

تحلیل رویکرد مشکل و راه‌حل در حقوق اختراعات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایران

چکیده:

در نظام‌های حقوقی گوناگون، ارزیابی و احراز گام ابتکاری به عنوان شرط اساسی ثبت اختراع همواره یکی از پیچیده‌ترین موضوعات حقوق اختراعات محسوب می‌شود. این پیچیدگی ناشی از ماهیت کیفی این رکن است که آن را از سایر شرایط اختراع یعنی جدید بودن و کاربرد صنعتی متمایز می‌سازد. بر همین اساس، رویه قضایی و اداری کشورهای پیشرو نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در حوزه اختراعات حول محور احراز گام ابتکاری متمرکز است. در میان معیارهای مختلفی که برای سنجش گام ابتکاری توسعه یافته‌اند، معیار مشکل و راه‌حل به دلیل ساختار نظام‌مند و انعطاف‌پذیری نسبی خود، به عنوان رویکردی قابل اتکا مورد پذیرش قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در مقایسه با معیارهای دیگر این است که امکان تحلیل عینی‌تر و مستندتری از اختراع را فراهم می‌آورد. با این حال، اجرای این معیار در عمل با چالش‌های متعددی روبرو است که از جمله می‌توان به دشواری تعیین دقیق دامنه مشکل فنی، شناسایی کامل دانش پیشین مرتبط، و تعیین مرز بین راه‌حل‌های بدیهی و غیربدیهی اشاره کرد. چالش‌های پیش روی معیار مشکل و راه‌حل به مرور زمان، و در مواجهه با فناوری‌های جدیدتر، دشوارتر می‌گردد. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود تصریح به شرط گام ابتکاری در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، رویه یکپارچه و شفاف برای ارزیابی این شرط وجود ندارد. بررسی تصادفی اختراعات ثبت شده در ایران نشان می‌دهد، گرچه این مرجع با اتکا به ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۸۶ و ۱۴۰۳ از معیار مشکل و راه‌حل بیش از سایر معیارها تبعیت می‌کند، اما در عمل به دلیل عدم وجود دستورالعمل‌های تفصیلی و رویه منسجم، تفسیرهای متفاوت و گاه متعارضی از این معیار ارائه می‌شود، لذا برای رفع این نارسایی‌ها، مطالعه تطبیقی رویه‌های مراجع بین‌المللی مانند اداره ثبت اختراعات اروپا و دفتر ثبت اختراعات بریتانیا می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

کلمات کلیدی: اختراع، بدیهی نبودن، راه‌حل، گام ابتکاری، مشکل فنی

Accepted | Awaiting Publication | ویراستاری نشده

مقدمه:

یکی از شروط اساسی برای ثبت اختراع، احراز گام ابتکاری است که به معنای غیربدیهی بودن محصول یا فرایند ارائه شده از دیدگاه فرد ماهر در فن مربوطه است. بررسی ادبیات موجود گرچه موید وجود برخی تحقیقات پیرامون رکن گام ابتکاری می‌باشد، لیکن در خصوص معیارهای احراز آن صحبتی نشده است.

در این میان، معیار مشکل و راه‌حل به عنوان یکی از پرکاربردترین رویکردها در ارزیابی گام ابتکاری، در نظامهای حقوقی مختلف جهان از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیار گرچه به دلیل سادگی ظاهری، کرات مورد استفاده نظام‌های حقوقی گوناگون قرار گرفته است، لیکن به منظور حفظ کارایی خود متناسب با پیشرفت و توسعه علوم و فناوری‌های گوناگون، نیازمند بازتعریف و تحلیل ارکان و ابعاد گوناگون است.

علیرغم ارائه انتقادات متعدد، معیار مشکل و راه‌حل به دلیل انعطاف‌پذیری و تمرکز بر اثرات فنی ملموس و عینی و همچنین توانایی تطبیق با حوزه‌های متنوع فناوری، همچنان به عنوان ابزاری اساسی در ارزیابی اختراعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیار شامل موارد زیر است:

مرحله اول- تعیین نزدیک‌ترین فن یا صنعت

مرحله دوم- مقایسه اثرات یا نتایج فنی مورد ادعا با نزدیک‌ترین فن یا صنعت

مرحله سوم- تعیین مشکلی که توسط اثرات یا نتایج حاصل از اختراع حل می‌شود.

مرحله چهارم- بررسی اینکه آیا راه‌حل ارائه شده توسط اختراع، برای شخص ماهر در فن مربوطه آشکار است یا خیر. (جعفرزاده و محمودی، ۱۳۸۴: ۱۱۱)

در این نوشتار در قالب سه بخش، این معیار مهم در پرتو سه نظام قضایی مختلف ارزیابی و در حد امکان مورد مقایسه قرار خواهد گرفت، تا علاوه بر ویژگی‌های این معیار، ابعاد گوناگون آن نیز ارائه گردد، به عنوان راهنمایی برای قضات، کارشناسان اداره ثبت اختراعات و وکلای مربوطه، مورد استفاده قرار گیرد.

۱- اتحادیه اروپا

گرچه این معیار به صراحت در اسناد اروپایی ذکر نشده است، لیکن بطور ضمنی، از بند (ج) ۱ قاعده ۴۲ کنوانسیون اختراع اروپایی قابل استنباط می‌باشد. در بند مذکور آمده است: «توصیف باید اختراع را، همانطور که ادعا می‌شود، به گونه‌ای افشا کند که مشکل فنی، و راه‌حل آن قابل درک باشد...».

این معیار شامل تجزیه و تحلیل مراحلی است که فرد ماهر برای حل مشکل فنی از پیش تعریف شده انجام می‌دهد. لذا هرگونه تأمل بیشتر در مورد اینکه آیا تغییرات مرتبط به نزدیک‌ترین فن یا صنعت قبلی که در این تجزیه و تحلیل شناسایی شده‌اند منطقی است یا خیر، تاثیری نخواهد داشت.^۱ به عبارت دیگر آنچه واجد اهمیت می‌باشد، حل مشکل می‌باشد و اینکه از چه طریقی این مهم رخ داده است تاثیری نخواهد داشت.

علیرغم تمام انتقادات وارده به معیار مشکل و راه‌حل، این معیار بطور مداوم توسط هیئت‌های تجدید نظر اداره اختراع اروپایی برای تعیین اینکه آیا پیش شرط گام ابتکاری وجود دارد یا خیر، اعمال می‌شود.

¹ T 1761/12 () of 19.12.2017

۱-۱- مشکل

منظور از مشکل، مشکلی فنی است که از دیدگاه نزدیکترین فن یا صنعت پیشین قابل مشاهده است، نه صرف آنچه متقاضی ثبت اختراع مدعی آن می‌باشد. لذا بایستی در نظر گرفت آیا مشکل بطور صریح یا ضمنی، از منظر یک شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه ملاحظه شده است یا خیر. (Almgren, 2000: 56)

بدیهی است در مسیر شناسایی مشکل، استفاده از دانشی که پس از تاریخ ثبت تقاضانامه یا حق تقدم به دست آمده است جایز نمی‌باشد. در این خصوص در پرونده T 268/89² هیئت فنی اظهار داشت عدم اثربخشی یک دستگاه و یا روش که پس از تاریخ تسلیم تقاضانامه یا دوره حق تقدم روشن شده است، نمی‌تواند برای شناسایی مشکل مورد توجه قرار گیرد. استدلال بکار رفته در این پرونده قابل پذیرش است، زیرا بر اساس یک اصل پذیرفته شده در حقوق اختراعات، گام ابتکاری اختراع بر اساس سطح فن مربوطه قبل از تسلیم تقاضانامه ارزیابی می‌شود. همچنین در پرونده دیگری³ اعلام شد چنانچه روش مورد استفاده در اختراع مورد ادعا قبلاً وجود داشته ولی استفاده از آن نیازمند تجزیه و تحلیل فنی یا ریاضی بوده است، روش مذکور در قلمرو فن یا صنعت قبلی قرار نمی‌گیرد. همچنین این نظر مورد توجه هیئت قرار گرفته است که بایستی تمامی ویژگی‌های فنی موجود در فن یا صنعت قبلی را صرف نظر از اینکه مستقیماً قابل شناسایی باشند یا خیر بایستی مدنظر قرار گیرند.

در پرونده T 1639/07⁴ هیئت فنی در مقام توضیح مشکل فنی اظهار داشت مشکل فنی بایستی ناشی از اثرات فیزیکی، شیمیایی و غیره باشد که بطور مستقیم و علی به ویژگی‌های فنی اختراع مورد ادعا مرتبط باشد. هیئت فنی در ادامه اظهار داشت: "اگر اثر به اطلاعات اضافی نیاز داشته باشد که در اختیار اشخاص ماهر در فن مربوطه نباشد، حتی پس از در نظر گرفتن محتوای تقاضانامه مورد بحث، نمی‌توان از یک اثر فنی بطور معتبر در فرمول‌بندی مشکل فنی استفاده نمود."

لیکن در برخی مواقع اختراع مورد ادعا مبتنی بر هیچ مشکلی نمی‌باشد. این مسئله در دعوی مشهور آلیاژهای آلکان/آلومینیوم⁵ مطرح شد. در این دعوی اختراع مورد بحث مربوط به شمش اکستروژن آلیاژی بود که در آن منیزیم موجود به شکل خاصی بود. این امر از نیاز به هرگونه عملیات حرارتی محلول اضافی در بین اکستروژن بعدی و سخت شدن جلوگیری می‌نمود. (Dumbraveanu, 2009: 18) در همین راستا استدلال شد چنانچه اختراع جدیدی، راه جدیدی را ایجاد نماید، در حالیکه قبلاً مشکل خاصی وجود نداشته است آیا نباید از آن حمایت نمود؟ در نهایت هیئت فنی چنین نتیجه گرفت که اگرچه اغلب تصور می‌شد که معیار مشکل و راه حل در همه شرایط قابل اجراست، اما بهتر است به عنوان یکی از بسیار معیارهای ممکن که می‌تواند هنگام ارزیابی گام ابتکاری اتخاذ گردد، دیده شود.

در مواردی که مشکل در تقاضانامه مورد اشاره قرار نگرفته یا به دلیل مجمل بودن یا غیره توسط ارزیاب قابل استفاده نمی‌باشد، مرجع ثبت مجبور به شناسایی و فرمول‌بندی مشکل می‌باشد.

۱-۱-۱- شناسایی نزدیکترین مشکل

برای شناسایی مشکل در فن یا صنعت قبلی، بایستی نزدیکترین فن یا صنعت قبلی را مورد شناسایی قرار داد، که خود این امر مسئله‌ای چالش‌برانگیز است.

² T 0268/89 (Magnetic Plaster) of 06.02.1992

³ T 2517/11 () of 12.10.2016

⁴ T 1693/07 (E-mail printing apparatus/CANON) of 17.02.2012

⁵ T 0465/92 (Aluminium alloys) of 14.10.1994

دلیل تمرکز بر مشکل در زمان ارزیابی وفق معیار مشکل و راه حل این است که کارشناس ارزیاب تا حد امکان در موقعیتی که مخترع با آن مواجه بوده است فرض شود. در صورت عدم شناسایی مشکل در فن یا صنعت قبلی، بایستی با استفاده از نقاط مشترک جایگزین اقدام به ارزیابی نمود. نکته مهم دیگری که در شناسایی مشکل اهمیت دارد این است که این امر نبایستی بر اساس معیارهای ذهنی برآمده از مندرجات تقاضانامه باشد، بلکه بایستی با در نظر داشتن خود محصول مورد ادعا باشد. (Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, 2019:181)

برای شناسایی مشکل، بایستی هدف یا اثر موجود در محصولات قبلی با محصول مورد ادعا شبیه یکدیگر باشد.⁶ بر همین مبنا، صرف مشابهت مواد اولیه مورد استفاده در دو محصول موجب نمی شود که محصول دوم را تکراری و فاقد گام ابتکاری بدانیم، بلکه بایستی به این مهم توجه کرد که آیا هر دو محصول به دنبال حل یک مشکل مشابه بوده اند یا خیر.⁷ در دعوی دیگری⁸ نیز این نظر مجدداً مورد توجه قرار گرفت. در این دعوی، بیان شد بایستی هدف ادعا شده در فن یا صنعت قبلی مورد توجه قرار گیرد نه شباهت سطحی و ظاهری محصولات قبلی با اختراع مورد ادعا. طبیعی است ایده آل ترین حالت در این خصوص این است که هدف مندرج در اختراع مورد ادعا، به صراحت به عنوان یک مشکل در اسناد سابق قابل مشاهده باشد. بر همین اساس لازم است در زمان استفاده از این معیار و در راستای مقایسه اختراع مورد ادعا با محصولات و فرایندهای موجود قبلی، جنبه فنی موضوع مورد مقایسه قرار گیرد، نه جنبه ظاهری و موارد اولیه مورد استفاده.

۱-۱-۲- یافتن بهترین نقطه شروع برای شناسایی مشکل

رویه قضایی نشان می دهد در بسیاری از مواقع انتخاب نقطه شروع ارزیابی امری دشوار است. بطور نمونه در یکی از دعوی⁹، که مربوط به خشک کن لباس بود، نقطه شروع ارزیابی حوزه فناوری خودرو انتخاب شد در حالیکه به نظر می رسد حوزه لوازم خانگی به محصول مورد ادعا نزدیک تر باشد. در همین دعوی، هیئت رسیدگی کننده اعتقاد داشت مدعی در انتخاب نقطه شروع ارزیابی برای شناسایی مشکل آزادی دارند.

تمایل هیئت بر این بوده است که در چنین موردی بایستی سندی را به عنوان نقطه شروع (شناسایی مشکل) انتخاب نمود که امیدوارکننده ترین سکوی پرتاب برای شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه را فراهم می آورد. این معیار در دعوی¹⁰ T 254/86 هیئت فنی اداره اختراعات اروپا با عنوان امیدوارکننده ترین سکوی پرتاب¹¹ نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

۱-۱-۳- افشاء معیوب

آیا افشاء معیوب می تواند به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل تلقی شود؟ منظور از افشاء معیوب آن است که افراد متخصص در حوزه مربوطه، با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط مخترع (در اختراع قبلی)، نتواند محصول یا فرایند همان اختراع را بازتولید نماید. در صورتی که افشاء موجود در فن یا صنعت پیشین معیوب (ناقص) باشد، نمی تواند به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل مورد استناد قرار گیرد. در پرونده¹² T 211/01 هیئت فنی اداره اختراعات اروپا اظهار داشت، استناد به افشاء معیوب، مصنوعی بوده و قابل استناد نمی باشد، زیرا معمولاً شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه توجهی به افشاء معیوب ندارد. بالاخص در جایی که سند دیگری در فن یا صنعت پیشین وجود دارد که افشاء آن مورد تردید نیست، انتخاب افشاء معیوب به عنوان نقطه شروع منطقی

⁶ T 0606/89 () of 18.09.1990

⁷ T 0273/92 () of 18.08.1993

⁸ T 0506/95 () of 05.02.1997

⁹ T 0025/13 () of 20311.2014

¹⁰ T 0254/86 (Yellow dyes) of 05.11.1987

¹¹ most promising springboard

¹² T 211/01 (Hydroxypolyalkene amine/DOVER) of 01.12.2003

نمی‌باشد. در نتیجه سندی که آشکارا آنقدر معیوب است که هنگام تلاش برای بازتولید افشاء آن قابل تشخیص می‌باشد، نمی‌تواند به عنوان مناسب‌ترین نقطه شروع مورد استناد قرار گیرد. این دیدگاه صحیح است. چرا که تنها اطلاعاتی جزو فن یا صنعت قبلی قرار می‌گیرد که قابلیت استفاده داشته باشد.

۴-۱-۱- افشاء محرمانه در تقاضانامه

سوال دیگری که قابل ملاحظه است اینکه آیا افشاء محرمانه می‌تواند به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل باشد؟ در پرونده 13T 211/06 مرجع رسیدگی کننده آنچه در یک تقاضانامه ذکر شده بود، اما عنوان شده بود محرمانه است را به عنوان فن یا صنعت پیشین و نقطه شروع شناسایی مشکل مورد استفاده قرار داد. این نظر با ایراد جدی مواجه است زیرا فن یا صنعت پیشین به معنای یافته‌های علمی و فنی موجود در دسترس عموم در زمان تقاضای ثبت اختراع است، نه یافته‌های داخلی یک شرکت که فقط برای مخترعین در دسترس است. لذا افشاء در تقاضانامه به نحوی که وفق بند (۲) ۵۴ کنوانسیون اختراع اروپایی ۱۹۷۳ به عنوان فن یا صنعت پیشین شناخته نمی‌شود، نمی‌تواند به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل استفاده شود. همچنین این هیئت اظهار داشت، لازم به ذکر است عملکرد ذهنی که توسط شعبه ارزیابی کننده، بدون هیچگونه مدرک عینی مبنی بر در دسترس بودن برای عموم مطرح شده است، نمی‌تواند به عنوان نقطه شروع مورد استناد قرار گیرد.

۵-۱-۱- ویژگی احتمالی^{۱۴} به عنوان نقطه شروع

گاهی از اوقات، یک ویژگی موجود در فن یا صنعت قبلی، بصورت احتمالی، و نه قطعی، می‌تواند بیانگر وجود مشکل باشد. بطور نمونه در پرونده 15T 1764/09 هیئت فنی اداره اختراعات با استناد به این مهم که هیچ درک دقیقی از یک لنز کاملاً سازگار برای یک لنز تماسی (داخل چشمی) در فن یا صنعت پیشین شرح داده نشده است، لذا بیش از یک ویژگی احتمالی و قابل حدس در آن دیده نمی‌شود. لذا این ویژگی نمی‌تواند بطور عینی به عنوان نقطه شروع واقع‌بینانه یا امیدوارکننده‌ترین نقطه شروع مورد استناد قرار گیرد.

در دعوی 13T 725/11 که مربوط به اختراع دو ماده موثر برای درمان بیماری ایدز^{۱۷} بود، این نظر مورد تردید قرار گرفت. هیئت فنی با استناد به اعلامیه‌ای که توسط دارنده اختراع در یک مجله تخصصی در خصوص آزمایش بالینی این ترکیب درمانی بود، آن را فاقد گام ابتکاری دانست. دارنده اختراع چنین استدلال نمود که مقاله مذکور به عنوان نزدیکترین فن یا صنعت قبلی قابل استناد نمی‌باشد، چرا که در مورد اثربخشی دارو سکوت کرده و هیچ جزئیات فنی ارائه نمی‌دهد. اما هیئت با این استدلال مخالفت نموده و اعلام داشت مقاله مذکور نشان دهنده یک برنامه مشخص برای توسعه محصولی تجاری با میزان قابل قبولی از اثربخشی است. همچنین این مقاله را می‌توان به عنوان یک بیانیه علنی حاوی قصد مدیرعامل و معاون اجرایی بخش تحقیق و توسعه دارنده حق اختراع دانست که یک شخص دارای فن یا صنعت مربوطه، به دلیل احتمالی بوده آن را نادیده نمی‌گرفت.

۶-۱-۱- فن یا صنعت پیشین قدیمی^{۱۸}

آیا اسناد قدیمی را می‌توان به عنوان مستندی برای شناسایی مشکل مورد استفاده قرار داد. اگرچه همه اسناد و مدارک موجود، وفق بند (۲) ۵۴ کنوانسیون اختراع اروپایی جزو فن یا صنعت پیشین تلقی می‌شود، لیکن رویه قضائی اتحادیه اروپا بیانگر وجود مواردی

¹³ T 211/06 () of 25.04.2007

¹⁴ Speculative character

¹⁵ T 1764/09 () of 08.01.2014

¹⁶ T 0725/11 (Combination Antiviral Therapy/GILEAD) of 13.03.2017

¹⁷ HIV

¹⁸ Old prior art

است که به دلیل قدیمی بودن نتواند به عنوان نقطه شروع تلقی شود و در نتیجه در قلمرو فن یا صنعت پیشین قرار نگرفته است. به عبارت دیگر گاهی یک سند به دلیل قدیمی بودن یا معیوب بودن به نحوی است که یک شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه هیچ تمایل و گرایشی برای تلاش در راستای بهبود آن ندارد. (Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, 2019:184-185)

در مورد دیگری^{۱۹} نیز هیئت فنی با این استدلال که معایب موجود در روش معرفی شده در سندی که بیش از سی سال قدمت داشت، به قدری واضح و روشن بود که مورد توجه یک شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه قرار نمی‌گرفت، چنین نتیجه گرفت که نمی‌توان سند مذکور را به عنوان مبنای شناسایی مشکل در فن یا صنعت قبلی مدنظر قرار داد.

در دعوای دیگر، هیئت فنی^{۲۰}، یک سند ۶۵ ساله را به عنوان نقطه شروع واقع‌بینانه برای ارزیابی گام ابتکاری از طریق شناخت مشکل قبلی نپذیرفت. در این دعوی هیئت بر این اعتقاد بود که بسیار بعید است سند مورد استناد متقاضی ثبت اختراع که در سال ۱۹۲۹ منتشر شده است، بتواند در سال ۱۹۹۴ فردی با مهارت معمولی در صنعت رنگ‌آمیزی محصولات سرامیکی را نسبت به بهبود تکنیکی این صنعت ترغیب نماید. مضاف بر اینکه موضوع سند مورد بحث هرگز در مقیاس تجاری تولید نشده بود.

البته صرف قدیمی بودن سند، نمی‌تواند به عنوان دلیلی برای نادیده گرفتن سند به عنوان فن یا صنعت قبلی و در نتیجه نقطه شروع شناسایی مشکل باشد. بطور نمونه در یکی از دعوای^{۲۱}، هیئت فنی بر این اعتقاد بود که سندی که بیش از بیست سال توسط متخصصین مربوطه نادیده گرفته شده است، نمی‌تواند به عنوان مبنایی برای توسعه بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. هیئت با استناد به همین دلیل چنین نتیجه گرفت که سند مذکور به عنوان نزدیکترین فن یا صنعت قبلی^{۲۲} نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد و بنابراین نمی‌تواند برای تعریف یک مشکل فنی واقعی مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در دعوای دیگری^{۲۳} که مربوط به تقاضانامه فرعی بود، این استدلال رد شده و عنوان شد که چنین سندی می‌تواند به عنوان یک نقطه شروع واقع‌بینانه مورد توجه قرار گیرد.

در یکی دیگر از دعوای مطروحه^{۲۴}، چنین استدلال شد که بند (۲) ۵۴ کنوانسیون اختراع اروپایی در تعریف فن یا صنعت قبلی، اطلاق داشته و کلیه اسناد قبلی، بدون در نظر گرفتن هرگونه محدودیت زمانی را پذیرفته است. بنابراین سندی که مرتبط با یک فناوری قدیمی است که در تاریخ ثبت اختراع مورد تایید متخصصین فن مربوطه قرار نگرفته است و دیگر در صنعت، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، نمی‌تواند صرفاً به دلیل قدیمی بودن مورد استناد قرار نگیرد. بنابراین، سندی که مربوط به یک فناوری قدیمی است که دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و شامل آموزش‌هایی است که در تاریخ ثبت اختراع مورد تایید متخصصان فن مربوطه قرار نگرفته است، نمی‌تواند به دلیل قدیمی بودن نادیده گرفته شود. در پرونده دیگری^{۲۵} هیئت همین نظر را با عباراتی دیگر پذیرفت. هیئت فنی اظهار داشت هیچ مبنای قانونی در کنوانسیون اختراع اروپایی وجود ندارد که مانع در نظر گرفتن یک سند به خاطر انتشار زودتر باشد. همچنین گفته شد که دلیل قابل قبولی وجود ندارد که شخص ماهر در فن مربوطه صرفاً به این دلیل که تاریخ انتشار سندی ۳۰ سال گذشته است آن را نادیده بگیرد.^{۲۶} در این مورد به نظر می‌رسد بایستی حوزه فنی مورد بحث مورد توجه قرار گیرد.

¹⁹ T 1000/92 (Bisphenols/SHELL) of 11.05.1994

²⁰ T 0479/00 (Colouring ceramics/VIGNALD) of 15.02.2002

²¹ T 0334/92 (Benzodioxane derivatives/EISAI) of 23.03.1994

²² Closest prior art

²³ T 0964/92 (Benzodioxane derivatives/EISAI) of 23.08.1994

²⁴ T 0069/94 (Pharmaceutical composition/BEECHAM) of 18.06.1996

²⁵ T 1397/07 (Dimerisation process/NESTLE OIL OYJ) of 06.05.2010

²⁶ T 0153/97 (Aerosol Formulation/MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING) of 02.12.1998

در برخی از حوزه‌های فنی پیشرفت بسیار سریع است، لذا اسناد خیلی قدیمی نبایستی مورد توجه قرار گیرد، لیکن در حوزه‌هایی که پیشرفت فنی کندتر است، بهتر است اسناد قدیمی نیز مورد توجه قرار گیرند.

۷-۱-۱- ویژگی‌های غیرفنی و تعامل با موضوع فنی

سوال مهمی که در خصوص عنصر مشکل در زمان استفاده از معیار مشکل و راه حل مطرح می‌شود، مربوط به نحوه توصیف اختراعاتی است که متشکل از ویژگی‌های فنی و غیرفنی می‌باشد. اگرچه وجود ترکیبی از ویژگی‌های فنی و غیرفنی هنگام تصمیم‌گیری در مورد موضوع قابل ثبت اختراع قانونی است^{۲۷}، این مورد هنگام تصمیم‌گیری در مورد گام ابتکاری وجود ندارد. همانطور که هیئت فنی در موضوع کامویک اظهار داشت، هنگام تصمیم‌گیری در مورد وجود گام ابتکاری، عوامل غیرفنی مهم نیستند. این بدان معنی است که هرگاه یک اختراع شامل ترکیبی از ویژگی‌های فنی و غیرفنی باشد، ویژگی‌های غیرفنی باید نادیده گرفته شود.^{۲۸} استثناء نمودن ویژگی‌های غیرفنی پیامدهای مهمی برای سرنوشت اختراعات مربوط به رایانه‌ها به همراه دارد. نظر به اینکه در بسیاری از موارد، اختراعات بیش از آنکه در ارتباط با فناوری اطلاعات به خودی خود باشند، به دلیل فواید مدیریتی یا شغلی با اقبال مواجه می‌شوند، استثناء نمودن ویژگی‌های غیرفنی به معنای ارزیابی گام ابتکاری در برابر فناوری استاندارد رایانه است.

در یکی از دعاوی مطروحه^{۲۹} هیئت فنی اشاره کرد که موضوع یک ادعای ترکیبی زمانی، و تنها زمانی، از قابلیت ثبت اختراع بر اساس ماده ۵۲(۲) و (۳) کنوانسیون اختراعات اروپا ۱۹۷۳ مستثنی نمی‌شود که عناصر غیرفنی با عناصر فنی شناخته شده، برای ایجاد یک اثر فنی تعامل داشته باشند، لذا در صورت عدم وجود چنین تعاملی، یعنی زمانی که عناصر فنی فقط پشتیبان عناصر غیرفنی باشند و در غیر این صورت با آنها همکاری نکنند، اختراع از وسایل فنی استفاده نکرده و بنابراین قابل ثبت نیست.

در همین راستا در پرونده T 336/07^{۳۰} اعلام کرد صرف پیاده‌سازی فنی موضوعی (مانند قوانین بازی) که طبق ماده ۵۲(۲)(ج) کنوانسیون اختراعات اروپا ۱۹۷۳ به‌طور کلی از شمول اختراع مستثنی است، نمی‌تواند مبنای گام ابتکاری قرار گیرد. گام ابتکاری تنها می‌تواند بر مبنای شیوهی خاص پیاده‌سازی چنین موضوعی باشد. بنابراین، برای ارزیابی گام ابتکاری، باید بررسی کرد که موضوع مستثنی شده به چه صورت پیاده‌سازی شده است. بررسی شیوهی خاص پیاده‌سازی باید بر هرگونه مزیت یا اثر فنی دیگری که ویژگی‌های خاص پیاده‌سازی شده به همراه دارد، فراتر از تأثیرات و مزایای ذاتی در موضوع مستثنی شده، تمرکز کند.

اما تصمیم متخذه در پرونده T 1543/06^{۳۱} بیان می‌کند که هدف و قصد قانونگذار نمی‌توانسته از یک طرف حذف موضوعات مستثنی شده از حق ثبت اختراع و از طرف دیگر اعطای حمایت به اجرای فنی آن‌ها باشد. در این پرونده اشاره شده است که اصطلاح سهم هم ابزار (یعنی ویژگی‌های ملموس اجرا) و هم اثرات ناشی از اجرا را در بر می‌گیرد. در این صورت، ماده ۵۲(۲) کنوانسیون اختراع اروپایی صرفاً به یک الزام شکلی تقلیل می‌یافت که به راحتی قابل دور زدن بود. هیئت فنی اعتقاد داشت که این ماده جنبه ماهوی دارد. نتیجه این شد که اجرای صرفاً فنی موضوع مستثنی شده به خودی خود نمی‌توانست مبنای اثبات وجود گام ابتکاری قرار گیرد. هیئت فنی در نهایت نتیجه گرفت که شیوهی خاص اجرا می‌تواند مبین وجود گام ابتکاری باشد، به همین منظور، لازم بود پرسیده شود که چگونه موضوع مستثنی شده به خودی خود، (به عنوان مثال، یک بازی یا روش تجاری) اجرا شده است.

در ارزیابی اختراعات واجد ویژگی فنی و غیرفنی، تمامی ویژگی‌های فنی مدنظر قرار می‌گیرد. ارجحیت استناد به ویژگی‌های فنی به جای ویژگی‌های غیرفنی مستند به ماده (۱) ۵۲ و ۵۶ کنوانسیون اختراع اروپایی است که بطور ضمنی گام ابتکاری را حل یک

²⁷ T 0026/86 (X-ray apparatus) of 21.5.1987

²⁸ T 0641/00 (Two identities/COMVIC) of 26.9.2002

²⁹ T 0603/89 (Marker) of 03.07.1990

³⁰ T 0336/07 () of 11.10.2007

³¹ T 1543/06 (Game Machine/ GAMEACCOUNT) of 09.06.2007

مشکل می‌داند، که اساساً ماهیت فنی دارند.^{۳۲} همچنین ویژگی‌های غیرفنی که به عملکرد اختراع کمک می‌کنند نیز در نظر گرفته خواهند شد، لیکن ویژگی‌های غیرفنی که به عملکرد اختراع کمکی نمی‌کنند نمی‌توانند برای اثبات وجود گام ابتکاری مورد استناد قرار گیرند.^{۳۳} این موضوع نه تنها در صورتی که خود ویژگی‌ها نقشی در ماهیت فنی اختراع نداشته باشند صادق است، بلکه در شرایطی که ماهیت این ویژگی‌ها بطور کلی فنی در نظر گرفته شود اما در بستر اختراع ثبت شده کارکرد فنی نداشته باشند نیز صدق می‌کند. این نگاه ناشی از این استدلال است که اختراع بایستی بصورت یک کل ارزیابی گردد.^{۳۴} بر این اساس چنانچه یک ویژگی صرفاً یک مشکل غیرفنی را حل کند، بطور نمونه در زمینه‌هایی که از قابلیت ثبت اختراع استثناء شده است، نمی‌توان با آن ویژگی وجود گام ابتکاری را احراز نمود.

لذا اگر موضوع مورد ادعا برای ثبت به عنوان اختراع واجد حداقل یک ویژگی خارج از موارد مندرج در ماده (۲) ۲۵ کنوانسیون اختراع اروپایی داشته باشد، از قابلیت ثبت اختراع مستثنی نمی‌شود. حتی اگر ویژگی‌هایی به تنهایی در زمره موارد مستثنی شده از قابلیت ثبت اختراع وفق ماده مذکور باشد، می‌توانند به ماهیت فنی اختراع ثبت شده کمک کنند و در بررسی گام ابتکاری مورد توجه قرار گیرند. اصل مذکور در یکی از اولین تصمیمات هیئت فنی در خصوص ماده (۲) ۲۵، در قالب معیار کمک^{۳۵} مطرح شده بود.^{۳۶}

۱-۲- راه حل

راه حل مورد پذیرش در معیار مشکل و راه حل نیز بایستی از منظر شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه، فراتر از یک نکته معمولی باشد. نکته مهمی که در این خصوص باید مدنظر قرار داد اینکه شخص ماهر در فن مربوطه فاقد هرگونه خلاقیت است. بر این اساس در زمان ارزیابی اختراع بر پایه معیار مشکل و راه حل، بایستی مشکل فنی راه حل مورد ادعا را صرفاً با استفاده از ویژگی‌های متمایز بین اختراع مورد ادعا و فن یا صنعت پیشین مورد مقایسه قرار دهد. نکته مهم دیگر اینکه در زمان ارزیابی راه حل، شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه به ویژگی‌هایی که هیچ سهمی در حل مشکل فنی ندارند توجهی نمی‌کند. (Chou, 2016: 8)

در یکی از پرونده‌های مطروحه در هیئت فنی اداره اختراعات اروپا در خصوص ویژگی‌های راه حل در معیار مشکل و راه حل، گفته شد مهم نیست در تقاضانامه ثبت اختراع بصورت دقیق تعیین شده باشد که کدام ویژگی اختراع مورد ادعا، مشکل موجود در فن یا صنعت قبلی را حل می‌نماید، بلکه صرف اینکه نشان داده شود محصول بصورت کلی مشکل را از طریق حل می‌نماید که در فن یا صنعت قبلی مبهم بوده است، کفایت می‌کند.^{۳۷} به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد این است که نتایج فنی و اثرات به دست آمده در اختراع مورد ادعا نسبت به نزدیکترین فن یا صنعت قبلی حائز نوعی نوآوری باشد، که متضمن حل یک مشکل است.

روشن است راه حلی که ادعا می‌شود غیربدیهی است، تنها در صورتی قابل ثبت است که واقعاً اثر ادعایی را داشته باشد. تردید در اینکه آیا اختراع مورد ادعا واقعاً قادر به حل مشکل موجود است یا خیر پیامدهایی را در پی دارد. در یکی از دعاوی مطروحه^{۳۸} رهیافت مشکل و راه حل مورد استفاده قرار گرفت، لیکن مرجع حل اختلاف نسبت به قابلیت حل مشکل توسط اختراع مورد ادعا اعلام تردید نموده و در این خصوص اظهار داشت ممکن است اختراع، ویژگی‌های مندرج در قسمت ادعای تقاضانامه را نداشته باشد و یا ممکن است اختراع ویژگی‌های مندرج در ادعا را داشته باشد ولی در واقع قابلیت حل مشکل موجود را نداشته باشد. لذا

³² T 0172/03 (Order management/ RICOH) of 27.11.2003

³³ T 0641/00 (Two identities/COMVIC) of 26.9.2002

³⁴ T 0026/86 (X-ray apparatus) of 21.5.1987

³⁵ Contribution approach

³⁶ T 0208/84 (Computer-related invention) of 15.07.1986

³⁷ T 0270/11 (Kosmetische Zubereitungen/BEIERSDORF) of 06.06.2013

³⁸ T 2001/12 (Memory Device and its Reading Method) of 29.1.2015

در صورت اول بر مبنای ماده ۸۴ کنوانسیون اختراع اروپایی ۱۹۷۳ و در صورت دوم بر اساس ماده ۵۶ کنوانسیون اختراع اروپایی ۱۹۷۳ قابلیت ثبت ندارد.

از جمله ویژگی‌هایی که راه‌حل بایستی واجد آن باشد، ویژگی فنی^{۳۹} است. منظور از این ویژگی آن است که اگر شخصی، صرفاً بصورت نظری راه‌کاری برای حل یک مشکل فنی ارائه دهد، نمی‌تواند گواهی اختراع کسب نماید. این ویژگی مکرراً و در دعاوی مختلف هیئت فنی اداره اختراعات اروپا مورد اشاره قرار گرفته است. بطور نمونه هیئت فنی، ارائه ملاحظات فنی به روشی که صرفاً به صورت ذهنی قابلیت اجرا داشته باشد را به استناد ماده (ج) ۵۲(۲) کنوانسیون اختراع اروپایی، واجد گام ابتکاری ندانست و در ادامه اظهار داشت ویژگی فنی بایستی از طریق اجرای عملی روش به گونه‌ای که منجر به اثر فنی ملموسی شود، مانند ارائه یک محصول فیزیکی به عنوان نتیجه نهایی یا یک فعالیت غیر انتزاعی، از طریق استفاده از ابزارهای فنی به دست آید.^{۴۰}

طبق رویه قضایی ثابت هیئت‌های فنی اداره اختراع اروپایی، ویژگی فنی که در حل مسئله مطرح شده در توصیف اختراع نقشی ندارند، در ارزیابی گام ابتکاری در نظر گرفته نمی‌شوند. بر این اساس، برای ارزیابی گام ابتکاری که ترکیبی از اجزاء را در بر دارد، تنها باید به ویژگی‌هایی توجه شود که متقاضی ثابت کرده است به طور مستقل یا در ارتباط با یک یا چند ویژگی دیگر، در حل مسئله مطرح شده در توصیف نقش داشته‌اند. بطور نمونه در پرونده T 589/95^{۴۱} شرایط حل مسئله فنی به ناحیه‌ای از کاربرد گسترش یافت که پذیرفته شده بود مشکل مرتبط در عمل در آنجا رخ نمی‌دهد. هیئت اظهار داشت که برای چنین ناحیه‌ای، ویژگی‌های راه‌حل به حل مسئله فنی کمک نمی‌کنند و نمی‌توان در ارزیابی گام ابتکاری در نظر گرفت.

مورد دیگر این مهم است که اگر نیل به راه‌حل از طریق یکی از چند راه موجود قابل حدس باشد و متقاضی ثبت اختراع با ارزیابی همه راه‌های احتمالی به راه‌حل دست پیدا کند، مستحق دریافت گواهی اختراع می‌باشد. بطور نمونه در یکی از دعاوی مطرحه^{۴۲}، مرجع حل اختلاف اظهار داشت چنانچه شخصی از چندین مسیر قابل اجرا، بطور مثال مسیری که در اسناد موجود در فن یا صنعت قبلی موجود بوده است، اقدام نماید، منطق حاکم بر معیار مشکل و راه‌حل اقتضاء دارد با توجه به مسیرهای گوناگون {و لزوم ارزیابی آنها} شخص را مستحق دریافت گواهی اختراع بدانیم. در تایید این استدلال، مرجع رسیدگی‌کننده بر این اعتقاد بود که مسیرهای موجود ممکن است به حدی از اختراع مورد ادعا دور باشد که از منظر شخص ماهر در فن مربوطه ارتباط چندانی با محصول مورد ادعا نداشته باشد، لذا چنین فن یا صنعت قبلی را "نامناسب"^{۴۳} می‌نامند. بدیهی است چنین فن یا صنعت قبلی نه تنها نمی‌تواند مانع از احراز گام ابتکاری اختراع شود، بلکه خود همین امر که فن یا صنعت قبلی تا حد زیادی از محصول مورد ادعا فاصله دارد می‌تواند به عنوان دلیلی برای احراز گام ابتکاری مورد استناد قرار گیرد.

۲- بریتانیا

در رویه قضایی بریتانیا، قوی‌ترین پشتیبانی برای استفاده از معیار مشکل و راه‌حل، از تصمیم مجلس لردها در دعوی مشهور بیوژن علیه مدوا^{۴۴} مطرح شد. در این پرونده، اختراع مورد بحث در خصوص استفاده از روش‌های شناخته شده برای یافتن مولکول‌های دی.ان.ای نوترکیب بود. در این خصوص لرد هافمن^{۴۵} اظهار داشت: "بیان صحیح مفهوم ابتکاری باید شامل برخی از ارجاعات

³⁹ Technical Character

⁴⁰ T 0914/02 () of 12.07.2005

⁴¹ T 0589/95 () of 05.11.1998

⁴² T 1742/12 (On-demand instantiation/RAYTHEON) of 22.06.2016

⁴³ Unsuitable

⁴⁴ Biogen Inc. v. Medeva PLC (1997)

⁴⁵ Lord Hoffmann

صریح یا ضمنی نسبت به مشکلی که برای غلبه بر آن، نیاز به اختراع وجود دارد، باشد.⁴⁶ نوآوری این دعوی در این بود، که دادگاه رسیدگی کننده اعتقاد داشت چنانچه متقاضی ثبت، یک بینش یا کشف بدیع⁴⁷ از محصول قدیمی را معرفی نماید، می تواند از حق انحصاری اختراع بهره مند شود. (Cornish, 1999: 193) این دیدگاه بیش از هر استدلالی بر حل مشکل موجود تمرکز دارد. وی این گونه استدلال نمود که بشر قرن ها به ماشین پرنده فکر می کرد، لذا صرف این فکر نمی توانست به عنوان یک فکر ابداعی در نظر گرفته شود. پس از آن در مواردی همچون نوع موتور، شکل قطعات و غیره، به مرور تحقیقات دقیقی صورت گرفت، که همین امر مویید این ادعا است که از فکر تا محصول، راهی طولانی وجود داشت. لذا تنها زمانی که برادران رایت موفق به ساخت ماشینی شدند که قادر به پرواز بود، یک مفهوم ابتکاری پدید آمد. (Almgren, 2000: 22) روش متخذه در این پرونده نشان می دهد که مرحله نیاز یا مشکل در فن یا صنعت قبلی نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق می باشد.

به لحاظ تاریخی، رای صادره در دعوی بیوژن را می توان اولین تصمیمی دانست که با استناد ضمنی به معیار مشکل و راه حل، پس از تصویب قانون ۱۹۷۷ صادر شد. (Almgren, 2000: 71)

۲-۱- مشکل چیست؟

رکن اساسی اعمال معیار مشکل و راه حل، احراز وجود مشکل در فن یا صنعت قبلی است. رویه قضایی بریتانیا متمایل بر این است که احراز وجود مشکل بایستی از منظر شخص ماهر در فن مربوطه بررسی گردد. (Cornish, 1999: 197) بطور نمونه قاضی باکلی⁴⁷ تمایز مفیدی قائل شد. وی در پرونده ای که مرتبط با استفاده از پنی سیلین به عنوان آنتی بیوتیک بود، با تبیین تفاوت های شخص ماهر در فن مربوطه و شخص خلاق در فن مربوطه اظهار داشت ممکن است در شرایطی خاص از منظر شخص ماهر در فن مربوطه مشکلی وجود داشته باشد که راه حل آن مشکل از نگاه چنین شخصی بدیهی نباشد، لیکن از نظر شخص خلاق در فن مربوطه بدیهی به نظر برسد.⁴⁸ بدیهی است راه حل در صورتی می تواند معیار گام ابتکاری را دارا باشد که غیرمنتظره باشد. در پرونده بیچام که پیش از این مورد استناد قرار گرفت، دادگاه رسیدگی کننده، اظهار نمود اشاره به فن یا صنعت قبلی به اینکه پنیسیلین های نیمه مصنوعی⁴⁹ جذب شونده در خون نیازمند حدود شش ماه تحقیق آزمایشگاهی است، بیانگر وجود مشکل است. بر همین اساس پدیدآورنده این محصول توانست به ساخت آن گواهی اختراع دریافت نماید. در پرونده هابرمن علیه جکل⁵⁰ قاضی رسیدگی کننده به پرونده لیست غیرجامعی از سوالات مرتبط با شناسایی مشکل مطرح نمود. این سوالات عبارت بودند از اینکه:

۱. مشکلی که اختراع به آن پرداخته بود چه بود؟
۲. چه مدت بود که این مشکل وجود داشت؟
۳. مشکل تا چه حد قابل توجه بود؟
۴. مشکل تا چه حد شناخته شده بود و چه تعدادی از افراد احتمالاً به دنبال راه حلی برای آن بودند؟
۵. چه فن یا صنعت پیشین برای همه یا بیشتر کسانی که انتظار می رفت در یافتن راه حل مشارکت داشته باشند، شناخته شده بود؟

⁴⁶ A novel insight or discovery

⁴⁷ Sir Denys Burton Buckley (Buckley L.J.) (1906-1998)

⁴⁸ Beecham Group's (Amoxycillin) Application (1980) R.P.C. 261 at 291

⁴⁹ semi-synthetic penicillins

⁵⁰ Haberman and V & AMP; A marketing limited V. Jackel International limited (1999)

۶. چه راه حل‌های دیگری در دوره منتهی به انتشار اختراع مورد بحث ارائه شد؟
۷. تا چه حد عواملی وجود داشت که بهره‌برداری از راه‌حل را حتی اگر از نظر فنی بدیهی بود، باز دارد؟
۸. توسعه موجود در اختراع مورد بحث تا چه حد مورد استقبال قرار گرفته است؟
۹. تا چه حد می‌توان نشان داد که کل یا بیشتر موفقیت تجاری اختراع بخاطر شایستگی‌های فنی توسعه بوده است؟

(Bainbridge, 2010: 436)

۲-۲- درک مشکل^{۵۱}

در برخی از مواقع رویه قضایی بریتانیا پذیرفته است که گام ابتکاری اختراع در درک مشکل نهفته است، به عبارت دیگر ممکن است صرف درک مشکل از منظر شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه نوآورانه باشد. بطور مثال شناسایی مشکل نشان دادن خطوط سطح جاده در شب برای رانندگان با استفاده از نور خود خودروها، مشکلی است که ممکن است به ذهن بسیاری از اشخاص ماهر در فن مربوطه نرسیده باشد، لیکن به محض بیان مشکل، راه‌حل در پیش گرفته شده که حاوی استفاده از خط‌کشی‌های بازتابنده با نور خودروها است ممکن است بدیهی به نظر برسد. (Cornish, 1999: 195)

بطور نمونه در پرونده هیکتونز پتنت سیندیکیت علیه پتنتز اند ماشین ایمپرووومنتر کمپانی^{۵۲} اختراع حاوی فرآیند شوگ کردن^{۵۳} بود که به دلیل استفاده قبلی آن در تولید توری، بدیهی به نظر می‌رسید لیکن از آنجا که استفاده از این فرآیند برای نخ ماسوره از منظر شخص ماهر در فن مربوطه واجد گام ابتکاری به نظر می‌رسید، اختراع مذکور واجد گام ابتکاری در نظر گرفته شد.

۲-۳- نقطه شروع شناسایی مشکل

در زمان احراز معیار مشکل و راه‌حل با این دشواری مواجهیم که در برخی از موارد مشکل در فن یا صنعت قبلی به صراحت شناسایی نشده است. در چنین مواردی کاربرد معیار مشکل و راه‌حل بدو نیازمند تعریف دقیق مشکل موجود در فن یا صنعت قبلی است. این سوال تحت عنوان نقطه شروع^{۵۴} شناخته شده است. رویه قضایی بریتانیا حاوی موارد متعددی است که در زمان بکارگیری معیار مشکل و راه‌حل، طرفین دعوی نقاط شروع متفاوتی را برای احراز مشکل در نظر گرفته‌اند که دنبال نمودن هر یک، نتایج متفاوتی را در پی داشته است.

رویه قضایی در این خصوص از دو دیدگاه پیروی نموده است. برخی از محاکم بر این باور هستند که صرف اینکه مشکل، وفق مقررات ناظر بر تازگی منتشر شده باشد کفایت می‌کند، لیکن برخی دیگر از محاکم اعتقاد دارند چیزی را می‌توان به عنوان مشکل در فن یا صنعت قبلی به رسمیت شناخت که یک جستجوگر کوشا بتواند آن را شناسایی نمود. (Cornish, 1999: 199)

۲-۴- قابل قبول بودن راه‌حل

در سالهای اخیر توجه بیشتری به مفهوم قابل قبول بودن^{۵۵} راه‌حل و نقشی که در بررسی بدیهی بودن ایفا می‌کند شده است. در واقع ضروری است متقاضی ثابت نماید آنچه ادعا شده است از استانداردهای خاصی برخوردار است و به عبارت دیگر قابل قبول است. در حالیکه گفته شده است که قابل قبول بودن به عنوان یک مفهوم مشتق از معیار مشکل و راه‌حل ناشی می‌شود، لکن این مفهوم تاریخی بسیار قدیمی تری دارد که می‌توان آن را با ظهور اختراعات شیمیایی مبتنی بر فرمول خاص در اواخر قرن نوزدهم بازگرداند. مسئله قابل ملاحظه این بود که یک گواهی اختراع بالقوه می‌توانست هزاران ترکیب شیمیایی را پوشش دهد. این ایراد در خصوص

⁵¹ Perception of problem

⁵² Hicktons patent syndicate v. patents & machine improvements (1909) 26 R.P.C. 339, CA

⁵³ Shogging

⁵⁴ Starting Points

⁵⁵ Plausibility

اختراعات ژنتیکی نیز محتمل به نظر می‌رسد. تمایل نظام حقوق اختراعات به پذیرش چنین اختراعاتی، منجر به بروز مشکلات متعددی گردیده است، چرا که این موضوع، یک سوال ثانویه را به وجود آورد با این مضمون که معیار اثبات قابل قبول بودن اختراع چیست؟^{۵۶} در این راستا قاضی کیچن اظهار داشت: "گواهی اختراع باید یک کاربرد عملی برای محصول ادعا شده افشاء نماید و اینکه یک ادعای قابل قبول یا به نحو معقول قابل اعتماد یا حتی حدس تحصیل شده در مورد چنین استفاده‌ای می‌تواند برای این منظور کافی باشد. از سوی دیگر، استفاده صرفاً سوداگرانه کافی نیست."^{۵۷}

۲-۵- انتقادات وارده به معیار مشکل و راه حل

اتخاذ معیار مشکل و راه حل با این ایراد مواجه است که نیازمند پاسخ به چند سوال مقدماتی است. سوالاتی همچون: کدام سند بایستی به عنوان نزدیکترین فن یا صنعت قبلی در نظر گرفته شود؟ آیا مشکل مورد بحث بایستی مجدداً فرمول‌بندی شود یا خیر؟ نکته قابل ملاحظه دیگر در خصوص این معیار اینکه، به نحو غیر ضروری مصنوعی است و این امر موجب می‌شود در بسیاری از اختراعات بدون وجود مشکل شناخته شده قبلی ساخته می‌شود. همچنین است در جایی که نوآوری، نیاز پنهانی را که قبلاً هرگز ابراز نشده است برآورده می‌نماید. از سوی دیگر، اگرچه این معیار بطور معقولی برای بهبود تکنیک‌های موجود اعمال می‌شود، فرمول بندی یک مشکل برای سیاری از اختراعات، به ویژه در زمینه‌های شیمیایی و دارویی بسیار دشوار است.

معیار مذکور در پرونده الی لیلی علیه هیومن ژنوم ساینس^{۵۸} نیز مورد استناد قرار گرفت. در این دعوی که مربوط به ثبت اختراع یک توالی پلی نوکلئوتیدی^{۵۹} بود که یک پلی پپتیدنوتروکین^{۶۰} را رمزنگاری^{۶۱} می‌نمود، قاضی رسیدگی کننده به این نتیجه رسید که گرچه محصول مورد ادعا در پرتو فن یا صنعت قبلی بدیهی نمی‌باشد، اما اختراع مورد تقاضا را نمی‌توان دارای گام ابتکاری دانست. با این توضیح که در فن یا صنعت قبلی هیچ مشکل شناخته شده‌ای وجود نداشته است که اختراع مورد ادعا بتواند به حل آن کمک کند. قاضی رسیدگی کننده اظهار داشت این محصول صرفاً حاوی رمزنگاری محصولات دی.ان.ای پروتئین‌های مفید است که به نظر می‌رسد چیزی بیش از حدس و گمان در مورد اینکه این موارد دارای چه کاربردهایی است نمی‌باشد. وی در ادامه اظهار داشت نمی‌توان اختراع را با شواهد بعدی واجد گام ابتکاری دانست. تصمیم متخذه در این پرونده، جدای از اینکه بیانگر نقص معیار مشکل و راه حل در زمان رسیدگی به اختراعاتی است که بر مشکلات شناخته شده قبلی اتکا ندارد، بطور صریحی معیارهای ثانویه احراز گام ابتکاری را نیز نادیده می‌انگارد.

۳- ایران

استفاده از معیار مشکل و راه حل در ایران به حدی فراگیر است که متقاضیان ثبت اختراع، ساده‌ترین روش متقاعد نمودن مرجع ثبت را، ارائه مشکل موجود و سپس ادعای حل آن توسط محصول یا فرایند خود می‌دانند. دلیل استفاده گسترده از این معیار را می‌توان استناد ضمنی قوانین سابق و فعلی به این معیار نیز دانست. مشاهده ماده ۱ قانون ق.ث.ا.ط.ص.ع.ب و همچنین قانون اخیر التصویب، در تعریف اختراع، از حل مشکل سخن گفته‌اند. ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۸۶ در تعریف اختراع اشعار می‌داد: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند

⁵⁶ Actavis v Eli Lilly (2015)

⁵⁷ Idenix Pharmaceuticals LLC v. Gilead Sciences (Fed. Cir. 2019)

⁵⁸ Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc. (2008) EWHC 1903 (Pat)

⁵⁹ polynucleotide

⁶⁰ Neutrokin- polypeptide

⁶¹ Encoding

آنها حل می‌نماید.» ماده ۱ قانون مصوب ۱۴۰۳ نیز تعریفی نسبتاً مشابه و با ادبیاتی متفاوت ارائه نموده است: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که راه‌حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه صنعت ارائه می‌نماید. اختراع ممکن است به صورت فراورده یا فرایند باشد.» فارغ از تفاوت‌هایی که دو ماده فوق، تاکید هر دو ماده بر حل مشکل موجود، راه را برای استناد محاکم و اداره ثبت اختراع برای استفاده از معیار مشکل و راه‌حل باز می‌گذارد.

در اختراع شماره ۱۰۰۶۹۱۶۲، تمرکز مخترعین بر ایجاد سیستمی برای هشدار نسبت به پارگی تسمه تایم خودرو بود. با این توضیح که هر گاه تسمه تایم از کار می‌افتد خودرو خاموش شده و هیچ نشانه‌ای برای اطلاع از این مشکل وجود ندارد و در وهله اول راننده اقدام به استارت زدن‌های مداوم می‌کند، غافل از اینکه با هر استارت، آسیب‌های ناشی از پارگی یا خوردگی تسمه تایم به قطعات درگیر، شامل سوپاپ‌ها، شاتون و غیره بیشتر می‌شود. محصول مورد ادعا شامل سیستمی است که موجب می‌شود در صورت پارگی یا خوردگی تسمه تایم، استارت خودرو قطع شده و با هشدار به راننده موجب می‌شود از بروز آسیب بیشتر به خودرو جلوگیری شود. اختراع مورد بحث متشکل از یک کیت الکترونیکی بود که دارای یک سنسور برای تشخیص خوردگی یا پارگی تسمه می‌باشد. مرجع استعلام ضمن ارزیابی اختراع مورد ادعا و مقایسه با تعدادی از اختراعات مشابه سابق در ایران و دو اختراع ثبت شده در ایالات متحده آمریکا، آن را واجد گام ابتکاری و در نتیجه قابل ثبت دانست.

همین رویکرد در پرونده دیگری^{۶۳} در خصوص فشارشکن ترمز حساس به بار مورد استناد قرار گرفت. با این توضیح که سیستم ترمز خودروهای باری فاقد ترمز ABS به نوعی است که در زمان لغزندگی جاده و یا ترمزهای ناگهانی فشار زیادی به خودرو وارد می‌شود و در زمانی که خودرو فاقد بار است، چرخ‌های عقب زودتر از چرخ‌های جلو قفل می‌شود و همین امر باعث ایجاد انحراف و بروز حادثه گوناگون می‌شود و هرچه سرعت حرکت خودرو بیشتر باشد احتمال بروز حادثه بیشتر خواهد بود. دلیل این امر آن است که هرچه سرعت حرکت بیشتر باشد ضریب اصطکاک ترمز بیشتر از ضریب اصطکاک جاده خواهد بود و همین امر احتمال وقوع حادثه را تشدید می‌نماید. این اختراع به دنبال حل این مشکل بود. مخترع این محصول، سیستمی طراحی نمود که در خودروهای باری که امکان استفاده از سیستم ترمز ABS ندارند، سیستم ترمز به نحو هوشمند عمل نموده و در زمانی که خودرو فاقد بار است ترمز متناسب با وزن خودرو بدون بار عمل خواهد کرد. این اختراع توسط اداره ثبت اختراعات واجد گام ابتکاری تشخیص داده شد و ثبت گردید.

در اختراع ثبت شده ۹۸۳۱۷^{۶۴} که مربوط به بهینه‌سازی سیستم خنک‌کننده کویل‌های مغناطیسی سنگین می‌باشد، مخترعین به این مسئله اشاره نموده‌اند که کویل‌های مغناطیسی سنگین به دلیل تولید میدان مغناطیسی بالا باعث داغ شدن سیم‌پیچی می‌شود. گرچه روش‌های سنتی خنک‌سازی همچون خنک‌سازی ارتاماسی از بیرون یا غوطه‌ور نمودن سیم‌پیچ در روغن می‌تواند مفید باشد، اما در مواردی که دما از حد معینی بیشتر شود، این روش‌ها کارایی لازم را نداشته و داغ شدگی ممکن است منجر به ذوب شدن سیم‌ها گردد. تمرکز مخترعین بر ایجاد روشی برای خنک‌سازی و در نتیجه جلوگیری از بروز مشکلات بعدی بود. راه‌حل ارائه شده در این

^{۶۳} گواهی اختراع شماره ۱۰۰۶۹۱، تاریخ ثبت ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

^{۶۴} گواهی اختراع شماره ۷۴۸۷۱، تاریخ ثبت ۱۳۹۱/۲/۱۳

^{۶۴} گواهی اختراع شماره ۹۸۳۱۷، تاریخ ثبت ۱۳۹۸/۱/۲۰

اختراع تغییر در ساختار کلی کوپل‌ها و استفاده از کوپل مغناطیسی هلمهولتز می‌باشد. مرجع استعلام مربوطه (پارک علم و فناوری خوزستان) به صراحت اظهار داشته است: «یک مشکل اساسی را حل می‌کند که قبلاً راه‌حلی برای آن نبوده است.» همین عبارت بیانگر استفاده از معیار مشکل و راه‌حل می‌باشد.

در اختراع شماره ۶۵۹۸۵۴۲ متقاضی ثبت اختراع، به دنبال جلوگیری از خوردن برخی مواد مرگبار نظیر داروها، سموم، اسیدها، شوینده‌ها و غیره توسط کودکان با ساخت نوعی درب ویژه برای این موارد تحت عنوان "درب لیفت اند ترن" بود. متقاضی با این توضیح که درب‌های معمولی بطری‌ها و ظروف حاوی موارد مضر، صرفاً با یک چرخش ساده باز و بسته می‌شوند، اعلام نمود درب‌های ساخته شده توسط ایشان، با فشار به سمت پایین و چرخش بسته می‌شود که بدیهی است، اما برای باز نمودن نیازمند فشار به سمت بالا (به سمت خارج) و چرخاندن می‌باشد که این امر باز نمودن درب را برای کودکان دشوارتر می‌نماید. راهکاری که با توجه به فن یا صنعت پیشین، غیربدیهی به نظر می‌رسد، چرا که بر خلاف درب‌های موجود است که نوعاً با فشار به سمت داخل باز و بسته می‌شود. مرجع استعلام پس از بررسی موارد مشابه، اظهار داشته است: «در این اظهارنامه برای اولین بار در دنیا درب بطری مخصوص داروها و موادی که به نوعی نیاز به ایمنی دارند، طراحی شده است، بدین صورت که نمونه‌های تجاری موجود در بازار بعد از بسته شدن از طریق یک سیستم دندان‌های یکطرفه بیشتر بسته نمی‌شود. ... ولی در این سیستم همین موضوع هنگام باز کردن نیز (از طریق یک سری دندان‌های مثلثی شکل در قسمت پایین درب بطری) در نظر گرفته شده است که ایمنی را بیشتر بالا می‌برد و کاملاً نوآورانه است و گام ابتکاری را احراز می‌کند ... قابلیت ثبت اختراع را دارد و مورد تایید است.»

در اختراع دیگری^{۶۶}، متقاضی ثبت اختراع نوعی برج خنک‌کننده شبه هیبریدی را ارائه نمود که موجب کاهش مصرف برق می‌گردد. این محصول به وضوح به دنبال ارائه یک راه‌حل برای مشکلی شناخته شده و قدیمی می‌باشد. از جمله ویژگی‌های این محصول می‌توان به: کاهش مصرف آب نسبت به نمونه مشابه برج خنک‌کننده هیبریدی، استفاده حداکثری از اقلام برج خنک‌کننده موجود و عدم لزوم تخریب سازه موجود، عدم ایجاد توقف واحد تولیدی مربوطه حین فرایند ساخت و نصب، کاهش هزینه‌های موجود، کاهش بخارات ایجاد شده، افزایش عمر اقلام سیستم فن ماشینری شامل موتور الکتریکی، گیربکس، درایوشیفت و... اشاره نمود. در نهایت متقاضی موفق به دریافت گواهی اختراع گردید، که می‌توان این امر را به دلیل ارائه راه‌حل برای مشکل موجود (کمبود آب) دانست. متقاضی در تقاضانامه خود به برخی اختراعات مشابه قبلی اشاره نمود و سعی داشت ثابت نماید محصولات قبلی مشکل موجود را رفع نمی‌نموده‌اند. پس از ارجاع تقاضانامه به "شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران" به منظور ارزیابی، مرجع مذکور با این استدلال که نحوه قرارگیری و آرایش ماژول‌ها در اطراف برج خنک‌کننده مرطوب، موضوع مبتکرانه‌ای نبوده و در اسناد فوق افشاء شده است، بنابراین ادعاهای ۱-۸ که به مشخصات سیستم خنک‌کننده مورد ادعا می‌پردازد، فاقد گام ابتکاری تشخیص داده شد، چرا که بیان‌کننده قسمت‌های معمول یک برج خنک‌کننده هیبریدی معمول هستند. اما افزودن خنک‌کننده‌های خشک (ماژول‌ها) به یک خنک‌کننده مرطوب در حال کار که در ادعاهای ۹-۱۲ به آن اشاره شده است، به نحوی که کمترین هزینه

^{۶۵} گواهی اختراع شماره ۹۸۵۴۲، تاریخ ثبت ۱۳۹۸/۲/۲۲

^{۶۶} گواهی اختراع شماره ۱۰۸۶۹۹، تاریخ ثبت ۱۴۰۱/۷/۵

و وقفه در کارکرد واحد تولیدی را ایجاد نموده است و تا حد امکان از اقلام برج مرطوب قبلی استفاده شود، با در اختیار داشتن دانش عمومی فن مربوطه و اسناد موجود حاصل نمی‌شود، بنابراین ادعاهای مذکور دارای گام ابتکاری شناخته شدند.

نتیجه گیری:

بررسی تطبیقی کاربرد این معیار در سه حوزه حقوقی نشان می‌دهد که علیرغم اشتراکات مفهومی، تفاوت‌های قابل توجهی در رویه‌های عملی و تفسیر قضایی وجود دارد.

در اتحادیه اروپا، رویه یکپارچه و مبتنی بر مقررات کنوانسیون اختراع اروپایی ۲۰۰۰ و تصمیمات هیئت‌های فنی اداره اختراعات اروپا به شکل گیری رویکردی عینی و فنی منجر شده است. تأکید بر نزدیکترین فن پیشین به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل، اطمینان می‌دهد که ارزیابی‌ها مبتنی بر واقعیتهای قابل دسترس برای شخص ماهر در زمان ثبت اختراع است. افزون بر این، تفکیک ویژگی‌های فنی از غیر فنی و الزام تعامل آنها برای ایجاد اثر فنی، مانع از ثبت اختراعاتی می‌شود که صرفاً به دنبال سوداگری یا بهبودهای انتزاعی هستند. با این حال، چالش اصلی در این نظام، تعریف مشکل در حوزه‌های نوظهور مانند فناوری اطلاعات است، جایی که مرز بین نوآوری فنی و ایده‌های انتزاعی مبهم باقی می‌ماند.

بریتانیا با تکیه بر سنت قضایی قوی، معیار مشکل و راه‌حل را در پرتو پرونده‌های تاریخی خود توسعه داده است. رویکرد این کشور به حل مشکل شناخته‌شده و تمرکز بر نقش شخص ماهر در درک و فرمول‌بندی مشکل، انعطاف‌پذیری بیشتری را در مقایسه با نظام اروپایی نشان می‌دهد. در مجموع این معیار در بریتانیا نسبت به اتحادیه اروپا با توفیق کمتری مواجه بوده است.

در ایران، معیار مشکل و راه‌حل در پرتو ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱ قانون مصوب ۱۴۰۳، جایگاهی محکم در رویه اداری و قضایی یافته است. نمونه‌های عملی متعدد، نشان می‌دهند که مراجع ثبت، با شناسایی مشکلات فنی موجود در صنایع داخلی و بررسی غیربدهی بودن راه‌حل، گام ابتکاری را احراز می‌کنند.

انتقادات وارد بر معیار مشکل و راه‌حل نشان می‌دهد که این معیار نیازمند بازنگری است. بطور نمونه مصنوعی بودن فرمول‌بندی مشکل در اختراعاتی که پاسخگوی نیازهای پنهان یا کاملاً جدید هستند، ممکن است به حذف نوآوری‌های بنیادین منجر شود. از سوی دیگر، در حوزه‌هایی مانند شیمی یا زیست‌فناوری، که نوآوری‌ها اغلب مبتنی بر کشفیات تصادفی یا بهبودهای تدریجی هستند، تطبیق این معیار با واقعیتهای علمی پیچیده است.

با این وجود، مزایای معیار مشکل و راه‌حل، از جمله تمرکز بر اثرات فنی ملموس، شفافیت نسبی در ارزیابی، و امکان تطبیق با نیازهای صنعتی، آن را به ابزاری ضروری در نظام‌های ثبت اختراع تبدیل کرده است.

منابع:

فارسی

کتاب

۱. صالحی ذهابی، جمال (۱۳۸۸). حق اختراع: نگرشی تطبیقی. تهران: شرکت سهامی انتشار.

۲. نجفی، حامد (۱۳۹۶). گام ابتکاری در حقوق اختراع. تهران: انتشارات مجد.

۳. میرحسینی، سید حسن (۱۳۸۷). حقوق اختراعات. تهران: نشر میزان.

مقالات

۴. جعفرزاده، میرقاسم و محمودی، اصغر (۱۳۸۴). شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات، مجله تحقیقات حقوقی. ۸ (۴۲): ۶۹-۱۴۸.

۵. جعفرزاده، میرقاسم و محمودی، اصغر (۱۳۸۵). نظام بین‌المللی ثبت اختراع: زمینه‌ها و ضرورت‌ها، مجله تحقیقات حقوقی. ۹ (۴۴): ۵۵-۱۰۷.

۶. شاکری، زهرا. (۱۴۰۳). برخی مولفه‌های موثر بر تحول نظام مالکیت فکری: گسترش یا تحدید قلمرو حقوق. دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی.

(۱)، ۲۷۱-۲۴۱. [doi:10.22034/jpl.2024.716244](https://doi.org/10.22034/jpl.2024.716244)

۷. صفائی، سیدحسین و درویش زاده، محمد. (۱۴۰۳). تحول در حقوق مالکیت فکری در پرتو توسعه دانش و فناوری. دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق

خصوصی، (۱)، ۱۹-۷. [doi:10.22034/jpl.2024.718548](https://doi.org/10.22034/jpl.2024.718548)

قوانین

۸. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶ (منسوخ)

۹. قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳

گواهی‌های ثبت اختراع

۱۰. گواهی اختراع شماره ۷۴۸۷۱، مربوط به "فشار شکن ترمز حساس به بار جهت انواع خودروها دارای ترمز هیدرولیکی فاقد سیستم ABS"، تاریخ ثبت ۱۳۹۱/۲/۱۳.

۱۱. گواهی اختراع شماره ۹۸۳۱۷، مربوط به "بهینه‌سازی سیستم خنک‌کننده کویل‌های مغناطیسی سنگین"، تاریخ ثبت ۱۳۹۸/۱/۲۰.

۱۲. گواهی اختراع شماره ۹۸۵۴۲، مربوط به "درب لیفت اند ترن دارای قفل کودک مانع مصرف اشتباهی مواد مرگبار نظیر داروها، سموم، شوینده‌ها و اسیدها"، تاریخ ثبت ۱۳۹۸/۲/۲۲.

۱۳. گواهی اختراع شماره ۱۰۰۶۹۱، مربوط به "سیستم هشدار پارگی و خوردگی تسمه تایم با قطع استارت خودرو"، تاریخ ثبت ۱۳۹۸/۱۲/۲۶.

۱۴. گواهی اختراع شماره ۱۰۸۶۹۹، مربوط به "برج خنک‌کننده شبه هیبرید جهت کاهش مصرف آب"، تاریخ ثبت ۱۴۰۱/۶/۵.

English:

Books

15. Bainbridge, David I. (2010). Intellectual Property. United Kingdom: Pearson Education Limited.
16. Cornish, W.R. (1999). Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights. United Kingdom: Sweet & Maxwell.
17. European Patent Office. (2019). Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office. Germany: Legal Research Service of the Board of Appeal.

Articles and Thesis

18. Almgren, Lisa. (2010). Inventive Step. Master thesis in comparative law, Law Faculty of University of Lund. Sweden: University of Lund.
19. CHOU, Chih-Hao. (2016). Comparative Analysis of Inventive Step/Nonobviousness Standard and Case Study Thereof – from the Aspect of “the Problem to Be Solved”. 25: 1-10.
20. Dumbraveanu, Radu. (2009). assessment of inventive step, master thesis, Faculty of Law, Lund University. Sweden: University of Lund.

Cases

21. Actavis v Eli Lilly (2015)
22. Beecham Group's (Amoxycillin) Application (1980) R.P.C. 261 at 291
23. Biogen Inc. v. Medeva PLC (1997)
24. Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc. (2008) EWHC 1903 (Pat)
25. Haberman and V & AMP; A marketing limited V. Jackel International limited (1999)
26. Hicktons patent syndicate v. patents & machine improvements (1909) 26 R.P.C. 339, CA
27. Idenix Pharmaceuticals LLC v. Gilead Sciences (Fed. Cir. 2019)
28. T 0025/13 () of 20311.2014
29. T 0026/86 (X-ray apparatus) of 21.5.1987
30. T 0069/94 (Pharmaceutical composition/BEECHAM) of 18.06.1996
31. T 0153/97 (Aerosol Formulation/MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING) of 02.12.1998
32. T 0172/03 (Order management/ RICOH) of 27.11.2003
33. T 0208/84 (Computer-related invention) of 15.07.1986
34. T 0211/01 (Hydroxypolyalkene amine/DOVER) of 01.12.2003
35. T 0211/06 () of 25.04.2007
36. T 0254/86 (Yellow dyes) of 05.11.1987
37. T 0268/89 (Magnetic Plaster) of 06.02.1992
38. T 0270/11 (Kosmetische Zubereitungen/BEIERSDORF) of 06.06.2013
39. T 0273/92 () of 18.08.1993
40. T 0334/92 (Benzodioxane derivatives/EISAI) of 23.03.1994
41. T 0336/07 () of 11.10.2007

42. T 0465/92 (Aluminium alloys) of 14.10.1994
43. T 0479/00 (Colouring ceramics/VIGNALI) of 15.02.2002
44. T 0506/95 () of 05.02.1997
45. T 0589/95 () of 05.11.1998
46. T 0603/89 (Marker) of 03.07.1990
47. T 0606/89 () of 18.09.1990
48. T 0641/00 (Two identities/COMVIC) of 26.9.2002
49. T 0725/11 (Combination Antiviral Therapy/GILEAD) of 13.03.2017
50. T 0914/02 () of 12.07.2005
51. T 0964/92 (Benzodioxane derivatives/EISAI) of 23.08.1994
52. T 1000/92 (Bisphenols/SHELL) of 11.05.1994
53. T 1397/07 (Dimerisation process/NESTLE OIL OYJ) of 06.05.2010
54. T 1543/06 (Game Machine/ GAMEACCOUNT) of 09.06.2007
55. T 1693/07 (E-mail printing apparatus/CANON) of 17.02.2012
56. T 1742/12 (On-demand instantiation/RAYTHEON) of 22.06.2016
57. T 1761/12 () of 19.12.2017
58. T 1764/09 () of 08.01.2014
59. T 2001/12 (Memory Device and its Reading Method) of 29.1.2015
60. T 2517/11 () of 12.10.2016

References:

1. Actavis v Eli Lilly (2015)
2. Almgren, Lisa. (2010). Inventive Step, Master thesis in comparative law, Law Faculty of University of Lund. Sweden: University of Lund.
3. Bainbridge, David I. (2010). Intellectual Property. United Kingdom: Pearson Education Limited.
4. Beecham Group's (Amoxycillin) Application (1980) R.P.C. 261 at 291
5. Biogen Inc. v. Medeva PLC (1997)
6. CHOU, Chih-Hao. (2016). Comparative Analysis of Inventive Step/Nonobviousness Standard and Case Study Thereof – from the Aspect of “the Problem to Be Solved”. 25: 1-10.
7. Cornish, W.R. (1999). Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights. United Kingdom: Sweet & Maxwell.
8. Dumbraveanu, Radu. (2009). assessment of inventive step, master thesis, Faculty of Law, Lund University. Sweden: University of Lund.
9. Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc. (2008) EWHC 1903 (Pat)
10. European Patent Office. (2019). Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office. Germany: Legal Research Service of the Board of Appeal.
11. Haberman and V & AMP; A marketing limited V. Jackel International limited (1999)
12. Hicktons patent syndicate v. patents & machine improvements (1909) 26 R.P.C. 339, CA
13. Idenix Pharmaceuticals LLC v. Gilead Sciences (Fed. Cir. 2019)
14. Jafarzadeh, Mirghasem, & Mahmoudi, Asghar (2005). Substantive Conditions for Patent Protection from the Perspective of Judicial Procedure and the Patent Office. Legal Research Journal, 8 (42): 69-148. (In Persian)
15. Jafarzadeh, Mirghasem, & Mahmoudi, Asghar (2006). The International Patent Registration System: Contexts and Necessities. Legal Research Journal, 9 (44): 55-107. (In Persian)
16. Law on Registration of Patents, Industrial Designs and Trademarks, enacted in 2007 (Repealed). (In Persian)
17. Law on the Protection of Industrial Property, enacted in 2024. (In Persian)
18. Mirhosseini, Seyed Hassan (2008). Patent Rights. Tehran: Mizan Publishing. (In Persian)
19. Najafi, Hamed (2017). The Inventive Step in Patent Law. Tehran: Majd Publications. (In Persian)
20. Patent Certificate No. 74871, for a "Load-Sensitive Brake Pressure Regulator for Vehicles with Hydraulic Brakes Lacking ABS System", Registration Date: 03/05/2012. (In Persian)
21. Patent Certificate No. 98317, for "Optimization of the Cooling System for Heavy Magnetic Coils", Registration Date: 10/04/2019. (In Persian)
22. Patent Certificate No. 98542, for a "Child-Lock Lift and Turn Door Preventing Accidental Ingestion of Lethal Substances such as Medicines, Poisons, Detergents, and Acids", Registration Date: 12/05/2019. (In Persian)
23. Patent Certificate No. 100691, for a "Timing Belt Tear and Wear Warning System with Engine Start Cut-Off", Registration Date: 16/03/2020. (In Persian)
24. Patent Certificate No. 108699, for a "Quasi-Hybrid Cooling Tower for Reducing Water Consumption", Registration Date: 27/08/2022. (In Persian)
25. Safaei, S. H. and Darvishzadeh, M. (2024). The Evolution of Intellectual Property Law in Light of Advances in Knowledge and Technology. Research and development in private law, 1(1), 7-19. doi: 10.22034/jpl.2024.718548. (In Persian)
26. Salehi Zahabi, Jamal (2009). Patent Law: A Comparative Perspective. Tehran: Sahami Publishing Company. (In Persian)

27. Shakeri,Z. (2024). Some factors affecting the evolution of the intellectual property system: expanding or limiting the scope of rights. Research and development in private law, 1(1), 241-271. doi: 10.22034/jpl.2024.716244. (In Persian)
28. T 0025/13 () of 20311.2014
29. T 0026/86 (X-ray apparatus) of 21.5.1987
30. T 0069/94 (Pharmaceutical composition/BEECHAM) of 18.06.1996
31. T 0153/97 (Aerosol Formulation/MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING) of 02.12.1998
32. T 0172/03 (Order management/ RICOH) of 27.11.2003
33. T 0208/84 (Computer-related invention) of 15.07.1986
34. T 0211/01 (Hydroxypolyalkene amine/DOVER) of 01.12.2003
35. T 0211/06 () of 25.04.2007
36. T 0254/86 (Yellow dyes) of 05.11.1987
37. T 0268/89 (Magnetic Plaster) of 06.02.1992
38. T 0270/11 (Kosmetische Zubereitungen/BEIERSDORF) of 06.06.2013
39. T 0273/92 () of 18.08.1993
40. T 0334/92 (Benzodioxane derivatives/EISAI) of 23.03.1994
41. T 0336/07 () of 11.10.2007
42. T 0465/92 (Aluminium alloys) of 14.10.1994
43. T 0479/00 (Colouring ceramics/VIGNALI) of 15.02.2002
44. T 0506/95 () of 05.02.1997
45. T 0589/95 () of 05.11.1998
46. T 0603/89 (Marker) of 03.07.1990
47. T 0606/89 () of 18.09.1990
48. T 0641/00 (Two identities/COMVIC) of 26.9.2002
49. T 0725/11 (Combination Antiviral Therapy/GILEAD) of 13.03.2017
50. T 0914/02 () of 12.07.2005
51. T 0964/92 (Benzodioxane derivatives/EISAI) of 23.08.1994
52. T 1000/92 (Bisphenols/SHELL) of 11.05.1994
53. T 1397/07 (Dimerisation process/NESTLE OIL OYJ) of 06.05.2010
54. T 1543/06 (Game Machine/ GAMEACCOUNT) of 09.06.2007
55. T 1693/07 (E-mail printing apparatus/CANON) of 17.02.2012
56. T 1742/12 (On-demand instantiation/RAYTHEON) of 22.06.2016
57. T 1761/12 () of 19.12.2017
58. T 1764/09 () of 08.01.2014
59. T 2001/12 (Memory Device and its Reading Method) of 29.1.2015
60. T 2517/11 () of 12.10.2016

پذیرفته شده | در انتظار انتشار نسخه نهایی | Draft Version | Unedited
ویراستاری نشده | Awaiting Publication |

Analysis of the problem and solution approach in patent law; a comparative study in the laws of the European Union, the United Kingdom and Iran

Abstract:

In various legal systems, assessment and establishing the inventive step as a fundamental requirement for patent registration has always been one of the most complex issues in patent law. This complexity stems from the qualitative nature of this criterion, which distinguishes it from other patentability conditions novelty and industrial utility. Accordingly, the judicial and administrative practices of leading countries reveal that a significant portion of patent related disputes revolve around assessing and proving the inventive step. Among the various standards developed to assess the inventive step, the problem and solution approach has been widely accepted as a reliable method due to its systematic structure and relative flexibility. The primary advantage of this approach, compared to other standards, is that it enables a more objective and evidence-based analysis of the invention. However, the practical application of this standard faces several challenges, including difficulties in precisely defining the scope of the technical problem, comprehensively identifying relevant prior art, and distinguishing between obvious and non-obvious solutions. Over time, and with the emergence of newer technologies, these challenges become even more pronounced. In Iran's legal system, despite the explicit mention of the inventive step requirement in the Patent, Industrial Designs, and Trademarks Registration Act of 1386 and the newly enacted Industrial Property Protection Law of 1403, there is no uniform and transparent practice for evaluating this criterion. A random review of registered patents in patent office of Iran indicates that although the patent office primarily follows the problem and solution approach, in practice, the lack of detailed guidelines and a coherent framework has led to inconsistent and sometimes contradictory interpretations of this standard. To address these shortcomings, a comparative study of the practices of international patent offices, such as the European Patent Office and the UK Intellectual Property Office etc., could provide valuable insights.

Keywords: Inventive step, Invention, Nonobviousness, Solution, Technical problem

ویراستاری نشده
Accepted | Awaiting Publication