

پژوهش‌های حقوقی

علمی - ترویجی

شماره ۳

هزار و سیصد و نود و پنج - نیمسال دوم

۷	نقش عرف‌های تجاری در تجارت بین‌الملل؛ تأثیر متقابل کنوانسیون بیع بین‌الملل و قواعد اینکوترمز ۷ دکتر محمود باقری - سروش رستم‌زاد اصلی - ناصر عزیزی
۳۳	شیوه‌های مقررات‌گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون دکتر باقر انصاری - منیژه هاشمیان
۵۵	تأملی بر انحلال سازمان‌های بین‌المللی دکتر منصور جباری - مسعود احسن‌نژاد
۸۱	برخی مقررات اتحادیه اروپا در راستای تقریب ملل و نیل به فدرالیسم اروپایی دکتر سید حسین طباطبایی
۹۹	جرم‌شناسی مدرن و روابط متقابل میان جرایم دکتر علیرضا میلانی - محمد حاجی قاسمی اردبیلی
۱۱۵	حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در چارچوب اسناد بین‌المللی آرمین طلعت - محمد آهنگر اصیل
۱۴۷	شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت‌ها: مطالعه موردی کره شمالی دکتر آرامش شهبازی - صمصام عوض‌پور
۱۷۵	مقایسه محدودیت‌های صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن دکتر عباس کریمی - امیر سپاهی
۱۹۷	شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات ایران حامد نجفی - مهسا مدنی
۲۱۷	بحران میانمار در آینه حقوق بشر مرضیه قلندری
۲۵۳	بررسی بزه‌های ناتمام در حقوق کیفری ایران علیرضا رحمانی نعیم‌آبادی





شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات ایران

حامد نجفی* - مهسا مدنی**

چکیده:

شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراعات است. این شرط بدین معناست که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. چالش‌های فراروی شرط مزبور در حقوق ایران شوق نگارش مقاله حاضر را در ما پدید آورد. چالش اینچنینی هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ اجرایی به چشم می‌خورد. به همین جهت در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت این شرط را ارائه، سپس پیشینه آن در حقوق ایران را بررسی می‌کنیم تا سابقه شرط مزبور در مقررات ایران مشخص شود. در پایان، جایگاه قانونی و موضوع ارزیابی شرط گام ابتکاری در اختراعات کلاسیک و مدرن (مولکول‌های اسید نوکلئیک) را بررسی و تحلیل نموده و در ضمن بیان مطالب، نقایص موجود را مطرح و پیشنهادات تقنینی و اجرایی مقتضی را ارائه می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها:

شرط گام ابتکاری، ارزیابی، اختراعات کلاسیک، مولکول‌های اسید نوکلئیک، حقوق ایران.

مقدمه

پس از تصویب آزمایشی قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی در سال ۱۳۸۶، بحث‌های فراوانی در ارتباط با نقاط قوت و ضعف این قانون به میان آمد. نقطه قوت کلی قانون مزبور این بود که با توجه به موقعیت ایران در زمینه الحاق به سازمان تجارت جهانی و پذیرش موافقتنامه تریپس به تصویب رسید و اقتضات خاص چنین الحاقی را هرچند در برخی موارد همراه با نقایصی مراعات نمود. اما نقطه قوت اصلی آن تصریح به شرط ماهوی گام ابتکاری به عنوان یکی از شرایط ماهوی اختراعات بود. هرچند چنین تصریحی برای اولین بار در مقررات ایران صورت گرفت و مزیت قانون فوق‌الذکر تلقی می‌گردد، با این حال، عبارت‌پردازی شرط مزبور در ماده ۲ قانون سال ۱۳۸۶ نشانگر آن است که مقنن بدون لحاظ مفهوم، مبنا و کارکرد ویژه شرط گام ابتکاری رایج در قوانین و مقررات خارجی و مقررات بین‌المللی اقدام به تصویب ماده مرقوم نموده 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 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...».

در بند «ه» ماده ۴ همین قانون نیز در تعریف فن یا صنعت قبلی آمده است:

«فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.».

صرف‌نظر از ایراد تقنینی اخیر اداره کل مالکیت صنعتی نیز شیوه مناسبی را برای ارزیابی اختراعات و از جمله شرط گام ابتکاری اتخاذ ننموده و با وجود بهره‌مندی از ظرفیت‌های مناسب قانونی در خصوص سیستم پیش‌آزمایی عملاً فعالیت‌های را در این زمینه انجام نمی‌دهد و کماکان بر اساس سیستم اظهاری اقدام به ثبت اختراعات می‌نماید. تصویب آزمایشی قانون سال ۱۳۸۶ را باید به فال نیک گرفت تا در پایان مهلت اجرای آزمایشی آن قانونگذار بتواند با لحاظ موقعیت کشورمان در زمینه الحاق به سازمان تجارت جهانی و به تبع آن پذیرش

موافقتنامه تریپس، مقررات مربوطه را اصلاح نماید. در مقاله حاضر برآنیم ابتدا مفهوم رایج شرط گام ابتکاری را بیان نماییم، سپس ضمن بیان پیشینه شرط گام ابتکاری و جایگاه قانونی آن در ایران، موضوع ارزیابی شرط مزبور در خصوص انواع مختلف اختراعات به همراه ارائه پیشنهادات مقتضی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

۱- مفهوم شرط گام ابتکاری

گام ابتکاری بدین معناست که اختراع با توجه به معلومات قبلی عموم برای شخص با مهارت معمولی در فن مربوطه بدیهی و آشکار نباشد و در خلق آن یک نحوه خلاقیت و ابتکار محسوسی اعمال شده باشد.^۱ نبود گام ابتکاری «بدیهی بودن»^۲ نیز نامیده می‌شود. این عبارت برخلاف سایر کشورها اغلب در ایالات متحده آمریکا استفاده می‌شود.

تنها زمانی می‌توان ادعای تحصیل یک اختراع را قرین صحت تلقی کرد که به موجب آن بر «سطح دانش موجود»^۳ افزوده شده باشد و ابداع مورد نظر نسبت به سطح عموم دانش جامعه یک گام به جلو تلقی شود.^۴ مفهوم گام ابتکاری به خوبی در دعوایی توسط برخی توضیح داده شده است که ذیلاً نقل می‌گردد:^۵

«هر زمانی که چیزی ابداعی برای اولین بار انجام می‌شود، آن نتیجه‌ی اضافه نمودن ایده‌ی جدید به دانش موجود^۶ است، گاهی ایده مربوط به استفاده از تکنیک‌های قبلی برای انجام چیزهایی است که هیچ‌کس قبلاً به انجام آن فکر نمی‌کرده است. در این مورد ایده ابداعی^۷ انجام چیز جدیدی است. گاهی آن پیدا کردن روش انجام چیزی است که مردم خواهان انجام آن هستند، ولی نمی‌دانند چطور آن را انجام دهند. ایده ابداعی در این مورد، روش رسیدن به مقصود و هدف است. در موارد دیگر، ممکن است مردم نظر و ایده‌ای کلی درباره چگونگی رسیدن به هدف و مقصود داشته باشند، اما عاجز و ناتوان از حل مشکلات

۱. میرقاسم جعفرزاده، اصغر محمودی، «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات»، *مجله تحقیقات حقوقی* ۴۲ (۱۳۸۴)، ۱۰۶.

2. Obviousness.

3. State of the art.

۴. حمیدرضا اصلانی، «درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش‌های حقوقی الحاق به موافقتنامه تریپس»، *مجله فقه و حقوق* ۱۳ (۱۳۸۶)، ۴۹.

۵. میرقاسم جعفرزاده، اصغر محمودی، «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات»، *تحقیقات حقوقی* ۴۲ (۱۳۸۴)، ۱۰۶.

6. Stock of knowledge.

7. Inventive idea.

خاصی باشند که در راه رسیدن آنها بروز می‌نماید. اگر کسی روش و طریقه‌ای را برای حل این مشکلات اختراع نماید، آن روش گام ابتکاری خواهد بود»^۸.

ضرورت وجود چنین مفهومی نیز در حقوق اختراعات مشخص است. زیرا همانگونه که قبلاً اشاره شد، غرض قانونگذار از وضع قوانین مربوط به اختراع، علاوه بر حمایت از مخترعین، جهت دادن سرمایه‌های انسانی (نبوغ مخترعین) و سرمایه‌های اقتصادی (سرمایه‌گذاری‌هایی که در راه تحقق اختراع صورت می‌گیرد) به سمت پیشرفت صنعتی و اقتصادی جامعه می‌باشد. از این رو، بر قانونگذار هر کشوری است که به منظور اجتناب از تلف شدن منابع انسانی و اقتصادی در مسیر تحولات بدیهی و آشکار^۹، آنها را در مسیری هدایت نماید که پیشرفت‌های واقعی را برای جامعه به ارمغان بیاورند. با ضروری دانستن این شرط هدف فوق برآورده می‌شود. شرط فوق از این حیث که موجبات پیشرفت در صنعت را فراهم می‌سازد، برای قابلیت حمایت از اختراعات لازم دانسته شده است. بنابراین پیشرفت به هر میزانی - کم یا زیاد - و به هر حالتی - منتظره، غیرمنتظره و شانس - که باشد، گام ابتکاری خواهد بود^{۱۰}.

۲- پیشینه شرط گام ابتکاری در ایران^{۱۱}

حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران با حمایت از علائم تجاری در سال ۱۳۰۴ آغاز شده است^{۱۲}. نخستین بار در عصر رضاشاه پهلوی با تصویب قانون ثبت علائم تجاری که مشتمل بر ۱۸ ماده و پنج تبصره بود، در تاریخ نهم فروردین ۱۳۰۴، حمایت از حقوق مالکیت فکری آغاز شد و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۶ به تصویب رسید^{۱۳}.

8. Catherine, colston, *principles of intellectual property* (London: Cavendish publishing ltd, 1999), 102.

9. Obvious.

۱۰. میرقاسم جعفرزاده، اصغر محمودی، «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات»، *تحقیقات حقوقی* ۴۲ (۱۳۸۴)، ۱۰۸.

۱۱. نورالدین امامی، *حق مخترع: مطالعه تطبیقی فصلی از مالکیت‌های فکری* (تهران: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۰)، ۱۹۶-۱.

12. Alfred sarkissian, "intellectual property rights for developing countries; lessons from Iran, technovation," *Technovation* 28 (2008): 790, accessed January 13, 2011, doi: 10.1016/j.technovation.2008.04.001.

۱۳. امیرساعد و کیل، *حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران* (تهران: نشر مجد،

در تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۳۰ میلادی برابر با پنجم اسفند ۱۳۰۸ موافقتنامه دو جانبه‌ای میان ایران و آلمان به امضاء رسید. ظاهراً این موافقتنامه به منظور اعطای رفتار و حمایت یکسان نسبت به کالاهای هر دو کشور در ارتباط با تمامی جنبه‌های حقوق مالکیت فکری از جمله اختراعات به امضاء رسید^{۱۴}. اما با عنایت به اینکه تا آن زمان در حقوق ایران فقط راجع به حمایت از علائم تجاری قانون وضع شده بود، این شائبه وجود دارد که این موافقتنامه صرفاً در راستای حمایت از کالاها و اختراعات آلمان به امضاء رسیده است. این موافقتنامه مشتمل بر دو ماده بود که در ماده اول آن هر دو کشور را ملزم به برقراری ضمانت‌اجراءهای لازم برای حمایت از حقوق مذکور نموده بود. به نظر می‌رسد موافقتنامه مزبور از آنجایی که به عنوان محرکی برای تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ نیز به کار گرفته شده است، حائز اهمیت باشد^{۱۵}. این قانون در سه فصل و ۵ ماده به تصویب رسید. به موجب ماده ۵۰ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، قانون مصوب ۱۳۰۴ نسخ شد. آیین‌نامه اجرایی آن نیز تحت عنوان «اجرای قانون علائم تجاری و اختراعات» مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید که مشتمل بر ۵۹ ماده و چهار باب بود. در سال ۱۳۳۷ نیز برای انطباق بیشتر با معاهده پاریس، آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه فوق به تصویب رسید.

هرچند شاید بتوان با لحاظ این موضوع که در آن سال‌ها در ایران اختراع چندانی صورت نمی‌گرفته است که نیاز به تصویب قانون برای حمایت از آنها احساس شود و تصویب این قانون همان‌گونه که قبلاً گفته شد بیشتر در راستای حمایت از کالاها و اختراعات آلمانی که از طریق کپی و تقلید مورد نقض قرار می‌گرفتند، بوده است، وجه جعل این قانون را زیر سؤال برد، اما با تمام این اوصاف اولین قانون موضوعه ایران برای حمایت از اختراعات می‌باشد.

بر اساس ماده ۲۶ قانون مصوب ۱۳۱۰، «هر قسم اختراع یا اکتشاف جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد تا بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون، از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید...».

به موجب ماده ۲۷ همان قانون، هرکسی که مدعی «ابداع هر محصول صنعتی جدید» و یا «کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی» بود، می‌توانست تقاضای ثبت آنها را بنماید. بعید نیست بتوان

14. sarkissian, op.cit., 790.

15. Ibid, 790.

شرط گام ابتکاری را از مجموع این مواد استنباط نمود^{۱۶}، اما این مواد صرفاً به شرط تازگی اختراع تصریح دارند و شرط گام ابتکاری به نظر مغفول مانده است. زیرا دور از ذهن است که بتوان گفت مقصود قانونگذار از به کار بردن واژه «ابداع» در ماده ۲۷، همان گام ابتکاری بوده باشد. در آیین‌نامه اجرایی ابتدایی و نیز اصلاحی سال ۱۳۳۷ هم به شرط گام ابتکاری تصریح نشده بود.

دولت ایران قانون اجازه الحاق ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی، معروف به قرارداد پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجدیدنظرشده در سال ۱۹۵۸ در لیسبون را در تاریخ دهم اسفند ماه ۱۳۳۷ تصویب نمود و از تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۳۸ برابر با ۱۶ دسامبر ۱۹۵۹ به معاهده پاریس ملحق گردید. اما از آنجایی که در معاهده پاریس نیز به شرط گام ابتکاری اشاره‌ای نشده است، می‌توان گفت با لحاظ ماده ۹ قانون مدنی، تا آن زمان هنوز به صراحت وارد حوزه قانونگذاری ایران نشده است.

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۷ نیز مجلس به ادامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به قرارداد بین‌المللی پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی رأی داد. بر این اساس، ایران متن تجدیدنظرشده ۱۹۵۸ در لیسبون و ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ را پذیرفته و آن را لازم‌الاجراء می‌داند. اما در این متن تجدیدنظرشده نیز مقررهای راجع به شرط گام ابتکاری وجود نداشت.

در سال ۱۳۷۹ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون از نرم‌افزار در غالب دو نظام کپی‌رایت و حقوق اختراعات حمایت به عمل آمده است.

مطابق ماده ۲ این قانون «در صورتی که شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات... نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود...». از آنجایی که این ماده به قانون علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ارجاع داده است، بنابراین باید گفت تا آن زمان نیز شرط گام ابتکاری در قوانین موضوعه ایران به صراحت وجود نداشته است.

بالاخره در سال ۱۳۸۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرحی را از طریق نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمود و پس از تجدیدنظر کلی در کمیته منتخب کمیسیون

۱۶. ابوالفضل نصرآبادی، «شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس»، مجله حقوقی دادگستری ۵۱-۵۰ (۱۳۸۴)، ۳۹۷-۳۹۶؛ میرقاسم جعفرزاده، اصغر محمودی، «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات»، پیشین، ۱۰۵.

قضایی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که البته این مصوبه با طرح اولیه تقدیمی از سوی سازمان ثبت، به ویژه از حیث نگارش تفاوت اساسی دارد. در ماده ۲ این قانون آمده است «اختراعی قابل ثبت است که حاوی گام ابتکاری جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد...» حال آنکه تا قبل از اعمال این تغییرات، قسمت الف ماده ۲ متن اولیه این قانون مقرر می‌داشت «اختراعی قابل ثبت است که جدید، حاوی گام ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشد».

صرف نظر از انتقاداتی که به مصوبه سال ۱۳۸۶ در نحوه نگارش مقرره مربوط به شرط گام ابتکاری وجود دارد، این قانون اولین قانونی است که صراحتاً شرط گام ابتکاری را یکی از شرایط ماهوی اختراع برشمرده است و از این تاریخ شرط گام ابتکاری وارد حوزه قانونگذاری ایران شد.

۳- جایگاه قانونی شرط گام ابتکاری

در حال حاضر قانون حاکم بر نظام اختراعات ایران، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد. 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 فوق‌الذکر، همان شرط گام ابتکاری می‌باشد. که در قالب این عبارت‌پردازی نامأنوس بیان شده است که این مسئله 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. بنابراین با عنایت به بند یک ماده ۲۷ موافقتنامه‌ی تریپس که جزء لاینفک سازمان تجارت جهانی می‌باشد و ایران نیز در شرف پیوستن به آن می‌باشد و نیز با عنایت به رویه قانونی کشورهای مورد مطالعه در این زمینه و با توجه به 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 فوق‌الذکر 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.^{۱۷}

شایان ذکر 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 به طور 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 اجراء می‌باشد». در این دستورالعمل در بیان شرایط ثبت اختراع در حوزه نرم‌افزار نیز در بند ۴-۲ به شرط گام ابتکاری تصریح شده است و در تبیین آن اینگونه آمده است «اختراع باید ارتقاء 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 که هنوز راه‌حل ندارد را با استفاده از فناوری‌های پیشرفته رایانه‌ای مرتفع نماید».

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در این دستورالعمل برخلاف قانون مصوب ۱۳۸۶ و به درستی شرط گام ابتکاری از سایر شرایط به ویژه شرط تازگی تفکیک شده است که امید است با توجه به توضیحاتی که قبلاً داده شد در آینده‌ای نزدیک این نقص قانونی مرتفع شود.^{۱۸}

۱۷. 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 می‌باشد که در آن آمده است «با رعایت مقررات این قانون، حق ثبت اختراع به هر ابتکار جدیدی که کاربرد صنعتی داشته باشد اعطاء می‌شود».

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

۴- ارزیابی شرط گام ابتکاری در ایران

۴-۱- اختراعات کلاسیک

ثبت اختراع در ایران نیز همانند سایر کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، به موجب تقدیم اظهارنامه و سایر مدارک مورد نیاز به اداره کل مالکیت صنعتی صورت می‌گیرد. در این خصوص ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۸۶ مقرر می‌نماید «ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است» شرایط اظهارنامه و ضوابط آن نیز از ماده ۳ به بعد آیین‌نامه فوق بیان شده است.

مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضوابط مربوط، آن را ظرف ۶ ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بررسی می‌نماید. در این خصوص اداره کل مالکیت صنعتی (شعبه ثبت اختراعات) در صورت ضرورت می‌تواند از مراجع ذی‌ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط گام ابتکاری استعلام و کسب نظر نماید^{۱۹}. در ماده ۱۳ قانون مصوب ۱۳۸۶ نیز آمده است «پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین‌نامه آن، بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می‌کند».

در صورتی که تصمیم اداره کل مالکیت صنعتی مبنی بر اعطای گواهینامه اختراع باشد این موضوع مطابق ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی به متقاضی اعلام می‌گردد. مراحل پس از ثبت اختراع نیز در ماده ۱۴ قانون سال ۱۳۸۶ بیان شده است. به موجب ماده ۱۸ این قانون پس از اعطای گواهی اختراع، هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه که مطابق ماده ۵۹ قانون فوق‌الذکر یکی از شعب دادگاه عمومی تهران است، درخواست نماید. این تقاضا می‌تواند با ادعای فقدان شرط گام ابتکاری اختراع ثبت‌شده صورت بگیرد. در صورتی که این ادعا اثبات شود حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود. اما ممکن است تصمیم اداره کل مالکیت صنعتی مبنی بر رد اظهارنامه تقدیمی باشد در این صورت نیز این تصمیم مطابق ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور از سوی متقاضی قابل اعتراض در کمیسیون مقرر در ماده ۱۷۰ آیین‌نامه می‌باشد.

۱۹. ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶.

حال سؤال این است که آیا اساساً در اداره کل مالکیت صنعتی ایران سیستم پیش‌آزمایی اختراعات وجود دارد یا اینکه حقوق ایران در این زمینه به صورت اعلامی (اظهاری) عمل می‌نماید؟

در زمان حکومت قانون سال ۱۳۱۰ چون مقرره‌ای در خصوص سنجش اختراعات قبل از ثبت آنها وجود نداشت، در ثبت اختراعات به صرف اظهارات متقاضی در اظهارنامه اکتفاء می‌شد. اما پس از تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ به نظر می‌رسد که حداقل به لحاظ قانونی و نظری وضعیت متفاوت شده است.^{۲۰} ماده ۲ قانون فوق در بیان شرایط ثبت اختراع مقرر می‌کند «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد...» در ماده ۱۳ همین قانون نیز اینگونه آمده است «پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین‌نامه آن بررسی خواهد کرد...» مطابق ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضامنه مربوط آن را ظرف ۶ ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی از جمله شرط گام ابتکاری، قانون و آیین‌نامه بررسی می‌نماید.

جمع این سه ماده حاکی از این است که در ایران هم شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط گام ابتکاری مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. این تصریح قانونی می‌تواند در جهت هماهنگی با مقررات بین‌المللی و سایر کشورها در این زمینه مفید باشد. اما به نظر می‌رسد که برخلاف تصریح قانون جدید راجع به شکل‌گیری سیستم پیش‌آزمایی اختراعات، بدلیل فقدان زیربناها و مهارت‌های لازم برای این امر، اداره کل مالکیت صنعتی کماکان به صورت اعلامی اقدام به ثبت اختراعات می‌نماید.^{۲۱} هرچند که در عمل در پاره‌ای از موارد اداره کل مالکیت صنعتی از وزارت صنایع و معادن استعلامی در این خصوص به عمل می‌آورد اما نمی‌توان این عمل را نظام پیش‌آزمایی به معنای دقیق کلمه توصیف کرد.^{۲۲} بنابراین باید گفت عملاً در ایران راجع به شرایط ماهوی اختراع و از جمله شرط گام ابتکاری، ارزیابی قبل از ثبت اختراع صورت نمی‌گیرد و بررسی و تأیید علمی اختراع که رایج است و پس از ثبت اختراع در اداره

20. Seyed Kamran Bagheri, and Hamid Azizi Moradpour, and Marteza Rezapour, "The Iranian patent Reform." *world patent information* 31 (2009): 32-35, accessed February 28, 2015, doi:10.1016/j.wpi.2008.04.008.

21. Ibid, 33.

۲۲. اصلانی، پیشین، ۴۹.

کل مالکیت صنعتی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد، اختیاری می‌باشد.^{۲۳}

طبق قانون، تأیید علمی اختراع و از جمله تأیید گام ابتکاری اختراع، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور صورت می‌گیرد. در حال حاضر هشت منطقه مرجع برای ارزیابی علمی و حمایت از اختراعات و نوآوری‌ها در کشور وجود دارد که عبارت از: دانشگاه تهران، تبریز، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت و سازمان پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی ایران می‌باشند.

با ثبت اختراع و اخذ تأییدیه علمی از یکی از این مراجع هشت‌گانه و تهیه طرح سبک و کار، می‌توان از حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای ثبت آن اختراع در خارج از کشور بهره‌مند شد.^{۲۴} البته هرچند این شیوه ارزیابی برخلاف رویه معمول کشورهای مطالعه‌شده می‌باشد و این ارزیابی‌ها زمانی صورت می‌گیرد که اختراع در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد^{۲۵} اما به این صورت است که جهت بررسی ماهوی از جمله شرط گام ابتکاری، پرونده‌های ارجاعی به پژوهشکده‌ها از طریق رئیس پژوهشکده به رئیس گروه و پس از آن به کارشناس ارجاع می‌شود تا در مدت زمان مشخصی (حداکثر ۲۰ روز) نتیجه کارشناسی خود را اعلام نماید. در ابتدا کارشناس با مطالعه دقیق شرح اختراع و ادعاها اقدام به جستجو در بانک‌های اطلاعاتی نموده تا شرط اول اختراع یعنی تازگی آن احراز شود. سپس کارشناس با رویکرد تعیین مشکل و راه‌حل ارائه‌شده شرایط دیگر اختراع یعنی گام ابتکاری و کاربرد صنعتی را بررسی می‌نماید.

در مرحله بعد کارشناس فرم ارزیابی اختراعات (فرم IP30) را که بر روی وبگاه دفتر قابل دسترسی می‌باشد، تکمیل نموده و همراه با اصل پرونده جهت مطرح شدن در شورای علمی گروه آماده می‌نماید. پس از جلسه شورای علمی گروه، نتیجه همراه با اصل پرونده جهت تصویب به شورای پژوهشکده ارسال می‌گردد. نتیجه نهایی به همراه صورت‌جلسه شورای

۲۳. رسول عباسی، سعید افشارنیا، «بررسی تطبیقی وضعیت ثبت اختراع در ایران و دیگر کشورها»، مجله رهیافت ۳۹ (۱۳۸۶)، ۲۷.

۲۴. همان، ۲۷.

۲۵. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، شیوه‌نامه ارزیابی و تأیید اختراعات (ماده ۳).

گروه و پژوهش‌شکده طی نامه رئیس پژوهش‌شکده به دفتر اعلام می‌گردد.^{۲۶} و چنانچه نتیجه ارزیابی مثبت باشد، پس از ارسال پرونده‌ها از محل کارشناسی به مدیریت مالکیت فکری سازمان، کارشناسان مدیریت مالکیت فکری خلاصه گزارشی از پرونده‌ها تهیه کرده و جهت تأیید نهایی به شورای تخصصی ارزیابی اختراعات ارائه می‌دهند.^{۲۷}

ثبت اختراعات نرم‌افزار نیز بنا به تصریح دستورالعمل دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک مصوب سال ۱۳۷۹، بر اساس سیستم پیش‌آزمایی شرایط ماهوی از جمله شرط گام ابتکاری نرم‌افزار رایانه‌ای صورت می‌گیرد.^{۲۸}

با توجه به وجود آمدن ظرفیت قانونی در زمینه ارزیابی شرایط ماهوی اختراعات از جمله شرط گام ابتکاری و سکوت قانونگذار ایرانی در این خصوص به نظر می‌رسد که اداره مالکیت صنعتی، دادگاه‌ها و نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند برای ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از معیارها و قواعد به کار گرفته‌شده در ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌های سایر کشورها، استفاده نمایند.^{۲۹}

به هر طریق در حال حاضر شیوه ثبت اختراع در ایران استاندارد نیست و برخلاف استانداردهای بین‌المللی ثبت اختراع نشان‌دهنده انحصاری، نو بودن و مبتکرانه بودن یک ایده نیست زیرا در این روش هر فردی که ایده جدیدی داشته باشد با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی و تسلیم اظهارنامه همراه با تکمیل فرم‌های خاصی است که نشان‌دهنده ادعای این فرد در ارائه یک ایده جدید می‌باشد. در حالی که ممکن است همان ایده را شخص دیگری قبلاً ارائه داده و یا بعداً ارائه دهد و به نام خود ثبت نماید.

بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد سازمانی با عنوان اداره ثبت اختراعات ایران که بتواند ظرفیت‌های قانونی کشور در زمینه ارزیابی اختراعات به ویژه ارزیابی شرط گام ابتکاری را عملاً به اجراء در آورد، ضروری است.

۲۶. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، شیوه‌نامه ارزیابی و تأیید اختراعات (ماده ۳).

۲۷. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، شیوه‌نامه ارزیابی و تأیید اختراعات (ماده ۳).

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

۲۹. در این خصوص رک: حامد نجفی، «بررسی تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در اختراع» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه قم، ۱۳۹۰)، ۲۵۰-۱۴۵.

در بیان مزایای سیستم ارزیابی اختراعات همین بس که گفته شده «هدف ارزیابی اختراعات تمیز گندم از پوشال است»^{۳۰}.

۴-۲- اختراعات راجع به مولکول‌های اسید نوکلئیک

با توجه به اینکه ایران در چشم‌انداز بیست‌ساله باید رتبه اول را در حوزه علم و فناوری منطقه به دست آورد، به همین منظور تمامی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم در این راستا می‌باشد. از همین رو پروژه راهبرد ملی زیست‌فناوری با تصویب کمیته ملی زیست‌فناوری و تشکیل گروه‌های تخصصی و همکاری بیش از ۱۷۱ نفر صاحب‌نظر و متخصص در رشته‌های مختلف این فناوری و مدیریت راهبردی در دبیرخانه کمیته ملی زیست‌فناوری در طول دو سال فعالیت مستمر به انجام رسیده است. پس از تدوین راهبرد ملی و ارائه آن در هیئت دولت به عنوان یک سند ملی، تصمیم گرفته شد که این حجم کاری عظیم به صورت کتاب‌هایی در قالب مباحث تخصصی چاپ و منتشر شود. دو عنوان از کتاب‌های فوق به تبیین مباحث حقوقی و اخلاق زیست‌فناوری و حمایت مالکیت فکری در زمینه اختراعات بیوتکنولوژیک پرداخته است. همچنین به گزارش سرویس خبری ژنتیک و زیست‌فناوری ایران، از تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ تا ۱۳۸۷/۸/۱۹، چهل و سه اختراع بیوتکنولوژیک در ایران به ثبت رسیده است که نشان عزم جدی برای پیشرفت در این فناوری برای تحقق اهداف اقتصادی و ملی می‌باشد^{۳۱}. هرچند توجه به بیوتکنولوژی در ایران با چندین سال تأخیر نسبت به بسیاری از کشورهای جهان در اواسط دهه ۸۰ میلادی (۶۰ هجری) آغاز شده است^{۳۲} اما مطالب فوق حاکی از آن است که ایران در حال حاضر عزم خود را جزم نموده است تا در عرصه این فناوری به جایگاه مناسبی دست یابد.

پرسش قابل طرح در این زمینه این است که آیا به تناسب این عزم راسخ ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مناسب به ویژه قوانین و مقررات مطلوب برای حمایت از این فناوری در کشور ایجاد شده است؟ وضعیت قوانین موجود در این زمینه چگونه است؟ آیا شرط گام ابتکاری به عنوان یک شرط مهم و اساسی در این قوانین مورد توجه قرار گرفته است؟

30. Florian schuett, "inventors and impostors: an economic analysis of patent examination," *European university institute* (2009): 1.

۳۱. پریسا سینبری، «حق اختراع زیست‌فناوری و اخلاق» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران،

۱۳۸۸)، ۳-۴.

۳۲. وضعیت بیوتکنولوژی در ایران، موجود در:

تا قبل از تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در زمان حکومت قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰، به نظر می‌رسد که حمایت از اختراعات بیوتکنولوژیک در قالب حق ثبت اختراع امکان‌پذیر بود. هرچند که به موجب قوانین خاص دیگری نیز امکان حمایت وجود داشت. به عنوان مثال در ماده ۳ قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲ آمده است:

«ارقام گیاهی جدید چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت می‌شوند:

الف - جدید بودن رقم به شکلی که با ارقام ثبت‌شده یا شناخته‌شده قبلی از نظر خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد. ارقام تراریخته نیز مشمول این بند خواهند بود...»^{۳۳}
در ماده ۲ آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی مصوب ۱۳۸۸ نیز به ثبت ارقام گیاهی اشاره شده است. در آیین‌نامه ثبت ذخایر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور مصوب ۱۳۸۸ نیز ثبت و حمایت از ذخایر ژنتیکی مورد اشاره قرار گرفته است.

در سند ملی زیست‌فناوری کشور، مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران^{۳۴}، قدیمی و نارسا بودن قوانین و ساز و کارهای لازم برای ثبت اختراعات و اکتشافات و مالکیت فکری و عدم حمایت و پشتیبانی از پژوهشگران و دستاوردهای فکری آنان، یکی از عوامل وضعیت نامطلوب کشور در حوزه زیست‌فناوری شناخته شده است. به همین جهت در این سند ذیل عنوان راهبردهای توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی، وضع قوانین مالکیت فکری متناسب با زیست‌فناوری و ایجاد ساز و کارهای تخصصی لازم جهت پشتیبانی حقوقی و قضایی مورد نیاز در توسعه زیست‌فناوری، مورد تأکید قرار گرفته است. اقتضائات خاص الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز باعث شد تا قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ به تصویب برسد. مطابق بند «د» ماده ۴ این قانون منابع ژنتیک و اجزای تشکیل‌دهنده آنها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آنها از حیثه حمایت در قالب اختراع خارج شدند. این موضوع انتقادات فراوانی را از سوی فعالان در حوزه زیست‌فناوری در پی داشت.

به عقیده برخی اگرچه بحث دسترسی آزاد به اطلاعات ژنومی جهت انجام تحقیقات، مورد حمایت منشور بین‌المللی ژنوم مصوب کمیته بین‌المللی اخلاق زیستی یونسکو نیز می‌باشد اما همچنان که خود این منشور تصریح می‌نماید «ژن‌ها آنچنان که هستند»، یعنی در حالت

۳۳. قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال.

۳۴. دبیرخانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سند ملی زیست‌فناوری جمهوری اسلامی ایران (تهران: آهار،

طبیعی خود نمی‌تواند در حیطه اختراع مورد ثبت و حمایت قرار گیرد نه ژن‌هایی که نتیجه اختراع و ملاحظات فنی بشر هستند^{۳۵}. علاوه بر این به موجب ماده (۳) ۲۷ موافقتنامه تریپس با وجود اینکه کشورهای عضو می‌توانند گیاه و حیوان (به عنوان مصادیقی از منابع ژنتیکی) را از عرصه ثبت اختراعات مستثنا کنند اما باید حمایت حقوقی از ارقام گیاهی را در قالب حق ثبت اختراع یا سیستم دیگری پیش‌بینی و تضمین نمایند. تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲ نیز می‌تواند بر همین اساس استوار شود. از سوی دیگر ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی در صدد الحاق به این سازمان است؛ پیوستن به این سازمان نیز مستلزم پذیرش مفاد و الزامات تریپس می‌باشد؛ ایران در صورت پیوستن به این سازمان نمی‌تواند اختراعات بیوتکنولوژیک از جمله مولکول‌های اسید نوکلئیک را مورد حمایت قرار ندهد. علاوه بر اینها، در قیاس با تبصره ۱ ماده ۳ قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲ که صرفاً ذخایر ژنتیک گیاهی اصلاح نشده و نه به طور عام «منابع ژنتیک» یا «منابع ژنتیک اصلاح‌شده گیاهی» را از حیطه ثبت و حمایت خارج نموده است، بند «و» ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۸۶، به لحاظ حقوق داخلی نیز، غیر قابل توجیه می‌نمایند.

با این حال تمامی چالش‌ها و انتقادات فوق به موجب طرح استفساریه^{۳۶} نمایندگان مجلس شورای اسلامی راجع به بند «د» ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ پایان یافت و مجلس به حق در تفسیر این بند، منابع ژنتیک مصنوعی و دست‌ورزی (مهندسی‌شده) و متعلقات آنها و نیز فرایندهای زیستی که در صنعت کاربرد دارند و مبتنی بر طراحی و ایجاد مخترع می‌باشند را قابل ثبت و حمایت در قالب اختراع اعلام نمود. لذا می‌توان گفت هرچند که با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی که مرجع تفسیر قانون عادی را مجلس معرفی نموده است و تفسیر قوانین در حکم قانون می‌باشد و بدین لحاظ مشکل قانونی ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک مرتفع شده است^{۳۷} اما عبارت‌پردازی بند (د) ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ نیز ابهام دارد و عدم حمایت مطلق از اختراعات بیوتکنولوژیک را القاء می‌نماید؛ به همین جهت توصیه می‌شود تا در پایان مهلت اجرای آزمایشی این قانون نقص مذکور نیز با جایگزینی عبارت «فرایند اساساً بیولوژیک» به جای عبارت «فرایند بیولوژیکی» مندرج در بند مذکور مرتفع شود.

۳۵. «انتقاد بیوتکنولوژیست‌ها از قانون جدید ثبت اختراع»، همشهری Online، آخرین بازدید ۱۶ آذر ۱۳۹۵، <http://www.hamshahronline.ir/details/50838/Science/scientific>.

۳۶. طرح استفساریه بند (د) ماده (۴) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌های تجاری.

۳۷. شایان ذکر است که البته این طرح تا پایان از سوی نمایندگان پی‌گیری نگشت.

با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر ظرفیت قانونی لازم در جهت حمایت از اختراعات بیوتکنولوژیک از جمله مولکول‌های اسید نوکلئیک در ایران به وجود آمده است. پس از فراغت از موضوع فوق پرسش اساسی این است که شرط گام ابتکاری در ارتباط با اختراعات بیوتکنولوژیک از جمله مولکول‌های اسید نوکلئیک چه جایگاهی در قوانین و مقررات دارد و چه معیارهایی برای ارزیابی و احراز آن در ایران موجود می‌باشد و در این زمینه برای ثبت اینگونه اختراعات اعمال می‌گردد؟

بر اساس بند الف ماده ۳ قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲ و نیز ماده ۲ آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی مصوب ۱۳۸۸، جدید بودن، تمایز، یکنواختی و پایداری، شرایط ماهوی ثبت ارقام گیاهی می‌باشند. مطابق ماده اخیرالذکر رقم گیاهی جدید در صورتی حائز شرط تمایزبخشی خواهد بود که در تاریخ اظهارنامه ثبت، در یک یا چند صفت مشخص فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و سایر صفات کمی و کیفی قابل تشخیص و از ارقام شناخته‌شده موجود متمایز باشد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در بند ۱ ماده ۲ آیین‌نامه مزبور شرط جدید بودن تعریف شده و نیز با عنایت به اینکه تعریف ارائه‌شده برای شرط تمایز در این آیین‌نامه مشابه برخی معیارهای ارائه‌شده برای ارزیابی شرط گام ابتکاری راجع به مولکول‌های اسید نوکلئیک در برخی کشورها می‌باشد^{۳۸}، می‌توان گفت شرط تمایز در این آیین‌نامه، همان شرط مصطلح گام ابتکاری است زیرا برای مثال تمایز می‌تواند به دلیل جداسازی مولکول‌های اسید نوکلئیک گیاهی و تغییر ژنتیکی رقم گیاهی خاصی احراز شود. هرچند بر اساس ماده ۲ قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲ شناسایی، ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در کشور منحصراً توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال صورت می‌گیرد و اعطای حقوق مالکیت معنوی به نژادگران یکی از مهم‌ترین وظایف این مؤسسه می‌باشد و فارغ از استانداردهای خاصی که برای ارقام گیاهی مختلف در این مؤسسه وجود دارد، به نظر می‌رسد که حداقل برای احراز شرط تمایزبخشی رقم گیاهی، مؤسسه فوق می‌تواند از معیارهای ارائه‌شده در سایر کشورها، با توجه به وضعیت کشور در این زمینه بهره‌مند گردد.

با عنایت به طرح استفساربه مذکور و پاسخ مربوطه و نیز اظهارنظر کارشناسی راجع به آن نیز می‌توان گفت که در حال حاضر اداره کل مالکیت صنعتی ایران به موجب مواد ۲ و ۳ قانون سال ۱۳۸۶ و نیز ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون در صورتی اختراع ادعایی راجع به

مولکول‌های اسید نوکلئیک را ثبت خواهد کرد که احراز نماید اختراع ادعایی حاوی شرط گام ابتکاری است. هرچند همان‌گونه که پیشتر اشاره شد بنا به دلایلی و برخلاف قانون در حال حاضر اختراعات به لحاظ احراز شرایط ماهوی توسط اداره مالکیت صنعتی ارزیابی نمی‌شوند، اما نظر به سکوت قانونگذار در زمینه ارائه معیار ارزیابی شرایط ماهوی از جمله شرط گام ابتکاری توصیه می‌شود معیارهای ارائه‌شده در سایر کشورها در صورت اعمال سیستم ارزیابی ماهوی در ثبت اختراعات راجع به مولکول‌های اسید نوکلئیک، توسط اداره مالکیت صنعتی در حد امکان و اقتضاء به کار گرفته شوند.^{۳۹}

نتیجه و پیشنهادات

شرط گام ابتکاری در حقوق ایران به درستی شناسایی و تعریف نشده است و به لحاظ اجرایی نیز سازمان ثبت اختراعات کشور در خصوص ارزیابی این شرط از ظرفیت‌های قانونی مناسب شکل گرفته در زمینه سیستم پیش‌آزمایی در قانون سال ۱۳۸۶ استفاده نمی‌نماید و ثبت تمامی انواع اختراعات در ایران کماکان بر اساس سیستم اظهاری صورت می‌گیرد. تصویب آزمایشی قانون سال ۱۳۸۶ را باید به فال نیک گرفت تا در پایان مهلت اجرای آزمایشی آن قانونگذار بتواند با لحاظ موقعیت کشور ما در زمینه الحاق به سازمان تجارت جهانی و به تبع آن موافقتنامه تریپس، مقررات مربوطه را اصلاح نماید. از این‌رو پیشنهادات ما به دو دسته تقنینی و اجرایی تقسیم می‌شود که به شرح ذیل ارائه می‌نماییم:

الف) پیشنهادات تقنینی

- اول - اصلاح ماده ۱ قانون سال ۱۳۸۶ بدین شرح: «اختراع به معنای ایده یک مخترع است که در عمل راه‌حلی را برای یک مشکل خاص در زمینه تکنولوژی ارائه می‌دهد».
- دوم - اصلاح ماده ۲ قانون سال ۱۳۸۶ بدین شرح: «موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت است که دست کم تازه بوده، حاوی گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد.
- تبصره ۱- اختراع زمانی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی، برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد.
- سوم - اصلاح بند «د» ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ بدین شرح: «منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل‌دهنده آنها و همچنین فرایندهای اساساً بیولوژیک تولید آنها».

ب) پیشنهادات اجرایی

اول - تأسیس سازمانی با عنوان اداره ثبت اختراعات ایران که بتواند ظرفیت‌های مناسب قانونی کشور در زمینه ارزیابی اختراعات به ویژه ارزیابی شرط ماهوی گام ابتکاری که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است را عملاً به اجراء درآورد؛

دوم - با توجه به وضعیت کنونی کشور و تا قبل از تأسیس چنین سازمانی و نیز نظر به سکوت قانونگذار در زمینه ارائه معیار ارزیابی شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط گام ابتکاری، توصیه می‌شود معیارهای ارائه‌شده در کشورهای مورد بحث در این تحقیق، در حد امکان و به مقتضای فضای اقتصادی - اجتماعی کشور نسبت به ارزیابی اختراعات کلاسیک و اختراعات راجع به مولکول‌های اسید نوکلئیک، توسط اداره مالکیت صنعتی، دادگاه‌ها و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، به کار گرفته شوند.

فهرست منابع

- اصلائی، حمیدرضا. «درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش‌های حقوقی الحاق به موافقتنامه تریپس». *فقه و حقوق* ۴ (۱۳۸۶): ۷۲-۴۳.
- امامی، نورالدین. *حق مخترع. مجموعه تطبیقی*. تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۵۰.
- آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶.
- آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی مصوب ۱۳۸۸.
- جعفرزاده، میرقاسم، اصغر محمودی. «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات». *تحقیقات حقوقی* ۴۲ (۱۳۸۴): ۱۴۸-۶۹.
- دبیرخانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. *سند ملی زیست‌فناوری جمهوری اسلامی ایران*. تهران: آهار، ۱۳۸۵.
- دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور. *دستورالعمل تأییدیه فنی حق اختراع*، مصوب دی ۱۳۸۹.
- سینمبری، پریسا. «حق اختراع زیست‌فناوری و اخلاق». *پایان‌نامه کارشناسی ارشد*، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۸.
- عباسی، رسول، سعید افشارنیا. «بررسی تطبیقی وضعیت ثبت اختراع در ایران و دیگر کشورها». *رهیافت* ۳۹ (۱۳۸۶): ۳۵-۲۵.
- نصرآبادی، ابوالفضل. «شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس». *حقوقی دادگستری* ۵۱-۵۰ (۱۳۸۴): ۴۱۴-۳۸۳.
- وبلاگ بیوتکنولوژی. «وضوحیت بیوتکنولوژی در ایران». <http://www.biotech.blogsky.com/1391/03/09/post-126>.
- وکیل، امیر ساعد. *حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران*. تهران: نشر مجد، ۱۳۸۸.
- همشهری Online. «انتقاد بیوتکنولوژیست‌ها از قانون جدید ثبت اختراع». آخرین بازدید ۱۶ آذر ۱۳۹۵. <http://www.hamshahronline.ir/details/50838/Science/scientific>.
- Bagheri, Seyed Kamran, Hamid Azizi Moradpour, and Marteza Rezapour, "The Iranian patent Reform." *world patent information* 31 (2009): 32-35. February 28, 2015, doi:10.1016/j.wpi.2008.04.008
- Colston, Catherine. *Principles of intellectual property*. London: Cavendish publishing ltd, 1999 .
- Sarkissian, Alfred. "Intellectual property rights for developing countries; lessons from Iran." *technovation* 28 (2008): 786-790, Accessed January 13, 2011. doi: 10.1016/j.technovation.2008.04.001.
- Schuett, Florian. "Inventors and impostors: an economic analysis of patent examination," *European University Institute Working Papers*, ECO2009/28 (2009):1-28.

The Inventive Step Requirement in Iranian Patent System

Hamed Najafi

Ph.D. Student of Private Law in Tarbiat Modares University and Researcher of
Comparative Law Institute of Tehran University, Email: hamed.najafi@modares.ac.ir

&

Mahsa Madani

Ph.D. Student of Private Law, Email: Mahsamadani65@gmail.com

Abstract:

The inventive step requirement beside the two requirements of The novelty and industrial application, is one of the basic requirement of patents. This requirement means that, an invention with regard to the prior art does not obvious for the person who has ordinary skill in the art. Challenges contrary to this requirement, create the motive in us to essay the present article .such a challenge is seen both legislatively and executively. For this reason, in the present article, at first, present the concept and necessity, and then we would study the history of it in the Iranian law, for At the end, we would study and analyze the legal place and the subject of assessment of the inventive step requirement in classic and modern (nucleic acid molecules) inventions, introduce the existent defects and offer the legislative and executive appropriate proposals.

Keywords: Inventive step requirement, Assessment, Classic inventions, Nucleic acid molecules, Iranian law

Journal of LEGAL RESEARCH

VOL. XV, No. 2

2016-2

- **The Commercial Custom Rules in International Trade, Interaction between CISG & Incoterms Rules**
Dr. Mahmood Bagheri – Soroush Rostamzad Asli – Naser Azizi
- **Systems of Regulation of Advertising Aimed at Children in Television**
Dr. Bagher Ansari – Manijeh Hashemian
- **Reflections on Dissolution of International Organizations**
Dr. Mansour Jabbari – Masoud Ahsannejad
- **European Union's Regulations on the Approximation of Nations and the Achievement of European Federalism**
Seyed Hossein Tabatabaei
- **Modern Criminology and Relationship between Crimes**
Dr. Alireza Milani – Mohammad Hajighasemi Ardebili
- **Protection of Children in Armed Conflicts in the Context of International Instruments**
Armin Talaat – Mohammad Ahangar Asil
- **Human Rights Council against the National Politics of States: Some Remarks on the Case of North Korea**
Aramesh Shahbazi – Samsam Avazpoor
- **Comparing between Limitations of Issuing Notarize Acts and Secure Electronic Documents**
Abbas Karimi – Amir Sepahi
- **The Inventive Step Requirement in Iranian Patent System**
Hamed Najafi – Mahsa Madani
- **Myanmar Crisis in the Mirror of the Human Rights Council**
Marziye Ghalandari
- **A Study of Incomplete Crimes in Iran Penal Law**
Alireza Rahmaninaimabadi



S. D. I. L.

The S.D. Institute of Law
Research & Study