



## اصول حاکم بر تفسیر ادعا در دعاوی نقض حق اختراع؛

### مطالعه تطبیقی در پرتو حقوق آمریکا و ایران

میرقاسم جعفرزاده<sup>۱</sup>، رضا عربزاده<sup>۲\*</sup>

۱. دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
۲. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

تاریخ ارسال: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۷/۱۸

#### چکیده

ادعاهای مخترع در اظهارنامه ثبت اختراع به عنوان بخش حقوقی مهم گواهی اختراع، پر استنادترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین بخش گواهی اختراع در دعاوی نقض اختراع می‌باشد. ارزیابی رویه قضایی کشورهای گوناگون گواه این مهم است که علی‌رغم تأثیر به‌سزایی که این بخش از گواهی اختراع در سرنوشت دعاوی نقض دارد، به دلیل برداشت‌ها و تفاسیر سلیقه‌ای، نقش راهگشای خود را از دست داده و تشتت آراء به وضوح قابل مشاهده است. این مقاله، ضمن بررسی رویه قضایی محاکم فدرال آمریکا و شناسایی هفت مورد استناد قضات آمریکایی به هنگام تفسیر ادعاها، ضرورت و اهمیت تفسیر یکنواخت، روشمند و قابل پیش‌بینی توسط اصحاب دعوی را نشان می‌دهد. همچنین، این تحقیق ضمن پالایش و ارزیابی این اصول در حقوق اختراعات ایران، در صدد ارائه راهنمایی روشن برای قضات ایرانی به هنگام تفسیر ادعاها در حل و فصل اختلافات اطراف دعاوی نقض می‌باشد. با وجود این، نویسندگان این مقاله، ضمن اقرار بر ویژگی خاص یافته‌های راهبردی قضات دادگاه‌های فدرال آمریکا، اصول مزبور را تنها به منظور مواجهه با این مفاهیم، تبیین ضرورت روشمندسازی تفسیر ادعاها با هدف پیشگیری از بروز تشتت آراء به هنگام تفسیر ادعاها در دعاوی نقض پیشنهاد می‌نمایند.

**کلمات کلیدی:** ادعا، تفسیر ادعا، توصیف، حق اختراع، نقض.

E-mail: arabzade.law@gmail.com

\* نویسنده مسئول مقاله



Copyright© 2024, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms



## ۱. مقدمه

ادعا به عنوان بخشی از اظهارنامه که دامنه حقوق انحصاری دارنده گواهی اختراع را مشخص می‌نماید، همواره در دعاوی نقض اختراع مورد استناد طرفین دعوا قرار می‌گیرد. اهمیت این قسمت از آن روست که سعی دارد عبارات فنی اختراع را با ادبیاتی حقوقی عرضه نماید. در یک دعوی نقض اختراع تطبیق ادعا با سایر قسمت‌های اظهارنامه از یک سو و مقایسه ادعا با محصول طرف دعوا از سوی دیگر چالش مهمی است که دادگاه با آن مواجه است. گرچه متقاضی مکلف است ادعاهای خود را به نحو گویا و واضح طرح نماید (بند ج ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶)، لیکن حتی اگر ادعاها روشن و بدون ابهام باشند باز هم دادگاه مجبور به تفسیر اصطلاحات و عبارات مندرج در این بخش از اظهارنامه می‌باشد. ادبیات علمی ناظر به اصول حاکم بر شیوه‌های تفسیر ادعا، طیف گسترده‌ای از مسائل در رابطه با حقوق مالکیت فکری، رویه‌های اداری و ساختار سازمانی نهاد رسیدگی‌کننده را در برمی‌گیرد. لزوم جلوگیری از تشتت تفسیر از سوی دادگاه‌ها و سایر مراجع رسیدگی‌کننده از ادعاهای منعکس در اظهارنامه ثبت اختراع و لزوم بهبود عملکرد نظام ثبت اختراع، محققان را به چاره‌اندیشی وادار نموده است. از آنجا که دامنه اختراع و حق انحصاری اعطایی به دارنده اختراع بر اساس ادعاهای مطروحه توسط وی می‌باشد، اهمیت تفسیر آن بیشتر به چشم می‌آید. تفسیر ادعا از قضات می‌خواهد تفسیر و تعبیر اصطلاحات، عبارات و واژه‌های ادعاها را بر اساس شواهد درونی و بیرونی ارزیابی نمایند. تعمق در رویه قضایی ایالات متحده امریکا به عنوان یکی از پیشروترین نظام‌های حقوقی ناظر بر اختراعات بیانگر این مهم است که محاکم این کشور به مرور زمان سعی در قاعده‌مند نمودن تفسیر ادعاها داشته‌اند. حاصل این تفسیر روشمند، شناسایی تدریجی چندین اصل است که دادگاه‌ها با اتکال به آن، قادر به درک درستی از معنای ادعاهای موضوع اظهارنامه ثبت اختراع شده و با این روش سعی نمودند تا به مرور تشتت آراء به حداقل برسد، چرا که تصمیمات و آراء مبتنی بر معیارهای متقن و قاطع، منجر به دادرسی‌های سریع‌تر و مقرون به صرفه‌تر و جایگزین مطلوبی برای



دعاوی پرهزینه، دارای اطناب و فاقد منفعت اجتماعی، تلقی می‌گردند.<sup>۱</sup> در این مقاله نویسندگان، ضمن توصیف و ارزیابی آراء صادره در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا سعی در ارائه مهم‌ترین اصول مورد استناد توسط محاکم این کشور و حتی‌الامکان بومی‌سازی این اصول برای قضات ایرانی دارد. از سوی دیگر در دسترس بودن ضوابط و چهارچوب معین یا اصول در دسترس جهت تفسیر ادعا، متقاضی را نیز به تنظیم و ارائه ادعاها و پیش‌نویس هرچه دقیق‌تر آن رهنمون می‌نماید به نحوی که از شمول فن سابق در ادعا پیشگیری گردد.

## ۲. اصل اول - ممنوعیت تحمیل محدودیت‌های توصیفات بر ادعاها

رویه قضایی محاکم فدرال، بیانگر این است که استناد به محدودیت‌های مندرج در توصیف (مانند تجسم‌های اثباتی) در ادعاها نادرست است. در توجیه این اصل گفته شده است که اصولاً توصیفات محدوده کوچک‌تری از ادعاها دارند و تنها تجسم خاصی از اختراع را بیان می‌کنند در حالی که ادعا به صورت کلی‌تری اختراع را معرفی می‌کنند. (بهادری جهرمی، ۱۳۹۵: ۹۴)

دادگاه فدرال در دعوی مشهور فیلیپس علیه شرکت آ.دبلیو.اچ (Phillips v. AWH Corp. - 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)) به طور طولانی به این موضوع پرداخت.

قضیه از این قرار بود که فیلیپس، اختراع شماره ۲۴/۶۷۷/۷۹۸ را در خصوص پنل‌های پوسته فولادی مدولار<sup>۲</sup> ثبت نمود. کارکرد پنل‌ها به گونه‌ای بود که با استفاده از حفاظ‌های فولادی در هم تنیده به عنوان یک مانع داخلی، مانع از منحرف شدن مواد پرتاب‌شده داخلی می‌شد.

<sup>۱</sup> شایسته یادآوری است که اصول مورد بررسی در این نوشتار به مرور زمان شناسایی و تکامل یافته‌اند و به همین جهت از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. همچنین، لازم به ذکر است گرچه در این نوشتار مهم‌ترین اصول مورد استناد معرفی شده‌اند، لیکن از آنجا که این اصول به مرور در آراء قضایی مورد استناد قرار گرفته و از آنجا که صرفاً به صورت پراکنده در آثار حقوقدانان آمریکایی مورد بحث قرار گرفته‌اند، نگارندگان مدعی بررسی همه اصول حاکم بر تفسیر ادعا نبوده و اصول دیگری نیز ممکن است مورد استناد محاکم قرار گرفته باشد.

<sup>۲</sup> U.S. Patent No. 4,677,798

<sup>۳</sup> Modular Steel Shell Panels



خواننده، پنل‌های مشابهی را تولید و به بازار عرضه نمود که این اقدام موجب طرح دعوای نقض توسط شرکت فیلیپس گردید.

در این دعوی، دادگاه منطقه مجبور به تفسیر اصطلاح سپرک<sup>۱</sup> گردید. دادگاه در مقام تفسیر این اصطلاح بیان داشت، گرچه با عنایت به مندرجات قسمت توصیف، سپرک دارای ویژگی‌ها و کارکردهای متنوع و متفاوتی است، لکن نبایستی این اصطلاح را به طور محدود قرائت نمود تا بتواند شامل همه ویژگی‌های مذکور گردد. توضیح اینکه در قسمت ادعا، صرفاً به این اشاره شده است که اختراع شامل موانع داخلی است که در زوایایی غیر از ۹۰ درجه قرار می‌گیرند و از آنجا که سپرک‌های آ.دبلیو.اچ در زاویه ۹۰ درجه قرار گرفته است، اقدام وی نقض‌آمیز نمی‌باشد. متعاقباً پرونده با اعتراض فیلیپس به دادگاه فدرال رفت و دادگاه مذکور، استدلال دادگاه منطقه را تأیید نمود.

در توجیه این اصل در دعوای شرکت اسپکترا فیزیکز علیه شرکت کوهرنت (Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 827 F.2d 1524, 1533 (Fed. Cir. 1987)) گفته شده است هدف از توصیف، آموزش و توانمندسازی افراد ماهر در فن مربوطه برای ساخت و استفاده از اختراع و ارائه بهترین حالت برای انجام این کار است. بیشتر مواقع، با بررسی توصیف در متن گواهی اختراع، مشخص می‌شود که آیا دارنده اختراع نمونه‌های خاصی از اختراع را برای دستیابی به آن اهداف ارائه می‌کند یا اینکه آیا دارنده گواهی اختراع در عوض قصد دارد ادعاها و تجسم‌های موجود در توصیف را به طور کاملاً هم‌زمان ارائه نماید.<sup>۲</sup> شیوه‌ای که در آن دارنده اختراع از یک اصطلاح در توصیف و ادعاها استفاده می‌نماید معمولاً این تمایز را آشکار می‌کند.<sup>۳</sup> پرونده مشهور دیگری که به این اصل استناد نموده، پرونده آزمایشگاه ام.بی.او علیه بکتون دیکینسون (Mbo labs., inc. v. becton, dickinson & co., 474 f.3d 1323, 1330-1331 (fed. cir. 2007)) است. خواهان دعوی، دارنده گواهی

<sup>1</sup> Baffle

<sup>2</sup> See SciMed Life Sys., 242 F.3d at 1341.

<sup>3</sup> See Snow v. Lake Shore & Michigan Southern Ry. Co., 121 U.S. 617 (1887).



اختراع ۱۳۶/۸۸۵ بود که موضوع آن به گونه‌ای جعبه پوششی کوچک برای سرنگ بود که پس از اتمام تزریق، سوزن را پوشش داده و مانع از بروز آسیب احتمالی به فرد تزریق کننده می‌شد. بعداً خواننده دعوی محصول مشابهی را تولید و روانه بازار نمود که موجب طرح دعوی نقض توسط آزمایشگاه ام.بی.او شد. خواهان مدعی بود محصول خواننده، ادعاهای ۱۳، ۱۹، ۲۰، ۲۷، ۲۸، ۳۲ و ۳۳ اختراع وی را نقض کرده است. دادگاه منطقه ماساچوست در راستای رسیدگی به این دعوی مجبور به تفسیر اصطلاحاتی همچون «فوراً»<sup>۲</sup> و «دریافت به صورت لغزنده»<sup>۳</sup> گردید، چرا که خواننده مدعی بود محصول وی که تحت عنوان تجاری «سیفتی گلاید»<sup>۴</sup> در بازار عرضه شده بود، محدودیت‌های مندرج در توصیف اختراع خواهان را نقض نمی‌کرد. من جمله اینکه بر خلاف محصول خواهان که حاوی یک سوزن جمع شونده است، محصول وی صرفاً یک سوزن ثابت بود. همچنین برخلاف محصول خواهان که محافظ آن فوراً پس از خروج سوزن فعال می‌باشد، محافظ سرنگ خواننده، با فشار دادن بازو توسط شخص تزریق کننده فعال می‌گردید. پس از رأی دادگاه منطقه به عدم نقض، خواهان به رأی صادره اعتراض نمود.

بعداً، قاضی ریچارد<sup>۵</sup> در دادگاه فدرال توضیح داد:

«دارنده اختراع در اینجا به وضوح از طریق توصیف و سابقه پیگرد قانونی، نشان داده است که اختراع به عنوان یک ویژگی اساسی، ایمنی فوری سوزن را پس از خروج از بدن بیمار فراهم می‌کند؛ بنابراین مناسب است که ادعاها به گونه‌ای تفسیر شود تا اطمینان حاصل شود که محصول تجدیدنظرخواننده نیز به این ویژگی نیاز دارند. تفسیر اصطلاح «فوراً» به معنای «همزمان با خروج سوزن از بدن بیمار» صحیح است... بنابراین هیچ یک از شرایط مورد مناقشه‌ای که در ادعاهای ۳۲ یا ۳۳ یافت می‌شوند، نمی‌توانند به طور منطقی به گونه‌ای تفسیر شوند که الزامات ایمنی همزمان را بر این

<sup>1</sup> U.S. Reissue Patent No. 36,885 (the RE '885 patent) (filed July 1, 1999)

<sup>2</sup> Immediately

<sup>3</sup> Slidably receive

<sup>4</sup> Safety Glide

<sup>5</sup> Richard J



ادعاها تحمیل کنند. پیوند دادن محدودیت «فوراً» به ادعاهای ۳۲ و ۳۳ ضروری به نظر نمی‌رسد.» علاوه بر این، تشخیص می‌دهیم که تمایز بین استفاده از توصیف برای تفسیر معنای یک ادعا از یک سو و استناد به محدودیت‌های توصیف در ادعا، از سوی دیگر، می‌تواند در عمل دشوار باشد. (Comark Communs., Inc. v. Harris Corp., 156 F.3d 1182, 1186-87 (Fed. Cir. 1998))

به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایرانی نیز به این اصل توجه داشته است. فلذا، ذیل بند چ ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، در این خصوص آمده است: «... خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.» ماده ۱۴ آئین‌نامه قانون مذکور نیز در تأیید همین اصل اشعار می‌دارد: «خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می‌رود و نمی‌تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد.»

### ۳. اصل دوم - ممنوعیت تفسیر متناقض اصطلاحات

بر مبنای این اصل، ادعاها بایستی به نحوی تفسیر گردند که حتی‌الامکان منجر به معنای متناقض نگردند. در این خصوص با دو فرض مواجه هستیم. فرض اول عدم تفسیر متناقض دو اصطلاح در ادعاها و فرض دوم عدم تفسیر متناقض دو اصطلاح در توصیف و ادعا.

#### ۳-۱. اصطلاح یکسان در ادعاها

هنگامی که اصطلاح یکسانی بیش از یک بار در یک ادعای واحد (یا در چندین ادعا) استفاده می‌شود، اصطلاح مندرج در ادعا باید به همان نحو در مکان‌های دیگر در همان ادعا یا در سایر ادعاهای همان حق اختراع تفسیر شود. در دعوی رکسنورد علیه لایترام (Rexnord Corp. v. Laitram Corp., 274 F.3d 1336 (2001)) قاضی پرونده اعلام داشت: «استفاده از یک اصطلاح در یک ادعا اغلب می‌تواند معنای همان اصطلاح را در سایر ادعاها داشته باشد.» لذا در تفسیر یک اصطلاح، همواره بایستی تفسیر مشابهی را اعمال نمود. مگر اینکه به وضوح، خلاف آن ثابت گردد.

در این خصوص می‌توان به دعوی شرکت فونومتریکس علیه شرکت نورترن تلکام (Phonometrics, Inc. v. Northern Telecom Inc., 133 F.3d 1459, 1465



(Fed. Cir. 1998) اشاره نمود. در این دعوا خواهان مدعی بود، خواننده، حق اختراع شماره ۴۶۳ را که متعلق به فیلیپ گراهام<sup>۱</sup> و لارنس ریش<sup>۲</sup> در ۳۰ اکتبر ۱۹۷۳ صادر شده بود را نقض نموده است. اختراع مذکور در خصوص یک دستگاه رایانه‌ای برای استفاده از اماکنی شبیه هتل‌ها و غیره برای ردیابی طول و هزینه تماس‌های تلفنی اتاق‌های جداگانه از راه دور بود. خواننده دعوی با طرح دعوای متقابل مدعی عدم اعتبار اختراع مذکور گردید. در این دعوی که دادگاه مجبور به تفسیر اصطلاح «به طور قابل ملاحظه‌ای آنی»<sup>۳</sup> بود، بیان داشت: «کلمه یا عبارتی که به طور مداوم در یک ادعا استفاده می‌شود باید به همان نحو تفسیر شود». (Phonometrics, Inc. v. Northern

Telecom Inc., 133 F.3d 1459, 1465 (Fed. Cir. 1998))

### ۲-۳. اصطلاح یکسان در توصیف و ادعاها

از سوی دیگر، هنگامی که یک ادعا هم در قسمت توصیف و هم در ادعاها استفاده می‌شود، استفاده‌های متفاوت از این اصطلاح در توصیف عموماً نشان‌دهنده گستردگی این اصطلاح است، بدون اینکه شواهد دیگری مبنی بر محدود شدن تفسیر، وجود نداشته باشد.

به طور نمونه در دعوای پریماتک علیه پلی پاپ (Prima Tek II, L.L.C. v. Polypap - 412 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2005)) که موضوع آن اختلاف در خصوص اعتبار اختراع شماره ۴۵/۶۱۵/۵۳۲ بود دادگاه فدرال بیان داشت تفسیر متناقض دادگاه منطقه از اصطلاح «مواد نگه‌دارنده گل»<sup>۴</sup> که علاوه بر ادعا، در قسمت‌های گوناگون توصیف نیز درج شده است، اشتباه بوده و اعلام داشت یک اصطلاح واحد در سرتاسر گواهی اختراع بایستی به یک صورت تفسیر گردد.<sup>۵</sup> در دعوای دیگری نیز دادگاه فدرال بیان داشت: در مقام تفسیر بایستی از توسعه یا

<sup>1</sup> Phillip Graham

<sup>2</sup> Lawrence Reich

<sup>3</sup> substantially instantaneously

<sup>4</sup> United States Patent No. 5,615,532

<sup>5</sup> floral holding material

<sup>6</sup> Also see: Renishaw PLC v. Marposs Societa' per Azioni, 158 F.3d 1243, 1249, 48 USPQ2d 1117, 1121 (Fed. Cir. 1998)



تضییق معنای اصطلاحات ادعا خودداری نموده و همان معنایی که در قسمت توصیف برای اصطلاح در نظر گرفته شده است در ادعا بکار رود. (Enercon GmbH v. ITC, 151 F.3d 1376, 1385 (Fed. Cir. 1998))

گرچه در نظام حقوقی ایران اصل مذکور به صراحت مورد استناد قرار نگرفته است، لیکن می‌توان این اصل را مشابه اصل عدم اشتراک در آثار اصولیون دانست که به مدد اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌تواند توسط محاکم مورد استناد قرار گیرد.

در تعریف اصل عدم اشتراک گفته شده است اشتراک به آن معناست که لفظی دارای دو یا چند معنی باشد. حال اگر قرینه‌ای بر اراده متعاقدین نسبت به یکی از دو یا چند معنا باشد طبق آن عمل می‌شود، لیکن در صورت عدم وجود قرینه می‌گوییم اصل عدم اشتراک معناست یعنی معنای اول را معتبر دانسته و در کل متن طبق آن عمل می‌کنیم (صاحبی، ۱۳۷۶: ۱۹۴).

#### ۴. اصل سوم- لزوم تفسیر اصطلاحات مندرج در ادعاها و توصیفات به معنای

##### متبادر

یکی از اصول مهم تفسیر ادعا، تفسیر به معنی متبادر می‌باشد. توضیح اینکه چنانچه یک اصطلاح بکار رفته در ادعا واجد معانی متعددی باشد، در صورت بروز اختلاف، در معنای معمول خود تفسیر می‌شوند. منظور از معنای معمول، معنایی است که شخص ماهر در زمان ثبت اختراع از آن اصطلاح دریافت نموده است (بهادری جهرمی، ۱۳۹۵: ۸۹).

در دعوای شرکت تورو علیه شرکت وایت کنسول (Toro Co. v. White Consol. Indus., Inc., 199 F.3d 1295, 1299, 53 USPQ2d 1065, 1067 (Fed.Cir.1999)) دادگاه بیان داشت: «به عنوان یک اصل کلی، همه اصطلاحات در یک ادعای ثبت اختراع باید در معنای ساده، معمولی و مرسوم خود برای یک فرد دارای مهارت معمولی در فن مربوطه تفسیر شوند.» دعوای مذکور، پیرو ثبت اختراع شماره ۵۲۸ متعلق به شرکت تورو، مطرح شد. این اختراع در خصوص یک دستگاه جاروبرقی/مکنده بود. دستگاهی که با استفاده از یک فن گریز از مرکز، هم به عنوان جاروبرقی برای جمع‌آوری زباله و هم به عنوان دمنده برای پراکنده کردن آن‌ها استفاده





می‌شد. گرچه اختراع مورد ادعا، در فن یا صنعت قبلی دارای سابقه به نظر می‌رسید، لیکن دارای این نوآوری بود که سرعت دمنده با نسبت قطر دهانه ورودی هوا نسبت به قطر پروانه نسبت معکوس داشت و بر این اساس هرچه قطر افزایش می‌یافت قدرت مکش کاهش می‌یافت. این نوآوری موجب این می‌شد که دستگاه در زمان مکش زباله-های ضخیم با اختلال عملکرد مواجه نشود. شرکت وایت کنسول محصول مشابهی را طراحی می‌نماید با این تفاوت که تغییر در قطر جاروبرقی/دمنده به صورت دستی انجام می‌شود. این امر منجر به طرح دعوی نقض اختراع توسط شرکت تورو در دادگاه منطقه‌ای مینه‌سوتا گردید. خواننده دعوی چنین دفاع نمود که ادعای خواهان در گواهی اختراع شامل محصول وی نمی‌گردد. لیکن دادگاه چنین نظر داد که در قسمت توصیفات اختراع ۵۲۸ هیچ معنای خاصی برای واژه‌های «پوشش»، «شامل»، «ضمیمه»، «قابل جابجایی» و غیره نسبت داده نشده است. در ادامه دادگاه بیان داشت، در مقام رسیدگی باید تعیین شود که یک فرد باتجربه در زمینه اختراع مورد بحث، با مطالعه اسناد ثبت اختراع چه درکی از اختراع را دریافت می‌کند که این امر مستلزم درک شرایطی است که اختراع در آن خلق گردیده است.

در دعوی شرکت سی.وی.آی/بتا ونچرز علیه شرکت تورا (CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP 112, F.3d 1146, 42, 1159, USPQ2d 1577, 1586, Fed. Cir. 1997) که موضوع اختلاف آن پیرامون اختراع فریم عینک با توان مقاومت در برابر تغییر دما و قابلیت کشسانی تا میزان سه درصد و بازگشت به حالت اولیه بود، دادگاه مجبور به تفسیر اصطلاح کشسانی<sup>۱</sup> شد. در این شرایط، دادگاه بیان داشت: «ما مجبوریم اصطلاح کشسانی را مرتباً در قلمرو ادعاها تفسیر کنیم.» در همین راستا، بر خلاف نظر تورا که معتقد بود منظور از کشسانی به میزان سه درصد این است که محصول تولیدشده به هر میزان تغییر شکل دهد تا سه درصد آن قابل بازگشت به حالت قبلی است، دادگاه بیان داشت، آنچه بدو از ادعا برداشت می‌شود این است که تغییر تا سه درصد قابل بازگشت به حالت اولیه است و چنانچه تغییر بیش از سه درصد

<sup>1</sup> Elasticity



باشد به حالت اولیه برنخواهد گشت، نه اینکه چنانچه تغییر بیش از سه درصد باشد، سه درصد آن به حالت اولیه تغییر خواهد یافت.

پرونده دیگری که اصل مذکور در آن مورد استناد قرار گرفت، دعوی شرکت سوئوال تکنولوژی علیه شرکت کاردینال آی.جی. (Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1579, 34 USPQ2d 1673, 1679 (Fed.Cir.1995)) بود. دعوی مذکور مربوط به نقض ادعای اختراعی بود که موضوع آن تولید نوعی شیشه بود که نور از آن عبور می‌کرد ولی این شیشه مانع عبور گرما می‌شد. شیشه مذکور با استفاده از چند لایه فلز خاص تولید می‌شد. در دعوی مذکور، دادگاه در تفسیر اصطلاح «مستقیماً به هم پیوسته»<sup>۱</sup> بیان داشت ملاک معنای معمول آن است که تماس واقعی یا هم‌جوار می‌باشد.

دعوی مشهور دیگری که اصل تفسیر به معنای متبادر در آن بکار رفت دعوی شرکت یورک پروداکشن علیه مرکز سنترال تراکتور فارم فمیلی (York Products Inc. v. Central Tractor Farm Family Center (1996)) بود. در این دعوی، خواهان که دارای گواهی اختراع شماره ۴/۹۵۸/۸۷۶ در خصوص «آستر تخت بار خودرو»<sup>۲</sup> بود، مدعی نقض اختراع خود توسط خوانده گردید. اختراع مذکور، در خودروهای باری نصب شده و مانع از بروز آسیب به کالاها می‌گردید. پیرو طرح این دعوی، قاضی اقدام به تفسیر اصطلاح «حداقل بخش قابل توجهی از ارتفاع آن»<sup>۳</sup> نمود. در این راستا و پس از منازعات طولانی بین طرفین دعوی، قاضی با استناد به همین اصل، بیان داشت اصطلاحات و واژگان مندرج در ادعا بایستی در معنای معمول خود تفسیر شوند و در نهایت بیان داشت: «لبه آستر باید از هر یک از دیواره‌های کناری کف خودرو باری بیرون زده و از نزدیک به پایین تا نزدیک بالای دیواره جانبی امتداد داشته باشد.»

استثناء مهمی که در خصوص این اصل بایستی در نظر داشت در موردی است که

<sup>1</sup> directly contiguous

<sup>2</sup> Vehicle Cargo Bed Liner

<sup>3</sup> "at least a substantial part of the entire height thereof"



متقاضی ثبت اختراع، در تقاضانامه خود اقدام به تعریف یک اصطلاح نموده است که با معنای عرفی آن اصطلاح مغایرت دارد. در صورت بروز اختلاف در چنین موردی، مرجع رسیدگی‌کننده بایستی تعریف متقاضی ثبت را معیار تفسیر خود قرار دهد (بهادری جهرمی، ۱۳۹۵: ۹۳).

در نظام حقوقی ایران، با استناد به ماده ۲۲۴ قانون مدنی، می‌توان این اصل را بکار برد. همچنین می‌توان اصل مذکور را مشابه اصل ظهور (اصاله الظهور) در فقه شیعه دانست که در منابع متعدد اصولیون مورد تحلیل قرار گرفته است.<sup>۱</sup> همچنین از آنجا که وفق ماده ۱۶ آئین‌نامه، متقاضی مکلف است در صورت استناد به واحدهای اندازه‌گیری، از قواعد متعارف استفاده نماید، در صورت بروز اختلاف پیرامون واحدهای مذکور، اصل بر استفاده از معیار متعارف است که طبیعتاً معنای متبادر به ذهن نیز می‌باشد.

#### ۵. اصل چهارم - لزوم تفسیر ادعاها در راستای حفظ اعتبار اختراع

یکی از اصول شناخته‌شده حاوی این مهم است که وقتی تفسیر یک ادعا تحت اصول استاندارد تفسیر ادعا واقعاً مبهم است و ممکن است بین تفسیری که ادعا را نامعتبر می‌کند (مثلاً به دلیل گسترده بودن و در نتیجه قابل پیش‌بینی بودن طبق فن یا صنعت قبلی)، یا تفسیر دیگری که ادعا را معتبر می‌کند (مثلاً به دلیل محدودتر بودن و در نتیجه اجتناب از قرار گرفتن در دامنه فن یا صنعت قبلی)، ادعاها باید تا حد امکان به گونه‌ای تفسیر شوند که اعتبار خود را حفظ کنند. اصل مذکور را می‌توان از فروع فرض اعتبار<sup>۲</sup> اختراع دانست. در نظام حقوقی ایالات متحده، از سال ۱۹۵۲، در صورت بروز اختلاف پیرامون اعتبار اختراع، به موجب فرض مذکور، واجد اعتبار فرض می‌شود (صادقی و امینی، ۱۳۹۱: ۶۳). توضیح اینکه از سال ۱۹۵۲، سیستم بررسی ماهوی به عنوان سیستم مورد استفاده در حقوق ایالات متحده انتخاب گردید، لذا فرض بر این است که مرجع ثبت اختراع، بررسی‌های لازم در خصوص قابلیت ثبت اختراع را معمول داشته است.

<sup>۱</sup> برای اطلاعات بیشتر رک: افخمی، علی و نودهی، غلامحسین، نظریه معنایی اصالت ظهور در اصول فقه شیعه، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره ۱ و ۲، اردیبهشت ۱۳۸۱

<sup>۲</sup> Presumption of Validity



البته، در موضوع آزمایشگاه ام.بی.او، به عنوان یک پرونده پس از فیلیپس، دادگاه فدرال اعلام کرد در مواردی که تفسیر یک ادعا واضح است و منجر به بی‌اعتباری ادعا می‌شود، دادگاه باید با تفسیر واضح ادعا، علی‌رغم تأثیر بر اعتبار ادعا، بر آن پایبند باشد.

ام.بی.او به وضوح به دنبال انتشار مجدد بود تا دامنه پوشش اختراع خود را با بازنویسی مجدد ادعاهای خود برای پوشش تمام حرکتهای نسبی، نه صرفاً پس گرفتن، گسترش دهد. با توجه به این اظهارات روشن در تاریخچه بررسی [انتشار مجدد] اختراع، ما مجبور هستیم به قصد اعلام شده ام.بی.او برای گسترش پوشش ادعاهای خود عمل کنیم. اینکه آیا این ادعاهای گسترده باطل می‌شوند یا خیر... موضوعی جدا از تفسیر [ادعا] است. (MBO Labs., Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 474 F.3d 1323, 1332 (Fed. Cir. 2007))

با این حال، تفسیر در جهت اعتبار باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد، نه یک اصل اولیه. «بر این اساس، این اصل را [که ادعاها باید برای حفظ اعتبار تفسیر شوند] به مواردی محدود گردیده است که دادگاه پس از به کارگیری تمام ابزارهای موجود برای تفسیر ادعا، این ادعا همچنان مبهم است.» (Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005))

نیست که مستلزم توسل به حداکثر اعتبار باشد.

لازم به ذکر است در نظام حقوقی کشورمان نیز، به استناد مقررات مندرج در قانون سال ۱۳۸۶، بالأخص مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون، سیستم بررسی ماهوی مورد استفاده قرار گرفته است. لذا از آنجا که مرجع ثبت، محصول یا فرایند مورد تقاضای ثبت را به لحاظ ماهوی ارزیابی می‌نماید، بر این اساس «فرض اعتبار اختراع» و به تبع آن لزوم تفسیر ادعا در راستای حفظ اعتبار اختراع، بایستی مد نظر قرار گیرد (بهادری جهرمی و شاکری، ۱۴۰۰: ۲۱۳). لازم به ذکر است اخیراً در برخی از محاکم معیار دیگری جایگزین شده است، به این صورت که هرگاه بتوان ادعا را به صورت مختلفی تفسیر نمود، تفسیری ارجحیت دارد که بیشتر منافع عمومی را تضمین نماید (بهادری جهرمی،



۱۳۹۵: ۹۶).

### ۶. اصل پنجم- لزوم حمل هر ادعا بر معنای مستقل

این اصل که با عنوان دکترین تمایز ادعا<sup>۱</sup> نیز شناخته می‌شود، یک اصل ساختاری تفسیر ادعاهای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراعات است. این اصل در قرائت وسیع خود بیان می‌کند که هیچ دو ادعا در یک اظهارنامه ثبت اختراع نباید به گونه‌ای تفسیر شود که یک موضوع را پوشش دهد؛ به عبارت دیگر، فرض بر این است که هر ادعا در یک اظهارنامه ثبت اختراع از نظر دامنه و مفهوم با سایر ادعاها متفاوت است.

بر همین اساس، دادگاه بخش جنوبی ایالت آیووا<sup>۲</sup> در دعوی ونگر منیوفکچرینگ علیه کوتینگ ماشینری سیستمز (Wenger Manufacturing Inc. v. Coating Machinery Systems, Inc., 239 F.3d 1225, 1233 (Fed. Cir. 2001)) ادعا را این‌گونه تعریف می‌نماید: وجود یک ادعای وابسته که محدودیت خاصی را اضافه می‌کند، این فرض را ایجاد می‌کند که محدودیت مورد بحث در ادعای مستقل یافت نمی‌شود.

اصل مذکور بر این واقعیت متکی است که متقاضیان ثبت اختراع تقریباً همیشه چندین ادعا را می‌نویسند تا بکوشند چندین تلاش مختلف برای به تصویر کشیدن اختراع خود در قالب کلمات داشته باشند. استدلال دیگری که در راستای این دکترین بیان شده این است که بیان دو عبارت متفاوت برای رسیدن به یک مقصود خلاف عقل می‌باشد، لذا قابل توجیه نیست که یک نفر دو ادعا را برای یک محصول واحد بیان نماید. در این راستا به طور نمونه چنانچه ادعای شماره ۱ در برگیرنده «ابزارک‌های بزرگ» و ادعای شماره ۲ شامل «ابزارک‌های ادعای شماره ۱ که حداقل دو متر مکعب اندازه دارند» باشد، منطقی است چنین استنباط کنیم که ادعای شماره ۱ ابزارک‌های کمتر از ۲ متر مکعب را نیز دربر می‌گیرد و استفاده از واژه «بزرگ» در این ادعا مانع از این حمایت نخواهد بود (Lemley, 2007: 12).

<sup>1</sup> The Doctrine of Claim Differentiation

<sup>2</sup> Southern District of Iowa



به طور کلی، استفاده از دکترین تمایز ادعا منجر به ساختارهای گسترده‌تری از ادعاهای ثبت اختراع می‌شود، این امر به دارنده اختراع کمک می‌کند تا در دعاوی نقض اختراع، حمایت گسترده‌تری از اختراع خود ارائه نمایند (Allison, Lemley, 2000: 2120).

دادگاه فدرال همچنین بیان می‌دارد جایی که محدودیتی که به دنبال قرائت یک ادعای مستقل است، قبلاً در یک ادعای وابسته ظاهر می‌شود، دکترین تمایز ادعا در قوی‌ترین حالت خود قرار دارد. (Sunrace Roots Enter. Co. v. SRAM Corp., 336 F.3d (Fed. Cir. 2003)) 1298, 1302-03 تمایز ادعا... در جایی که در مورد تسری محدودیت موجود در یک ادعای وابسته به یک ادعای مستقل، اختلاف وجود دارد و این محدودیت تنها تفاوت معنادار بین این دو ادعا است، به وضوح قابل اعمال است. (D.M.I., Inc. v. Deere & Co., 755 F.2d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1985), Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 358 F.3d 898, 910 (Fed. Cir. 2004)) فرض این که یک ادعای مستقل محدودیتی ندارد که برای اولین بار در یک ادعای وابسته مطرح می‌شود، به ویژه زمانی قوی است که محدودیت مورد اختلاف تنها تفاوت معنادار بین ادعای مستقل و وابسته باشد و یکی از طرفین اصرار دارد که محدودیت مندرج در ادعای وابسته را باید به ادعای مستقل نیز تسری داد. (Wenger Manufacturing Inc. v. Coating Machinery Systems, Inc., 239 F.3d 1225, 1233 (Fed. Cir. 2001)) دادگاه فدرال در قضیه مشهور فیلیپس بیان کرد: ایجاد تمایز بین ادعاها همچنین می‌تواند راهنمای مفیدی برای درک معنای ویژه اصطلاحات ادعا باشد. به عنوان مثال، وجود یک ادعای وابسته که محدودیت خاصی را اضافه می‌کند، این فرض را ایجاد می‌کند که محدودیت مورد بحث در ادعای مستقل وجود ندارد. (Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)) در دعوی اینتامین علیه مگنتار تک (Intamin v. Magnetar Tech, 483 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2007)) که در سال ۲۰۰۷ مطرح شد، دادگاه فدرال بیان نمود، نظر



به اینکه در ادعای وابسته عنوان شده است «دستگاه ترمز شماره ۱ که در آن واسطه مذکور غیرمغناطیسی است»، دکترین تمایز ادعا اقتضاء دارد به نحوی تفسیر نماییم که ادعای شماره یک شامل واسطه‌های مغناطیسی و غیرمغناطیسی گردد.

آنچه در اعمال دکترین تمایز ادعا قابل ملاحظه است این نکته ضروری است که این دکترین تا جایی مورد اعمال قرار می‌گیرد که مشابه بودن دو ادعا امری بدیهی نباشد؛ به عبارت دیگر چنانچه دو ادعا به قدری با یکدیگر مشابه باشد که ایجاد تمایز بین آن‌ها ممکن نباشد اصل مذکور اعمال نخواهد شد. در این مورد دعوی پادز علیه پورتا استور (Pods v. Porta Stor, 484 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2007)) که در سال ۲۰۰۷ در دادگاه فدرال مطرح گردید قابل ملاحظه است. در این دعوا دادگاه فدرال بیان داشت چنانچه ادعا شامل یک قاب حامل<sup>۱</sup> باشد، این ادعا صرفاً قاب چهارضلعی را مورد حمایت قرار می‌دهد چرا که عرفاً آنچه از واژه «قاب» برداشت می‌شود چنین اقتضاء دارد، حتی اگر ادعای دیگری به صراحت به طور جداگانه قاب چهارضلعی را مورد حمایت قرار دهد.

نکته دیگر اینکه دکترین تمایز ادعا در صورتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که بکار رفتن آن در تضاد به هدف اختراع یا روشی که در توصیف ارائه شده است در تعارض نباشد (Lemley, 2000:13). در این مورد، این اصل مورد پذیرش عقلا است که مترادف بودن دو عبارت یا اصطلاح، خلاف منطق می‌باشد (تقی‌زاده، ۱۳۹۸: ۱). بر این اساس و همچنین از آنجا که تقاضانامه توسط مرجع ثبت، به لحاظ ماهوی نیز ارزیابی می‌شود و در صورت عدم تطبیق ادعاها با اختراع با ضمانت اجرای عدم ثبت مواجه خواهد شد، می‌توان به این نتیجه رسید که رگه‌هایی از وجود اصل مذکور در نظام حقوقی ایران نیز قابل مشاهده است.

#### ۷. اصل ششم - اجتناب از ترجیح نمونه‌ها و مثال‌های مندرج در ادعا

رویه قضایی ایالات متحده، بالأخص محاکم فدرال بر این نظر گرایش دارند که «تفسیر ادعایی که تجسم ترجیحی را استثناء می‌کند... به ندرت اعمال می‌گردد.»

<sup>1</sup> Carrier frame



(SanDisk Corp. v. Memorex Prods., Inc., 415 F.3d 1278, 1285 (Fed. Cir. 2005)) به عبارت دیگر، ما معمولاً اصطلاحات ادعا را به گونه‌ای تفسیر نمی‌کنیم که صرفاً در بردارنده نمونه‌های مندرج در گواهی اختراع باشد. (Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295, 1305 (Fed. Cir. 2007)) دلیل منطقی این امر، این مهم است که ارائه مثال از ناحیه مخترع نوعاً به منظور روشن شدن موضوع برای اداره ثبت و مخاطب می‌باشد و نه محدود نمودن قلمرو اختراع.

در این خصوص می‌توان به پرونده شرکت رکسنورد علیه شرکت لایترام (Rexnord Corp. v. Laitram Corp., 274 F.3d 1336 (2001)) اشاره نمود. در پرونده مذکور، خواهان مدعی بود محصول خوانده که حاوی یک تسمه انتقال محصولات فروافتاده از نوار نقاله بود، متضمن نقض اختراع وی<sup>۱</sup> می‌باشد. ادعاهای شماره ۵، ۱۲ و ۱۶ اختراع خواهان به روشنی بیانگر تولید یک گونه نوار نقاله بود که به طور خودکار اقلامی را که از روی آن به پایین پرتاب می‌شد مجدداً به چرخه باز می‌گرداند. در این دعوی، دادگاه در راستای تفسیر اصطلاح «بخش»<sup>۲</sup> این سؤال را مطرح نمود که آیا منظور از بخش (آن طور که در ادعاهای اختراع شرکت رکسنورد درج شده است) قطعاتی از محصول است که قابل جداسازی است، یا هم قطعات جدانشدنی و هم قطعات جدانشدنی را در بر می‌گیرد؟ از آنجا که هر یک از تسمه‌های محصول خوانده حاوی حلقه‌های زنجیره‌ای بود که ساختاری یکپارچه داشتند، در مقام دفاع معتقد بود محصول وی نقض‌کننده اختراع خواهان نمی‌باشد. مع الوصف خواهان بر این بود که تفسیر موسع ادعای مندرج در تقاضانامه موجب می‌شود محصول خوانده ناقض اختراع وی باشد. دادگاه بدوی با اعلام اینکه اصطلاح مذکور مبهم است، لذا با تفسیر مضیق ادعا، به استناد توصیف که بخش را صرفاً شامل قطعات جدانشدنی تعریف نموده

<sup>1</sup> U.S. Patent No. 5,634,550 (“the \*1339’550 patent”), entitled “Direction Changing Mechanism For Transferring Articles Between Transverse Conveyors,” which issued on June 3, 1997.

<sup>2</sup> Portion





بود، دعوای خواهان را رد کرد.

پس از اعتراض به رأی صادره، دادگاه فدرال معتقد بود به گواه فرهنگ‌های لغات، واژه بخش دارای معنای گسترده‌ای است و قطعات جداشدنی و جدانشدنی را در بر می‌گیرد. در ادامه دادگاه فدرال بیان داشت، استفاده از تعبیری همچون «ضمیمه»<sup>۱</sup>، «قابل نصب»<sup>۲</sup> و «قطعه دوم»<sup>۳</sup> بیانگر آن است که اختراع خواهان محدود به قطعات جداشدنی نیست، همچنین در قسمت خلاصه اختراع، دو تجسم وجود دارد که از تفسیر موسع «بخش» پشتیبانی می‌کند به نحوی که شامل قطعات جداشدنی و جدانشدنی می‌شود.

نکته دیگر اینکه تصریح شده بود اختراع می‌تواند تجسم‌های دیگری داشته باشد و به روش‌های گوناگون اجرا شود. در خاتمه نیز مخترع تذکر داده بود: «باید فهمیده شود که این اختراع محدود به اعمال جزئیات تفسیر و ترکیب اجزاء وفق توصیفات ذیل یا نقشه‌ها نمی‌باشد.»

به همین دلایل، دادگاه فدرال با این استدلال که واژه «بخش» اطلاق داشته و می‌تواند شامل قطعات جداشدنی و جدانشدنی گردد، تفسیر مضیق این اصطلاح توسط دادگاه منطقه را قابل انتقاد دانسته و اقدام به نقض رأی نمود.

مورد دیگر دعوای شرکت فایزر علیه شرکت داروسازی توفا (Pfizer, Inc. v. Teva Pharm. USA, Inc., 429 F.3d 1364, 1374 (Fed. Cir. 2005)) است. شرکت فایزر اقدام به ثبت اختراعی در خصوص ترکیبات دارویی حاوی مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین<sup>۴</sup> مانند کویناپریل و روش ساخت آن بود. مهم‌ترین استفاده ترکیب مذکور برای درمان فشار خون بالا<sup>۵</sup> بود. ترکیب مذکور نسبت به محصولات مشابه قبلی دارای یک ویژگی اساسی بود. در این اختراع واکنش‌های شیمیایی شامل

<sup>1</sup> Attachment

<sup>2</sup> Mountable

<sup>3</sup> Second piece

<sup>4</sup> ACE

<sup>5</sup> Hypertension



چرخه شدن<sup>۱</sup>، هیدرولیز شدن<sup>۲</sup> و تغییر رنگ<sup>۳</sup>، با استفاده از یک تثبیت‌کننده حاوی فلز و یک ساکارید<sup>۴</sup> به حداقل رسیده بود. پس از تقاضای شرکت توا جهت اخذ تأییدیه از سازمان غذا و دارو برای دارویی مشابه در سال ۱۹۹۹ با نام تجاری آندام<sup>۵</sup>، فایزر اقدام به طرح دعوی نقض علیه توا نمود. خواهان مدعی بود ساکارید شامل ترکیبات گوناگونی همچون کربوهیدرات‌ها، پلی‌ساکاریدها، قندها و ترکیبات مشتق شده می‌شود، در حالی که خوانده، ساکارید را صرفاً نوعی قند می‌دانست.

دادگاه بدوی چنین تفسیر نمود که: «ساکارید در ادعاهای ۱ و ۱۶ از اختراع ۴۵۰ به معنای خاص یک قند است و تنها شامل کربوهیدرات‌های با وزن مولکولی پایین‌تر، به طور خاص، مونو و دی‌ساکاریدها و همچنین مشتقات ساده آن‌ها از جمله لاکتوز، ساکاروز، مانیتول و سوربیتول می‌شود.»

اگرچه تفسیر دادگاه با آنچه خواهان مدعی بود قدری تفاوت داشت لیکن به وضوح بیانگر آن بود که دادگاه صرفاً نمونه‌های ترجیحی را در تفسیر خود به کار نبرده است. دادگاه فدرال نیز متعاقباً تفسیر دادگاه بدوی را تأیید نمود.

در خصوص این اصل نیز می‌توان با وحدت ملاک از مواد ۶ قانون و ۱۴ آئین‌نامه، چنین نتیجه گرفت که همان‌طور که نمی‌توان به استناد خلاصه توصیف، دامنه ادعا را محدود نمود، به استناد مثال‌های مندرج در تقاضانامه نیز نمی‌توان دامنه ادعا را مورد خدشه قرار داد.

#### ۸. اصل هفتم - عدم جواز استناد به محصول یا فرایند ناقص حق در تفسیر

##### ادعاها

یکی از مهم‌ترین اصولی که در زمان تفسیر ادعا بایستی مدنظر قرار گیرد، عدم در نظر گرفتن محصول نقض‌کننده است. اگرچه «مناسب است دادگاه هنگام تعیین اینکه چه جنبه‌ای از ادعا را باید تفسیر کرد، محصول خوانده را در نظر بگیرد» (Exigent

<sup>1</sup> cyclization

<sup>2</sup> hydrolysis

<sup>3</sup> Discoloration

<sup>4</sup> Saccharide

<sup>5</sup> Abbreviated New Drug Application (ANDA)



Technology, Inc. v. Atrana Solutions, Inc., 442 F.3d 1301, 1310 n.10 (Fed. Cir. 2006)، لیکن، «ادعا در پرتو زبان ادعا تفسیر می‌شود... نه در پرتو محصول خوانده». (SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. of Am., 775 F.2d 1107, 1118 (Fed. Cir. 1985)) به عبارت دیگر محصول یا فرایند خوانده نقش اصلی در تفسیر ادعا بازی نمی‌کند و صرفاً ممکن است در جهت تعیین دامنه و قلمرو ادعا بکارگیری شود.

یکی از دعاوی مهمی که این اصل مورد استناد دادگاه آمریکایی قرار گرفته است، دعوی شرکت اکسیجنت تکنولوژی علیه شرکت آترانا سلوشنز است که راجع به اختراع شماره ۱۸۸۵ مربوط به یک سیستم پردازش تراکنش چندمنظوره<sup>۲</sup> می‌باشد. در این دعوی، دادگاه اقدام به تفسیر بعضی از اصطلاحات من جمله «پردازشگر کنترل»<sup>۳</sup>، «حساب کاربری»<sup>۴</sup> و «مرجع پرداخت»<sup>۵</sup> نمود. پس از تشخیص عدم نقض توسط خوانده در مرحله بدوی، خواهان دعوی در مرحله تجدیدنظر بر این اعتقاد بود که دادگاه منطقه اصطلاح «مرجع پرداخت» را بر اساس اظهارات و ادعاهای خوانده دعوی نقض تفسیر نموده بود. دادگاه منطقه مرجع پرداخت را به عنوان «داده‌هایی که توسط مصرف‌کننده وارد می‌شود که بیانگر ارزش پولی تراکنش می‌باشد و مجوز مصرف‌کننده برای پرداخت به پایانه و همچنین برای تعیین ارزش حساب کاربر استفاده می‌شود»<sup>۶</sup> تعریف نمود. لیکن اکسیجنت در مقام تجدیدنظرخواهی با بیان اینکه ادعای وی هیچ اشاره‌ای به «مرجع پرداخت بیانگر ارزش پولی»<sup>۷</sup> ندارد، تفسیر دادگاه بدوی را بسیار مضیق و اشتباه دانست. دادگاه فدرال با استناد به همین اصل، اظهارات تجدیدنظرخواه را پذیرفته و بیان داشت، ادعا بایستی در پرتو زبان ادعای مدعی نقض تفسیر گردد نه در پرتو

<sup>1</sup> U.S. Patent No. 6,651,885

<sup>2</sup> Multi-function transaction processing system

<sup>3</sup> Control processor

<sup>4</sup> User account

<sup>5</sup> Payment authority

<sup>6</sup> "Data that is input by the consumer that represents the monetary value of the transaction and the consumer's authorization for payment that is received by the transaction terminal and is also used to define the value of the user's account."

<sup>7</sup> "Payment authority representing a monetary value"



محصول خوانده (نقض‌کننده).

در دعوی کی فارماسیوتیکالز علیه شرکت هرکون لابراتواریز (Key Pharmaceuticals v. Hercon Laboratories Corp., 161 F.3d 709 (1998)) نیز این اصل مورد استناد قرار گرفت. در این پرونده، پس از تقاضای شرکت هرکون جهت ثبت یک دارو در FDA، کی فارماسیوتیکالز به استناد اختراع خود که تحت شماره ۱۵/۱۸۶/۹۳۸ به ثبت رسیده بود، اقدام به طرح دعوی ابطال گواهی صادره توسط FDA را نمود. در مقابل شرکت هرکون در قالب طرح دعوی متقابل، مدعی شد اختراع ثبت‌شده توسط کی فارماسیوتیکالز که مربوط به «وصله ترانس پوستی نیتروگلیسرین»<sup>۲</sup> بود، از یک اختراع ژاپنی<sup>۳</sup> کپی‌برداری شده است. در دعوی مربوطه، دادگاه بدوی در جهت حل و فصل اختلاف، به تفسیر ادعای شماره ۱۴ تقاضانامه شرکت کی فارماسیوتیکالز، اقدام نمود. در همین راستا خواهان تقابل در مقام اعتراض به رأی صادره از ناحیه دادگاه منطقه، عنوان نمود در دعوی نقض نبایستی به ادعای نقض‌کننده توجه شود. گرچه استدلال مذکور توسط دادگاه فدرال پذیرفته شد، لیکن رأی دادگاه منطقه به استناد دلایل دیگر تأیید شد.

آنچه این اصل را قابل توجیه می‌نماید این مهم است که مخترع، به عنوان کسی که تقاضانامه ثبت توسط وی یا از جانب وی نگارش شده است، نگاهی دقیق‌تر به محصول یا فرایند داشته و از سوی دیگر دعوی نقض مطرح‌شده بایستی در خصوص نقض محصول مدعی نقض رسیدگی نماید، لذا به لحاظ حقوقی، در نظر گرفتن محصول نقض‌کننده در تفسیر، نوعی خروج از اصل منع تحصیل دلیل توسط دادرس می‌باشد. در حقوق ایران، می‌توان اصل مذکور را مشابه قاعده فقهی «البینه علی من ادعا» دانست. بر اساس قاعده مذکور، تکلیف ارائه دلیل بر عهده مدعی گذاشته شده و بدو آنچه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ادله ارائه‌شده توسط مدعی می‌باشد.

<sup>1</sup> U.S. Patent No. 5,186,938

<sup>2</sup> nitroglycerin transdermal patch

<sup>3</sup> Japanese Kokai 46959-1983



## ۹. نتیجه‌گیری و پیشنهاد

محاکم ایالات متحده پس از بیش از یک و نیم قرن رسیدگی به دعاوی ناظر بر اختراعات، فروض متعددی از دعاوی نقض اختراع را بررسی نموده‌اند. تفسیر ادعاهای اختراع به عنوان یکی از این موضوعات چالشی مکرراً بررسی گردیده و ماحصل آن شناسایی اصول گوناگونی است که اکنون می‌تواند چراغ راه قضات نسل جدید در این کشور باشد. گرچه در مفید بودن اصول مذکور نزد محاکم این کشور مورد تردید نیست، لیکن به نظر می‌رسد اولاً؛ به‌کارگیری این اصول گه‌گاه ممکن است در تزامم با یکدیگر قرار گیرند و ثانیاً؛ با گذر زمان و تولد فناوری‌های جدید استناد به این اصول، در برخی موارد راهگشا نبوده و مشمول مرور زمان گردد. به همین جهت استمرار اصل شناسایی به هنگام تفسیر ادعاها با لحاظ شرایط جدید همواره مورد توصیه می‌باشد.

همچنین، با اینکه در این تحقیق سعی شده است بسترهای قانونی و جاهت استناد به این اصول در حقوق ایران کم و بیش نشان داده شود، ولی آنچه می‌تواند به اصول مذکور کارایی اعطا کند و آن‌ها را در نظام حقوقی ما قابل اتکا نماید، تدوین یک سند اجرایی جامع است به نحوی که اصول حاکم بر تفسیر ادعا را تشریح نموده و در صورت بروز تزامم نیز، برای آن‌ها راهکار روشن ارائه نماید. در همین راستا اصول مندرج در این نوشتار، می‌توانند به عنوان راهنمایی مقدماتی برای قضات ایرانی باشد. از سوی دیگر لازم است تمهیداتی پیش‌بینی گردد تا از ثبت اختراعاتی که واجد ادعاهای مبهم و قابل تفسیر است تا حد امکان جلوگیری گردد و همچنین این امکان در اختیار متقاضی ثبت اختراع قرار گیرد که بتواند در فرایند ثبت و حتی پس از ثبت اختراع، ادعاهای مندرج در تقاضانامه خود را اصلاح نماید.

۱۰. منابع

۱-۱۰. منابع فارسی

الف) کتب



پژوهش‌های حقوق تطبیقی / پاییز ۱۴۰۳ / دوره ۲۸ / شماره ۳ / پیاپی ۱۲۵ / صص ۱۰۱-۱۲۸

۱. صاحبی، مهدی (۱۳۷۶). تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، تهران، انتشارات ققنوس.
  ۲. صالحی زهابی، جمال، (۱۳۸۸)، حق اختراع؛ نگرشی تطبیقی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  ۳. میرحسینی، سید حسن، (۱۳۸۷)، حقوق اختراعات، تهران، نشر میزان.
- ب) مقالات**
۴. افخمی، علی و غلامحسین نودهی (۱۳۸۱). «نظریه معنایی اصالت ظهور در اصول فقه شیعه»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره ۱ و ۲، صص ۳۶۲-۳۴۱.
  ۵. بهادری جهرمی، زهرا و زهرا شاکری (۱۴۰۰). «اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران»، مجله حقوق خصوصی، دوره ۱۸، شماره ۱، صص ۲۰۳-۲۲۵.
  ۶. پروین، محمدرضا (۱۳۸۹)، «نقش ادعاهای اختراع در تعیین عرصه فنی حمایت‌شده توسط حق اختراع؛ «کنکاشی در زیست فناوری»»، فصلنامه مطالعات حقوق پزشکی، دوره ۴، شماره ۱۲، صص ۷۱-۱۰۴.
  ۷. حبیبیا، سعید و گلریز مهرداد قائم‌مقامی (۱۴۰۰)، «جایگاه ادعا(ها)ی مندرج در اظهارنامه‌های ثبت اختراع در محدوده حمایتی از اختراعات»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دوره ۲۴، شماره ۹۶، صص ۳۸-۶۲.
  ۸. حیاتی، علی عباس (۱۳۹۷)، «مفهوم اصل حقوقی و مقایسه آن با قاعده حقوقی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)»، دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی، سال ۷، شماره ۱۴، صص ۲۹-۴۴.
  ۹. صادقی، محمود و مهدی امینی (۱۳۹۱). «موجبات و آثار ابطال گواهی‌نامه حق اختراع»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۳، شماره ۱، صص ۵۵-۷۲.
- ج) پایان‌نامه و رساله**



۱۰. بهادری جهرمی، زهرا (۱۳۹۵). شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در حقوق ایران با نگاهی به دکترین معادله، رساله برای اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

۱۱. قاضی زاده، محمدرضا (۱۳۹۲)، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع، رساله برای اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

#### د) قوانین و مقررات

۱۲. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

۱۳. آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

مصوب ۱۳۸۷

#### ه) منابع الکترونیکی

۱۴. تقی زاده، علی (۱۳۹۸). «پیچیدگی ترجمه متون حقوقی با نگاهی به اصل عدم ترادف»، تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۷، به آدرس:

<https://jahanesanat.ir/%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5/27281/>

#### ۱۰-۲. منابع غیرفارسی

##### A) Books

15. Fox, David L. (2010). *U.S Patent opinions and evaluations*, London, oxford university press.

##### B) Articles

16. Allison, John & Lemley, Mark (2000). "Who's Patenting What?"



An Empirical Exploration of Patent Prosecution”, *Vanderbilt Law Review*, vol. 2099, pp 2100-2139.

17. Lemley, Mark (2007). “The Limits of Claim Differentiation”, *Stanford Law School*, pp 1390-1401.

### C) Cases

18. Comark Communs., Inc. v. Harris Corp., 156 F.3d 1182, 1186–87 (Fed. Cir. 1998).

19. CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP 112, F.3d 1146, 42, 1159, USPQ2d 1577, 1586, (Fed. Cir. 1997).

20. D.M.I., Inc. v. Deere & Co., 755 F.2d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1985).

21. Enercon GmbH v. ITC, 151 F.3d 1376, 1385 (Fed. Cir. 1998).

22. Exigent Technology, Inc. v. Atrana Solutions, Inc., 442 F.3d 1301, 1310 n.10 (Fed. Cir. 2006).

23. Intamin v. Magnetar Tech, 483 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2007).

24. Key Pharmaceuticals v. Hercon Laboratories Corp., 161 F.3d 709 (1998).

25. Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 358 F.3d 898, 910 (Fed. Cir. 2004).

26. Mbo Laboratories, Inc v. Becton, Dickinson & Company, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit - 474 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2007).

27. Pfizer, Inc. v. Teva Pharm. USA, Inc., 429 F.3d 1364, 1374 (Fed. Cir. 2005).

28. Phillips v. AWH Corp. - 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).

29. Phonometrics, Inc. v. Northern Telecom Inc., 133 F.3d 1459, 1465 (Fed. Cir. 1998).

30. Pods v. Porta Stor, 484 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2007).

31. Prima Tek II, L.L.C. v. Polypap - 412 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2005).

32. Renishaw PLC v. Marposs Societa’ per Azioni, 158 F.3d 1243, 1249, 48 USPQ2d 1117, 1121 (Fed. Cir. 1998).

33. Rexnord Corp. v. Laitram Corp., 274 F.3d 1336 (2001).

34. SanDisk Corp. v. Memorex Prods., Inc., 415 F.3d 1278, 1285





- (Fed. Cir. 2005).
35. Snow v. Lake Shore and Michigan Southern Rail Way Company. Appeal from the Circuit Court of the United State for the Northern District of New York. 121 U.S. 617 (1887).
36. Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 827 F.2d 1524, 1533 (Fed. Cir. 1987).
37. SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. of Am., 775 F.2d 1107, 1118 (Fed. Cir. 1985).
38. Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1579, 34 USPQ2d 1673, 1679 (Fed.Cir.1995).
39. Sunracc Roots Enter. Co. v. SRAM Corp., 336 F.3d 1298, 1302-03 (Fed. Cir. 2003).
40. Toro Co. v. White Consol. Indus., Inc., 199 F.3d 1295, 1299, 53 USPQ2d 1065, 1067 (Fed.Cir.1999).
41. Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295, 1305 (Fed. Cir. 2007).
42. Wenger Manufacturing Inc. v. Coating Machinery Systems, Inc., 239 F.3d 1225, 1233 (Fed. Cir. 2001).
43. York Production Inc. v. Central Tractor Farm Family Center (1996).
44. SciMed Life Systems, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc. United States Court of Appeals for the Federal Circuit 242 F.3d 1337 (2001).

#### ۱۰-۳. منابع فارسی به انگلیسی

##### الف) کتب

45. Mirhosseini, Seyyed Hassan, (2008), *Law of Patents*, Tehran, Mizan Publication.
46. Sahebi, Mehdi, (1997), *Interpretation of Contracts in Private Law*, Tehran, Qoqnoos Publication.
47. Salehi Zahabi, Jamal, (2009), *Patent; A Comparative Approach*, Tehran, Enteshar Company

##### ب) مقالات



48. Afkhami, Ali and Nodehi, Gholamhossein, (2002), "Semantic theory of Esalat-Olzohoor in Shia jurisprudence", *Journal of Faculty of Literature and Human Sciences, University of Tehran*, Vol. 1 & 2, pp. 341-362.

49. Bahadori Jahromi, Zahra and Shakeri, Zahra, (2021), "The principle of validity of the patent certificate and its application in Iran's legal system", *Journal of private law*, Vol. 18, No. 1, pp. 203-225. <https://doi.org/10.22059/jolt.2020.304048.1006862>.

50. Sadeghi, Mahmoud and Amini, Mehdi, (2012), "Causes and effects of patent certificate revocation", *Journal of Comparative Law Studies*, Vol. 3, No. 1, pp. 55-72. <https://doi.org/10.22059/jcl.2012.32105>.

51. Habiba, Saeid and Mehrdar Qaem Maqami, Golriz, (2021), "The position of the claim(s) contained in the patent applications within the scope of patent protection", *Legal Research Journal of Shahid Beheshti University*, Vol. 24, No. 96, pp. 38-62.

52. Hayati, Ali Abbas, (2018), "The concept of the legal principle and its comparison with the legal rule (a comparative study in Iranian and French law)", *Biannual scientific journal of knowledge of civil rights*, Vol. 7, No. 14, pp. 29-44.

53. Parvin, Mohammad Reza, (2010), "The role of patent claims in determining the technical field protected by the patent; "Exploring the life of technology"", *Medical Law Studies Quarterly*, Vol. 4, No. 12, pp. 71-104.

#### ج) پایان‌نامه و رساله

54. Ghazizadeh, Mohammadreza, (2013), Civil liability arising from patent infringement, Thesis for PhD Degree of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University

55. Bahadori Jahromi, (2017), The best way to recognize patent infringement due to similarity, in Iranian legal system with regard to Doctrine of Equivalents, Thesis for PhD Degree of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Tehran University.



## Governing Principles of Claim Construction in Patent Infringement Lawsuits; A Comparative Study in the light of United States and Iran Jurisprudences

Mirghasem Jafarzadeh<sup>1</sup> & Reza Arabzadeh<sup>2\*</sup>

1. Associate Professor in Department of International Trade, Intellectual Property and Cyberspace Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2. Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Receive: 2024/02/07

Accept: 2024/10/09

### Abstract:

The patent claims as an important legal part of the patent certificate are the most cited and the most challenging part of the patent certificate in patent infringement lawsuits. The evaluation of the jurisprudence of various countries proves that despite the significant impact that this part of the patent certificate has on the fate of infringement lawsuits, due to the arbitrary constructions, it has lost its pioneering role and the judgements are clearly incoherent. This article, in addition examining the judicial procedure of American courts and identifying the seven principles cited by judges, shows the necessity and importance of uniform, methodical and predictable construction by parties. Also, while refining and evaluating these principles in Iran's patent law, this research aims to provide clear guidance for Iranian judges when interpreting claims in settling disputes of infringement lawsuits. Nevertheless, the authors of this article, while acknowledging the special nature of the strategic findings of the judges of the American federal courts, use the aforementioned principles only for face these concepts, to explain the necessity of systematizing claims construction with the aim of preventing occurrence of conflicting opinions when interpreting claims in Infringement claims are suggested. Nevertheless, the authors of this article, while acknowledging the special nature of the strategic findings of the judges of the American courts, use the aforementioned principles only to face these concepts, to explain the necessity of systematizing the interpretation of claims with the aim of preventing the occurrence of conflicting opinions when interpreting claims are suggested.

**Keywords:** Claim, Claim Construction, Specification, Patent, Infringement

**Corresponding Author:** arabzade.law@gmail.com

پژوهش‌های حقوق تطبیقی / پائیز ۱۴۰۳ / دوره ۲۸ / شماره ۳ / پیاپی ۱۲۵ / صص ۱۰۱-۱۲۸

