مرتبط با محدودیت یا سقوط قابلیت اجرای حق اختراع بررسی کرده است. سیمور نشان می‌دهد که رفتارهایی همچون رفتار ناعادلانه در فرایند ثبت اختراع، سوءاستفاده از حق اختراع، استناد به اصل دستان ناپاک و اسقاط یا منع استناد به حق، هر یک بر مبنای متفاوتی استوارند و می‌توانند، حسب مورد، موجب محدود شدن امکان اجرای حق اختراع شوند؛ از این رو، نباید آثار آنها را با بی اعتباری فنی یا قانونی خود حق اختراع یکسان دانست (Seymore، 2023).

از این منظر، برای حقوق ایران نیز بهتر است میان دو موضوع تفکیک شود: نخست، رفتارهایی که قانون صریحاً برای آنها ضمانت اجرا مقرر کرده است؛ و دوم، رفتارهایی که صرفاً از نظر اخلاقی یا تجاری ناموجه‌اند اما برای محدود کردن حق نیازمند مبنای قانونی هستند. نمی‌توان هر نوع سوءرفتار دارنده را بدون نص یا مبنای معتبر، سبب بی اعتباری یا عدم اجرای حق دانست.

۳-۸. تعمیر و بازساخت؛ نمونه‌ای برای آزمون طبقه‌بندی

موضوع تعمیر یکی از بهترین نمونه‌ها برای نشان دادن تفاوت میان استیفا، عدم تحقق نقض و ساخت مجدد است. در صورتی که تعمیر صرفاً موجب حفظ یا بازگرداندن کارکرد محصول موجود شود، نمی‌توان تنها از عنوان «تعمیر» نتیجه گرفت که نقض رخ داده است یا برعکس؛ بلکه باید ماهیت عملیات و رابطه آن با عناصر ادعای اختراع بررسی شود (Heath، 2024).

هت در سال ۲۰۲۴ پیشنهاد کرده است که در تشخیص تعمیر مجاز از بازسازی غیرمجاز، تحلیل باید از خود ادعای پتنت آغاز شود و سپس میزان ارتباط قطعه تعویض شده با دستاورد فنی اختراع بررسی گردد. از این دیدگاه، صرف جایگزینی قطعه‌ای که نقشی در دستاورد ابتکاری ندارد، الزاماً معادل ساخت مجدد اختراع نیست (Heath، 2024).

این تحلیل برای حقوق ایران نیز قابل استفاده است. ماده ۳۵، حقوق انحصاری دارنده را نسبت به اعمال مشخصی مانند ساخت، استفاده، عرضه و فروش شناسایی می‌کند و ماده ۳۸ نیز در شرایط مقرر محدودیت‌هایی را برای اعمال حق نسبت به فرآورده عرضه‌شده مقرر کرده است. از ترکیب این قواعد می‌توان نتیجه گرفت که مسئله تعمیر باید از دو مرحله تفکیک شود: نخست، آیا عمل انجام‌شده با توجه به ادعای اختراع مصداق یکی از اعمال انحصاری است؛ و دوم، آیا در صورت پاسخ مثبت، استیفا یا استثنای قانونی مانع اعمال حق می‌شود؟

بنابراین، «حق تعمیر» نباید بدون مبنای قانونی به‌عنوان دفاعی مستقل و مطلق در نظر گرفته شود. تحلیل صحیح باید بر اساس رابطه میان ادعای اختراع، وضعیت محصول فروخته‌شده، ماهیت عملیات تعمیر و مقررات استیفای حق انجام شود. پژوهش‌های جدید درباره ارتباط مالکیت فکری با تعمیر نیز همین پیچیدگی را نشان می‌دهند و تأکید دارند که قانون مالکیت فکری هم‌زمان ممکن است ابزار حمایت از نوآوری و منشأ محدودیت بازار تعمیر باشد (Calboli، 2024؛ Sarnoff، 2025).

۳-۹. آثار پذیرش دفاعیات در حقوق ایران

بر اساس چارچوب پیشنهادی، پذیرش دفاع در حقوق ایران می‌تواند چهار نتیجه متفاوت داشته باشد. نخست، بی‌اعتباری یا ابطال تمام یا بخشی از حق؛ دوم، رد دعوای نقض به دلیل عدم تحقق عناصر آن؛ سوم، محدود شدن اعمال حق نسبت به وضعیت یا محصول معین؛ و چهارم، ایجاد مصونیت قانونی برای شخص یا رفتار مشخص.

این تفکیک در تعیین حدود رأی اهمیت زیادی دارد. رأیی که بر مبنای عدم تحقق نقض صادر می‌شود، نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اعتبار عمومی پتنت را نفی کند. بالعکس، اگر موضوع رأی ابطال حق باشد، محدود کردن نتیجه به همان رفتار خواننده، معنای دفاع عمومی را از میان می‌برد.

۴. مطالعه تطبیقی دفاعیات در حقوق ایالات متحده آمریکا

۴-۱. جایگاه دفاعیات در ساختار دعوای نقض حق اختراع

حقوق ایالات متحده آمریکا به دلیل توسعه گسترده قانون‌گذاری و رویه قضایی در زمینه دعوای نقض حق اختراع، نمونه مناسبی برای آزمون چارچوب اثرمحور دفاعیات است. در این نظام، نتیجه دعوای نقض ممکن است نه از بی‌اعتباری حق، بلکه از عدم تحقق نقض، استیفای حق، وجود استثنا یا عدم قابلیت اجرای حق ناشی شود. ماده ۲۸۲ عنوان ۳۵ قانون ایالات متحده نیز مجموعه‌ای از این دفاع‌ها را در کنار یکدیگر شناسایی کرده است؛ در حالی که ماده ۲۷۱ محدوده اصلی اعمال ناقض حق را مشخص می‌کند (35 U.S.C. §§271, 282, 2026).

از منظر این پژوهش، اهمیت نظام آمریکا صرفاً در تعداد دفاعیات شناخته‌شده نیست، بلکه در تفکیک نسبتاً روشن میان موضوعات مختلف دعوای نقض است. بر این اساس، دادگاه می‌تواند از یک سو درباره اعتبار پتنت تصمیم‌گیری کند و از سوی دیگر، بدون تعرض به اعتبار آن، عدم تحقق نقض یا محدودیت اجرای حق را احراز نماید. این تفکیک در ادبیات تجربی جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ هلمرز و لاو نشان داده‌اند که طرح چالش اعتبار پتنت و ارزیابی اولیه آن توسط هیأت رسیدگی به دعوای پتنت می‌تواند حتی بر نحوه حل‌وفصل دعوای موازی نقض اثر بگذارد (Helmers & Love، 2023).

بر همین اساس، حقوق آمریکا را می‌توان در این پژوهش بر مبنای چهار دسته تحلیل کرد: دفاعیات ناظر به اعتبار حق، دفاعیات ناظر به عدم تحقق نقض، دفاعیات ناظر به قابلیت اعمال و اجرای حق، و استثناهایی که اعمال حق را در وضعیت‌های خاص محدود

می‌کنند. مزیت این تقسیم‌بندی آن است که جایگاه هر دفاع را با اثر نهایی آن بر وضعیت حقوقی پتنت و دعوای نقض مرتبط می‌سازد.

۲-۴. دفاعیات ناظر به اعتبار حق اختراع

اعتبار حق اختراع در حقوق ایالات متحده آمریکا تابع مجموعه‌ای از الزامات قانونی است که مهم‌ترین آنها در مواد ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۱۲ عنوان ۳۵ قانون این کشور پیش‌بینی شده‌اند. از جمله این الزامات می‌توان به تازگی، فقدان بداهت و کفایت و وضوح افشا اشاره کرد. دفاع مبتنی بر نقض هر یک از این الزامات، مستقیماً اعتبار حق اختراع را هدف قرار می‌دهد و در صورت اثبات، می‌تواند به بی‌اعتباری تمام یا بخشی از آن منجر شود (35 U.S.C. §§ 102, 103, 112, 2026).

دفاع مبتنی بر دانش پیشین نیز در زمره دفاعیات ناظر به اعتبار حق اختراع قرار می‌گیرد؛ زیرا هدف آن، تردید در وجود شرایط لازم برای برخورداری از حمایت قانونی است. اهمیت این دفاع از آنجا ناشی می‌شود که تشخیص اینکه چه اطلاعات، محصولات یا فرایندهایی پیش از تاریخ مربوط در دسترس عموم قرار داشته‌اند، همواره امری ساده و بدون اختلاف نیست. مازور و اولت در پژوهش خود با تمرکز بر دانش پیشین موجود در جهان واقعی نشان می‌دهند که بررسی مواردی مانند استفاده یا فروش پیشین یک محصول می‌تواند در تعیین میزان دسترسی عمومی به موضوع و در نتیجه، ارزیابی وضعیت دانش پیشین، مسائل تفسیری و اثباتی مهمی ایجاد کند (Masur & Ouellette, 2024).

این یافته برای طبقه‌بندی دفاعیات اهمیت مستقیمی دارد؛ زیرا دفاع مبتنی بر دانش پیشین با وجود آنکه ممکن است در جریان یک دعوای نقض مطرح شود، در نهایت ناظر به اعتبار حق است. بنابراین، نباید آن را با دفاعی که صرفاً ثابت می‌کند رفتار خواننده با ادعای پتنت منطبق نیست، یکسان دانست.

از سوی دیگر، تجربه حقوق ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که بررسی اعتبار حق اختراع لزوماً به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای نقض محدود نیست و ممکن است در چارچوب سازوکارهای اداری نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. هلمرز و لاو در مطالعه تجربی خود درباره سازوکار رسیدگی بین‌طرفی نشان داده‌اند که ایجاد و ارائه اطلاعات جدید درباره اعتبار حق اختراع می‌تواند بر روند رسیدگی و حتی انگیزه طرفین برای حل و فصل یا سازش در دعوای نقض اثرگذار باشد (Helmets & Love, 2023). این یافته نشان می‌دهد که دفاع ناظر به اعتبار حق اختراع صرفاً ابزاری برای دفع دعوای خواننده نیست، بلکه می‌تواند بر ارزیابی راهبردی طرفین و سرنوشت کلی دعوای نقض نیز تأثیر بگذارد.

۳-۴. عدم تحقق نقض به عنوان دفاع مستقل

در حقوق ایالات متحده آمریکا، اعتبار حق اختراع و تحقق نقض، دو مسئله مستقل از یکدیگرند. حتی در فرضی که اعتبار حق اختراع مفروض یا اثبات شده باشد، خواهان همچنان مکلف است نشان دهد که رفتار خواننده در قلمرو یکی از اعمال ناقض حق قرار می‌گیرد و با تمام عناصر ادعای مورد استناد انطباق دارد (35 U.S.C. § 271, 2026).

از این‌رو، خواننده می‌تواند بدون مناقشه نسبت به اعتبار حق اختراع، با استناد به عدم انطباق رفتار خود با عناصر ادعا، تحقق نقض را منتفی بداند. برای مثال، ممکن است محصول یا فرایند مورد استفاده خواننده تنها بخشی از ویژگی‌های فنی مندرج در ادعای اختراع را دارا باشد و یکی یا چند عنصر اساسی آن را دربرنگیرد. در چنین وضعی، دفاع خواننده متوجه اعتبار حق نیست، بلکه بر احراز نشدن نقض در رفتار مورد ادعا استوار است و نتیجه آن اصولاً رد دعوای نقض در همان پرونده خواهد بود. اهمیت این تفکیک در دعوای مربوط به اختراعات دارای چندین ادعا یا اجزای فنی متعدد بیشتر آشکار می‌شود. ممکن است یک یا چند ادعای اختراع

معتبر شناخته شوند، اما محصول یا رفتار خوانده واجد تمامی عناصر لازم برای تحقق نقض آنها نباشد. بنابراین، صدور حکم بر عدم تحقق نقض را نباید به معنای بی اعتباری یا بی اثر شدن حق اختراع تلقی کرد؛ بلکه اثر چنین حکمی به رابطه میان حق معتبر و رفتار مشخص خوانده محدود می ماند. از منظر طبقه بندی پیشنهادی این پژوهش، دفاع مبتنی بر عدم تحقق نقض، نمونه روشن دفاع اختصاصی است؛ زیرا هدف آن دفع ادعای نقض در برابر خوانده معین است، بدون آنکه اصل اعتبار حق اختراع یا امکان استناد دارنده به آن در برابر سایر اشخاص مورد تعرض قرار گیرد (Parchomovsky & Stein، 2013).

۴-۴. عدم قابلیت اجرای حق و رفتار ناموجه دارنده

یکی از ویژگی های مهم حقوق ایالات متحده آمریکا، تفکیک میان اعتبار حق اختراع و قابلیت اجرای آن در برخی وضعیت های ناشی از رفتار دارنده است. در این موارد، اصل وجود و اعتبار حق اختراع محل تردید نیست، اما ممکن است رفتار دارنده به گونه ای باشد که استناد وی به حق یا بهره گیری از ضمانت اجرای آن، در شرایط خاص با محدودیت مواجه شود. از این منظر، قابلیت اجرای حق مفهومی مستقل از اعتبار آن است و نباید آثار ناشی از رفتار ناموجه دارنده با بی اعتباری اصل حق اختراع یکسان تلقی شود (Seymore، 2023).

در این حوزه، نهادهایی مانند رفتار ناعادلانه در فرایند ثبت اختراع، سوء استفاده از حق اختراع، اصل دستان ناپاک و اسقاط یا منع استناد به حق مورد توجه قرار گرفته اند. سیمور با بررسی این نهادها نشان می دهد که رفتار دارنده در برخی شرایط می تواند موجب محدود شدن امکان اجرای حق اختراع شود، بی آنکه لزوماً اعتبار فنی یا قانونی گواهی نامه را از بین ببرد. از این رو، نتیجه حقوقی چنین رفتاری باید متناسب با ماهیت آن تعیین شود و نمی توان همه موارد را در قالب بی اعتباری حق تحلیل کرد (Seymore، 2023).

اهمیت این تفکیک زمانی آشکارتر می شود که رفتار دارنده پس از ایجاد حق با نحوه ایجاد آن مقایسه شود. در صورتی که ایراد به شرایط ایجاد یا اعتبار حق اختراع مربوط باشد، دفاع می تواند به بی اعتباری یا ابطال آن منتهی شود؛ اما اگر مسئله، سوء رفتار دارنده در فرایند ثبت یا نحوه اعمال حق پس از صدور گواهی نامه باشد، پاسخ حقوقی ممکن است به محدود شدن قابلیت اجرای حق در همان وضعیت خاص محدود شود. بنابراین، میان نقض در اعتبار حق و رفتار ناموجه دارنده در مرحله اعمال یا اجرای حق باید از حیث مبنا و اثر حقوقی تمایز قائل شد (Seymore، 2023).

این تفکیک در تحلیل حقوق ایران نیز اهمیت دارد. نمی توان هر رفتار ناموجه یا استفاده نادرست از حق اختراع را بدون احراز مبنای قانونی، موجب بی اعتباری آن دانست. در نظام دفاعیات، ابتدا باید مشخص شود که ایراد مطرح شده اساس حق را هدف قرار می دهد یا صرفاً نحوه اعمال و اجرای آن را محدود می کند. پذیرش این تمایز می تواند از خلط میان دفاعیات ناظر به اعتبار و دفاعیات مربوط به قابلیت اجرای حق جلوگیری کرده و به تعیین دقیق تر حدود و آثار آرای قضایی کمک کند.

۴-۵. سوء استفاده از حق اختراع

سوء استفاده از حق اختراع از جمله نهادهایی است که در مرز میان حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت قرار می گیرد. در این وضعیت، مسئله اصلی نه اعتبار حق اختراع در زمان ایجاد آن، بلکه نحوه اعمال و بهره برداری دارنده از موقعیت انحصاری ناشی از حق است. به بیان دیگر، ممکن است حق اختراع از حیث شرایط قانونی کاملاً معتبر باشد، اما شیوه اعمال آن در شرایطی به گونه ای باشد که با اهداف و حدود شناسایی شده برای حمایت از این حق سازگار نباشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا، تحول این نهاد نشان می دهد که تحلیل سوء استفاده از حق اختراع به تدریج از یک مفهوم صرفاً مبتنی بر انصاف به نهادی نزدیک تر به ملاحظات حقوق رقابت تبدیل شده است. شیخ با بررسی تحول این دکترین نشان می دهد که ارزیابی سوء استفاده از حق اختراع در حقوق معاصر آمریکا بدون توجه به دامنه انحصار اعطاشده و آثار رقابتی شیوه اعمال آن، تحلیل کاملی نخواهد بود. از این منظر، سوء استفاده از

حق اختراع باید از بی‌اعتباری حق متمایز شود. نخست، موضوع سوءاستفاده معمولاً به نحوه رفتار دارنده در مرحله اعمال یا بهره‌برداری از حق مربوط است، نه فقدان شرایط لازم برای ایجاد آن. دوم، ضمانت‌اجرای چنین رفتاری لزوماً ابطال حق اختراع نیست، بلکه ممکن است به محدود شدن امکان استناد یا اجرای آن در وضعیت موردنظر منتهی شود. بنابراین، در چارچوب طبقه‌بندی پیشنهادی این پژوهش، سوءاستفاده از حق اختراع بیشتر در قلمرو دفاعیات ناظر به قابلیت اعمال یا اجرای حق قرار می‌گیرد تا دفاعیات مربوط به اعتبار آن. (Shaikh، 2024).

۴-۶. استیفای حق

استیفای حق از مهم‌ترین نهادهایی است که تفاوت میان اعتبار حق اختراع و حدود اعمال آن را آشکار می‌کند. در استیفای حق، اصل اعتبار حق اختراع مورد تردید قرار نمی‌گیرد، بلکه پس از عرضه قانونی محصول توسط دارنده حق یا با رضایت وی، امکان اعمال برخی اختیارات انحصاری نسبت به همان محصول محدود می‌شود. دیوان عالی آمریکا در رأی «محصولات ایمپرشن علیه لکس‌مارک» بر این مبنا تأکید کرد که فروش مجاز یک محصول می‌تواند حقوق اختراعی دارنده را نسبت به همان نمونه فروخته‌شده مستوفی کند (Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 2017).

اهمیت این رأی در چارچوب بحث حاضر، بیش از نتیجه خاص پرونده، در تعیین اثر حقوقی استیفای حق است. تحقق استیفا به معنای زوال یا ابطال حق اختراع نیست؛ بلکه موجب می‌شود دارنده نسبت به محصولی که قبلاً به‌طور قانونی به بازار عرضه شده است، نتواند همان اختیارات انحصاری پیشین را به‌طور نامحدود اعمال کند. بنابراین، استیفای حق باید به‌عنوان محدودیتی بر قلمرو اعمال حق نسبت به محصول معین تحلیل شود، نه دفاعی که اعتبار اصل حق اختراع را مورد تعرض قرار دهد. در عین حال، تحقق استیفای حق به صرف وقوع هر نوع انتقال محصول محقق نمی‌شود و به شرایط و ماهیت معامله وابسته است. لی در پژوهش خود بر اهمیت تشخیص فروش به‌عنوان رویداد حقوقی موجب استیفا و نقش شرایط حاکم بر معامله در تعیین آثار آن تأکید می‌کند. ازاین‌رو، در هر دعوا باید مشخص شود که آیا انتقال مورد استناد واقعاً واجد شرایط لازم برای تحقق استیفا بوده و در صورت تحقق، دامنه اثر آن تا چه اندازه است (Lee، 2024).

بر این اساس، استیفای حق در چارچوب طبقه‌بندی پیشنهادی این پژوهش در زمره دفاعیات ناظر به محدودیت اعمال یا اجرای حق قرار می‌گیرد. پذیرش آن، نه وضعیت حقوقی گواهینامه اختراع را تغییر می‌دهد و نه لزوماً سایر محصولات و معاملات را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بلکه آثار آن اصولاً به محصول و وضعیت حقوقی مشخصی محدود است که شرایط استیفا نسبت به آن احراز شده باشد.

۴-۷. تعمیر و بازساخت

موضوع تعمیر در حقوق ایالات متحده آمریکا نمونه روشنی از تعامل میان استیفای حق، عدم تحقق نقض و حدود اعمال حق اختراع است. مالک محصولی که پیش‌تر به‌طور قانونی به وی منتقل شده است، اصولاً می‌تواند برای حفظ کارکرد یا بازگرداندن وضعیت مطلوب آن اقدام به تعمیر کند؛ بااین‌حال، استیفای حق اختراع را نمی‌توان مجوزی نامحدود برای ایجاد مجدد موضوع اختراع دانست. ازاین‌رو، صرف ادعای «تعمیر» برای خروج عمل از قلمرو حقوق انحصاری دارنده کافی نیست و باید ماهیت واقعی عملیات انجام‌شده بررسی شود (Heath، 2024).

مسئله اساسی آن است که آیا عملیات صورت‌گرفته صرفاً به حفظ، ترمیم یا اعاده کارکرد همان محصول موجود منتهی شده است یا در عمل، به ایجاد مجدد محصول یا بخش اساسی موضوع اختراع انجامیده است. اهمیت این تمایز در فناوری‌های پیچیده و محصولات متعددی که از اجزای متعدد و قابل تعویض تشکیل شده‌اند، بیشتر است؛ زیرا تعویض یک جزء فرسوده ممکن است صرفاً جنبه

ترمیمی داشته باشد، در حالی که جایگزینی یا ایجاد مجدد جزء اساسی اختراع می‌تواند از حدود تعمیر متعارف فراتر رود و در قلمرو ساخت قرار گیرد (Heath، 2024).

هت در پژوهش خود با ارائه یک چارچوب سه‌مرحله‌ای برای تحلیل دعاوی مرتبط با تعمیر، بر ضرورت آغاز بررسی از مفاد ادعای اختراع تأکید می‌کند. بر این اساس، ابتدا باید مشخص شود که ادعای مورد استناد دقیقاً از چه عناصر و ویژگی‌های فنی تشکیل شده است؛ سپس ماهیت عملیات انجام‌شده و میزان تغییر ایجادشده در محصول بررسی شود؛ و در نهایت، نقش جزء تعویض‌شده یا بازسازی‌شده در دستاورد فنی اختراع ارزیابی گردد. این رویکرد نشان می‌دهد که تعیین مرز میان تعمیر و ساخت مجدد باید بر اساس ماهیت فنی و حقوقی عمل انجام شود، نه صرفاً عنوانی که طرفین برای آن به کار می‌برند (Heath، 2024).

از منظر طبقه‌بندی دفاعیات، این تمایز اهمیت ویژه‌ای دارد. چنانچه عملیات انجام‌شده در حدود استفاده از همان محصول باقی بماند، ممکن است دفاع بر مبنای استیفای حق یا عدم تحقق نقض قابل طرح باشد؛ اما اگر عملیات به ایجاد مجدد موضوع اختراع یا بخش اساسی آن منتهی شود، استناد صرف به خرید قبلی محصول برای توجیه آن کافی نخواهد بود. بنابراین، استیفای حق و تعمیر دو مفهوم مترادف نیستند؛ بلکه تحقق استیفا، یکی از مقدمات بررسی حدود اقدام مجاز پس از فروش است.

این تحلیل در حقوق ایران نیز قابل توجه است. ماده ۳۸ قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، در شرایط مقرر، محدودیت‌هایی بر اعمال حقوق مادی دارنده نسبت به فرآورده‌هایی که توسط وی یا با رضایت او در بازار عرضه شده‌اند، ایجاد کرده است، اما حق تعمیر را به‌طور مستقل و جامع تعریف نکرده است. از این‌رو، در حقوق ایران نیز نمی‌توان صرف عنوان «تعمیر» را برای مشروعیت عمل کافی دانست؛ بلکه باید ابتدا وضعیت استیفای حق بررسی شود و سپس ماهیت عملیات انجام‌شده، میزان تغییرات ایجادشده و ارتباط آن با موضوع اختراع مورد ارزیابی قرار گیرد.

در نتیجه، مناسب‌ترین رویکرد آن است که تعمیر در دو مرحله تحلیل شود: نخست، احراز وجود شرایط استیفای حق نسبت به محصول مشخص؛ و دوم، تعیین اینکه عملیات انجام‌شده در محدوده تعمیر همان محصول باقی مانده یا عملاً به ساخت مجدد موضوع اختراع منتهی شده است. این تفکیک ضمن جلوگیری از توسعه ناموجه حقوق انحصاری پس از فروش، از تبدیل استیفای حق به مجوزی عام برای بازتولید اختراع نیز جلوگیری می‌کند (Heath، 2024؛ Lee، 2024).

۴-۸. استثنای پژوهشی

استثنای پژوهشی در حقوق ایالات متحده آمریکا نمونه‌ای روشن از دفاعی است که نه اعتبار حق اختراع را هدف قرار می‌دهد و نه لزوماً بر فقدان یکی از عناصر نقض استوار است؛ بلکه مبنای آن، وجود یک استثنای محدود برای انجام برخی فعالیت‌های پژوهشی است. بنابراین، در این موارد، اصل بر اعتبار حق اختراع است و اختلاف عمدتاً به این پرسش مربوط می‌شود که آیا رفتار موردنظر، با توجه به هدف و ماهیت آن، در محدوده استثنای قانونی یا قضایی قرار می‌گیرد یا خیر. رأی «مدی علیه دانشگاه دوک» در تعیین حدود این استثنا اهمیت ویژه‌ای دارد. دادگاه در این پرونده صرف دانشگاهی یا غیرتجاری بودن فعالیت را برای برخورداری از مصونیت کافی ندانست و بر ضرورت وجود ارتباط واقعی میان فعالیت انجام‌شده و یک هدف مشروع پژوهشی تأکید کرد (Madey v. Duke University، 2002). از این‌رو، نمی‌توان صرف انجام یک فعالیت در محیط دانشگاهی یا با هدف غیرانتفاعی را برای خروج آن از قلمرو حق اختراع کافی دانست.

مطالعات جدید نیز نشان می‌دهند که محدود بودن قلمرو استثنای پژوهشی همچنان برای جامعه علمی اهمیت عملی دارد. فرایلیش در پژوهشی درباره استفاده پژوهشگران دانشگاهی از فناوری‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که نگرانی از مسئولیت ناشی از نقض

حق اختراع می‌تواند بر تصمیم‌های پژوهشی و نحوه استفاده از فناوری‌های تحت حمایت اثر بگذارد. از این منظر، حدود استثنای پژوهشی نه تنها یک مسئله نظری در حقوق اختراع، بلکه عاملی مؤثر بر رفتار پژوهشگران و دسترسی آنان به فناوری نیز محسوب می‌شود (Freilich، 2025).

از منظر طبقه‌بندی دفاعیات، استثنای پژوهشی را باید از دفاعیات ناظر به اعتبار حق اختراع متمایز کرد. در صورت پذیرش این دفاع، حق اختراع همچنان معتبر باقی می‌ماند و تنها رفتار مشخصی که واجد شرایط استثنا باشد، از مسئولیت نقض خارج می‌شود. بنابراین، اثر این دفاع اصولاً به رفتار و شرایط موردنظر محدود است و نمی‌توان آن را به سایر اشخاص یا اعمالی که خارج از قلمرو استثنا قرار دارند تسری داد. بر این اساس، استثنای پژوهشی در چارچوب پیشنهادی این پژوهش در زمره استثنای قانونی یا دفاعیات ناظر به مصونیت از مسئولیت قرار می‌گیرد، نه دفاعیات عمومی مربوط به بی‌اعتباری حق. این تفکیک از یک سو از توسعه ناموجه استثنا و تضعیف حمایت از اختراع جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، امکان شناسایی قلمرو مشروع فعالیت‌های پژوهشی را در حدود مقرر قانونی فراهم می‌سازد.

۴-۹. ارزیابی تطبیقی معیارهای طبقه‌بندی دفاعیات و آموزه‌های حقوق آمریکا برای حقوق ایران
بررسی حقوق ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که در تحلیل دفاعیات دعوای نقض حق اختراع باید میان چهار پرسش اساسی تفکیک قائل شد: نخست، آیا حق اختراع از اعتبار قانونی برخوردار است؛ دوم، آیا رفتار خواننده با قلمرو حقوق انحصاری منطبق و در نتیجه ناقض حق است؛ سوم، آیا حق اختراع در وضعیت موردنظر قابلیت اعمال و اجرا دارد؛ و چهارم، آیا رفتار یا شخص موردنظر مشمول یکی از استثنای قانونی است. پاسخ هر یک از این پرسش‌ها ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت در دعوا منتهی شود و به همین دلیل، نمی‌توان همه آنها را در قالب یک مفهوم واحد تحلیل کرد (35 U.S.C. §§ 271, 282, 2026).

اهمیت تجربه حقوق آمریکا برای حقوق ایران در قابلیت انتقال عینی مقررات آن نیست، بلکه در تفکیک روشن‌تر آثار حقوقی دفاعیات است. بی‌اعتباری حق، عدم تحقق نقض، محدودیت قابلیت اعمال یا اجرای حق و استیفای حق، هر یک موضوع و اثر متفاوتی دارند. بنابراین، استفاده از یک عنوان واحد برای این نهادها می‌تواند موجب شود حدود اثر دفاع و دامنه رأی قضایی به‌درستی مشخص نشود (Parchomovsky & Stein، 2013؛ Seymore، 2023).

بر این اساس، می‌توان چارچوب حقوق آمریکا را در قالب یک آزمون چهارمرحله‌ای برای تحلیل دفاعیات در حقوق ایران نیز مورد استفاده قرار داد. در مرحله نخست، باید موضوع دفاع مشخص شود و معلوم گردد که آیا دفاع متوجه اعتبار خود حق، رفتار خواننده، قابلیت اعمال حق یا شمول یک استثنای قانونی است. در مرحله دوم، مبنای قانونی دفاع باید تعیین شود. در مرحله سوم، دادگاه باید دامنه اثر دفاع را نسبت به حق اختراع، محصول، شخص یا رفتار موردنظر مشخص کند. در مرحله چهارم نیز باید نتیجه قضایی ناشی از پذیرش دفاع، از جمله ابطال حق، رد دعوای نقض، محدود شدن اجرای حق یا ایجاد مصونیت قانونی، به‌طور صریح تعیین شود. مطالعه حقوق آمریکا همچنین نشان می‌دهد که برخی نهادها، مانند استیفای حق، تعمیر و محدودیت قابلیت اجرای حق، صرفاً محصول قواعد قانونی نیستند و بخش مهمی از حدود آنها از طریق رویه قضایی شکل گرفته است. از این رو، اصلاح حقوق ایران نیز لزوماً مستلزم افزودن عناوین دفاعی متعدد نیست؛ بلکه در گام نخست می‌توان با تفسیر منسجم مقررات موجود و تفکیک آثار آنها، چارچوب روشن‌تری برای رسیدگی قضایی ایجاد کرد (Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc، 2017؛ Heath، 2024).

استیفای حق، اعتبار گواهینامه را از میان نمی‌برد، بلکه امکان اعمال برخی اختیارات انحصاری دارنده را نسبت به محصول مشخص محدود می‌کند. همچنین دفاع عدم تحقق نقض، صرفاً اثبات می‌کند که رابطه لازم میان رفتار خواننده و عناصر ادعای اختراع احراز نشده است و از آن نمی‌توان بی‌اعتباری حق را نتیجه گرفت (Lee، 2024).

از منظر حقوق ایران، مهم‌ترین آموزه تطبیقی آن است که میان «بی‌اعتباری حق اختراع» و «محدودیت اعمال حق» مرز روشنی برقرار شود. در نتیجه، استفاده از تجربه حقوق آمریکا می‌تواند به توسعه یک چارچوب منسجم برای تحلیل دفاعیات در حقوق ایران کمک کند؛ چارچوبی که در آن، هر دفاع بر اساس موضوع، مبنای قانونی، دامنه اثر و نتیجه قضایی ارزیابی شود. چنین رویکردی از خلط مفاهیم، تعمیم ناموجه آثار رأی و تبدیل هر مانع اعمال حق به بی‌اعتباری آن جلوگیری می‌کند و می‌تواند زمینه مناسب‌تری برای شکل‌گیری رویه قضایی منسجم در دعاوی نقض حق اختراع فراهم آورد.

۵. چالش‌های حقوق ایران

۵-۱. فقدان چارچوب صریح برای طبقه‌بندی

مهم‌ترین چالش حقوق ایران، نبود چارچوب واحد برای طبقه‌بندی دفاعیات است. قانون ۱۴۰۳ مقررات متعددی را درباره اعتبار، حقوق مادی، استیفای حق، استثنایها و ابطال پیش‌بینی کرده است، اما میان این نهادها بر مبنای آثار قضایی آنها تفکیک صریحی برقرار نکرده است. نتیجه این وضعیت آن است که یک دفاع ممکن است صرفاً موجب رد دعوا شود، اما در عمل مانند ایرادی علیه اعتبار حق تلقی شود. چنین وضعی در پرونده‌هایی که پتنت دارای چند ادعا یا چند کاربرد است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

۵-۲. خلط استیفای حق و زوال یا ابطال

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اصلاح، تفکیک روشن میان استیفای حق، زوال و ابطال است. استیفای حق به محصول مشخص و اعمال مشخص دارنده مرتبط است؛ ابطال به بی‌اعتباری حق مربوط می‌شود؛ و زوال در مفهوم خاص خود می‌تواند به پایان یافتن حق در اثر عوامل قانونی مانند انقضای مدت یا عدم رعایت الزامات قانونی مربوط باشد. خلط این سه مفهوم موجب می‌شود دامنه اثر رأی نیز به درستی تعیین نشود. در صورت استیفای حق، دارنده همچنان مالک یک پتنت معتبر است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه رأی را به تمام محصولات یا اشخاص تعمیم داد.

۵-۳. ابهام در مرز تعمیر و بازساخت

ظهور اقتصاد چرخشی و توسعه حق تعمیر، اهمیت این مسئله را افزایش داده است. مطالعات جدید نشان می‌دهند که مالکیت فکری می‌تواند در کنار منافع اقتصادی خود، مانعی حقوقی در برابر برخی فعالیت‌های تعمیر، بازسازی و بازیافت ایجاد کند (Calboli، 2024). در چنین شرایطی، راهکار مناسب آن نیست که هرگونه تعمیر به‌عنوان استثنای کلی بر حق اختراع شناخته شود. بلکه باید از معیار فنی - حقوقی استفاده کرد: ابتدا ادعای اختراع مشخص شود؛ سپس عملیات انجام‌شده بررسی گردد؛ آنگاه نقش قطعه تعویض‌شده در دستاورد ابتکاری سنجیده شود؛ و در نهایت استیفا یا استثنای قانونی بررسی شود (Heath، 2024). این رویکرد امکان ایجاد تعادل میان حقوق دارنده اختراع و آزادی استفاده‌کننده را افزایش می‌دهد و از دو افراط جلوگیری می‌کند: یکی توسعه بیش از حد انحصار و دیگری ایجاد مصونیت نامحدود برای تعمیر.

۵-۴. چالش دفاعیات ناشی از رفتار دارنده

در حقوق ایران، نسبت به حقوق ایالات متحده آمریکا، چارچوب صریح و منسجمی برای طرح سوءاستفاده از حق اختراع به عنوان دفاع در دعوای نقض پیش‌بینی نشده است. از این رو، در تحلیل این موضوع باید میان رفتارهایی که قانون برای آنها ضمانت اجرای مشخص مقرر کرده و رفتارهایی که صرفاً از منظر اقتصادی، تجاری یا اخلاقی ناموجه به نظر می‌رسند، تفکیک کرد. صرف نامطلوب بودن رفتار دارنده حق، بدون وجود مبنای قانونی کافی، نمی‌تواند به خودی خود موجب بی‌اعتباری یا عدم امکان اجرای حق اختراع شود.

تجربه حقوق ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که نهادهایی مانند سوءاستفاده از حق اختراع و سقوط قابلیت اجرای حق اختراع، در صورتی که بدون معیارهای روشن و حدود قابل تشخیص به کار گرفته شوند، می‌توانند به کاهش پیش‌بینی پذیری در دعوای منجر شوند. از این رو، حتی در مواردی که رفتار دارنده مبنای طرح دفاع قرار می‌گیرد، لازم است نوع رفتار، مبنای حقوقی آن، رابطه آن با اعمال حق انحصاری و اثر حقوقی مورد انتظار از پذیرش دفاع، به طور مشخص احراز شود. به بیان دیگر، دفاع مبتنی بر رفتار دارنده نباید به ابزاری برای ایجاد محدودیت نامعین در اجرای حق اختراع تبدیل شود (Seymore، 2023؛ Shaikh، 2024).

۶. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

پژوهش حاضر با هدف تعیین ملاک مناسب برای طبقه‌بندی دفاعیات در دعوای نقض حق اختراع و تبیین آثار حقوقی هر یک انجام شد. بررسی مبانی نظری، مقررات قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ و مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده آمریکا نشان داد که مسئله اصلی در حقوق ایران، فقدان دفاعیات یا مقررات متنوع نیست؛ بلکه نبود یک چارچوب روشن برای تشخیص ماهیت، جایگاه و آثار متفاوت آنهاست. دفاعیاتی که در جریان یک دعوای نقض مطرح می‌شوند، از حیث موضوع و نتیجه حقوقی یکسان نیستند و نمی‌توان همه آنها را صرفاً بر اساس عنوان یا منشأ مشترک در یک طبقه قرار داد.

یافته اصلی پژوهش آن است که معیار مناسب برای طبقه‌بندی دفاعیات باید بر دو عنصر استوار باشد: موضوع دفاع و اثر حقوقی پذیرش آن. بر این اساس، دفاعیات قابل تفکیک به چهار حوزه اصلی هستند: دفاعیات ناظر به اعتبار حق اختراع، دفاعیات مربوط به عدم تحقق نقض، دفاعیات مرتبط با قابلیت اعمال یا اجرای حق و استثنای قانونی. این طبقه‌بندی از یک سو میان تعرض به اساس حق و تعرض به نحوه اعمال آن تمایز ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، امکان تعیین دقیق تر آثار رأی قضایی را فراهم می‌سازد.

دفاعیات ناظر به اعتبار، وضعیت خود حق اختراع یا یکی از ادعاهای آن را هدف قرار می‌دهند و در صورت پذیرش، ممکن است به ابطال تمام یا بخشی از حق منجر شوند. در مقابل، دفاع مربوط به عدم تحقق نقض، اصل اعتبار حق را مورد تعرض قرار نمی‌دهد، بلکه اثبات می‌کند که رفتار خوانده با عناصر ادعای اختراع انطباق نداشته است. بنابراین، نتیجه این دو دفاع یکسان نیست و نباید رأی مبتنی بر عدم تحقق نقض به گونه‌ای تفسیر شود که اعتبار عمومی حق اختراع را نیز زیر سؤال ببرد.

همچنین، پژوهش نشان داد که استیفای حق باید از بی‌اعتباری و زوال حق به طور کامل تفکیک شود. در استیفای حق، اصل حق اختراع باقی می‌ماند، اما دارنده نمی‌تواند برخی اختیارات انحصاری خود را نسبت به محصولی که در شرایط قانونی پیشین وارد جریان تجارت شده است، همچنان اعمال کند. از این رو، استیفای حق در زمره دفاعیات ناظر به محدودیت اعمال حق قرار می‌گیرد و نه دفاعیات مربوط به اعتبار آن. این تمایز در تعیین دامنه اثر رأی و جلوگیری از برداشت نادرست از مفهوم استیفا اهمیت اساسی دارد.

بررسی موضوع تعمیر نیز نشان داد که میان استیفای حق و حق تعمیر رابطه‌ای وجود دارد، اما این دو مفهوم مترادف نیستند. صرف خرید قانونی یک محصول، مجوز انجام هر نوع عملیات بعدی بر روی آن محسوب نمی‌شود. معیار اصلی باید این باشد که آیا عملیات

انجام شده صرفاً به حفظ یا اعاده کارکرد محصول موجود منتهی شده یا در عمل به ساخت مجدد محصول یا بخش اساسی موضوع اختراع انجامیده است. بنابراین، در دعاوی مربوط به تعمیر و قطعات یدکی، توجه هم‌زمان به مفاد ادعای اختراع، ماهیت عملیات، نقش فنی قطعه تعویض شده و وضعیت حقوقی محصول ضروری است.

مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده آمریکا نیز نشان داد که اهمیت این نظام برای حقوق ایران، پیش از آنکه در تعداد یا تنوع دفاعیات باشد، در تفکیک روشن‌تر آثار آنهاست. در این نظام، بی‌اعتباری، عدم تحقق نقض، محدودیت قابلیت اجرا و استیفای حق مسیره‌های تحلیلی متفاوتی دارند. این تجربه نشان می‌دهد که در حقوق ایران نیز نباید هر عاملی که موجب شکست دعوای نقض می‌شود، لزوماً به‌عنوان دفاعی علیه اعتبار حق تلقی شود.

پژوهش همچنین نشان داد که رفتار ناموجه دارنده حق باید از بی‌اعتباری آن تفکیک شود. ممکن است حق اختراع از نظر شرایط ایجاد و اعتبار کاملاً صحیح باشد، اما نحوه اعمال یا اجرای آن در شرایط خاص با محدودیت مواجه شود. از این‌رو، در تحلیل دفاعیات مبتنی بر رفتار دارنده نیز باید میان نقض در ایجاد حق، سوءرفتار در فرایند تحصیل حق و سوءاستفاده در مرحله اعمال آن تمایز قائل شد. این تفکیک مانع از آن می‌شود که هر رفتار نامطلوب دارنده به‌طور خودکار موجب بی‌اعتباری حق اختراع تلقی شود.

بر پایه یافته‌های پژوهش، مهم‌ترین راهکار برای حقوق ایران، اتخاذ رویکردی اثرمحور در رسیدگی قضایی است. دادگاه در مواجهه با هر دفاع باید ابتدا موضوع آن را مشخص کند، سپس مبنای قانونی آن را شناسایی نماید، دامنه اثر آن را نسبت به حق، محصول، شخص یا رفتار تعیین کند و در نهایت نتیجه قضایی ناشی از پذیرش آن را به‌طور صریح بیان نماید. به این ترتیب، میان ابطال حق، رد دعوای نقض، محدود شدن اعمال یا اجرای حق و ایجاد مصونیت قانونی تفکیک روشنی برقرار خواهد شد.

از نظر تقنینی نیز مناسب است در اصلاحات آینده، تمایز میان این نهادها با وضوح بیشتری منعکس شود. به‌ویژه، تعیین دقیق‌تر آثار ابطال، رد دعوای نقض، استیفای حق و استثنای قانونی می‌تواند از اختلاف در تفسیر و اجرای مقررات جلوگیری کند. همچنین، با توجه به گسترش بازار تعمیر و استفاده مجدد از محصولات، تعیین معیار روشن برای تشخیص تعمیر از ساخت مجدد می‌تواند به کاهش اختلافات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در این حوزه کمک نماید.

در نهایت، نتیجه پژوهش آن است که سامان‌دهی دفاعیات دعوای نقض حق اختراع بیش از آنکه به ایجاد عناوین جدید نیاز داشته باشد، به تفکیک دقیق نهادهای موجود بر اساس موضوع و آثار حقوقی آنها نیازمند است. چنین رویکردی می‌تواند موجب افزایش انسجام تحلیل قضایی، تعیین دقیق‌تر حدود آرای دادگاه‌ها و کاهش خطر توسعه ناموجه حقوق انحصاری شود. در عین حال، این چارچوب امکان حفظ تعادل میان حمایت از نوآوری و سرمایه‌گذاری، حقوق استفاده‌کنندگان، آزادی رقابت و منافع عمومی را فراهم می‌کند.

منابع

- 1) Calboli, I. (2024). Pushing a square pin into a round hole? Intellectual property challenges to a sustainable and circular economy, and what to do about it. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 55(2), 237–248.
- 2) Dortz, M., & Wagner, J. (2025). Raising rivals' costs and right to repair laws: Separating the sheep from the goats? *Journal of Regulatory Economics*, 68, 1–16.
- 3) Freilich, J. (2025). Do academic researchers care about patent infringement? A PCR case study. *Houston Law Review*, 63, 337–358.
- 4) Heath, C. (2024). A three-step test for determining patent infringement related to repair. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 55, 762–773.
- 5) Helmers, C., & Love, B. J. (2023). Patent validity and litigation: Evidence from US inter partes review. *Journal of Law and Economics*, 66(1), 53–81.
- 6) Lee, S.-D. (2024). Requirements for sale to trigger patent exhaustion. *The Journal of Law & IP*, 14(1), 105–148.
- 7) Masur, J. S., & Ouellette, L. L. (2024). Real-world prior art. *Stanford Law Review*, 76, 703–762.
- 8) Parchomovsky, G., & Stein, A. (2013). Intellectual property defenses. *Columbia Law Review*, 113(6), 1483–1542.
- 9) Sarnoff, J. D. (2025). The right to repair, intellectual property, exhaustion, and preemption. In S.-A. Elvy & N. S. Kim (Eds.), *The Cambridge handbook of emerging issues at the intersection of commercial law and technology* (pp. 215–229). Cambridge University Press.
- 10) Seymore, S. B. (2023). Patent forfeiture. *Duke Law Journal*, 72(5), 1019–1078.
- 11) Shaikh, O. H. (2024). The doctrine of patent misuse: Origins, antitrust and the TRIPS Agreement. *Journal of Intellectual Property Rights*, 29(4), 247–252.
- 12) Vanderhaeghe, M. (2025). Disentangling the 'Right to Repair' sensu lato and its interaction with intellectual property rights in the European Union. *Journal of Law, Market & Innovation*, 4(3), 558–583.
- 13) Wilson, J. (2025). The laboratory of repair: Testing California's right to repair law in the post-analytical phase. *Marquette Intellectual Property & Innovation Law Review*, 29(2), 364. ?–
- 14) ٢٥U.S.C. §§ 102–103, 112, 271, 282.
- 15) *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S. 152. (2017)
- 16) *Madey v. Duke University*, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002).
- 17) *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336.(1961)
- 18) *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476.(1964)

Classification of Defenses in Patent Infringement Litigation: Foundations, Criteria, and Effects under Iranian Law with a Comparative Study of United States Law

Abstract

Patent infringement litigation is not limited to determining whether infringement has occurred. Issues concerning patent validity, the existence of infringement, the enforceability of patent rights, and the applicability of statutory exceptions may also arise. These distinct issues are, however, sometimes examined under the single heading of “defenses,” despite their different legal bases and judicial effects. This study identifies appropriate criteria for classifying defenses and determining their legal effects, focusing on Iranian law and comparing it with United States law. The research adopts a descriptive, analytical, and comparative methodology based on legislation, judicial decisions, and scholarly literature. The findings indicate that the designation or legal source of a defense alone does not provide an adequate basis for classification. Rather, the subject matter challenged and the legal effect of accepting the defense should constitute the principal criteria. Accordingly, defenses may be classified into four categories: defenses concerning patent validity, non-infringement defenses, defenses concerning the exercise or enforceability of patent rights, and statutory exceptions. Iranian law contains elements of all four categories across different provisions, but their legal effects have not been organized within a coherent framework. United States law likewise demonstrates the importance of distinguishing invalidity, non-infringement, unenforceability, patent exhaustion, and statutory exceptions in determining the scope of judicial decisions. The study proposes that each defense be assessed according to its subject matter, legal basis, scope of effect, and judicial consequence.

Keywords: Patent infringement defenses; patent invalidity; non-infringement; patent enforceability; patent exhaustion.