

پژوهشهای حقوقی

علمی - ترویجی

شماره ۲۵

هزار و سیصد و نود و سه - نیمسال اول

- ۵ ● آموزش حقوق بشر برای تفتی خشونت
رما لاسی - عباس بهروزی کوله
- ۲۹ ● چالش‌های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزه نفت
محمد آقایی
- ۶۱ ● مهندسی ساوول‌های منطقه‌ای انسان در مثلث حق سلامت، حق توسعه و هویت مشترک
فاطمه طرف
- ۸۵ ● دولت یرتاب‌کننده اشیای فضای و تأثیر پروژه «سی لانچ» بر تحول مفهوم آن
حسین کلونتی - سیدمادی محمودی
- ۱۱۲ ● رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه‌شده
محمد سابر - سرین طباطبایی حساری
- ۱۳۲ ● مسؤلیت حقوقی دولت در بلایای طبیعی
زهره رحمتی
- ۱۸۵ ● کتوتاسیون منح شکنجه: هشم‌اندازی فرا راه جبران خسارت قربانیان نقض‌های فراسرزمینی
نیلوفر نظریاتی
- ۱۹۹ ● شرط ماهوی گام ابتکاری در ایند قوتین و مقررات (الکویی برای قاتونگذاری ایران)
حامد نجفی - مهسا مدنی
- ۲۱۲ ● جایگاه ایران در مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (پوتیدروا) و نگاهی به ایند
کوروش چمتری





http://jlr.sdil.ac.ir/article_32632.html

شرط ماهوی گام ابتکاری در آینه قوانین و مقررات (الگویی برای قانونگذاری ایران)

حامد نجفی* - مهسا مدنی**

چکیده:

جایگاه قانونی مبهم و نامشخص شرط ماهوی گام ابتکاری در ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶، یکی از نواقص بارز قانون آزمایشی فوق است. در این ماده آمده است: «اختراعی قابل 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...» چنین بیانی شائبه‌ی یکی بودن دو شرط تازگی و گام ابتکاری را ایجاد نموده است، حال آنکه چنین نیست و شرط گام ابتکاری در اغلب قریب به اتفاق قوانین و مقررات خارجی اعم از ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز در نظام‌های حقوقی مختلف و اقتصادهای گوناگون، مستقل از سایر شرایط بیان شده است. در این تحقیق برآنیم با بیان جایگاه شرط گام ابتکاری در قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در کشورها و نظام‌های گوناگون، به الگوی مناسبی برای قانونگذاری کشورمان پس از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون سال ۱۳۸۶، دست یابیم.

کلیدواژه‌ها:

شرط گام ابتکاری، مقررات ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی، حقوق ایران، قانون مصوب

۱۳۸۶.

۱. مقدمه

پس از اینکه در سال‌های قبل زمره‌های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر سر زبان‌ها افتاد و در سال‌های اخیر هم ایران به‌عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی انتخاب شد، قانونگذار ایرانی هم کوشید تا سهم خود در این راستا ادا نماید. زیرا قانونگذار ایرانی به‌خوبی با اقتضائات و بایسته‌های کلی چنین الحاقی آشنا بود. نتیجه ضروری الحاق به سازمان تجارت جهانی، پذیرش موافقتنامه تریپس است. تریپس جزء لاینفک سازمان مزبور بوده و جامع‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری است. هر چند قانونگذار ایرانی با شناخت چنین اقتضائاتی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نمود که ناشی از وقوف قانونگذار ایرانی بر بایسته‌های کلی و عمومی الحاق به سازمان تجارت جهانی و در نتیجه موافقتنامه تریپس است، اما ایرادهای مشهودی که بر برخی از مواد قانون مزبور وارد است حکایت از آن دارد که قانونگذار بدون شناخت کافی نسبت به برخی موضوع‌ها و مفاهیم مبادرت به تصویب این مواد نموده است. ماده ۲ قانون مذکور که در مقام بیان شرایط ماهوی اختراع بوده و گام ابتکاری را نیز تعریف نموده است، نمونه‌ای از نواقص و ایرادهای وارد بر این قانون است؛ زیرا برخلاف رویه موجود در مقررات داخلی و بین‌المللی و به شیوه نامأنوسی در ماده ۲ قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ آمده است: «اختراعی قابل 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...» این در حالی است که در بند ۱ ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس که جامع‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حمایت از مالکیت فکری است و جزو لاینفک سازمان تجارت جهانی آمده است: «حق ثبت اختراع، برای فراورده و فرایندهای (تولیدی) در تمامی رشته‌های فناوری، مشروط بر اینکه جدید بوده، متضمن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشند، وجود دارد». به همین ترتیب و کیفیت شرط گام ابتکاری در قوانین و مقررات اغلب قریب به اتفاق کشورهای مختلف مورد تصریح قرار گرفته است. دلیل اتخاذ رویه قانونی نسبتاً واحد در خصوص این شرط در قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، مفهوم و مبنای واحد این شرط در این مقررات است. در تمامی این مقررات شرط گام ابتکاری مستقل از سایر شرایط ماهوی از جمله شرط تازگی بیان شده است؛ در حالی که نص ماده ۲ قانون ایران شائبه اینهمانی دو شرط گام ابتکاری و تازگی را فراهم آورده است. هدف ما در تحقیق حاضر این است تا ضمن بیان جایگاه قانونی شرط گام ابتکاری در حقوق خارجی اعم از مقررات و اسناد ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و نظام‌های مختلف حقوقی و اقتصادی و الگوگیری از آنها، وضعیت قانونی شرط مزبور در حقوق ایران را بررسی و پیشنهادهای لازم را ارائه نماییم.

۲. حقوق خارجی و مقررات بین‌المللی

۱-۲. مقررات ملی

۱-۱-۲. نظام‌های کامن‌لا

۱-۱-۱-۲. امریکا

در قانون اختراعات اصلاحی آگوست ۲۰۰۵ امریکا ذیل عنوان قابلیت ثبت اختراعات به شرط عدم وضوح (گام ابتکاری) تصریح شده است. در ماده (۱۰۳) ۳۵ این قانون آمده است: «در صورتی که تفاوت‌های میان اختراع ادعایی و فن یا صنعت قبلی به گونه‌ای باشد که اختراع ادعایی به‌عنوان یک کل، در زمان ایجاد اختراع، برای شخص با مهارت معمولی در دانش مربوطه بدیهی بوده باشد، حتی اگر اختراع مذکور حائز شرط تازگی باشد، حق ثبت اختراع به آن اعطا نخواهد شد.»^۱

قسمت اخیر این ماده به ماده (۱۰۲) ۳۵ قانون جامع مزبور که راجع به شرط تازگی است، اشاره دارد. در پایان ماده (۱۰۳) ۳۵ نیز آمده است: «حق ثبت اختراع به‌واسطه روشی که از طریق آن اختراع ایجاد شده است، ملغی نمی‌شود». در بند ب همین ماده نیز به چگونگی اعمال شرط گام ابتکاری راجع به اختراعات بیوتکنولوژیک اشاره شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در حقوق امریکا، شرط گام ابتکاری مستقل از شرط تازگی به‌عنوان یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراعات مورد تصریح قرار گرفته و در مقررات اختراعات این کشور به چگونگی اعمال این شرط اشاره شده است.

۲-۱-۱-۲. انگلیس

قانون اختراعات ۱۹۷۷ انگلیس، اصلاحی ۲۰۰۴، ذیل عنوان قابلیت ثبت اختراع و اختراعات قابل ثبت، در بخش اول و بند یک، مقرر می‌دارد: «حق ثبت اختراع فقط زمانی اعطا می‌شود که اختراع ادعایی حداقل حائز شرایط ذیل باشد: اختراع تازه بوده، حاوی گام ابتکاری باشد، دارای کاربرد صنعتی باشد...» به‌منظور تبیین شرط گام ابتکاری نیز در قسمت سوم از بخش اول قانون مذکور نیز این‌گونه آمده است: «در صورتی که اختراع ادعایی با لحاظ فن یا صنعت قبلی، برای شخص با مهارت معمولی در دانش، بدیهی نباشد، حاوی شرط گام ابتکاری تلقی می‌شود.»^۲

با این اوصاف، در حقوق انگلیس و در قانون اختراعات این کشور نیز شرط گام ابتکاری به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین شرایط ثبت اختراعات به صورت مستقل و با تفکیک از سایر شرایط مورد تصریح قرار گرفته است.

1. United States of America patent laws, United States code, title 35 – patents as amended on August 8, 2005.

2. United Kingdom patent act 1077, as last Amended by an Act to amend the law relating to patents of July 22, 2004.

۲-۱-۱-۳. استرالیا

در قانون اختراعات ۱۹۹۰ استرالیا، اصلاحی ۲۰۰۶ نظر به اهمیت و جایگاه شرایط ماهوی ثبت اختراع بالاخص شرط گام ابتکاری، علاوه بر اینکه در بخش سوم این قانون و در ماده ۱۸ با عنوان اختراعات قابل ثبت، شرط گام ابتکاری در کنار سایر شرایط مورد تصریح قرار گرفته است، در فصل اول و در قسمت تعاریف در کنار شرط تازگی مورد تعریف و تبیین قرار گرفته است. در قسمت دوم از بند ۷ این فصل آمده است: «در راستای اهداف این قانون، زمانی که اختراع ادعایی با فن یا صنعت قبلی مقایسه می‌شود، حاوی گام ابتکاری تلقی می‌شود مگر اینکه برای شخص با مهارت معمولی در دانش مربوطه با لحاظ دانش دانش رایج عمومی که قبل از تاریخ ایجاد اختراع ادعایی وجود داشته است» بدیهی باشد...» در ماده ۱۸ این قانون هم ذیل عنوان اعتبار و اختراعات قابل ثبت، سه شرط تازگی، گام ابتکاری و مفید بودن (کاربرد صنعتی) به تفکیک مورد تصریح قرار گرفته‌اند.^۱

۲-۱-۱-۴. کانادا

فصل دوم قانون اختراعات کانادا، اصلاحی ۲۰۰۵، اختراع را به این صورت تعریف نموده است: «هرگونه صنعت جدید و مفید، فرایند، ماشین، ساخت یا ترکیب یک کالا یا هرگونه پیشرفت جدید و مفید در صنعت... اختراع نامیده می‌شود».^۲ مستنبط از این تعریف، در قانون اختراعات کانادا تنها دو شرط تازگی و مفید بودن، به‌عنوان شرایط ماهوی اختراع ذکر شده‌اند و توجهی به شرط گام ابتکاری نشده است. هر چند در این قانون به شرط گام ابتکاری اشاره‌ای نشده است، اما این به آن معنا نیست که شرط گام ابتکاری در حقوق کانادا راجع به اختراعات اعمال نمی‌شود. در این کشور نیز سه شرط اساسی تازگی، گام ابتکاری و مفید بودن (کاربرد صنعتی)، برای اختراعات لحاظ می‌شود.^۳ زیرا در یکی از آرای صادره، دادگاه صراحتاً اعلام نمود: «برای اینکه ورقه اختراع معتبری صادر شود، باید چیزی فراتر از یک محصول جدید و مفید تولید شود. این محصول باید نتیجه به‌کارگیری ذهن مبتکر باشد. برای تولید این محصول باید مقداری قوه ابتکار به‌کار گرفته شده باشد».^۴

از این رأی دادگاه کانادایی، شرط گام ابتکاری برای اختراعات به‌وضوح استنباط می‌شود. هر چند در هر حال شرط گام ابتکاری در قانون موضوعه فعلی کانادا وجود ندارد؛ اما امید است تا با تصویب لایحه قانونی اختراعات در آینده‌ای نزدیک، این وضعیت تغییر نماید. ماده (۳) ۲۸ این لایحه قانونی مقرر می‌نماید: «موضوعی که در ادعاهای مندرج در اظهارنامه به‌عنوان اختراع

1. *Australia patent Act*. No 83 of 1990 as Amended by Act No. 106 of 2006.

2. *Canada patent Act as amended* by c. 18 of 2005.

3. The standard of non - obviousness in Canada.

4. *Canadain Gypsum co ltd v Gyp sum lime and Alabastine canadaltl*.

توصیف می‌شود باید با لحاظ فن یا صنعت قبلی، در تاریخ ایجاد اختراع، برای شخص با مهارت معمولی در دانش یا علمی که اختراع مربوط به آن می‌شود، بدیهی نباشد». همان‌گونه که مشاهده می‌شود این ماده به شرط گام ابتکاری اشاره دارد.^۱ اگرچه که با لحاظ نظام کامن لایی حقوق کانادا می‌توان گفت حتی در صورت عدم تصویب این لایحه نیز شرط گام ابتکاری مستنداً به رأی نام برده در کنار دو شرط دیگر یعنی تازگی و مفید بودن، قرار خواهد داشت.

۲-۱-۲. نظام‌های رومی - ژرمنی

۱-۲-۱-۲. فرانسه

شرط گام ابتکاری در قانون مالکیت فکری فرانسه مصوب ۱۹۹۲ اصلاحی سال ۲۰۰۶، ذیل عنوان اختراعات قابل ثبت در بند اول ماده ۱۰-۶۱۱ مورد تصریح قرار گرفته است. در این بند آمده است: «اختراعاتی که دارای کاربرد صنعتی بوده، جدید هستند و متضمن گام ابتکاری، قابلیت ثبت به‌عنوان اختراع را دارند». در ماده ۱۴-۶۱۱ نیز در تبیین شرط گام ابتکاری آمده است: «اختراع در صورتی که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد، حاوی گام ابتکاری است».^۲

۲-۲-۱-۲. آلمان

ماده ۱ از بخش اول قانون اختراعات آلمان اصلاحی ۳۱ جولای ۲۰۰۹، ذیل عنوان حق ثبت اختراع بیان می‌دارد: «حق ثبت اختراع به اختراعات موجود در تمامی زمینه‌های فنی، مشروط بر اینکه تازه بوده، متضمن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشند، اعطا می‌شود». در همین قانون و در تبیین شرط گام ابتکاری، ماده ۴ این‌گونه بیان می‌دارد: «در صورتی که بر اساس فن یا صنعت قبلی، اختراع برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد، فرض می‌شود که آن اختراع حاوی گام ابتکاری است».^۳

۳-۲-۱-۲. ایتالیا

در قانون اختراعات ایتالیا اصلاحی ۱۹۹۶، ماده ۱۲ این قانون ذیل عنوان موضوع حق ثبت اختراع، در کنار سایر شرایط به شرط گام ابتکاری اشاره نموده است. در این ماده می‌خوانیم: «هر اختراع جدیدی که متضمن گام ابتکاری است و قابلیت کاربرد صنعتی داشته باشد،

1. Ibid.

2. France intellectual property code as Amended by Act No. 2006 – 236 of 1 march 2006.

3. Germany patent Act as Amended by the Act on Improvement of enforcement of intellectual property Rights of 31 July 2009.

موضوع حق ثبت اختراع قرار می‌گیرد». در ماده ۱۶ همین قانون نیز در راستای توضیح شرط گام ابتکاری آمده است: «در صورتی که با لحاظ فن یا صنعت قبلی اختراع (ادعایی) برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد، اختراع حاوی گام ابتکاری خواهد بود.»^۱ همان‌گونه که مشاهده می‌شود مقررۀ مرتبط با شرط گام ابتکاری در سه کشور فرانسه، آلمان و ایتالیا به‌طور مشابه و به تفکیک از سایر شرایط بیان شده است.

۲-۱-۳. نظام‌های آسیایی توسعه یافته

۲-۱-۳-۱. ژاپن

مقررۀ مربوط به شرط گام ابتکاری در قانون اختراعات ژاپن، بند ۲ ماده ۲۹ است. در این بند مقرر شده است که «هر گاه در زمان قبل از ثبت اظهارنامه اختراع ادعایی، شخص با مهارت معمولی در دانش مربوطه بتواند به آسانی بر اساس اختراع یا اختراعاتی که در بند یک همین ماده ذکر شده‌اند، به اختراع ادعایی دست یابد، این اختراع قابل ثبت نخواهد بود».^۲ گفته می‌شود که بند یک ماده ۲۹ مقررۀ مربوط به شرط تازگی است.

۲-۱-۳-۲. کره جنوبی

همانند کشور ژاپن در کره جنوبی نیز مقررۀ مربوط به شرط گام ابتکاری در بند دوم از ماده ۲۹ قانون اختراعات این کشور که در سال ۲۰۰۴ اصلاح شده، بیان شده است. در این بند آمده است: «علی‌رغم بند ۱، زمانی که بر اساس اختراعات مذکور در هر یک از زیربندهای بند یک، اختراع ادعایی قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه، به‌وسیله شخص با مهارت معمولی در دانش مربوطه، به آسانی قابلیت ساخت داشته باشد حق ثبت اختراع به چنین موضوعی اعطا نخواهد شد».^۳ گفتنی است که بند یک و زیربندهای آن مقررۀ مربوط به شرط تازگی را در قانون اختراعات کره جنوبی شکل می‌دهند. علاوه بر این در قانون اختراعات کوچک کره جنوبی اصلاحی سال ۲۰۰۴ نیز در فصل دوم این قانون ذیل عنوان شرایط اظهارنامه و ثبت اختراعات کوچک به شرط گام ابتکاری اشاره شده است. بند ۲ ماده ۵ این قانون بیان می‌دارد: «علی‌رغم بند یک، زمانی که اختراع در زمان قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه، به‌وسیله شخص با مهارت معمولی در دانش، بر اساس اختراعات مذکور در هر یک از زیربندهای بند

1. *Italy patent law*, Royal decree No. 1127 of June 29, 1939 as last Amended by legislative Decree No 1980 of March 19, 1996. Inter into force: April 15, 1996.

2. *Japan patent law* (law No. 121 of 13 April 1959, aslast Amended by law No. 75 of 29 June 2005).

3. *Republic of Korea patent Act*, Act No. 950 of December 31, 1961, aslast Amended by Act No. 7289 of December 31, 2004, inter into force: after six months from the promulgation.

یک، به آسانی قابلیت ساخت داشته باشد حق ثبت اختراع به آن تعلق نمی‌گیرد»^۱. این بند نیز مقررۀ موضوعۀ مربوط به شرط گام ابتکاری راجع به اختراعات کوچک در کره جنوبی است.

۲-۱-۳-۳. چین

قانون اختراعات چین، اصلاحی سال ۲۰۰۰، در فصل دوم خود ذیل عنوان شرایط اعطای حقوق انحصاری، به شرط گام ابتکاری اشاره نموده است. در مادۀ ۲۲ این قانون این‌گونه آمده است: «هر اختراع یا مدل مصرفی که متضمن تازگی، ابتکار^۲ و کاربرد عملی باشد،^۳ حمایت می‌شود.» ذیل همین ماده در تعریف ابتکار آمده است که «ابتکار یعنی اینکه اختراع در مقایسه با فناوری‌های موجود قبل از ثبت اظهارنامه، دارای ویژگی‌های زیاد قابل توجهی باشد و پیشرفت مهم و قابل ذکری را به معرض نمایش گذارد.»
در خصوص مدل‌های مصرفی نیز ابتکار به این معناست که مدل مصرفی در مقایسه با فناوری‌های موجود قبل از ثبت اظهارنامه، دارای ویژگی‌های مهمی بوده و نشانگر پیشرفت باشد.^۴ مقصود از ابتکار در این ماده، همان شرط گام ابتکاری است.

۲-۱-۴. نظام‌های آسیایی در حال توسعه

۲-۱-۴-۱. هند

شرط گام ابتکاری در مقررات موضوعۀ هند در قالب تعریف اختراع در فصل اول قانون اختراعات ۱۹۷۰ این کشور، اصلاحی سال ۲۰۰۵، مورد اشاره قرار گرفته است.
در فصل اول این قانون در تعریف اختراع آمده است که «اختراع یعنی فراورده یا فرایند جدیدی که متضمن گام ابتکاری است و قابلیت کاربرد صنعتی دارد». ذیل همین تعریف در تبیین شرط گام ابتکاری آمده است که «گام ابتکاری به معنای ویژگی یک اختراع است که در مقایسه با دانش موجود^۵ متضمن پیشرفت فنی یا دارای اهمیت اقتصادی^۶ و یا حاوی هر دوی آنهاست و اختراع را برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نمی‌نماید.»^۷ قانون اختراعات هند از معدود قوانینی است که دارا بودن اهمیت اقتصادی اختراع را از معیارهای

1. *Republic of Korea utility model Act*, Act No. 952 of December 31, 1961, as last Amended by Act No. 7289. December 31, 2004, inter into force: six months from the promulgation.

2. Inventiveness.

3. Practical applicability.

4. *China patent law*, as Amended on August 25, 2000, inter into force: July 1, 2001.

5. Existing knowledge.

6. Economic significance.

7. *India patent Act, As Amended by Act No. 15 of April 4, 2005.*

احراز شرط گام ابتکاری دانسته است. بنابراین در کشور هند در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی اختراعات، شرط گام ابتکاری نیز به طور مستقل مورد اشاره قرار گرفته است.

۲-۱-۴-۲. مالزی

در ماده ۱۲ قانون اختراعات ۱۹۸۳ مالزی، اصلاحی سال ۲۰۰۶، اختراع این گونه تعریف شده است: «اختراع به معنای ایده یک مخترع است که عملاً راه حلی را برای مشکل خاصی در زمینه فناوری ارائه می نماید». در ماده ۱۱ همین قانون ذیل عنوان اختراعات قابل ثبت آمده است: «در صورتی که اختراع جدید بوده، متضمن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد، قابل ثبت خواهد بود». در ماده ۱۵ نیز در تبیین شرط گام ابتکاری گفته شده است که «اگر با لحاظ موضوعاتی که فن یا صنعت قبلی را شکل می دهند، گام ابتکاری برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد، اختراع حاوی گام ابتکاری تلقی خواهد شد.»^۱ در این ماده به نوعی دور حاصل شده است. زیرا گام ابتکاری را به گام ابتکاری تعریف نموده است که به این لحاظ خالی از اشکال نیست.

۲-۱-۴-۳. سنگاپور

شرط گام ابتکاری در مقررات موضوعه سنگاپور، در قانون اختراعات این کشور، اصلاحی سال ۲۰۰۷، در ماده ۱۳، ذیل عنوان اختراعات قابل ثبت بیان شده است. مطابق این ماده اختراعی قابل ثبت است که جدید بوده، متضمن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد. البته در صدر این ماده ذکر شده است که با لحاظ موضوعات مستثنا از ثبت، اختراعاتی که حائز این سه شرطاند قابل ثبت هستند. ماده ۱۵ همین قانون نیز گام ابتکاری را این گونه تبیین نموده است: «در صورتی که اختراع با لحاظ موضوعاتی که فن یا صنعت قبلی را شکل می دهند، برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد، اختراع حاوی گام ابتکاری تلقی می شود».^۲

۳. مقررات منطقه‌ای

۳-۱. اروپا

شرط گام ابتکاری در بند ۱ ماده ۵۲ و نیز ماده ۵۶ کنوانسیون اختراعات اروپا ۱۹۷۳ که در سال ۱۹۷۸ لازم‌الاجرا شد، مورد تصریح قرار گرفته است. بند یک ماده ۵۲ مقرر نموده است که

1. An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to any matter which forms part of the prior art under paragraph 14(2) (a), such inventive step would not have been obvious to a person having ordinary skill in the art. [Am. Act A648: s.9]. Malaysia patents Act, Act 291 of 1983, as Amended by Act A 1264 of 2006, inter into force: August 16, 2006.

2. Singapore patents Act, As Amended by Act No. 2 of 2007, inter into force: April 1, 2007.

«گواهیهای اختراع اروپایی» در تمامی زمینه‌های فناوری به اختراعاتی که جدید بوده، متضمن گام ابتکاری و قابلیت کاربرد در صنعت باشند، اعطا می‌شود». در ماده ۵۶ این کنوانسیون نیز آمده است: «در صورتی که اختراع با لحاظ حجم عرضی دانش^۱ (فن یا صنعت قبلی) برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد، حاوی گام ابتکاری تلقی می‌شود.»^۲ همچنین در دستورالعمل مصوب ۶ جولای ۱۹۹۸ که راجع به حمایت قانونی از اختراعات بیوتکنولوژیک در اروپاست، در ماده ۳ به شرط گام ابتکاری که نسبت به اختراعات بیوتکنولوژیک اعمال خواهد شد، اشاره شده است.^۳

۲-۳. امریکای شمالی

موافقتنامه تجارت آزاد امریکای شمالی موسوم به نفتا که در هشتم دسامبر ۱۹۹۳ بین سه کشور ایالات متحده امریکا، کانادا و مکزیک منعقد شد، صرفنظر از مقرراتی که راجع به تجارت و سرمایه‌گذاری میان این سه کشور در آن گنجانده شده، حاوی مقرراتی در ارتباط با حقوق مالکیت فکری است.

بخش ششم این موافقتنامه منطقه‌ای به حقوق مالکیت فکری اختصاص داده شده است. در ماده ۱۷۰۹ این بخش که راجع به حق ثبت اختراع آمده است: «با رعایت بندهای ۲ و ۳ تمامی اعضا، حق ثبت اختراع را برای هر اختراعی اعم از فرآورده یا فرایند، در تمامی رشته‌های فناوری فراهم می‌نمایند مشروط بر اینکه چنین اختراعاتی جدید بوده، نشأت گرفته از گام ابتکاری^۴ باشند و قابلیت کاربرد صنعتی داشته باشند...» گفته می‌شود بندهای مرقوم به موضوع‌های مستثنا از ثبت اشاره دارند. مقصود از عبارت «نشأت گرفته از گام ابتکاری باشند» نیز این است که اختراع متضمن گام ابتکاری باشد.

۳-۳. آفریقا

سازمان آفریقایی مالکیت فکری^۵ به موجب موافقتنامه بانگویی^۶ مصوب ۱۹۷۷ ایجاد شد که در سال ۱۹۸۲ لازم‌الاجرا گشت. این موافقتنامه که مربوط به کشورهای فرانسوی زبان آفریقایی است در سال ۱۹۹۹ مورد بازنگری قرار گرفت. در بند یک ماده ۲ ضمیمه اول موافقتنامه اصلاحی ذیل عنوان اختراعات قابل ثبت آمده است: «اختراعی که جدید بوده، متضمن گام ابتکاری و کاربرد

1. State of the art

3. *European patent convention*, Adopted on October 5, 1973, inter into force: October 7, 1977, last amended on October 27, 2005.

3. Directive 98/ 44/ Ec of the European parliament and of the council of July 6, 1998, on the legal protection of biotechnological inventions.

4. Result from an inventive step.

5. African intellectual property organization (OAPI).

6. *Agreement Relating to The Creation of an African intellectual property Organization*, Bangui, Central African Republic, March 2, 1977, revised on February 24, 1999.

صنعتی باشد، می‌تواند موضوع حق ثبت اختراع قرار گیرد...» در ماده ۴ از همین ضمیمه نیز برای تبیین شرط گام ابتکاری آمده است: «در صورتی که با لحاظ فن یا صنعت قبلی، اختراع ادعایی در تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورتی که ادعای حق تقدم شده باشد، در تاریخ حق تقدم، برای شخص با دانش و مهارت معمولی فن (مربوطه)، بدیهی نباشد، حاوی گام ابتکاری تلقی می‌شود»^۱.

۴. مقررات بین‌المللی

۴-۱. موافقتنامه تریپس

در موافقتنامه تریپس^۲ که جامع‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری است و جزء لاینفک سازمان تجارت جهانی^۳ نیز هست، شرط گام ابتکاری مستقلاً و در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، مورد تصریح قرار گرفته است. در بند ۱ ماده ۲۷ این موافقتنامه آمده است. «حق ثبت اختراع، برای فرآورده و فرایندهای (تولیدی) در تمامی رشته‌های فناوری مشروط بر اینکه جدید بوده، متضمن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشند، وجود دارد».

گفتنی است که در این موافقتنامه تعریفی از شرایط ماهوی اختراعات از جمله شرط گام ابتکاری به عمل نیامده است که به نظر می‌رسد این مسأله در راستای اهداف تریپس مبنی بر اعطای آزادی به اعضا برای تعریف و تبیین این شرایط بر اساس مقتضیات داخلی خود، انجام گرفته است.

۴-۲. وایپو^۴ (سازمان جهانی مالکیت فکری)

در کتاب راهنمای وایپو که متولی اصلی حقوق مالکیت فکری در جهان است، شرط گام ابتکاری ذیل عنوان شرایط ثبت اختراع مورد تصریح قرار گرفته؛ در این کتاب آمده است: «اختراعی شایسته حمایت است که چند شرط را برآورده سازد. در میان این شرایط مهم‌ترین شرطها عبارت‌اند از اینکه اختراع باید کاربرد صنعتی داشته باشد، تازه باشد و مقدار کافی از گام ابتکاری را به معرض نمایش گذارد...» برای تبیین شرط گام ابتکاری در ادامه آمده است: «گام ابتکاری ایده‌ای است که با ایده موجود در فن یا صنعت قبلی متفاوت است؛ اما این تفاوت باید حائز دو ویژگی بوده: نخست اینکه این ایده باید ابتکاری باشد؛ دوم آنکه

1. Agreement Revising the Bangui Agreement of March 2, 1977, on the creation of in African intellectual property organization, Bangui, Central African Republic, February 24, 1999.

2. Agreement on Trade - Related aspects of Intellectual property Rights. (TRIPS).

3. World Trade Organization (WTO).

4. World Intellectual Property Organization.

این ایده باید قابل توجه و برجسته باشد. در واقع یعنی باید میان فن یا صنعت قبلی و اختراع ادعایی، تفاوت بارزی وجود داشته باشد...^۱ گفتنی است که در پیش نویس قانون ماهوی اختراعات نیز که در کمیته دائمی اختراعات واپیو تهیه شده است؛ شرط گام ابتکاری در بند ۳ ماده ۱۲، ذیل عنوان شرایط قابلیت ثبت اختراع در کنار سایر شرایط مورد تصریح قرار گرفته است. در بند مذکور آمده است: «در صورتی که با لحاظ تفاوتها و شباهتهای میان اختراع ادعایی و فن یا صنعت قبلی، اختراع ادعایی به عنوان یک کل، برای شخص با مهارت معمولی در دانش در تاریخ حق تقدم، بدیهی نباشد، حاوی گام ابتکاری تلقی می شود.»^۲ در پایان این بند ذکر این نکته لازم است که در معاهده پاریس^۳ برای حمایت از مالکیت صنعتی اشاره‌ای به شرایط ماهوی اختراعات از جمله شرط گام ابتکاری نشده است.

۵. حقوق ایران

در حال حاضر قانون حاکم بر نظام اختراعات ایران، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ است. ماده ۲ این قانون شرایط اختراعات قابل ثبت را بیان نموده است. در این ماده می‌خوانیم: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد... به نظر می‌رسد که مقصود قانونگذار از عبارت «ابتکار جدید» با عنایت به تعریف آن در ماده یاد شده، همان شرط گام ابتکاری است که در قالب این عبارت پردازی نامأنوس بیان شده است که این مسأله شائبه یکی شدن دو شرط جدید بودن و ابتکاری بودن را به وجود آورده است. در حالی که موافقتنامه تریپس بر جدایی این دو شرط تصریح کرده و رویه قانونی کشورها و مناطق مورد مطالعه نیز گویای تبعیت آنها از سیاق تریپس است. شاید به دلیل همین عبارت پردازی نامأنوس باشد که در فرم مربوط به ثبت اختراع از طریق مرجع منطقه‌ای مالکیت فکری ذیل عنوان بررسی ماهوی اختراع به اشتباه احراز تازه بودن اختراع مترادف با بررسی گام اختراعی ذکر شده است.^۴ بنابراین با عنایت به بند یک ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس که جزء لاینفک سازمان تجارت جهانی است و ایران نیز در شرف پیوستن به آن است و نیز با عنایت به رویه قانونی کشورهای مورد مطالعه در این زمینه و با توجه به

1. *Wipo intellectual property Hand book*. Policy, Law and us, op.cit, pp. 18 and 20.

2. *Wipo*, standing committee on the law of patents, Tenth session, Geneva, May 10 to 14, 2004.

3. *Paris convention for the protection of industrial property*, of March 20, 1883, as last amended on septamter 28, 1979.

۴. مرجع منطقه‌ای مالکیت فکری، موجود در سایت:

اینکه قانون مصوب ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی به مدت پنج سال به تصویب رسیده است، بر قانونگذار ایرانی است تا تغییرات لازم را در قانون نام برده اعمال نماید تا رویه قانونی ایرانی در خصوص شرایط ماهوی اختراعات بالاخص شرط اساسی گام ابتکاری با سیاق بند یک ماده ۲۷ تریپس که سه شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی را با تفکیک از یکدیگر بیان نموده است، همسو شود.^۱

گفتنی است با عنایت به ماده ۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که به شرایط ماهوی اختراعات ارجاع داده است، می‌توان گفت در این قانون نیز شرط گام ابتکاری به‌طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در تعریف پدیدآورنده نرم‌افزار آمده است: «پدیدآورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود...» شاید بتوان گفت که واژه ابتکار به کار گرفته شده در این ماده، به شرط گام ابتکاری مصطلح اشاره دارد. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ایران نیز در راستای اجرای مواد ۸ و ۱۰ قانون فوق در سال ۱۳۸۹ دستورالعمل تأییدیه فنی حق اختراع نرم‌افزار را تهیه و تدوین نمود. در این دستورالعمل آمده است که «معیارهای اصلی پذیرش حق اختراع نرم‌افزار مبتنی بر قوانین و مقررات حاکم شامل جدید بودن اختراع در سطح جهان، برخورداری از گام ابتکاری، داشتن کاربرد صنعتی و قابلیت پیاده‌سازی و اجرا می‌باشد». در این دستورالعمل در بیان شرایط ثبت اختراع در حوزه نرم‌افزار نیز در بند ۴-۲ به شرط گام ابتکاری تصریح شده و در تبیین آن این‌گونه آمده است: «اختراع باید ارتقای قابل توجهی را در حوزه فناوری اطلاعات موجب شود، به طوری که استنتاج آن در حوزه تخصصی نرم‌افزار امری عادی محسوب نشود. به عبارت دیگر اختراع باید بتواند مشکلی از مشکلات موجود را که هنوز راه‌حل ندارد؛ با استفاده از فناوری‌های پیشرفته رایانه‌ای مرتفع نماید». همان‌گونه که مشاهده می‌گردد در این دستورالعمل برخلاف قانون مصوب ۱۳۸۶ و به درستی شرط گام ابتکاری از سایر شرایط به‌ویژه شرط تازگی تفکیک شده که امید است با توجه به توضیحاتی که قبلاً داده شد در آینده‌ای نزدیک این نقص قانونی مرتفع شود.^۲

۶. نتیجه‌گیری

از طریق استقراء در قوانین و مقررات می‌توان به‌طور اجمال گام ابتکاری را به وضعیت و کیفیتی که برای نخستین بار در فن یا صنعت موجود ایجاد شده و در ضمن برای شخص با

۱. تنها مقرره‌ای که در آن عبارت «ابتکار جدید» به کار رفته است که البته به نظر نمی‌رسد قانونگذار ایران از آن تبعیت کرده باشد ماده ۱ قانون اختراعات کویت مصوب ۱۹۶۲ اصلاحی سال ۱۹۹۹ که در آن آمده است: «با رعایت مقررات این قانون، حق ثبت اختراع به هر ابتکار جدیدی که کاربرد صنعتی داشته باشد ... اعطا می‌شود».

۲. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، دستورالعمل تأییدیه فنی حق اختراع، دی ۱۳۸۹.

مهارت معمولی در دانش بدیهی نیست، تعریف نمود. این تعریف با کیفیتی نسبتاً مشابه در اغلب قریب به اتفاق قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به چشم می‌خورد؛ اما حقوق ایران در این زمینه دچار اشکال بوده و مقرر نه راجع به شرط گام ابتکاری در ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نیازمند بازنگری و اصلاح است. تصویب آزمایشی قانون مزبور را باید به فال نیک گرفت و در پایان مهلت پنج‌ساله اجرای آزمایشی آن ماده مرقوم را اصلاح و مقررات ایران را به‌عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی و کشوری که در شرف الحاق به این سازمان بوده و قهراً مکلف به تبعیت از موافقتنامه‌ی تریپس است، همسو با مقررات سایر کشورها و مقررات بین‌المللی به‌ویژه تریپس شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود قانونگذار ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۸۶ را به شرح ذیل اصلاح نماید:

ماده ۲: موضوعی به‌عنوان اختراع قابل ثبت است که دست‌کم تازه بوده، حاوی گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد.

تبصره ۱: اختراع زمانی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی، برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد.

منابع فارسی

۱. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور. دستورالعمل تأییدیه فنی حق اختراع. مصوب ۱۳۸۹.
۲. قانون ثبت اختراعات علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶.
۳. قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹.
۴. مرجع منطقه‌ای مالکیت فکری، موجود در سایت:

www.gstp.ir/Ref/Po1Ref.doc

منابع انگلیسی

1. African intellectual property organization (OAPI).
2. Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual property Rights. (TRIPS).
3. *Agreement Relating to The Creation of an African intellectual property Organization*, Bangui, Central African Republic, March 2, 1977, revised on February 24, 1999.
4. *Agreement Revising the Bangui Agreement of March 2 , 1977, on the creation of in African intellectual property organization*, Bangui, Central African Republic, February 24, 1999.

5. *Australia patent Act*. No 83 of 1990 as Amended by Act No. 106 of 2006.
6. *Canada patent Act as amended* by c. 18 of 2005.
7. *Canadian Gypsum co ltd v Gyp sum lime and Alabastine canadalt.*
8. *China patent law, as Amended on August 25, 2000*, inter into force: July 1, 2001.
9. Directive 98/ 44/ Ec of the European parliment and of the council of July 6, 1998, on the legal protection of biotechnological inventions.
10. European patent convention, Adopted on October 5, 1973, inter into force: October 7, 1977, last amended on October 27, 2005.
11. *France intellectual property code as Amended* by Act No. 2006 – 236 of 1 march 2006.
12. *Germany patent Act as Amended* by the Act on Improvement of enforcement of intellectual property Rights of 31 July 2009.
13. *India patent Act, As Amended* by Act No. 15 of April 4, 2005.
14. *Italy patent law*, Royal decree No. 1127 of June 29, 1939 as last Amended by legislative Decree No 1980 of March 19, 1996. Inter into force: April 15. 1996.
15. *Japan patent law* (law No. 121 of 13 April 1959, aslast Amended by law No. 75 of 29 June 2005).
16. *Malaysia patents Act*, Act 291 of 1983, as Amended by Act A 1264 of 2006, inter into force: August 16, 2006.
17. *Paris convention for the protection of industrial property*, of March 20, 1883, as last amended on september 28, 1979.
18. *Republic of Korea patent Act*, Act No. 950 of December 31, 1961, aslast Amended by Act No. 7289 of December 31, 2004, inter into force: after six months from the promulgation.
19. *Republic of Korea utility model Act*, Act No. 952 of December 31, 1961, as last Amended by Act No. 7289. December 31, 2004, inter into force: six months from the promulgation.
20. *Singapor patents Act, As Amended* by Act No. 2 of 2007, inter into force: April 1, 2007.
21. *United Kingdom patent act 1077, as last Amended* by an Act to amend the law relating to patents of July 22, 2004.
22. *United States of America patent laws, United States code*, title 35 – patents as amended on August 8, 2005.
23. *135-Wipo, Intellectual property handbook: policy, law and use, 2nd ed*, wipo publication No. 489 (E) 2004.
24. *Wipo*, standing committee on the law of patents, Tenth session, Geneva, May 10 to 14, 2004.

Substantive Requirement of Innovative Step in the Mirror of Acts and Rules: A Standard for Iran's Legislation

Hamed Najafi & Mahsa Madani

Ambiguous and indeterminate place of substantive inventive step requirement in the article 2 of the registration of inventions, trademarks and industrial designs act approved on 1386, is one of the sensible defects of the aloft tentative act. In this act that has come that an invention is patentable which has inventive step and industrial application. Such a statement produce the doubt of the unity of two requirement of novelty and inventive step, while is not such and inventive step requirement has state independent from after requirements in the major near the all of the foreigner acts and rules weather national, local and international, also and in different legal systems and various economies In present article we going to with the statement of place of inventive step requirement in the national, local and international acts, rules and document in the various countries and systems, to obtain a paper standard for legislation of our country after the end of space of tentative enforcement of the act of 1386.

Keywords: inventive step requirement, national, local, international rules, Iran's law, act approved on 1386.

Journal of LEGAL RESEARCH

VOL. XIII, No. 1

2014-1

- **HUMAN RIGHTS TRAINING FOR BANISHING VIOLENCE**
Reza Estami & Abbas Behroozkhan
- **THE CHALLENGES OF WTO GLOBAL GOVERNANCE ON OIL**
Mohammad Aghaei
- **ENGINEERING HUMAN SPERM CELLS IN THE TRIANGLE OF COMMON HEALTH, DEVELOPMENT AND IDENTITY RIGHTS**
Fatemeh Toof
- **THE LAUNCHING STATE OF SPACE OBJECTS AND EFFECT OF SEALAUNCH PROJECT ON DEVELOPMENT OF ITS CONCEPT**
Homa Khalvandi - Seyed Hadi Mahmoudi
- **REFERENCE OF SOCIAL SECURITY ORGANIZATION TO RESPONSIBLE EMPLOYER IN INJURING TO INSURED EMPLOYEE**
Mehmood Saber - Nasrin Tabatabaie Hesari
- **LEGAL RESPONSIBILITY OF THE STATE IN NATURAL DISASTERS**
Zohreh Rahmani
- **CONVENTION AGAINST TORTURE: THE PROSPECT OF THE REPARATION FOR VICTIMS OF EXTRATERRITORIAL VIOLATIONS**
Niloufar Nazaryani
- **SUBSTANTIVE REQUIREMENT OF INNOVATIVE STEP IN THE MIRROR OF ACTS AND RULES: A STANDARD FOR IRAN'S LEGISLATION**
Hamid Najafi & Mahsa Madani
- **IRAN AND THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT): LOOKING TO THE FUTURE**
Kocooth Jafari
- **INTERVIEW**
With Mr. Jose Angelo Estrella Faria, Secretary General of UNIDROIT



S. D. I. L.

The S.D. Institute of Law
Research & Study