



ممنوعیت سوء استفاده از حق اختراع: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، کانادا، و ایران

سوده ناطق نوری^۱

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

چکیده

تقریباً از همان زمان توسعه حقوق انحصاری در قالب حق اختراع، به موازات، نگرانی از سوء استفاده از حق انحصاری اعطا شده نیز شکل گرفت و هنوز نیز همچنان از سوی دکتترین و روبه قضایی اظهار می‌گردد. بنیان نگرانی مزبور، احتمال همیشگی فهم نادرست دامنه‌ی انحصار اعطایی و توسعه‌ی نامناسب دامنه‌ی این انحصار از سوی دارنده‌ی حق اختراع می‌باشد. در مواجهه با این نگرانی، نظام‌های حقوقی از سازوکارهای متفاوت برون ساختاری و درون ساختاری بهره جسته‌اند. برخی از نظام‌ها، مانند اتحادیه اروپا، چاره‌ی کار را تنها در توسل به سازوکار برون ساختاری یا قواعد حقوق رقابت دیده‌اند. برخی دیگر برای مقابله با این نگرانی در کنار توسل به قواعد حقوق رقابت، به طراحی ابزاری برآمده از درون نظام حقوق اختراعات با لحاظ اهداف و سیاست‌های زیربنایی شناسایی حق برآمده‌اند. نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع که با استناد به قواعد انصاف، از اوایل قرن بیستم در روبه قضایی ایالات متحده آمریکا توسط قضات مورد توجه قرار گرفته است، یکی از این ابزارها می‌باشد. قانونگذار برخی دیگر از کشورها، مانند کانادا، با گنجاندن ماده‌ی قانونی مستقل مبنی بر ممنوعیت سوء استفاده از حق اختراع در قانون اختراعات خود (ماده ۶۵ قانون اختراعات کانادا) بستری قانونی و نه برآمده از قواعد انصاف برای تحدید دامنه‌ی این حق انحصاری فراهم آورده است. وضعیت نظام حقوقی ایران در این ارتباط، به حقوق اتحادیه‌ی اروپا شباهت بیشتری دارد. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حاوی ماده‌ای نیست که صراحتاً، نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع را پیش بینی نماید اما شاید بتوان با استناد به نظریه‌ی عام منع سوء استفاده از حق و قاعده فقهی لاضرر نظریه‌ی مشابه استخراج نمود. همچنین ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ اگرچه صراحتاً به سوء استفاده از حق اختراع اشاره نمی‌نماید ولی امکان اجبار دارنده به صدور مجوز بهره‌برداری را در فرضی که منافع عمومی به خطر می‌افتد فراهم می‌آورد.

کلید واژه‌ها

سوء استفاده، حق اختراع، دامنه‌ی حق اختراع، ایالات متحده آمریکا، کانادا، ایران.

^۱ استادیار دانشکده حقوق، الهیات و سیاست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

۱- مقدمه

حقوق آفرینش‌های فکری، مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر اعطا حقوق انحصاری به صاحبان دارایی‌های فکری است. حقوق اختراعات به عنوان یکی از مهمترین شاخه‌های این نظام، شدیدترین نوع انحصار را برای مدت زمانی نسبتاً محدود (معمولاً بیست سال) برای دارنده حق اختراع به رسمیت می‌شناسد. مخترع با ثبت اختراع تولیدی خود و دریافت گواهی اختراع می‌تواند شخصاً به استفاده از اختراع، تولید محصول، فروش، صادرات، واردات، انبار کردن آن و عرضه جهت فروش محصول اقدام نموده و یا حقوق مزبور را کلاً و یا جزأً به دیگری واگذار و یا اجازه بهره‌برداری از موضوع اختراع را به طور کلی یا جزئی به دیگری صادر نماید. او همچنین، علی‌الاصول، در اصل و شرایط صدور مجوز بهره‌برداری و انتخاب طرف قرارداد آزاد بوده و می‌تواند در گستره‌ی حق انحصاری اعطا شده از صدور مجوز بهره‌برداری امتناع نماید (نظیر ماده ۱۵ قانون سال ۸۶ ایران).

این حق نیز مانند هر حق دیگری ممکن است مورد سوء استفاده قرار گرفته و منتهی به خدشه دار شدن اهداف کلان اعطای حق یا آسیب دیدن رقابت سالم و آزاد گردد. به همان نسبت که نگرانی از سوء استفاده از حق اختراع توسعه یافته است، راه‌حلهایی نیز برای مقابله با آن از سوی رویه قضایی یا قانونگذاران رشد و توسعه یافته‌اند. در یک تقسیم‌بندی اولیه راه‌حل‌های مورد استناد در نظام‌های حقوقی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: دسته اول شامل راه‌حل‌های درون ساختاری یا برآمده از درون نظام حقوق اختراعات و دسته دوم راه‌حلهای برون ساختاری یا برآمده از حقوق رقابت می‌باشد که در سالهای اخیر موضوع مطالعات و بحثهای زیادی قرار گرفته است. نقش حقوق رقابت به عنوان یک ابزار تعدیل‌کننده خارجی این حقوق انحصاری قابل انکار نیست^۱ ولی پرسش اصلی در این تحقیق این است که آیا در کنار توسل به قواعد رقابت، خود نظام حقوق اختراعات متضمن قواعد تعدیل‌کننده نیست؟^۲

^۱ برای مطالعه در زمینه‌ی مواجهه رقابتی با امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری به مقاله‌ی «تحلیل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری از حقوق آفرینش‌های فکری» میرقاسم جعفرزاده، سوده ناطق نوری، تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۹۱، ش ۶۰ مراجعه شود.

^۲ در زمینه‌ی استفاده از ابزارهای رقابتی به منظور جلوگیری از رفتارهای سوء استفاده‌آمیز دارنده‌ی حق، می‌توان به یک نقطه ضعف جدی اشاره کرد که اعمال مقررات رقابتی را در این گونه موارد بسیار محدود می‌سازد. یکی اینکه اساساً در بسیاری از مصادیق استناد به مقررات رقابتی (مانند آنچه در حوزه اتحادیه‌ی اروپا بیشتر مرسوم است) در موقعیت برتر تجاری بودن دارنده‌ی حق شرط است و دوم اینکه شرط مخدوش‌کننده‌ی رقابت سالم بودن رفتار سوء استفاده‌آمیز شرطی جدی است که اثبات آن در موارد خاص با دشواری‌های زیادی همراه است. (Schafer, 2024, 5) در ضمن، به نظر برخی محققین استفاده از ماده ۱۰۲ معاهده اتحادیه‌ی اروپا در مورد رفتارهای ضدرقابتی، جامع همه‌ی رفتارهای سوء استفاده‌آمیز دارنده‌ی حق نیست و در آن چهارچوب، به فرض اعمال صحیح ماده‌ی فوق، همچنان برخی از مصادیق رفتار سوء استفاده‌آمیز از چهارچوب نظارت و دخالت قانونی خارج می‌مانند و اتحادیه‌ی اروپا دیر یا زود بایستی نسبت به آن مصادیق اقدامی انجام دهد. (Signoretta, 2023)

توسل به ابزارهای درون ساختاری برای جلوگیری از سوء استفاده دارنده حق اختراع، علی الاصول، می‌تواند ریشه در دو منبع حقوقی متفاوت داشته باشد: یکی رویه قضایی و دیگری قوانین حمایت از مالکیت فکری. در حقوق ایالات متحده آمریکا، به طور تاریخی و برای مدتی نسبتاً طولانی، نظریه سوء استفاده از حق اختراع، به عنوان ابزاری رویه‌ای برای مقابله با هر نوع سوء استفاده، مورد استفاده قرار می‌گرفت. در برابر، در حقوق کانادا قانون اختراعات در ماده ۶۵ به طور صریح به سوء استفاده از حق اختراع اشاره کرده و به این ترتیب، ابزاری قانونی برای تحدید دامنه حق بهره‌برداری سوء استفاده کنندگان احتمالی معرفی می‌نماید.

تحقیق حاضر می‌کوشد ضمن بررسی این رویکردهای متفاوت و شناسایی شرایط و زمینه‌های توسعه هر یک از آنها در نظامهای حقوقی فوق‌الذکر، به حداقل دو پرسش مهم در این ارتباط پاسخ دهد: اول اینکه، آیا ابزارهای فوق می‌تواند در مقابل رفتارهای سو استفاده آمیز از اختراعات مورد استناد قرار گرفته و حق دارندگان حقوق اختراعات در بهره‌برداری و صدور مجوز بهره‌برداری را تعدیل نماید؟ و دوم اینکه، وضعیت کنونی ایران در زمینه برخورد با سوء استفاده از حق اختراع به رویکرد کدام یک از نظامهای حقوقی مورد بحث نزدیکتر بوده و آیا امکان شناسایی یا خلق نظریه‌ای معادل در حقوق ایران وجود دارد؟ نتیجه عملی پاسخگویی به سوالات فوق، در کنار فراهم آمدن زمینه‌شنایی با رویه مورد پذیرش نظام‌های حقوقی پیشرفته در عرصه حقوق اختراعات، اتخاذ رویکردی مناسب برای نظام حقوقی نسبتاً نوپای ایران در حوزه حقوق اختراعات می‌باشد. باید اذعان داشت که اگرچه اولین قانون مربوط به حمایت از اختراعات در ایران، مصوب سال ۱۳۱۰ هجری شمسی است، ولی تا همین دهه گذشته حقوق آفرینش‌های فکری به طور کلی، و حقوق اختراعات به طور خاص، از جایگاه ویژه و مورد قبولی در نظام حقوقی و اقتصادی ایران برخوردار نبوده‌اند. البته هنوز هم این شاخه از حقوق با اهداف اصلی خود فاصله بسیاری دارد ولی حداقل در سال‌های اخیر به اهمیت غیرقابل انکار این دسته از حقوق و رابطه تنگاتنگ آنها با رشد اقتصادی و توسعه توجه بیشتری شده است. به همین دلیل و با توجه به همین شرایط خاص است که هرچه از رویه و جایگاه این حقوق در کشورهای پیشرو بیشتر تحقیق شود زمینه برای اتخاذ رویه‌ای مناسب و شکلگیری نظامی بی‌نقص بیشتر فراهم می‌شود. همچنین با توجه به اینکه مجموعه مقررات رقابتی ایران، هنوز به جد در مرحله نوپایی به سر می‌برد، با بررسی و شناسایی ابزارهای کنترل کننده برآمده از درون حقوق اختراعات (و حقوق آفرینش‌های فکری) مرز دخالت مقررات حقوق رقابت نیز روشن می‌شود و از شکل‌گیری رویه‌های نامناسب در همان ابتدای شکل‌گیری رویه قضایی و اجرایی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

به منظور پاسخگویی به پرسش‌های فوق و نیل به اهداف مذکور، مطالب این مقاله در سه بخش اصلی طرح خواهد شد. بخش اول به نظریه سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده آمریکا اشاره می‌نماید و زمینه‌های اعمال آن را در کنار رویه محاکم این کشور طرح می‌نماید. بخش دوم به راه

حل پیش بینی شده در قانون اختراعات کانادا اختصاص یافته و ماده ۶۵ این قانون را مورد بررسی قرار خواهد داد. در بخش سوم نیز وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه نقاط ضعف و قوت آن، روشن خواهد شد که رویکرد اتخاذی در این سیستم حقوقی عملاً با کدامیک از رویکردهای فوق شباهت بیشتری دارد.

۲- رویکرد آمریکایی: نظریه سوء استفاده از حق اختراع

در اوایل قرن بیستم میلادی، در ایالات متحده آمریکا انعقاد قراردادهای مجوز بهره‌برداری با محوریت حقوق اختراعات بسیار شایع شد و این قراردادها هر روز توسعه یافته‌تر و غنی‌تر می‌شدند و در نتیجه دعاوی مربوطه نیز به تبع این توسعه گسترش می‌یافت. در برهه زمانی موصوف، قوانین مربوط به حقوق رقابت نیز برای کنترل بازار در این نظام حقوقی تاسیس شده و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت بود. این در حالی بود که به علت تمایل زیاد تجار و صنعتگران برای تجاری‌سازی و صنعتی نمودن حقوق اختراعات، مالکین اختراع در موضع اقتصادی قدرتمندی قرار گرفته و سعی نمودند تا به کسب حداکثر بهره از اموال خود، از طریق ملزم نمودن گیرندگان مجوز بهره‌برداری به پذیرش کالاهایی همراه با اختراع موضوع قرارداد مجوز بهره‌برداری و یا تعیین مدت قرارداد مجوز بهره‌برداری بیش از مدت قانونی حق اختراع، دست‌زند.

مجرای ظهور نظریه سوء استفاده از اختراعات، اصولاً همین قراردادهای مجوز بهره‌برداری از حقوق اختراع می‌باشد. شاید به جرات بتوان گفت، نظریه سوء استفاده از حق اختراع برای مقابله با دو رفتار عمده در قراردادهای مجوز بهره‌برداری تاسیس شد که در برهه‌ای طولانی، از نظر دادگاه‌ها هر دوی این رفتارها سوء استفاده ذاتی تلقی شده‌اند. اولین رفتار، فروش اجباری (شرط پیوندی)^۱ بود که سابقه طولانی در بحث‌های حقوق رقابت داشته و اصولاً با دید بسیار منفی بدان نگریسته می‌شد تا به حدی که در زمره مصادیق بطلان ذاتی معرفی می‌شده است و دیگری گسترش بازه زمانی قانونی اختراع.

اینگونه توافقات که به شدت در حال گسترش بود، موجب شکل‌گیری نگرانی‌هایی بین حقوق دانان و همچنین تجار ایالات متحده، از پیشی گرفتن دارندگان اختراع از حق خود و زیر پا گذاردن سیاست‌های کلان نظام اختراعات شد. در پاسخ به این نگرانی‌ها، و جلوگیری از رفتارهای مخالف سیاست‌های کلی و بنیادی حقوق اختراعات، رویه قضایی ایالات متحده آمریکا از اوایل دهه ۱۹۲۰ میلادی با استفاده از دو ابزار به تکوین و توسعه «نظریه سوء استفاده از حق اختراع»^۲ پرداخت. ابزار اول، شناسایی و تاکید بر

^۱ Tying agreement

^۲ Doctrine of Misuse of Patent Right.

نظریه فایده‌گرایی به عنوان مبنای مشروعیت حق اختراع در این نظام حقوقی بود که به صراحت در قانون اساسی این کشور طرح و از سوی محاکم به کرات مورد تأکید قرار گرفته بود و ابزار دوم نظریه دستهای آلوده مبتنی بر قواعد انصاف نظام حقوقی کامن لا بود^۲ که امکان دستیاری به قواعد انصاف را برای سوء استفاده کننده از حق از بین می‌برد. (Lemley, 1990 & Fromm, 2004). به این ترتیب، با تأکید بر اینکه نظام حقوق مالکیت فکری به طور اعم و نظام حقوق اختراعات به طور اخص، به هدف ایجاد تعادل میان منافع دارندگان حق و عموم جامعه شکل گرفته‌اند، رویه قضایی به سمت محدود کردن دامنه‌ی برخورداری برخی دارندگان از حق اختراعاتشان و توسعه‌ی بی‌مرز دامنه‌ی حق به قلمرویی فراتر از چهارچوب اهداف و سیاست‌ها و فوائد کلان شناسایی حق اختراع کشیده شد.

برخی حقوق دانان به طور کلی دو شکل از رفتار را مشمول نظریه سوءاستفاده از اختراع دانسته‌اند: یکی رفتاری که متضمن اخلال در حقوق رقابت است و دیگری رفتاری که ناشی از توسعه دامنه حق اختراع فراتر از قلمروی قانونی‌اش باشد. (Chisum, 2003, 19.04 & Fox 2010, 404). با این حال، در شرایط کنونی، و با توسعه‌ی چشمگیر قانون‌گذارها در حوزه حقوق رقابت، به نظر می‌رسد که مجرای اصیل اجرای نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع، همان توسعه قلمروی حق اختراع، به مرزی فراتر از آن چیزی باشد که اهداف کلان شناسایی حق اختراع به دنبال آن بوده است^۳ که اصلی‌ترین آن، ایجاد تعادل میان منافع دارندگان و عموم جامعه از یک سو و امکان توسعه و پیشرفت جامعه و تولید محصولات نوین بیشتر از طریق دسترسی به اطلاعات منتشر شده از اختراع از سوی دیگر است.^۴ دو پرونده‌ی موشن پیکچرز^۵ و مورتون سالت^۶، عموماً به عنوان اصلی‌ترین پرونده‌ها در اعمال

^۱ این نظریه ابتدا از طریق رویه قضایی به حقوق اختراعات ایالات متحده آمریکا راه پیدا کرده و از آنجا به حوزه حقوق کپی رایت و حتی علائم تجاری نیز توسعه یافت.

^۲ البته لازم به ذکر است رویه قضایی ایالات متحده، برای تاسیس نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع، به علت وجود اهداف عمومی در تاسیس این نظریه، برخلاف مفاهیم بنیادین نظریه‌ی دست‌های ناپاک، شرط تضرر خواننده را در نظریه‌ی سوء استفاده از اختراع لازم ندانست. (برای مطالعه‌ی بیشتر رجوع کنید به حسینی، ۱۳۹۴، ص ۴۸)

^۳ Cha, 2024

^۴ یکی از بحث‌های جدی که در زمینه‌ی توسعه‌ی دامنه‌ی حق اختراع مطرح شده است، بحث تعریف و تعیین مرزهای حق اختراع است که به طور سنتی در چهارچوب ادعای طرح شده در اظهارنامه‌ی حق اختراع قابل شناسایی بوده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که امروزه دارندگان حق اختراع به شیوه‌های مترقی، از دامنه‌ی سنتی حق اختراع که در چهارچوب اظهارنامه ادعا می‌شود، فراتر رفته و به صورت غیرمستقیم از قلمروی اعطایی تجاوز می‌نمایند. (Merges, 2024)

^۵ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. (1917) 243 U.S. 502. (Motion Pic)

برای ملاحظه تفصیلی این رای و آرای مرتبط بعدی رک به:

James B. Kobak, (1995), 2.

^۶ Morton Salt v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 493 (1942) at 490-91. (Morton Salt)

نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع در ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شوند. در دعوی موشن پیکچرز، خواهان اجازه بهره‌برداری از دستگاه پخش فیلم را با خرید فیلم‌های محصول شرکت خود پیوند زده بود. خصوصیت ویژه‌ی این قرارداد پیوندی در این بود که از آنجا که موضوع حق اختراع (دستگاه پخش فیلم) و کالای موضوع معامله پیوندی (فیلم‌های تولیدی شرکت موشن پیکچرز) مربوط به یک صنعت بودند، خواهان با درج چنین شرطی، در صدد قبضه بازار و صنعت تولید و پخش فیلم بر آمده بود. دادگاه در مقام حل اختلاف ابراز داشت که رفتار خواهان در شرایط خاص این پرونده به دلیل اینکه مخالف سیاست‌های کلان و زیربنایی حق اختراع بوده و توسعه دامنه حق به خارج از قلمروی اعطا شده به حساب می‌آید، ممنوع می‌باشد و بنابراین نقض حق اختراع، به دلیل سوء استفاده مالک از حق اختراعش به جبران خسارتی منتهی نخواهد شد. به نظر دادگاه:

محدود کردن شرکت‌ها به پخش فیلم‌هایی که توسط شرکت موشن پیکچرز تولید می‌شوند غیرمعتبر است چراکه واضح است که فیلم (تولید شده توسط خواهان) به هیچ وجه تشکیل دهنده اختراع موضوع دعوا نیست. چنین رفتاری، تلاش جهت توسعه حق انحصاری به کالایی دیگر بعد از انقضاء مدت استفاده انحصاری از حق اختراع است و بالطبع شناسایی چنین حقی و اجرای آن، باعث ایجاد انحصار در تولید و استفاده از صنعت فیلم می‌شود، انحصاری که به مراتب فراتر از حق اختراع اعطا شده در این دعوا و حقوق اختراعات آنگونه که ما آن را تفسیر می‌نماییم خواهد شد.... چنین محدودیتی که به خواهان قدرتی انحصاری در حوزه صنعتی که به تفریحات و سرگرمی مردم مرتبط است، اعطا نماید، بر اساس نتیجه‌ای که ما در این پرونده به آن رسیده ایم، محدودیتی باطل است، زیرا اولاً کاملاً خارج از دامنه و هدف حقوق اختراعات ماست، و ثانیاً، اگر معتبر شناخته شود برای منافع عموم ضررآفرین خواهد بود. (Motion Pic, 511-12)

در دعوی مورتون سالت، دارنده حق اختراع در دستگاه‌های تجزیه‌ی سنگ نمک، اجازه‌ی بهره‌برداری از دستگاه را موکول به خرید قرص نمک از خودش نموده بود. به نظر دادگاه، دارنده حق اختراع، حق خود نسبت به دستگاه را با اجبار متقاضی بهره‌برداری به خرید قرص‌های نمک به قلمرویی فراتر از حق توسعه داده و نهایتاً از حق خود سوء استفاده کرده بود. بر این اساس، «دارنده حق اختراع، مانند هر دارنده‌ی حق انحصاری دیگری که انحصارش با اهداف کلان مرتبط با نظم عمومی اعطا شده است، نمی‌تواند تا زمانی که اعمال حق مخدوش کننده‌ی آن اهداف کلان باشد، حمایت از حق انحصاری خود را از دادگاه مطالبه کند.» (Morton Salt, 494) یکی از مهمترین نکاتی که در پرونده‌ی فوق مورد توجه قرار گرفت این بود که خوانده‌ی دعوی نقض حق اختراع در مقام دفاع می‌توانست به سوءاستفاده آمیز بودن رفتار دارنده‌ی حق استناد کرده و امکان توسل به قواعد مالیکت فکری و استفاده از حق انحصاری اعطا شده را محدود نماید. همچنین، این پرونده یکی از اولین مواردی بود که با وجود امکان توسل به قواعد رقابتی، دادگاه با استناد به سیاست‌های کلان زیربنایی اعطای حق اختراع، بر سوء

استفاده آمیز بودن رفتار دارنده‌ی حق استناد کرد و امکان توسل به قواعد مرتبط با نقض را تا زمان خاتمه‌ی رفتار سوء استفاده آمیز منتفی دانست. (Lands & Posner, 2003, 372) در این دعا دادگاه عالی ایالت متحده آمریکا چنین اظهار نظر نمود: «دارنده حق اختراع در این دعا از حق انحصاری به وجود آمده برای او توسط حق اختراع جهت محدود کردن رقابت در بازار کالایی که ارتباطی به حق اختراع ندارد - سنگ نمک - استفاده نموده است و با این کار سبب ایجاد انحصار در بازار این محصولات خارج از محدوده‌ای که حق اختراع به او اعطا می‌نماید شده است». (Morton Salt, 491) دادگاه با اشاره به دعوای موشن پیکچر یکبار دیگر به سیاست‌های کلان اعطاء حق اختراع در حقوق ایالات متحده آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت «سیاست عمومی که توسط قانون اساسی و قوانین ایالات متحده در زمینه «ارتقاء رشد دانش و صنعت مفید...» ترویج شده است مانع از آن می‌شود که حق دارنده حق اختراع به چیزی فراتر از آنچه در چهارچوب اختراع، حمایت شده است توسعه یابد.» (Ibid, 492)

دیوان عالی ایالات متحده‌ی آمریکا، در سالهای پس از مورتون سالت، در هر موقعیت مشابهی که دارنده حق اختراع در صدد «توسعه» یا «گسترش» دامنه‌ی قانونی حق خود بوده است، به این نظریه استناد نموده است.^۲ مبنای تشخیص سوء استفاده آمیز بودن رفتار، مخدوش شدن «نفع عمومی» و «نظم عمومی» در اثر اعمال حق در چهارچوب مورد نظر دارنده‌ی حق بوده است. (Varadarajan, 2019, 748) در دعوای برولوت که در سال ۱۹۶۴ دیوان، حتی نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع بر موردی اعمال شد که دارنده‌ی حق اختراع، پرداخت حق امتیاز را برای زمانی پس از پایان دوره‌ی بیست ساله‌ی حمایت درخواست کرده بود. دادگاه چنین درخواستی از سوی دارنده‌ی حق را با شروط پیوندی طرح شده در دعوای مورتون سالت شبیه دانسته و آن را در تعارض با اهداف و سیاست‌های کلی نظام حقوق اختراعات تشخیص داد.^۳

نظریه سوء استفاده از حق اختراع که تا اواخر دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسیده بود، در دهه ۱۹۸۰ مورد انتقاد قرار گرفته^۴ و در سال ۱۹۸۸ توسط کنگره به صورت قابل ملاحظه‌ای محدود شد.^۵ کنگره آمریکا به موجب «قانون اصلاح سوء استفاده از حق اختراع» بدون اینکه به طور صریح نظریه سوء استفاده از حق اختراع را شناسایی و شرایط آن را تعیین کند، پاره‌ای رفتارها را از دامنه اعمال نظریه خارج نمود و

¹ “enlarge” or “expand” the legitimate scope of a patent.

² See, e.g., *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, 395 U.S. 100, 139 (1969); *Transparent Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.*, 329 U.S. 637, 644 (1947); *Berlenbach v. Anderson & Thompsn Ski Co.*, 329 F.2d 782, 784-85 (9th Cir. 1964).

³ *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29, 32 (1964).

⁴ See in this respect: Burchfiel, 1991; Katherine, 2001; & Lemley, 1990.

⁵ - البته این انتقادات همچنان ادامه دارد. در این خصوص رک به:

Bohannon, 2011, 475.

⁶ *Patent Misuse Reform Act*

اعمال نظریه را در مواردی خاص موکول به وجود شرایط خاص دانست. (Wang, 2012; Susman, 1988) به موجب ماده ۲۷۱ اصلاحی سال ۱۹۸۸، «هیچ دارنده حق اختراعی ... به دلیل ارتکاب یکی از اعمال زیر مرتکب سوء استفاده از حق اختراع یا توسعه غیرقانونی حق اختراع نمی‌شود: ... (۴) امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری یا استفاده از هر یک از حق‌های مربوط به اختراع». به این ترتیب، صرف امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری علی القاعده قابلیت احتساب به عنوان رفتار سوء استفاده آمیز را ندارد و به عنوان زیر بنای حق منع دیگران از استفاده از اختراع یکی از اساسی‌ترین نمودهای حق اختراع به حساب می‌آمده است.

البته بایستی توجه داشت که اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۹۸۸ از سوی برخی از حقوقدانان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است (Williams, 2007; Wang 2012; Susman, 1988) و زمینه‌ی اعمال نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع را بسیار محدود نموده است. در عین حال، ادعا شده است که قابلیت اعمال نظریه سوء استفاده از حق اختراع در دو خاستگاه اولیه‌ی اعمال نظریه، یعنی ترتیبات پیوندی و امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری، به‌طور کامل از بین نبرده است بلکه محاکم بایستی در بررسی رفتارهای فوق از معیارهای مترقی حقوق رقابتی کمک گرفته و به جای اینکه این رفتارها را به صورت فله‌ای سوء استفاده تلقی نمایند، شرایط هر دعوا را به صورت مشخص مورد بررسی قرار داده و با توجه به شرایط خاص هر دعوا در مورد آنها اتخاذ تصمیم نمایند. (Leaffer, 2010, 150)

به عنوان نکته پایانی بایستی متذکر شد که نظریه سوء استفاده از حق اختراع در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، با هدف تحدید و بازدارندگی طراحی شده و نه عنوان ابزاری برای پرداخت خسارت و به همین دلیل، ضرورتی ندارد که مدعی سوء استفاده، ورود ضرر و ذینفع بودن خود را در این فرآیند به اثبات برساند بلکه تنها کفایت تخطی دارنده‌ی حق از چهارچوب حق را به اثبات برساند. (Kobak, 2000, 29) همچنین به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای اعمال این نظریه و تفسیر مضیقی که از اعمال آن صورت گرفته شده است، بایستی به ساختار دفاعی آن تاکید نمود و توجه داشت که تنها ناقض احتمالی حق اختراع، در مقام دفاع و نه ابتدائاً، می‌تواند به این نظریه تمسک جوید. همچنین ضمانت اجرای پذیرش دفاع سوء استفاده از حق اختراع، رد خواسته‌ی دعوای نقض از سوی دارنده حق و غیرقابل اجرا شدن حق اختراع او خواهد بود که این عدم اعمال حق اختراع تا زمان «ترک رفتار غیرقانونی و زدودن آثار سوء استفاده از حق اختراع» ادامه می‌یابد. (Morton Salt, 488)

۳- رویکرد کانادایی: پیش بینی موارد سوء استفاده در قانون

نظریه سوء استفاده از حق اختراع در حقوق کانادا محلی برای توسعه و اعمال نیافته است. در واقع علت اصلی این امر این است که رویه قضایی کانادا اساساً نیازی به تکوین و توسعه چنین نظریه‌ای نداشته

است زیرا حقوق اختراعات این کشور متضمن ماده قانونی خاصی است که به موارد سوء استفاده دارندگان حقوق اختراعات^۱ از حق خود اشاره می‌نماید.

به موجب بند (۱) ماده ۶۵ قانون اختراعات کانادا،^۲ دادستان کل کانادا یا هر شخص ذینفع دیگر می‌تواند پس از گذشت سه سال از تاریخ اعطاء حق اختراع، علیه مالک حق اختراع در صورت حدوث چهار فرض مندرج در بند (۲) این ماده، دعوی سوء استفاده از حق اختراع طرح نماید. به موجب بند (۲)، دارندگی حق اختراع ممکن است در یکی از چهار فرض ذیل مرتکب سوء استفاده از حق انحصاری ناشی از ثبت حق اختراع شود:

(۱) هرگاه به تقاضا در زمینه کالای موضوع حق اختراع در کانادا پاسخی به میزان کافی و بر اساس شرایط متعارف و معقول داده نشود؛

(۲) هرگاه به دلیل امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری از حق اختراع بر اساس شرایط متعارف و معقول، تجارت یا صنعتی کانادایی یا تجارت یا صنعت هر شخصی یا اشخاصی که در کانادا تجارت می‌کند، یا شکلگیری تجارت یا صنعتی نوین در کانادا به خطر بیفتد، و به نفع عموم باشد که مجوز بهره‌برداری صادر شود؛

(۳) هرگاه، قبل یا بعد از تصویب این قانون، صنعت یا تجارتی در کانادا یا هر شخصی یا گروهی از اشخاص درگیر در تجارت یا صنعت، به دلیل شرایطی که توسط دارنده حق اختراع برای خرید، اجاره، صدور مجوز بهره‌برداری یا استفاده از موضوع حق اختراع یا استفاده یا به کارگیری فرآیند موضوع حق در نظر گرفته شده است، به صورت غیرمنصفانه‌ای متضرر شود؛ یا

(۴) هرگاه مشخص شود که نحوه‌ی استفاده‌ی دارنده‌ی حق اختراع از حق موجود در فرآیند تولید محصولی که خارج از موضوع حق اختراع است یا فرآیندی که منتهی به تولید محصولی می‌شود که خارج از حوزه حق اختراع است، به طور غیرمنصفانه‌ای تولید، استفاده، یا فروش کالایی در کانادا را مخدوش نماید.^۳

همانگونه که ملاحظه می‌شود ماده ۶۵ در بند اول بدون هیچ محدودیتی و با رویکرد تمثیلی به شناسایی نظام سوء استفاده از اختراعات پرداخته و به هر ذینفع و یا دادستان به نمایندگی از عموم، اختیار طرح دعوی سوء استفاده را می‌دهد. همچنین در بند دوم، این ماده به شرح و تبیین چهار نمونه از رفتارهای مهم این حوزه می‌پردازد که البته دادگاه فدرال کانادا در سال ۲۰۰۴ در پرونده تورفارم^۴ بیان

¹ Abuse of Patent

² Section 65(2), Canada's Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4.

³ Section 65 (2): "The exclusive rights under a patent shall be deemed to have been abused in any of the following circumstances: ...

⁴ *Torpharm Inc. v. Canada* (Commissioner of Patents) [2004] F.C. 673; [2004] 4 F.C.R. 29. (Torpharm)

داشته که این مصادیق حصری نبوده و مرجع رسیدگی کننده می تواند رفتاری فراتر از آنچه در ماده فوق تصریح شده است را نیز سوء استفاده تلقی نماید. (Torpharm, 37) به این ترتیب، دامنه اعمال ماده ۶۵ قانون اختراعات کانادا فراتر از موارد مذکور در ماده فوق بوده و شامل هر موردی می شود که به نظر مرجع رسیدگی کننده با توجه به شرایط دعوا، سوء استفاده احراز شود.

در مقام مقایسه با نظریه ی سوء استفاده از حق اختراع که در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا طرح شده است، دامنه ی شمول ماده ۶۵ قانون اختراعات کانادا به مراتب وسیعتر می باشد. به علاوه، به موجب بند (۱) ماده ۶۵ دادستان کل کانادا یا هر شخص ذینفع دیگر می تواند پس از گذشت سه سال از تاریخ اعطای حق اختراع، دعوای سوء استفاده از حق اختراع طرح نماید و درخواست کنترل رفتار سوء استفاده آمیز را در چهارچوب قانون اختراعات داشته باشد. این در حالیست که نظریه ی سوء استفاده از حق اختراع تنها توسط متهم به نقض حق اختراع و در مقام دفاع قابل استناد بوده و حق طرح اولیه دعوا علیه دارنده حق اختراع را به ذینفع یا دادستان نمی دهد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده ی آمریکا، در کانادا ادعای سوء استفاده از حق اختراع می تواند به صورت یک شمشیر برنده و نه صرفا یک سپر دفاعی طرح شود. (Too, Lu & Norman, 2012) همچنین به موجب ماده ۶۶ قانون حق اختراع کانادا، رئیس اداره اختراعات اختیار دارد در برخورد با سوء استفاده ی دارنده، می تواند دستور صدور مجوز بهره برداری صادر نماید، شرایط مربوط به صدور مجوز بهره برداری را باطل اعلام کند، شرایط عادلانه ای برای فروش یا بهره برداری از کالای موضوع حق اختراع اعلام نماید و یا حتی حق اختراع ثبت شده را باطل نماید. در حالی که نظریه سوء استفاده از حق اختراع تنها حق اختراع مورد سوء استفاده قرار گرفته شده را غیرقابل اجرا می نماید و دادگاه به استناد این نظریه امکان اصلاح شروط قرارداد مجوز بهره برداری یا باطل نمودن آنها یا اعلام بطلان حق اختراع ثبت شده را به دست نمی آورد.

به این ترتیب، اولاً دامنه رفتارهای مصداق سوء استفاده مندرج در ماده ۶۵ قانون اختراعات کانادا به مراتب وسیعتر از اعمالی است که به استناد نظریه سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده محدود می شوند و ثانیاً شرایط برخورد با سوء استفاده از حق اختراع در حقوق کانادا به مراتب سهلتر از شرایط اعمال نظریه سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده آمریکاست. همچنین ماده قانونی فوق، برخلاف ماده ۲۷۱ قانون اختراعات ایالات متحده برای مواردی که شامل ایجاد ترتیبات پیوندی میان فرآیند موضوع حق اختراع و کالای اولیه مورد استفاده یا محصول نهایی تولید شده توسط فرآیند است، شرط دارا بودن قدرت تجاری در بازار را در نظر نگرفته و به این ترتیب زمینه اختلاط سوء استفاده از حق اختراع و حقوق رقابت را رفع نموده است.

در همین خصوص، بند ۴ ماده ۶۶ از رئیس اداره اختراعات می خواهد که در اتخاذ راه حل مناسب همه تلاش خود را جهت «تضمین استفاده وسیع از اختراع در کانادا و انتفاع معقول دارنده حق اختراع از حش» بنماید و به عبارت دیگر زمینه ایجاد تعادل میان حقوق دارندگان و مصرف کنندگان را فراهم

آورد.^۱ به این ترتیب، همانطور که ملاحظه می‌شود تأکید مقررات متضمن سوء استفاده از حق اختراع در نظام اختراعات کانادا نیز، بر ایجاد تعادل میان حقوق جامعه در دسترسی به موضوع حق اختراع و حق مخترع در انتفاع از اثرش می‌باشد.

البته نقطه ناامید کننده در زمینه اعمال ماده ۶۵ قانون اختراعات کانادا اینست که این ماده در دعاوی زیادی مورد استناد قرار گرفته نشده است. یکی از جدیدترین دعاوی که این ماده در آن فرصت اعمال یافته است دعوایی است موسوم به تورفارم. موضوع این دعوا از این قرار بود که شرکت تورفارم درخواست صدور مجوز بهره‌برداری از مواد اولیه دارویی (موضوع حق اختراع) تولیدی توسط شرکت مرک^۲ را جهت تولید قرصهایی برای صادرات از کانادا داشته است. شرکت مرک از صدور مجوز بهره‌برداری امتناع می‌نماید. تورفارم علیه مرک در هیات تجدید نظر اداره ثبت اختراعات طرح دعوا می‌کند با این استدلال که مرک با امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری از محصول دارویی مورد نیاز او مرتکب سوء استفاده از حق اختراع موضوع بند ۲ ماده ۶۵ قانون اختراعات کانادا شده است. (Torpharm, 673)

رئیس اداره اختراعات از شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره‌برداری به استناد بند ۲ ماده ۶۵ در زمینه سوء استفاده از حق اختراع امتناع می‌نماید. به نظر وی، اولاً؛ فاصله‌ی زمانی میان درخواست تورفارم برای انعقاد مجوز بهره‌برداری و عدم دریافت پاسخ مناسب و اقدام او برای طرح دعوی مجوز بهره‌برداری اجباری دلایل کافی جهت احراز قصد مرک بر امتناع در اختیار این مرجع قرار نمی‌دهد؛ ثانیاً امتناع مرک از صدور مجوز بهره‌برداری مربوط به موضوعی نیست که عرضه‌ی آن در کانادا به صورت معقول و کافی صورت نگرفته باشد؛ ثالثاً اگرچه صدور مجوز بهره‌برداری اجباری در مواردی می‌تواند به نفع جامعه باشد، در شرایط این دعوا، اجبار مرک به صدور مجوز بهره‌برداری تنها به نفع تورفارم خواهد بود و این مرجع نمی‌تواند احراز کند که صدور مجوز بهره‌برداری اجباری به سود عموم است. (Ibid, 524-535)

اگرچه رویه قضایی کانادا در مقایسه با ایالات متحده آمریکا در مباحث مربوط به حقوق اختراعات اساساً از رشد و گستردگی قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیست و به همین دلیل بسیاری از مواد قانونی پیش بینی شده در نظام حقوقی این کشور از جمله ماده ۶۵ قانون اختراعات زمینه‌ی زیادی برای اعمال پیدا نکرده اند و شرایط دقیق اعمال آنها مورد بررسی قضایی واقع نشده است. با این حال این ماده نمونه مناسبی از تلاش قانونگذار برای تحدید دامنه انتفاع دارندگان حق اختراع از حقوق انحصاری شان به شمار می‌آید که می‌تواند مورد توجه قانونگذار ایرانی نیز قرار بگیرد.

¹ Section 66 (4) (a): “[the Commissioner] shall endeavour to secure the widest possible use of the invention in Canada consistent with the patentee deriving a reasonable advantage from his patent rights.”

² Merck

۴- تحلیل وضعیت حقوق ایران

در بخش‌های قبل برخورد درون سیستمی با سوء استفاده از حق اختراع را در نظام‌های حقوقی ایالات متحده آمریکا و کانادا مورد بررسی قرار دادیم. ملاحظه گردید که این نظام‌های حقوقی هر یک به فراخور شرایط خود دارای ابزارهایی خاص برای برخورد با این رفتار دارندگان حق اختراع هستند. در این نظام‌های حقوقی یا به کمک رویه قضایی و یا از طریق قانونگذاری سعی در تعدیل این حق شده است. با عنایت به این رهیافتها این پرسش مطرح است که حقوق ایران چگونه با این معضل روبرو می‌شود؟ آیا نظام حقوق مالکیت فکری ایران عموماً و یا حقوق اختراعات خصوصاً واجد ابزاری درون سیستمی برای رویارویی با این نحوه رفتارها می‌باشد؟ به بیان دیگر، آیا میتوان با استناد به اهداف و سیاست‌های کلان قانونگذار قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۸۶ به نظریه‌ی کلانی همانند نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع در این سیستم حقوقی دست یافت؟ و یا آیا می‌توان ماده ۱۷ قانون سال ۸۶ را معادل بسیار مبهمی از رویکرد حقوق کانادا تلقی نمود؟ بر فرض ابهام منابع حقوقی فوق، آیا به استناد نظریه عام منع سوء استفاده از حق و یا قاعده فقهی لاضرر می‌توان نظریه‌ای همانند نظریه مورد استناد در رویه قضایی آمریکا پیشنهاد داد؟

در خصوص نظریه سوء استفاده از حق اختراع، همانطور که قبلاً بیان شد، استناد به وجود دو عامل، بستر را برای تکوین نظریه سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده آمریکا فراهم نمود. عامل اول، شناسایی و محبوبیت وسیع نظریه فایده گرایی یا حقوق اعطایی به عنوان مبنای مشروعیت حقوق اختراعات در حقوق ایالات متحده آمریکا بود (Hunter, 2012) که در قانون اساسی این کشور نیز مورد تصریح قرار گرفته است. عامل دیگر وجود نظریه‌ی دستهای آلوده مبتنی بر قواعد انصاف نظام حقوقی کامن لا بود که امکان استناد به قواعد انصاف را برای سوء استفاده کننده از حق از بین می‌برد. وجود این دو عامل در کنار شرایط خاص اقتصادی و ظهور انحصار سنگین ناشی از نظام اختراعات در ایالات متحده، باعث شد که این نظریه تنها در این نظام حقوقی توسعه یافته و حتی در سایر کشورهای تاثیر گذاری که رژیم حقوقیشان مبتنی بر قواعد نظام حقوقی کامن لا است تکوین و توسعه‌ی چندانی نیابد.

با یک نگاه کلی به نظر میرسد در نظام حقوق مالکیت فکری ایران، نظریه‌ای معادل یا همسان نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع که برآمده از درون نظام حقوق مالکیت فکری ایران، و یا نظام حقوق اختراعات، باشد وجود ندارد و اساساً تمهید چنین نظریه‌ای در این سیستم حقوقی ساده نباشد. زیرا اولاً نه قانونگذار ایرانی و نه رویه قضایی چنین قاعده‌ای را به رسمیت نشناخته‌اند. ثانیاً این قاعده در حقوق آمریکا مبتنی بر دو زیربنایی تحلیلی می‌باشد که پذیرش آنها در حقوق ایران با دشواری‌های زیادی روبروست. همانطوریکه قبلاً یادآوری شد، یکی از عوامل موثر در تکوین نظریه سوء استفاده از حق اختراع در ایالات متحده، نظریه فایده‌گرایی و دیگری قاعده سنتی حقوق انصاف یعنی «دست‌های ناپاک» می‌باشد. از یک سو، محاکم ایالات متحده آمریکا با توجه به نظریه‌ی مبنایی حق اختراع یعنی

نظریه‌ی فایده‌گرایی و با لحاظ و هدف اصلی قانونگذار یعنی تشویق به تولید آثار نوین و ابتکاری، انتفاعات مضر به حال جامعه و مخدوش کننده انگیزه‌های تولید را خروج از دامنه حق اعطا شده به دارنده توسط قانونگذار تفسیر کرده و آن را سوء استفاده تلقی نموده‌اند. در حالیکه در حقوق ایران، نظریه فایده‌گرایی به عنوان مبنای مشروعیت حقوق اختراعات از محبوبیت و جایگاهی که در حقوق ایالات متحده دارد، برخوردار نیست و اظهار نظر فقیهان امامیه در توجیه شرعی این حقوق نیز حاکی از ابتدای این حقوق بر چنین مبنایی به نظر نمی‌آید. (جعفرزاده، ۱۳۸۵؛ حکمت نیا، ۱۳۸۶) از سوی دیگر، قاعده‌ای همچون دستهای ناپاک، اساساً فاقد نشانه‌های قانونی بوده و رویه قضایی نیز تا کنون فرصت شناسایی چنین قاعده‌ای را نداشته است.

با این وجود، امکان شناسایی و توسعه چنین نظریه‌ای در نظام حقوقی ایران غیرممکن نیست. زیرا اولاً یکی از اصول حقوقی مسلم در حقوق ایران نظریه‌ی عام ممنوعیت سوء استفاده از حق است که ریشه در قاعده‌ی فقهی معروف لاضرر دارد. به نظر می‌رسد این قاعده بتواند مبنای حقوقی مناسبی برای تحدید دامنه‌ی انتفاعات دارنده‌ی حق اختراع در مواردی باشد که سوء استفاده از حق قابل احراز باشد. این ادعا مخصوصاً براساس تفسیر مرحوم شیخ انصاری از روایت معروف «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یعنی «نهی حکم ضرری» بیشتر تقویت می‌شود. به موجب این تفسیر، هیچ حکم ضرری منشاء و یا ممضی به انشاء و یا امضای قانونگذار لازم الاجرا نمی‌باشد. به بیان دیگر، این قاعده بر کلیه احکام ضرری اولیه تاسیسی و امضایی حکومت می‌کند. (محقق داماد، ۱۳۸۸، ۱۵۲) به این ترتیب، هرگاه قاعده تسلیط که به مالک اختیار تصرف در مایملک خود را می‌دهد موجبات تضرر سایرین را فراهم آورد، به حکم قاعده‌ی لاضرر این حکم اولیه محدود به موارد غیر ضرری شده و بدین طریق تصرفات مالک در حق خود محدود می‌شود که منجر به اضرار به غیر نگردد. البته میان تصرفی که برای رفع حاجت و انتفاع مالک است و تصرفی که نه به منظور انتفاع و نه از روی احتیاج است بایستی قائل به تفکیک شد. در فرض نخست که تصرف مالک به نفع خود اوست و ترک تصرف منتهی به ضرر خود او می‌شود، بنا به نظر شیخ انصاری، دو ضرر فوق (ضرر به مالک در صورت عدم تصرف و ضرر به دیگری در صورت تصرف) تساقط کرده و قاعده تسلیط جریان می‌یابد. ولی در فرض دوم، یعنی زمانی که تصرف مالک نه از روی احتیاج است و نه به منظور انتفاع، یعنی از عدم تصرف او ضرری متوجه خود مالک نیست، و در عین حال تصرف او سبب ورود ضرر به دیگران می‌شود، قاعده لاضرر حاکم بوده و قاعده تسلیط را از اعتبار می‌اندازد.^۱ اعمال این قواعد در حوزه حقوق اختراعات بدین معناست که هرگاه استفاده

^۱ شایسته یادآوری است که در زمینه برتری هریک از قواعد تسلیط و لاضرر بر یکدیگر در فرض مختلف بحثها و اختلاف نظرانی میان فقها وجود دارد که پردازش این اختلاف نظرات از حوصله‌ی نوشته‌ی حاضر خارج است. برای مطالعه در این زمینه رجوع شود به همان، ۱۵۴.

از حق اختراع (اعم از بهره‌برداری شخصی، انتقال یا صدور مجوز بهره‌برداری) موجب تضرر دیگران شود و تصرف فوق‌الذکر نه برای رفع حاجت و نه برای انتفاع دارنده باشد، این انتفاع ضرری بوده و مشروع نیست.

اصل ۴۰ قانون اساسی نیز که مقرر می‌دارد «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» در کنار ماده ۳۲ قانون مدنی که تصرفاتی را معتبر می‌داند که «به قدر متعارف و برای رفع حاجت و رفع ضرر از خود باشد» موید همین معنا بوده و مبنای قانونی مناسبی برای منع سوء استفاده از حق به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق اختراعات به دست می‌دهد. بر این اساس، نظریه سوء استفاده از حق اختراع به عنوان یک قاعده کلی حقوقی در حوزه‌ی حق اختراع قابل شناسایی است. در زمینه رفتارهای سو استفاده آمیز از اختراعات از جمله گسترش بازه زمانی حق اختراع، امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری و همچنین عدم بهره‌برداری کافی از اختراع، که علی‌الاصول از مصادیق اعمال حق دارنده می‌باشند، بحث بر سر اینست که آیا این رفتارها می‌توانند به استناد قاعده لاضرر منع شوند؟ به نظر می‌رسد که با توجه به تفسیر موسع مبتنی بر تفسیر شیخ انصاری از دامنه اعمال قاعده لاضرر، بتوان مدعی شد که هرگاه اعمال حقوق انحصاری دارنده‌ی حق اختراع، سبب اضرار به دیگران شود و این اعمال حق صرفاً به دلیل رفع حاجت یا دفع ضرر از دارنده نباشد، یعنی هیچ ضرری متوجه منافع دارنده نشود، بتوان این رفتارها را در چهارچوب قاعده لاضرر و منع سوء استفاده از حق منع کرد. به خصوص زمانی که اعمال حق دارنده سبب عدم دسترسی به محصولی باشد که در اختیار داشتن آن برای تولید محصولی نوین ضروری بوده و عدم دسترسی به آن محصول نهایتاً منتهی به ورود ضرر به منافع عموم و حقوق مصرف‌کنندگان بشود.

البته در خصوص این موضوع که آیا قاعده لاضرر میتواند همزمان هم مبنای ممنوعیت سوء استفاده از حق و هم مبنای ضمان و مسئولیت باشد در فقه اختلاف نظر دیده می‌شود. برخی فقها عقیده دارند که قاعده‌ی لاضرر اثبات ضمان نمی‌کند و حکمی برای رفع ضرر ندارد ولی برخی دیگر دامنه این قاعده را وسیع‌تر دانسته و عقیده دارند که لاضرر نه تنها نفی حکم ضرری می‌کند بلکه می‌توان از آن برای شناسایی ضمان نیز استفاده کرده و برای متجاوز از چهارچوب حق، مسئولیت نیز شناسایی نمود.^۱ به موجب نظر اخیر، نه تنها می‌توان رفتارهای سوء استفاده آمیز را به استناد قاعده‌ی لاضرر منع کرد بلکه می‌توان برای دارنده‌ی سوء استفاده کننده، تکلیف به خاتمه رفتار سوء استفاده آمیز شناسایی کرد، تکلیفی که اعمال آن برای دفع ضرر از جامعه و منافع عموم ضروری می‌نماید.

تحلیل فوق که امکان تحدید دامنه انتفاعات مساله برانگیز دارندگان حق اختراع و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی آنها را فراهم می‌آورد در سایه‌ی ماده‌ی ۵ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت

^۱ برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به همان، ۱۶۰.

صنعتی (مصوب ۱۸۸۳ میلادی) که ایران در سال ۱۳۳۷ ه.ش. بدان ملحق شده است، قوت بیشتری می‌گیرد. به موجب این ماده، دولتهای عضو کنوانسیون می‌توانند برای جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که ممکن است از اعمال حق انحصاری اعطا شده به وسیله ورقه اختراع منتج شود، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. قسمت دوم از بند (الف) ماده فوق یکی از مصادیق این سوء استفاده را امتناع از استفاده و عدم بهره‌برداری از محصول فکری اعلام می‌نماید و ضمانت اجرای آن را نیز صدور مجوز بهره‌برداری اجباری می‌داند.^۱

در توضیح مفاد ماده فوق، راهنمای اجرای کنوانسیون نیز تاکید می‌نماید که اولاً اگرچه به نظر می‌رسد این ماده تنها اختیار وضع قوانین در زمینه نحوه صدور مجوز بهره‌برداری اجباری را به دولتهای عضو می‌دهد ولی دخالت قانونگذاری محدود به این مورد نیست و مراجع قانونگذاری دولتهای عضو می‌توانند ابزارهای دیگری برای از بین بردن سوء استفاده‌ی دارنده تعیین نمایند. همچنین از نظر این راهنما، این ماده در واقع با هدف ایجاد تعادل میان حق دارنده بر انتفاع و حق جامعه بر استفاده از محصول موضوع حق تدوین شده است و به دولتهای عضو اختیار می‌دهد که در راستای حفظ این تعادل دست به اصلاحات و تغییرات قانونی مشابه بزنند. بنابراین تفسیر، عدم استفاده از موضوع حق اختراع یکی از مصادیق سوء استفاده از حق اختراع است که توسط این ماده به عنوان نمونه ذکر شده است زیرا نه این نوع سوء استفاده و نه راه حل پیش بینی شده برای آن (صدور مجوز بهره‌برداری اجباری) حصری نبوده و دولتهای عضو می‌توانند آزادانه مصادیق دیگری از سوء استفاده از حق اختراع را معرفی نمایند. بنابراین، به نظر می‌رسد که تفسیر موسع از ماده فوق در راهنما را می‌توان موید این امر دانست که اگرچه این ماده تنها به اتخاذ تدابیر قانونی برای مقابله با سوء استفاده اشاره می‌نماید ولی از یکسو امکان استناد به اصول پذیرفته شده حقوقی برای مقابله با سوء استفاده را نفی نمی‌کند و از سوی دیگر امکان شناسایی هر رفتاری را به عنوان رفتار سوء استفاده آمیز فراهم می‌آورد.

بایستی توجه داشت که استناد به قواعد عام لاضرر و سوء استفاده از حق اختراع در فرض امتناع در حقوق ایران با استناد به نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده آمریکا یک تفاوت اصلی دارد. سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده به عنوان یک قاعده مبتنی بر رویه قضایی تنها در مقام دفاع قابل طرح است و نه تنها در سالهای اخیر رویه‌ی محاکم به سمت تفسیر مضیق آن پیش رفته بلکه اصلاحات سال ۱۹۸۸ قانون اختراعات اعمال آن نسبت به برخی رفتارها از جمله امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که اعمال نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایران، مبتنی بر قواعد عام منع سوء استفاده از حق بوده و

^۱ World Intellectual Property Organization, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Article 5(a)(2).

محدودیت فوق را ندارد و به هر ذینفعی اجازه می‌دهد با اثبات ضرر ناشی از رفتار سوء استفاده آمیز دارنده‌ی حق، اقدام به طرح دعوا علیه دارنده حق بنماید که از لحاظ غیرحصری بودن دامنه‌ی اعمال، بیشتر به رویکرد کانادایی شباهت دارد.

نکته‌ی پایانی اینکه اگرچه رفتارهای سو استفاده آمیز دارنده‌ی حق، به استناد قاعده عام لاضرر و منع سوء استفاده از حق قابل منع می‌باشد ولی اعمال این نظریه در حوزه حقوق اختراعات به دلیل شرایط خاص این شاخه از حقوق و ارتباط نزدیک میان تضمین حق اختراع و رشد نوآوری در جامعه بایستی با حساسیت و دقت خاصی صورت گیرد. به عبارت دیگر، باز گذاشتن دست محاکم در اعمال نظریه سوء استفاده از حق در حوزه‌ی حقوق اختراعات با این نگرانی بزرگ همراه است که افراط در اعمال آن و تحدید دامنه انتفاعات دارنده، موجب از بین رفتن انگیزه‌های تولید آثار نوین و ابتکاری در جامعه شده و در دراز مدت منتهی به ضررهای بیشتری برای جامعه شود. به نظر می‌رسد که نگرانی از بروز احکام قضایی مبتنی بر تفاسیر خاص، غیرکارشناسانه و احتمالا ناهماهنگ از شرایط اعمال قاعده‌ی منع سوء استفاده از حق در حوزه حقوق اختراعات به درجه‌ای باشد که بتوان شرایط اجرای قاعده منع سوء استفاده در حوزه حقوق اختراعات را نامناسب دانسته و علی‌رغم شناسایی آن به عنوان یک راه حل، تا زمان فراهم آمدن شرایط اعمال مناسب و کارشناسانه آن، نظر به عدم اجرا یا محدودیت شدید اجرای آن در عمل داد.

در مقام مقایسه با حقوق کانادا، همانطوریکه سابقا اشاره گردید، قانون ۱۳۸۶ ایران ماده صریحی را به بحث سوء استفاده از حق اختراع اختصاص نداده است. در عین حال، شاید بتوان با استناد به ماده ۱۷ این قانون که در موارد خاصی دارنده حق اختراع را مجبور به صدور مجوز بهره‌برداری به اشخاص ثالث یا دولت می‌نماید، زمینه‌ی شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره‌برداری در شرایط خاص و یا منع هر رفتار سوء استفاده آمیز به صورت عام در فرض سوء استفاده‌ی دارنده‌ی حق را فراهم دانست. به موجب بند (الف) ماده ۱۷ در مواردی که «منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش‌های حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و ... بهره‌برداری از اختراع رافع مشکل باشد، ... سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید.»^۱

همانطور که بیان شد، در این ماده برخلاف قانونگذار کانادایی، قانونگذار ایرانی به صراحت صحبتی از سوء استفاده از حق اختراع نمی‌نماید و در واقع در ماده ۱۷ در مقام تعیین شرایطی است که طی آن دستور صدور مجوز بهره‌برداری اجباری صادر می‌شود. بند (الف) ماده ۱۷ دو دسته از موارد را زمینه ساز شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره‌برداری معرفی می‌نماید: یکی زمانی که رفتار دارنده حق اختراع

^۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ ماده ۱۷، بند الف.

سبب خدشه‌دار شدن منافع عمومی کشور از جمله امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش‌های حیاتی اقتصادی کشور شود و بهره‌برداری از اختراع توسط ثالث موجب حفظ این منافع شود و دوم زمانی که بهره‌برداری مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و بهره‌برداری از اختراع توسط ثالث رافع مشکل باشد. عبارت «منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش‌های حیاتی اقتصادی کشور» به کار رفته در متن ماده، اولاً می‌تواند حمل بر غیرحصری بودن مصادیق خدشه به منافع عمومی شود، بدین معنا که در موارد دیگری نیز که منافع عمومی می‌طلبند، امکان شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره‌برداری وجود دارد ثانیاً خود عبارت «توسعه سایر بخش‌های حیاتی اقتصادی کشور» عبارتی بسیار کلی است که قابلیت تفسیر موسع توسط مراجع صلاحیتدار را دارد. به عبارت دیگر، از آنجا که تعریف بخش‌های حیاتی اقتصادی کشور در قانون نیامده است، به کار بردن این عبارت در متن ماده ۱۷ می‌تواند حمل بر این معنا شود که هرگاه امتناع دارنده از صدور مجوز بهره‌برداری به توسعه‌ی بخش‌های حیاتی اقتصادی کشور لطمه وارد آورد، می‌توان با شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره‌برداری، جلوی این ضرر را گرفت.

با چنین رویکرد و تفسیری از دامنه اعمال ماده ۱۷ قانون سال ۸۶، زمینه برای اتخاذ ابزاری درون سیستمی که از داخل حقوق اختراعات اتخاذ شده است برای شناسایی حداقل تکلیف به صدور مجوز بهره‌برداری در فرض امتناع فراهم می‌آید. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که ماده ۱۷ قانون سال ۱۳۸۶ ایران زمینه برخورد با یک رفتار سوء استفاده آمیز، یعنی امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری، از درون حقوق مالکیت فکری را فراهم آورده و موجبات مقابله با سوء استفاده از حق اختراع در فرض امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری را در شرایطی که منافع عمومی به خطر می‌افتد و اثرات مخرب امتناع بر جامعه در سطح کلان توجه می‌نماید که این خود می‌تواند عبارت اخراج توسعه دامنه حقوق انحصاری به قلمرویی فراتر از آنچه تضمین‌کننده منافع عموم و هدف اولیه قانونگذار از اعطاء حقوق انحصاری است باشد. چنین تفسیری بدین معناست که قانونگذار ایران در ماده ۱۷ قانون سال ۱۳۸۶ با اشاره به یکی از مصادیق سوء استفاده از حق اختراع (در معنای عام) به مرجع صلاحیتدار اجازه داده است که تصمیم مناسب جهت تحدید دامنه‌ی حق انحصاری اتخاذ نماید.

در مقایسه با ماده ۶۵ قانون اختراعات کانادا، ماده ۱۷ قانون ۱۳۸۶ ایران دامنه‌ای نامشخص دارد و شایسته است که توسط رویه قضایی یا حداقل از طریق انتشار اصول راهنمای اجرایی یا آیین‌نامه‌هایی متناسب، شرایط اعمال آن به طور دقیق‌تری روشن شود. این ماده اساساً به بحث سوءاستفاده از حق اختراع اشاره‌ای نمی‌نماید و تنها به تعیین برخی مصادیق رفتارهای مساله برانگیز دارنده حق، اکتفا می‌نماید. تبصره (ه) ماده ۱۷ نیز این شائبه را بیشتر می‌کند که این ماده تنها به یکی از مصادیق بسیار خاص سوء استفاده، یعنی امتناع دارنده از صدور مجوز بهره‌برداری، نظر داشته و به سایر موارد سوءاستفاده از حق اختراع توجهی نمی‌نماید؛ مواردی مانند زمانی که قرارداد مجوز بهره‌برداری متضمن شرایط

ناعادلانه است یا زمانی که نحوه استفاده از حق اختراع در محدوده جغرافیایی خاصی منتهی به خدشه دار شدن نظم عمومی می‌شود یا زمانی که مالک دست به صدور مجوز بهره‌برداری تبعیض‌آمیز می‌زند یا حق امتیازهای متفاوتی برای اشخاصی که از لحاظ معاملی در شرایط مشابهی قرار دارند تعیین می‌کند. بدیهی است که هرگاه هریک از اعمال فوق منتهی به آثار ضد رقابتی شوند در چهارچوب مقررات رقابتی ایران (موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون اجراء اصل ۴۴ ق.ا.م) می‌توان به آنها رسیدگی نمود^۱ ولی فرض ما زمانی است که آثار ضد رقابتی عمل قابل اثبات نیست ولی بحث از خدشه دار شدن نظم عمومی و سیاست‌های زیربنایی اعطاء حق اختراع است. نسبت به این شرایط خاص است که به نظر می‌رسد قانون سال ۱۳۸۶ ساکت بوده و راه حل مناسبی ارائه ننموده باشد.

۵- کلام پایانی

نظریه‌ی سوء استفاده از حق اختراع، به عنوان یک راه حل، برای مقابله با رفتارهایی که منتهی به توسعه‌ی دامنه انحصار اعطا شده به موجب حق اختراع در رویه‌ی قضایی ایالات متحده‌ی آمریکا شکل گرفته است. با این حال، اصلاحات سال ۱۹۸۸ قانون اختراعات این کشور، قابلیت اعمال آن را در برخی فروع از جمله امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری از بین برده است. همچنین، این نظریه در سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا و از جمله کانادا به رسمیت شناخته نشده است. در عوض، قانونگذار کانادایی در ماده ۶۵ قانون اختراعات به صراحت به فرض سوء استفاده از حق اختراع اشاره کرده و به دادستان یا هر شخص ذینفع اجازه می‌دهد که در صورت سوء استفاده از حق اختراع، با دخالت در نوع استفاده یا حتی تحدید دامنه یا اسقاط حق اختراع، جلوی رفتار سوء استفاده‌آمیز را بگیرد.

نه رویه‌ی قضایی ایران و نه قانون ۱۳۸۶، در حال حاضر، متضمن نظریه یا ماده‌ای قانونی که صراحتاً به بحث سوء استفاده از حق اختراع در فروع مختلف بپردازد نبوده و از این جهت قابل ملاحظه می‌باشند. در عین حال، با استناد به اصول حقوقی مانند اصل منع سوء استفاده از حق مبتنی به قاعده فقهی لاضرر می‌توان به تحدید دامنه‌ی انتفاعات دارنده‌ی حق اختراع پرداخته و آن رفتار را در صورتی که به ضرر منافع جامعه در سطح کلان باشد و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از دارنده ضروری نباشد، سوء استفاده تلقی نمود. این تفسیر را ماده ۵ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی نیز تایید می‌نماید چرا که به کشورهای عضو اختیار می‌دهد که اصلاحات و تغییرات قانونی لازم برای برخورد با سوء استفاده از حق اختراع را به عمل آورند. به علاوه ماده ۱۷ قانون ۱۳۸۶ ایران اگرچه صراحتاً به همه

^۱ در این زمینه ماده ۵۱ قانون اصلاح موادی از قانون اجراء اصل چهل و چهارم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌نماید که «حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون شود» و به این ترتیب، بستر قانونی مناسبی جهت دخالت حقوق رقابت در حوزه حقوق اختراعات فراهم آورده است.

فروض سوء استفاده از اختراعات اشاره نمی نماید ولی ابزار مناسبت و برآمده از درون حقوق اختراعات در اختیار محاکم رسیدگی کننده، صرفاً در فرض امتناع از صدور مجوز بهره برداری، قرار می‌دهد. ابزار که، اگرچه ناقص، زمینه قانونی جهت شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره برداری را در فرض امتناعی که منافی منافع عمومی باشد، فراهم می‌آورد. با این حال، اگرچه اصول حقوقی پذیرفته شده در فقه و قوانین ایران ابزار کافی را جهت منع سوء استفاده از حق اختراع به طور کلی و تحدید امتناع دارنده از صدور مجوز بهره برداری به طور خاص در اختیار مراجع تصمیم گیر قرار می‌دهند، اما نحوه‌ی اعمال این اصول و ارزیابی شرایطی که طی آن اعمال حق مالکانه‌ی دارنده‌ی حق اختراع یا امتناع او از صدور مجوز بهره برداری، سوء استفاده تلقی می‌شود، بسیار دشوار می‌باشد. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه یا اعمال نظریه در حوزه حقوق اختراعات با همکاری متخصصین امر و پس از بررسی‌های همه جانبه در محاکم تخصصی صورت گیرد یا عطاء اعمال قاعده و منافع مترتب بر آن را به لقای آن و مضار احتمالی که دامنگیر منافع عموم در دراز مدت خواهد شد، بخشید.

فهرست منابع

- ۱- جعفرزاده، میرقاسم، «مبانی فقهی مشروعیت حقوق فقهی» مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره ۱۹، بهار ۱۳۸۵.
- ۲- جعفرزاده، میرقاسم و ناطق نوری، سوده، «تحلیل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره‌برداری از حقوق آفرینش‌های فکری» مجله تحقیقات حقوقی " دانشگاه شهید بهشتی، ش. ۶۰، ۱۳۹۱.
- ۳- حکمت نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶.
- ۴- حسینی، سید محمد امین، نظریه ممنوعیت سو استفاده از اختراع، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۴.
- ۵- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه: بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۸ س.
- 6- Cha, Seong-min, "A Study on the Patent Misuse as a Patent System that Encourages Innovation- Focusing on Discussion and Cases in US" (2023) 9:4 APJCRI.
- 7- Christina Bohannon, "IP Misuse as Foreclosure" (2011) 96:475 Iowa L.
- 8- Chisum, Donald S., *Chisum on Patents* (New York: Matthew Bender, 2003).
- 9- Fox, David. L., *U.S. Patent Opinions and Evaluations* (OUP USA, 2010).
- 10- Hunter, Dan, *The Oxford Introduction to U.S. Law: Intellectual Property* (Oxford: Oxford University Press, 2012).
- 11- Kobak, James B., "The Misuse Defense and Intellectual Property Litigation" (1995) 1 Journal of Sci. & Tech. L. 2.

- 12- Kobak, James B, *Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation*, (American Bar Association, 2000)
- 13- Fromm, Jeffery B., *Drinker Biddle & Reath LLP*, "Patent and Copyright Misuse: Two Sides of the Same Coin" available at: <http://www.drinkerbiddle.com/Templates/media/files/publications/2004/patent-and-copyright-misuse-two-sides-of-the-same-coin.pdf>
- 14- Katherine E. White, "A Rule for Determining When Patent Misuse Should be Applied" (2001) 11:671 *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment L. J.*
- 15- Kenneth J Burchfiel, "Patent Misuse and Antitrust Reform: Blessed Be the TIE?" (1991) 4 *Harvard L. J.*
- 16- Landes, William L. & Richard A. Posner, *the Economic Structure of Intellectual Property Law*, (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003).
- 17- Lemley, Mark A., "The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine" 78 *Cal. L. Rev.* 1599 (1990).
- 18- Leaffer, Marshall, "Patent Misuse and Innovation" (2010) 10:2 *Journal of High Technology Law* 142.
- 19- Merges, Robert P., "Cousings, Not Twins: Patent Claim Scope v. The Breadth of Patent Enforcement" (2024) UC Berkeley Law School, Electronic Copy available at: <https://ssrn.com>.
- 20- Quentin B. Schafer, "Reconsidering the Limits of EU Competition Law on the IP-Competition Interface" (2024) *J. of Eur. Com. L. & Prac.* 1.
- 21- Signoretta, Camilla, "From the Abuse of Community (IP) Law to the Abuse of (Intellectual) Property Rights: Time for an EU Patent Misuse Doctrine?" (2023) 18:9 *J. of Intel. Prop. L. & Prac.* 682.
- 22- Susman, Thomas M., "Tying, Refusals to License, and Copyright Misuse: The Patent Misuse Model" (1988) 36 *Journal of the Copyright Society of the U.S.A* 300.
- 23- Varadarajan, Deepa, "The Uses of IP Misuse" (2019) 68 *Emory L. J.*
- 24- Wang, Richard Li-dar, "Deviated, Unsound, and Sel-Retreating: A Critical Assessment of *Princo v. ITC en banc Decision*" (2012) 16:1 *Marquette Intellectual Property Law Review* 51.



Prohibiting the Misuse of Patent Rights: A Comparative Analysis in the American, Canadian, and Iranian Law

Soodeh Nateghnoori*

Abstract

Concerns relating to the misuse of patent rights developed almost at the same time as the exclusivity was granted and it is still a serious concern by lawyers and practitioners. The essence of such a concern is the permanent possibility of expanding the scope of the exclusivity to the levels far beyond the underlying purposes and policies of the grant. Some legal systems, such as the European Union has found the solution through competition law regulations. Some others, have tried to find a solution from within the boundaries of patent system by focusing on the underlying justifications and policies behind the patent grant. The Doctrine of misuse of patent, which is based on equity and is applied to abusive expansion of the patent right in the United States of America, is one of these tools. In Canada, Section 65 of Canada's Patent Act, provides the Federal Court with various remedies to stop the abusive conduct of the patent holders. Iran's Patent, Industrial Designs and Trade Marks Act (1386) does not contain a doctrine such as the doctrine of misuse. It is, however, suggested that the general principle of prohibiting misuse of right in addition to the Sharia Principle of *Laa Zarar* can be used to limit the abusive conduct of the patent right holders. Furthermore, section 17 of the Act implies the duty to license when the public interests are threatened.

Key Words

Abuse of patents, Patent scope, United States of America, Canada, Iran.

* Assistant Professor, Faculty of Law, Theology and Politics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran, (corresponding author): s.nateghnoori@srbiau.ac.ir