

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۹۰، بهار ۱۳۹۸، ۸۴-۵۵

## تأثیر ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع بر قراردادهای با لحاظ ضرورت‌های حقوق اختراع

محمد هادی میرشمسی\*

امیر ناظری\*\*

پذیرش: ۹۷/۰۸/۰۹

دریافت: ۹۶/۰۵/۰۱

بطلان / گواهی‌نامه ثبت اختراع / قرارداد / اثر قهقرای / تجاری‌سازی

### چکیده

اختراعی قابل ثبت است که جدید بوده، دارای گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد. پس از ثبت اختراع، گواهی‌نامه ثبت اختراع صادر شده و به‌عنوان یک سند رسمی بر مالکیت دارنده آن دلالت دارد. ممکن است بنا بر دلایلی از جمله فقدان یکی از شروط ماهوی اختراع، گواهی‌نامه مزبور توسط حکم دادگاه بی‌اعتبار و باطل شود. طبق ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران، بی‌اعتباری ناشی از بطلان، اثر به گذشته داشته، قراردادهای منعقد شده بر روی اختراع ثبت شده را باطل و بی‌اثر می‌کند. بطلان قرارداد به این معنا است که قرارداد باطل شده، اساساً به وجود نیامده و حقوق و تعهداتی بین طرفین ایجاد نشده است و بنابراین طرف قرارداد مثل لیسانس گیرنده می‌تواند کل مبلغی را که پرداخت کرده، مسترد نماید. پذیرش این معنا با اغراض حقوق اختراعات از جمله انگیزه‌بخشی، تشویق به ثبت اختراع، حمایت از مخترعین، تجاری‌سازی اختراع، ثبات قراردادهای و اعتماد در بازار منافات داشته و مانع جدی برای این امور به حساب می‌آید. در این پژوهش با لحاظ

mh\_mirshamsi@atu.ac.ir

nazeri224@gmail.com

\*. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

\*\* کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

■ محمد هادی میرشمسی، نویسنده مسئول.

ضرورت‌های حقوق اختراعات از جمله لزوم تسهیل نوآوری و تجاری‌سازی اختراعات و ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه‌های بی‌اعتبار و فاقد شرایط، این رویکرد قانون‌گذار به نقد کشیده شده و مغایرت آن با مصالح عمومی، اشاعه دانش و فرآیند تجاری‌سازی و انتقال دانش و فن‌آوری نشان داده می‌شود. در نهایت، اصلاح قانون مذکور و عدم بطلان قراردادها به منظور کمک به فرآیند ابداع و نوآوری پیشنهاد می‌شود.

**طبقه‌بندی K110:JEL**

## مقدمه

علی‌رغم اینکه پس از ثبت اظهارنامه ثبت اختراع<sup>۱</sup>، شرایط ماهوی اختراع (نو بودن<sup>۲</sup>، گام ابتکاری<sup>۳</sup> و کاربرد صنعتی<sup>۴</sup> داشتن) توسط مرجع ثبت<sup>۵</sup> مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت احراز این شرایط، گواهی‌نامه ثبت اختراع صادر می‌شود، با این حال صدور گواهی‌نامه برای اختراعات فاقد شرایط لازم و ضروری، امری کاملاً محتمل است.<sup>۶</sup>

در چنین مواردی، هر شخص ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهی‌نامه مذکور و در واقع ابطال ثبت اختراع را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید. دادگاه نیز در صورت احراز فقدان حداقل یکی از شرایط ماهوی سه‌گانه، به بطلان گواهی‌نامه ثبت اختراع رأی می‌دهد.<sup>۷</sup> این موضوع در حقوق ایران نیز پیش‌بینی شده است.<sup>۸</sup> این در حالی است که در فاصله ثبت اختراع و صدور گواهی‌نامه ثبت تا ابطال آن، به منظور بهره‌برداری<sup>۹</sup> از اختراع و تجاری‌سازی<sup>۱۰</sup> آن، قراردادهایی از جمله قرارداد «انتقال»<sup>۱۱</sup> و «لیسانس»<sup>۱۲</sup> منعقد می‌شود. در چنین وضعیتی این سؤال مطرح می‌شود که ابطال گواهی‌نامه چه تأثیری بر وضعیت قراردادهایی که پیش از ابطال انعقاد یافته‌اند، دارد؟ آیا این قراردادها به تبع بطلان گواهی‌نامه باطل هستند یا وضعیت دیگری برای آن‌ها قابل تصور می‌باشد؟

---

1. Application

2. Novelty

3. Inventive Step

4. Industrial Application

5. Patent Office

6. Durham (2009), p. 71

7. For of these reasons, courts have the power to find an issued patent invalid. (Ibid, p. 71)

۸ ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مقرر می‌کند: «هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهی‌نامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذی‌نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج) آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست، حکم ابطال گواهی‌نامه اختراع صادر می‌شود.» ماده ۲ قانون مذکور در خصوص شرایط ماهوی اختراع قابل ثبت است و چنین بیان می‌کند که «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.»

9. Exploitation

10. Commercialization

11. Assignment

علاوه بر واژه «انتقال»، از اصطلاح «واگذاری» هم برای این عقد استفاده می‌شود.

12. License

در زبان فارسی، معمولاً از عباراتی چون «مجوز بهره‌برداری»، «اجازه بهره‌برداری» و «پروانه بهره‌برداری» به عنوان معادل «لیسانس» استفاده می‌شود.

بسیاری از نویسندگان معتقدند که با توجه به اثر قهقرایی<sup>۱</sup> پیش‌بینی شده در ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری<sup>۲</sup>، در صورت ابطال گواهی‌نامه، قراردادهای موردنظر به دلیل کشف موجود نبودن مورد معامله از ابتدا باطل می‌باشند.<sup>۳</sup>

ممکن است استدلال منجر به این نتیجه با قواعد عمومی قراردادهای سازگار بوده و با استناد به بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی که وجود موضوع را از شرایط اساسی صحت معاملات می‌داند، فقدان موضوع، علت بطلان این قراردادها باشد. با این حال، قوانین و رویه قضایی برخی کشورها از یک سو و اقتضانات حقوق اختراعات<sup>۴</sup> از سوی دیگر، اسباب تردید نسبت به صحت و فایده این نظر را فراهم می‌آورد. به این توضیح که به موجب قوانین کشورهایی چون چین (ماده ۴۷ قانون اختراعات)<sup>۵</sup> و اسپانیا (جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون اختراعات)<sup>۶</sup>، با این که برای ابطال گواهی‌نامه، اثر قهقرایی پیش‌بینی شده، این اثر بر سرنوشت قراردادهایی که پیش از ابطال انعقاد یافته‌اند<sup>۷</sup>، تأثیری نداشته و در نتیجه تکلیفی

#### 1. Retroactive Effect

۲. بند ۲ ماده ۱۸: «هر گواهی‌نامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود.»

۳. میرشمسی (۱۳۸۷)، ص ۱۶۵؛ صادقی و امینی (۱۳۹۱)، ص ۷۰؛ صالحی ذهابی (۱۳۸۸)، ص ۳۱۹؛ رهبری (۱۳۹۲)، ص ۱۸۳؛ صابری (۱۳۸۷)، ص ۱۰۱؛ میرحسینی (۱۳۸۷)، ص ۳۰۶.

#### 4. Requirements of Patent Law

5. Patent Act of China Enacted in 2008, Art 47: Any patent right that has been declared invalid shall be deemed to be non-existent from the beginning.

The decision on declaring a patent right invalid shall have no retroactive effect on any judgment or written mediation on patent infringement that has been made and enforced by the people court, or on any decision concerning the handling of an executed, or on any contract, for permitted exploitation of the patent or for transfer of patent rights that has been performed prior to the invalidation declaration of the patent right. However compensation shall be made for the losses caused to another person mala fides by the patentee.

6. Patent Act of Spain Enacted in 1986, Art 111: 1. A declaration of invalidation shall imply that the patent has never been valid and that neither the patent nor its original application have had any of the effects provided for in title VI of the present law, to the extent to which invalidation has been declared.

2. Without prejudice to compensation for damage and prejudice that may be due when the owner of the patent has acted in bad faith, the retroactive effect of invalidation shall not affect the following: A)... b) contracts concluded before the declaration, to the extent that they were executed prior to the declaration. However for reasons of equity and to the extent justified by the circumstances restitution of the amount paid under the contract may be claimed ...

7. Contracts concluded before the invalidation declaration

را برای طرف قرارداد (مثل انتقال دهنده<sup>۱</sup> یا مجوز دهنده<sup>۲</sup>) به رد عوض قراردادی<sup>۳</sup> (مبلغی که در نتیجه انقضاء قرارداد از منتقل‌الیه<sup>۴</sup> یا مجوز‌گیرنده<sup>۵</sup> دریافت کرده است) که نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر بطلان قرارداد است، ایجاد نمی‌کند. همچنین رویه قضایی آمریکا متمایل به عدم پذیرش بطلان قرارداد و عدم امکان استرداد عوض قراردادی است.<sup>۶</sup>

نگاه اجمالی به قوانین و رویه قضایی چنین کشورهایی، این تصور را به ذهن متبادر می‌کند که ممکن است بطلان قرارداد و امکان استرداد عوض قراردادی با ضرورت‌های حقوق مالکیت صنعتی به‌ویژه حقوق اختراعات در تضاد باشد. منظور از ضرورت‌های حقوق مالکیت صنعتی، ملاحظاتی است که قانون‌گذاران، مفسران و قضات و وکلای فعال در این رشته از حقوق باید جهت تحقق اهداف آن در فرآیند تدوین و تفسیر قوانین و اجرای آن مد نظر قرار دهند. ایجاد بستری مناسب جهت تجاری‌سازی اختراعات و ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه‌های فاقد شرایط، از ضرورت‌هایی است که توجه به آن برای کارآمد بودن نظام حقوق اختراعات الزامی است.

ضرورت تحقیق از آن جهت است که تبعیت از نظر غالب نویسندگان و اعتقاد به بطلان قراردادهای به تبعیت از بطلان گواهی‌نامه به استناد فقدان موضوع، ثبات قراردادهای و اعتماد به بازار را متزلزل کرده، با منطق حقوق اختراعات که انگیزه‌بخشی<sup>۷</sup>، حمایت<sup>۸</sup> از مخترعین و نوآوران و تجاری‌سازی<sup>۹</sup> اختراع است، در تضاد خواهد بود و بنابراین باید بررسی شود که ضرورت‌های حقوق اختراعات در خصوص موضوع چه اقتضائی داشته، تأثیر بطلان گواهی‌نامه ثبت اختراع بر وضعیت قرارداد را چگونه مدیریت می‌کند؟ به عبارتی دیگر در این پژوهش با لحاظ ضرورت‌های حقوق مالکیت صنعتی و به‌طور خاص حقوق اختراعات به‌عنوان نمودی از مصالح اجتماعی، به تحلیل مسأله پرداخته و بررسی خواهیم کرد که

1. Assignor

2. Licensor

3. Consideration

4. Assignee

5. Licensee

6. Troxel Manufacturing Co. v. Schwinn Bicycle Co., 465 F.2d 1253,1260 (6th cir1972); Troxel Manufacturing Co. v. Schwinn Bicycle Co., 465 F.2d 1253,1260 (6th cir1972).

7. Incentivising

8. Protection

9. Commercialization

ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع باید چه اثری بر قراردادهای داشته باشد تا اهداف، ضرورت‌ها و اقتضائات حقوق اختراعات نقض نشود؟

با این رویکرد پیشینه خاصی از موضوع در ادبیات حقوق مالکیت فکری کشورمان مشاهده نمی‌شود و تنها در برخی منابع<sup>۱</sup>، با توجه به قواعد عمومی قراردادهای به موضوع پرداخته شده است. توضیح اینکه در این اثر بر بطلان قرارداد به عنوان مقتضای قواعد عمومی قرارداد تأکید شده، بدون این که بحث مفصلی در خصوص آثار و تبعات اقتصادی ناشی از بطلان قرارداد انجام شود. نویسندگان این مقاله پس از شناسایی حقوق انحصاری اعطا شده توسط قانون به عنوان موضوع قرارداد، اثر قهقرایی ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع را عاملی برای کشف فقدان عوض از بدو انعقاد قرارداد دانسته و در نتیجه بطلان را حکم مسئله دانسته‌اند و در ادامه، این حکم را سبب دارا شدن بلاجهت انتقال گیرنده یا لیسانس گیرنده می‌دانند و ابراز می‌دارند که نظر به استرداد عوض قراردادی توسط لیسانس گیرنده و محاسبه این هزینه در بهای کالاهای تولید شده در نهایت این مصرف‌کنندگان هستند که متحمل ضرر می‌شوند.<sup>۲</sup> در مقاله حاضر تلاش ما بر این است که پا از این دست تحلیل‌ها فراتر نهمیم و آثار و تبعات پذیرش بطلان قراردادهای در صورت ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع را به دقت با لحاظ ضرورت‌های حقوق اختراعات مورد تحلیل قرار دهیم.

این پژوهش، در جهت پاسخ به سؤال اصلی، مبتنی بر دو سؤال فرعی است: (۱) از منظر ضرورت ایجاد بستری مناسب برای تجاری‌سازی پدیده‌های صنعتی، ابطال گواهی‌نامه باید چه اثری بر قراردادهای داشته باشد؟ (۲) از منظر ضرورت ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه فاقد شرایط، ابطال گواهی‌نامه باید چه اثری بر قراردادهای داشته باشد؟ مطالب این مقاله در دو گفتار در جهت ارائه پاسخ به این سؤالات ارائه خواهد شد. ابتدا در گفتار اول، تأثیر ابطال گواهی‌نامه بر قراردادهای از منظر ضرورت ایجاد بستری مناسب برای تجاری‌سازی بررسی می‌گردد و سپس در گفتار دوم، از منظر ضرورت ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه قابل ابطال به تحلیل مسأله خواهیم پرداخت.

۱. صادقی، محمود و امینی، مهدی (۱۳۹۱)؛ موجبات و آثار ابطال گواهی‌نامه اختراع، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۳، شماره ۱، صص ۵۵ تا ۷۲.

۲. صادقی و امینی (۱۳۹۱)، ص ۷۰-۶۹.

## ۱. تأثیر ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع بر قراردادهای منظر ضرورت ایجاد بستری مناسب برای تجاری‌سازی اختراع

مطالب این گفتار را در دو قسمت ارائه می‌نماییم. ابتدا در قسمت اول، اهمیت ایجاد بستری مناسب برای تجاری‌سازی را توضیح داده، در قسمت دوم، جایگاه بطلان قرارداد را به‌عنوان اختلالی در فرآیند تجاری‌سازی تبیین می‌نماییم.

### ۱-۱. اهمیت ایجاد بستری مناسب برای تجاری‌سازی

ابتدا باید اشاره شود که منظور از بستری مناسب برای تجاری‌سازی اختراع شرایطی است که بهره‌برداری سودآگرایانه به بهترین شکل ممکن از این موضوعات فراهم باشد. بستری مناسب برای تجاری‌سازی وضعیتی است که در صورت تحقق آن، اشخاص از بدو خلق و ایجاد یک مال فکری از جمله اختراع بتوانند در قالب مقررات بیشترین بهره ممکن را از آن ببرند. البته پر واضح است که در این میان، مصالح اجتماعی و منافع عمومی<sup>۱</sup> نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد. اهمیت این موضوع را می‌توان نشأت گرفته از اهداف اساسی حقوق اختراعات یعنی تشویق فعالیت‌های نوآورانه و اشاعه آن‌ها در جامعه انگاشت.

• **تشویق فعالیت‌های نوآورانه:** در رابطه با تشویق فعالیت‌های فکری باید به نقش مهم حقوق مالکیت فکری در این خصوص اشاره شود. قرن‌ها پیش، در قالب اقتصاد منابع محور، زمین مهم‌ترین سرمایه و عامل تولید بود و هر کس زمین بیشتری داشت، قدرتمندتر محسوب می‌شد، اما به تدریج و به خصوص با وقوع انقلاب صنعتی دانش تبدیل به مهم‌ترین عامل تولید گشت.<sup>۲</sup> از این روی امروزه با رویکرد اقتصاد دانش محور، دانش و نوآوری را می‌توان مهم‌ترین مؤلفه رشد و توسعه جوامع دانست.

با عنایت به جایگاه مهم دانش و نوآوری، حقوق مالکیت فکری را باید عاملی تعیین‌کننده در تولید دانش و حمایت و بهره‌برداری از آن انگاشت. به این توضیح که تولید دانش، نوآوری و انجام اختراع، نیازمند وقت و هزینه بسیار است و اصولاً رسیدن به سوددهی،

1. Public Interests

۲. حسین نوروزی و دیگران (۱۳۹۱)، ص ۵-۶

مدت زمان زیادی نیاز دارد. مسلماً پس از به ثمر نشستن فرآیند تحقیق و توسعه، هزینه‌ها باید جبران شوند و در این راستا بهره‌برداری از موضوعات تنها راه جبران هزینه‌ها و سوددهی است. در این وضعیت، نظر به قابلیت استفاده هم‌زمان از این موضوعات در آن واحد و توسط اشخاص متعدد، اگر حمایت‌های حقوق مالکیت صنعتی نباشد، رقبا در صدد تقلید برمی‌آیند و سود دلخواه به شخص نمی‌رسد؛ در نتیجه وی نسبت به ادامه فعالیت‌های فکری بی‌میل می‌شود.<sup>۱</sup>

به‌راستی اگر محصول فکر شخص از وی گرفته شود، به‌مانند برده‌ای انگیزه خود را نسبت به انجام فعالیت‌های فکری از دست می‌دهد، لذا بازگشت هزینه‌ها باید از طریق اجرای قواعد حقوق مالکیت فکری تضمین شود. بنابراین، یکی از اهداف و کارکردهای حقوق مالکیت فکری را می‌توان تسهیل بهره‌برداری تجاری از اموال فکری و از بین بردن ریسک، رعب و استرس مربوط به آن، برای خالقان و سرمایه‌گذاران انگاشت. به‌واقع، در شرایطی که تضمین مناسبی برای حمایت از پدیده‌های حقوق مالکیت صنعتی وجود ندارد، حقوق مالکیت فکری پای به میان می‌نهد و تضمین ایجاد می‌کند.<sup>۲</sup>

در راستای تحقق هدف مذکور، قوانین حقوق مالکیت فکری، خاصه حقوق مالکیت صنعتی، باید طوری تدوین و تفسیر شوند که بستری مناسب و امن برای تجاری‌سازی موضوعات مورد حمایت فراهم آید.

تجاری‌سازی دارایی‌های فکری زمانی به طرز کارآمد انجام می‌شود که اشخاص، جهت حمایت از ایده‌های عینیت یافته خود بتوانند توأم با حفظ منافع و مصالح اجتماعی، بدون دغدغه، هر طور که به نفع خود می‌دانند، به بهره‌برداری از موضوع موردنظر بپردازند تا بیش‌ترین سود ممکن نصیب آن‌ها شود و در نتیجه به بهترین شکل ممکن نسبت به ادامه فعالیت‌های فکری تشویق شوند. درواقع، مدیریت استراتژیک دانش، نقش تعیین‌کننده‌ای در روش حمایت و بهره‌برداری از اموال فکری دارد. اگر این فرآیند به‌طور صحیح انجام شود، رشد اقتصادی چشمگیری در انتظار شخص موردنظر است.<sup>۳</sup>

1. UNCTAD (2011), p7.

۲. یکی از کارکردهای حقوق مالکیت فکری، اجرای حقوق، جلوگیری از نقض آنها (Enforcement) و وضع شیوه مناسبی برای جبران خسارات ناشی از نقض است (Remedies).

3. UNCTAD (2011), p. 2



به نظر می‌آید از مهم‌ترین مؤلفه‌های بستری مناسب برای تجاری‌سازی این باشد که اشخاص بتوانند آزادانه و بدون لحاظ برخی کاستی‌ها، روش حمایت (اعم از ثبت یا اسرار تجاری) را برگزینند؛ یعنی آن روشی را انتخاب کنند که نفع بیشتری را برای آن‌ها به دنبال داشته و به بهترین شکل ممکن برای ادامه فعالیت‌های خود تشویق شوند. همچنین جهت تحقق همین هدف بتوانند هر کدام از روش‌های بهره‌برداری شخصی و انعقاد قرارداد را برگزینند؛ یعنی شرایط طوری باشد که اگر شخص صرف‌نظر از بهره‌برداری مستقیم<sup>۱</sup> یا علاوه بر آن، بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد را بیش‌تر به نفع خود انگارد (بهره‌برداری غیرمستقیم)<sup>۲</sup>، دغدغه و ترسی بابت انعقاد قرارداد و فراهم آوردن امکان بهره‌برداری توسط دیگران نداشته باشد. برای بالا رفتن انگیزه، همان‌طور که اشخاص نباید نسبت به بهره‌برداری شخصی بی‌میل باشند، نسبت به انعقاد قرارداد هم نباید بی‌رغبت باشند. وجود قواعد حقوق مالکیت فکری نه‌تنها باید رعب بهره‌برداری شخصی را از بین ببرد، بلکه باید ریسک بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد را نیز منتفی ساخته یا به حداقل برساند تا بتوان از کمال آن سخن گفت. در صورت تحقق این هدف، نه‌تنها مخترعان نسبت به ادامه فعالیت‌های فکری انگیزه می‌گیرند، بلکه به بیشترین حد ممکن، پدیده صنعتی مورد استعمال و بهره‌برداری قرار می‌گیرد و جامعه بیش‌ازپیش متمتع می‌شود.<sup>۳</sup>

• **اشاعه فعالیت‌های نوآورانه:** از بعد اشاعه، می‌توان به نقش اطلاعات پیشین به‌عنوان ریشه و محرک ابداعات آینده اشاره کرد. ارتقای نوآوری مستلزم اشاعه دانش و دسترسی به دانش پیشین<sup>۴</sup> فراهم شده توسط پیشینیان است. به‌واقع، مخلوقات فکری و خلاقیت‌ها در خلأ به ثمر نمی‌نشینند و مبتنی بر خلاقیت‌های از پیش موجود هستند. با این تفاسیر، دسترسی به اطلاعات، در جهان کنونی حائز اهمیت بسیار است. اطلاعات پیشین، مبنای خلق اطلاعات جدید هستند. از این رو، همواره یکی از عوامل توجیه‌کننده نظام ثبت اختراع این است که به‌گونه‌ای طراحی شود تا با اعطای حقوق انحصاری، علاوه بر تشویق فعالیت‌های فکری،

1. Direct Use

2. Indirect Use

3. Roper (2008), p1654.

4. Prior Art

زمینه را برای افشای اطلاعات و در اختیار عموم قرار دادن آن‌ها فراهم آورد.<sup>۱</sup> در واقع حق انحصاری که به موجب مقررات ملی و بین‌المللی به مخترعین داده می‌شود، عوضی است که در مقابل افشا<sup>۲</sup> و در دسترس عموم قرار دادن<sup>۳</sup> اطلاعات اختراع، به آن‌ها اعطا می‌شود.<sup>۴</sup> قطعاً خوانندگان اطلاعات افشا شده، مجاز نخواهند بود که رأساً و بدون اجازه به بهره‌برداری تجاری از اختراعات بپردازند، اما این اطلاعات برای بهره‌برداری علمی و به‌عنوان الگویی برای کارهای آینده و نوآوری‌های بعدی بسیار مفید هستند.<sup>۵</sup> از این رو قوانین حوزه حقوق اختراعات باید طوری تدوین شوند که اشخاص نسبت به ثبت اختراعات خود بر حذر نباشند و در نتیجه به دلیل کاستی‌های بی‌دلیل نسبت به ثبت منصرف نشوند.

## ۱-۲. جایگاه بطلان قرارداد به‌عنوان اختلالی در فرآیند تجاری‌سازی

ابتدا به تحلیل میزان احتمال صدور گواهی‌نامه قابل ابطال می‌پردازیم. هدف از طرح این بحث، تبیین این است که در صورت پذیرش بطلان قرارداد در صورت ابطال گواهی‌نامه، تا چه اندازه این حکم می‌تواند وضعیت قراردادهای مربوط به اختراعات ثبت شده را متزلزل نماید. سپس تأثیر پذیرش بطلان قرارداد در صورت ابطال گواهی‌نامه بر انگیزه ثبت اختراع و انعقاد قرارداد توسط دارنده گواهی‌نامه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

• **میزان احتمال صدور گواهی‌نامه قابل ابطال:** سؤال اصلی در این قسمت این است که صدور گواهی‌نامه فاقد شرایط تا چه حد اجتناب‌ناپذیر است؟ به عبارت دیگر، تا چه حد وضعیت اعتبار گواهی‌نامه‌ها متزلزل و در معرض ابطال است. پاسخ دقیق به این سؤال مستلزم این است که بدانیم اصولاً صدور گواهی‌نامه قابل ابطال نشأت گرفته از چیست. جهت صدور گواهی‌نامه ثبت اختراع، مجموعه‌ای از شرایط باید احراز شوند. یک اختراع باید واجد شرایط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد.<sup>۶</sup> این مفاهیم بسیار مبهم

1. Suthesanan, Dutfeld and Boey (2007), p 9.

2. Disclosure (Revelation)

3. Making accessible (Making available) to the public

4. Groves (1997), p130.

5. Landes and Posner (2003), p. 294.

۶. ضرورت وجود این سه شرط در ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مورد تصریح واقع شده است. همانگونه که وجود شرایطی برای ثبت دیگر مصادیق اموال صنعتی نیز ضروری است. مثلاً وفق بندهای

می‌باشند.<sup>۱</sup> دلیل این ابهام و دشواری در بررسی، شخصی بودن معیارهای ارزیابی است. به‌واقع، با توجه به معیارهای ارزیابی شرایط صدور گواهی‌نامه، ممکن است تصمیم اتخاذ شده در خصوص احراز یا عدم احراز شرایط از یک شخص به شخص دیگر تفاوت کند. نهایتاً قانون‌گذار معیارهایی را در این راه ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال، به موجب قانون ۱۹۴۹ انگلستان، اختراعی جدید است که با سعی و تلاش مقتضی سابقه آن در دانش پیشین پیدا نشود. با این حال این گونه معیارها به هیچ وجه نمی‌توانند مشکل را به‌طور کامل حل کنند.<sup>۲</sup> به‌طور مثال در یکی از پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌های آمریکا تقاضای ثبت اختراعی مطرح شد که اختراعی مشابه آن قبلاً در انگلستان به ثبت رسیده بود. متقاضی ثبت اختراع مشابه معتقد بود اختراع وی نسبت به اختراع ثبت شده در انگلستان واجد گام ابتکاری است. بررسی کننده‌های<sup>۳</sup> اداره ثبت اختراعات آمریکا<sup>۴</sup> در خصوص گام ابتکاری داشتن اختراع مورد نظر با یکدیگر اختلاف داشتند. در نهایت پس از رد شدن مکرر تقاضا و اعتراض متقاضی، گواهی‌نامه ثبت اختراع صادر گردید. بعدها پس از طرح ادعای ابطال در دادگاه، مجدداً اختلاف نظرهای شدیدی میان مقامات صالح برای ابطال گواهی‌نامه به وجود آمد. در نهایت پس از چالش‌های فراوان، حکم ابطال گواهی‌نامه صادر شد.<sup>۵</sup> این پرونده و بسیاری دیگر از پرونده‌ها نشان می‌دهد که ممکن است در موارد متعددی اجماع کامل میان مسئولین اداری و مقامات قضایی در خصوص قابلیت ثبت پدیده صنعتی و صدور گواهی‌نامه وجود نداشته باشد.<sup>۶</sup>

گذشته از شخصی بودن معیارهای بررسی، دلیل دیگری که منجر به صدور گواهی‌نامه فاقد شرایط می‌شود، دسترسی محدود به دانش پیشین و فعالیت‌های قبلاً انجام شده است.<sup>۷</sup> به‌راستی امکان ارزیابی دقیق شرایط اختراع به دلیل دسترسی محدود به دانش پیشین، بسیار

(الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۲ این قانون، علامت باید تمایز بخش بوده و خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و اخلاق حسنه و همچنین گمراه کننده نباشد. طبق ماده ۲۱ قانون مذکور نیز، طرح صنعتی باید جدید و اصیل باشد

1. Pittman (2015), p347; Hardt (1973), p. 947.

2. Bainbridge (2009), p. 401.

3. Examiners

4. U. S. Patent Office

5. *Transitron Electronic Corp v. Hughes Aircraft Co.*, 649 F.2d 871,874(1st Cir.1981)

6. There are some procedural differences in the way these requirements are enforced in the patent Office and in the courts. Durham(2009), p72.

7. *Ibid*, p71.

دور از دسترس است. این مسأله در مورد فناوری‌های جدید مثل برنامه‌های رایانه‌ای<sup>۱</sup> بسیار نمایان‌تر است.<sup>۲</sup> در واقع هر چقدر در خصوص وجود یا عدم شرایط ثبت، استعلام و تحقیق انجام شود، ممکن است در آینده دلیلی مبنی بر جدید نبودن اختراع ارائه شود و در نتیجه گواهی‌نامه ثبت آن باطل شود.

در حقوق آلمان نیز مطالعات حاکی از آن است که مهم‌ترین دلیل صدور گواهی‌نامه ثبت اختراع قابل ابطال، عدم توانایی مرجع ثبت اختراع در بررسی شرایط، به دلیل در دسترس نبودن کامل دانش پیشین است.<sup>۳</sup> با همین ملاحظات، اداره ثبت اختراع اروپایی<sup>۴</sup> در سال ۱۹۹۳ اعلام کرد که هیأت تصمیم‌گیری در خصوص صدور گواهی‌نامه نه می‌تواند و نه لازم است در بسیاری از مواقع به نتیجه صحیح و قطعی در مورد احراز شرایط ثبت برسد. به‌واقع نتیجه حاصله در خصوص احراز شرایط ماهوی اختراع، صرفاً مبتنی بر احتمالات است. به همین دلیل در رابطه با اعتبار گواهی‌نامه، قطعیت وجود ندارد.<sup>۵</sup>

برخی از حقوق‌دانان آمریکایی بر این عقیده‌اند که باید توأمان، سه ضرورت افزایش کیفیت گواهی‌نامه‌ها، افزایش قطعیت اعتبار آن‌ها و کنترل هزینه‌ها را جهت بررسی شرایط اظهارنامه مد نظر قرار داد.<sup>۶</sup> در نهایت با ارائه تحلیل‌هایی به این نتیجه می‌رسند که اصلاً برای جامعه مقرون به صرفه نیست که هزینه‌ای بیشتر برای بررسی شرایط اظهارنامه پرداخت نماید و در مقابل، باید شرایطی مساعد فراهم آید که اشخاص ثالث قبل از صدور گواهی‌نامه، طی فرآیند اعتراض پیش از صدور و یا پس از صدور گواهی‌نامه، ادعای ابطال گواهی‌نامه را مطرح نمایند و به نوعی اطلاعات خود را در مورد دانش پیشین در اختیار مقامات صالح و جامعه قرار دهند.<sup>۷</sup> در همین راستا نویسنده‌ای دیگر، بررسی نه‌چندان دقیق اظهارنامه‌ها را بی‌توجهی معقول<sup>۸</sup> خوانده و معتقد است که این کوتاهی و سهل‌انگاری مرجع صدور گواهی‌نامه و اختصاص ندادن وقت و منابع مالی بیش‌تر برای بررسی قابلیت صدور

1. Computer Programs

2. Kesan and Gallo(2006), p 63.

3. Henkel and Zischka(2015), p8

4. European Patent Office (EPO)

5. Corea(2014), p2.

6. Jaffe and Lerner(2004), p32.

7. Jaffe and Lerner(2004), p62.

8. Rational Ignorance

گواهی‌نامه با توجه به هزینه بالای بررسی شرایط ماهوی، کاملاً عاقلانه و به نفع جامعه است.<sup>۱</sup> نتیجه چنین رویکردهایی این است که در آمریکا طبق تحقیقات انجام شده نیمی از گواهی‌نامه‌های ثبت اختراعی که شرایط صحت ثبت آن‌ها در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد، باطل می‌شوند.<sup>۲</sup> در مجموع باید گفت صدور گواهی‌نامه فاقد شرایط، امری کاملاً اجتناب‌ناپذیر است. حتی با توجه به شخصی بودن معیارهای ارزیابی می‌توان بر این عقیده بود که در پاره‌ای از موارد ممکن است مرز دقیقی میان اختراعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت وجود نداشته باشد. به نظر می‌آید نظر به شخصی بودن معیارهای ارزیابی و در دسترس نبودن کامل دانش پیشین، بررسی دقیق شرایط ثبت، تکلیفی نامعقول و مالا یتطاق است. از این رو می‌توان بر این عقیده بود که هدف نظام مالکیت صنعتی و نظام حقوق اختراعات این است که در مرحله ثبت، گواهی‌نامه و حقوق انحصاری برای تشویق اشخاص اعطا شود و به مرور زمان، تا پایان مدت حمایت، اعتبار آن مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این تحلیل در کشورهای تابع نظام ارزیابی اعلامی<sup>۳</sup> بیشتر برجسته است. به این توضیح که در صورت بررسی ماهوی توسط کارشناسان اداره ثبت در نظام سنجشی، واجد شرایط بودن یا نبودن اختراع مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ در حالی که حتی همین ارزیابی سطحی در صورت اعلامی بودن نظام ارزیابی انجام نمی‌شود و در نتیجه، اعتبار گواهی‌نامه صادره کاملاً محل شک بوده و در معرض ابطال است. بنابراین نتیجه می‌گیریم، صدور گواهی‌نامه برای اختراعات غیر قابل ثبت، کاملاً اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و وضعیت گواهی‌نامه‌های صادر شده بنا بر شخصی بودن معیارهای ارزیابی و دسترسی محدود به دانش پیشین، واجد وصف تزلزل بوده و گواهی‌نامه صادره هر لحظه در معرض ابطال است.

1. Lemley (2001), p64.

2. Frakes and Wasserman (2015), p10-11; Leslie(2006), p105-106.

۳. ادارات ثبت اختراع در کشورهای مختلف، فرآیند واحد و یکسانی را در بررسی شرایط ماهوی اختراع، اعمال نمی‌کنند. فرآیندی که طی آن، شرایط سه‌گانه اختراع قابل ثبت به دقت مورد بررسی قرار گرفته و تلاش زیادی برای احراز آن صورت می‌گیرد، اصطلاحاً نظام «تحقیقی» یا «سنجشی» یا «آزمایشی» نامیده می‌شود. در مقابل، نظام «اعلامی» قرار دارد که در آن، مرجع ثبت به طور جدی در پی احراز شرایط مذکور نیست و اعتبارسنجی اختراع را به مراحل بهره‌برداری و بر عهده مرجع قضائی می‌گذارد. برخی کشورها با داشتن نظام «مختلط»، هر دو نظام پیشین را پذیرفته و در برخی حوزه‌های دانش و فن‌آوری، از روش «سنجشی» استفاده می‌کنند و در برخی دیگر، روش «اعلامی» را به کار می‌برند.

• **تأثیر بطلان قرارداد بر انگیزه ثبت اختراع و انعقاد قرارداد:** پس از انجام یک اختراع وقبل از فرآیند ثبت و تجاری‌سازی، اشخاص، ملاحظات گوناگونی را مد نظر قرار می‌دهند و در نتیجه با عنایت به جذابیت‌های نظام‌های اسرار تجاری و ثبت اختراع، یکی را برمی‌گزینند. میزان حمایت پیش‌بینی شده در این دو نظام، ضرورت افشای اطلاعات اختراع به‌منظور ثبت آن، پذیرش هزینه‌های ثبت و احتمال ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع و متقابلاً حمایت بیشتر و مطمئن‌تر، از این قبیل ملاحظات هستند. مثلاً ممکن است این مسأله مد نظر قرار گیرد که در صورت ابطال گواهی‌نامه، اختراع ثبت شده به قلمروی عمومی<sup>۱</sup> وارد می‌شود و حقوق انحصاری<sup>۲</sup>، قبل از پایان مدت (معمولاً ۲۰ سال)<sup>۳</sup> به پایان رسیده و در نتیجه، امکان بهره‌برداری تجاری<sup>۴</sup> برای همگان از جمله رقبای صاحب گواهی‌نامه<sup>۵</sup> باطل شده ممکن خواهد بود. از این روی ممکن است به دلایلی از این دست، نظام اسرار تجاری بر ثبت ترجیح داده شود. به عبارتی دیگر، احتمال ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع در آینده به‌تنهایی می‌تواند از عوامل بی‌میل‌کننده و بازدارنده ثبت اختراع باشد.

اما واقع امر این است که ابطال گواهی‌نامه با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن صدور گواهی‌نامه‌های فاقد شرایط و آثار و تبعات ناشی از وجود این نوع گواهی‌نامه‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام حقوق اختراعات است و در واقع همیشه باید بستری برای حذف این گواهی‌نامه‌ها وجود داشته باشد.

حال که صدور گواهی‌نامه‌های فاقد شرایط امری کاملاً شایع و اجتناب‌ناپذیر است، به نظر می‌رسد بی‌اعتباری قراردادهای انعقاد یافته بین صدور و ابطال گواهی‌نامه امری معقول و منطقی نباشند. در صورت اعتقاد به بطلان قراردادها، اشخاص با فضایی مبهم و غیرقابل پیش‌بینی در خصوص تجاری‌سازی مواجه هستند و به ثبت اختراعاتشان روی نمی‌آورند؛

1. Public Domain

2. Exclusive Rights

۳. طبق ماده ۳۳ موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (موافقت‌نامه تریپس)، حداقل مدت حمایت از اختراع ثبت شده، ۲۰ سال از تاریخ ثبت اظهارنامه است. بنابراین به علت الزامی بودن مفاد این موافقت‌نامه، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت نمی‌توانند در قانون ملی خود، کمتر از این مدت، از مالک اختراع یا قائم مقام او حمایت کنند.

4. Commercial Use

5. Patentee

زیرا احتمال ملزم شدن دارنده گواهی‌نامه<sup>۱</sup> (مالک اختراع)<sup>۲</sup> به رد عوض قراردادی، درآمد ناشی از قرارداد را بی‌ثبات، نامطمئن و در معرض خطر استرداد قرار می‌دهد و به این ترتیب ارزش ثبت و تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده، به شدت کاهش پیدا می‌کند.<sup>۳</sup> در واقع، احتمال باطل شدن معاملات منعقد بر روی اختراع ثبت شده، ثبت اختراع را به شدت ناامن و نامطمئن کرده و اشخاص را در اقدام به ثبت بی‌میل می‌کند و علاوه بر آن جامعه را از مزایای ثبت اختراع و اختراع ثبت شده محروم می‌سازد.<sup>۴</sup> در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا، چنین تحلیلی برای نپذیرفتن تعهد دارنده گواهی‌نامه باطل شده به رد عوض قراردادی ارائه شده است.<sup>۵</sup> به فرض هم که اشخاص، اختراع خود را به ثبت برسانند، لیسانس دهنده<sup>۶</sup> یا انتقال دهنده<sup>۷</sup> مجبور است عوض قراردادی را خرج نکرده، آن را به عنوان سرمایه نقدی یا غیرنقدی وارد بازار نکرده و یا این کار را با خطرپذیری بالا و عدم اطمینان انجام دهد؛ چراکه او ملزم است تا آن را برای روزی که احتمالاً ملزم به رد عوض قراردادی می‌شود، نگاه دارد.

حتی در پاره‌ای از اوقات ممکن است نسبت به یک اختراع ثبت شده، قراردادهای متعددی (مثلاً لیسانس‌های غیر انحصاری)<sup>۸</sup> منعقد شود و در نتیجه، در صورت بطلان قرارداد پس از ابطال گواهی‌نامه، شخص، ملزم به رد تمام این مبالغ شود.<sup>۹</sup> در چنین وضعیتی اگر یک شخص اختراعش را ثبت هم کرده باشد، در خصوص تجاری‌سازی از طریق انعقاد قرارداد به دلیل احتمال ابطال گواهی‌نامه و عواقب زیان بار بطلان قرارداد و رد عوض قراردادی، همیشه دچار تردید است و در نتیجه جامعه از مزایای این نوع تجاری‌سازی محروم می‌ماند. مجموعه مطالب و استدلال‌های بالا نشان می‌دهد که بطلان قرارداد در صورت ابطال گواهی‌نامه می‌تواند جریان تجاری‌سازی اختراع را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های

---

1. Patentee

2. Invention owner

3. Dratler(2004), p57-2

4. Roper (2008), p166.

5. St. Regis paper C. v. royal Industries , Inc. 552 F.2d 309 317 (2 th , cir 1977); Troxel manufacturing C. v. Royal Industries , Inc , 552 F. 2d 309 , 313 (9 th Cir . 1972); Transitron Electronic Co. v. Haughes Aircraft co , 649 F. 2d 871 , 874 (1st cir – 1981)

6. Licensor

7. Assignor

8. Non- Exclusive licenses

9. Barnaby (1973), p512.

فکری، با از بین بردن انگیزه ثبت و تجاری‌سازی از طریق قراردادهای دچار اختلال نماید.

## ۲. تأثیر ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع بر قراردادهای از منظر ضرورت ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه قابل ابطال

در این گفتار ضرورت ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه فاقد شرایط یا قابل ابطال را در چارچوب تأثیر ابطال گواهی‌نامه بر قراردادهای تحلیل می‌کنیم. به این منظور ابتدا اهمیت ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه فاقد شرایط را بررسی کرده، سپس به تبیین اثر بطلان قرارداد در صورت ابطال گواهی‌نامه بر تعویق طرح ادعای ابطال و به تعبیر دیگر استمرار بیشتر بقای گواهی‌نامه قابل ابطال در جامعه خواهیم پرداخت. در پایان، رویکرد رویه قضایی آمریکا در خصوص تاریخ خاتمه تعهد به پرداخت عوض قراردادی که در راستای ابطال سریع‌تر گواهی‌نامه فاقد شرایط اتخاذ شده و قابلیت پذیرش آن در نظام حقوقی ایران را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

### ۲-۱. اهمیت ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه فاقد شرایط

مزیت و کارکرد نظام ثبت اختراع بدون هزینه نیست و انحصاری شدن حقوق ناشی از ثبت اختراع به تنهایی می‌تواند هزینه‌هایی را برای جامعه به بار آورد. برای درک بهتر آثار سوء وجود گواهی‌نامه و انحصاری شدن بهره‌برداری از اختراع، می‌توان چنین فرض کرد که در یک بازار رقابتی، اختراعی مربوط به فرآیند تولید انجام شده است. اگر تمام رقبا امکان بهره‌برداری از این اختراع را داشته باشند، هزینه تولید کاهش می‌یابد، تعداد بیش‌تری از محصولات تولید شده به دست مردم می‌رسد و حتی با افزایش عرضه بر تقاضا احتمالاً قیمت محصول کاهش پیدا می‌کند. بدون شک، چنین حالتی به نفع جامعه خواهد بود. اما اگر بهره‌برداری از این اختراع در انحصار یک شخص باشد، نمی‌توان انتظار آثار پیش‌گفته را داشت.

صرف وجود گواهی‌نامه ثبت اختراع در جامعه، هزینه‌هایی از جمله افزایش هزینه ورود



به بازار برای رقبا و به تأخیر افتادن ورود آن‌ها به بازار را به همراه دارد.<sup>۱</sup> به عنوان مثال در مواردی که در رابطه با قلمروی ادعاهای<sup>۲</sup> مورد حمایت یک اختراع قطعیت وجود ندارد؛ یعنی به طور دقیق مشخص نیست که چه فرآیندها و محصولاتی در محدوده ثبت بوده، مشمول حق انحصاری و مورد حمایت هستند و استفاده از چه فرآیندها و محصولاتی نقض<sup>۳</sup> حقوق دارندگان اختراع ثبت شده، محسوب نمی‌شود.<sup>۴</sup> در نتیجه، ورود رقبا به بازار، همراه با اختراعات جدید، توأم با احتمال نقض حقوق ناشی از گواهی‌نامه رقیب خواهد بود. یک تازه‌وارد به این مسأله فکر می‌کند که مبدا فعالیت وی نقض‌کننده حقوق سایرین باشد. به همین دلیل باید قلمرو و میزان هم‌پوشانی محصولات و اختراعات خود را با محصولات و اختراعات موجود در بازار مورد ارزیابی قرار دهد تا معلوم شود که آیا واقعاً با عرضه محصول اختراعی به بازار، حقوق رقبای حاضر در بازار که اختراعشان را ثبت کرده‌اند، نقض می‌شود یا خیر. این هزینه‌ها فرآیند رقابتی شدن بازار را با تأخیر و چالش همراه می‌سازد. با همین ملاحظات در بسیاری از مواقع، فضایی ناامن برای تحقیق و توسعه فراهم می‌آید؛ زیرا اشخاص از این واهمه دارند که نتیجه تحقیق و توسعه آن‌ها از نظر مرجع ثبت یا دادگاه‌ها با اختراعات قبلی هم‌پوشانی داشته باشد.<sup>۵</sup>

این موضوع در خصوص سایر اموال صنعتی از جمله علامت تجاری نیز صادق است. توضیح اینکه علامت تجاری زمانی قابل ثبت بوده و برای آن، گواهی‌نامه ثبت صادر می‌شود که تمایز دهنده باشد. رسالت علامت و نشانه‌های تمایز بخش، تسهیل فرآیند تجاری‌سازی است. با اتکا به شهرت و اعتبار یک علامت تجاری، مصرف‌کننده به خود اجازه می‌دهد بدون تحقیق بیشتر، به کیفیت محصولات و خدمات اطمینان کند.<sup>۶</sup> حال اگر علامتی ثبت و برای آن، گواهی‌نامه‌ای صادر شود که فاقد شرط تمایزدهندگی است، اعتماد مشتریان زائل می‌شود. به عنوان مثال اگر برای علامتی که شبیه یک علامت مشهور است و بنابراین تمایز بخش نیست، گواهی‌نامه صادر شود، در این شرایط اعتماد مشتریان نسبت به محصولات و

1. Frakes and Wasserman (2015), p9.

2. Claims

3. Infringement

4. Corea (2014), p3.

5. Leslie (2008), p120.

6. Landess and Posner (2003), p169.

خدمات دارنده علامت مشهور زائل می‌شود؛ زیرا آن‌ها توان تمیز محصولات و خدمات وی را که زیر علامت مشهور ارائه می‌شود، از دست می‌دهند.

جامعه چنین هزینه‌هایی را زمانی تحمل می‌کند که اختراع ثبت شده، حداقل‌هایی را برآورده نماید؛ یعنی واجد شرایط ماهوی مورد نیاز برای ثبت باشد. در صورتی که گواهی‌نامه‌ای بدون احراز دقیق شرایط ثبت صادر شود، هزینه‌هایی بدون توجیه به جامعه تحمیل می‌شود و آثار و تبعات ناگواری بدون هیچ گونه توجیهی برای جامعه پدید می‌آید.<sup>۷</sup> دلایل بالا نشان می‌دهد که محیطی عاری از گواهی‌نامه‌های قابل ابطال، می‌تواند به توسعه صنعتی و پیشرفت جامعه کمک کند. شایان ذکر است که تحقق چنین هدفی یعنی به حداقل رساندن گواهی‌نامه‌های فاقد شرایط در دو سطح محقق می‌شود. در سطح اول، باید از صدور گواهی‌نامه فاقد شرایط با بررسی دقیق‌تر شرایط ثبت در اداره ثبت اختراع و قبل از صدور، پیش‌گیری کرد و یا به حداقل رساند و در سطح دوم، باید شرایطی مساعد برای طرح ادعای ابطال فراهم کرد. در خصوص سطح اول ممکن است گفته شود هزینه بیشتر برای بررسی در زمان صدور، مقرون به صرفه نیست یا اصلاً زیرساخت‌های بررسی ماهوی شرایط ثبت (مثلاً در دسترس بودن فن یا صنعت پیشین) فراهم نمی‌باشد. در این صورت در مرحله صدور گواهی‌نامه دقت لازم صورت نمی‌گیرد و صدور گواهی‌نامه فاقد شرایط کاملاً شایع و اجتناب‌ناپذیر است. در چنین نظامی باید با تمرکز بر سطح دوم یعنی ایجاد شرایطی مساعد برای طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه، در جهت ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه‌های قابل ابطال گام برداشت.

**۲-۲. تأثیر بطلان قرارداد در صورت ابطال گواهی‌نامه بر تعویق طرح ادعای ابطال جایگاه طرف قرارداد (مثلاً لیسانس گیرنده)<sup>۸</sup> در میان اشخاص صالح برای طرح دعوای ابطال، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این شخص در شرایطی که مرجع ثبت اصولاً دسترسی محدودی به دانش پیشین دارد، به بهترین شکل ممکن بر کیفیت ایده عینیت یافته اشراف دارد. به بیان دیگر، پس از سپری شدن مدتی کوتاه از زمان انعقاد قرارداد، ممکن است این شخص متوجه شود که ایده عینیت یافته، قابل ثبت نبوده است. از سوی دیگر، از آنجا**

7. Frakes Wasserman (2015), p10.

8. Licensee

که این اشخاص، متعهد به پرداخت عوض قراردادی هستند، بیشترین انگیزه را برای طرح دعوی ابطال خواهند داشت تا سریع‌تر از زیر بار تعهدات قراردادی رهایی یابند.<sup>۱</sup> بنابراین این اشخاص به دلیل اطلاع از غیر قابل ثبت بودن اختراع و رهایی زودتر از تعهد به پرداخت عوض قراردادی، دعوی ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع را اقامه می‌کنند و به این منظور باید شرایطی فراهم آید تا این اشخاص در اولین زمان ممکن، این ادعا را در دادگاه صالح مطرح نمایند.

به نظر می‌رسد که برخلاف استدلال بالا، بطلان قرارداد و در نتیجه، امکان استرداد عوض قراردادی می‌تواند موجبات بی‌میلی این اشخاص را به طرح دعوی ابطال فراهم آورد. به این توضیح که تأثیر نهایی اجازه استرداد عوض قراردادی در صورت ابطال، این است که طرف قرارداد (متعهد پرداخت) ترجیح می‌دهد بدون این که خودش را در فرآیند پرهزینه و زمان‌بر ابطال درگیر کند، منتظر بماند تا اشخاص ثالث، دعوی ابطال را مطرح نمایند. حتی اگر هیچ شخص ثالثی اعتبار گواهی‌نامه را به چالش نکشد، طرف قرارداد ترجیح می‌دهد تا آخرین زمان‌های اعتبار گواهی‌نامه صبر کند و در روزهای پایانی، اعتبار را به چالش بکشد و پس از ابطال، کل عوض قراردادی پرداخت شده را مطالبه نماید. نتیجه این است که با خودداری از طرح دعوی ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع، قرارداد فی‌مابین نیز معتبر تلقی شده و او می‌تواند از موضوع و مفاد قرارداد بهره‌مند شود. با طرح دعوی مذکور در روزهای پایانی اعتبار گواهی‌نامه (معمولاً ۲۰ سال) و ابطال گواهی‌نامه و به تبع آن بطلان قرارداد، او قادر خواهد بود کل مبلغ پرداختی در طول مدت قرارداد را مسترد نماید، در حالی که در این مدت از حقوق ناشی از قرارداد (که در برخی موارد به صورت انحصاری است) برخوردار بوده است. به عبارتی دیگر با به تعویق انداختن طرح دعوی، طرف قرارداد برای مدت طولانی‌تری بدون پرداخت عوض از موضوع مورد نظر بهره‌برداری می‌کند. در نتیجه، گواهی‌نامه فاقد شرایط برای مدت طولانی‌تری در جامعه باقی می‌ماند.<sup>۲</sup> رویه قضایی آمریکا نیز این مهم را تأیید کرده است.<sup>۳</sup>

1. Dratler (2004), p. 2-11

2. Barnaby (1973), p509; Dratler(2004), p57-2; Hardt(1973), p975.

3. St. Regis paper C. v. royal Industries, Inc. 552 F.2d 309 317 (2 th, cir 1977); Troxel manufacturing C. v. Royal Industries, Inc, 552 F. 2d 309, 313 (9 th Cir. 1972); Transitron Electronic Co. v. Haughes Aircraft co, 649 F. 2d 871, 874 (Ist cir – 1981).

بنابراین بطلان قرارداد به دلیل فراهم آوردن اسباب تأخیر ابطال، با یکی از ضرورت‌های مهم حقوق مالکیت صنعتی یعنی ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه‌های قابل ابطال مغایرت دارد. باطل دانستن قرارداد باعث می‌شود یکی از مهم‌ترین و ذی‌نفع‌ترین اشخاص برای طرح ادعای ابطال، این ادعا را طرح نکند و منتظر اقدام اشخاص ثالث بماند و یا ادعا را با تأخیر مطرح نماید.

### ۲-۳. رویکرد متخذه توسط رویه قضایی آمریکا جهت تسریع طرح ادعای ابطال گواهی‌نامه و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران

به موجب رویه قضایی آمریکا، طرف قرارداد از تاریخی که با اقامه ادعای بی‌اعتباری گواهی‌نامه در دادگاه، پایبند نبودن خود به قرارداد را به دارنده گواهی‌نامه اعلام کرده و پرداخت عوض قراردادی را متوقف نماید، تعهدی به پرداخت عوض قراردادی نخواهد داشت.<sup>۱</sup> بنابراین، اگر بعد از این اقدامات تا صدور حکم ابطال از اختراع ثبت شده بهره‌برداری نماید، تعهدی نسبت به پرداخت عوض قراردادی بر ذمه وی نخواهد بود.

چنین رویکردی می‌تواند سبب دارا شدن بدون جهت طرف قرارداد در دوره زمانی بین طرح دعوای ابطال تا صدور حکم ابطال شده و همچنین آثار و تبعات سوء رقابتی و به تبع، متضرر شدن رقبا و مصرف‌کنندگان را به همراه داشته باشد؛ زیرا در شرایطی که طرف قرارداد در این مدت از انحصار بهره‌برداری می‌کند، هیچ عوضی پرداخت نمی‌شود، در حالی که سایر بهره‌برداران به دلیل عدم طرح دعوا، مکلف به پرداخت عوض قراردادی هستند.

ریشه این رویه در پرونده لیر و ادکین است. در این پرونده، ادکین دارنده گواهی‌نامه ثبت اختراع و لیر، لیسانس گیرنده بوده است. پس از بروز اختلاف میان طرفین و امتناع لیر از پرداخت عوض قراردادی، ادکین بر مبنای نقض تعهدات قراردادی، دعوایی علیه لیر مطرح کرد. همانند بسیاری از موارد مشابه، دفاع لیر، بی‌اعتباری گواهی‌نامه ثبت اختراع و قابلیت ابطال آن بود. دادگاه بخش<sup>۲</sup>، پس از طرح ادعای بی‌اعتباری گواهی‌نامه ثبت اختراع از

1. Dratler (2004), p57-2.

2. District Court

سوی لیر، با استناد به قاعده استاپل<sup>۱</sup>، این ادعا را قابل بررسی ندانست و حکم به محکومیت لیسانس گیرنده (لیر) به پرداخت عوض قراردادی صادر کرد. اما پس از اعتراض، دیوان عالی آمریکا با این استدلال که لیسانس گیرنده اصولاً بهترین شخص برای طرح ادعای ابطال است و جهت اجتناب از متضرر شدن جامعه نباید در این راه برای وی محدودیت ایجاد شود، حکم به امکان طرح این ادعا از سوی لیسانس گیرنده داد. در رأی دادگاه آمد که اگر لیسانس گیرنده مجبور به پرداخت عوض قراردادی در طول فرآیند دادرسی شود، انگیزه طرح ادعای ابطال را از دست خواهد داد<sup>۲</sup> و در واقع دلیلی برای ورود او به فرایند طولانی و پرهزینه رسیدگی به این دعوا نخواهد بود. از آن پس، بسیاری از محاکم آمریکا این رأی را الگوی خود قرار دادند. رویه بر این شد که اگر لیسانس گیرنده، پایبند نبودن خود به قرارداد را به دلیل بی‌اعتباری گواهی‌نامه اعلام نماید، تعهدش به پرداخت عوض قراردادی در صورت ابطال گواهی‌نامه از همان تاریخ طرح ادعا خاتمه پیدا کرده است.

دلیل رویکرد اتخاذ شده این است که با توجه به هزینه بالای طرح دعوی، اگر قرار باشد لیسانس گیرنده به‌طور هم‌زمان متحمل هزینه‌های دادرسی و عوض قراردادی شود، انگیزه خود را برای طرح این ادعا از دست می‌دهد. همچنین اگر چنین رویکرد و رویه‌ای وجود نداشته باشد و تعهد به پرداخت عوض قراردادی کماکان در طول دوره رسیدگی به ادعای ابطال باقی باشد، به دارنده گواهی‌نامه یک انگیزه اقتصادی قوی داده می‌شود که به هر روشی برای طولانی کردن فرآیند ابطال روی آورد تا برای مدت بیشتری عوض قراردادی دریافت کند.<sup>۳</sup>

برای درک بهتر موضوع لازم است توضیحاتی در مورد هزینه‌های طرح ادعای ابطال گواهی‌نامه در آمریکا ارائه شود. طرح ادعای ابطال گواهی‌نامه در آمریکا بسیار پرهزینه

۱. قاعده‌ی استاپل "estoppel"، قاعده‌ای قوام یافته در نظام حقوقی کامن‌لا است که به موجب آن هیچ کس نمی‌تواند چیزی را که زمانی پذیرفته، بعداً مورد انکار قرار دهد. این قاعده ابتدا در قراردادهای اجاره به کار می‌رفت. به موجب آن، هیچ مستأجری حق نداشت برای فرار از پرداخت اجاره‌بها، مالکیت مؤجر را زیر سؤال ببرد. از سال ۱۸۴۶ رویه قضایی آمریکا این قاعده را با قیاس به قراردادهای لیسانس تسری داد. از آن پس تا صدور رأی پرونده لیر، لیسانس گیرنده تا زمانی که از منافع لیسانس بهره می‌برد، حق طرح ادعای ابطال را نداشت.

p262-263 (2008) Server and Singleton

2. Fisher (1997), p24.

3. Ibid, p31.

است. به این توضیح که برای طرح ادعای ابطال از طریق یک دعوی اعلامی<sup>۱</sup> لازم است حتماً میان طرفین، اختلاف در خصوص نقض حق انحصاری وجود داشته باشد و شخص ثالث ابتدا باید حقوق دارنده گواهی نامه را نقض کند و سپس در دعوی مسؤلیت و مطالبه خسارت ناشی از نقض حق<sup>۲</sup>، ادعای ابطال را به عنوان دفاع مطرح نماید.<sup>۳</sup> این در حالی است که یک دعوی اعلامی نقض و ابطال، چندین میلیون دلار هزینه دارد و با توجه به احتمال محکوم شدن ناقض، طرح چنین دعوایی، یک ریسک بزرگ تلقی می شود.<sup>۴</sup>

در چنین وضعی اشخاص ثالث بر سر یک دوراهی قرار دارند که یا از بهره‌برداری از موضوع مورد نظر صرف نظر کنند یا حقوق مربوط به آن را نقض کرده و برای دفاع در دعوی نقض که از طرف دارنده گواهی نامه (مالک) اقامه خواهد شد، آماده شوند. البته گزینه سومی هم برای آن‌ها وجود دراد و آن، انعقاد قرارداد از جمله لیسانس است که در نتیجه آن، به طور مجاز و قانونی حق بهره‌برداری از اختراع را در قالب قرارداد به دست می‌آورند. در این وضع و در مقام انتخاب یکی از این راه‌ها، در صورت گزینش راه سوم، شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد لیسانس و ورود به بازار مطمئن، باید برای بررسی اعتبار گواهی نامه ثبت شده، هزینه زیادی صرف کنند و قاعدتاً نتیجه این بررسی همواره نمی‌تواند قطعی باشد. چه بسا این تحقیقات به انعقاد قرارداد لیسانس و به تبع آن، تعهد به پرداخت عوض قراردادی منجر شود، در حالی که بعداً اختراع موضوع آن قرارداد، فاقد شرایط اعلام شده و ثبت آن باطل شود. به همین دلیل، راه دوم یعنی نقض حق را برمی‌گزینند. در این حال دارنده حق ترجیح می‌دهد به جای مراجعه به دادگاه و طرح دعوی نقض حق، انعقاد قرارداد لیسانس را به شخص نقض کننده، پیشنهاد دهد؛ چرا که از یک سوی طرح دعوی نقض حق، پرهزینه و زمان‌بر بوده و از سویی دیگر، اقامه دعوی ابطال گواهی نامه ثبت اختراع را به عنوان دفاع از سوی ناقض (خواننده دعوا) محتمل می‌داند.<sup>۵</sup> در این حال، وقتی

#### 1. Declaratory Judgment

منظور از «دعوی اعلامی»، دعوایی است که حکم دادگاه در خصوص موضوعی جنبه اعلامی داشته و در واقع، وقوع حادثه یا رخدادی را که قبلاً اتفاق افتاده، اعلام می‌کند. رأی دادگاه به ابطال گواهی نامه ثبت مالکیت‌های صنعتی از جمله اختراع از این نوع بوده و دادگاه، بی‌اعتباری این گواهی نامه را که از همان ابتدای صدور بوده، اعلام می‌کند.

#### 2. Infringement

3. Ibid, p34.

4. Pittman (2015), p399-340.

5. Invalidity is a complete defense to infringement. (Durham, 2009, P. 72)

شخص با پیشنهاد لیسانس می‌شود که هزینه و عوض قراردادی آن کمتر از ورود به دعوی نقض و طرح دعوی متقابل ابطال است، قطعاً لیسانس را می‌پذیرد.<sup>۱</sup> در واقع، در بسیاری از مواقع، اشخاصی که می‌توانند بهترین مدعیان ابطال گواهی‌نامه باشند، تبدیل به طرف قرارداد (لیسانس گیرنده) می‌شوند.

حتی در آمریکا مؤسسات و شرکت‌هایی موسوم به شرکت‌های مدعی پتنت<sup>۲</sup> وجود دارند که هدفشان صرفاً ثبت اختراع و انتظار برای نقض آن توسط اشخاص ثالث و متعاقباً وادار کردن این اشخاص به انعقاد قرارداد لیسانس می‌باشد. این شرکت‌ها معمولاً مبلغی به مراتب کمتر از هزینه دعوی نقض و ابطال را به نقض‌کننده‌ها پیشنهاد می‌دهند تا آن‌ها انعقاد قرارداد را بیشتر به صلاح خود بینند.<sup>۳</sup>

بنابراین مشاهده می‌شود که گران بودن و دشوار بودن فرایند دادرسی ابطال گواهی‌نامه در محاکم آمریکا چگونه موجبات بقای گواهی‌نامه‌های فاقد شرایط و در نتیجه انحصار توجیه نشده را فراهم آورده است.

با عنایت به این ملاحظات است که دادگاه، در پرونده لیر معتقد است که لیسانس گیرنده بهترین شخص برای طرح دعوی ابطال است؛ زیرا این اشخاص اگر متوجه شوند که اختراع ثبت شده، واجد شرایط لازم برای ثبت نبوده، به امید گریز از فشار ناشی از تعهد به پرداخت عوض قراردادی، اصولاً ترجیح می‌دهند ادعای ابطال را مطرح نمایند. در حالی که اشخاص ثالث به منظور استفاده از اختراع ثبت شده (ولی نامعتبر) و وارد نشدن به فرآیند پرهزینه رسیدگی به دعوی ابطال، اصولاً تن به انعقاد قرارداد می‌دهند. قراردادی که عوض آن از هزینه دادرسی کمتر بوده و در عین حال، چون اعتبار گواهی‌نامه ثبت اختراع مخدوش است، از عوض قراردادی در شرایطی که این اعتبار مورد ارزیابی قرار نگرفته، کمتر می‌باشد. پس نتیجه می‌گیریم که اولاً دشوار و گران بودن دعوی ابطال در آمریکا و ملازمه آن با نقض حقوق دارنده گواهی‌نامه، باعث می‌شود اشخاص ثالث اصولاً ادعای بطلان و بی‌اعتباری را مطرح نکنند و تن به انعقاد قرارداد لیسانس دهند. به همین دلیل معمولاً لیسانس گیرنده را بهترین شخص برای طرح ادعای ابطال می‌دانند. ثانیاً طرح ادعای ابطال

1. Leslie(2008), p119-120

2. Patent Assertive Entities

3. Pittman (2015), p343.

از سوی لیسانس گیرنده با دشواری‌های خاصی از جمله هزینه دادرسی بسیار زیادی همراه است و باید شرایطی فراهم آید تا طرف قرارداد به‌عنوان بهترین گزینه برای طرح ادعای ابطال، این ادعا را مطرح نماید و در این راه بی‌میل نباشد. با توجه به این ملاحظات، رویه قضایی ایالات متحده رویکرد مورد بحث (عدم تعهد به پرداخت مبلغ قرارداد از تاریخ طرح دعوا) را اتخاذ کرده تا دشواری‌های لیسانس گیرنده در طرح ادعای ابطال تا حدودی کاهش یابد. در واقع، در رویه قضایی این کشور، فقط هزینه طرح دعوا بدون الزام به پرداخت عوض، تأدیه می‌شود تا طرح ادعای ابطال آسان شود. در غیر این صورت با بی‌میل شدن لیسانس گیرنده نسبت به طرح این ادعا، هزینه‌های بیش‌تری به جامعه تحمیل خواهد شد.

حال آیا می‌توان مبنای رویه قضایی آمریکا را در ایران قابل پذیرش دانست؟ با مقایسه شرایط این دعوا در حقوق ایران و آمریکا، می‌توان به این نتیجه رسید که اقتباس از رویه قضایی آمریکا ضروری نیست. نخست آنکه در خصوص هزینه دادرسی دعوی ابطال، این دعوا در حقوق ایران، یک دعوی غیرمالی بوده و در نتیجه هزینه زیادی ندارد. دوم آنکه طرح ادعای ابطال گواهی‌نامه با نقض حقوق دارنده گواهی‌نامه ملازمه ندارد.<sup>۱</sup> بنابراین برخلاف نظام حقوقی آمریکا نمی‌توان گفت اشخاص ثالث نسبت به طرح ادعای مذکور بی‌رغبت هستند و در صورت تردید نسبت به بی‌اعتباری گواهی‌نامه، به انعقاد قرارداد تن می‌دهند. به همین دلیل نمی‌توان طرف قرارداد را بهترین شخص برای طرح ادعای ابطال دانست.

سوم اینکه طرح ادعای بی‌اعتباری گواهی‌نامه از سوی طرف قرارداد با آن دشواری‌های نظام حقوقی آمریکا همراه نیست و در خصوص بی‌میل شدن طرف قرارداد به طرح ادعای ابطال به دلیل تعهد هم‌زمان او به پرداخت عوض قراردادی و هزینه دادرسی، نگرانی وجود ندارد؛ زیرا این شخص در هر زمان می‌تواند ضمن پایبند بودن به قرارداد و بدون پرداخت

۱. به موجب ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری هر شخص ذی نفع می‌تواند مبادرت به طرح دعوی ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع نماید. طبق قواعد عمومی آیین دادرسی ذی نفع بودن منوط به تصور نفعی مشروع، مسلم و مستقیم در فرض صدور حکم به نفع خوانده و به تعبیر دیگر ذی‌حق بودن این شخص می‌باشد. "شمس" (۱۳۹۱)، ص ۲۸۵-۲۸۳. بنابراین رقبای تجاری دارنده گواهی‌نامه ثبت اختراع، لیسانس گیرنده و کلیه اشخاصی که برای آن‌ها نفعی در طرح دعوی ابطال متصور باشد، می‌توانند به عنوان ذی‌نفع خواهان دعوی باشند. برای مشاهده مبسوط بحث ذی نفع در دعوی ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع رک: محمود صادقی و مهدی جوهری (۱۳۹۱)، ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی، فصل نامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۵۹، صص ۱۴۴-۱۱۷.



هزینه بالای دادرسی، ادعای بی‌اعتباری گواهی‌نامه را مطرح نماید. بنابراین اصلاً نمی‌توان تصور کرد که پرداخت هم‌زمان عوض قراردادی و هزینه دادرسی توسط طرف قرارداد، اسباب بی‌میلی او را به طرح ادعا فراهم می‌کند. نتیجه اینکه در نظام حقوقی ایران برعکس حقوق آمریکا، چالشی در طرح ادعای ابطال وجود ندارد.

علاوه بر موارد بالا، همان‌طور که گفته شد، در آمریکا عقیده بر این است که تعهد طرف قرارداد به پرداخت عوض قراردادی تا پایان دادرسی و صدور حکم ابطال، موجب می‌شود لیسانس‌دهنده به هر روشی برای طولانی کردن دادرسی و تعویق صدور حکم روی آورد. در مقابل می‌توان گفت دقیقاً انجام همان اقداماتی که لیسانس‌دهنده برای تعویق ابطال می‌تواند انجام دهد، برای لیسانس‌گیرنده نیز در صورت پذیرش خاتمه تعهد وی به پرداخت عوض قراردادی از تاریخ طرح دعوی نقض، ممکن خواهد بود و او از این طریق می‌تواند تا مدت‌زمان بیشتری از موضوع ثبت شده، بدون پرداخت عوض بهره‌برداری نماید. در واقع همان اعمالی که لیسانس‌دهنده می‌تواند برای اطاله دادرسی انجام دهد، لیسانس‌گیرنده نیز قادر به آن است تا گواهی‌نامه دیرتر باطل شود و وی مدت بیشتری از انحصار استفاده کند. مطالب بالا نشان می‌دهد که توصیه اعمال رویکرد اتخاذ شده در آمریکا در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تحقق مبانی و حتی بعضاً ایرادات وارد بر آن موجه نمی‌باشد.

## جمع‌بندی و ملاحظات

غالب نویسندگان حقوق مالکیت صنعتی با تکیه بر قواعد عمومی قراردادهای با استناد به بند ۲ ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع را در اعتبار قراردادهای انعقاد یافته قبل از اعلام حکم ابطال، مؤثر دانسته و موجب بطلان آن می‌دانند. پذیرش این تفسیر و تسری حکم بطلان به قراردادهای مورد بحث، کاملاً مغایر با اهداف و ضرورت‌های حقوق اختراعات می‌باشد.

در صورت بطلان قرارداد به دلیل ابطال گواهی‌نامه، انگیزه ابداع و نوآوری کاهش پیدا کرده و مخترعان نسبت به ثبت اختراعات خود بی‌میل می‌شوند؛ چراکه داشتن انحصار ۲۰ ساله، وجود حمایت‌های قانونی و امکان بهره‌برداری مستقیم یا غیرمستقیم ایمن و مطمئن و نه متزلزل، انتخاب مسیر ثبت اختراع را توجیه و معقول می‌نماید. در نتیجه این بی‌میلی، جامعه

از مزایای افشای اطلاعات اختراع و دسترسی به آن بی بهره می ماند و سرعت تولید دانش کاهش می یابد. به علاوه نسبت به اختراعات ثبت شده نیز تمایل اشخاص برای انعقاد قرارداد به منظور بهره برداری از اختراع و تجاری سازی آن، کاهش می یابد؛ چراکه با احتمال بطلان، چنین معاملاتی، هم برای مالک اختراع و هم برای اشخاصی که بالقوه می توانند طرف قرارداد محسوب شوند، نامطمئن، بی ثبات و دارای درجه خطرپذیری بالا خواهد بود: مالک همواره خود را در معرض الزام به رد عوض قراردادی می بیند و دیگران بر روی موضوعی (اختراع ثبت شده) قرارداد می بندند و در مقابل بهره برداری انحصاری یا غیرانحصاری از آن، مبلغی می پردازند که ممکن است در آینده و در اثنای قرارداد، فقدان آن موضوع و بی اعتباری قراردادشان توسط دادگاه اعلام شود. بدون شک این موارد چالش های مهمی در راستای تجاری سازی پدیده های صنعتی محسوب می شوند.

همچنین بطلان قرارداد در صورت ابطال گواهی نامه به علت تسری اثر بطلان به گذشته، می تواند موجب تعویق طرح ادعای ابطال گواهی نامه شده، موجب بقا، استمرار و اثربخشی گواهی نامه هایی در جامعه شود که از ابتدا نباید صادر می شدند؛ زیرا طرف قرارداد به عنوان یکی از بهترین اشخاص ذی نفع جهت طرح ادعای ابطال، با پیش بینی امکان ابطال و استرداد عوض قراردادی، به جای طرح بدون درنگ ادعای ابطال در زمان آگاه شدن از فقدان شرایط ثبت، ترجیح می دهد این ادعا را در آخرین روزهای اعتبار گواهی نامه مطرح نماید و با استرداد کامل عوض قراردادی پرداخت شده، برای مدت بیش تری از انحصار و منافع رایگان بهره برداری کند. در نتیجه، انحصار توجیه نشده برای مدت طولانی تری در بازار باقی می ماند.

با لحاظ موارد بالا (لزوم معقول سازی ثبت اختراع، تسهیل تجاری سازی و بهره مندی جامعه از محصول یا فرآیند اختراعی و سره سازی انحصار ناشی از ثبت)، اعتقاد به بطلان قراردادهای انعقاد یافته، در نتیجه ابطال گواهی نامه ثبت اختراع آنگونه که در حقوق ایران پیش بینی شده، رغبت به ثبت اختراع، انعقاد قرارداد به منظور تجاری سازی اختراع ثبت شده، ثبات قراردادی و اعتماد در بازار را مخدوش می کند و این در حالی است که بند ۲ ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به تبعیت از ادبیات حقوقی موجود ایران، به اثر قهقراپی بطلان گواهی نامه ثبت اختراع تصریح داشته و در نتیجه، ابطال گواهی نامه، بطلان قراردادهای مربوط به اختراع ثبت شده را به دنبال خواهد داشت. نص

ماده به گونه‌ای است که قانوناً نمی‌توان با لحاظ ضرورت‌های پیش‌گفته حقوق اختراعات، تفسیری متفاوت با ماده و سازگار با اهداف و اغراض حقوق اختراعات ارائه داد. از این روی پیشنهاد می‌شود جهت اجتناب از آثار و تبعات سوء ناشی از بطلان قرارداد در صورت ابطال گواهی‌نامه، با توجه به اینکه قانون مذکور در دوره آزمایشی است، در اصلاحات آتی، همانند قوانین کشورهای نظیر چین و اسپانیا، با پذیرش نهاد بطلان نسبی، مؤثر نبودن ابطال گواهی‌نامه بر قراردادهای منعقدۀ صراحتاً مورد پیش‌بینی قرار گیرد و به باطل نبودن قراردادهای انعقاد یافته، برخلاف ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع، تصریح گردد. به عبارتی دیگر پس از پیش‌بینی اثر قهقرایی ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع تصریح شود که این اثر بر قراردادهایی که پیش از صدور حکم ابطال انعقاد یافته‌اند، اثری نداشته و تعهدی به رد عوض قراردادی به وجود نمی‌آورد.

## منابع

- امامی، سید حسن (۱۳۷)؛ حقوق مدنی، جلد اول، چاپ هفدهم، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه.
- رهبری، ابراهیم (۱۳۹۲)؛ حقوق انتقال فناوری، چاپ اول، تهران: سمت.
- صابری، روح‌الله (۱۳۸۷)؛ قراردادهای لیسانس، چاپ اول، تهران: شهر دانش.
- صادقی، محمود و امینی، مهدی (۱۳۹۱)؛ موجبات و آثار ابطال گواهی‌نامه اختراع، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۳، شماره ۱، صص ۵۵ تا ۷۲.
- صادقی، محمود و جوهری، مهدی (۱۳۹۱)؛ ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی، فصل‌نامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۵۹، صص ۱۱۷ تا ۱۴۴.
- شمس، عبدالله (۱۳۹۱)؛ آیین دادرسی مدنی - دوره پیشرفته، جلد نخست، تهران: انتشارات دراک.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۶)؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- صالحی ذهابی، جمال (۱۳۸۸)؛ حق اختراع. چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- میرحسینی، سید حسن (۱۳۸۷)؛ حقوق اختراعات، چاپ اول، تهران: میزان.
- میرشمسی، محمدهادی (۱۳۸۷)؛ قراردادهای انتقال و اجازه‌ی بهره‌برداری از حقوق مالکیت صنعتی، رساله‌ی دکتری حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه تهران.
- نوروزی، حسین، وصفی، شهرام، فتحی، یحیی، مرادی، زهرا، نشترودی، مریم (۱۳۹۱)؛ نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصاد دانش محور، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

- Barnaby, Howard (1973); patent Law- previously paid Royalty- No Recovery by License Judgment of Invalidity, Boston College Law Review. vol 124, pp500-526.
- Bainbridge, David I.(2009); Intellectual Property, Seventh edition, London: Pearson Education Limited.
- Corea, Carlos M.(2014); Patent Examination and Legal Fictions: How Rights Are Created on Feet of Clay; Research Paper for South Center, Switzerland, Available <http://www.google.com/url?url=http://makemedicinesaffordable.org/wp-content/uploads/2016/02/Patent-Examination-Legal->
- Dratler, Jay (2004); Licensing of Intellectual Property; New York: Law Jordan Press.
- Durham, Alan L. (2009); Patent Law Essentials, A Cincise Guide, London, Praeger.
- Fisher, Nellie (1997); The Licensee's Choice: Mechanics of Success Fully Challenging a Patent Under License. Texas Intellectual property Law Journal
- Frakes Michael D., Wasserman Melissa F.(2015); Does the U.S Patent & Trademark Office Grant Too Many Bad Patents? Evidences From a Quasi-Experiment. Stanford Law Review, Vol.67, available at [https://www.law.berkeley.edu/.../Frakes\\_Michael\\_IPSC\\_paper\\_2015.pdf](https://www.law.berkeley.edu/.../Frakes_Michael_IPSC_paper_2015.pdf)
- Groves, Peter J. (1997); Sourcebook on Intellectual Property Law, London, Cavendish.
- Hart, Richard B.(1973); Patent Law- License Agreement-Royalty Paid Are not Recoverable by Licensee upon Showing of Patent Invalidity, Villanova Law Review, Vol.18, pp968-977
- Henkel, Joachim and Zischka.(2015); Hans, Why Most Patents Are Invalid- Extent, Reason and Potential Remedies of patent Invalidity. TUM School of Management
- Jaffe, Adam B and Josh Lerner (2004); Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress and What to Do About It, Princeton University Press.
- Kesan, Jay and Gallo, Andres.(2006); Why Bad Patents Survive in the Market and How Should We Change? The private and Social costs of patents, Emory Law Journal, Vol 55, pp61-140.
- Landess, William and ponsler Richard (2003); The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University Press.
- Lemely Mark and Shapiro Carl (2005); Probabilistic Patents. Journal of Economic Perspective; volum 19, pp75-98.
- Lemely Mark.(2001); Rational Ignorance at Patent Office. Northwestern University Law Review; volum95, pp497-532.
- Leslie, Christopher (2008); The Anti Competitive Effects of Unenforced Invalid Patents. Minnesota Law Review, Vol 10.
- Pittman, Dylan (2015); Allowing patent Validity challenge Despite No- Challenge Clauses: Full Fling The Will of Kng Lear, Indiana Law Review, Vol 48, pp339-367.

- 
- Roper, Nicholas (2008); Limiting Unfettered Challenges to Patent Validity. *Cardozo Law Review*, Vol 35, pp1649-1686.
  - Server Alfred C. and Singleton, Peter (2008); Licensee Patent Validity Challenge Following Medimmune: Implication For Patent Licensing.
  - St . Regis paper C .v. royal Industries , Inc. 552 F.2d 309 317 (2 th , cir 1977)
  - Suthersanen, Uma, Dutfield, Graham and Boey, Kit (2007); Innovation Without Patents. Edward Elgar, UK and US .
  - Troxel Manufacturing C .v. Royal Industries , Inc , 552 F. 2d 309 , 313 (9 th Cir . 1972)
  - Transitron Electronic Co .v. Haughes Aircraft co , 649 F. 2d 871 , 874 (Ist cir – 1981)
  - UNCTAD (2011); Commercialization of Intellectual Property Right; New York and Geneva

