



Secondary Considerations of the Inventive Step in Patents; A Study in the light of United States Jurisprudence

Mirghasem Jafarzadeh

Associate Professor in Department of
Private Law, Faculty of Law, Shahid
Beheshti University, Tehran, Iran

Reza Arabzadeh *

PhD Student of Private Law, Faculty
of Law, Shahid Beheshti University,
Tehran, Iran

Received: 16/Nov/2024

Accepted: 25/Mar/2025

ISSN: 2345-3583

eISSN: 2476-6232

Extended Abstract

The assessment of the inventive step, a cornerstone of patent law, remains a complex challenge across legal systems. This study examines the role of secondary considerations in evaluating non-obviousness under U.S. jurisprudence, aiming to provide insights for improving Iran's patent system. While primary considerations are central to initial patent examinations, secondary considerations play a critical role in litigation and validity challenges. The research highlights how U.S. courts have developed and applied these criteria to address ambiguities

- This article is taken from a doctoral dissertation in private law at Allameh Tabatabaei University.

* Corresponding Author: arabzade.law@gmail.com

How to Cite: Jafarzadeh, M. and arabzadeh, R. (2025). Secondary Considerations of the Inventive Step in Patents; A Study in the Light of United States Jurisprudence. *Private Law Research*, 13 (49), 27 - 56. doi: 10.22054/jplr.2025.82947.2892

in patentability, particularly as technological advancements render traditional evaluations insufficient.

The inventive step requirement, codified in Iran's 1386 Patents, Industrial Designs and Trademarks Law and the 1403 Industrial Property Protection Law, is similarly emphasized in global frameworks such as the U.S. (35 U.S.C. §103), the European Patent Convention (Article 56), and China's Patent Law (Article 22). However, evolving technologies and incremental innovations complicate the assessment of non-obviousness. Iran's legal system, lacking robust doctrinal guidance, faces administrative and judicial inconsistencies in applying this criterion. By analyzing U.S. jurisprudence—renowned for its rich case law—this study identifies actionable secondary considerations to enhance Iran's patent evaluation framework.

Primary vs. Secondary Considerations

Primary considerations involve ex ante assessments by patent offices, focusing on whether a hypothetical skilled Person would find the invention obvious. Secondary considerations, however, are ex post facto factors used in litigation to corroborate non-obviousness. Examples include:

U.S. courts began recognizing secondary considerations in the 19th century. Key cases include:

Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co. (1876): The Supreme Court upheld a dental prosthesis patent, implicitly acknowledging commercial success as evidence of non-obviousness.

Graham v. John Deere Co. (1966): Established a four-factor test for obviousness, explicitly endorsing secondary considerations like commercial success and long-felt need.

KSR International Co. v. Teleflex Inc. (2007): Clarified that the “obvious to try” standard does not negate non-obviousness if prior art lacks guidance for predictable success.

The AIPLA's Model Patent Jury Instructions (2005) further systematized nine secondary factors, reinforcing their judicial acceptance.

The most important secondary considerations:

Obvious to Try test

Under this criterion, courts assess whether foreseeable experiments lead to an invention. In other words, if the result of an experiment appears obvious, the applicant cannot claim a patent on the grounds that he has introduced a new product. In *Pfizer v. Apotex* (2007), the Federal Circuit upheld the validity of amlodipine besylate, noting that prior art did not suggest its superiority over alternatives. Conversely, in *Pharmastem Therapeutics v. Viacell* (2007), obviousness was affirmed despite unexpected success, as methods for stem cell preservation were deemed routine.

Teaching Away/Unexpected Success

This criterion means that innovations that conflict with the teachings of the prior art are considered non-obvious. *United States v. Adams* (1966) validated a battery design despite prior warnings against its components. Similarly, *McGinley v. Franklin Sports* (2001) upheld a baseball training device, as prior art discouraged its design approach.

Commercial Success

The success of a product or process in the marketplace can be seen as evidence of an inventive step. However, it is important to note that courts distinguish market success resulting from innovation from marketing skill. In *Traitel Marble Co. v. Hungerford Brass* (1927), widespread adoption of a concrete-layering technique validated its inventiveness. However, *Merck v. Teva* (2005) rejected commercial success for an osteoporosis drug, attributing sales to regulatory exclusivity rather than novelty.

Failure of Others

Repeated unsuccessful attempts by competitors strengthen non-obviousness claims. *Edison Electric Light Co. v. United States Electric Lighting Co.* (1892) upheld Edison's lightbulb patent, emphasizing years of failed experiments by rivals. Similarly, *Wach v. Coe* (1935) validated a maritime invention after global engineering failures.

Long-Felt Need

Persistent unmet industry demands signal non-obviousness. *Rodman Chemical Co. v. Deeds* (1919) upheld a carbonation method after decades of material waste in packaging. *Kelley v. Coe* (1938) validated a rock-drilling device, criticizing the Patent Office for underestimating the invention's significance despite 30 years of industry demand.

Copying by others

Imitation by competitors, especially after failed independent efforts, indicates non-obviousness. *Dow Chemical Co. v. American Cyanamid* (1987) and *Vandenberg v. Dairy Equipment* (1984) linked copying to the invention's technical merit.

Challenges and Limitations

Secondary considerations are not standalone proofs but corroborative tools. Courts dismiss them if primary evidence overwhelmingly indicates obviousness. For instance, in *Richardson-Vicks v. Upjohn* (1997), combining ibuprofen and pseudoephedrine was deemed obvious despite commercial success, as prior art suggested such combinations. Similarly, *SSP Agricultural Equipment v. Orchard-Rite* (1979) rejected secondary factors where the invention's obviousness was unequivocal.

Keywords: Secondary considerations, Inventive step, Assessment of inventive step, Invention, Patent.



معیارهای ثانویه احراز گام ابتکاری اختراعات؛ مطالعه در پرتو رویه قضایی ایالات متحده آمریکا

میرقاسم جعفرزاده  دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

رضا عربزاده*  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی و احراز گام ابتکاری که قلب نظام اختراعات محسوب می‌شود، همواره یکی از چالش‌های مهم در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا بوده است. در برخی نظام‌های حقوقی همچون ایالات متحده، رویه قضایی به مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی کرده است؛ برخی به عنوان معیارهای اصلی هستند و بعضی دیگر در دسته معیارهای ثانویه قرار می‌گیرند. اگرچه ارزیابی و احراز گام ابتکاری در بیشتر موارد براساس معیارهای اصلی انجام می‌شود، اما با پیچیده‌تر شدن اختراعات، معیارهای ثانویه اهمیت روزافزونی یافته‌اند. حقوق ایالات متحده آمریکا در مورد شناسایی معیارهای ثانویه پیشرو است. اما رویکرد حقوق ایران در این زمینه چندان روشن نیست. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و سکوت قانونگذار ایرانی در قانون سال ۱۳۸۶ و قانون مصوب اخیر حمایت از مالکیت صنعتی سال ۱۴۰۳ از سوی دیگر، همراه با فقدان رویه قضایی راهگشا، این تحقیق با هدف بررسی و تبیین معیارهای ثانویه رایج در نظام حقوقی ایالات متحده انجام شده است تا بسترهای نظری مناسب برای قضات ایرانی در ارزیابی گام ابتکاری فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها: اختراع، ارزیابی گام ابتکاری، ثبت اختراع، گام ابتکاری، معیارهای ثانویه.

مقدمه

گام ابتکاری اختراع در قوانین کشورهای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران، این مفهوم ابتدا به طور ضمنی در ماده ۲ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ قید شده بود و سپس صراحتاً در بند ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ مورد تأکید قانونگذار قرار گرفت.

همچنین این اصل در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار دارد، همچون آمریکا در ماده ۳۵ (۱۰۳) قانون اختراع مصوب ۱۹۵۲، کشور بریتانیا در ماده ۳ قانون اختراعات مصوب ۱۹۷۷، در اتحادیه اروپا در ماده ۵۶ کنوانسیون اختراعات اروپایی مصوب ۲۰۰۰ (EPC)، در کشور چین وفق ماده ۲۲ قانون اختراعات جمهوری خلق چین (patent law of the people's republic of China)، در کشور ژاپن مستند به بند ۲ ماده ۲۹ قانون اختراعات (Japan Patent Law) و سایر نظام‌های حقوقی مرتبط.

احراز گام ابتکاری یکی از چالش‌های پیچیده در نظام اختراعات محسوب می‌شود، که سال‌ها ذهن بسیاری از پژوهشگران، قضات و کارشناسان حقوق اختراعات را به خود مشغول کرده است. با وجود تلاش‌های رویه قضایی کشورهای مختلف در ارائه معیارها و ملاک‌های متنوع برای اثبات این رکن، این معیارهای ارائه شده به مرور زمان و با توسعه دانش و پیچیده‌تر شدن روزافزون فناوری‌های گوناگون کارایی خود را از دست داده‌اند. نظام حقوقی ایران از جنبه‌های گوناگون، به ویژه به لحاظ منابع با یکدیگر متفاوت است. با این حال، با عنایت به فقر شدید منابع علمی در حوزه حقوق مالکیت فکری به خصوص مالکیت صنعتی - که در اغلب موارد فارغ از جنبه‌های فرهنگی است - ضرورت واردات منابع از طریق مطالعات تطبیقی احساس می‌شود. انتخاب ایالات متحده آمریکا برای این مطالعات، به دلیل غنای رویه قضایی این کشور صورت گرفته است.

بررسی رویه قضایی و دکترین حقوق اختراعات آمریکایی نشان می‌دهد که علاوه بر معیارهای اولیه‌ای که ادارات ثبت اختراع هنگام بررسی اظهارنامه ثبت اختراع به آن‌ها استناد کرده و در مورد احراز یا عدم احراز شرط گام ابتکاری اظهار نظر می‌کنند، این معیارها در دعاوی نقض نیز مورد استناد محاکم در پرونده‌های نقض قرار می‌گیرند،

معیارهای دیگری نیز وجود دارند که تنها در دعاوی نقض مورد استناد محاکم قرار گرفته‌اند و از آن‌ها با عنوان «معیارهای ثانویه»^۱ یاد می‌شود.^۲

علی‌رغم اینکه، احراز گام ابتکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام ثبت اختراعات و رویه قضایی ایران محسوب می‌شود، اما تاکنون نه رویه قضایی و نه دکترین، فرصت اظهارنظر درباره سهم و نقش این معیارها در احراز گام ابتکاری، چه در بررسی اظهارنامه ثبت اختراع و چه دعاوی نقض، پیدا نکرده‌اند.

باتوجه به اهمیت این موضوع از یک سو و آشفتگی موجود در رویه اداری اداره ثبت اختراع هنگام بررسی و احراز شرط گام ابتکاری، همچنین تعدد دعاوی ابطال گواهی اختراع و رویه قضایی به هنگام بررسی ادعای فقدان شرط گام ابتکاری در دعاوی نقض، به دنبال یافتن پاسخ برای این مسئله مهم هستیم که محاکم آمریکایی برای کارآمدتر ساختن نظام ثبت اختراعات، از چه معیارهای ثانویه برای احراز گام ابتکاری استفاده کرده‌اند؟ با تحلیل این معیارها می‌توان زمینه‌ای مناسب برای طرح این موضوع در ادبیات حقوق اختراعات ایران فراهم کرد.

در این نوشتار، ابتدا به توصیف معیارهای اولیه و ثانویه و تفاوت آن‌ها با یکدیگر پرداخته خواهد شد و پس از بیان مختصر پیشینه معیارهای ثانویه، مهم‌ترین معیارهای این دسته معرفی خواهند شد و نمونه‌هایی از آرای صادره به استناد آن‌ها ارائه می‌گردد.

سنجه وجود گام ابتکاری در اختراع به عنوان یک مسئله ماهوی به دست شخص دارنده مهارت متعارف است. با این حال، این شخص فرضی برای احراز گام ابتکاری در بسیاری از موارد نیازمند معیارهایی است تا بتواند گام ابتکاری را احراز کند. با این توضیح که در گذشته به دلیل پیچیدگی کمتر فنون و صنایع گوناگون، چنانچه شخصی مدعی اختراعی می‌شد، احراز گام ابتکاری از منظر شخص دارنده مهارت متعارف به سادگی انجام

Secondary Considerations

^۲ نکته بسیار مهم درباره معیارهای ثانویه اینکه استفاده از عنوان «ثانویه» لزوماً به معنای اهمیت کمتر این دسته از معیارها، نسبت به معیارهای اصلی نیست، کما اینکه به دلیل تنوع این دسته و همچنین سهولت به کارگیری آن‌ها، در سالیان اخیر بیش از معیارهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بلکه دلیل ثانویه بودن این معیارها به علت نحوه استفاده آن‌هاست، با این توضیح که موارد مذکور جنبه پسینی دارد و پس از ثبت اختراع قابلیت استناد خواهند داشت.

می پذیرفت. به طور نمونه اولین کسی که دوچرخه را اختراع کرد کمتر مورد تردید قرار گرفت که آیا محصول وی واجد گام ابتکاری است یا خیر؟ اما امروزه، اختراعات معمولاً با تغییراتی بسیار جزئی نسبت به محصولات و فرایندهای موجود پدید می آیند و همین میل متری بودن تغییرات باعث می شود که مرجع ثبت اختراعات در تطبیق محصولات و فرایندهای پیشین با آنچه متقاضی ثبت اختراع ارائه داده است، صرفاً با اتکا به شخص مفروض دارای مهارت متعارف، ناتوان باشد، و به معیارهایی روشن و دقیق نیاز داشته باشد. فقدان چنین معیارهایی موجب آشفتگی در نظام ثبت اختراعات می گردد.

توصیف معیارهای اولیه و ثانویه

گرچه در قوانین کشورهای مختلف، معیارهای احراز گام ابتکاری به صورت کلی ارائه شده اند و تفکیکی بین معیارها صورت نگرفته است، باین حال در بسیاری از منابع، این معیارها در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته معیارهای اولیه و ثانویه تقسیم می گردند. معیارهای اولیه عمدتاً در زمان ارزیابی اختراع مورد ادعا در ادارات ثبت اختراع کاربرد دارند، لیکن معیارهای ثانویه صرفاً در زمان ارزیابی گام ابتکاری در دعاوی نقض اختراع یا رسیدگی قضایی به اعتبار اختراع مورد استناد قرار می گیرند. برای مثال معیار موفقیت تجاری نیازمند آن است که اختراع در ابتدا ثبت شود (که ثبت مستلزم احراز ویژگی های مختلف از جمله وجود گام ابتکاری است)، و پس از عرضه محصول یا فرایند مبتنی بر اختراع در بازار، موفقیت تجاری کسب کند. در صورتی که گواهی اختراع چنین محصولی با چالش مواجه گردد می تواند از موفقیت تجاری به عنوان یکی از دلایل وجود گام ابتکاری استفاده کند. علی رغم وجود این مرز باریک بین معیارهای اولیه و ثانویه، این معیارها می توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارند. به طور نمونه از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، سیستم ثبت اختراع همراه با بررسی ماهوی می باشد، استفاده از معیارهای اولیه در این مرحله می تواند بر دعاوی احتمالی مربوط به نقض یا اعتبار اختراع تاثیر بگذارد. همچنین استفاده از معیارهای ثانویه اختراع، ممکن است بر اختراعات آتی، به ویژه آنهایی که در همان حوزه فن یا صنعت قرار دارند، اثرگذار باشد.

پیشینه و جایگاه معیارهای ثانویه در حقوق اختراعات آمریکا

دعوی «اسمیت علیه شرکت گودیر دنتال وُلکانایت»^۱ اولین دعوایی است که در آن دادگاه عالی، از معیارهای ثانویه سخن گفت. اختراع مورد بحث در این دعوی مربوط به پروتزهای دندانی ساخته شده از لاستیک بود. روش معمول برای ساخت پروتزهای دندانی تا آن زمان براساس استفاده از قطعات فلزی بود. دادگاه گواهی اختراع صادر شده را معتبر دانست و آن را به عنوان محصولی که مدت ها مورد جست و جو بوده و موضوع بحث مکرر در میان دندانپزشکان و مجلات علمی بوده است، توصیف کرد. همچنین دادگاه با بیان اینکه ارزش این محصول پس از افشا شناخته خواهد شد، به طور ضمنی موفقیت تجاری را به عنوان یکی از معیارهای ثانویه احراز گام ابتکاری دانست.

اما دعوایی که بیش از همه در تبیین اهمیت معیارهای ثانویه نقش داشت، دعوی مشهور «گراهام»^۲ بود. در این دعوی چهار مورد شامل موفقیت تجاری، نیاز طولانی مدت اما حل نشده، شکست دیگران و نتایج غیرمنتظره، به عنوان معیارهای ثانویه معرفی شدند.^۳ از جمله اسنادی که به صورت جامع تر به فهرست بندی انواع معیارهای ثانویه پرداخته است، کتابچه راهنمای دستورالعمل های هیئت منصفه در دعوای اختراع^۴ است که از سوی انجمن حقوق مالکیت فکری آمریکائی^۵ منتشر گردیده است. در سند مذکور نه مورد به عنوان معیارهای ثانویه ارزیابی گام ابتکاری مطرح شده اند:

الف- موفقیت تجاری محصولات تحت پوشش اختراع، ناشی از شایستگی اختراع و نه عوامل دیگری مانند تبلیغات؛^۶ ب- رفع نیاز دیرینه در فن مربوطه از طریق اختراع متنازع

^۱Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co., 93 U.S. 486 (1876)

^۲Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).

^۳Fox, David L., *U.S Patent Opinions and Evaluations*, first edition, (Oxford: Oxford University Press, 2010), P. 323

^۴AIPLA's Model Patent Jury Instructions

^۵The American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

^۶Commercial success of products covered by the patent in suit due to the merits of the invention and not other factors such as advertising.

فیه.۱ ج- عدم موفقیت سایرین در ایجاد اختراع؛ د- کپی برداری از اختراع توسط دیگران؛ ه- نتایج غیرمنتظره حاصل از اختراع مورد بحث؛ و- تحسین اختراع از سوی نقض کننده و دیگران؛ ز- اخذ لیسانس اختراع توسط دیگران؛ ح- اظهار ناباوری کارشناسان و صاحب نظران در فن مربوطه؛ ط- عملکرد دارنده اختراع برخلاف حکمت پذیرفته شده در فناوری یا صنعت پیشین.^۸

پس از آن، «قاضی مارکی»^۹ در سخنرانی خود در سمینار قضات، که در تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۹۷۴ ایراد شد، در بیان اهمیت معیارهای ثانویه اظهار داشت: «این معیارها از نظر اهمیت ثانویه نیستند؛ بلکه تنها از نظر زمانی ثانویه هستند، زیرا تنها پس از انجام اختراع رخ داده یا مرتبط شده اند».^{۱۱}

در سال ۱۹۷۸ اداره اختراعات ایالات متحده تغییراتی را در کتابچه راهنمای رویه ارزیابی اختراعات^{۱۲} اعلام کرد تا به طور رسمی، در نظر گرفتن موفقیت تجاری و سایر معیارهای ثانویه مرتبط با بدیهی بودن، الزامی شود. از جمله اصلاحات انجام شده، ضرورت در نظر گرفتن موفقیت تجاری و سایر معیارهای مرتبط با بدیهی نبودن بود. مطابق تغییرات مندرج در این سند آمده است: «شواهد و اظهاراتی که مبین موفقیت تجاری، نیازهای دیرینه اما حل نشده، شکست رقبا و سایر ارائه می نمایند، باید توسط ارزیاب در تعیین بدیهی

^{۱۱}A long-felt need in the art which was satisfied by the invention of the patent in suit.

^{۱۲}The failure of others to make the invention.

^{۱۳}Copying of the invention by others in the field.

^{۱۴}Unexpected results achieved by the invention.

^{۱۵}Praise of the invention by the infringer or others in the field.

^{۱۶}The taking of licenses under the patent by others.

^{۱۷}Expressions of disbelief by experts and those skilled in the art.

^{۱۸}The patentee proceeded contrary to accepted wisdom of prior art.

^{۱۹}Sirilla, George M. "35 U.S.C. 103: From Hotchkiss to Hand to Rich, the Obvious Patent Law Hall-of-Famers", UIC Review, Volume 32, Issue 3, (1999), P. 456-457

^{۲۰}Howard Thomas Markey (1920 – 2006)

^{۲۱}Ibid, P. 457

^{۲۲}Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)

نبودن مورد توجه قرار گیرد. چنین ادله‌ای ممکن است برای تشریح شرایط پیرامونی موضوعی که به دنبال ثبت اختراع است مورد استفاده قرار گیرد. چنین ادله‌ای ممکن است به عنوان نشانه بدیهی بودن یا بدیهی نبودن مرتبط باشد.»

نکته قابل ملاحظه در به کارگیری معیارهای ثانویه این است که در مواردی که بدیهی بودن محصول مورد بحث روشن و خالی از تردید است، متقاضی ثبت نمی‌تواند با استناد به این دسته از معیارها بر تقاضای خود اصرار ورزد. برای نمونه در دعوای «شرکت اس.اس.پی اگریکالچرال اکویپمنت علیه شرکت اورکارد رایت»^۱ استدلال متقاضی ثبت مبنی بر موفقیت تجاری را رد کرده و اظهار داشت: موفقیت خواهان در فروش دستگاه و همچنین دلیل مبنی بر وجود نیاز طولانی مدت به محصول، عوامل ثانویه هستند که ما آن‌ها را در نظر نخواهیم گرفت، زیرا در بدیهی بودن محصول تردیدی وجود ندارد.

همچنین در دعوای استیونسن علیه شرکت گرنتک^۲ دادگاه رسیدگی کننده اعلام کرد: «در جایی که اختراع آشکار است با توسل به عوامل ثانویه نمی‌توان آن را از بی‌اعتباری نجات داد.» این استدلال در دعوای شرکت «ریچاردسون-ویکز علیه شرکت آپجان»^۳ نیز مورد استناد قرار گرفت. اختراع مورد بحث در این دعوی یک داروی بدون نسخه بود که شامل ترکیبی از مسکن «ایبوپروفن»^۴ و داروی ضد احتقان سودوافدرین^۵ در یک قرص واحد بود. این داروی جدید که برای تسکین درد، سرفه، سرماخوردگی و آنفولانزا مورد استفاده قرار می‌گرفت، در بازار موفقیت تجاری چشمگیری کسب کرد؛ به گونه‌ای که تنها در سال نخست تولید رقم ۴۸ میلیون دلار فروش را برای تولیدکننده به ارمغان آورد. تولیدکننده این دارو گرچه علاوه بر موفقیت تجاری به معیار هم‌افزایی نیز استناد کرد، اما

^۱SSP Agricultural Equipment, Inc., v. Orchard-Rite Ltd. 592 F.2d 1096 (9th Cir. 1979)

^۲Stevenson v. Grentec, Inc. 652 F.2d 20 (9th Cir. 1981).

^۳Richardson-Vicks, Inc., v. Upjohn Co. 122 F.3d 1476 (Fed. Cir. 1997).

^۴Analgesic ibuprofen

^۵Decongestant pseudoephedrine

تلاش‌های وی در دادگاه منطقه بی نتیجه ماند و دادگاه مذکور رأی به بی اعتباری اختراع به دلیل بدیهی بودن آن صادر کرد.

در مرحله تجدیدنظر، دادگاه فدرال رأی قبلی را تأیید کرد. این دادگاه چنین استدلال کرد که پزشکان و بیماران در سطح گسترده‌ای از قرص‌های مسکن و ضد احتقان برای درمان بیماری‌های سرماخوردگی و آنفولانزا استفاده کرده‌اند و ترکیب این داروها در یک قرص واحد فاقد خلاقیت محسوب می‌شود. استدلال دیگر دادگاه فدرال این بود که مسکن مورد استفاده، یعنی «ایبوپروفن»، با سایر مسکن‌های رایج همچون «آسپرین» یا «استامینوفن» قابل جایگزینی است؛ چنانکه سابقاً، «داروی کو-تایلنول» نیز تأثیری شبیه به داروی متنازع فیه داشت.^۲

مصادیق مهم معیارهای ثانویه در حقوق اختراعات آمریکا

الف- معیار بدیهی برای امتحان کردن:^۳

این معیار بر این اصل استوار است که دستیابی به یک اختراع نیازمند انجام برخی تحقیقات و آزمایش‌های ابتدایی است. اگر از دیدگاه شخص ماهر در فن مربوطه، رسیدن به نتیجه برای یک آزمایش با احتمال موفقیت زیادی همراه باشد، آن اختراع بدیهی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، تنها اختراعاتی مستحق حمایت هستند که نیازمند انجام برخی تحقیقات پیش‌بینی نشده باشند. در دعوای شرکت «فایزر علیه شرکت آپوتکس»^۴ دادگاه رسیدگی کننده در این مورد اظهار داشت، یک اصل حقوقی وجود دارد که قابل پیش‌بینی نبودن را با قابلیت ثبت اختراع برابر می‌داند. بنابراین، قابلیت ثبت اختراع در جایی که فن یا صنعت قبلی به افراد دارای مهارت در فن یا صنعت مربوطه پیشنهاد می‌دهد که این فرایند

^۱CO-TYLENOL

^۲ در این مورد می‌توان به پرونده‌های زیر نیز استناد کرد:

Newell Companies. v. Kenney Mfg. Co., 864 F.2d 757, 768–69 (Fed. Cir. 1988)

EWP Corp. v. Reliance Universal Inc., 755 F.2d 898, 908 (Fed. Cir. 1985).

^۳Obvious to try test

^۴Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 1367–69 (Fed. Cir. 2007)

باید انجام شود و موفقیت آن به طور معقول قابل پیش‌بینی است، وجود ندارد. البته موفقیت غیرقابل پیش‌بینی به این معنی نیست که به صورت مطلق غیرقابل پیش‌بینی باشد. بلکه چنانچه احتمال موفقیت به نحو معقول - و نه صد در صد - وجود داشته باشد، اختراع حاصل واجد گام ابتکاری خواهد بود.

انجمن حقوق مالکیت فکری آمریکائی^۱ در مدل دستورالعمل هیئت منصفه اختراع^۲ بیان می‌دارد: «نظر به اینکه یک فرد دارای مهارت معمولی در فن مربوطه، نسبت به فن یا صنعت قبلی آگاه فرض می‌شود، چنانچه فن یا صنعت قبلی بیانگر این باشد که ارکان اختراع موضوع دعوی در دسترس بوده است بایستی ارزیابی نمود که آیا ترکیب یا ایجاد هماهنگی صورت گرفته در اختراع نیز برای چنین شخصی بدیهی بوده است یا خیر؟ توضیح اینکه مشکل موجود را، که تمام تلاش‌های صادقانه برای رفع آن با چالش مواجه می‌شوند، می‌توان به وسوسه‌ای قوی برای تکیه بر آینده‌گری در حین ارزیابی نسبت داد.»

در دعوای مشهور «ک.اس.آر»^۳ دادگاه منطقه، در کنار معیار آموزش، پیشنهاد یا انگیزه، از معیار بدیهی برای امتحان کردن به عنوان یک معیار تکمیلی استفاده کرد. در این دعوی، دادگاه فدرال استفاده از این معیار را برای اثبات بدیهی نبودن، نامعتبر دانست و اظهار داشت: «مدتهاست که معیار بدیهی برای امتحان کردن، به منزله بدیهی بودن نیست». همین استدلال منجر شد که دادگاه فدرال به این نتیجه برسد که اختراع متنازع‌فیه، صرفاً براساس معیار «بدیهی برای امتحان کردن»، بدیهی محسوب نشود و فاقد قابلیت ثبت تلقی نگردد. پس از طرح این دعوی در دادگاه عالی، این مرجع نظر مخالف دادگاه فدرال را اتخاذ کرد و به صراحت اظهار داشت: «معیار بدیهی برای امتحان کردن، ممکن است بیانگر بدیهی بودن یک ابداع به استناد ماده ۱۰۳ باشد.» این دادگاه در همین راستا اعلام کرد، هنگامی که نیاز به طراحی {یک محصول}، یا فشار بازار برای حل یک مشکل وجود دارد و تعداد محدودی راه حل پیش‌بینی شده وجود دارد، یک فرد با مهارت معمولی در فن

^۱The American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

^۲AIPLA's Model Patent Jury Instructions

^۳KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

مربوطه دلیل خوبی برای دنبال کردن گزینه‌های شناخته‌شده در حوزه فنی خود دارد. بنابراین، اگر این روند منجر به موفقیت مورد انتظار شود، احتمالاً محصول نوآوری نیست، بلکه حاصل مهارت معمولی و عقل سلیم است.^۱

این معیار بعداً در دعوای دیگری^۲ نیز مورد استناد قرار گرفت. در این دعوی که به بررسی قابلیت ثبت اختراع برای تحقیقات انجام گرفته‌شده در راستای اثبات بازسازی خون توسط خون بند ناف اختصاص داشت، دادگاه بر این نظر بود که بدیهی بودن، نیاز به احراز مطلق موفقیت ندارد. درواقع در بسیاری از اختراعات که کاملاً بدیهی به نظر می‌رسند، تا زمانی که ایده به محصول تبدیل نشود، قابلیت پیش‌بینی مطلق وجود ندارد. دادگاه در ادامه بیان داشت، اگر مخترع انگیزه داشته باشد که تمام پارامترها را تغییر دهد یا هریک از گزینه‌های متعدد ممکن را امتحان کند تا به موفقیت برسد، چنانکه فن یا صنعت قبلی فاقد نشانه‌ای از اینکه کدام پارامتر حیاتی است، یا هیچ راهنمایی درباره اینکه کدام یک از مسیرهای متعدد منجر به موفقیت می‌شود ارائه نکرده باشد، اختراع بدیهی نخواهد بود و به همین دلیل فاقد قابلیت ثبت محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر تمامی آنچه که فن یا صنعت قبلی عرضه کرده، شامل یک فناوری یا رویکرد جدید باشد و فرد بتواند با انجام برخی آزمایش‌های لازم صحت آن را تأیید کند، محصول تولیدشده بدیهی تلقی نمی‌شود. از این رو، دادگاه رسیدگی کننده نتیجه را ارزشمند دانست، اما آن را فاقد قابلیت ثبت به عنوان اختراع به شمار آورد. فن یا صنعت قبلی، انجماد خون بند ناف نوزاد و پیوند آن به خون بیمار را برای بازسازی خون پیشنهاد کرده بود. همچنین، روش‌های انجماد و پیوند نیز در فناوری یا صنعت پیشین قابل مشاهده بودند. دادگاه مذکور در این مورد اظهار داشت: «درحالی که ممکن است مخترعان موفق شده باشند آنچه را که قبلاً به شدت مورد تردید بود - یعنی قابلیت بازسازی خون با خون بند ناف - را به طور قطعی ثابت کنند، و درحالی که اقدامات آن‌ها احتمالاً پیشرفت چشمگیری در علم پیوند ارگان‌های خونساز

^۱Fox, Op. Cit., P. 313

^۲Pharmastem Therapeutics, Inc. v. Viacell, Inc., 491 F.3d 1342, 1364 (Fed. Cir. 2007).

ایجاد کرده و هرگونه تردید درمورد وجود سلول‌های بنیادین در خون بند ناف را برطرف کرده باشد، اما آزمایش‌های انجام‌شده روی موش‌های آزمایشگاهی و نتایج به‌دست آمده از آن‌ها ماهیت ابتکاری نداشته است.^۱ نکته مهم دیگری که در این دعوی مطرح شد این مهم بود که شرکت «فارماستم» مدعی بود که در دستیابی به محصول مورد تقاضای ثبت اختراع از روش درون‌تنی^۱ استفاده کرده است. بااین حال، دادگاه رسیدگی‌کننده باز هم اظهار داشت گرچه این روش بسیار مفید است، اما معیار تعیین‌کننده‌ای برای قابلیت ثبت اختراع محسوب نمی‌شود. درنهایت دادگاه رسیدگی‌کننده، اختراع مذکور را غیرقابل ثبت دانست.

این استدلال در دعوای «شرکت فایزر علیه شرکت آپوتکس» نیز مطرح شد. در این دعوی مرجع رسیدگی‌کننده که در مقام بررسی اعتبار اختراع شماره ۴/۸۷۹/۳۰۳^۲ درمورد فرآورده دارویی «آملودیپین بیسیلات»^۳ بود اظهار داشت که ضرورت اثبات تشکیل و ویژگی‌های یک ترکیب جدید از طریق آزمایش به تنهایی کافی نیست تا آن ترکیب واجد شرایط ثبت اختراع باشد؛ زیرا انتظار موفقیت باید معقول باشد، نه مطلق. این دادگاه با اشاره به رویه قضایی اظهار داشت تا زمانی که احتمال موفقیت معقولی وجود داشته باشد، نمی‌توان با نشان دادن درجه‌ای از غیر قابل پیش‌بینی بودن، بدیهی بودن اختراع را نادیده گرفت. یکی از استدلال‌ات مهمی که در این دعوی عنوان شد این امر بود که به محض بروز مشکل در پردازش قرض «آملودیپین مالئات»^۴ شرکت «دکتر ولز»^۵ به‌سادگی فهرستی از هفت داروی جایگزین ارائه کرد که «آملودیپین بیسیلات» یکی از آن‌ها بود. دادگاه چنین نتیجه گرفت که: «برای داشتن انتظار معقول از موفقیت، باید انگیزه‌ای برای تغییر

۱ روش درون‌تنی که ترجمه اصطلاح *in vivo* می‌باشد، بدین معناست که اثرات بیولوژیک عوامل مختلف، به‌جای آنکه بر روی جاندار مرده یا قسمتی از جاندار آزمایش شود، بر روی یک موجود زنده کامل آزمایش می‌شود که این موجود زنده ممکن است انسان، حیوان یا گیاه باشد.

^۲U.S. Patent No. 4,879,303

^۳Amlodipine besylate drug product

^۴Amlodipine maleate

^۵Dr. Wells

پارامترها یا امتحان هریک از گزینه‌های متعدد موجود تا دستیابی به یک نتیجه موفقیت آمیز وجود داشته باشد. بنابراین، در مواردی که فناوری یا صنعت مربوطه قبلی هیچ نشانه‌ای از اهمیت پارامترها ارائه نداده یا مشخص نکرده است کدام یک از گزینه‌های متعدد منجر به موفقیت خواهد شد، اختراع غیربدیهی محسوب می‌شود.^۱ این دادگاه در ادامه اظهار داشت: «نتیجه‌گیری ما متکی بر این واقعیت است که شخص ماهر در فن مربوطه در زمان انجام اختراع توقع معقولی از موفقیت داشته است و صرفاً باید این انتظار را تأیید می‌کرد. از جمله نوآوری‌هایی که در دعوای شرکت «فایزر علیه شرکت آپوتکس مطرح» شد، استفاده از عنوان آزمایش معمول^۲ بود.

ب- آموزش دور از انتظار (موفقیت غیرمنتظره):^۳

چنانچه آزمایش‌های انجام شده از سوی مدعی ثبت اختراع با استفاده از ارکان موجود در فن یا صنعت پیشین صورت پذیرد ولی نتیجه حاصله غیرمنتظره باشد، محصول به وجود آمده قابلیت حمایت را خواهد داشت. در تعریف این معیار گفته شده است: «هنگامی که یک فرد با مهارت معمولی، پس از توجه به فن یا صنعت قبلی، از پیروی مسیر تعیین شده در آن رویگردان شود، یا به سمتی هدایت شود که از مسیر معمول تعریف شده متفاوت است، احتمالاً ادعای تقاضاکننده بدیهی نیست».^۴ از جمله قدیمی‌ترین دعوای که به این معیار استناد کرده‌اند، می‌توان به دعوای «یونایتد استیتز علیه آدامز»^۵ اشاره کرد. در این دعوی که بعداً در دیوان عالی نیز مطرح شد، اعتبار اختراع خوانده به شماره^۶ ۵۲/۳۲۲/۲۱۰ مربوط به نوعی باتری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. خواهان دعوی مدعی بدیهی بودن اختراع خوانده بود و بر همین اساس ابطال گواهی اختراع صادره را خواستار شد.

^۱Routine testing

^۲Teaching Away (Unexpected Success)

^۳In re Icon Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374, 1379–80 (Fed. Cir. 2007).

^۴United States v. Adams, 383 U.S. 39, 50–51 (1966).

^۵U.S. No. 2,322,210

دادگاه عالی به این اصل استناد کرد که چنانچه فن یا صنعت قبلی، از ترکیب برخی عناصر شناخته شده دوری می کند {آن را پیشنهاد نمی دهد}، کشف یک ابزار موفقیت آمیز برای ترکیب آن ها به احتمال زیاد غیربدیهی است. کارشناسان پرونده اعتقاد داشتند زمانی که آدامز باطری خود را طراحی کرد، فن یا صنعت قبلی هشدار می داد که استفاده از انواع الکترودهایی که او به کار می برد، خطراتی را به همراه دارد، اما این واقعیت که عناصر به شیوه ای غیرمنتظره و ثمربخش با هم کار کردند، این نتیجه را تأیید کرد که طراحی آدامز برای افراد ماهر در فن مربوطه بدیهی محسوب نمی شود.

در پرونده «مک گینلی علیه شرکت فرانکلین اسپورت»^۱ که در دادگاه فدرال ایالات متحده بررسی شد نیز این معیار مورد استناد قرار گرفت. در این دعوی، به تقاضای «مک گینلی» مبنی بر اعلام نقض اختراع متعلق به وی که تحت شماره ۵/۴۰۷/۱۹۳ صادر شده، و مربوط به یک وسیله پرتاب کننده آموزشی به شکل یک توپ بیسبال با قابلیت تنظیم نمایش قرارگیری انگشت برای آموزش این ورزش بود، رسیدگی شد. دادگاه رسیدگی کننده در این دعوی جنبه جدیدی از معیار «آموزش دور از انتظار» را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت، چنانچه فناوری یا صنعت قبلی بیانگر آن است که استفاده از یک آموزش منجر به نتیجه قابل اجرا نمی شود، در این صورت محصول تولیدشده بدیهی نخواهد بود.

ج- معیار موفقیت تجاری:

موفقیت تجاری را می توان ملموس ترین و ساده ترین معیار ثانویه برای احراز گام ابتکاری اختراع دانست. معیار مذکور بیش از سایر معیارها مورد توجه دکتین و محاکم قرار گرفته است.

^۱McGinley v. Franklin Sports, Inc., 262 F.3d 1339, 1354 (Fed. Cir. 2001).

^۲U.S. Patent No. 5,407,193

از جمله قدیمی‌ترین دعاوی که معیار موفقیت تجاری را مورد استناد قرار داد، دعاوی شرکت «نیو پراسس فرمنتیشن علیه شرکت مائوس»^۱ بود، که در آن دادگاه رسیدگی کننده، اختراع متنازع‌فیه را به استناد موفقیت تجاری، معتبر دانست. در این دعوی، که مربوط به روشی بهبود یافته برای تخمیر آبجو بود، دادگاه منطقه ایندیانا، با بیان اینکه محصول متنازع‌فیه بیش از یک تغییر مکانیکی صرف نیست و می‌تواند به وسیله هر فرد در فن مربوطه ایجاد شود، گواهی اختراع آن را بی اعتبار اعلام کرد. دادگاه عالی با استناد به موفقیت تجاری این روش، رأی دادگاه منطقه را ابطال کرد و اظهار داشت: «دلایل موجود گواه این مهم است که این اختراع به عنوان یک فرایند قبلاً در فن مربوطه شناخته یا مورد استفاده قرار نگرفته است، تغییر ارزشمند و مهمی را در حوزه مربوطه ایجاد کرده و جزئیات ارائه شده در مشخصات آن، نه تنها در ایالات متحده بلکه در اروپا نیز به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است.»

دعای مشهور دیگری که معیار موفقیت تجاری در آن مورد استناد قرار گرفت، دعاوی شرکت «تریتل ماربل علیه شرکت هانگرفورد براس اند کوپر»^۲ بود. در پرونده مذکور که به «وسیله‌ای برای قرار دادن یک لایه رویی، از سطح بتنی رنگارنگ بر روی یک کفپوش بتنی» مربوط می‌شد، چنین عنوان شد که این محصول فاقد گام ابتکاری است و در محصولات قدیمی‌تر مثل موزاییک قابل مشاهده است. قاضی لرنرند هند بیان داشت: «این محصول با موفقیت گسترده‌ای روبه‌رو شده و اکنون در نه دهم کل کشور مورد استفاده است.» در نهایت وی با اشاره به اینکه اختراع جدید صرفاً تغییری جزئی نسبت به محصولات پیشین دارد، تصریح کرد که با توجه به موفقیت تجاری باید مورد حمایت قرار گیرد. این قاضی پیشتر در دعای شرکت «نشال سویپر علیه شرکت بیسل کارپت سویپر»^۴ معیار

^۱New Process Fermentation Co. v. Maus, 20 F. 725, 733 (1884), rev'd, 122 U.S. 413 (1887)

^۲Traitel Marble Co. v. U T. Hungerford Brass & Copper Co. 18 F.2d 66, 67 (2d Cir. 1927)

^۳Judge Billings Learned Hand (1872 – 1961)

^۴National Sweeper Co. v. Bissell Carpet Sweeper Co. 249 F. 196, 198 (2d Cir. 1918)

موفقیت تجاری را مورد تحلیل قرار داده بود. در این دعوی، نام برده تلاش کرد تا موفقیت تجاری ناشی از گام ابتکاری را از موفقیت تجاری حاصل از تبلیغات تفکیک کند. در این دعوی قاضی اظهار داشت: «درست است که کتاب‌ها مملو از پرونده‌هایی است که دادگاه‌ها موفقیت اختراع را یک معیار مهم اختراع تلقی کرده‌اند و ما به هیچ وجه حاضر نیستیم ارزش آن را در موارد مناسب زیر سؤال ببریم، با این حال، این معیار می‌تواند خطرناک باشد و احتمالاً منجر به اشتباه گرفتن اختراع واقعی با محصولات ناشی از مهارت تجاری در تبلیغات می‌شود.»

در پرونده «رینر علیه شرکت لئون»، قاضی با ارائه آمار و اعدادی که حاکی از موفقیت تجاری «رینر» بود، محصول وی را غیربدیهی دانست. این دعوی مربوط به ارزیابی اعتبار اختراع شماره ۲۳/۱۶۳ برای محصولی مربوط به تولید گیره‌های نگهدارنده موی زنان بود که دادگاه منطقه کالیفرنیا در مرحله بدوی آن را بدیهی دانسته بود ولی قاضی لرنر در مقام رسیدگی مجدد بیان داشت: «در سال اول، ۱۹۴۶، فروش آن تقریباً چهل هزار دلار بود که با احتساب ده سنت برای هر سه عدد گیره به معنای فروش بیش از یک میلیون گیره بود و در طول دوازده سال فروش به حدود ۹۰ میلیون رسید. در سال ۱۹۵۷ به حدود ۷۵۰/۰۰۰ عدد در روز رسید و تا سال ۱۹۵۸، خواهان تقریباً انحصار کامل «گیره‌های دو تکه» در بازار را به دست آورد.» مخترعان با ساخت این گیره‌ها که تنظیم آن‌ها ساده بود محصولی را به وجود آورده بودند که انقلابی در آرایش مو ایجاد کرده بود.

نکته مهم اینکه موفقیت تجاری تنها در صورتی می‌تواند به عنوان یک معیار ثانویه برای احراز گام ابتکاری مورد استناد قرار گیرد که بین ادعای اختراع و موفقیت تجاری پیوند وجود داشته باشد. در این زمینه، نکته قابل توجه آن است که، در صورت اثبات موفقیت تجاری، اصل بر این است که موفقیت حاصل از ماهیت نوآورانه اختراع مورد ادعا ناشی می‌شود و کسی که مدعی خلاف آن است باید آن را اثبات کند. برای نمونه در یکی از دعاوی مطرح شده در رویه قضایی ایالات متحده، آمده است: «زمانی که یک دارنده

اختراع بتواند موفقیت تجاری را، که معمولاً از فروش گسترده در بازار نمایان می‌شود، ثابت کند، ... فرض بر این است که موفقیت تجاری ناشی از اختراع ثبت شده است.^۱

لزوم احراز ارتباط میان موفقیت تجاری و ادعای اختراع در پرونده «مرک علیه شرکت توفا فارماسیوتیکالز»^۲ مورد بررسی قرار گرفت. در این دعوی، گواهی ثبت اختراع شرکت «توا» برای دارویی با نام تجاری «فوزاماکس»^۳ که برای درمان بیماری پوکی استخوان صادر شده بود، با چالش بدیهی بودن مواجه شد. دادگاه منطقه تشخیص داد که این اختراع بدیهی نیست، چراکه توانسته بود موفقیت تجاری قابل توجهی برای تولیدکننده به ارمغان آورد.

پس از طرح مجدد دعوی در دادگاه فدرال، این مرجع اختراع مذکور را بدیهی در نظر گرفت و موفقیت تجاری آن را غیر قابل اتکا دانست. از جمله مواردی که برای اثبات بدیهی بودن این محصول مورد استناد قرار گرفت، اختراع ۴/۶۲۱/۰۷۷ بود که مربوط به دارویی برای کاهش پوکی استخوان با استفاده از «آلندورنات سدیم»^۴ بود. دادگاه فدرال اعتقاد داشت موفقیت تجاری این محصول ناشی از نوع مصرف آن، یعنی یک دُز در هفته، است. استدلال مذکور با در نظر گرفتن این امر که سازمان غذا و داروی ایالات متحده^۵ تنها به همین شرکت حق توزیع دارو با دُز هفتگی را داده است، تقویت شد.

د- معیار شکست‌های قبلی:

معیار شکست قبلی بیانگر این رویکرد است که هرچه تلاش در مسیر ایجاد گشایش برای مشکل موجود، با شکست‌های بیشتری مواجه شده باشد، احتمال به رسمیت شناختن محصول مربوطه به‌عنوان یک اختراع قابل ثبت بیشتر است. دعوای شرکت «ادیسون

^۱J.T. Eaton & Co. v. Atlantic Paste & Glue Co., 106 F.3d 1563 (Fed. Cir. 1997)

^۲Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 395 F.3d 1364, 1376–1377 (Fed. Cir. 2005).

^۳Fosamax®

^۴U.S. Patent No. 4,621,077

^۵Alendronate sodium

^۶FDA

الکتریک لایت» علیه شرکت «یونایتد استیتس الکتریک لایتینگ»^۱ را می‌توان مشهورترین دعوایی دانست که به معیار مذکور استناد کرده است. در این دعوی که مربوط به نقض حق اختراع لامپ‌های برق بود، خواننده دعوی نقض با بیان اینکه جایگزینی کربن به جای پلاتین در حباب لامپ، یک پیشرفت بدیهی بود، سعی داشت اختراع ادیسون را زیر سؤال ببرد. قاضی رسیدگی‌کننده با بیان «کارشناسانی که خواننده را فراخوانده‌اند شهادت می‌دهند که چنین تغییری در مواد، واجد هیچ ابتکاری نیست زیرا استفاده از کربن به عنوان جایگزین پلاتین با هر اندازه‌ای که در خلأ عمل می‌کند، برای افراد ماهر در فنّ مربوطه بدیهی است»، اظهارات خواننده را تأیید کرد، اما در ادامه بیان داشت: «ما نمی‌توانیم این استدلال را بپذیریم». این قاضی ضمن برشمردن برخی تلاش‌های بی‌فرجام قبلی محصول ادیسون را مستحق دریافت گواهی اختراع دانسته و بیان داشت: «... تنها پس از ماه‌ها آزمایش صبورانه و مداوم بود که در جایگزینی رشته‌ای از کربن به جای پلاتین، موفقیتی را که مدت‌ها به دنبال آن بود اما تا آن زمان به آن دست نیافته بود، کسب کرد».

معیار تلاش‌های ناموفق قبلی، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی «ریچاردسون علیه شپرد»^۲ را متقاعد کرد گواهی اختراع مربوط به بهبود گیره لباس را تأیید کند. در این دعوی، دادگاه به طور خاص به تعداد زیادی از اختراعاتی که مربوط به بست لباس بود اشاره کرد، و اظهار داشت باوجود تمام آزمایش‌ها، هیچ کس فکر نمی‌کرد بتوان ترکیب فعلی را ساخت. این دادگاه به صراحت بیان داشت: «اگر به کلیه شرایط موجود اضافه کنیم که بیشتر این تلاش‌های پیشین با شکست مواجه شده‌اند، و هیچ‌یک از آن‌ها با موفقیتی بیش از حدّ متوسط روبه‌رو نشده‌اند، و این را در کنار سودمندی قابل توجه، استفاده گسترده عمومی و موفقیت تجاری چشمگیر گیره‌های «دلانگ»^۳ قراردهیم، فکر می‌کنم این معیارها برای رفع هرگونه تردید درمورد موضوع قابلیت ثبت اختراع به نفع دارنده کافی باشد».

^۱Edison Electric Light Co. v. United States Electric Lighting Co. 296. 52 F. 300 (2d Cir. 1892).

^۲Richardson v. Shepard 60 F. 273 (C.C.D. Mass. 1894).

^۳De Long

این منطقی همچنین در دعوای شرکت «وستینگ هوس الکتریک اند مینیوفکچرینگ» علیه شرکت «دایتون فن اند موتور»^۱ نیز دنبال شد، جایی که دادگاه رسیدگی کننده، استدلال مبنی بر ابطال حق اختراع مورد بحث را با استناد به اختراعات قبلی رد کرد و اظهار داشت: «اکنون گفته می شود با توجه به فن پیشین، از جمله اختراعات تسلا در تاریخ ۱ می ۱۸۸۸، مرحله پایانی این فرایند در واقع اختراع جدیدی محسوب نمی شود، بلکه صرفاً تمرینی در مهارت های برق یا مهندسی برق است، زیرا هنگامی که تسلا گام نخست را برداشت، گام دوم را برای هرکسی که در فن مربوطه مهارت داشت کاملاً آشکار شد، با این حال با توجه به شرایط فناوری پیشین، و دانش آزمایشگاهی و افراد ماهر در آن، هیچ کس جز تسلا این مراحل را که به دانش عملی و کاربردی دنیای برق افزوده است، انجام نداد.»

در دعوای «وچ علیه کو»^۲ که در سال ۱۹۳۵ مورد رسیدگی قرار گرفت، دادگاه به صراحت به شکست های قبلی اشاره کرد. این دادگاه چنین نتیجه گرفت که اختراع خواهان قابل ثبت است، چرا که اگر «بهترین مهندسان دریایی در جهان، با ابزارهای نامحدود تحت فرمان خود، نتوانستند مشکل را حل کنند، راه حلی که در نهایت توسط مخترع به دست آمده، نمی توانسته است برای افراد ماهر در فن مربوطه بدیهی باشد.»

از سوی دیگر چنانچه مدعی ثبت اختراع بتواند ثابت کند رقبای وی برای حل مشکل موجود در فن یا صنعت مربوطه تلاش های نافرjامی داشته اند، این امر می تواند به عنوان معیاری برای اثبات بدیهی نبودن اختراع مورد تقاضا در نظر گرفته شود.

برای نمونه در یکی از دعاوی مطروحه^۳، مدعی ثبت اختراع، دلایلی مبنی بر تلاش های نافرjام مکرر یکی از رقبای خود به نام ADS برای حل مشکل موجود در فن یا صنعت مربوطه ارائه کرد. در این دعوی که موضوع آن رسیدگی به اعتبار اختراع شماره

^۱Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Dayton Fan & Motor Co. 106 F. 724, 728 (C.C.S.D. Ohio 1901), a/id, 118F. 562 (6th Cir. 1902).

^۲Wach v. Coe, 77F.2d 113 (D.C. Cir. 1935).

^۳Advanced Display Sys. v. Kent State Univ., 212 F.3d 1272, 1285 (Fed. Cir. 2000).

۵/۴۵۳/۸۶۳^۱ بود، مدعی ثبت اختراع اظهار داشت ADS برای مدتی بسیار طولانی، تحقیقات مستقل و مفصلی در راستای توسعه مواد مرئی «کلستریک»^۲ انجام داده است. دارنده گواهی اختراع اظهار داشت، ADS حتی پس از دستیابی به اختراع متنازع فیه باز هم قادر به طراحی محصول مشابه نبود چرا که این کار بسیار زمان بر و سخت بود. دادگاه منطقه شمالی تکزاس بر مبنای همین استدلال رأی بر بدیهی نبودن اختراع وی صادر کرد و همین نظر متعاقباً در دادگاه فدرال تأیید شد.

ه- معیار نیاز طولانی مدت:

دعوی شرکت «رودمان چمیکال علیه دیدز کامرشال لابراتوریز»^۳ را می توان نمونه ای مهم در رویه قضایی ایالات متحده دانست که قابلیت ثبت اختراع را براساس نیاز طولانی مدت در صنعت مرتبط با اختراع متنازع فیه، استوار کرد. در این دعوی، که گواهی اختراع مربوط به «روش ساخت مواد کربنیزه کننده برای بسته بندی خشک» صادر شده بود، دادگاه رسیدگی کننده استدلال خواننده (نقض کننده) را مبنی بر اینکه اختراع، برای افراد ماهر در فن مربوطه بدیهی بوده و بنابراین فاقد اعتبار است، رد کرد. این دادگاه با اشاره به شرایط موجود در صنعت مرتبط قبل از اختراع مورد بحث، اظهار داشت: هدر رفتن چندین تن زغال سنگ و سایر مواد اولیه قبل از به وجود آمدن این اختراع بیانگر این مهم است که این روش بدیهی نبوده است.

در دعوی «پیپر علیه شرکت اس.اس. وایت دنتال منیوفکچرینگ»^۴، نیز استدلال نیاز طولانی مدت مورد استناد قرار گرفت. جایی که دادگاه رسیدگی کننده استدلال خواننده را، که براساس بدیهی بودن اختراع خواهان در زمینه موتور برق دندانپزشکی مطرح شده بود، رد کرد. دادگاه رسیدگی کننده با استناد به نیاز طولانی مدت قبلی، بیان داشت: «طبیعتاً اولین

^۱U.S. Patent No. 5,453,863

^۲Cholesteric visible material

^۳Rodman Chemical Co. v. Deeds Commercial Laboratories 261 F. 189 (7th Cir. 1919).

^۴Pieper v. S.S. White Dental Mfg. Co. 228 F. 30, 37 (7th Cir. 1915).

کاری که آن‌ها انجام دادند این بود که جریان مستقیم موتور دندانپزشکی را روی جریان متناوب امتحان کنند. اما نتوانستند این الزام را برآورده سازند. آیا آن‌ها احمق بودند؟ آیا عمداً از بدیهیات دوری کردند؟ آیا نگاه به گذشته توسط کارشناسان تجدیدنظرخوانده، راهنمای بهتری برای تلاش‌های آینده آن‌ها محسوب می‌شود؟»

در پرونده «کلی علیه کو»^۱ که به بررسی اعتبار اختراع مربوط به دستگاه مکنده برای حفاری سنگ خشک اختصاص داشت، مرجع ثبت اختراع درخواست ثبت این اختراع را به دلیل بدیهی بودن رد کرد. دادگاه بخش، تصمیم صادره را مورد انتقاد قرار داده و بیان داشت: «این {تصمیم} نمونه‌ای عالی از نوعی استدلال است که فرض می‌کند، چون پیمودن یک مسیر روشن آسان است، ساختن آن نیز آسان است».^۲ همچنین این دادگاه در پاسخ به ادعای مرجع ثبت اختراع - که معتقد بود هر فرد ماهری در این حوزه می‌تواند با ترکیب اختراعات مختلف به روش کلی دست یابد - با اشاره به شواهدی که حکایت از نیاز طولانی مدت در صنعت مربوطه داشت اظهار کرد: «اما واقعیت این است که در مواجهه با نیاز مبرم به یک فرایند یا روش جدید در صنعت، یکی از بهترین مهندسان جهان، با توجه خاص خود به این موضوع برای تقریباً سی سال، توانست نتیجه‌ای را که کلی {خواهان دعوی} پیش‌بینی می‌کرد ببیند و آن را به دست آورد.»

و- کپی کردن توسط دیگران

چنانچه اختراعی پس از ثبت و افشا، به وسیله رقبای کپی شود، این امر ممکن است به عنوان دلیلی برای بدیهی نبودن در نظر گرفته شود. برای نمونه در دعوای شرکت «دو چمیکال علیه شرکت امریکن سیانامید»^۴ این معیار مورد استناد قرار گرفت. در این دعوی دادگاه

^۱Kelley v. Coe 99 F.2d 435 (D.C. Cir. 1938).

^۲A suction device for dry rock-drilling

^۳This is a splendid example of that type of reasoning which assumes, because it is easy to follow a blazed trail, that it is also easy to make one.

^۴Dow Chem. Co. v. American Cyanamid Co., 816 F.2d 617, 622 (Fed. Cir. 1987)

استدلال کرد که تلاش‌های ناموفق نقض‌کننده در توسعه اختراع ادعا شده، و سپس کپی‌برداری از آن، از نشانه‌بدیهی نبودن این اختراع است. در دعوای دیگری همین استدلال به صورت دقیق‌تری مورد استناد قرار گرفت. دادگاه رسیدگی‌کننده به این دعوی اظهار داشت: «کپی‌برداری از یک اختراع ممکن است دلیلی بر این باشد که اختراع بدیهی نیست. این امر به‌ویژه در مواردی صادق است که خود شخص کپی‌کننده، برای مدتی طولانی تلاش کرده بود محصول مشابهی را طراحی کند، ولی شکست خورده بود.»

نتیجه و پیشنهادات:

معیارهای ثانویه ارزیابی و احراز گام ابتکاری، برخلاف تصویری که ممکن است از نام آن‌ها به ذهن متبادر شود-یعنی اهمیت کمتر آن‌ها نسبت به معیارهای اولیه- به مرور زمان در دعوای مربوط به اختراعات، بارها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. معیارهایی همچون «بدیهی بودن برای امتحان کردن»، «آموزش دور از انتظار»، «موفقیت غیرمنتظره»، «موفقیت تجاری»، «شکست‌های قبلی»، «نیاز طولانی مدت»، «شکست رقبا» و موارد مشابه که پیش‌تر بررسی شدند، گرچه از نظر فنی اختراع تحت بررسی را ارزیابی نمی‌کنند، اما شواهد محکمی در تأیید یا ردّ بدیهی بودن آن ارائه می‌دهند. از آنجاکه وکلا و قضات درگیر در دعوای مربوط به اختراعات غالباً از دانش فنی مرتبط با موضوع اختراع بی‌بهره‌اند، معیارهای ثانویه می‌توانند ارزیابی گام ابتکاری اختراع را برای آن‌ها تسهیل کند.

نویسندگان این مقاله، حقوق اختراعات ایالات متحده آمریکا و رویکرد رویه قضایی این کشور را مبنایی مناسب و قابل‌اتکا برای قضات ایرانی در احراز گام ابتکاری می‌دانند. در همین راستا، توصیه می‌شود مرجع ثبت اختراع و محاکم درگیر با دعوای مرتبط با اختراعات با تدوین آیین‌نامه‌ای که معیارهای اولیه و ثانویه احراز گام ابتکاری اختراعات را در برگیرد، نه تنها فرایند ارزیابی گام ابتکاری اختراعات را تسهیل کنند، بلکه این بخش

^۱Vandenberg v. Dairy Equipment. Co., 740 F.2d 1560, 1567 (Fed. Cir. 1984)

مهم از بررسی اختراعات را نیز نظام مند کند. در صورت تصویب چنین آیین نامه‌ای، لازم است تأکید شود که معیارهای ثانویه صرفاً زمانی مورد استناد قرار می‌گیرند که معیارهای اولیه، به هر دلیلی کارایی لازم را ندارند. همچنین، در مواردی که وجود یا عدم وجود گام ابتکاری براساس معیارهای اولیه کاملاً مشخص است، طرفین نمی‌توانند به معیارهای ثانویه متوسل شوند. افزون‌براین، برخلاف آنچه در حقوق ایالات متحده مرسوم است، می‌توان به‌نحوی پیش‌بینی کرد که معیارهای مذکور، علاوه‌بر محاکم، حسب مورد در کمیسیون‌های حل اختلاف اداره ثبت مالکیت معنوی نیز مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرند. بااین حال، تا پیش از تصویب چنین آیین نامه‌ای، توصیه می‌شود کارشناسان و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اختراعات، ابتدا با استفاده از معیارهای اولیه - که به‌طور خلاصه در همین مقاله ارائه شده است - گام ابتکاری را ارزیابی کنند و در صورتی که این معیارها برای رفع ابهام کارایی لازم را نداشتند، نسبت به ارزیابی در چارچوب معیارهای ثانویه اقدام کنند.

تعارض منافع

تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID

Mirhasem Jafarzadeh



<https://orcid.org/0000-0003-2988-6530>

Reza Arabzadeh



<https://orcid.org/0000-0003-2988-6530>

منابع

فارسی

کتاب‌ها:

- صالحی ذهابی، جمال، حق/اختراع: نگرشی تطبیقی، چاپ اول، (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸).
- میرحسینی، سید حسن، حقوق اختراعات، چاپ اول، (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۷).
- نجفی، حامد، گام/ابتکاری در حقوق اختراع، چاپ اول، (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۶).

مقالات:

- جعفرزاده، میرقاسم؛ محمودی، اصغر، «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات»، *مجله تحقیقات حقوقی*، دوره ۸، شماره ۴۲، (۱۳۸۴)، صفحات ۶۹-۱۴۸.
- جعفرزاده، میرقاسم؛ محمودی، اصغر، «نظام بین‌المللی ثبت اختراع: زمینه‌ها و ضرورت‌ها»، *مجله تحقیقات حقوقی*، دوره ۹، شماره ۴۴، (۱۳۸۵)، صفحات ۵۵-۱۰۷.

References

Translated References into English:

1. Jafarzadeh, Mirghasem and Mahmoudi, Asghar, "Substantive Conditions for Patent Protection from the Perspective of Judicial Procedure and the Patent Office", *Journal of Legal Research*, Volume 8, Number 42, (2005), pp. 69-148. (In Persian)
2. Jafarzadeh, Mirghasem and Mahmoudi, Asghar, "International Patent System: Backgrounds and Necessities", *Journal of Legal Research*, Volume 9, Number 44, (2006), pp. 55-107. (In Persian)
3. Mirhosseini, Seyed Hassan, *Patent Law*, first edition, (Tehran: Mizan Publication, 2008). (In Persian)

4. Najafi, Hamed, *Inventive Step in Patent Law*, First Edition, (Tehran: Majd Publication, 2017). (In Persian)
5. Salehi Zahabi, Jamal, *Patent Law: A Comparative Approach*, First Edition, (Tehran: Enteshar Company, 2009). (In Persian)

English:

Books:

6. Boyle, James and Jenkins, Jennifer, *Intellectual Property: Law & The Information Society Case & Material*, First Edition, (North Carolina: Duke Law School, 2014).
7. Fox, David L., *U.S Patent Opinions and Evaluations*, First Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2010).

Articles:

8. AIPLA's Model Patent Jury Instructions. Available at: <https://www.aipla.org/home/news-publications/model-patent-jury-instructions>
9. Fenton, Kathleen Marie, "Combination Patents and Synergism: Must 2 + 2 = 5?", *Washington and Lee Law Review*, Volume 37, Issue 4, (1980), pp. 1206-1220.
10. Petherbridge, Lee and Wagner, R. Polk, "The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness", *Texas Law Review*, Vol. 85, (2007), pp. 1-61.
11. Sirilla, George M., "35 U.S.C. 103: From Hotchkiss to Hand to Rich, the Obvious Patent Law Hall-of-Famers", *UIC Review*, Volume 32, Issue 3, (1999), pp. 437-580.
12. Wagner R. Polk, "A Teaching, Suggestion, or Motivation to Combine": Bringing Structure and Clarity the Obviousness Analysis, *Faculty Scholarship at Penn Carey Law*, Vol. 155: 96, (2006), pp. 95-111.

Cases:

13. Advanced Display Sys. v. Kent State Univ., 212 F.3d 1272, 1285 (Fed. Cir. 2000). Available at: <https://www.casemine.com/judgement/us/5914ba6badd7b04934790b56>
14. Alco Standard Corp. v. Tennessee Valley Authority, 597 F. Supp. 133 (W.D. Tenn. 1984). Available at: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/597/133/1437231/>
15. Dow Chemical Co. v. American Cyanamid Co., 816 F.2d 617, 622 (Fed. Cir. 1987). <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/615/471/1515266/>
16. In re Icon Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374, 1379–80 (Fed. Cir. 2007). Available at: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1396801.html>
17. J.T. Eaton & Co. v. Atlantic Paste & Glue Co., 106 F.3d 1563 (Fed. Cir. 1997). Available at: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1061999.html>
18. Kelley v. Coe 99 F.2d 435 (D.C. Cir. 1938). Available at: <https://case-law.vlex.com/vid/kelley-v-coe-no-887516579>
19. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007). Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/550/398/>
20. McGinley v. Franklin Sports, Inc., 262 F.3d 1339, 1354 (Fed. Cir. 2001). Available at: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1481531.html>
21. Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 395 F.3d 1364, 1376–1377 (Fed. Cir. 2005). Available at: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1050503.html>
22. National Sweeper Co. v. Bissell Carpet Sweeper Co. 249 F. 196, 198 (2d Cir. 1918). Available at: <https://law.justia.com/cases/indiana/supreme-court/1957/29-327-2.html>

23. New Process Fermentation Co. v. Maus, 20 F. 725, 733 (1884), rev'd, 122 U.S. 413 (1887). Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/122/413/>
24. Pharmastem Therapeutics, Inc. v. Viacell, Inc., 491 F.3d 1342, 1364 (Fed. Cir. 2007). Available at: <https://casetext.com/case/pharmastem-therapeutics-inc-v-viacell>
25. Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 1367–69 (Fed. Cir. 2007). Available at: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1156261.html>
26. Pieper v. S.S. White Dental Mfg. Co. 228 F. 30, 37 (7th Cir. 1915). Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/274/398/>
27. Reeves Instrument Corp. v. Beckman Instruments, Inc. 444 F.2d 263 (9th Cir. 1971). Available at: <https://case-law.vlex.com/vid/reeves-instrument-corp-v-893097082>
28. Reiner v. I. Leon Co., 285 F.2d 501 (2d Cir. 1960). Available at: <https://www.leagle.com/decision/1960786285f2d5011641>
29. Rodman Chemical Co. v. Deeds Commercial Laboratories 261 F. 189 (7th Cir. 1919). Available at: <https://case-law.vlex.com/vid/rodman-chemical-co-v-887208875>
30. Richardson v. Shepard 60 F. 273 (C.C.D. Mass. 1894). Available at: Fox, David L., U.S Patent Opinions and Evaluations, Oxford University Press, first edition, 2010
31. Richardson-Vicks, Inc., v. Upjohn Co. 122 F.3d 1476 (Fed. Cir. 1997). Available at: <https://www.casemine.com/judgement/us/5914bc1badd7b0493479a775>
32. Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co., 93 U.S. 486 (1876). Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/93/486/>

33. SSP Agricultural Equipment, Inc., v. Orchard-Rite Ltd. 592 F.2d 1096 (9th Cir. 1979). Available at: <https://www.leagle.com/decision/19791688592f2d109611497>
34. Stevenson v. Grentec, Inc. 652 F.2d 20 (9th Cir. 1981). Available at: <https://casetext.com/case/stevenson-v-grentec-inc>
35. Traitel Marble Co. v. U T. Hungerford Brass & Copper Co. 18 F.2d 66, 67 (2d Cir. 1927). Available at: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/18/66/1479984/>
36. United States v. Adams, 383 U.S. 39, 50–51 (1966). Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/39/>
37. Vandenberg v. Dairy Equipment. Co., 740 F.2d 1560, 1567 (Fed. Cir. 1984). Available at: <https://case-law.vlex.com/vid/vandenberg-v-dairy-equipment-893718336>
38. Wach v. Coe, 77F.2d 113 (D.C. Cir. 1935). Available at: Sirilla, George M. 35 U.S.C. 103: From Hotchkiss to Hand to Rich, the Obvious Patent Law Hall-of-Famers, UIC Review, Volume 32, Issue 3, 1999
39. Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Dayton Fan & Motor Co. 106 F. 724, 728 (C.C.S.D. Ohio 1901), a/id, 118F. 562 (6th Cir. 1902). Available at: Sirilla, George M. 35 U.S.C. 103: From Hotchkiss to Hand to Rich, the Obvious Patent Law Hall-of-Famers, UIC Review, Volume 32, Issue 3, 1999

استناد به این مقاله: جعفرزاده، میرقاسم و عربزاده، رضا. (۱۴۰۴). معیارهای ثانویه احراز گام ابتکاری اختراعات؛ مطالعه در پرتو رویه قضایی ایالات متحده آمریکا. پژوهش حقوق خصوصی، (۴۹)، ۱۳-۲۷.
doi: 10.22054/jplr.2025.82947.2892



Private Law Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.