

Original Article

Comparative study of the secondary Considerations for assessment of inventive step of the patent in the light of the jurisprudence of the United States of America, the European Union and the United Kingdom

Reza Arabzadeh ^{*1} , Mirghasem Jafarzadeh ² 

¹ PhD Student of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

² Associate Professor in Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.



[10.22080/lps.2025.28848.1727](https://doi.org/10.22080/lps.2025.28848.1727)

Received:

March 17, 2025

Accepted:

July 22, 2025

Available online:

September 11, 2026

Keywords:

Invention, Inventive Step, Obviousness, Patent, Secondary considerations

Abstract

Although the evaluation and determination of the inventive step of an invention, as the heart of the patent system, have always been a challenge in various legal systems around the world, it has become increasingly important over time due to the development of various techniques and industries and the emergence of new technologies. In some legal systems, judicial procedure has introduced various criteria over time, some of which are known as primary considerations and some as secondary considerations. Although the assessment and determination of the inventive step in most cases are based on the main criteria which have a longer history in the judicial practice of the countries studied, as the inventions become more complex, the secondary considerations have become increasingly important. The systems discussed in this research have been studied as leading systems in the field of identifying secondary considerations. But the approach of Iranian law in this field is not very clear. Considering the importance of the issue on the one hand and the silence of the Iranian legislator in the law of 1931 and 2007 and the new law of 2024 on the protection of industrial property on the other hand and the lack of clear jurisprudence, in this research it has been tried to study the jurisprudence of the United States, the European Union and the United Kingdom. Common secondary considerations are explained in order to provide suitable theoretical bases for Iranian judges when assessing inventive step.

***Corresponding Author:** Reza Arabzadeh

Address: Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Email: arabzade.law@gmail.com



Extended Abstract

1. Introduction

The determination of the "inventive step" (non-obviousness) in patent law remains one of the most complex challenges in intellectual property regimes worldwide. While primary criteria such as novelty and technical advancement form the bedrock of patentability assessments, ambiguities often arise in practice, necessitating reliance on secondary criteria. These criteria—including commercial success, long-felt need, overcoming technical prejudice, unexpected results, and copying by competitors—serve as indirect evidence to contextualize the inventive merit of a claimed invention. This study conducts a comparative analysis of the judicial and administrative application of secondary considerations in the United States (US), European Union (EU), and United Kingdom (UK), with a focus on landmark cases, doctrinal evolution, and jurisdictional divergences. The research also addresses the implications of these criteria for Iran's patent system, which lacks explicit guidance on secondary considerations despite recent legislative reforms.

2. Methods

This study employs a qualitative comparative legal methodology, integrating:

Case Law Analysis: Examination of pivotal judicial decisions from the US (e.g., *KSR v. Teleflex*, *Merck v. Apotex*), EU (European Patent Office (EPO) Technical Board of Appeal rulings), and UK (High Court and Court of Appeal judgments).

Statutory Frameworks: Review of legal provisions such as the US Patent Act (35 U.S.C. §103), the European Patent

Convention (Article 56), and the UK Patents Act (Section 3).

Scholarly Literature: Synthesis of academic critiques and doctrinal interpretations from legal scholars like Sirilla, Fox, and Pessers.

Jurisdictional Comparison: Contrasting the weighting and application of secondary considerations across jurisdictions, with emphasis on their role in resolving ambiguities in inventive step evaluations.

The analysis focuses on cases where secondary considerations played decisive roles in upholding or invalidating patents, such as *Smith v. Goodyear Dental* (US, 1876), *Actavis v. ICOS* (UK, 2019), and *T 1212/01* (EU, 2005).

3. Findings

A. Evolution of secondary considerations

Historical Roots: The US Supreme Court's 1876 decision in *Smith v. Goodyear Dental* marked the earliest judicial acknowledgment of secondary criteria, where commercial success was implicitly linked to inventive merit. Over time, US courts expanded these criteria to include long-felt need and failure of competitors (*Graham v. John Deere*, 1966).

EU and UK Developments: The EPO's Technical Board of Appeal formalized secondary considerations in the 1990s, emphasizing technical prejudice and unexpected results. In the UK, courts adopted a skeptical stance, often requiring rigorous proof that success stemmed from technical innovation rather than market strategies (*Martin v. Millwood*, 1956).

B. Key secondary considerations and Jurisdictional Approaches

* Commercial Success:

US: Courts prioritize commercial success if a "nexus" exists between market success and the invention's technical features (*Reiner v. Leon Co.*, 1960). However, success driven by regulatory exclusivity (e.g., FDA approvals) is discounted (*Merck v. Apotex*, 2005).

EU: The EPO requires direct causation between success and technical merits (T 626/96). Rapid market adoption of a water tap design was deemed indicative of non-obviousness, while marketing prowess was dismissed (T 270/84).

UK: Success must reflect innovation, not business strategy. In *Martin v. Millwood*, sales attributed to an unclaimed ink reservoir were irrelevant to inventive step.

*** Long-Felt Need:**

US: Persistent unresolved industry problems validate non-obviousness. In *Rodman Chemical v. Deeds* (1919), decades of failed attempts to stabilize solvents justified patent validity.

EU: The EPO demands documented evidence of sustained demand (T 109/82). A 50-year gap between prior art and invention signaled unmet need in T 1192/09.

UK: Linked to commercial success. In *Thornton v. Parks-Cramer* (1966), automated industrial cleaning systems addressed a 30-year industry gap.

*** Overcoming Technical Prejudice:**

EU: Central to EPO evaluations. In T 60/82, a heat recovery method overcame the prejudice that heat exchangers were impractical.

US: Prejudice must be "pervasive." *United States v. Adams* (1966) upheld a battery patent where experts dismissed water-based electrolytes as unsafe.

UK: Rarely standalone; tied to unexpected results (*Dyson v. Hoover*, 2001).

*** Unexpected Results:**

US: Unforeseeable outcomes validate non-obviousness (*Takeda v. Alphapharm*, 2007). Conversely, predictable combinations negate inventiveness (*KSR v. Teleflex*, 2007).

EU: Synergistic effects beyond prior art expectations are critical (T 192/82). A hyperthermia device's reduced treatment time was deemed non-obvious (T 506/92).

UK: Requires results transcending routine optimization (*Actavis v. ICOS*, 2019).

C. Jurisdictional Divergences

US: Embraces secondary considerations broadly, particularly commercial success, but demands causal links to technical features.

EU: Balances technical and commercial factors, with stricter evidentiary standards for success and prejudice.

UK: Skeptical of secondary criteria, often subordinating them to primary technical assessments.

D. Iranian Context

Iran's patent law (1386/1403) lacks explicit provisions for secondary criteria, leading to inconsistent administrative and judicial decisions. The study advocates adopting a hybrid model inspired by US and EU frameworks to enhance predictability.

4. Conclusion

secondary considerations are indispensable tools for evaluating inventive step, particularly in complex technical fields. Key insights include:



Contextual Necessity: secondary considerations resolve ambiguities when primary assessments are inconclusive.

Jurisdictional Nuances: The US prioritizes market-driven evidence, the EU emphasizes technical causation, and the UK remains cautious.

Policy Implications: Overreliance on secondary considerations risks conflating market dynamics with innovation, necessitating balanced judicial scrutiny.

Recommendations for Iran: Develop guidelines integrating secondary considerations (e.g., commercial success, long-felt need) into patent examinations and litigation, ensuring alignment with international standards.

This study underscores the need for harmonized principles to mitigate disparities and enhance global patent law coherence.

Funding

There is no funding support.

Authors' contribution

The authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work.

Conflict of interest

The authors declare no conflict of interest

Acknowledgments

We are grateful to all those who provided scientific consulting in this paper.

علمی پژوهشی

مطالعه تطبیقی معیارهای ثانویه احراز گام ابتکاری اختراع در پرتو رویه قضایی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا

رضا عرب زاده ^{۱*}، میرقاسم جعفرزاده ^۲

^۱ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

^۲ دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.



[10.22080/lps.2025.28848.1727](https://doi.org/10.22080/lps.2025.28848.1727)

چکیده

ارزیابی و احراز گام ابتکاری اختراع به عنوان قلب نظام اختراعات، گرچه همواره مورد چالش در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا بوده است، لیکن به مرور زمان به دلیل توسعه فنون و صنایع مختلف و بروز فناوری‌های جدید از اهمیت روزافزونی برخوردار می‌باشد. در برخی نظام‌های حقوقی، رویه قضایی به مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی نموده است، که برخی تحت عنوان معیارهای اصلی و برخی به عنوان معیارهای ثانویه شناخته می‌شوند. اگرچه ارزیابی و احراز گام ابتکاری در غالب موارد بر اساس معیارهای اصلی صورت می‌گیرد که سابقه طولانی تری در رویه قضایی کشورهای مورد مطالعه دارد، لیکن با پیچیده‌تر شدن اختراعات، معیارهای ثانویه توسعه یافته و اهمیت روزافزونی یافته‌اند. نظام‌های مورد بحث در این پژوهش در زمینه شناسایی معیارهای ثانویه به عنوان نظام‌هایی پیشرو مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اما رویکرد حقوق ایران در این زمینه چندان روشن نمی‌باشد. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و سکوت قانونگذار ایرانی در قانون مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۸۶ و قانون اخیرالتصویب حمایت از مالکیت صنعتی سال ۱۴۰۳ از سوی دیگر و فقدان رویه قضایی راهگشا، در این تحقیق سعی شده است با مطالعه رویه قضایی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا معیارهای ثانویه رایج تبیین گردد تا بسترهای نظری مناسب برای قضات ایرانی به هنگام ارزیابی گام ابتکاری فراهم گردد.

تاریخ دریافت:

۲۷ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ پذیرش:

۳۱ تیر ۱۴۰۴

تاریخ انتشار:

۲۰ شهریور ۱۴۰۵

کلیدواژه‌ها:

اختراع، بدیهی بودن، گام ابتکاری،
گواهی اختراع، معیارهای ثانویه

* نویسنده مسئول: رضا عرب زاده

آدرس: دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

ایمیل: arabzade.law@gmail.com

۱ مقدمه

بررسی رویه قضایی و دکترین حقوق اختراعات کشورهای گوناگون نشان می‌دهد در کنار معیارهای اولیه که ادارات ثبت اختراع به هنگام بررسی اظهارنامه ثبت اختراع به آنها استناد و در خصوص احراز یا عدم احراز شرط گام ابتکاری اظهارنظر می‌نمایند، در دعوی نقض نیز مورد استناد محاکم در پرونده‌های نقض قرار می‌گیرند، معیارهای دیگری نیز وجود دارد که از آنها با عنوان "معیارهای ثانویه"^۱ یاد می‌شود.^۲

نظر به اهمیت این موضوع از یک سو و آشفتگی در رویه اداری اداره ثبت اختراع به هنگام بررسی و احراز شرط گام ابتکاری و تعدد دعوی ابطال گواهی اختراع و رویه قضایی به هنگام بررسی ادعای فقدان شرط گام ابتکاری در دعوی نقض، به دنبال یافتن پاسخ برای این مسئله مهم هستیم که نظام‌های مورد مطالعه برای کارآمدتر نمودن نظام ثبت اختراعات، از چه معیارهای ثانویه برای احراز گام ابتکاری استفاده نموده تا پس از تحلیل آنها، بتواند به عنوان گامی مناسب برای طرح این موضوع در ادبیات حقوق اختراعات ایران باشد.

در این نوشتار پس از بیان مختصر پیشینه معیارهای ثانویه، مهم‌ترین این دسته از معیارها معرفی، و تعدادی از آراء صادره به استناد آنها ارائه خواهد شد.

احراز گام ابتکاری به عنوان یکی از دشوارترین چالش‌های نظام اختراعات، سالهاست ذهن بسیاری از پژوهشگران، قضات و کارشناسان حقوق اختراعات را به خود جلب نموده است. در همین راستا گرچه رویه قضایی کشورهای گوناگون سعی در ارائه معیارها و ملاک‌های گوناگونی در راستای احراز این رکن از اختراع قابل حمایت داشته است، لیکن معیارهای ارائه شده به مرور زمان و با توسعه دانش و پیچیده‌تر شدن روزافزون فناوری‌های گوناگون کارکرد خود را از دست داده است.

منظور از معیارهای ثانویه، معیارهایی است که برخلاف معیارهای اولیه که صرفاً بر جنبه فنی اختراع تکیه دارند، ویژگی‌های ثانویه محصول یا فرایند، شامل ویژگی‌های تجاری، ویژگی‌های بصری و غیره را در نظر گرفته، و در زمانی که معیارهای اولیه به تنهایی توانایی احراز گام ابتکاری را ندارند، به کمک مرجع ثبت یا محاکم رسیدگی‌کننده می‌شتابند.

در حالی که بار سنگین اثبات بی اعتباری اختراع، بر دوش مدعی بی اعتباری است، دارنده گواهی اختراع می‌تواند با اثبات عینی وجود برخی ملاحظات ثانویه، نسبت به اثبات اعتبار گواهی اختراع اقدام نماید. به عبارت دیگر در زمان فقدان مستندات کافی برای وجود گام ابتکاری، ملاحظات ثانویه می‌تواند راهگشا باشد.

^۱ Secondary Considerations

^۲ نکته بسیار مهم در خصوص 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 بکارگیری آنها، در سالیان اخیر بیش از معیارهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بلکه دلیل ثانویه بودن این معیارها به دلیل نحوه استفاده آنهاست، با این توضیح که موارد مذکور جنبه پسینی داشته و پس از ثبت اختراع قابلیت استناد خواهند داشت.

۲ تاریخچه معیارهای ثانویه

دعوی اسمیت علیه شرکت گودیر دنتال وُلکانایت^۱ اولین دعوی است که دادگاه عالی ایالات متحده، از ملاحظات ثانویه سخن گفت. اختراع مورد بحث مربوط به پروتزهای دندانی ساخته شده از لاستیک بود. دادگاه با بیان اینکه این محصول وقتی فاش شود ارزش آن شناخته خواهد شد، بطور ضمنی موفقیت تجاری قابل پیش‌بینی را به عنوان یکی از ملاحظات ثانویه احراز گام ابتکاری دانست.

در دعوی مشهور گراهام نیز ملاحظات ثانویه مورد توجه قرار گرفت. در این دعوی به چهار مورد از معیارهای ثانویه شامل موفقیت تجاری، نیاز طولانی مدت احساس شده و حل نشده، شکست رقبا و نتایج غیرمنتظره اشاره شد (Fox, ۲۰۱۰: ۳۲۳).

در کتابچه راهنمای دستورالعمل‌های هیئت منصفه در دعاوی اختراع^۲ که توسط انجمن حقوق مالکیت فکری آمریکائی^۳ منتشر گردیده است، نه مورد زیر به عنوان معیارهای ثانویه ارزیابی گام ابتکاری عنوان شده است:

الف- موفقیت تجاری محصولات تحت پوشش اختراع، به دلیل شایستگی اختراع و نه عوامل دیگری مانند تبلیغات^۴، ب- نیاز دیرینه در فن مربوطه که با اختراع متنازع فیه مرتفع شده است^۵، ج- عدم موفقیت سایرین در ایجاد اختراع^۶، د- کپی‌برداری از اختراع توسط دیگران^۷، ه- نتایج حاصله غیرمنتظره توسط اختراع مورد بحث^۸، و- تحسین اختراع توسط نقض-کننده و دیگران^۹، ز- اخذ لیسانس اختراع توسط دیگران^{۱۰}، ح- اظهار ناباوری از جانب کارشناسان و صاحب‌نظران در فن مربوطه^{۱۱}، ط- دارنده اختراع بر خلاف حکمت پذیرفته شده در فن یا صنعت قبلی عمل کرده باشد.^{۱۲} (Si rilla, ۱۹۹۹: ۴۵۶-۴۵۷).

در یکی از پرونده‌های مطروحه در هیئت فنی اداره اختراعات اروپا^{۱۳}، از موفقیت تجاری^{۱۴}، غلبه بر تعصب^{۱۵}، قدمت اسناد مورد ارجاع^{۱۶}، هزینه تبلیغات^{۱۷}، ایجاد بخش جدید در بازار^{۱۸}، ارضاء یک نیاز دیرینه^{۱۹}، وجود تقلید^{۲۰} {از محصول ثبت شده} و نقض مکرر محصول ثبت شده به عنوان برخی از مصادیق معیارهای ثانویه نام برد.

¹⁰ The taking of licenses under the patent by others.

¹¹ Expressions of disbelief by experts and those skilled in the art.

¹² The patentee proceeded contrary to accepted wisdom of prior art.

¹³ T 0754/89 () of 24.04.1991

¹⁴ Commercial success

¹⁵ Overcoming of prejudice

¹⁶ The age of the documents cited

¹⁷ Cost of advertising

¹⁸ Creation of a new market segment

¹⁹ Satisfaction of a long-standing need

²⁰ Existence of imitations

¹ Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co., 93 U.S. 486 (1876)

² Guide to Jury Instructions in Patent Cases

³ The American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

⁴ Commercial success of products covered by the patent in suit due to the merits of the invention and not other factors such as advertising.

⁵ A long-felt need in the art which was satisfied by the invention of the patent in suit.

⁶ The failure of others to make the invention.

⁷ Copying of the invention by others in the field.

⁸ Unexpected results achieved by the invention.

⁹ Praise of the invention by the infringer or others in the field.

نکته قابل ملاحظه در بکارگیری ملاحظات 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 ملاحظات بر تقاضای خود اصرار ورزد.

۳ بدیهی برای امتحان کردن

معیار بدیهی برای امتحان کردن^۱ که تحت عنوان انتظار معقول از موفقیت^۲ نیز نامبرده می‌شود، به این معناست که از منظر شخص ماهر در فن مربوطه، رسیدن به موفقیت با استفاده از ابزار و محصولات موجود در بازار بدیهی باشد. به عبارت دیگر هر شخص ماهر در فن مربوطه بتواند با استفاده از آنچه در حال حاضر در قلمرو فن یا صنعت مربوطه موجود است، در راستای حل مشکل به موفقیت برسد.

این معیار بر این اصل استوار است که رسیدن به یک اختراع نیازمند انجام برخی تحقیقات و آزمایش‌های ابتدایی است. چنانچه از نظر شخص ماهر در فن مربوطه، رسیدن به نتیجه برای یک آزمایش با احتمال موفقیت زیادی همراه باشد، اختراع مذکور بدیهی می‌باشد. لذا، تنها اختراعاتی مستحق حمایت می‌باشند که نیازمند انجام برخی تحقیقات غیر قابل پیش‌بینی باشند.

انجمن حقوق مالکیت فکری آمریکائی^۳ در کتابچه راهنمای دستورالعمل‌های هیئت منصفه در دعاوی اختراع^۴، در این مورد 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 مشکلی که برای همه تلاش‌های صادقانه برای رفع مشکل موجود وجود دارد را می‌توان به وسوسه‌ای قوی برای تکیه بر آینده‌نگری در حین ارزیابی نسبت داد." (Sirilla, ۴۵۷: ۱۹۹۹)

از جمله مهم‌ترین دعاوی که این معیار را مورد استفاده قرار داد دعوی مشهور ک.اس. آر^۵ بود. در این دعوی دادگاه منطقه، در کنار معیار آموزش، پیشنهاد یا انگیزه^۶، از معیار بدیهی برای امتحان کردن به عنوان معیاری تکمیلی استفاده نمود. در این دعوی، گرچه معیار بدیهی بودن برای امتحان به عنوان معیار فرعی در نظر گرفته شد، لیکن در رسیدگی مجدد دعوی در دادگاه فدرال و دادگاه عالی مورد توجه قرار گرفت. دادگاه فدرال استفاده از این معیار برای اثبات بدیهی نبودن را غیر قابل اتکا دانست و اظهار داشت: "مدهاست که معیار بدیهی برای امتحان کردن، به منزله بدیهی بودن نیست." همین استدلال منجر شد که دادگاه فدرال به این نتیجه برسد که اختراع متنازع فیه صرفاً به استناد معیار "بدیهی برای امتحان کردن"، بدیهی و غیرقابل ثبت نباشد. پس از طرح این دعوی در دادگاه عالی، این مرجع نظر مخالف دادگاه فدرال اتخاذ نموده و به صراحت بیان داشت: "معیار بدیهی برای امتحان کردن، ممکن است

⁴ Guide to Jury Instructions in Patent Cases

⁵ KSR Int'l Co v. Teleflex Inc. 550 U.S. 398 (2007)

⁶ teaching, suggestion, or motivation test (TSM)

¹ Obvious to try

² Reasonable Expectation of success

³ The American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

متعدد منجر می‌شود وجود نداشته باشد، اختراع بدیهی نبوده و به این دلیل غیرقابل ثبت نمی‌باشد. لذا دادگاه رسیدگی کننده با بیان اینکه شخص مدعی ثبت اختراع، با بهره‌گیری از برخی پیش‌بینی‌ها در فن یا صنعت قبلی سعی در اثبات یک فرضیه داشته است، آن را ارزشمند، لیکن غیرقابل ثبت به عنوان اختراع دانست. فن یا صنعت قبلی، انجماد خون بند ناف نوزاد و پیوند آن به خون بیمار برای بازسازی خون را پیشنهاد نموده بود و همچنین روش‌های انجماد و پیوند نیز در فن یا صنعت قبلی قابل مشاهده بود. دادگاه مذکور در این خصوص اظهار داشت: "در حالی که ممکن است مخترعان آنچه را که قبلاً به شدت مشکوک بود - یعنی قابلیت بازسازی خون با خون بند ناف- را بطور قطعی ثابت نموده باشند، و در حالیکه اقدامات آنها ممکن است بطور قابل توجهی وضعیت علم پیوند ارگان‌های خونساز را با از بین بردن هرگونه تردید در مورد وجود سلول‌های بنیادین در خون بند ناف توسعه داده باشند، اما آزمایش‌ها روی موش‌های آزمایشگاهی و نتایج به دست آمده از آنها ماهیت ابتکاری نداشته است. چرا که مخترعان صرفاً از روش‌های تحقیق معمولی برای اثبات آنچه قبلاً تصور می‌شد (مورد تردید بود) استفاده نمودند." نکته مهم دیگری که در این دعوی مطرح شد این مهم بود که شرکت فارماستم مدعی بود با توجه به اینکه در رسیدن به محصول مورد تقاضای ثبت اختراع از روش درون تنی^۳ استفاده نموده است. اما دادگاه رسیدگی کننده باز هم اظهار داشت گرچه این امر

بیانگر بدیهی بودن یک ابداع به استناد ماده ۱۰۳ باشد." (Fox, ۲۰۱۰: ۳۱۲) این دادگاه در همین راستا اظهار داشت، هنگامی که نیاز به طراحی {یک محصول}، یا فشار بازار برای حل یک مشکل وجود دارد و تعداد محدودی راه‌حل پیش‌بینی شده وجود دارد، یک فرد با مهارت معمولی در فن مربوطه دلیل خوبی برای دنبال کردن گزینه‌های شناخته شده در حوزه فنی خود دارد. لذا اگر این روند منجر به موفقیت مورد انتظار شود، احتمالاً محصول نوآوری نیست، بلکه حاصل مهارت معمولی و عقل سلیم^۱ است (Fox, ۲۰۱۰: ۳۱۳).

این معیار بعداً در دعوای شرکت فارماستم تراپیوتیکز علیه شرکت ویسل^۲ نیز مورد استناد قرار گرفت. در این دعوی که بحث قابلیت ثبت اختراع برای اثبات بازسازی خون توسط خون بند ناف بود، دادگاه رسیدگی کننده بطور ضمنی معیار مورد بحث را غیر قابل اتکا دانسته و اظهار داشت، بدیهی بودن نیاز به احراز مطلق موفقیت ندارد. در واقع در بسیاری از اختراعات که کاملاً بدیهی به نظر می‌رسند، تا زمانی که ایده به محصول بدل نشود، قابلیت پیش‌بینی مطلق وجود ندارد. دادگاه در ادامه بیان داشت، اگر مخترع انگیزه داشته باشد که تمام پارامترها را تغییر دهد یا هر یک از گزینه‌های متعدد ممکن را امتحان نماید تا به موفقیت برسد، چنانچه فن یا صنعت قبلی حاوی هیچ نشانه‌ای از اینکه کدام پارامتر حیاتی است، یا هیچ جهتی در مورد اینکه کدام یک از راه‌های

^۱ Common sense

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

^۳ روش درون تنی که ترجمه اصطلاح In vivo می‌باشد، بدین معناست که اثرات بیولوژیک عوامل مختلف، بر روی یک موجود زنده آزمایش می‌شود. نقطه مقابل این روش، روش برون تنی In vitro است که به

معنای انجام آزمایش، خارج از بدن موجود زنده و در محیط آزمایشگاه می‌باشد. منبع: دورلند، ویلیام الکساندر نیومن، فرهنگ پزشکی دورلند، ترجمه بهرام قاضی جهانی و آیدین تبریزی، نشر گلبان، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص. ۵۵۲

بسیار مفید است، اما معیاری برای قابلیت ثبت اختراع نمی‌باشد. در خاتمه دادگاه رسیدگی‌کننده، اختراع مذکور را غیر قابل ثبت دانست.

استدلال مذکور در دعوای شرکت فایزر علیه شرکت آپوتکس نیز مطرح شد. در این دعوی که در دادگاه منطقه ایلینوی شمالی مطرح شد، مرجع رسیدگی‌کننده در مقام رسیدگی به اعتبار اختراع شماره ۳/۸۷۹/۱۴ در مورد فرآورده دارویی آملودیپین بیسیلات^۲ بود. 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 پیش بینی بودن، بدیهی بودن اختراع را نادیده گرفت. یکی از استدلال‌های مهمی که در این دعوی عنوان شد این امر بود که به محض بروز مشکل در پردازش قرص آملودیپین مالئات^۳ شرکت دکتر ولز^۴ به سادگی فهرستی از هفت داروی جایگزین ارائه نمود که آملودیپین بیسیلات یکی از آنها بود. لذا دادگاه چنین نتیجه گرفت که: «برای داشتن انتظار معقول از موفقیت، باید انگیزه بیشتری برای انجام دادن تغییر پارامترها یا امتحان هر یک از گزینه‌های متعدد ممکن تا زمانی که احتمالاً به یک نتیجه موفقیت آمیز برسد وجود داشته باشد، لذا در جایی که در فن یا صنعت مربوطه قبلی هیچ نشانه‌ای از اینکه کدام پارامترها حیاتی هستند یا هیچ جهتی در مورد اینکه کدام یک از بسیاری گزینه‌های احتمالی موفق می‌شوند را ارائه نمی‌دهد، اختراع غیر بدیهی می‌باشد.» (Fox, ۲۰۱۰: ۳۱۶) 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 وجود داشته و صرفاً می‌بایستی این انتظار را تایید می‌نمود.

در رویه قضایی بریتانیا نیز، این نظر مهم پذیرفته شده است که گواهی اختراع به آنچه صرفاً حاوی پیش‌بینی‌های قبلی است تعلق نمی‌گیرد. بر این اساس، در یک مورد چنین نظر داده شد که چون محصول مورد ادعای متقاضی ثبت اختراع، سابقاً پیش‌بینی شده بود و نتیجه اقدامات متقاضی صرفاً اثبات رضایتبخش بودن محصول بود، مستحق دریافت گواهی اختراع دانسته نشد.^۵ چرا که نتیجه مورد ادعای متقاضی دیر یا زود حادث می‌شد و آنچه رخ داده، حاوی هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای نبود. لذا در جایی که از یک کارگر ماهر در یک زمینه خاص می‌توان توقع داشت از بکارگیری برخی مواد اولیه برای دستیابی به محصولی معین اطلاع داشته باشد، در صورت رسیدن به نتیجه مورد انتظار، بدیهی تلقی خواهد شد.

البته باید در نظر داشت در بسیاری از موارد، تحقیقات و بررسی‌های آزمایشگاهی به دنبال رسیدن به محصولی مشخص است، لذا عدم شناسایی محصول به عنوان اختراع، موجب رکود در تحقیقات می‌گردد. در نتیجه چنانچه رسیدن به محصول مورد ادعا، از منظر شخص ماهر نیازمند تلاش توأم با احتمال شکست باشد، منطقی است که آن را مشمول این بند ندانسته و محصول به دست آمده را با لحاظ سایر پارامترها، مستحق دریافت گواهی اختراع بدانیم. این امر در جایی که تلاش‌های نافرجام زیادی در حوزه فنی مربوطه قابل مشاهده است، می‌تواند مصداق داشته باشد. این ایده موجب آن شد که

⁴ Dr. Wells

⁵ Sharp & Dohme Inc. v. Boots pure drug company LD. (1928) 45 R.P.C. 153

¹ U.S. Patent No. 4,879,303

² Amlodipine besylate drug product

³ Amlodipine maleate

همین اساس، دادگاه در نهایت همین نظریه را پذیرفته و در قسمت نتیجه‌گیری اظهار داشت: «معیار بدیهی برای امتحان کردن تنها در جایی کار می‌کند که کم و بیش بدیهی است که آنچه در حال آزمایش است کار خواهد کرد.»

۴ ارضاء نیاز طولانی مدت

این واقعیت که وضعیت فن یا صنعت مربوطه در مدتی طولانی قبل از ارائه اختراع مورد بحث، غیرفعال بوده است، ممکن است نشانه‌ای از این باشد که در آن زمان نیاز فوری برای بهبود وجود داشته است، البته صرف شناسایی و کشف یک نیاز طولانی مدت، برای احراز گام ابتکاری کافی نیست، بلکه تنها در صورتی که تلاش‌های مکرر برای مقابله با معایب مربوطه قابل شناسایی باشد، به نظر می‌رسد که چنین نیاز طولانی مدتی وجود داشته است.^۴

در جایی که یک فرآیند با موفقیت در مقیاس تجاری برای بیش از ۲۰ سال علیرغم زیان‌های اقتصادی مرتبط با آن انجام شده بود، و اختراع ادعا شده راه حلی برای مشکل فنی اجتناب از چنین زیان‌های اقتصادی ارائه می‌نمود، این امر بیانگر وجود گام ابتکاری تلقی شد.^۵

بطور نمونه وجود یک فاصله زمانی ۲۳ ساله بین انتشار سند موجود در فن یا صنعت قبلی واجد یک مشکل فنی که مکرراً مورد استناد قرار گرفته، توانسته است نشانه‌ای بر وجود گام ابتکاری باشد.^۶ همچنین در

محاكم بریتانیایی با شک و تردید جدی نسبت به این معیار نگاه کنند. بطور نمونه چنین اختراعاتی به شرط-بندی تشبیه، و اظهار گردیده زمانی که هدف مورد نظر شناخته شده است و تکنیک‌های استاندارد برای بررسی اینکه آیا مسیری خاص به هدف می‌رسد یا خیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، سایر موارد موضوعیتی ندارد.^۱ اما بعداً در پرونده دیگری قاضی رسیدگی‌کننده در اظهارنظری قابل تأمل اظهار داشت ممکن است یک بررسی برای رسیدن به نتیجه‌ای مشخص، از نظر یک شخص کمتر ماهر در فن مربوطه بدیهی به نظر برسد، لیکن همان کار از منظر یک متخصص به حدی در دایره موانع محاصره شده باشد که حتی ارزش تلاش کردن نداشته باشد.^۲

در رویه قضایی بریتانیا دادگاه‌ها با نگاهی انتقادآمیز به این معیار نگرسته‌اند. بطور نمونه در دعوی سنت-گوین علیه شرکت فیورن پروویدا و شرکت الکترواستیل کستینگ^۳ دادگاه بر این اعتقاد بود که گنجاندن چیزی در یک فرآیند پژوهشی، به دلیل اینکه احتمال موفقیت دارد موجب بدیهی شدن نتیجه نخواهد بود. چرا که در صورت پذیرش چنین نگرشی، تنها اختراعات کمی قابل ثبت خواهد بود. در نتیجه در موارد بروز اختلاف بایستی در نظر گرفته شود که احتمال موفقیت از طریق مسیر شناخته شده در پرتو فن یا صنعت قبلی قطعی بوده است، یا شخص ماهر در فن مربوطه موفقیت را احتمالی، و در نتیجه نیازمند تحقیق و آزمون و خطا می‌دانسته است. بر

⁴ T 0605/91 (Railroad line bed/ INDUSTRIAL PRE-FABRICATI) of 20.07.1993

⁵ T 0271/84 (Gas purification) of 18.03.1986

⁶ T 0273/92 () of 18.08.1993

¹ Genentech v. Wellcome Foundation (1989) R.P.C 147, CA

² Biogen Inc. v. Medeva Plc. (1997)

³ Saint-Gobain PAM SA v Fusion Provida Ltd and Electrosteel Castings Ltd (2005) EWCA Civ 177

مخترعان D^۸، دو ماه پس از تسلیم تقاضانامه اختراع مورد بحث، تسلیم اداره ثبت اختراعات شد) و موضوع اختراع اعطا شده به عنوان نشانه دیگری از بدیهی نبودن مفهومی که اساس اختراع مورد بحث را تشکیل می‌داد، در نظر گرفته شد.

در دعوای پیپر علیه شرکت اس. اس وایت دنتال مینوفکچرینگ^۴ در رویه قضایی ایالات متحده، دادگاه استدلال خواننده را مبنی بر اینکه اختراع خواهان، که در مورد موتور برق دندانپزشکی بود، را به استناد بدیهی بودن غیر معتبر می‌دانست، رد نمود. دادگاه با استناد به نیاز طولانی مدت قبلی، بیان داشت: «بطور طبیعی اولین کاری که آنها انجام دادند این بود که جریان مستقیم موتور دندانپزشکی را روی جریان متناوب امتحان نموده- اند. اما نتوانستند این الزام را برآورده سازند. آیا آنها احمق بودند؟ آیا آنها عمداً از بدیهیات دوری نمودند؟ آیا نگاه به عقب توسط کارشناسان تجدیدنظرخوانده، راهنمای بهتری نسبت به تلاش‌های آینده آنهاست؟»

در دعوای کلی علیه کو^۵ که مربوط به اعتبار اختراع یک دستگاه مکنده برای حفاری سنگ خشک بود، مرجع ثبت اختراع به دلیل بدیهی بودن، تقاضای ثبت اختراع را رد نمود. دادگاه بخش، تصمیم صادره را مورد انتقاد قرار داده و بیان داشت: «این [تصمیم] نمونه عالی از نوعی استدلال است که فرض می‌کند، چون پیمودن یک مسیر روشن آسان است، ساختن آن نیز آسان است، اما واقعیت این است که در مواجهه با نیاز مبرم به یک فرآیند یا

پرونده‌های دیگری قدمت ۱۱ ساله^۱، ۷۰ ساله^۲ و ۶۰ ساله^۳ به عنوان نشانه‌ای از وجود گم ابتکاری بوده است. در یکی از پرونده‌های مطروحه^۴ هیئت فنی چنین استدلال کرد که علیرغم قدمت اسناد مرتبط، کارشناسان حوزه مربوطه نسبت به آن بی‌توجه بودند، لذا وجود گم ابتکاری مفروض است.

در پرونده T ۸۳۳/۹۹^۵ هیئت فنی با اشاره به استناد متقاضی ثبت اختراع به سندی که در دهه ۱۹۳۰ منتشر شده بود اظهار داشت، از آنجا که بین سند مورد استناد و اختراع مورد تقاضا حدود ۶۰ سال می‌گذرد و در این دوره طولانی هیچکس به آنچه متقاضی تولید نموده هیچ اشاره‌ای ننموده است نشانه‌ای جدی بر غیربدیهی بودن اختراع است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

هیئت فنی در T ۱۱۹۲/۰۹^۶ اظهار داشت تحولات واقعی در زمینه فنی مربوطه توسط اختراع مورد ادعا، همانطور که در اسناد موجود در پرونده نشان داده شده است، یکی از دلایل مثبت وجود گم ابتکاری است. هیئت مذکور در این رابطه خاطر نشان کرد که D^۸ (به عنوان نزدیک‌ترین فن یا صنعت قبلی) حدود ۱۲ سال قبل از تاریخ ثبت اختراع، در منتشر شده است. این واقعیت که خود مخترعان D^۸، ساختار مورد ادعای متقاضی اختراع جدید را با مزایای بی‌رقیب آن، تا ۱۲ سال پس از انتشار D^۸ پیشنهاد نکرده بودند و این ساختار بعداً در D^{۱۰} مورد ستایش قرار گرفت (اختراع اروپایی، که توسط همان

^۴ T 0330/92 () of 10.02.1994

^۵ T 0833/99 () of 17.04.2002

^۶ T 1192/09 () of 28.06.2013

^۷ Pieper v. S.S. White Dental Mfg. Co. 228 F. 30, 37 (7th Cir. 1915)

^۸ Kelley v. Coe 99 F.2d 435 (D.C. Cir. 1938).

^۱ T 0203/93 (MITSUBISHI/Wafer) of 01.09.1994 and T 0795/92 (Versteifungsmaterial/GIULINI) of 29.10.1996

^۲ T 0986/92 () of 28.09.1994

^۳ T 0626/96 (Commercial success/ Water tap) of 10.01.1997

تمیز نمودن کف بین ردیف‌های ماشین‌های صنعتی با عبور خودکار و مکرر یک جاروبرقی بالای آن بود، خواهان ابطال اختراع معتقد بود هر شخصی که امورات خانه را انجام می‌دهد می‌داند که با استفاده از جاروبرقی می‌توان گرد و غبار را جمع نمود. اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت و اظهار داشت مشکل جمع‌آوری زباله‌ها و حذف مستمر آن در محیط‌های صنعتی و زیر ماشین‌آلات صنعتی مشکلی بود که از اوایل دهه ۱۹۵۰ شناخته شد، ولی تلاش‌هایی که برای رفع این مشکل تا حوالی سال ۱۹۵۸ صورت گرفت بی‌نتیجه بود. در نهایت دادگاه دعوای خواهان را نپذیرفت و محصول مورد ادعا را واجد گام ابتکاری تشخیص داد.

در پرونده هابرمین علیه جَکِل، دادگاه رسیدگی‌کننده در کنار معیار مشکل و راه‌حل، معیارهای ثانویه موفقیت تجاری و نیاز طولانی مدت را نیز مورد توجه قرار داد. در این دعوی که مربوط به اعتبار اختراع نوعی فنجان برای استفاده کودکان^۵ بود، دادگاه مزایای این محصول را روشن دانست. با این توضیح که ناراحتی ناشی از افتادن ظروف مورد استفاده کودکان همواره مورد پذیرش عموم مردم بود، لذا می‌توان آن را به عنوان یک مشکل شناخته شده در نظر گرفت، که از دیرباز احساس می‌شد، در حالیکه اگر بدیهی بود قبلاً مورد توجه سایرین قرار می‌گرفت.

یکی از تفاوت‌های بسیار مهمی که این معیار در حقوق بریتانیا نسبت به ایالات متحده دارد این است که در ایالات متحده معیار مذکور در بسیاری از موارد

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} می‌دید را ببیند و نتیجه‌ای را که ایجاد می‌نمود به دست آورد.

در دعوای مشهور ک.اس.آر نیز این معیار با ادبیاتی متفاوت مورد استناد قرار گرفت. این دادگاه پس از اشاره به این مهم که وجود مشکل موجود مهم‌ترین انگیزه برای یک صنعتگر به منظور ایجاد یک اختراع است اظهار داشت: «... بر مبنای یک تحلیل صحیح، هر نیاز یا مشکلی که در زمان اختراع در زمینه مورد تلاش وجود داشته باشد، می‌تواند دلیلی برای سوق دادن مخترع به سمت اختراع باشد.» (Fox, ۲۰۱۰: ۳۲۲).

در رویه قضایی بریتانیا نیز به "نیاز طولانی مدت"^۱ به عنوان یکی از نشانه‌های ثانویه وجود گام ابتکاری توجه ویژه شده است. (Pessers, ۲۰۱۵: ۱۸۶) بطور نمونه قاضی تاملین^۲ در دعوای پارکس علیه کوکر^۳ اظهار داشت: وقتی مشخص شد که این مشکل سال‌ها در انتظار حل بوده و این دستگاه در واقع جدید و برتر از آنچه قبلاً بوده، است و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است و در واقع نسبت به دستگاه‌های جایگزین ترجیح دارد، عملاً غیرممکن است که بگوییم که جرقه و اثری از نوآوری که برای حمایت از اختراع لازم است وجود ندارد.

در دعوای تورنتون اند سانز علیه شرکت پارکر-کرامر^۴ نیز که اختراع مورد بحث مربوط به روشی برای

⁴ G.W. Thornton & Sons Ltd and Others v Parks-Cramer Company and Others (1966) R.P.C 407.

⁵ Trainer cup

¹ Long-felt need

² Tomlin J

³ Samuel Parkes & Co v Cocker Brothers (1929) 46 RPC 241, CA, 248.

بصورت مستقل مورد استناد محاکم قرار گرفته است، در حالیکه این معیار در بریتانیا در اغلب موارد در کنار معیار موفقیت تجاری، و حتی به عنوان مکمل آن مورد استناد قرار می‌گیرد. دلیل این امر آن است که کالایی که مدتی طولانی مورد نیاز مصرف‌کنندگان بوده است، پس از عرضه غالباً مورد استقبال بازار قرار می‌گیرد، و بر همین اساس در محاکم این دو دلیل در کنار یکدیگر مورد استناد مخترع قرار خواهد گرفت.

۵ موفقیت تجاری

موفقیت تجاری می‌تواند به عنوان اماره‌ای بر ابتکاری بودن محصول باشد. چنانچه بازار به محصولی اقبال نشان دهد، این امر می‌تواند نشانه‌ای ماهیت خلاقانه چیزی باشد که مدت‌ها به منصفه ظهور نرسیده است.

در دعوای شرکت تریتل ماربل علیه شرکت هانگرفورد براس اند کوپر^۱ در رویه قضایی ایالات متحده، که مربوط به "وسیله‌ای برای قرار دادن یک لایه رویی، از سطح بتنی رنگارنگ بر روی یک کفپوش بتنی" بود. قاضی لرنند هند^۲ بیان داشت: «این محصول با موفقیت گسترده‌ای روبرو شده و اکنون در نه دهم کل کشور مورد استفاده است.» در نهایت قاضی مذکور با اشاره به اینکه اختراع جدید گرچه صرفاً تغییر جزئی نسبت به محصولات پیشین دارد، بیان نمود که با توجه به موفقیت تجاری بایستی مورد حمایت قرار گیرد.

در دعوای رینر علیه شرکت لئون^۳، قاضی لرنند هند، با ارائه آمار و اعدادی که حاکی از موفقیت تجاری رینر

بود، محصول وی را غیر بدیهی دانست. این دعوی مربوط به ارزیابی اعتبار اختراع شماره ۲۳/۱۶۳ برای محصولی مربوط به تولید گیره‌های نگهدارنده موی زنان بود که در مرحله بدوی دادگاه منطقه کالیفرنیا آن را بدیهی دانسته بود ولی قاضی رسیدگی‌کننده 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 چهار 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.» (Si r i l l a, ۱۹۹۹: ۵۲۳).

در اتحادیه اروپا در پرونده T ۶۲۶/۹۶^۴ نیز این اختراع به موفقیت تجاری بزرگی دست یافته و در تعدادی از کشورها به رسمیت شناخته شده بود. تحقیقات هیئت فنی نشان می‌داد موفقیت این محصول مورد ادعا در یک زمان بسیار کوتاه به دست آمده بود، به طوری که به نظر می‌رسید نیاز تجاری مبرمی به این راه حل ساده وجود داشت و از سوی دیگر موفقیت تجاری به طور مستقیم به ساختار محصول ادعا شده نسبت داده می‌شد و نمی‌توان آن را به دلیل تکنیک‌های بازاریابی یا مهارت‌های تبلیغاتی دانست.

معیار موفقیت تجاری را می‌توان مهم‌ترین معیار ثانویه برای احراز گام ابتکاری در نظام حقوقی بریتانیا دانست. این معیار با عباراتی همچون "فروش بزرگ"^۵

^۴ T 0626/96 (Commercial success/ Water tap) of 10.01.1997

^۵ Large sales

^۱ Traitel Marble Co. v. U T. Hungerford Brass & Copper Co. 18 F.2d 66, 67 (2d Cir. 1927)

^۲ Judge Billings Learned Hand (1872–1961)

^۳ Reiner v. I. Leon Co., 285 F.2d 501 (2d Cir. 1960)

ویژگی‌های ثبت شده محصول به عنوان اختراع وجود داشته باشد.

اگرچه این سختگیری موجب می‌شود محصولاتی که با تبلیغات و غیره به موفقیت تجاری رسیده‌اند نتوانند مدعی گام ابتکاری باشند، لیکن با این ایراد مواجه است که خود نیاز طولانی مدت، فارغ از موفقیت تجاری می‌تواند به عنوان دلیلی برای احراز گام ابتکاری در نظر گرفته شود.

نکته بسیار مهم در راستای اعمال این معیار اینکه، در صورتی می‌توان به موفقیت تجاری به عنوان یک معیار ثانویه برای احراز گام ابتکاری استناد نمود که بین اختراع و موفقیت تجاری پیوند وجود داشته باشد. لذا چنانچه موفقیت تجاری صرفاً ناشی از یک کمپین بازاریابی هنرمندانه یا راحتی در تولید باشد، به عنوان معیار وجود گام ابتکاری قابل استناد نیست.

قاضی کلارک^۳ در دعوی جانگرسن علیه شرکت اوستبای اند بارتون^۴، که مربوط به رسیدگی به اعتبار اختراع شماره ۲/۱۱۸/۴۶۸ راجع به "روش ریخته‌گری اشیاء با طراحی پیچیده و محصول آن" بود، اختراع مذکور را بی اعتبار تلقی نموده و معیار موفقیت تجاری را غیر قابل استناد دانست. وی در این راستا بیان داشت: "موفقیت تجاری نمی‌تواند ترکیبی از عناصر شناخته شده را به سطح عالی اختراع برساند."

قاضی جکسون^۵ نیز در راستای تایید نظر قاضی کلارک بیان داشت: "در این عصر پر شور، حجم فروش

یا "موفقیت تجاری"^۱ مورد توجه محاکم بریتانیایی قرار گرفته است. (Pessers, ۲۰۱۵: ۱۸۶) نکته بسیار مهم اینکه گرچه این معیار در بسیاری از مواقع به کمک مخترع آمده است، لیکن در موارد متعددی نیز محاکم با دیده تردید به آن نگریسته‌اند.

در مواردی که یک ایده با موفقیت تجاری مواجه می‌شود این سوال مطرح می‌گردد که با توجه به جذابیت آن برای مصرف‌کنندگان، اگر این محصول بدیهی است، چرا قبلاً تولید نشده بوده است؟ (Cornish, ۱۹۹۹: ۲۰۴) در یکی از دعاوی مطروحه در محاکم این کشور^۲ دادگاه ضمن انتقاد از معیار موفقیت تجاری اظهار داشت این سوال که آیا اختراع واجد گام ابتکاری است یا خیر بایستی از نظر فنی یا عملی در نظر گرفته شود نه از نظر تجاری.

در همین راستا تنها در صورتی می‌توان موفقیت تجاری را دلیل بر وجود گام ابتکاری دانست که نیاز طولانی مدت برای آن محصول محسوس باشد. این امر به این دلیل است که ممکن است دلایل دیگری غیر از ماهیت غیربدیهی یک اختراع وجود داشته باشد که واکنش بازار یا رقبا نسبت به اختراع را توضیح دهد. موفقیت تجاری ممکن است به عواملی مانند تبلیغات، توزیع، بازاریابی یا اشتیاق تجاری و نه پیشرفت فنی مربوط باشد. برای اثبات ارزش داشتن یک اختراع پس از اعطای گواهی، باید پیوندی بین موفقیت محصول و

⁴ Jungersen v. Ostby & Barton Co., 335 U.S. 560, 572 (1949)

⁵ Justice Jackson

¹ Commercial success

² Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy (1986) 11 C.P.R. (3d) 470

³ Judge Clark

ممکن است صرفاً منعکس‌کننده جادوی تبلیغات قدرتمند یا بازاریابی باشد و اهمیت آن به عنوان شاخصی از تازگی یا سودمندی، به درستی مورد تردید است.^۱

در ۱۲۱۲/۰۱ T^۱، گواهی اختراع مربوط به پیرازولوپیریمیدینون‌ها^۲ برای درمان ناتوانی جنسی بود. هیئت فنی در این مورد اظهار داشت در راستای ایجاد موفقیت تجاری به عنوان شاخصی برای احراز گام ابتکاری، دو مرحله اثباتی لازم است: اولاً؛ وجود موفقیت تجاری باید ثابت شود و ثانیاً؛ باید نشان داده شود که چنین موفقیتی ناشی از اختراع مورد ادعا است و نه از یک یا چند علت دیگر. ویاگرا موضوع جوایز مختلف و ستایش در مجلات مختلف شده بود. در این راستا هیئت فنی اظهار داشت که اگر توسط افرادی که جوایز دریافت شده از منظر جامعه علمی قابل ملاحظه است، با این حال، چنانچه جوایز به دلیل استاندارد بالای تحقیق توسط متقاضی ثبت یا به دلیل سطح بالای فروش اعطا شده باشد، به هر دلیلی که ممکن است هر یک از این دلایل شایسته جایزه باشد، جوایز نمی‌تواند بیانگر وجود گام ابتکاری باشد. در نهایت هیئت فنی محصول مورد ادعا را فاقد گام ابتکاری تشخیص داده و به همین دلیل آن را غیر قابل ثبت دانست.

نکته قابل ملاحظه در این خصوص اینکه، در صورت اثبات موفقیت تجاری، اصل بر این است که موفقیت حاصله ناشی از ماهیت نوآورانه اختراع مورد ادعاست و کسی که مدعی خلاف آن است بایستی آن را اثبات نماید.

بطور نمونه در یکی از دعاوی مطروحه در رویه قضایی ایالات متحده، گفته شده است: «زمانی که یک دارنده اختراع می‌تواند موفقیت تجاری را، که معمولاً با فروش قابل توجه در بازار نشان داده می‌شود، ثابت نماید، ... فرض بر این است که موفقیت تجاری ناشی از اختراع ثبت شده است.»^۳

قاضی لرنند هند در دعوی شرکت نشنال سویپر علیه شرکت بیسل کارپت سویپر^۴ معیار موفقیت تجاری را مورد تحلیل قرار داد. در این دعوی، نامبرده سعی نمود موفقیت تجاری ناشی از گام ابتکاری و موفقیت تجاری ناشی از تبلیغات را از یکدیگر تفکیک نماید. در این دعوی قاضی بیان 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 سوال ببریم، با این حال، این معیار یک معیار خطرناک است و احتمالاً منجر به اشتباه گرفتن اختراع واقعی با محصولات ناشی از مهارت تجاری در تبلیغات می‌شود.»

لزوم احراز پیوند بین موفقیت تجاری و ادعای اختراع در دعوی مرک علیه شرکت تِوا فارماسیوتیکالز^۵ مورد بررسی قرار گرفت. در این دعوی، گواهی ثبت اختراع شرکت تِوا که برای یک داروی مربوط به درمان بیماری پوکی استخوان با نام تجاری فوزاماکس^۶ صادر شده بود، مورد چالش بدیهی بودن قرار گرفت. دادگاه منطقه دریافت که اختراع مورد ادعا بدیهی نیست، چرا که

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

^۵ Merck & Co. v. Pharms. USA, Inc., 395 F.3d 1364, 1376-1377 (Fed. Cir. 2005).

^۶ Fosamax®

^۱ T 1212/01 (Pyrazolopyrimidinones for the treatment of impotence/PFIZER LIMITED ET AL) of 03.02.2005

^۲ Pyrazolopyrimidinone

^۳ J.T. Eaton & Co. v. Atlantic Paste & Glue Co., 106 F.3d 1563 (Fed. Cir. 1997)

چنانچه پیش از ارائه محصول توسط مخترع، یک پیش-داوری نادرست در باور عموم نسبت به آن اختراع وجود داشته باشد، لیکن مخترع با محصول خود، خلاف آن باور عمومی را اثبات نماید، محصول مورد ادعا واجد گام ابتکاری خواهد بود. در چنین مواردی بار اثبات بر عهده دارنده اختراع است تا با استناد به ادبیات فنی مرتبط نشان دهد تعصب وجود داشته و نادرست نیز بوده است. بدیهی است پیش داوری و تعصب در صورتی می‌تواند مورد استناد متقاضی ثبت قرار گیرد که ثابت شود پیش از تقاضای ثبت وجود داشته است.

چنانچه اظهار تعصب تنها در یک منبع درج شده باشد نمی‌تواند توسط دارنده اختراع مورد استناد قرار گیرد چرا که آن اظهار ممکن است صرفاً اظهار نظر شخصی باشد، لیکن چنانچه در یک کتاب علمی که حاوی نظرات دانشمندان مختلف یک حوزه علمی است یا یک دایره‌المعارف عنوان شده باشد، می‌تواند مورد استناد مخترع قرار گیرد. بطور نمونه در یکی از پرونده-های مطروحه در هیئت فنی اداره اختراعات اروپا^۴، هیئت مذکور با این استدلال که کتاب مورد استناد مخترع حاصل همکاری «دانشمندان، تکنسین‌ها و متخصصان شناخته شده متعدد و همچنین انجمن‌ها و موسسات بود»، آن را یک کتاب تخصصی دانست که منعکس‌کننده دانش فنی در زمینه خاص اختراع مورد مناقشه بود و به همین استناد، محصول مدعی را واجد گام ابتکاری دانست.

توانسته بود موفقیت تجاری قابل ملاحظه‌ای برای تولیدکننده به ارمغان آورد. پس از طرح مجدد دعوی در دادگاه فدرال، این مرجع اختراع را بدیهی در نظر گرفته و موفقیت تجاری آن را غیر قابل اتکا دانست. از جمله مواردی که برای اثبات بدیهی بودن این محصول مورد استناد قرار گرفت، اختراع ۱۴/۶۲۱/۰۷۷ بود که مربوط به دارویی برای کاهش پوکی استخوان با استفاده از آلدورنات سدیم^۲ 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^۳ تنها به همین شرکت حق توزیع دارو با دُز هفتگی را داده است و سایر شرکت‌های تولیدکننده حق توزیع داروهای مشابه یا نزدیک، با دُز مذکور را نداشتند، تقویت شد (Fox, ۲۰۱۰: ۳۲۷).

در دعوی مارتین علیه میلوود^۴ در رویه قضایی بریتانیا که اختراع مورد بحث در خصوص ساخت نوعی نوک تویی برای سر خودکار بود، دادگاه موفقیت تجاری را دلیلی بر وجود گام ابتکاری ندانست. دادگاه چنین توضیح داد که موفقیت این محصول ناشی از نوک تویی نبود بلکه به دلیل استفاده از یک مخزن جوهر بود که اصلاً مورد ادعای متقاضی ثبت نبود.

۶ اثر شگفت انگیز - آموزش دور از انتظار - تعصب فنی

این معیار که در نظام‌های حقوقی گوناگون با نام‌های متفاوتی ذکر شده است، بر این استدلال استوار است که

⁴ Martin and Biro Swald LD. v. H.Millwood LD. (1956) R.P.C 125

⁵ T 0943/92 (Sportschuh/ADIDAS) of 10.04.1995

¹ U.S. Patent No. 4,621,077

² Alendronate sodium

³ FDA

نکته مهم دیگر اینکه در صورتی مخترع می‌تواند به تعصب موجود در ادبیات فنی استناد نماید که مورد اختلاف متخصصین آن حوزه نباشد. بر همین اساس در پرونده T ۱۳۴/۹۳^۱ هیئت فنی اظهارات انتقادی کلی در یک کتاب درسی را برای اثبات تعصب مورد ادعا کافی ندانست، زیرا بسیاری از اسناد موجود در فن یا صنعت قبلی بر خلاف تعصب مورد ادعا بودند.

در یکی از پرونده‌های مطروحه در هیئت فنی^۲ اعلام شد به منظور اثبات وجود تعصب، می‌توان از همان استانداردهای مورد استفاده جهت اثبات فن یا صنعت قبلی استفاده نمود. در این پرونده هیئت رسیدگی‌کننده با اعلام این مهم که تعداد اندکی از نشریات که کمتر از ده عدد بودند به تعصب استناد نموده بودند، این تعداد از نشریه را در مقابل تعداد کل نشریات مرتبط در فن مربوطه ناکافی و ضعیف دانست.

در جایی که وضعیت فن یا صنعت مربوطه اشخاص ماهر را مجبور می‌کند راه‌حل خاصی را اتخاذ کنند، چنانچه آن راه‌حل به طور غیرمنتظره بخشی از مشکل را حل کند، نتیجه مورد نظر واجد گام ابتکاری نخواهد بود. در نتیجه، گواهی اختراع به یک راه‌حل بدیهی تعلق نخواهد گرفت.^۳ بنابراین، فقدان جایگزین‌ها در یک زمینه فنی ممکن است وضعیت خیابان یک‌طرفه^۴ را ایجاد کند.^۵

در پرونده هیئت فنی اظهار داشت که شخص ماهر باید آزاد باشد تا از بهترین ابزارهای موجود برای اهداف

خود استفاده کند، لذا چنانچه استفاده از وسایلی که منجر به برخی بهبودهای مورد انتظار می‌شود منجر به یک اثر اضافی گردد، مشروط بر اینکه این شامل انتخاب از میان امکانات متعدد باشد، می‌تواند به عنوان اختراع قابل ثبت باشد.^۶

در دعوای آمریکائی یونایتد استیتز علیه آدامز^۷ که بعداً در دیوان عالی نیز مطرح شد، اعتبار اختراع خوانده به شماره ۲/۳۲۲/۲۱۰^۸ 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. دادگاه عالی به این اصل استناد نمود که وقتی فن یا صنعت قبلی، از ترکیب برخی عناصر شناخته شده دوری می‌کند (آن را پیشنهاد نمی‌دهد)، کشف یک ابزار موفقیت‌آمیز برای ترکیب آنها به احتمال زیاد غیربدیهی است. کارشناسان پرونده اعتقاد داشتند زمانی که آدامز باتری خود را طراحی نمود، فن یا صنعت قبلی هشدار می‌داد که استفاده از انواع الکترودهایی که او به کار می‌برد، خطراتی را به همراه دارد، اما این واقعیت که عناصر به شیوه‌ای غیرمنتظره و ثمربخش با هم کار کردند، این نتیجه را تایید نمود که طراحی آدامز برای افراد ماهر در فن مربوطه بدیهی نمی‌باشد. (Fox, ۲۰۱۰: ۳۱۸).

^۱ T 1936/13 (OLANZAPINE/Lesvi) of 27.06.2017

^۲ T 0192/82 (Moulding composition) of 22.03.1984

^۳ United States v. Adams, 383 U.S. 39, 50–51 (1966).

^۴ U.S. No. 2,322,210

^۱ T 0134/93 () of 16.11.1995

^۲ T 1989/08 () of 21.07.2010

^۳ T 0231/97 (Emissionsarme Dispersionsfarben/CLARIANT) of 21.03.2003.

^۴ one-way-street

این معنا بدیهی بود که این ابزارها در جاده آماده بودند تا کارگر از آنها استفاده نماید، لذا فاقد گام ابتکاری دانسته شد.

در یکی دیگر از دعاوی^۴ مطروحه در بریتانیا ادعای مندرج در تقاضانامه حاوی آن بود که فرمولاسیون رهش پایدار^۵ داروی کوتیپین^۶، برای درمان اسکیزوفرنی^۷ مفید بود. آسترازنکا مدعی بود ملاحظات فنی وجود دارد که مانع از آن می‌شود که شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه به فرمولاسیون رهش یافته کوتیپین فکر کند و بنابراین محصول وی واجد گام ابتکاری بود. با این توضیح که شخص ماهر در پرتو فن یا صنعت پیشین، از در نظر گرفتن یک فرمولاسیون با رهش پایدار منصرف خواهند شد زیرا کوتیپین به سرعت توسط کبد متابولیزه می‌شود. با این حال، متقاضی ابطال اظهار داشت فرموله کردن کوتیپین برای رهش پایدار بدیهی خواهد بود و پیش داورهای ادعایی علیه انجام این کار، توهمی بیش نبود. دادگاه بر این باور بود که یک فرمولاسیون با دستور استفاده یک بار در روز با رهش فوری بدون افزایش دوز مؤثر نخواهد بود و بنابراین دلیل منطقی برای فرد ماهر برای جستجوی یک فرمولاسیون با رهش پایدار وجود دارد. همچنین عنوان شد بر اساس شواهد، کوتیپین به گونه‌ای متابولیزه نمی‌شود که شخص ماهر را از تلاش برای یک فرمولاسیون با رهش پایدار بازدارد. بنابراین، اختراع آسترازنکا بدیهی تشخیص داده شده و ابطال گردید.

در دعوای مک‌گینلی علیه شرکت فرانکلین اسپورت^۱ که در دادگاه فدرال ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفت نیز این معیار مورد استناد قرار گرفت. در این دعوی، به تقاضای مک‌گینلی مبنی بر اعلام نقض اختراع متعلق به وی که تحت شماره ۵/۴۰۷/۱۹۳ صادر شده، و مربوط به یک وسیله پرتاب‌کننده آموزشی به شکل یک توپ بیسبال با قابلیت تنظیم نشان قرار دادن انگشت برای آموزش بیسبال بود، رسیدگی شد. دادگاه رسیدگی‌کننده در این دعوی به وجه جدیدی از معیار آموزش دور از انتظار پرداخته و اظهار داشت، زمانی که فن یا صنعت قبلی بیانگر آن است که استفاده از یک آموزش منجر به نتیجه قابل اجرا نمی‌شود، محصول تولید شده بدیهی نخواهد بود.

در قضیه فیلیپس^۳ در رویه قضایی بریتانیا اختراع موضوع بحث حاوی استفاده از یک ادعای بدیهی به روشی برای تولید واکسن اصلاح شده با ویژگی امولسیون‌کننده بود. مسئول ارزیابی در نظریه خود اظهار داشته بود که ادعای اصلاح شده بدیهی نیست زیرا اگرچه این عوامل امولسیون‌کننده به روشنی شناخته شده بودند، اما نمی‌توان با قطعیت گفت که یک گروه تحقیقاتی فرضی مستقیماً و به عنوان یک امر طبیعی برای آزمایش این عوامل خاص هدایت شوند. پس از طرح دعوای ابطال، دادگاه رسیدگی‌کننده نظر مخالف داشته و اظهار نمود، اگرچه شخص ماهر لزوماً مستقیماً به سمت بررسی این مواد هدایت نمی‌شد اما محصول نهایی به

^۵ sustained release

به داروهایی اطلاق می‌شود که اثر آنها به صورت پیوسته و در مدت زمان طولانی‌تر در بدن آزاد می‌شود.

^۶ quetiapine

^۷ schizophrenia

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

^۲ U.S. Patent No. 5,407,193

^۳ Philips (Bosgra's) application (19974)

^۴ Teva UK Limited & Anor v AstraZeneca AB (2014) EWHC 2873 (Pat)

۷ نتیجه

معیارهای ثانویه ارزیابی و احراز گام ابتکاری، بر خلاف معنای متبادر به ذهن که بیانگر اهمیت کمتر آنها نسبت به معیارهای اولیه دارد، به مرور زمان به کرات در دعاوی مربوط به اختراعات مورد استفاده قرار گرفته است. معیارهایی همچون معیار بدیهی برای امتحان کردن، آموزش دور از انتظار یا موفقیت غیرمنتظره، موفقیت تجاری، شکست‌های قبلی، نیاز طولانی مدت، شکست رقبا و غیره که مورد بحث قرار گرفت، گرچه به لحاظ فنی اختراع مورد بحث را مورد ارزیابی قرار نمی‌دهند، ولی قرینه‌هایی قوی مبنی بر بدیهی بودن یا بدیهی نبودن اختراع می‌باشند. لذا از آنجا که وکلا و قضات درگیر با دعاوی مرتبط با اختراعات نوعاً از دانش فنی مرتبط با موضوع اختراع بی بهره هستند، معیارهای ثانویه می‌تواند ارزیابی گام ابتکاری اختراع را برای آنها تسهیل نماید. نویسندگان این مقاله حقوق اختراعات ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا و رویکرد رویه قضایی این کشورها را برای احراز گام ابتکاری مبنای مناسب و قابل اتکایی برای قضات ایرانی می‌پندارد. در همین راستا توصیه می‌شود مرجع ثبت اختراع و محاکم درگیر با دعاوی مرتبط با اختراعات با تهیه آئین‌نامه‌ای حاوی معیارهای اولیه و ثانویه احراز گام ابتکاری اختراعات، ضمن تسهیل فرایند ارزیابی گام ابتکاری اختراعات، این قسمت مهم از ارزیابی اختراعات

را نظام‌مند نماید. در این راستا لازم است معیارهای چهارگانه مورد بحث در این مقاله حتماً به عنوان معیارهای مورد پیشنهاد در آئین‌نامه مذکور درج گردد، چرا که مطالعه تطبیقی در سه حوزه قضایی مورد مطالعه نشان می‌دهد این چهار معیار در هر سه حوزه مورد استناد قرار گرفته است، که همین امر نشان‌دهنده قوت و قابلیت اتکا به این معیارهاست. در صورت تصویب چنین آئین‌نامه‌ای، لازم است تایید شود معیارهای ثانویه صرفاً در زمانی که معیارهای اولیه، به هر دلیلی کارایی لازم را ندارند، مورد استناد قرار گرفته و در زمانی که در وجود یا عدم وجود گام ابتکاری به استناد معیارهای اولیه تردیدی وجود ندارد، طرفین نمی‌توانند به معیارهای ثانویه متوسل شوند. همچنین بر خلاف آنچه در حقوق ایالات متحده مرسوم است، می‌توان به نحوی پیش‌بینی نمود که معیارهای مذکور، علاوه بر محاکم، حسب مورد در کمیسیون‌های حل اختلاف اداره ثبت مالکیت معنوی نیز مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد. مع الوصف تا پیش از تصویب چنین آئین‌نامه‌ای، توصیه می‌شود کارشناسان و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اختراعات، بدو با استفاده از معیارهای اولیه که بصورت خلاصه در همین مقاله عنوان شد، گام ابتکاری را ارزیابی نموده و در صورتی که این معیارها جهت رفع ابهام کارایی لازم را نداشت، نسبت به ارزیابی در چارچوب معیارهای ثانویه اقدام نمایند.



منابع

- Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy (1986) 11 R.P.C. (3d) 470 (British Case). Available at: <https://ca.vlex.com/vid/beloit-can-ltd-v-681781489>
- Biogen Inc. v. Medeva Plc. (1997) (British Case). Available at: <https://academic.oup.com/rpc/article-abstract/114/1/1/1597374>
- Cornish, W.R. (1999). Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights. Fourth Edition. Oxford: Oxford Publication.
- Fox, David L. (2010). U.S Patent Opinions and Evaluations. first edition. Oxford: Oxford University Press.
- G.W. Thornton & Sons Ltd and Others v Parks-Cramer Company and Others (1966) R.P.C 407. (British Case). Available at: <https://vlex.co.uk/vid/g-w-thornton-sons-793184221>
- Genentech v. Wellcome Foundation (1989) R.P.C 147, CA (British Case). Available at: <https://academic.oup.com/rpc/article-abstract/106/21/613/1625565?redirectedFrom=PDF>
- J.T. Eaton & Co. v. Atlantic Paste & Glue Co., 106 F.3d 1563 (Fed. Cir. 1997) (American Case). Available at: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1061999.html>
- Jafarzadeh, Mirghasem and Mahmoudi Asghar (2005). Substantive conditions of patent protection from the point of view of judicial procedure and Patent Office. Legal Research Review, 8 (42), 69-148 (In Persian)
- Jungersen v. Ostby & Barton Co., 335 U.S. 560, 572 (1949) (American Case). Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/335/560/>
- Kelley v. Coe 99 F.2d 435 (D.C. Cir. 1938). (American Case). Available at: <https://case-law.vlex.com/vid/kelley-v-coe-no-887516579>
- KSR International Co v. Teleflex Inc. 550 U.S. 398 (2007) (American Case). Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/550/398/>
- Martin and Biro Swald LD. v. H.Millwood LD. (1956) R.P.C 125 (British Case). Available at: <https://academic.oup.com/rpc/article/73/6/125/1671544>
- McGinley v. Franklin Sports, Inc., 262 F.3d 1339, 1354 (Fed. Cir. 2001). (American Case). Available at: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1481531.html>
- Merck & Co. v. Pharms. USA, Inc., 395 F.3d 1364, 1376-1377 (Fed. Cir. 2005). (American Case). Available at: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1050503.html>
- Mirhosseini, Seyyed Hassan (2008). Law of Patents. First Edition. Tehran: Mizan Publication. (In Persian)
- Najafi, Hamed (2017). Inventive Step in Patent Law. First Edition. Tehran: Majd Publication. (In Persian)
- National Sweeper Co. v. Bissell Carpet Sweeper Co. 249 F. 196, 198 (2d Cir. 1918) (American Case). Available at: <https://law.justia.com/cases/indiana/supreme-court/1957/29-327-2.html>



- Pessers, L.W.P. (2015). The evolution of the inventiveness requirement. first edition. Amsterdam: University of Amsterdam.
- Pieper v. S.S. White Dental Mfg. Co. 228 F. 30, 37 (7th Cir. 1915). (American Case). Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/274/398/>
- Pharmastem Therapeutics, Inc. v. Viacell, Inc., 491 F.3d 1342, 1364 (Fed. Cir. 2007). (American Case). Available at: <https://casetext.com/case/pharmastem-therapeutics-inc-v-viacell>
- Reiner v. I. Leon Co., 285 F.2d 501 (2d Cir. 1960) (American Case). Available at: <https://www.leagle.com/decision/1960786285f2d5011641>
- Saint-Gobain PAM SA v Fusion Provida Ltd and Electrosteel Castings Ltd (2005) EWCA Civ 177 (American Case). Available at: <https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70f60d03e7f57ea6eb7>
- Salehi Zahabi, Jamal (2009). Patent; A Comparative Approach. First Edition. Tehran: Enteshar Company. (In Persian)
- Samuel Parkes & Co v Cocker Brothers (1929) 46 R.P.C. 241, CA, 248. (British Case). Available at: <https://www.jurisdiction.com/parkes.htm>
- Sirilla, George M. (1999). 35 U.S.C. 103: F 35 U.S.C. 103: From Hotchkiss to Hand to Rich, the Obvious Patent Law Hall-of-Famers, UIC Review, 32 (2), 437-580
- Sharp & Dohme Inc. v. Boots pure drug company LD. (1928) 45 R.P.C. 153. (British Case). Available at: <https://academic.oup.com/rpc/article/45/6/153/1637022>
- Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co., 93 U.S. 486 (1876) (American Case). Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/93/486/>
- T 0134/93 () of 16.11.1995 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t930134eu1>
- T 0192/82 (Moulding composition) of 22.03.1984 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t820192ep1>
- T 0203/93 (MITSUBISHI/Wafer) of 01.09.1994 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t930203eu1>
- T 0231/97 (Emissionsarme Dispersionsfarben/ CLARIANT) of 21.03.2000 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/de/boards-of-appeal/decisions/t970231du1>
- T 0271/84 (Gas purification) of 18.03.1986 (European Case). Available at:
- T 0273/92 () of 18.08.1993 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/de/boards-of-appeal/decisions/t920273du1>
- T 0330/92 () of 10.02.1994 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/de/boards-of-appeal/decisions/t920330du1>
- T 0605/91 (Railroad line bed/ INDUSTRIAL PREFABRICATI) of 20.07.1993 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t910605eu1>
- T 0626/96 (Commercial success/ Water tap) of 10.01.1997 (European Case). Available



- at: <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t960626eu1>
- T 0754/89 () of 24.04.1991 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t890754eu1>
- T 0833/99 () of 17.04.2002 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/fr/boards-of-appeal/decisions/t990833fu1>
- T 0943/92 (Sportschuh/ADIDAS) of 10.04.1995 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/de/boards-of-appeal/decisions/t920943du1>
- T 0986/92 () of 28.09.1994 (European Case). Available at: Available at: <https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/t920986fu1.pdf>
- T 1192/09 () of 28.06.2013 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t091192eu1>
- T 1212/01 (Pyrazolopyrimidinones for the treatment of impotence/PFIZER LIMITED ET AL) of 03.02.2005 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t011212eu1>
- T 1936/13 (OLANZAPINE/Lesvi) of 27.06.2017 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t131936eu1>
- T 1989/08 () of 21.07.2010 (European Case). Available at: <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t081989eu1>
- Teva UK Limited & Anor v AstraZeneca AB (2014) EWHC 2873 (Pat) (British Case). Available at: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2014/2873.html>
- Traitel Marble Co. v. U T. Hungerford Brass & Copper Co. 18 F.2d 66, 67 (2d Cir. 1927) (American Case). Available at: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/18/66/1479984/>
- United States v. Adams, 383 U.S. 39, 50–51 (1966) (American Case). Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/39/>