

## نقش ادعاهای اختراع در تعیین عرصه فنی حمایت شده توسط حق اختراع؛ «کنکاشی در زیست فناوری»

محمدرضا پروین

### چکیده

ادعاهای اختراع که تعیین کننده مرز حقوقی مالکیت فکری در خصوص یک اختراع می‌باشند از اهمیت بسزایی در نظام حقوقی ثبت اختراع برخوردار هستند. نوع و ساختار یک ادعا خود مبنای با ارزشی جهت تعیین دامنه حمایت از «اختراع» و تقویت حمایت حقوقی اعطا شده به «مخترع» تلقی می‌گردد. از آنجا که نحوه طرح و یا تفسیر این ادعاها و نیز قابلیت کاربرد آن‌ها متناسب با هر عرصه از فناوری‌های نوین می‌تواند موجب آثار حقوقی متفاوتی باشد، هدف از نگارش مقاله حاضر نیز شناسایی ماهیت و بررسی اهم موضوعات، ابعاد و آثار مربوط به ادعاهای اختراع با تاکید بر زیست فناوری و با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیلی می‌باشد. از این‌رو مقدمتاً به منظور تعیین مبنا و معیاری مشخص جهت ارزیابی دامنه حقوقی مفروضه برای اختراع در ادعا، بخش اول مقاله به بررسی دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف در نحوه تفسیر ادعاهای اختراع اختصاص یافته و در بخش دوم، مصادیقی مهم از این قبیل ادعاها نیز مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در خاتمه چنین نتیجه‌گیری می‌گردد که اعمال و بهره‌گیری دقیق، صحیح و مؤثر از نظام حق اختراع در کشور بیش از هرچیز مستلزم توسعه اصول نظری، دکترین‌ها و رویه‌های قضایی در جهت تحلیل قابلیت‌ها و ابعاد گوناگون قابل استنتاج از موضوعات قانونی مطروحه من جمله ادعاهای اختراع می‌باشد. در این صورت است که می‌توان با احراز شناختی کامل نسبت به ماهیت «ادعاهای اختراع» از یک سو و ماهیت خود «اختراع» از سوی دیگر، نسبت به انطباق، بررسی قابلیت و چگونگی کاربرد صحیح این ادعاها در مصادیق و عرصه‌هایی نوین از فناوری همچون زیست فناوری، نانو فناوری و ... نیز اقدام نمود.

### واژگان کلیدی

ادعای اختراع؛ زیست فناوری؛ دکترین؛ رویه قضایی؛ دامنه حمایت حقوقی.

## نقش ادعاهای اختراع در تعیین عرصه فنی حمایت شده توسط حق اختراع؛ «کنکاشی در زیست فناوری»

ادعاهای اختراع<sup>۱</sup>، بخش حقوقی و مهمی از یک تقاضانامه ثبت اختراع را تشکیل می‌دهند. در کنار بخش فنی تقاضا نامه ثبت اختراع که عمدتاً معطوف به تشریح خصایص و ویژگی‌های فنی اختراع مورد نظر است، بخش مربوط به ادعاهای یک اختراع مشخص کننده دامنه حمایت حقوقی قابل اعطا به آن اختراع و به نوعی تعیین کننده میزان حق انحصار دارنده حق اختراع به منظور بهره‌برداری از آن اختراع می‌باشد.

از این رو، وجود تعریفی مشخص از اختراع مورد تقاضای ثبت و ذکر مصادیق، مشخصه‌ها و جزئیات دقیق مربوطه در بخش «ادعا»ی تقاضانامه ثبت اختراع می‌تواند همانند الگو و دستورالعملی جهت تعیین و شناسایی دامنه حمایت حقوقی قابل اعطا به آن اختراع، مورد استفاده عموم مردم، دیگر رقبا و حتی مراجع قضایی قرار گیرد. به عبارت دیگر، ضرورت و هدف از نگارش ادعاهای اختراع در اصل مشخص کردن مرزی نسبتاً دقیق و ممکن بین عرصه فنی حمایت شده توسط حق اختراع، عرصه عمومی قابل دسترس توسط عموم و نیز عرصه فنی حمایت شده توسط حق اختراع مربوط به دیگر مخترعین می‌باشد.

بر این اساس، مهارت در نحوه نگارش صحیح ادعاهای اختراع می‌تواند تسهیل گر قابلیت تعمیم دامنه حمایتی مورد تمایل مخترع به تمامی محصولات و یا فرایندهای یکسان تولید شده از سوی دیگر رقبا باشد. البته در همین خصوص لازم به ذکر است که ادعاهای اختراع در هر صورت نمی‌بایست به گونه‌ای تنظیم شوند که «ناکافی» و یا «پیش از حد وسیع» تلقی گردند. در حالت اول، مخترع امکان

بهره‌برداری آزاد رقبا از اختراعات را در مصادیقی که قبلاً در ادعای خود مطرح نموده است، به راحتی فراهم می‌نماید. در حالت دوم و نگارش بیش از حد وسیع دامنه مورد تقاضای حمایت در ادعای اختراع نیز همواره این احتمال قابل تصور است که ادعای مورد نظر به دنبال طرح تقاضایی از سوی دیگر رقبا و نیز اخذ تصمیمی از سوی مراجع قضایی بعنوان ادعایی افراطی تلقی شده و مردود اعلام گردد.

به هر حال تعریف و تبیین دقیق دامنه حمایت حقوقی مورد نظر از اختراع در ادعاهای اختراع، الزامی قانونی و پذیرفته شده در غالب قوانین ثبت اختراع کشورها بوده که در این راستا از توصیف اختراع نیز به منظور تفسیر ادعاهای یاد شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<sup>۲</sup>

در همین زمینه در پاراگراف اول ماده ۶۹ کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع آمده است: «دامنه حمایت قابل اعطا از سوی حق اختراع بر اساس عبارات مندرجه در ادعای اختراع تعیین می‌گردد. معهذا، توصیف و ترسیم‌های موجود از اختراع در تقاضانامه ثبت اختراع نیز در جهت تفسیر ادعا مورد استفاده قرار می‌گیرند». سازمان اروپایی ثبت اختراع در تصمیم قضایی سال ۱۹۸۷ خود نیز نگرش مطروحه در ماده ۶۹ کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع را تایید نمود.

نحوه نگارش و نوع ادعاهای قابل کاربرد در خصوص اختراعات به عمل آمده در عرصه زیست فناوری خود از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌باشند. کاربردهای مغفول مانده از یک ماده بیولوژیک در ادعای اختراع مورد نظر می‌تواند موضوع ادعاهایی جدید و یا حتی سوء استفاده از سوی دیگر رقبا باشد. به عنوان نمونه ذکر تنها یک کاربرد از باکتری X در ادعای اختراع تحت عنوان «کود بیولوژیک» می‌تواند در شرایطی دست رقبا را برای طرح ادعایی جدید و یا

هرگونه بهره‌برداری احتمالی از همان باکتری پیرامون کاربرد قابل پیش‌بینی دیگری از آن تحت عنوان «سم بیولوژیک» باز بگذارد. از این‌رو دامنه حمایت قابل اعطا به این قبیل اختراعات متناسب با نحوه نگارش ادعا و نیز ماهیت اختراع متفاوت می‌باشد.

از سوی دیگر، ماهیت خاص مواد بیولوژیک خود مستلزم ملحوظ نمودن شرایط حقوقی خاصی برای نگارش و تفسیر ادعای این قبیل اختراعات می‌باشد. در حقیقت، با توجه به قابلیت تکثیر طبیعی این دسته از مواد سؤالی که قابل طرح است این می‌باشد که آیا دامنه حمایت اولیه اعطا شده به یک ماده بیولوژیک قابل تعمیم به نسل‌های بعدی همان ماده نیز می‌باشد؟

قبل از بررسی جزئیات موضوع، مقدمتاً به بررسی نگرش و رویکردهای متفاوت متخذه درخصوص نحوه تفسیر ادعاهای اختراع که خود نیز ایفاگر نقش بسزایی در تعیین دامنه حمایت حقوقی از اختراع می‌باشد، می‌پردازیم.

#### الف) تعیین دامنه حمایت براساس تفسیر ادعا

هیچ توافق بین‌المللی خاصی درخصوص نحوه و چگونگی تفسیر ادعاهای اختراع به منظور تعیین دامنه حمایت مورد قبول و قابل اعطا به اختراعات وجود ندارد. لیکن براساس دکترین و رویه‌های قضایی کشورهای مختلف، نوع تفسیر قابل ارائه از ادعای اختراع براساس معیارهای عینی تصریح شده در ادعا و یا معیارهای نظری قابل طرح پیرامون آن قابل تقسیم بوده که در ذیل به بررسی هر یک از آنها می‌پردازیم.

### ۱- تفسیر «تحت اللفظی»<sup>۳</sup> و تفسیر «معادل»<sup>۴</sup> از ادعا

در غالب نظام‌های حقوقی متن و عبارات مندرجه در ادعای اختراع اساس تفسیر دامنه حمایتی مورد قبول و قابل استنتاج از آن ادعا را تشکیل می‌دهد. لیکن در برخی از کشورها تفسیر ادعای اختراع منحصرأً مبتنی بر متن و عبارات تصریح شده در ادعا بوده و هیچ موضوعی فراتر از آنچه که عیناً به رشته نگارش درآمده است قابل قبول نمی‌باشد.

دلیل اتخاذ این نوع نگرش پیرامون تفسیر ادعا که از آن به عنوان تفسیر «تحت اللفظی» نیز یاد می‌گردد این است که مخترع با اراده و آگاهی کامل اقدام به تعیین و تحدید قلمرو و مصادیق مورد نظر از اختراع خود در ادعا نموده و هیچ دلیلی توجیه‌گر اعطای دامنه حمایتی وسیع‌تری به آن اختراع فراتر از آنچه که مخترع به صراحت تمایل به طرح و ادعای آن داشته است، نمی‌باشد.

این نوع نگرش در کشورهای با نظام حقوقی کامن لاء<sup>۵</sup> و به طریق اولی در کشور انگلستان و رویه‌های قضایی آن کشور مطرح گردیده است. اما مشکلی که در این زمینه قابل طرح است این می‌باشد که در تفسیر تحت اللفظی از ادعای اختراع، شخص ثالث به راحتی قادر خواهد بود تا با اندکی اصلاحات بر روی یک مشخصه از اختراع ادعا شده، در دامنه شمول حمایتی متن ادعای مخترع اولیه واقع نگردیده و بالطبع به نقض احتمالی حق اختراع مورد نظر نیز متهم نگردد. در حالی که، این حقیقت و احتمال همچنان وجود دارد که هرگونه ادعای مرتبط مطروحه از سوی شخص ثالث به لحاظ «ماهوی» متفاوت با اختراع مورد ادعای اولیه نبوده و یا «اساساً» دارای گام به واقع ابداعی (به عنوان یکی از شروط ثبت اختراع) نباشد.

برخی دیگر از کشورها دارای انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به تفسیر ادعاهای اختراع می‌باشند. در این قبیل رویکردها به جای تفسیری مضیق و تحت‌اللفظی از ادعا، تفسیری موسع با ملحوظ نمودن مصادیقی «معادل» با آنچه که ادعا گردیده، ارائه می‌گردد. منظور از «معادل» آن دسته از مصادیقی است که می‌توانند علیرغم عدم نگارش در متن ادعا و بدلیل قرابت فنی و ماهوی با اختراع ادعا شده (که البته خود نیز مبتنی بر معیارهای خاصی است<sup>۲</sup>) در دامنه شمول حمایتی ادعای مورد نظر واقع گردند.

این نوع نگرش پیرامون تفسیر ادعا که دامنه حمایت ناشی از ادعای اختراع را قابل تعمیم به «معادل‌ها» می‌داند در بسیاری از رویه‌های قضایی کشورهای اروپایی همچون فرانسه، آلمان، هلند، سوئیس، کشورهای اسکاندیناوی و همچنین سازمان اروپایی ثبت اختراع مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته است.

گسترش و رسمیت صریح امکان ارائه تفاسیر «معادل» از ادعاهای اختراع در اروپا موضوع یکی از دستورکارهای کنفرانس دیپلماتیک برگزار شده در نوامبر سال ۲۰۰۰ پیرامون بررسی کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع نیز بوده که مباحثات ذی‌ربط مطروحه در آن منجر به افزودن ماده جدیدی (ماده ۲) در پروتکل تفسیری ماده ۶۹ کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع گردید. این ماده مقرر می‌سازد: «به منظور تعیین دامنه حمایت قابل اعطا در نظام حقوقی ثبت اختراع اروپا می‌بایست تمامی عناصری را نیز که «معادل» با عناصر اشاره شده در ادعای اختراع می‌باشند، مورد مذاقه قرار داد». اگرچه نهایتاً این ماده به کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع نیز افزوده نگردید لیکن تصمیم متخذه در این کنفرانس بیانگر رویکردی رسمی دال بر پذیرش تفاسیر «معادل» از ادعای اختراع در اروپا تلقی می‌گردد.

امروزه ماده ۶۹ کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع و پروتکل تفسیری آن عیناً در برخی قوانین ثبت اختراع کشورهای اروپایی اشاره و مورد استناد قرار گرفته است. بخش ۶۰ و ۱۲۰ قانون ثبت اختراع سال ۱۹۷۷ (اصلاحیه ۲۰۰۶) انگلیس و بخش (۱) ۲۲(a) قانون ثبت اختراع سال ۱۹۷۰ (اصلاحیه ۲۰۰۵) اتریش از جمله این موارد می‌باشند.

مضافاً بر این، اهمیت استفاده از پروتکل تفسیری یادشده جهت تعیین دامنه شمول حمایتی ادعاهای اختراع در تصمیم قضایی دادگاه انگلیس نیز مورد تأکید قرار گرفت. در این تصمیم دادگاه انگلیس با طرح سه سؤال به شرح ذیل به بررسی این موضوع می‌پردازد:

«نخست، آیا اختراع مشابه با اختراع مطروحه در ادعای اولیه دارای اثری اساسی بر روی وظیفه اختراع مورد نظر می‌باشد؟ اگر چنین است، اختراع مشابه از دامنه شمول حمایتی ادعای اختراع اولیه خارج می‌گردد ولی اگر چنین نباشد؛ دوم، آیا اختراع مشابه، از دید فرد ماهر و متخصص در این عرصه نیز در زمان انتشار تقاضای ثبت اختراع اولیه بعنوان اختراعی «بدیهی» تلقی می‌گردیده است؟ سوم، اگر چنین نبوده است، اختراع مشابه از دامنه شمول حمایتی ادعای اختراع اولیه خارج می‌گردد ولی اگر اختراع مشابه بدیهی تلقی گردد فرد ماهر می‌بایست براساس آنچه که در ادعای اختراع نوشته شده، نتیجه بگیرد که آیا مخترع با تنظیم این ادعا خواهان رعایت دقیق مفاهیم مورد نظر مطروحه در آن ادعا بعنوان یک الزام اساسی برای اختراع مورد ادعای خود بوده است؟ اگر چنین است، اختراع مشابه از دامنه شمول حمایتی ادعای اختراع اولیه خارج می‌گردد.»

در تصمیم قضایی سال ۲۰۰۴ انگلیس پیرامون تولید اریتروپوئتین از طریق تکنولوژی دی.ان.ای. نوترکیب نیز مسأله اساسی بر روی تعیین مواردی بود که

طبق نظر فرد ماهر در آن عرصه، دارنده حق اختراع با تنظیم ادعای اختراع خود خواهان طرح و کسب حمایت از آنها بوده است.

علی‌ای‌حال در این خصوص لازم به ذکر است که اگرچه ماده ۲ پروتکل تفسیری ماده ۶۹ کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع موید امکان ارائه تفسیر «معادل» از ادعا در مواقع مقتضی است لیکن اساس این پروتکل معطوف به ضرورت تعیین یک راهکار میانی در مقایسه با دو تفسیر افراطی قابل ارائه از ادعای اختراع می‌باشد. پروتکل یادشده در این راستا در ماده یک خود مقرر می‌سازد:

«ماده ۶۹ کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع نمی‌بایست به گونه‌ای تفسیر گردد که مبین ضرورت تعیین دامنه حمایت از اختراع صرفاً به استناد عبارات مستقیم مطروحه در متن ادعای اختراع بوده و توصیف و ترسیم‌های اختراع نیز به عنوان تنها عناصر قابل استفاده جهت رفع ابهامات مطروحه ذی‌ربط در ادعا تلقی گردند. از سوی دیگر تفسیر ادعا نمی‌بایست آنچنان نیز وسیع باشد که ادعای اختراع صرفاً به عنوان یک راهنمای ساده تلقی گردیده و دامنه حمایت از اختراع قابل تعمیم بر هر آنچه باشد که دارنده حق اختراع خواهان طرح آن است. از این‌رو تفسیر ادعای اختراع می‌بایست به گونه‌ای ارائه گردد که تعادلی میان این دو رویکرد افراطی ایجاد نموده و بطور یکسان بتواند حمایت حقوقی عادلانه‌ای را برای متقاضی از یک سو و دامنه اختیار منطقی را برای اشخاص ثالث از سوی دیگر فراهم نماید.»

بنابراین، براساس پروتکل مذکور به نظر می‌رسد که تفسیر مورد انتظار از ادعای اختراع نه می‌بایست محدود به عبارات تصریح شده در متن ادعا گشته و نه از دامنه شمول حمایتی قابل طرح و استنتاج از آن فراتر رود، بلکه آنچه که در اصل مهم می‌باشد یافتن مرز و دامنه حمایت عادلانه‌ای متناسب با «ادعا» و «ماهیت» اختراع



است. بدیهی است که تحقق این مهم نیازمند تفسیری «معادل» لیکن مقتضی از ادعا نیز می‌باشد.

در موارد مشابه دادگاه‌های ژاپن عمدتاً براساس نظریه «تشخیص مخترع»<sup>۷</sup> عمل نموده‌اند. براساس این نظریه آنچه که توسط مخترع در متن ادعای اختراع مورد اشاره و ادعا قرار نگرفته، نمی‌تواند در دامنه شمول حمایتی آن ادعا نیز قرار گیرد. با وجود این، دادگاه عالی این کشور در تصمیم سال ۱۹۹۸ خود از این نظریه عدول نموده و در همین خصوص اعلام داشت که اگرچه محصول مورد اختلاف در متن ادعای اختراع تصریح نگردیده اما از آنجا که اصلاح به عمل آمده بر روی محصول مورد اختلاف بسیار ناچیز بوده لذا این محصول همچنان در دامنه شمول حمایتی ادعای اختراع محصول اولیه مورد نظر قرار می‌گیرد.

## ۲- «File history»: معیاری قابل استناد در تفسیر ادعا

همان‌گونه که قبلاً بدان اشاره شد براساس ماده ۶۹ کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع و پروتکل تفسیری آن، توصیف و ترسیم‌های مربوط به اختراع می‌توانند بعنوان معیاری در جهت تفسیر ادعاهای آن اختراع نیز مورد استفاده قرار گیرند. البته لازم به ذکر است که توصیف و ترسیم‌ها قادر به تغییر مفاهیم در ادعای اختراع و یا افزودن عنصری جدید بدان نمی‌باشند، بلکه از آنها صرفاً در جهت رفع ابهامات احتمالی مطروحه پیرامون محتوای ادعای اختراع استفاده می‌گردد.

براساس برخی رویه‌های قضایی، جدای از توصیف و ترسیم‌های اختراع می‌توان از اظهارات و اقدامات بعمل آمده از سوی مخترع در طی فرایند اعطای حق اختراع نیز جهت تفسیر ادعاهای اختراع و تعیین دامنه شمول حمایتی آنها بهره گرفت. البته مواضع متخذه از سوی کشورها نسبت به بکارگیری این اصل که تحت عنوان

«File history»<sup>۸</sup> و یا به عبارتی «سابقه فرایند دادرسی تقاضای ثبت اختراع» نامیده می‌گردد، کاملاً یکسان نمی‌باشد.

در انگلیس، اگرچه تاکنون دادگاه عالی این کشور نسبت به بکارگیری این اصل تردید از خود نشان داده است<sup>۹</sup> اما دادگاه تجدیدنظر این کشور در تصمیم قضایی سال ۲۰۰۱ خود در همین خصوص تصریح نمود که «سابقه فرایند دادرسی تقاضای ثبت اختراع» می‌تواند به حل مشکلات مربوط به عدم قطعیت در تعیین دامنه حمایت از اختراع (ادعا) نیز کمک نماید.

در هلند دادگاه عالی آن کشور در تصمیم قضایی سال ۱۹۹۵ خود این استدلال را که اطلاعات مربوط به «سابقه فرایند دادرسی تقاضای ثبت اختراع» نمی‌توانند جهت تفسیر دامنه حمایت از اختراع به نفع مخترع مورد استفاده قرار گیرند، قابل قبول ندانسته و برعکس تاکید نمود که اگر با تکیه بر «سابقه فرایند دادرسی تقاضای ثبت اختراع» بتوان استدلال‌هایی را به نفع دارنده حق اختراع ارائه نمود، ضروری است تا نسبت به بهره‌گیری کافی از این فرایند اقدام لازم صورت پذیرد. رویه‌های قضایی در کشور فرانسه عمدتاً بیانگر عدم موافقت آن کشور نسبت به استفاده از «سابقه فرایند دادرسی تقاضای ثبت اختراع» در تعیین دامنه شمول حمایتی ادعاهای اختراع می‌باشند. با وجود این، در برخی تصمیمات قضایی متخذه از سوی آن کشور اظهارات و مدارک متقاضی ثبت اختراع در طی فرایند اعطای حق اختراع بطور کامل نادیده گرفته نشده است.

در ایالات متحده آمریکا نیز اظهارات و اقدامات بعمل آمده از سوی مخترع در طی فرایند اعطای حق اختراع دارای اعتبار یکسانی با توصیف و ترسیم‌های اختراع جهت تفسیر ادعای اختراع می‌باشند. البته شایان ذکر است که در این کشور

تفسیر ادعا صرفاً در زمره اختیارات قاضی دادگاه قرار گرفته و ادعاهای اختراع نیز از حداکثر دامنه حمایتی ممکن و معقول بهره‌مند می‌گردند.

### ب) تعیین دامنه حمایت براساس نوع ادعا

اصولاً دامنه حمایت از اختراع قابل تعمیم به تمامی محصولات و فرایندهای یکسان و مشابه با آنچه که توصیف و مورد ادعا واقع گردیده، می‌باشد. جدای از تفسیر متن ادعا، نوع و ماهیت ادعا نیز خود بیانگر دامنه حمایتی مفروضه متناسب با آن ادعا بوده که لازم است پیش فرض‌های مربوط به هر یک جهت تشخیص امکان و یا چگونگی کاربرد آنها در عرصه زیست فناوری مورد کنکاش و بررسی مجزایی قرار گیرند.

ادعاهای اختراع در زمینه محصول عموماً براساس «ویژگی‌های ساختاری» محصول مورد نظر به رشته نگارش درمی‌آیند. به عبارتی در این نوع ادعاها، محصول به تناسب ساختار و ترکیبات شیمیایی آن مورد تعریف قرار می‌گیرد. برخی قوانین و رویه‌های قضایی موید امکان نگارش ادعاهای اختراع در قالب‌های دیگری همچون «کارکرد» (یعنی با تاکید بر آنچه که اختراع انجام می‌دهد تا آنچه که ماهیت خود اختراع می‌باشد) و یا «فراورده توسط فرایند» (یعنی اصل بر ادعای محصول بوده اما این محصول توسط فرایند تولید آن توصیف و مورد ادعا قرار گرفته است) نیز می‌باشند.

ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶ جمهوری اسلامی ایران نیز در همین خصوص مقرر می‌سازد «ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فراورده، فرایند، فرایند دستیابی به یک فراورده و یا ترکیبی از فرایند و

فراورده باشند». در این بخش تلاش می‌گردد تا اهم این ادعاها مورد بررسی قرار گیرند.

### ۱- ادعاهای «فراورده توسط فرایند»<sup>۱۰</sup>

این دسته از ادعاها اغلب در خصوص اختراعاتی بکار گرفته می‌شوند که شناخت و تعیین ساختار آن اختراعات چندان آسان نمی‌باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد که این ادعاها به طریق اولی دارای کاربرد بسزایی در عرصه اختراعات محصولات شیمیایی و یا بیوتکنولوژیکی که ترکیبات و ساختار آنها براحتی قابل توصیف نیست، باشند. بعنوان نمونه، از آنجا که تعریف خصایص و فنوتیپ یک گیاه دورگه<sup>۱۱</sup> دشوار می‌باشد، این نوع ادعاها می‌توانند راهکار مؤثری جهت ثبت اختراعات به عمل آمده بر روی این قبیل گیاهها باشند.

در عمل، این موضوع نیز در تصمیم قضایی لوبریزول سازمان اروپایی ثبت اختراع مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. دادگاه در این خصوص اعلام داشت «محصولات مورد ادعا (محصولات گیاهی دورگه) از جمله محصولات بیولوژیکی هستند که چندان قابل تعریف نبوده و خصایص فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی آنها نیز قابل شناسایی دقیق نمی‌باشند. از این رو بذور و گیاهان دورگه مورد نظر صرفاً از طریق فرایند تولید آنها قابل تعریف و ادعا می‌باشند.»

علیرغم اهمیت کاربردی یادشده برای این قبیل ادعاها، شایان ذکر است سازمان اروپایی ثبت اختراعات در تصمیم قضایی T 150/82 خود اضافه و تصریح می‌کند که این نوع ادعاها صرفاً در صورتی قابل قبول و ارائه می‌باشند که محصول مورد نظر نیز خود واجد شرایط ثبت اختراع یعنی جدید و دارای گام ابداعی باشد.

مضافاً بر این از آنجا که بطور کلی دامنه حمایت از اختراع متناسب با نوع ادعای اختراع ارائه شده نیز قابل تعیین و ارزیابی است، دامنه حمایت از اختراع در قالب ادعای «فراورده توسط فرایند» اساساً معطوف به «محصول» و نه «فرایند» می‌باشد. این موضوع در دستورالعمل‌های سازمان اروپایی ثبت اختراع نیز درج گردیده و سازمان اروپایی ثبت اختراع در تصمیم T 20/94 خود در این خصوص تأکید نمود که «علیرغم برخی عبارات به کار گرفته شده همچون «قابل تولید بوده»، «تولید گردیده» و یا «مستقیماً تولید گردیده» در این قبیل ادعاها، این ادعاها در اصل مربوط به خود محصول بوده و دربرگیرنده حمایت مطلق حقوقی از آن محصول می‌باشند».

معهداً با توجه به اینکه در این نوع ادعاها تعریف محصول براساس فرایند تولید مشخصی از آن محصول می‌باشد، سؤال مطروحه در این است که آیا استفاده از فرایندهای دیگری که منجر به تولید همان محصول می‌گردد، نقض حق اختراع محسوب می‌شود؟

عده ای از حقوقدانان در اروپا بر این عقیده می‌باشند که اگر فرایند تولید دارای ویژگی‌هایی باشد که قابل تعیین و ارزیابی مستقل از آن فرایند باشند، این ویژگی‌ها می‌توانند مبنایی برای تشخیص و احراز موارد نقض حق اختراع محسوب گردند. بر این اساس به نظر می‌رسد که استفاده از فرایندهای دیگری که دارای مشخصه‌های اساسی مشابهی با فرایند اولیه تصریح شده در این قبیل ادعاها باشند می‌تواند ناقض حق اختراع محصول مورد نظر تلقی گردد.

سؤال دیگر قابل طرح در این زمینه مربوط به میزان دامنه حمایت قابل اعطا به محصول ادعا شده در قالب این نوع ادعاها است. این سؤال در اصل ناشی از عدم امکان تعیین و شناخت «خصایص ساختاری» محصول نهایی است که مخترع در

قالب این نوع ادعاها مترصد اخذ حمایت آن بوده است. لذا سؤال بطور مشخص این است که آیا دامنه شمول حمایتی این نوع ادعاها صرفاً دربرگیرنده همان محصولی است که فرایند تولید آن در ادعا تصریح گردیده و یا قابل تعمیم به محصولات مشابهی نیز است که از طریق فرایندی دیگر تولید شده‌اند؟

مشابه این سؤال در دادگاه عالی انگلیس در سال ۲۰۰۴ مطرح گردید. در این تصمیم قضایی بحث به طور مشخص بر سر این موضوع بوده است که آیا دامنه شمول حمایتی ادعای اختراع تنظیم یافته در قالب «فراورده توسط فرایند» قابل تعمیم به تمام خطوط سلولی<sup>۱۲</sup> است که دارای خصایص مشابه مربوطه می‌باشند و یا صرفاً دربرگیرنده خطوط سلولی تولید شده از همان فرایند تصریح شده در ادعا است.

دادگاه عالی کشور ژاپن نیز در تصمیم قضایی ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۷ خود به بررسی این موضوع با بیان برخی شرایط مربوطه به شرح ذیل می‌پردازد:

«ادعای «فراورده توسط فرایند» می‌بایست در اصل به عنوان روشی جهت تعریف و تشخیص ماده (محصول) مورد ادعا تلقی گردد و نه به عنوان یک عنصر متشکله ضروری اختراع مورد ادعا. معهداً این موضوع خود منوط به آن است که: نخست، ماده مورد ادعا نیز واجد شرایط ثبت اختراع یعنی جدید و دارای گام ابداعی باشد. دوم، در ادعا هیچ‌گونه تصریحی دال بر این موضوع نباشد که ماده مورد ادعا محدود به فرایند تولید ذکر شده در آن ادعا می‌باشد. سوم، ماده دیگر تولید شده با ماده ادعا شده به لحاظ موضوع حمایت، یکسان باشد».

مطابق با تصمیم قضایی فوق‌الذکر، در صورت تحقق چنین شرایطی است که دامنه حمایت محصول ادعا شده در قالب «فراورده توسط فرایند» می‌تواند قابل تعمیم به دیگر محصولات مشابه نیز باشد.

بر همین اساس دادگاه ژاپن در خاتمه اعلام داشت که «اینترفرون»<sup>۱۳</sup> انسانی ادعا شده در قالب «فراورده توسط فرایند» نه تنها دربرگیرنده اینترفرون بدست آمده از گلبول‌های سفید خون انسانی است بلکه می‌تواند دربرگیرنده آن دسته از اینترفرون‌هایی باشد که از سلول‌های انسانی دیگری همچون سلول‌های لمفوبلاست<sup>۱۴</sup> بدست می‌آیند، مشروط به آنکه این اینترفرون‌ها به لحاظ موضوع حمایت نیز مشابه اینترفرون ادعا شده باشند.»

ایالات متحده آمریکا دارای مواضع متناقضی در این زمینه می‌باشد. در تصمیم قضایی سکریپس دادگاه فدرال این کشور اعلام نمود که دامنه حمایت ادعاهای اختراع در قالب «فراورده توسط فرایند» نمی‌بایست محدود به محصول تولیدی از طریق فرایند تصریح شده در آن ادعا گردد، درحالی‌که در تصمیم قضایی آتلانتیک ترموپلاستیک، این دادگاه رای قبلی خود را نادیده گرفته و برعکس اعلام داشت که دامنه حمایت قابل اعطا در قالب ادعاهای «فراورده توسط فرایند» صرفاً قابل اعمال به همان محصول نهایی است که فرایند تولید آن در ادعای مربوطه مشخص گردیده است.

این تناقض تاکنون باعث بروز ابهاماتی در نحوه تصمیم‌گیری در موارد مشابه از سوی دیگر دادگاه‌های آمریکا گردید.

## ۲- ادعاهای مبتنی بر «کارکرد»<sup>۱۵</sup>

به دلایل عملی، در برخی موارد پذیرفته شده است که ادعاهای اختراع به صورت «کارکردی» یعنی براساس وظیفه‌ای که اختراع انجام می‌دهد و نه براساس ماهیت خود اختراع، تنظیم و به رشته نگارش درآیند.

این دسته از ادعاها همانند ادعاهای نوع قبل دارای کاربرد بسزایی در عرصه اختراعات زیست فناوری می‌باشند. بر این اساس می‌توان یک محصول بیولوژیک را صرف‌نظر از خصایص و ویژگی‌های ساختاری، بر مبنای وظایف بیولوژیکی آن تعریف و مورد ادعا قرار داد.

سازمان اروپایی ثبت اختراع صرفاً در مواردی استفاده از این نوع ادعاها را مجاز و مورد قبول می‌داند که راهکار دیگری جهت تعریف دقیق‌تر اختراع مورد نظر وجود نداشته باشد.

دادگاه بدوی این سازمان در تصمیم قضایی سال ۱۹۹۳ خود ادعای اختراع مربوط به بخشی از دی. ان. ای. را که مبتنی بر بیان وظیفه کلی آن یعنی کد کردن فنوتیپ آی. ان. ای. بود، رد نمود. معهداً، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر ضرورت احراز ۲ شرط به شرح ذیل تصمیم دادگاه بدوی را نادیده گرفته و اینچنین مقرر داشت: «اگر خصایص اساسی فنی یک اختراع نتوانند بدون محدود نمودن دامنه اختراع موردنظر به شیوه‌ای دیگر تعریف گردند و اگر متناسب با این خصایص، توصیف نیز دارای مشخصه‌های لازم و کافی برای یک فرد متخصص ماهر<sup>۱۶</sup> باشد که وی را بدون نیاز به انجام آزمایشات پیچیده قادر به اجرای موفق اختراع مورد نظر نماید، در این صورت می‌توان آن اختراع را به شکل «کارکردی» تعریف و مورد ادعا قرار داد.»

به هر حال از جمله سؤالات قابل طرح در خصوص این دسته از ادعاهای اختراع نیز همانا قابلیت تعمیم دامنه حمایت حق اختراع به دیگر محصولاتی است که دارای وظایف مشابهی با آنچه که قبلاً طرح و ادعا شده، می‌باشند. به عنوان نمونه سؤال این است که آیا تعریف یک پروتئین بر مبنای «کارکرد» می‌تواند تعمیم‌گر



دامنه حمایت از آن پروتئین به تمامی پروتئین‌هایی باشد که حتی با ساختاری متفاوت دارای کارکرد و وظیفه‌ای مشابه می‌باشند.

سازمان اروپایی ثبت اختراع در تصمیم قضایی T 923/92 با تصریح جزئیاتی در این خصوص به بررسی موضوع پرداخته و اعلام می‌دارد که ادعای مربوط به فرایند آماده‌سازی پروتئینی که وظیفه آن فعال کردن پلاسمینوژن بافت انسانی است، بدون اشاره به «جزئیات دقیق» مربوط به وظیفه مورد نظر آن پروتئین در میان دیگر وظایف متعدد آن (به عنوان نمونه بدون تعیین چگونگی و نقطه فعال مورد نظر پروتئین در ارتباط با فعال کردن پلاسمینوژن بافت انسانی)، قابل قبول نمی‌باشد. زیرا در این صورت فرد متخصص ماهر قادر به تشخیص این موضوع نیست که آیا مشتق دیگری<sup>۱۷</sup> از آن پروتئین که صرفاً دارای یکی از وظایف برجسته آن پروتئین (فعال‌کننده پلاسمینوژن بافت انسانی) است، در دامنه حمایت ناشی از ادعای اختراع یاد شده قرار می‌گیرد؟<sup>۱۸</sup>

مطابق با این تصمیم قضایی به نظر می‌رسد که دامنه حمایت این قبیل ادعاها در اروپا قابل تعمیم به مصادیق مشابه دیگر در صورت تطابق با کلیه «جزئیات مرتبط با وظیفه تصریح شده» در ادعای اختراع مورد نظر می‌باشد. به عبارت مشخص‌تر، دامنه حمایت پروتئین مورد ادعا (فعال‌کننده پلاسمینوژن بافت انسانی از طریق نقطه فعال مشخصی در آن پروتئین) می‌تواند قابل تعمیم به مشتق شده‌ای با ساختار یکسان و یا متفاوت از آن پروتئین باشد که وظیفه آن از طریق «همان نقطه فعال و جزئیات مشخص شده در ادعای اختراع» فعال کردن پلاسمینوژن بافت انسانی است.

در آمریکا نیز این نوع ادعاها در صورتی که تعاریف ارائه شده در آنها بیش از حد وسیع نبوده و مانع از تحقیقات و توسعه در عرصه مورد نظر نگردند، مورد

قبول می‌باشند. این موضوع در بخش ۱۱۲ فصل ۳۵ ماده ۶ قانون ثبت اختراع این کشور نیز مطرح شده است.

البته شایان ذکر است که براساس این ماده قانونی و رویه‌های قضایی آمریکا، دادگاه‌ها می‌بایست ادعاهای مبتنی بر «کارکرد» را صرفاً برای آن دسته از موضوعاتی که به صراحت در ادعا تصریح گردیده و «ساختار آن‌ها نیز یکسان است»، اعمال نمایند. به عبارت دیگر اگر قرار است دامنه یک ادعای اختراع مبتنی بر «کارکرد» قابل تعمیم به مصادیق مشابه با همان کارکرد باشد، مصادیق مورد نظر می‌بایست علیرغم داشتن کارکردی دقیقاً مشابه با آنچه که در ادعا تصریح گردیده به لحاظ «ساختاری» نیز مشابه تلقی گردند.

ادعاهای مبتنی بر «کارکرد» با استناد به شرط توصیف اختراع نیز در رویه‌های قضایی متعددی در آمریکا مطرح و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تصمیم قضایی سال ۱۹۹۷ دادگاه فدرال آمریکا در زمینه میکروارگانیزی حاوی یک توالی cDNA کدکننده انسولین انسانی از جمله این موارد می‌باشد. در این تصمیم قضایی دادگاه ادعان داشت اگر یک ماده بیولوژیکی اختراع شده صرفاً از طریق وظیفه و یا نتیجه آن مورد توصیف و ادعا قرار گیرد، آن اختراع به میزان کافی تعریف نشده است. طبق نظر دادگاه یک توصیف می‌بایست حاوی تعاریفی دقیق پیرامون ساختار، فرمول، نام شیمیایی و یا خصایص فیزیکی محصول مورد نظر باشد و نه صرفاً بعنوان یک «طرح کلی» جهت تولید اختراع ادعا شده.

براساس کلیات مطروحه در تصمیم قضایی فوق‌الذکر، دادگاه آمریکا نتیجه‌گیری نمود که تعریف یک توالی cDNA کدکننده انسولین موش صحرائی نمی‌تواند دربرگیرنده اختراعی وسیع‌تر بر روی cDNA کدکننده انسولین پستانداران و مهره‌داران باشد.

در ژاپن نیز دادگاه‌های آن کشور ضمن محدود نمودن دامنه شمول حمایت ادعاهای مبتنی بر «کارکرد» به مصادیق مشخص و تصریح شده در آن ادعاها مقرر داشته‌اند اگر دارنده حق اختراع، اختراع را براساس کارکردی مبهم تعریف و ادعا نماید مجازات خواهد شد. اداره ثبت اختراع کشور ژاپن در دستورالعمل‌های خود نیز متذکر می‌گردد که خصایص کارکردی باید حاوی جمیع اطلاعاتی باشد که بر آن اساس فرد متخصص ماهر بتواند محصول مورد نظر را بدست آورد. از این رو اگر فرد متخصص ماهری بتواند براساس اطلاعات ارائه شده و متکی بر شناخت کلی خود از موضوع، محصول مورد نظر را با همان مشخصات کارکردی تصریح شده در ادعای اختراع بدست آورد دامنه حمایت از اختراع نیز بخوبی قابل تعیین می‌باشد.

### ۳- ادعاهای «ترکیبی»<sup>۱۹</sup>

نوعی دیگر از ادعاهای اختراع ادعاهای «ترکیبی» بوده که حاوی مشخصات مربوط به فرایند و فراورده اختراع موردنظر می‌باشند. این نوع ادعا به طریق اولی مربوط به اختراع فرایندی است که منجر به تولید فراورده‌ای خاص گردیده و به آن فراورده و مشخصات مربوطه در ادعاهای اختراع مورد نظر نیز اشاره گردیده است. لازم به ذکر است که مطابق با برخی رویه‌های قضایی به‌ویژه اروپایی، امکان طرح و پذیرفتن این ادعاها در این قبیل موارد مشروط به آن است که فراورده مورد نظر بعنوان «تنها نتیجه قابل تشخیص فرایند مورد ادعا» تلقی گردد. البته در آمریکا مطابق با رویه‌های قضایی و به استناد بخش ۲۱۷۳ دستورالعمل فرایند بررسی ثبت اختراع آن کشور ادعاهای ترکیبی عمدتاً به دلیل آنکه

آمیخته‌ای از دو دسته‌بندی مجزا و متفاوت از اختراع بوده و بطور مشخصی متوجه اختراع فراورده و یا اختراع فرایند نمی‌باشند، مورد موافقت قرار نگرفته‌اند.

دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا در تصمیم قضایی سال ۱۹۹۰ خود به بررسی یکی از مصادیق این نوع ادعاها می‌پردازد. البته در این دعوی حقوقی، مخترع با ارائه استدلالی به شرح ذیل درصدد اثبات وجود ارتباطی معکوس و لاینفک میان فراورده مورد ادعا با فرایند مربوطه و در اصل گسترش دامنه حمایت اختراع فراورده خود به فرایند اجرایی آن می‌باشد.

مخترع در این خصوص اظهار داشت از آنجا که سلول مورد ادعا محصول لاینفک ناشی از فرایند سنتز هورمون مربوط به این سلول بوده، ادعای وی یک ادعای «ترکیبی» محسوب می‌گردد. اما دادگاه تجدیدنظر این کشور با رد استدلال مطروحه از سوی مخترع اعلام نمود «ادعای یک سلول میزبان نمی‌تواند دربرگیرنده فرایندهای درون سلولی مرتبط با آن باشد، همچنانکه ادعای مربوط به یک دستگاه (ماشین آلات) نیز نمی‌تواند دربرگیرنده فرایند اجرایی آن دستگاه (ماشین آلات) باشد».

در این قبیل موارد که با استناد به ادعاهای ترکیبی، گسترش دامنه حمایت اختراع یک فراورده به فرایند داخلی مربوطه نیز مورد تقاضای مخترع است، این سؤال به واقع قابل طرح است که آیا خریدار اختراع فراورده مورد نظر در صورت بکارگیری از فرایند اشاره شده در ادعای اختراع فراورده به منظور اجرای فراورده خریداری شده خود، مرتکب نقض حق اختراع شده است؟ به نظر می‌رسد که در جریان تصمیم قضایی فوق‌الذکر دادگاه تجدیدنظر آمریکا نیز با در نظر گرفتن امکان بروز این قبیل مشکلات مشابه استدلال مخترع مبنی بر تحت پوشش قرار

گرفتن فرایند سنتز هورمونی توسط ادعای اختراع مربوط به سلول مورد نظر را قابل قبول ندانست.

معهدا همان گونه که در سطور فوق بدان اشاره شد بر خلاف ایالات متحده آمریکا کاربرد این دسته از ادعاهای اختراع در اروپا تحت شرایطی در عرصه‌های متعدد به‌ویژه کامپیوتر امکان‌پذیر می‌باشد. سازمان اروپایی ثبت اختراع حتی در تصمیم قضایی T 410/96 خود در جهت تأیید ماهیتی مجزا برای این نوع ادعاها اعلام داشت «این نوع ادعاهای اختراع در اصل یک نوع ادعای مستقل تلقی گردیده که بخشی از خصوصیات آن برگرفته از دسته‌بندی دیگری از ادعاهای اختراع می‌باشد».

به هر حال، اگرچه «فرایند» و «فراورده» هر یک می‌توانند موضوع اختراع مجزایی واقع گردند اما شایان ذکر است که وجود ارتباط لاینفک بین اختراع یک فرایند با فراورده خاص منتج از آن و یا در برخی موارد اختراع یک فراورده با فرایند خاص آن (به‌ویژه در عرصه کامپیوتر همانند ادعای اختراع بر روی یک کامپیوتر همراه با ذکر فرایند و سیستم پردازش اطلاعات مربوطه در آن ادعا) توانسته توجیه‌گر پذیرش ادعاهایی تحت عنوان «ادعاهای ترکیبی» در برخی کشورها من جمله کشورهای اروپایی باشد.

اگرچه مطابق با ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶ ایران نیز تنظیم و ارائه این نوع ادعاهای ترکیبی در کشور امکان‌پذیر می‌باشد، اما به نظر می‌رسد که اجرای مناسب و صحیح این ماده مستلزم تعریف و تحدید دامنه مفروضات مورد قبول و حاکم بر این قبیل ادعاها به‌ویژه از طریق توسعه دگترین و رویه‌های قضایی در کشور است.

۴- «محصول مستقیم بدست آمده از یک فرایند ثبت اختراع شده»<sup>۲۰</sup>

مطابق با ماده (۲) ۶۴ کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع اگر موضوع یک حق اختراع، «فرایند» باشد دامنه حمایت حقوقی ناشی از حق اختراع یادشده قابل تعمیم به محصول مستقیم بدست آمده از آن فرایند نیز می باشد.

البته لازم به ذکر است که این نوع ادعاها به لحاظ ماهوی با ادعاهای «فراورده توسط فرایند» متفاوت می باشند. به عبارت دیگر، اگرچه این نوع ادعاها به نوعی مرتبط با «فراورده» بدست آمده از یک فرایند ثبت اختراع شده می باشد اما موضوع اصلی حمایت مورد تقاضا «فرایند» است، در حالیکه در ادعاهای «فراورده توسط فرایند» موضوع اصلی حمایت مورد تقاضا «فراورده» بوده و از «فرایند» صرفاً بعنوان روشی برای تعریف آن فراورده استفاده شده است.

با این اوصاف، هدف اولیه از نگارش این نوع ادعاها، اخذ حمایتی مضاعف نسبت به این قبیل محصولات مستقیم بدست آمده، نمی باشد بلکه هدف اصلی، تضمین حمایتی مؤثر از یک «فرایند ثبت اختراع شده» است که تشخیص استفاده و یا بهره برداری غیرقانونی از آن «فرایند» و طبعاً بررسی موارد نقض احتمالی حق اختراع مربوطه صرفاً از طریق «محصول بدست آمده از آن فرایند» امکان پذیر می باشد.

با وجود این، اگرچه مفاد مشابه با ماده (۲) ۶۴ کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع در غالب قوانین ملی کشورهای اروپایی<sup>۲۱</sup> و حتی غیراروپایی<sup>۲۲</sup> نیز مطرح گردیده اما ماهیت و نحوه کاربرد این نوع ادعاها در مصادیقی که بدان اشاره خواهد شد همچنان با ابهاماتی روبرو بوده است. بعنوان نمونه، ماهیت، تعاریف و مفاهیم قابل ارائه از «محصول مستقیم بدست آمده» تاکنون محل اختلاف نظر بسیاری از حقوقدانان و مراجع قضایی در کشورهای مختلف بوده است.

در حقیقت، سؤال اصلی قابل طرح در این زمینه این است که آیا «محصول مستقیم» بدست آمده از فرایند موردنظر، اشاره به «اولین محصول» بدست آمده از آن فرایند دارد؟ اهمیت طرح این سؤال در عرصه موجودات زنده که خصایص ژنتیکی نوین ایجاد شده در آنها می‌تواند به گونه‌ای کاملاً طبیعی به نسل‌های آینده موجود زنده مورد نظر نیز منتقل گردد، دوچندان می‌باشد.<sup>۲۳</sup>

تا قبل از تصویب دستورالعمل ۹۸/۴۴ شورا و پارلمان اروپا در خصوص ثبت اختراعات زیست فناوری، برخی حقوقدانان به‌ویژه در کشور فرانسه نسبت به این موضوع که نسل‌های آینده یک موجود زنده و یا یک ماده قابل تکثیر طبیعی بتوانند بعنوان «محصول مستقیم بدست آمده» از یک فرایند ثبت اختراع شده تلقی گردند، با تردید می‌نگریستند.

اگرچه اصولاً توسعه دامنه حمایت از یک فرایند بیوتکنولوژیکی ثبت اختراع شده به نسل‌های آینده یک محصول و موجود زنده بدست آمده از آن فرایند نشأت گرفته از تفسیر موسع قاعده «محصول مستقیم بدست آمده از یک فرایند ثبت اختراع شده» می‌باشد اما دستورالعمل اروپائی ۹۸/۴۴ به صراحت دامنه حمایت از یک فرایند ثبت اختراع شده را نه تنها به ماده بیولوژیکی مستقیماً بدست آمده از آن فرایند (بعنوان اولین نسل) بلکه به نسل‌های آتی آن ماده نیز تعمیم می‌دهد.

ماده (۲) ۸ این دستورالعمل مقرر می‌سازد «حمایت اعطا شده در قالب حق اختراع به فرایندی که منجر به تولید یک ماده بیولوژیکی خاص می‌گردد قابل تعمیم به ماده بیولوژیکی مستقیماً بدست آمده توسط این فرایند و دیگر مواد بیولوژیکی بدست آمده توسط اولین ماده بیولوژیکی مستقیماً بدست آمده، خواه از

طریق تولید مثل خواه تکثیر، تحت اشکال یکسان و یا متمایز شده که البته دارای همان خصایص نیز می‌باشند، است».

کاربرد این قاعده در عرصه زیست فناوری به موازات برخی محدودیت‌ها و یا استثنائات ذیربط پیش‌بینی شده در برخی قوانین ملی ثبت اختراعات نیز می‌تواند موجد مباحثات حقوقی مضاعفی گردد. به عنوان نمونه سؤال قابل طرح در این زمینه این است که آیا موضوع توسعه دامنه حمایت حقوقی یک فرایند ثبت اختراع شده به محصول مستقیم بدست آمده از آن فرایند که به نوعی در جزء دوم ماده ۱۵ (الف)<sup>۲</sup> قانون ثبت اختراع مصوب سال ۱۳۸۶ ایران نیز تصریح گردیده است می‌تواند جدای از استثناء پیش‌بینی شده در بند «د» ماده ۴ این قانون یعنی خروج منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آن از حیطه حمایت از اختراع، منجر به حمایت حقوقی از مواد / محصولات ژنتیکی ناشی از یک فرایند بیوتکنولوژیکی ثبت اختراع شده، گردد؟

اگرچه پاسخ به این سؤال مستلزم انجام بررسی‌های جامع حقوقی پیرامون جوانب متعدد موضوع و نیز هدف قانونگذار از طرح این ماده و موضوعات مرتبط با آن می‌باشد اما آنچه که به طریق اولی در این خصوص حائز اهمیت است ضرورت و امکان بررسی موضوع از دو جنبه متفاوت و قابل تمیز از یکدیگر (یعنی «توسعه دامنه حمایت» و «موضوع حمایت») می‌باشد.

بر این اساس، آنچه که در اصل و مطابق با این قاعده می‌تواند توجیه‌گر قابلیت حمایت حقوقی یک «ماده / محصول» ژنتیکی<sup>۲۴</sup> در قالب نظام حق اختراع کشور گردد، نشأت گرفته از امکان «توسعه دامنه حمایت» حق اختراع «فرایند» ذیربط (به ویژه به منظور جلوگیری از موارد احتمالی نقض حق اختراع یادشده) می‌باشد و نه حمایتی مستقل و مکتسبه در چهارچوب «موضوع حمایت» پیش‌بینی شده در



قانون ثبت اختراع که مصادیقی از آن نیز از حیطة و قلمرو حمایت مستثنی شده‌اند.<sup>۲۵</sup>

در مواردی همچون استثناء ارقام گیاهی و جانوری به‌ویژه در قالب قوانین ثبت اختراع کشورهای اروپایی نیز اختلاف نظرهای حقوقی مشابهی مطرح می‌باشد. مطابق با برخی دکترین‌ها و رویه‌های قضایی مخالف مطروحه در این زمینه، ممنوعیت مقرر شده نسبت به حمایت از ارقام گیاهی در قالب قوانین ثبت اختراع نمی‌تواند توسط قاعده «محصول مستقیم بدست آمده از یک فرایند ثبت اختراع شده» نادیده گرفته شود، در حالی که بخش عمده دیگری از دکترین‌ها و رویه‌های قضایی موافق، قائل به امکان تاثیرگذاری این قاعده بر ممنوعیت یاد شده می‌باشند. مضافاً بر این شایان ذکر است که مواضع متفاوت متخذه در این زمینه بعضاً در قالب قوانین و مقررات ملی ثبت اختراع نیز تجلی یافته است. در میان مواضع مخالف متخذه از سوی برخی کشورهای اروپایی بعنوان نمونه می‌توان به قانون ثبت اختراع سال ۲۰۰۵ کشور آلمان اشاره نمود که ماده (۲)(a) آن مقرر می‌سازد: «اختراعات ذیل قابل ثبت هستند: ... (۲) اختراعات مربوط به فرایندهای فنی و یا میکروبیولوژیکی و محصول بدست آمده از این فرایندها به غیر از ارقام گیاهی و جانوری.»<sup>۲۶</sup> معهدا ماده (۲) ۱۰ پیش نویس دستورالعمل اروپایی ۹۸/۴۴ برعکس و به صراحت مقرر می‌نمود که توسعه دامنه حمایت یک فرایند ثبت اختراع شده به محصولات مستقیم بدست آمده از آن، نمی‌بایست تحت الشعاع استثناء ارقام گیاهی و جانوری از قلمرو حمایت ثبت اختراع قرار گیرد.

دادگاه تجدید نظر سازمان اروپایی ثبت اختراع نیز در تصمیم قضایی ۲۰ دسامبر ۱۹۹۹ خود تاکید نمود که دامنه حمایت حقوقی ناشی از حق اختراع یک فرایند

قابل تعمیم به محصولات مستقیم بدست آمده از آن فرایند، حتی اگر این محصولات قابل ثبت نیز نباشند، است.

مطابق با این نظر، ارقام گیاهی و جانوری مستقیماً بدست آمده از یک فرایند ثبت اختراع شده نیز می‌توانند از حمایت حقوقی در اروپا در قالب «توسعه دامنه حمایت» از فرایند یاد شده بهره‌مند گردند. اهمیت این موضوع جدای از امکان تقویت دامنه حمایتی مورد نیاز برای «اختراع» ثبت شده، متوجه امکان جلوگیری از موارد احتمالی نقض حقوق «مخترع» نیز می‌باشد.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد که این موضوع حتی می‌تواند در مواردی نیز که محصول مستقیم بدست آمده از یک فرایند ثبت اختراع شده بنا به دلایلی واجد شرایط ثبت اختراع نباشد (و نه صرف این‌که موضوع استثناء پیش‌بینی شده در قانون باشد)، مورد استناد قرار گیرد. به عنوان نمونه یک ماده بیولوژیکی را فرض نمائیم که دارای کاربردهای اساسی متعددی در عرصه زیست فناوری بوده و صرفاً فرایند فنی تولید آن ماده مورد حمایت ثبت اختراع قرار گرفته است. از این‌رو، اگر چه این ماده بیولوژیکی ممکن است به دلایلی همچون تلقی احتمالی آن بعنوان «کشف» و نه «اختراع»<sup>۲۷</sup> خود فاقد قابلیت اخذ حمایت در قالب حق ثبت اختراع باشد اما عدم امکان تعمیم دامنه حمایت ناشی از فرایند تولید ثبت اختراع شده به ماده بیولوژیکی «ناشناخته»<sup>۲۸</sup> مورد نظر و مضافاً بر این امکان افشا و کپی‌برداری آسان از آن ماده بیولوژیک که نتیجه تحقیقات سالیان متمادی یک مخترع در حل یک مشکل فنی و اساسی در عرصه مورد نظر بوده عملاً می‌تواند با باز گذاردن دست رقبا در بکارگیری و بهره‌برداری آزاد از آن ماده، دامنه و قابلیت حمایت مؤثر از مخترع را حتی در قالب فرایند تولید ثبت اختراع شده ذیربط، تضعیف و چه بسا در مواردی خنثی نماید.<sup>۲۹</sup>

در ایالات متحده آمریکا نیز قاعده «محصول مستقیم بدست آمده از یک فرایند ثبت اختراع شده» در بخش ۳۵ ماده (۷) ۲۷۱ قانون ثبت اختراع آن کشور در موارد نقض حق اختراع ناشی از تجاری‌سازی این قبیل محصولات قابل مشاهده می‌باشد. این ماده در این زمینه مقرر می‌سازد هر کس بدون دراختیار داشتن مجوز، اقدام به واردات، عرضه برای فروش، فروش و یا بکارگیری محصولی در سرزمین ایالات متحده نماید که این محصول از یک فرایند ثبت اختراع شده بدست آمده باشد و فروش، عرضه برای فروش، واردات و یا بکارگیری آن محصول نیز در محدوده زمانی قابل اعتبار گواهی ثبت اختراع آن فرایند باشد، بعنوان متخلف شناخته شده و مسئول می‌باشد.

البته قانون یاد شده ۲ شرط را نیز در این زمینه مطرح نموده که بر آن اساس، محصول مورد نظر دیگر بعنوان محصول مستقیم بدست آمده از یک فرایند ثبت اختراع شده تلقی نمی‌گردد. بخش ۳۵ قانون در این خصوص مقرر می‌سازد: «اگر: در پی اجرای فرایندهای دیگری، تغییراتی در عناصر متشکله آن محصول حادث شده باشد و اگر: آن محصول عنصر غیرضروری و ناچیزی از یک محصول اختراع شده دیگری را تشکیل دهد، محصول مورد نظر دیگر در قالب محصول بدست آمده از یک فرایند ثبت اختراع شده قابل توصیف نمی‌باشد.»

در ژاپن به نظر می‌رسد که توسعه دامنه حمایت حقوقی یک فرایند ثبت اختراع شده به محصول مستقیم بدست آمده از آن منوط به «عدم شناخته بودن محصول مورد نظر» در زمان ارائه تقاضای ثبت اختراع باشد. ماده ۱۰۴ قانون ثبت اختراع ۱۹۵۹ (اصلاحیه ۱۹۹۹) این کشور در همین خصوص مقرر می‌سازد: «اگر محصول مورد نظر قبل از فایل نمودن تقاضای ثبت اختراع ناشناخته بوده باشد

هرگونه محصول مشابه بعنوان محصول بدست آمده از آن فرایند ثبت اختراع شده تلقی می‌گردد.»

بر همین اساس، دادگاه توکیو نیز در تصمیم قضایی سال ۱۹۹۹ خود حکم به نقض حق اختراع یک فرایند ثبت اختراع شده با توجه به محصول دارویی تولید شده از آن فرایند (داروی سایمتیدین<sup>۳۰</sup>) نمود. در این تصمیم قضایی، دادگاه استدلال‌های شاکی را مبنی بر ناشناخته بودن محصول دارویی مورد نظر در زمان تقاضای ثبت اختراع فرایند تولید آن محصول پذیرفت و این چنین اذعان داشت که اگرچه محصولات جایگزین دیگری که مداواکننده همان بیماری مورد نظر می‌باشند در بازار نیز موجود بوده است اما کارایی و خصایص محصولات دیگر با محصول دارویی بدست آمده از آن فرایند تولیدی مورد نظر متفاوت می‌باشد.

## نتیجه

نقش ادعاهای اختراع در تعیین دامنه حمایت از «اختراع» و همچنین تقویت حمایت حقوقی از «مخترع» بالاخص در موارد احتمالی نقض حقوق مخترع نقشی غیر قابل اغماض می‌باشد. در این خصوص لازم به ذکر است که اگرچه دامنه حمایت از «اختراع» و معیار ارزیابی موارد نقض حمایت حقوقی از «موضوع اختراع» منحصراً در قالب ادعاهای اختراع قابل پیش‌بینی است اما دامنه حمایت حقوقی از «مخترع» به طریق اولی در مصادیقی دیگر از قانون تجلی یافته و از ادعاهای اختراع در موارد مقتضی و در جهت ارزیابی موارد نقض حق مخترع نیز استفاده می‌گردد. از این رو ایفای دو نقش و کارکرد ویژه از سوی ادعاهای اختراع می‌تواند بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه آنها در نظام حقوقی ثبت اختراع باشد. بر همین اساس است که موضوع ادعاهای اختراع خود نیازمند بررسی‌های حقوقی مجزا و متعددی از جوانب مختلف از قبیل نوع نگارش، نوع تفسیر، نوع کاربرد و غیره می‌باشد.

اگرچه بهره‌گیری از قوانین ملی کشورها و مطالعات تطبیقی آنها پیرامون این موضوع می‌تواند در اتخاذ نگرشی مناسب، اصولی و واحد در نحوه کاربرد ادعاهای اختراع متناسب با هر عرصه از فناوری در کشور و نهایتاً ملحوظ نمودن اصول مربوطه در بسترهای قانونی موجود و یا جدید مورد نیاز، تا حدودی مفید واقع گردد اما اعمال و بهره‌گیری دقیق، صحیح و مؤثر از نظام حق اختراع در کشور به‌ویژه در عرصه زیست فناوری بیش از هر چیز مستلزم توسعه اصول نظری، دکتترین‌ها و رویه‌های قضایی در جهت گسترش شناخت و تحلیل قابلیت‌ها و ابعاد گوناگون قابل استنتاج از موضوعات قانونی مطروحه من جمله ادعاهای اختراع می‌باشد. در این صورت است که می‌توان با شناختی کامل از ماهیت «ادعاهای اختراع» از یک سو و ماهیت خود «اختراع» از سوی دیگر، نسبت به انطباق، بررسی قابلیت و چگونگی کاربرد صحیح این ادعاها در مصادیق و عرصه‌هایی نوین از فناوری همچون زیست فناوری، نانو فناوری و... نیز اقدام نمود.

## پی‌نوشت‌ها

## 1- Patent Claims

۲- در اروپا همانند: ماده ۱۴ قانون ثبت اختراع ۱۹۹۸ آلمان، ماده L613-12 قانون مالکیت صنعتی فرانسه، بخش (۱) ۱۲۵ قانون ثبت اختراع ۱۹۷۷ (اصلاحیه ۲۰۰۴) انگلیس، ماده (۲) ۵۳ قانون ثبت اختراع ۱۹۹۵ هلند، ماده ۲۲ قانون ثبت اختراع ۱۹۸۴ بلژیک، ماده (۲) ۵۱ قانون ثبت اختراع ۱۹۵۴ (اصلاحیه ۲۰۰۵) سوئیس، ماده (۱) ۹۳ قانون مالکیت صنعتی ۱۹۹۵ پرتغال و بخش (۱) ۲۲(a) قانون ثبت اختراع ۱۹۷۰ (اصلاحیه ۲۰۰۵) اتریش. در ژاپن: ماده (۲) ۷۰(۱) قانون ثبت اختراع ۱۹۵۹ (اصلاحیه ۲۰۰۳) ژاپن.

## 3- Literal Interpretation of Claims.

## 4- Interpretation of an "Equivalent".

## 5- Common Law

ع- در قالب نظام حقوقی ثبت اختراع و بر اساس برخی رویه‌های قضایی، اگر «عناصر اساسی متشکله» اختراعی در محصول و یا فرایند دیگری یافت گردند، آن محصول و یا فرایند «معادل» با اختراع اولیه تلقی می‌گردد. مضافاً بر این در عرصه زیست فناوری نیز متناسب با برخی رویه‌های قضایی اروپایی انجام یک «وظیفه مشابه» از سوی ماده ای بیولوژیک در قیاس با ماده بیولوژیک ثبت اختراع شده قبلی می‌تواند معیاری جهت معادل تلقی نمودن آن دو ماده بیولوژیک باشد.

## 7- Inventor's recognition.

۸- از این اصلاح تحت عنوان "Prosecution history estoppel" و یا "File wrapper" نیز استفاده می‌گردد.

## 9- Toshiko TAKONAKA, Ibid.

## 10- "Product-by process".

## 11- Hybrid Plants.

## 12- Cell lines.

## 13- Interferon.

## 14- Lymphoblast.

## 15- Functional Claims.

## 16- Person Skilled in the Art.

۱۷- به نظر می‌رسد که «مشتقات» یک پروتئین می‌تواند دربرگیرنده «اشکال تغییر یافته ای از آن پروتئین» نیز باشد.

۱۸- توضیحات داخل پراپتر در این تصمیم قضایی از سوی نگارنده مقاله می‌باشد.

## 19- Hybrid Claims.

## 20- The product directly obtained by the patented process.

۲۱- همانند ماده ۲۶ قانون ثبت اختراع ۱۹۸۴ (اصلاحیه ۲۰۰۵) بلژیک، ماده ۲-۶۱۳ L قانون مالکیت فکری فرانسه، ماده (۲) ۵۰ قانون ثبت اختراع ۱۹۸۶ (اصلاحیه ۲۰۰۲) اسپانیا، ماده (b) ۵۳ قانون ثبت

- اختراع ۱۹۹۵ هلند، ماده (۲) ۹۳ قانون مالکیت صنعتی ۱۹۹۵ پرتقال، ماده ۹ قانون ثبت اختراع ۱۹۹۸ آلمان و ماده (۱) (الف) ۸ قانون ثبت اختراع ۱۹۵۴ (اصلاحیه ۲۰۰۵) سوئیس.
- ۲۲- همانند ماده (۲) (الف) ۱۵ قانون ثبت اختراع ۱۳۸۶ جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۱ قانون ثبت اختراع ۲۰۰۰ لبنان، ماده (الف) ۱۵(۱) قانون ثبت اختراع ۲۰۰۲ امارات متحده عربی و ماده (۲) ۱۲ مقررات ثبت اختراع ۱۹۹۲ (اصلاحیه ۱۹۹۹) شورای همکاری خلیج فارس.
- ۲۳- البته این موضوع قابل تعمیم به گیاهان دورگه (هایبرید) که تکثیر طبیعی آنها با همان خصایص مورد نظر امکان پذیر نمی باشد، نیست.
- ۲۴- منظور از عبارت محصول/ماده ژنتیکی در این قسمت همانا ماده دستوری شده ژنتیکی ناشی از یک فرایند دستوری ژنتیکی ثبت اختراع شده، می باشد. البته بر اساس توضیحاتی که در صفحات بعد خواهد آمد و متناسب با نگرش حقوقی متخذه در کشورهای متفاوت، امکان تعمیم قاعده مورد نظر به مواد بیولوژیکی که مورد دستوری ژنتیکی هم قرار نگرفته اند قابل طرح می باشد.
- ۲۵- شایان ذکر است که موضوع استثناء منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها از حیثه حمایت ثبت اختراع در کشور موجب طرح برخی مشکلات و مجادلات حقوقی متعددی به لحاظ عدم پیش بینی راهکارهای قانونی حمایتی جایگزین مورد نیاز در این زمینه، عدم صراحت قانون در خصوص قابلیت ثبت منابع ژنتیک دستوری شده (و نه منابع ژنتیک طبیعی) و طبعاً عدم امکان حمایتی موثر از مخترعین ذریبط، گردیده است. از اینرو جدای از امکان و ضرورت انجام تصریحات قانونی مورد نیاز در این زمینه خواه در قالب اصلاح مواد ذریبط در قانون ثبت اختراع و یا آئین نامه اجرایی آن و خواه در قالب طرحی استفساریه از مجلس شورای اسلامی و یا تنظیم لایحه ای جامع و مانع، به نظر می رسد که تحلیل تطبیقی ارائه شده در سطور فوق پیرامون قابلیت و چگونگی کاربرد قاعده «محصول مستقیم بدست آمده از اجرای یک فرایند ثبت اختراع شده» در عرصه زیست فناوری و بطور مشخص در عرصه حمایت از مواد/محصولات ژنتیکی تاحدودی می تواند در جهت حل موردی موانع حقوقی ذریبط مطروحه پیرامون عدم ثبت این قبیل مواد/محصولات در چهارچوب قانون حاضر و بویژه در جهت جلوگیری از نقض احتمالی حق اختراعات مرتبط با آنها موثر واقع گردد. البته بدیهی است که مکانیزم حمایت از ذخایر ژنتیکی در کشور خود نیازمند پیش بینی راهکارهای مکمل قانونی مستقلی نیز می باشد.
- ۲۶- اگر چه فرایندهای میکروبیولوژیکی مطروحه در این ماده قانونی و محصول بدست آمده از این نوع فرایندها خود نیز می تواند موضوع بررسی مجزایی واقع گردند، اما ذکر این ماده بدلیل تشابه آن با موضوع مطروحه در سطور فوق و با هدف طرح مواضع کشورها در خصوص قابلیت تاثیرپذیری برخی استثنائات قانونی توسط قاعده قانونی مورد بحث، بوده است.
- ۲۷- در این خصوص یادآور می گردد اگرچه متناسب با نظام های متعدد حقوقی ثبت اختراع، معیارهای ارزیابی «کشف» و «اختراع» نیز متفاوت می باشد اما مرز میان ایندو موضوع بویژه در عرصه مربوط

به اختراعات زیست فناوری بسیار نزدیک به یکدیگر گردیده است. البته لازم به ذکر است آنچه که در این سطور مورد نظر است بررسی کشف و یا اختراع بودن یک ماده بیولوژیکی به عنوان موضوع حق اختراع نمی باشد بلکه هدف از طرح این موضوع بررسی جوانب متعدد قابلیت تعمیم دامنه حمایت حق اختراع یک فرایند بیوتکنولوژیکی ثبت اختراع شده به مواد/محصول بیولوژیکی بدست آمده از این قبیل فرایندها است.

۲۸- اصطلاح «ناشناخته بودن» در نظام حقوقی ثبت اختراع و بویژه مطابق با رویه های قضایی اروپایی متعددی در عرصه زیست فناوری از دو زاویه قابل طرح و بررسی می باشد: ناشناخته بودن به لحاظ عدم شناخت نسبت به «وجود قبلی» موضوع حمایت مورد ادعا و ناشناخته بودن به لحاظ عدم شناخت نسبت به «کارکرد نوین مطروحه» برای همان موضوع حمایتی مورد ادعا. بر این اساس، شایان ذکر است که حتی کارکردی نوین برای یک موضوع حمایتی «شناخته شده» نیز می تواند ماهیتی «ناشناخته و جدید» را برای آن موضوع حمایتی مورد ادعا رقم زند که البته در این قبیل موارد بر حسب قوانین و رویه های قضایی کشورهای متفاوت اروپایی، حمایت حقوقی مورد نظر به همان موضوع حمایت ذیربط مورد ادعا و یا صرفاً به کارکرد نوین مطروحه از آن موضوع قابل اعطا می یابد.

۲۹- قابلیت اعمال این چنین راهکاری (تعمیم دامنه حمایت حقوقی فرایند ثبت اختراع شده به محصول «ناشناخته» بدست آمده از آن فرایند) در تصمیم قضایی سال ۱۹۹۹ کشور ژاپن نیز که در سطور بعد بدان اشاره خواهد شد، در عرصه اختراعات دارویی مورد موافقت قرار گرفته است.

30- Cimetidine.

#### فهرست منابع

- T 299/86 Secher, D.S., Burke, D.C., 23 Septembre 1987, JO OEB 1988.  
Document UNCTAD/ITE/1, « The TRIPS agreement and developing countries », Geneva, 1996.  
Graeme B., DINWOODIE, William O., HENNESSEY, Shira, PERLMUTTER, *International and Comparative Patent Law*, LexisNexis, 2002.  
Nobel's Explosives Co. Ltd. v. Anderson (1984) 11 R.P.C. 115.  
Batteriekastenschnur », BGH GRUR 1989.  
Raad, Ciba-Geigy/Oté Optics, 1995.  
Protocol on the interpretation of Article 69 EPC, 5 Oct. 1973 (Revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000), OJ EPO 2001, special edition, No. 4.  
Improver Corp. c. Remington Consumer Products Ltd, [1990] F.S.R. 181.  
Erythropoïétine/ Kirin-Amgen Inc v. TKT, 21 octobre 2004, UKHL 46. Voir aussi JO OEB, Octobre 2005.



- Mohammad Reza PARVIN, Les aspects juridiques de la brevetabilité des inventions biotechnologiques; Comparaison internationale, Thèse de Doctorat, Université de Panthéon-Assas, 2007.
- Toshiko TAKONAKA, «What Japan should learn from U.S. experiences: Tests of equivalence, Mean-plus-function claims and product-by-process claims», CASRIP, 2002, University of Washington, vol. 9, Issue I.-
- Affaire Japonaise «Ball Spline Bearings», THK Co. c. Tsubakimoto Seiko Co., 24 Février 1998.
- Rohm & Haas v. Collag, Court of Appeal, October 29, 2001.
- Geigy v. Oté Optics, January 13, 1995, 28 IIC 748.
- Appel Paris, Prod'hygia c. Molnlycke, PIBD 1999, 671, III, 79.
- In re Morris, 127 F.3d 1048, 1053 - 54 (Fed. Cir. 1997).
- T 320/87 Lubrizol, 10 Novembre 1988, JO OEB 1990.
- T 150/82 International Flavors & Fragrances Inc. (IFF), 7 Février 1984, JO OEB 1984.
- Les directives de l'OEB, C.III.4.7(b).
- T 20/94 Enichem Synthesis S.P.A., 4 Novembre 1998, non publiée au JO OEB.
- Denis Schertenleib, «The patentability and protection of DNA-based inventions in the EPO and European Union», E.I.P.R., 2003, vol. 25, Issue3.
- Kirin-Amgen Inc. v. T.K.T., 21 octobre 2004, JO OEB Octobre 2005
- Tokyo High Court Judgement, 17 July 1997.
- Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).
- Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp 974 F.2d 1279 (Fed. Cir. 1992).
- Trustees of Columbia Univ. v. Roche Diagnostics GmbH, 126 F. Supp. 2d 16 (D. Mass. 2000). T 391/91 Ice nucleating/University of California, 22 Novembre 1993.
- T 391/91 Ice nucleating/University of California, 22 Novembre 1993.
- T 68/85 Ciba-Geigy, 27 Novembre 1986, JO OEB 1987, p. 228, T 241/95 Eli Lilly and Company, 16 Juin 2000, JO OEB 2001.
- Goldbach Vogelsang et Wenke Zimmer, *Protection of biotechnological matter under European and German law*, Germany, VCH, 1997.
- ۳۰- T 923/92 Genetech, 8 novembre 1995, JO OEB 1996
- In re Donaldson, 16 F.3d 394 1189, 29 USPQ 2d 1845 (Fed.Cir. 1994).
- 50- Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co., 119 E3d 1559 (Fed.Cir. 1997).
- Tokyo Seimitsu K.K. v. N.T. Toyo Bearing K.K., Tokyo District Court, 17 mars 1976, Hanrei Taimuzu, n 381, 165 (1976).
- Les lignes directrices japonaises de l'examen de brevet, 28 décembre 2000, I, CI, 2.2.2.1(6).

- Stanislas ROUX-VAILLARD, *Les jurisprudences française et américaine comparées en matière de condition de brevetabilité*, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2003.
- Amgen Inc. v. US International Trade Commission, 14 USPQ 2d (C.A.F.C. 1990).
- T 410/96 IBM, 25 juillet 1997, non publiée.
- J.C. Galloux, « La protection juridique de la matière biologique en droit français », *Revue internationale de droit comparé*, 1998, n 2.
- E.S. Van De Graaf, *Patent law and modern biotechnology: A comparative study about the requirements and the scope of protection*, Netherlands, Sanders instituut ; Gouda Quint, 1997.
- Le Parlement et le Conseil Européen, La proposition de directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (COM (95) 661 final), 13 décembre 1995, art. 10(2).
- G1/98 Novartis (II), 20 décembre 1999, JO OEB 2000.
- SmithKline & Beecham French Laboratories Ltd. v. Fujimoto Seiyaku, 12 October 1998, 1653 HANREI JIHO 54 (Tokyo Chiho Saibansho 1999).

#### یادداشت شناسه مؤلف

دکتر محمدرضا پروین، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، عضو پیوسته انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و عضو کمیته حقوق، اخلاق و استاندارد ستاد توسعه زیست فناوری  
نشانی الکترونیکی: mrparvin@abrii.ac.ir

تاریخ وصول مقاله: ۱۳۸۸/۱۲/۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۲/۳