

# مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع

تاریخ دریافت: ۹۰/۰۸/۰۱

تاریخ تأیید: ۹۲/۰۴/۱۵

سید حسن شبیری (زنجان)<sup>۱</sup>

استادیار حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم

حامد نجفی<sup>۲</sup>

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم

## چکیده

گام ابتکاری بدین معنا است که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. در اغلب قوانین و مقررات این شرط به تفکیک از سایر شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط تازگی مورد تصریح قرار گرفته است. این امر نشانگر اهمیت فراوان این شرط در نظام اختراعات بوده که مطالعه مبانی مختلف آن حکایت از این موضوع دارد اما این شرط در حقوق ایران به درستی شناسایی نگشته و به همین دلیل در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، با ابهام مورد اشاره قرار گرفته است، به گونه‌ای که شائبه یکی بودن آن با شرط تازگی رفته است. در تحقیق حاضر می‌کوشیم ضمن بیان مفهوم شرط گام ابتکاری و مقایسه آن با مفاهیم مشابه، مبانی مختلف آن و جایگاهش در قوانین و مقررات گوناگون، موضع حقوق ایران در این زمینه را مشخص و پیشنهادات مقتضی را ارائه نماییم.

واژگان کلیدی: شرط گام ابتکاری، حق اختراع، شرط ماهوی، مبانی شرط گام ابتکاری

## مقدمه

موضوعی اختراع تلقی و قابل ثبت است که حداقل حاوی سه شرط ماهوی تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد (Mandel, 2005: 5). در این میان شرط گام ابتکاری به دلایلی از قبیل اهمیت فراوان در رشد کیفی اقتصاد و صنعت، چالش‌های فرارو در خصوص مبنا (Kou, Rey, Wang, 2010: 12)؛ و ارزیابی آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به همین جهت هر چند شرط تازگی به عنوان یکی از مفاهیم مشابه شرط مزبور مورد بررسی

1. Email: shshobeiri@yahoo.com

2. Email: nhamed64@gmail.com

«نویسنده مسئول»

قرار می‌گیرد، اما موضوع اصلی تحقیق حاضر بررسی شرط گام ابتکاری است و بررسی مستقل دو شرط دیگر از حوزه این تحقیق خارج است. به طور اجمال می‌توان گام ابتکاری را به وضعیت و کیفیتی که برای نخستین بار در فن یا صنعت موجود ایجاد شده و در ضمن برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نیست، تعریف نمود. شناسائی مفاهیم مشابه شرط گام ابتکاری مانند تازگی<sup>۱</sup>، گام نوآورانه<sup>۲</sup> و اصالت<sup>۳</sup> در حق مؤلف، می‌تواند در بازشناسی مفهوم شرط گام ابتکاری تأثیرگذار باشد. بررسی مبانی این شرط نیز در همین راستا صورت می‌گیرد تا با شناخت مبانی این شرط و توجیه آن بر اساس مبانی حقوق طبیعی (نظریه کار)، اخلاقی (قاعده دارا شدن ناعادلانه) و فقهی (قاعده لاضرر)، دیدی جامع‌تر نسبت به شرط مزبور به دست آید. در اغلب قریب به اتفاق قوانین، مقررات و اسناد ملی و فرا ملی به این شرط به طور مستقل تصریح شده است، اما این شرط در حقوق ایران به درستی شناسایی نشده و مقررده راجع به آن در قانون سال ۱۳۸۶ نیاز به اصلاح دارد. مفهوم و مبانی گام ابتکاری چیست و چه تفاوتی با برخی مفاهیم مشابه در حقوق مالکیت فکری دارد و از چه جایگاهی در قوانین و مقررات به ویژه حقوق ایران برخوردار است؟ در تحقیق حاضر می‌کوشیم تا ضمن بیان مفهوم شرط گام ابتکاری و سایر مفاهیم مشابه، مبانی و جایگاه آن در قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت تطبیقی، به بررسی وضعیت حقوق ایران در خصوص این شرط بپردازیم. لازم به ذکر است در بررسی تطبیقی علاوه بر اشاره به حقوق کشورها و مناطق توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا، جهت الگوبرداری صحیح از مطالعه حاضر، حقوق کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته و نمایندگان نظام‌های حقوقی مختلف نیز مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

### ۱- مفهوم شرط گام ابتکاری

گام ابتکاری بدین معنا است 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 نحوهٔ خلاقیت و ابتکار محسوسی اعمال شده باشد (جعفرزاده، محمودی، ۱۳۸۴: ۱۰۶)، نبود گام ابتکاری «بدیهی بودن»<sup>۴</sup> نیز نامیده می‌شود. این عبارت برخلاف سایر کشورها اغلب در ایالات

---

1. novelty  
2. innovative step  
3. originality  
4. obviousness

متحدۀ آمریکا استفاده می‌شود. تنها زمانی می‌توان ادعای تحصیل یک اختراع را قریب صحت تلقی کرد که به موجب آن بر «سطح دانش موجود»<sup>۱</sup> افزوده شده باشد و ابداع مورد نظر نسبت به سطح عموم دانش جامعه یک گام به جلو تلقی شود (اصلانی، ۱۳۸۶: ۴۹). مفهوم گام ابتکاری به خوبی در دعویی توسط لرد «هافمن»<sup>۲</sup> توضیح داده شده است که در ذیل نقل می‌گردد:

«هر زمانی که چیزی ابداعی برای اولین بار انجام می‌شود، آن نتیجه‌ی اضافه نمودن ایده‌ی جدید به دانش موجود<sup>۳</sup> است، گاهی ایده‌ی مربوط به استفاده از تکنیک‌های قبلی برای انجام چیزهایی است که هیچ‌کس قبلاً به انجام آن فکر نمی‌کرده است. در این مورد ایده‌ی ابداعی<sup>۴</sup> 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. ایده‌ی ابداعی در این مورد، روش رسیدن به مقصود و هدف است. در موارد دیگر، ممکن است مردم نظر و ایده‌ای کلی درباره‌ی چگونگی رسیدن به هدف و مقصود داشته باشند، اما عاجز و ناتوان از حل مشکلات 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» (Colston, 1999: 102). در دکتترین حقوقی نیز برخی شرط گام ابتکاری را آخرین مانع در راستای ثبت اختراعات تلقی نموده و در کنار شرط تازگی، دارا بودن گام ابتکاری را از مهم‌ترین شروط حمایت از اختراعات اعلام کرده‌اند (Mandel, 2007: 342).

## ۲- مفاهیم مشابه

### ۲-۱- مفهوم تازگی (جدید بودن)

منظور از تازگی اختراع این است که اطلاعات مربوط به موضوع اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت برای جامعه و یا حداقل بخشی از آن، اعلان و افشاء نشده باشد. به عبارت دیگر مراد از تازگی، عدم انتشار و افشای اطلاعات و جزئیات مربوط به اختراع در سطح جامعه و عدم ورود این اطلاعات در دسترس جامعه قبل از تاریخ تقاضای ثبت اختراع است (نصرآبادی، ۱۳۸۴: ۳۸۷). بنابراین تازگی اختراع یعنی اینکه پیش از تقدیم اظهارنامه اختراع

---

1. State of the art  
2. Hoffman  
3. Stock of knowledge  
4. Inventive idea

کسی به آن آگاه نبوده باشد؛ وسیله آگاهی یافتن نیز در نیل به این مقصود تأثیری نخواهد داشت (نوروزی، ۱۳۸۱: ۱۷۹). بنابراین باید گفت غرض از تازگی یا جدید بودن اختراع بدین معنی نیست که اختراع فی‌الذات تازگی داشته باشد. زیرا معمولاً اختراع به امری گفته می‌شود که واجد یک نحوهٔ خلاقیت و نوآوری باشد (Wipo, 2004: 17)؛ و چنانچه خلاقیتی فاقد چنین ویژگی بوده و صرفاً امور معمول و شناخته شده باشد، اساساً اختراع محسوب نمی‌شود تا بحث تازگی در خصوص آن معنا داشته باشد (جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۴: ۷۷). بلکه همان‌گونه که گفته شد منظور این است که فکر تولیدی در دسترس عموم قرار نگرفته باشد و این زمانی است که قبل از تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم<sup>۱</sup> بر حسب مورد در هیچ نقطه‌ای از جهان یا محدودهٔ جغرافیایی خاصی، از طریق انتشار یا افشای شفاهی یا از طریق استفاده یا هر طریق دیگری، برای عموم افشاء نشده باشد.

## ۲-۲- مفهوم شرط اصالت در حق مؤلف

یکی از شرایط اساسی حمایت از آثار در حق مؤلف، شرط «اصالت» اثر می‌باشد.<sup>۲</sup> اگر چه کنوانسیون برن «اصیل بودن» یا ناشی از تلاشی خلاقانه بودن را به عنوان شرط حمایت ذکر نکرده است، اما عموماً پذیرفته شده است که کنوانسیون، آن اثر فکری را مورد حمایت قرار می‌دهد که دارای اصالت و خلاقیت باشد. قوانین ملی هم تفسیری از واژه «اصالت» ارائه نداده و تفسیر این واژه را به قضات و اندیشمندان حقوقی واگذاشته‌اند (حکمت‌نیا، ۱۳۸۶: ۳۱۷). برخی از حقوقدانان در تعریف اصالت گفته‌اند: «هنگامی که پدید آورنده در خلق یک اثر، ابتکار و نوآوری به خرج می‌دهد، در واقع شخصیت و استعداد و ذوق و سلیقه‌اش به اثر، چیزی اضافه می‌نماید و از همین رو مشمول حمایت قانونی قرار می‌گیرد» (سنهوری، ۱۹۸۶: ۲۹۲).

در تعریف دیگری این‌گونه آمده است: «اصیل معمولاً به عنوان یک چیز جدیدی یعنی چیزی که قبلاً انجام نشده است شناخته می‌شود؛ نوع یا شکل اولیه یک چیزی است که سایرین

۱. حق تقدم در ثبت اختراع بدین معنی است که چنانچه شخصی با رعایت شرایط لازم اظهارنامه ثبت اختراع را نزد مراجع ذیصلاح یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ثبت نماید، به مدت دوازده ماه از تاریخ درخواست ثبت همان اختراع، در هر یک از دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون بر دیگر اشخاص تقدم دارد. این حق در ماده ۹ قانون، مصوب ۱۳۸۶ ایران نیز پیش‌بینی شده است.

۲. ماده ۱۳ قانون حق مؤلف ۱۹۷۵ هند، ماده ۱ قانون حق مؤلف، طرح‌ها و اختراعات ۱۹۸۸ انگلیس، ماده ۱۰۲ قانون حق مؤلف ۱۹۷۶ آمریکا، همگی متضمن شرط اصالت می‌باشند.

از آن اقتباس می‌کنند» (1: 2010, Hariani). اما مفهوم رایج اصالت به معنای شرطی است که اثر باید از پدیدآورنده آن ناشی شود (3: Ibid). به عبارت دیگر اصالت یک اثر بدین معنا نیست که اثر باید متضمن ایده اصیل و ابتکاری باشد بلکه صرفاً کافی است که احراز شود اثر نشأت گرفته از شخصیت پدیدآورنده است (Ibid).

اگر چه در ظاهر بین «اصیل بودن اثر» که به معنای نتیجه فکر پدید آورنده به تنهایی و به تمامی بودن و «ابتکاری<sup>۱</sup> بودن اثر» که به معنای نو بودن و سابقه نداشتن اثر است، تفاوت‌هایی به نظر می‌آید (8-7: Ibid)؛ لیکن برخی از حقوقدانان این دو را در یک معنا به کار برده‌اند و در این باره چنین نوشته‌اند: «اثری قابل حمایت است که اصیل و به بیان دیگر ابتکاری باشد» (آیتی، ۱۳۷۵: ۷۷-۷۸). قانونگذار ایران در مواد ۱ و ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با به کار بردن کلمه ابتکار و ابداع در جملات مختلف به این شرط اشاره کرده است. در حقوق فرانسه نیز هر چند قانونگذار این کشور صریحاً آن را به صورت یک قاعده کلی ذکر نکرده است در وجود این شرط، تردیدی نیست.

اصالت به طوری که حقوقدانان فرانسه می‌گویند: دارای مفهوم شخصی<sup>۲</sup> است نه نوعی<sup>۳</sup>. بدین معنی که آنچه شرط حمایت محسوب می‌شود این است که اثر، مظهر شخصیت پدیدآورنده باشد ولی نو بودن آن از لحاظ نوعی لازم نیست. مثلاً اگر دو نقاش یکی پس از دیگری از یک منظره تابلوهای مشابهی بکشند بدون اینکه یکی از دیگری تقلید کند، اثر هر یک با توجه به اینکه انعکاسی از شخصیت پدیدآورنده است، اصیل<sup>۴</sup> محسوب می‌شود، هر چند که تابلوی دوم نو نیست<sup>۵</sup>. همچنین اگر دو نویسنده از فکر و موضوع واحدی برای ایجاد دو اثر ادبی مستقل استفاده کنند به طوری که محتوای دو کتاب مشابه ولی ترکیب و عبارات آن‌ها متفاوت باشد، هر یک از آن‌ها اصیل تلقی می‌شود اگر چه کتابی که بعداً منتشر شده مفاداً نو نیست.

در حقوق فرانسه می‌گویند: اثر باید اصیل باشد ولی نیازی به نو بودن آن نیست. اصالت در اینجا، مفهومی شخصی و نو بودن، مفهومی نوعی است (صفایی، ۱۳۷۵: ۷۱). این تلقی از مفهوم اصالت همان تلقی رایج است که در کشورهای متأثر از مبنای شخصیت مانند آلمان و فرانسه که اصالت اثر را به شخصیت پیوند می‌زنند وجود دارد. مفهوم اصالت در روبه قضایی و

- 
1. Creative
  2. Subjective
  3. Objective
  4. Original
  5. Novel

دکترین فرانسه با عبارتهایی از قبیل آن چیزی پدیده فکری تلقی می‌شود که «دارای نشانه شخصیت پدیدآورنده باشد و شخصیت، وجه خاصی به موضوع ایجاد شده دهد»؛ «انعکاس‌دهنده شخصیت پدیدآورنده» و «مهر شخص پدیدآورنده» بیان شده است (حکمت‌نیا، پیشین: ۳۱۸). این‌ها همه بیانگر آن است که اثر مورد حمایت باید نشانه شخصیت پدیدآورنده باشد، از همین رو، دریر<sup>۱</sup> می‌نویسد: «آنچه مورد حمایت است شخصیت پدیدآورنده است که در قالب کار حمایت می‌شود» (همان). بنابراین می‌توان گفت این تلقی از مفهوم اصالت بدین معنا است که بیان ایده نایستی از اثر دیگری کپی‌برداری شده باشد. اما نیاز نیست که این بیان تازه باشد بلکه صرفاً باید شخص آن را مستقلاً ایجاد نموده باشد (Hariani, op.cit: 3). بر این اساس، اصالت یعنی بیان مستقل یک ایده که ناشی از شخصیت پدیدآورنده آن باشد. در مقابل این دیدگاه تفسیر اصالت در حوزه قضایی انگلستان است.

دادگاه‌ها در انگلستان بیشتر به «مهارت، کار و داوری»<sup>۲</sup> توجه کرده‌اند (حکمت‌نیا، ۱۳۸۶: ۳۱۸). تا به ظهور شخصیت پدیدآورنده در اثر؛ به عبارت دیگر در این کشورها اصالت بر اساس تئوری «عرق جبین»<sup>۳</sup> تعریف می‌شود. بدین توضیح که بیان یک ایده می‌بایست مستقل و ناشی از «مهارت و کار» شخص باشد تا اصیل تلقی شود. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر این معیارهای سنتی هم در کشورهای با مبنای شخصیت مانند فرانسه و هم در کشورهای کامن‌لائی مانند آمریکا تغییر یافته‌اند.

در آمریکا بعد از صدور رأی در پرونده فیست در سال ۱۹۹۱ توسط دادگاه عالی، در تعیین اصالت به شخصیت نیز توجه می‌شود (Gervais, 2002: 951-954). در فرانسه نیز از آنجائی که اعمال معیار سنتی «ظهور شخصیت» در خصوص برخی از اشکال مدرن آثار تولیدی مانند برنامه‌های کامپیوتری و پایگاه‌های داده مشکل بود، دادگاه‌ها معیار «گزینش خلاق»<sup>۴</sup> را که بسیار مشابه به معیار ارائه شده در پرونده فیست<sup>۵</sup> است، ایجاد نمودند تا در کنار معیار سنتی قرار گیرد (Ibid. 974). «گزینش خلاق» یعنی اینکه اثر باید به گونه‌ای باشد که به طور مستقل توسط پدیدآورنده ایجاد شده باشد و در این ایجاد مستقل، کارکرد اثر، روش یا تکنیک استفاده شده، بکارگیری معیارها و یا شیوه مناسب، چیزی را بر پدیدآورنده تحمیل نکرده باشد (Ibid. 976).

1. Dreier
2. Skill, Labour and Judgment
3. Sweat of brow
4. Creative choice
5. Feist

در این تئوری خلاقیت معیار اصالت نیست.

## ۲-۳- گام نوآورانه

در بخش ۱۸ قانون اختراعات استرالیا از شرط «گام نوآورانه»<sup>۱</sup> به عنوان یکی از شرایط ماهوی اختراعات نوین<sup>۲</sup>، نام برده است. با این توضیح که در نظام اختراعات استرالیا به طور کلی دو نوع ورقه اختراع صادر می‌شود؛ ورقه‌های اختراع استاندارد<sup>۳</sup> و ورقه‌های اختراع نوین. مدت حمایت از ورقه اختراع استاندارد در استرالیا حداکثر بیست سال است و اختراعاتی که موضوع این نوع ورقه اختراع قرار می‌گیرند، مطابق بند یک بخش ۱۸ قانون اختراعات استرالیا، باید در مقایسه با فن یا صنعت قبلی موجود در زمان تاریخ تقدم ادعای مذکور، حائز شرایط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشند<sup>۴</sup>. در مقابل، مدت حمایت از ورقه‌های اختراع نوین حداکثر هشت سال می‌باشد و اختراعاتی که موضوع این نوع ورقه اختراع قرار می‌گیرند، مطابق بند یک ماده ۱۸ همان قانون می‌بایست در مقایسه با فن یا صنعت قبلی موجود در زمان قبل از تاریخ تقدم ادعای مذکور، حائز شرایط تازگی، گام نوآورانه و مفید بودن باشد (Ibid).

ورقه‌های اختراع نوین در سال ۲۰۰۱ برای جایگزین شدن نظام اختراعات کوچک<sup>۵</sup> در استرالیا به وجود آمد. در یکی از آراء صادره از دادگاه فدرال استرالیا عنوان شده است که این شرط با شرط گام ابتکاری در اختراعات استاندارد متفاوت می‌باشد.<sup>۶</sup>

1. Innovative step

2. Innovation patent

3. Standard patent

4. AUSTRALIA Patents Act No. 83 of 1990 as amended by Act No. 106 of 2006.

۵. شایان ذکر است که در بعضی از کشورها (نظیر فرانسه، به موجب قسمت دوم از بند دو از ماده ۶۱۱(۲) مجموعه

قوانین مالکیت فکری ۱۹۹۲ با اصلاحات ۱۸ دسامبر ۱۹۹۶) مدل‌های مفید (Utility models) یا اختراعات کوچک (Petty-patent) از دیگر اختراعات جدا شده‌اند. مدل‌های مفید یا اختراعات کوچک، مشابه اختراعات هستند با این تفاوت که از مقدار پیشرفت فن‌آوری یا گام ابتکاری کمتری برخوردارند و تشریفات تحصیل آن‌ها در مقایسه با اختراعات، ساده، کم‌هزینه و بسیار سریع است و به علت کوچک بودن اختراع، در خصوص تازگی و گام ابتکاری آن‌ها، بررسی و تحقیق ماهوی به عمل نمی‌آید. همچنین طول مدت حمایت از چنین اختراعاتی در مقایسه با دیگر اختراعات، کوتاه‌تر است. چنانکه در فرانسه، بلژیک و هلند مدت حمایت از چنین اختراعاتی شش سال تعیین شده است. اما در ژاپن پس از بازنگری در قانون اختراعات کوچک در سال ۲۰۰۵، این مدت که قبلاً شش سال بود به ده سال افزایش یافت. در حقوق ایران، چین و انگلیس و کنوانسیون اختراعات اروپایی، تفکیکی بین اختراعات کوچک و دیگر اختراعات به عمل نیامده و صرف ابتکاری بودن ابداع، به هر میزانی، برای تحصیل گواهی اختراع کافی تلقی شده است. به نظر می‌رسد که نیازی به تفکیک بین اختراعات کوچک و دیگر اختراعات وجود ندارد، زیرا علاوه بر مشکلات عملی ناشی از فقد ضابطه تفکیک اختراع کوچک از دیگر اختراعات، اگر اختراع برای مخترع ارزش اقتصادی مناسبی نداشته باشد، او تمایلی برای تمدید اعتبار گواهی اختراع در قبال پرداخت هزینه سالانه نخواهد داشت و در نتیجه اختراع، خود به خود مدت حمایت کوتاه‌تری خواهد داشت.

6. Dura-Post (Aust) Pty Ltd v Delnorth Pty Ltd [2009]

### ۳- مقایسه شرط گام ابتکاری با مفاهیم مشابه

#### ۳-۱- مقایسه شرط گام ابتکاری با تازگی

تفاوت میان شرط گام ابتکاری و شرط تازگی در چیست که از هم متمایز شده‌اند؟ ممکن است تصور شود با وجود تازگی، دیگر نیازی به شرط گام ابتکاری نمی‌باشد. از آنجایی که این تصور غلط ناشی از عدم درک تفاوت بین این دو مفهوم می‌باشد، در ذیل به بیان تفاوت‌های میان این دو مفهوم می‌پردازیم.

اولاً، ممکن است اختراعی با وجود تازگی وصف ابتکاری نداشته باشد، یعنی با اینکه اختراعی در دسترس عموم قرار نگرفته است ولی با این حال به قدری بدیهی و آشکار باشد که رسیدن به آن نیازمند گام ابتکاری نباشد. در این صورت اختراع به علت فقدان ویژگی گام ابتکاری و نه تازگی قابل حمایت نخواهد بود. بالعکس ممکن است اختراع با آنکه در دسترس عموم قرار گرفته و فاقد وصف تازگی است، همچنان برخوردار از وصف گام ابتکاری باشد. در این صورت نیز اختراع به علت فقدان مشخصه تازگی و نه گام ابتکاری، قابل حمایت نخواهد بود (جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۴: ۱۰۸).

ثانیاً، برای احراز گام ابتکاری برخلاف تازگی، بدیهی<sup>۱</sup> و آشکار بودن اختراع با توجه به فن یا رشته خاصی که در آن قرار دارد، انجام می‌گیرد و لازم نیست که تمام حوزه‌های فن یا صنعت قبلی<sup>۲</sup> مورد بررسی قرار گیرد (همان).

ثالثاً، فلسفه وضع گام ابتکاری متفاوت از فلسفه شرط تازگی می‌باشد زیرا برخلاف تازگی که حراست از موضوعاتی را که در محدوده یافته‌های عموم قرار دارند بر عهده دارد، گام ابتکاری به این خاطر پیش‌بینی شده است که از اعطای حق انحصاری<sup>۳</sup> به موضوعات و اختراعاتی که صرفاً برآیند معلومات قبلی است و در خلق آن‌ها ابتکاری به کار گرفته نشده است، اجتناب شود (همان، ۱۰۹)؛ و چنانچه اختراعی فاقد این ویژگی باشد متضمن این است که شخصی بدون اینکه در جهت ارتقاء دانش موجود گام برداشته باشد و بدون پرداخت هیچ عوضی، مورد حمایت جامعه و قانونگذار قرار گیرد ( نصرآبادی، پیشین: ۳۹۶).

کوتاه سخن آنکه شرط تازگی ناظر به جنبه کمی دانش تولیدی می‌باشد ولی شرط گام ابتکاری ناظر به جنبه کیفی آن است، با شرط تازگی حجم عرضی دانش موجود و با

---

1. Obviousness  
2. Prior art  
3. Exclusive right



شرط گام ابتکاری حجم طولی آن توسعه می‌یابد. درست به همین جهت است که ماده ۲۲ قانون ثبت اختراعات چین در توصیف این شرط مقرر می‌دارد: «دانش تولیدی باید در مقایسه با فن آوری موجود، ... دارای ویژگی ممتاز بوده و گویای یک پیشرفت قابل توجه باشد» (جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۴: ۱۰۹).

شاید به همین دلیل باشد که برخی شرط گام ابتکاری را مکمل شرط تازگی می‌دانند و معتقدند که هدف از وضع شرط گام ابتکاری تکمیل شرط تازگی و گسترش قلمرو فن یا صنعت قبلی مربوطه به چیزی فراتر از فن یا صنعت قبلی قابل پیش‌بینی است (Petherbridge, 2001: 1029-1051).

### ۳-۲- مقایسه شرط گام ابتکاری با اصالت

گفتیم که گام ابتکاری بدین معنا است که اختراع با توجه به معلومات قبلی عموم برای شخص با مهارت معمولی در دانش مربوطه بدیهی و آشکار نباشد و در خلق آن یک نحوه خلاقیت و ابتکار محسوسی اعمال شده باشد.

مفهوم سنتی کامن‌لایی «اصالت» نیز عبارت بود از: ترکیب مهارت، کار و داوری پدیدآورنده، گام ابتکاری هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ مبنایی با اصالت متفاوت است. قبلاً مشخص شد که در اصالت نیاز نیست که بیان ایده تازه باشد (Hariani.op.cit: 3)، حال آنکه گام ابتکاری یعنی اضافه نمودن ایده جدید به دانش موجود (Colston. Op.cit: 102). بر اساس نظریه مبنای شخصیت به صرف اینکه اثری مظهر شخصیت پدیدآورنده آن باشد، اصیل تلقی می‌شود و بر اساس معیار جدید «گزینش خلاق» نیز به صرف اینکه احراز شود پدیدآورنده مستقلاً و فارغ از هر گونه تحمیلی اثری را خلق نموده است اثر اصیل تلقی می‌شود در صورتی که اگر موضوعی به صورت مستقل توسط مخترع به وجود آید و نشانگر شخصیت وی نیز باشد و مخترع فارغ از هر گونه تحمیلی آن را خلق نموده باشد، اما اختراع وی برای شخص با مهارت معمولی در دانش مربوطه بدیهی و آشکار باشد، فاقد گام ابتکاری خواهد بود. بالعکس ممکن است مخترعی به طور اتفاقی و شانسی چیزی را اختراع کند که برای شخصی با مهارت معمولی در دانش بدیهی و آشکار نباشد و در نتیجه حائز گام ابتکاری تلقی شود. چنین اختراعی نمی‌تواند مظهر شخصیت مخترع آن باشد و یا بر اساس معیار سنتی کامن‌لایی مظهر «مهارت و کار» وی نمی‌باشد و در نتیجه فاقد اصالت خواهد بود.<sup>۱</sup>

۱. البته پذیرش این مسئله موکول به این موضوع است که «دخاله فنی» یا «نتیجه فکر» بودن را از شرایط ماهوی اختراع تلقی نمائیم و مبتنی بر نظری که پیشرفت را حتی اگر غیرمنتظره و شانسی باشد نیز گام ابتکاری می‌داند، عمل کنیم.

همچنین به لحاظ مبنایی از آنجائی که شرط گام ابتکاری یک مفهوم اقتصادی می‌باشد، بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و حمایت از منافع عمومی است و در احراز آن نیز به این مسائل توجه می‌شود. زیرا چنانکه گفته شد اگر اختراعی فاقد این ویژگی باشد متضمن این معنی است که بدون اینکه در جهت ارتقاء دانش موجود گام برداشته باشد و بدون پرداخت هیچ عوضی<sup>۱</sup> مورد حمایت جامعه و قانونگذار قرار گیرد و این امری است که مغایر با اهداف و مبنای قانونگذار در تدوین مقرراتی در جهت حمایت از اختراع و مخترعین می‌باشد (نصرآبادی، ۱۳۸۴: ۳۹۶). حال آنکه در احراز اصالت یک اثر صرفاً به استقلال پدیدآورنده در خلق آن، ظهور شخصیت یا «مهارت، کار و داوری» وی در اثر و اخیراً نیز ظهور خلاقیت وی در اثر، توجه می‌شود که جنبه فردی آن بر جنبه اجتماعی غالب است.

#### ۴- مبنای شرط گام ابتکاری

##### ۴-۱- مبنای حقوق طبیعی (نظریه کار)

نظریه حقوق طبیعی، دید اخلاقی و آرمانی به حقوق دارد (حکمت‌نیا، ۱۳۸۶: ۱۹۳). وضعیت طبیعی در نظر لاک وضعیتی است که به لحاظ قانونی، انسان‌ها مساوی یکدیگرند و کسی بر دیگری سلطه‌ای ندارد. آنان در رفتار خود آزادند و به لحاظ فکری نیز هیچ دستور معینی بر رفتار آنان حاکم نیست زیرا وی اعتقاد داشت که هیچ قانونی بر ضمیر انسان نقش نبسته است. از جمله امور مهم مورد توجه لاک در وضعیت طبیعی، مالکیت است (همان، ۱۹۹). نظریه مالکیت لاک بر چندین مقدمه استوار است: ۱- خداوند جهان را به صورت مشترک به بشر داده است. ۲- هر شخص بر خود مالکیت دارد. ۳- کار هر کس به خود او تعلق دارد. ۴- هر گاه شخص کار خود را با چیزی از مشترکات ترکیب کند به این وسیله آن را ملک خود کرده است (drahos, 2002: 43).

مستفاد از بند ۴، تملک خصوصی با کار شخص بر روی طبیعت آغاز می‌شود؛ اما پرسش این است که چرا کار باعث مالکیت جزمی و یقینی می‌شود؟ استدلال لاک در پاسخ به این پرسش مبتنی بر یک قضیه منطقی است. مقدمه قضیه این است که، «هر کس بر خود حق تملک دارد و هیچ کس را جز خودش بر او حق تملک نیست» (لاک، ۱۳۷۹: ۱۱۸). وی از مالک خویش بودن این نتیجه را می‌گیرد که نتیجه کار دست و تن او مال خود اوست. به تعبیر دیگر،

هر شخص بر خود مالکیت دارد، پس کار هر کس به خود او تعلق دارد. لاک پس از این مقدمه می‌گوید: «پس هر کس چیزی را از وضع طبیعی خارج کند و با کار خود آمیخته سازد، آن را به چیزی که مال اوست پیوند زده و بنابراین آن چیز را مال خود می‌کند» (همان). نتیجه اینکه، لاک کار را عامل تحقق مالکیت می‌داند. هر چند این نتیجه از سوی برخی مورد تردید واقع شده و معتقدند که لاک کار را منشأ مالکیت نمی‌داند بلکه کار صرفاً منشأ مشروعیت بهره‌برداری از مشترکات عمومی و به کار بردن طبیعت در هدف غائی آن است اما این برداشت با گفته‌های لاک مطابقت چندانی ندارد و از گفته‌های وی نتیجه فوق حاصل می‌شود (حکمت‌نیا، پیشین: ۲۱۱). نظریه کار پس از لاک به عنوان نظریه‌ای در ارزش اقتصادی نیز مطرح شد و تفاسیر گوناگونی از آن به عمل آمده است. افرادی مانند آدام است، دیوید ریکاردو و کارل مارکس، هر یک به عامل کار و تأثیر آن در ارزش توجه کرده، بدین واسطه نظریه کار را توسعه و عمق بخشیده‌اند (همان). اما باید دید کاربرد نظریه کار در مالکیت فکری از جمله حقوق اختراعات چگونه است. به عقیده برخی، برای تطبیق نظریه کار بر مالکیت فکری و از جمله حق اختراع، سه قضیه باید بررسی شود: ۱- محصولات فکری نیاز به کار دارند. ۲- ایده‌های فکری از مشترکاتی به دست می‌آیند و با گرفتن ایده‌ها مشترکات از ارزش نمی‌افتند. ۳- شروط تحقق مالکیت مندرج در نظریه کار در محصولات فکری جریان می‌یابد (همان، ۲۱۷). نتیجه اینکه تحقق مالکیت در حق اختراع نیز منوط به کار است. به عبارت دیگر، اعطای حقوق انحصاری به مخترع منوط به احراز کار اوست.

اما پرسش این است کاری که موجب تملک یا به تعبیر دیگر موجب اعطای حقوق انحصاری به مخترع می‌شود چیست و چه ویژگی دارد؟

برخی اساس مالکیت را عمل حیازت و ایجاد، می‌دانند. اینان مبتنی بر نظر لاک معتقدند امور فکری نیز بخشی از سرمایه فرد است. حال اگر شخص، آنچه که به دست آورده است قبلاً موجود بوده، مانند اکتشافات، عمل وی منطبق با «حیازت» است و در صورتی که قبلاً موجود نبوده و او با خلاقیت و ابتکار خود آن را ایجاد کرده است، این ابداع و ایجاد است و در هر دو حالت، مکتشف و مبتکر بر یافته خود مالکیت دارد (Palmer, 1990: 821-823). بر این اساس، در «غیر از موارد کشف»، کار که در نظریه لاک شرط تحقق مالکیت می‌باشد به معنای ابداع و ایجاد است. بنابراین می‌توان گفت در حق اختراع که اساساً «غیر از موارد کشف» محسوب می‌شود تحقق مالکیت یا به عبارت دیگر اعطای حقوق انحصاری به مخترع مشروط بر این

است که وی ابداع و ایجاد نموده باشد. با لحاظ این موضوع که حداقل به عقیده برخی، ابداع در حق اختراع چیزی جز تضمین گام ابتکاری نیست (نصر آبادی، پیشین: ۳۹۷)؛ می‌توان نتیجه گرفت که شرط تحقق مالکیت مخترع (بهره‌مندی از حقوق انحصاری) این است که اختراع وی حاوی گام ابتکاری اختراع باشد.

در مقابل، عده‌ای نیز مبتنی بر نظر لاک بر عنصر رنج در کار اصرار داشته و وجود رنج را عنصر کلیدی مالکیت از طریق کار می‌دانند. در این دیدگاه کاری موجب مالکیت می‌شود که رنج‌آور باشد (Hughes, 1988: 287). گام ابتکاری در اختراع را نیز می‌توان بر این دیدگاه از کار استوار نمود. مطابق این دیدگاه باید گفت در صورتی مخترع بهره‌مند از حقوق انحصاری خواهد شد که کار منتهی به اختراع وی رنج‌آور بوده باشد. یعنی شرط بهره‌مندی وی از حقوق انحصاری، مبتنی بر نظر فوق، رنج‌آور بودن کار وی جهت دستیابی به اختراع است. مبتنی بر برخی معیارهای احراز شرط گام ابتکاری نیز دشواری فرآیند دستیابی به اختراع می‌تواند نشانگر این باشد که اختراع حاوی گام ابتکاری است (Nelson, 2004: 17).

تفسیر دیگری که از دیدگاه لاک راجع به کار شده است، نظریه «ارزش افزوده»<sup>۱</sup> است که با عنوان نظریه «کار - استحقاق»<sup>۲</sup> مشهور است. بر اساس این دیدگاه وقتی انجام‌دهنده کار، ارزشی را برای دیگران تولید می‌کند، در ازای آن مستحق دریافت منفعت است. هر چند لاک با صراحت به این موضوع اشاره نکرده است اما وقتی درباره ارزش کار سخن می‌گوید اشاره به ارزشی می‌کند که بر اثر کار در کالا به وجود می‌آید. حال اگر با دیدی اجتماعی به ارزش بنگریم، در می‌یابیم که کار در صورتی به لحاظ اجتماعی دارای ارزش تلقی می‌شود و اجتماع زمانی خود را موظف به دادن پاداش به کاری می‌داند که به واسطه انجام آن ارزشی به جامعه افزوده شود (حکمت‌نیا، ۱۳۸۶: ۲۲۲). بر این اساس می‌توان گفت اجتماع زمانی خود را موظف به اعطای حقوق انحصاری به مخترع می‌داند که اختراع وی منفعتی به جامعه بیفزاید. زمانی می‌توان ادعا کرد که اختراع برای جامعه ارزشمند است که گامی رو به جلو برداشته باشد. به عبارت دیگر حاوی گام ابتکاری باشد. به همین دلیل است که در اغلب قوانین و مقررات راجع به حق اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، به این شرط تصریح شده است.

به عقیده نگارندگان نیز نظریه اخیر می‌تواند تحلیل مناسب‌تری را برای فلسفه گام ابتکاری مبتنی بر نظریه کار ارائه نماید؛ زیرا این دیدگاه حتی فلسفه شرط گام ابتکاری را در

---

1. Value-Added Theory  
2. Labor-Desert Theory

فرضی که اختراع به طور تصادفی ایجاد شده باشد نیز به خوبی مبتنی بر این نظریه توجیه می‌نماید. چون اختراع ناشی از صدفه نیز می‌تواند برای جامعه ارزش افزوده داشته باشد و از آنجائی که در حقوق اختراعات پذیرفته شده است که گام ابتکاری اختراع می‌تواند ناشی از صدفه نیز باشد (Mandel, 2008: 86)؛ و ایرادی بر آن وارد نیست، شاید نتوان مبتنی بر نظر کار رنج‌آمیز این موضوع را توجیه نمود.

#### ۴-۲- مبنای اخلاقی (قاعده دارا شدن ناعادلانه)

رابطه حقوق و اخلاق از مباحث فلسفه حقوق است که از سوی بسیاری از اندیشمندان مورد کاوش قرار گرفته است. در این میان برخی بر جدائی حقوق و اخلاق تأکید ورزیده‌اند و در مقابل برخی نیز بر ارتباط حقوق و اخلاق تأکید می‌کنند و حقوق را در فنی‌ترین قواعد خود زیر نفوذ اخلاق قرار می‌دهند و بر این باورند که اخلاق چنان میان حقوق گردش می‌کند که خون در بدن جریان دارد (حکمت‌نیا، ۱۳۸۶: ۳۲۵-۳۲۶).

قاعده دارا شدن ناعادلانه، مهم‌ترین قاعده‌ای است که ادعا شده است می‌توان از طریق آن حق مادی پدیدآورندگان را اثبات نمود. این قاعده به لحاظ فلسفی ریشه در مفهوم «عدالت ترمیمی» ارسطو دارد که فلاسفه بعدی از آن به عنوان «عدالت مبادلی» یاد می‌کنند (همان، ۳۲۷).

ارسطو پس از بیان معنای عدالت در کتاب *اخلاق نیکوماخوس* از عدالت توزیعی و عدالت تصحیحی سخن می‌گوید عدالت توزیعی جایی کاربرد دارد که افتخار و پول و چیزهایی که میان شهروندان تقسیم می‌شود در نظام سیاسی سهمی دارند. در این تقسیم تناسب هندسی رعایت می‌شود؛ یعنی تقسیم باید مطابق نسبت مبالغی صورت گیرد که هر یک از شریکان به عنوان سهم خود در کل مبلغ اشتراک دارند (ارسطو، ۱۳۸۷: ۱۶۵). نوع دیگر عدالت، عدالت تصحیحی است که در تصحیح مبادلات و روابط میان افراد ایفای نقش می‌کند (همان، ۱۷۲).

دارا شدن ناعادلانه نتیجه رعایت نگر دیدن عدالت تصحیحی یا توزیعی است؛ یعنی جائی که اشخاص زیادتیر یا کمتر از سهم خود برند و یا در روابط خود او دو زیان ناروا بینند (حکمت‌نیا، ۱۳۸۶: ۳۲۸).

اکنون ادعا این است که اگر شرط گام ابتکاری در حق اختراع وجود نداشته باشد، منجر به استفاده بدون جهت مخترع از دارائی‌های عمومی خواهد شد. برای پیشگیری از چنین وضعیتی شرط گام ابتکاری وضع شده است زیرا فقدان چنین شرطی به معنای آن است که کسی بدون

آنکه چیز جدیدی به دانش اجتماع افزوده باشد، سعی در جلب حمایت قانون برای ایجاد انحصار در مورد بخشی از دانش موجود اجتماع دارد (اصلائی، پیشین: ۴۹)؛ و به عبارت دیگر متضمن این است که شخصی بدون اینکه در جهت ارتقاء دانش موجود گام برداشته باشد و بدون پرداخت هیچ عوضی مورد حمایت جامعه و قانونگذار قرار گیرد (نصرآبادی، ۱۳۸۴: ۳۹۶).

شرایطی که با توجه به مبنای قاعده، برای اجرای آن بیان شده است عبارتند از: ۱- دارا شدن: دارا شدن شخص با مقایسه وضع دارائی فعلی و وضعیت دارائی سابق او مشخص می‌شود. در این میان فرقی نمی‌کند که بر دارائی او افزوده یا از دیون او کاسته شده باشد. این مورد را در حق اختراع، می‌توان به بهره‌مند شدن مخترع از حقوق انحصاری و تصاحب بخشی از دارائی‌های عمومی تعبیر نمود. ۲- دارا شدن از زیان دیگری باشد: دارا شدن باید نتیجه مستقیم کاسته شدن از دارائی دیگری باشد. یعنی میان کاهش و افزایش دارائی دو طرف رابطه علیت موجود باشد. تطبیق این مورد بر حق اختراع این گونه است که به محض اعطای حقوق انحصاری به مخترع، جامعه از بخشی از دارائی‌های خود محروم می‌شود؛ به عبارت دیگر میان اعطای حقوق انحصاری به مخترع و کاهش دارائی جامعه، رابطه علیت وجود دارد. ۳- دارا شدن شخص از زیان دیگری، باید بدون مجوز قانونی باشد؛ این امر در موردی است که شخص به طریق غیرقانونی و بدون آنکه علت مشروع مؤثری موجود باشد، مالی را به دست آورد (امامی، ۱۳۷۷: ۲۵۲/۱-۲۵۳). در حق اختراع نیز زمانی می‌توان ادعا کرد که بهره‌مندی مخترع از دارائی‌های عمومی بر اساس علت مشروع مؤثری صورت گرفته است که شرط گام ابتکاری موجود باشد. در واقع این شرط می‌تواند همان علت مشروع مؤثر باشد. هر چند که قاعده دارا شدن ناعادلانه، اساساً برای اثبات حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان ارائه شده است که البته مصون از ایراد نمی‌باشد اما به عقیده نگارندگان توجیه مبنای شرط گام ابتکاری مبتنی بر قاعده فوق با عنایت به غایت اجتماعی حقوق اختراعات، بسیار منطقی است و به نظر مصون از ایراد می‌باشد.

#### ۳-۴- مبنای فقهی (قاعده لاضرر)

قاعده لاضرر از قواعد بسیار مهمی است که جلال‌الدین سیوطی آن را از جمله پنج قاعده‌ای شمرده است که به اعتقاد بسیاری تمام مسائل فقه به آن باز می‌گردد (السیوطی، بی‌تا: ۱۵). برای توجیه مبنای شرط گام ابتکاری از طریق قاعده لاضرر، تقریرهای متفاوتی می‌توان ارائه داد که در ذیل به آن‌ها می‌پردازیم.

#### ۴-۳-۱- ایتنای شرط گام ابتکاری بر شمول قاعده لا ضرر نسبت به احکام عدمی

مسئلاً قاعده لا ضرر به حوزه تشریح و قانونگذاری مربوط است. مصداق بارز تشریح، قواعد و احکامی است که قانونگذار آن‌ها را وضع کرده است؛ مفاد احکام وضع شده نیز می‌تواند فعل یا ترک فعل باشد.

در مقابل، حوزه‌ای وجود دارد که شارع شیوه فوق در آن قانونگذاری نکرده است. حال اگر از ناحیه احکام اعتباری شرعی، ضرری حاصل شود؛ قاعده لا ضرر آن حکم را نفی خواهد کرد. اما پرسش این است که اگر ضرر به دلیل عدم حکم باشد، آیا با توجه به قاعده لا ضرر می‌توان به این نتیجه رسید که شارع در اینجا حکم عدمی را رفع کرده که در نتیجه رفع عدم حکم، حکمی اثبات گردد و بر فرض چنین امری آیا شرط گام ابتکاری می‌تواند موضوع این حکم قرار گیرد؟ در واقع پرسش اساسی این است که آیا لا ضرر شامل احکام عدمی نیز می‌شود؟ (حکمت‌نیا، ۱۳۸۶: ۳۹۶).

در پاسخ می‌توان گفت: با توجه به اینکه اسلام عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات شرعی که خداوند برای زندگی مردم اعتبار کرده است، این قواعد و مقررات اختصاصی به احکام وجودی ندارد و شامل احکام عدمی نیز می‌گردد (الحیدری، ۱۴۲۰: ۲۹۷).

عدم ضرر مذکور در قاعده، ضرری است که مرتبط با شارع است و اگر می‌گوییم حکم ضرری نفی شده است، چون وضع و رفع حکم به دست شارع است، بنابراین اگر ضرری به عدم جعل حکم توسط شارع مستند گردد، «عدم حکم» نفی می‌شود؛ زیرا عدم جعل حکم با شارع ارتباط دارد (همان، ۲۹۵).

حال که مشخص شد قاعده لا ضرر، شامل احکام عدمی نیز می‌گردد، پرسش این است که توجیه فلسفه شرط گام ابتکاری مبتنی بر این قاعده چگونه است؟

اگر شرط گام ابتکاری در حق اختراع به رسمیت شناخته نشود، از این عدم جعل حکم، به جامعه به واسطه کاهش دارائی‌های زیان وارد می‌شود؛ شارع، با قاعده لا ضرر چنین «عدم حکمی» را نفی می‌کند؛ بنابراین شرط گام ابتکاری در حق اختراع را به رسمیت می‌شناسد؛ آنچه در اینجا اهمیت خواهد داشت این است که در صورت به رسمیت نشناختن شرط گام ابتکاری به جامعه زیان وارد می‌شود و این زیان مستند به عدم اعتبار حکم شارع خواهد بود.

#### ۴-۳-۲- ایتنای شرط گام ابتکاری بر قاعده لا ضرر به عنوان مثبت احکام عقلانی

گاهی خردمندان احکامی را موجه می‌دانند و نظام‌های حقوقی هم که بیشتر بر سیره خردمندان استوار است، آن را پذیرفته و اجرا می‌کنند؛ حال اگر فقه اسلامی این احکام و قواعد را نپذیرد، در دید

خردمندان، این عدم پذیرش، ضرر به شخص یا جامعه تلقی می‌گردد و بدین ترتیب ضرر محقق نزد خردمندان، ناشی از اسلام تلقی می‌گردد. قاعده لاضرر با نفی چنین ضرری، از آن جلوگیری می‌کند و به عبارت دیگر قاعده عقلائی را تأیید خواهد کرد (حکمت‌نیا، ۱۳۸۶: ۴۰۱). سخن این است که خردمندان با توجه به توضیحات گذشته، شرط گام ابتکاری را برای اختراعات ثابت می‌دانند؛ اگر فقه اسلامی آن را نپذیرد، ضرر ناشی از اسلام تلقی می‌شود و بنابراین نفی می‌گردد.

#### ۴-۳-۳- جریان قاعده لاضرر بر اساس جهانی بودن نظام مالکیت فکری از جمله حقوق اختراعات

امروزه نظام مالکیت فکری و از جمله حقوق اختراعات از مرزهای کشورها فراتر رفته است و به صورت جهانی درآمده است. از این رو هر گونه تصمیم‌گیری راجع به آن باید با لحاظ ابعاد بین‌المللی صورت گیرد. سخن این است که اگر کشوری این نظام را به رسمیت نشناسد، در صحنه بین‌المللی دچار زیان خواهد شد (همان، ۴۰۳). شرط گام ابتکاری نیز به عنوان یکی از شرایط ماهوی اختراع در معاهده تریپس که جامع‌ترین سند بین‌المللی راجع به حقوق مالکیت فکری است و جزء لاینفک سازمان تجارت جهانی می‌باشد، به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، اگر کشوری این شرط را به رسمیت نشناسد در صحنه بین‌المللی زیان خواهد کرد. به عنوان مثال سایر کشورها ممکن است برای کشوری که چنین شرطی را به رسمیت نشناخته باشد موانعی به وجود آورند و یا در مسیر الحاق آن کشور به معاهدات بین‌المللی مشکلاتی ایجاد شود. این وضعیت ناشی از عدم به رسمیت شناختن شرط گام ابتکاری خواهد بود و بر اساس قاعده لاضرر می‌توان این ضرر را از دیدگاه شارع منتفی دانست و شرط مزبور را به رسمیت شناخت.

در پایان این مقال شایان ذکر است که علاوه بر مبانی فوق بر اساس نظریه اصالت منفعت مبانی اقتصادی گوناگونی برای شرط گام ابتکاری بیان شده است که به دلیل تفصیل مطالب، نگارندگان قصد دارند تا در نوشتاری مستقل به آن‌ها بپردازند.

#### ۵- جایگاه شرط گام ابتکاری در قوانین و مقررات

جایگاه شرط گام ابتکاری در قوانین و مقررات به گونه‌ای است که تقریباً مورد تصریح کلیه قوانین و مقررات موضوعه کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی مربوط به اختراعات قرار گرفته است (جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۴: ۱۰۵). در کشورهای کامن‌لا مانند آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا شرط گام ابتکاری تقریباً با این مضمون که، «اگر اختراع ادعائی با لحاظ فن یا صنعت قبلی، برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد، حاوی گام ابتکاری خواهد بود»،



مورد تصریح قرار گرفته است.<sup>۱</sup> در کشورهای رومی - ژرمنی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز تقریباً با همین مضمون به شرط گام ابتکاری اشاره شده است.<sup>۲</sup> نظام‌های آسیایی توسعه یعنی ژاپن، کره جنوبی و چین نیز با عبارات و مضمونی نسبتاً مشابه، شرط گام ابتکاری را در قوانین و مقررات خود مورد تصریح قرار داده‌اند.<sup>۳</sup> به عنوان نمونه در بند دو ماده ۲۹ قانون اختراعات ژاپن آمده است: «هر گاه در زمان قبل از ثبت اظهار نامه اختراع ادعائی، 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 ادعائی دست یابد، این اختراع قابل ثبت نخواهد بود».

فصل اول قانون اختراعات هند، ماده ۱۱ قانون اختراعات مالزی، ماده ۱۳ قانون اختراعات سنگاپور به عنوان نمایندگان کشورهای در حال توسعه آسیائی، به شرط گام ابتکاری تصریح نموده‌اند.<sup>۴</sup> در میان مقررات منطقه بند یک ماده ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپا، ماده ۱۷۰۹ بخش ششم موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی<sup>۵</sup> و بند یک ماده ۲ ضمیمه اول موافقت‌نامه بانگوئی که به موجب آن سازمان آفریقائی مالکیت فکری تأسیس گشت به شرط گام ابتکاری اشاره نموده اند.<sup>۶</sup> در موافقت‌نامه تریپس<sup>۷</sup> که جامع‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری است و جزء لاینفک سازمان تجارت جهانی<sup>۸</sup> نیز می‌باشد، شرط گام ابتکاری مستقلاً و در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، مورد تصریح قرار گرفته است. در بند یک ماده ۲۷ این موافقت‌نامه

1. United States of America patent laws, United States code, title 35-patents as amended on August 8, 2005, United Kingdom patent act 1077, as last Amended by an Act to amend the law relating to patents of July 22, 2004, Australia patent Act. No. 83 of 1990 as Amended by Act No. 106 of 2006, Canada patent Act as amended by c. 18 of 2005.
2. France intellectual property code as Amended by Act No. 2006-236 of 1 march 2006, Germany patent Act as Amended by the Act on Improvement of enforcement of intellectual property Rights of 31 July 2009, 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.
3. Japan patent law (law No. 121 of 13 April 1959, as last Amended by law No. 75 of 29 June 2005), Republic of Korea patent Act, Act No. 950 of December 31, 1961, as last Amended by Act No. 7289 of December 31, 2004, inter into force: after six months from the promulgation, China patent law, as Amended on August 25, 2000, inter into force: July 1, 2001.
4. India patent Act, As Amended by Act No. 15 of April 4, 2005, Malaysia patents Act, 291 of 1983, as Amended by Act A 1264 of 2006, inter into force: August 16, 2006, ingapore patents Act, As Amended by Act No. 2 of 2007, inter into force: April 1, 2007.
5. North American Free Trade Agreement (NAFTA)
6. European patent convention, Adopted on October 5, 1973, inter into force: October 7, 1977, last amended on October 27, 2005, Agreement Relating to The Creation of an African intellectual property Organization, Bangui, Central African Republic, March 2, 1977, revised on February 24, 1999.
7. Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual property Rights (TRIPS)
8. World Trade Organization (WTO)

آمده است: «حق ثبت اختراع، برای فرآورده و فرآیندهای (تولیدی) در تمامی رشته‌های فن‌آوری مشروط بر اینکه جدید بوده، متضمن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشند، وجود دارد».

## ۶- شرط گام ابتکاری در حقوق ایران

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. شاید به دلیل همین عبارت‌پردازی 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<sup>۱</sup>. بنابراین با عنایت به بند یک ماده ۲۷ موافقت‌نامه 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.<sup>۲</sup>

۱. مرجع منطقه‌ای مالکیت فکری، موجود در سایت: [www.gstp.ir/Ref/PoIRef.doc](http://www.gstp.ir/Ref/PoIRef.doc).

۲. 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».

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 کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده‌سازی نرم‌افزار را انجام دهند». 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: «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 است و در تبیین آن این‌گونه آمده است: «اختراع باید ارتقاء قابل توجهی را در حوزه فن‌آوری 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 فن‌آوری‌های 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.<sup>۱</sup>

### نتیجه‌گیری

با توجه به مفهوم و مبانی ارائه‌شده از شرط گام ابتکاری مشخص شد که این شرط مستقل از سایر مفاهیم مندرج در حقوق مالکیت فکری به ویژه شرط تازگی بوده و رسالت دیگری در حقوق اختراعات برای شرط گام ابتکاری طراحی و ترسیم شده است.

نظر به چنین اهمیت و رسالتی در نظام‌های حقوقی مختلف از جمله کامن‌لا و رومی ژرمنی و در کشورهای گوناگون به لحاظ سطح توسعه‌یافتگی، به تفکیک و مستقل از شرایط دیگر مقرر شده است. مطالعه مفهوم، مبانی و قوانین و مقررات مختلف نشان داد که با توجه به مقرر شده شرط

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

گام ابتکاری در قانون سال ۱۳۸۶ اساساً این شرط در حقوق ایران به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته است و قانونگذار ایرانی بدون در نظر گرفتن اقتضانات خاص شرط مزبور و شرایط ایران در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی اقدام به تصویب ماده ۲ قانون فوق‌الذکر نموده است، زیرا دو برداشت متفاوت از ماده مرقوم می‌توان داشت؛ یا قانونگذار هنگام تصویب این قانون با بیان عبارت «ابتکار جدید» هر دو شرط تازگی و گام ابتکاری را اراده نموده است و یا اینکه صرفاً اشاره به شرط تازگی داشته و شرط گام ابتکاری مغفول مانده است. در هر دو حال و با مبنا قانون مزبور دچار ابهام بوده و با توجه به اهمیت این شرط و قصد ایران مبنی بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پذیرش موافقت‌نامه تریپس، اصلاح مقرر مربوط به این شرط در پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون سال ۱۳۸۶ ضروری است.

بر همین اساس پیشنهاد می‌شود ماده ۲ قانون سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح شود:  
«موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت است که 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

### الف - فارسی

۱. آیتی، حمید؛ *حقوق آفرینش‌های فکری*، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵.
۲. ارسطو؛ *اخلاق نیکوماخوس*، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸.
۳. اصلانی، حمیدرضا؛ «درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش‌های حقوقی الحاق به موافقت‌نامه تریپس»، *مجله فقه و حقوق*، ۱۳۸۶، شماره ۱۳.
۴. امامی، حسن؛ *حقوق مدنی*، جلد ۱، تهران، کتابفروشی اسلامی، ۱۳۷۷.
۵. جعفرزاده، میرقاسم؛ محمودی، اصغر؛ «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات»، *مجله تحقیقات حقوقی*، ۱۳۸۴، شماره ۴۲.
۶. حکمت‌نیا، محمود؛ *مبانی مالکیت فکری*، تهران، سازمان انتشارات و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶.
۷. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، *دستورالعمل تأییدیه فنی حق اختراع*، دی ۱۳۸۹.
۸. صالحی ذهابی، کمال؛ *بررسی تطبیقی حق اختراع*، پایان‌نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.
۹. صفایی، حسین؛ *حقوق مدنی و حقوق تطبیقی*، تهران، نشر بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۷۵.

۱۰. لاک، جان؛ *رساله دوم درباره حکومت*، ترجمه محمود صناعی، بی‌جا، انتشارات هرمس، ۱۳۷۹.
۱۱. نصرآبادی، ابوالفضل؛ «شرایط ماهوی شناسائی حق اختراع، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت‌نامهٔ تریپس»، مجله حقوقی دادگستری، ۱۳۸۴، شماره ۵۱-۵۰.
۱۲. نوروزی، علیرضا؛ *حقوق مالکیت فکری*، حق مؤلف و مالکیت صنعتی، تهران، نشر چاپار، ۱۳۸۱.

#### ب- عربی

۱۳. الحیدری، السید کمال؛ *قاعده لا ضرر ولا ضرار*، قم، دار الصادقین، ۱۴۲۰ ه.ق.
۱۴. السنهوری، عبدالرزاق احمد؛ *الوسیط فی شرح القانون المدنی*، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۶.
۱۵. السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر؛ *الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیة*، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.

#### ج- لاتین

16. Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual property Rights, (TRIPS).
17. Agreement Relating to The Creation of an African intellectual property Organization, Bangui, Central African Republic, March 2, 1977, revised on February 24, 1999.
18. 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.
19. Australia patent Oct No 38 of 1990 as amended by act No. 106 of 2006.
20. Canada patent Act as amended by c. 18 of 2005.
21. China patent law, as Amended on August 25, 2000, inter into force: July 1, 2001.
22. Drahos, Peter; 2002, **A philosophy of intellectual property**, Ashgate publishing. U.S.A.
23. Dura-Post (Aust) Pty ltd V delnorth pty ltd (2009) Fcafc84.
24. European patent convention, Adopted on October 5, 1973, inter into force: October 7, 1977, last amended on October 27, 2005.
25. France intellectual property code as Amended by Act No. 2006-236 of 1 march 2006.
26. Germany patent Act as Amended by the Act on Improvement of enforcement of intellectual property Rights of 31 July 2009.
27. Gervais, Daniel J; 2002, **Feist global: A comparative Analysis of the originality in copyright law**, journal of the copyright society of the U-S-A; No. 49.
28. Gregory, Mandel; 2005, «**Promoting Environmental Innovation with Intellectual Property Innovation: A New Basis for Patent Rewards**», in: Journal of Science, Temple University.
29. Hariani, Krishna and Hariani, Anirudh; 2010, **Analyzing "Originality", in copyright law Transcending Jurisdictional Disparity**.

30. Hughest, Justin; 1988, **The philosophy of intellectual property**, Geo.L.S.287, No. 77.
31. India patent Act, As Amended by Act No. 15 of April 4, 2005.
32. 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.
33. Japan patent law, No. 121 of 13 April 1959, as last Amended by law No. 75 of 29 June 2005.
34. Kou, Zonglai; Rey, Patrick; Wang, Tong; 2010, **Nonobviousness and Screening**.
35. Mandel, Gregory; 2008, **the non-obvious problem: how the indeterminate Nonobviousness standard produces excessive patent grant**. University of California, Davis, No. 42.
36. Mandel N Gregory; 2007, **another missed opportunity: the supreme courts failure to define nonobviousness or combat hindsight bias in ksr v Teleflex**, Lewis and Clark law review, USA, No. 12:2.
37. Murashig, H.Kate; 1994, **patentability standards: nonobviousness**, clinical chemistry, Pennsylvania, No. 4.
38. Palmer, Tom G; 1990, **are patents and copyrights morality justified**, Harvard journal of law and public policy, No. 13.
39. Petherbridge, Lee; 2001, **Intelligent TRIPS Implementation: A Strategy for Countries on the Cusp of Development**, U. PA. J. INT'L ECON. L, No. 22.
40. Republic of Korea patent Act, Act No. 950 of December 31, 1961, as last Amended by Act No. 7289 of December 31, 2004, inter into force: after six months from the promulgation.
41. 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.
42. Singapore patents Act, As Amended by Act No. 2 of 2007, inter into force: April 1, 2007.
43. United Kingdom patent act 1077, as last Amended by an Act to amend the law relating to patents of July 22, 2004.
44. United States of America patent laws, United States code, title 35 – patents as amended on August 8, 2005.
45. Wipo, **Intellectual property handbook: policy, law and use**, wipo publication No. 489 (E) 2<sup>nd</sup> ed ,2004.

د- اینترنتی

46. [www.gstp.ir/Ref/PolRef.doc](http://www.gstp.ir/Ref/PolRef.doc).
47. [www.aplf.org](http://www.aplf.org).