

جایگاه مرور زمان، استاپل منصفانه و مهلت قانونی در دعاوی نقض حق اختراع آمریکا؛ درس‌هایی برای حقوق ایران

سیمین عباسی*

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۸/۲۵

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۱/۱۹

چکیده

بدیهی است آموزه مرور زمان در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند به ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان نوآور کمک کند. با این حال، دیوان عالی در برخی آرای خود، به‌ویژه در پرونده *SCA Hygiene Products v. First Quality*، دامنه اجرای این آموزه را محدود کرده است و به‌جای آن بر نهادهایی چون استاپل منصفانه و مهلت قانونی تأکید نموده است. این رویکرد با انتقاد برخی حقوق‌دانان مواجه شده است، زیرا حذف یا تضعیف آموزه مرور زمان ممکن است تعادل میان حقوق طرفین را برهم زند. از آنجاکه حفظ تعادل میان این حقوق نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور دارد، این مقاله به تحلیل حقوقی این موضوع پرداخته است و تلاش می‌کند الگویی مناسب ارائه نماید. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان با در نظر گرفتن آموزه مرور زمان، استاپل منصفانه و مهلت قانونی، تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان نوآور را در نظام حقوقی آمریکا برقرار کرد و چه الگوهایی می‌توان برای حقوق ایران استخراج نمود. براساس یافته‌های این مطالعه که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، آرای مذکور موافقان و مخالفانی دارد، اما به نظر می‌رسد باتوجه به تفاوت عناصر، شرایط و آثار هر یک از این سازوکارها، جمع میان آنها براساس شرایط هر پرونده، جهت حفظ تعادل حقوقی، بهتر از کنار گذاشتن هریک است. در حقوق ایران نیز با بهره‌گیری از اصول کلی حقوقی، نهادهای موجود و الگو برداری از نظام‌های پیشرفته می‌توان نمونه مناسبی تدوین و اعمال نمود.

کلیدواژگان:

پرونده آکرمن، پرونده اس‌سی‌ای‌هایجین، پرونده پترلا، تأخیر ناعادلانه، رفتار گمراه‌کننده.

* دانش‌آموخته دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
Std_abbasi378@alumni.khu.ac.ir



Copyright: ©2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

مقدمه

حمایت مؤثر از مخترعان و هم‌زمان جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در دعاوی ثبت اختراع، نیازمند سازوکارهای حقوقی متوازن است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، از جمله آمریکا، ابزارهایی چون مرور زمان، مهلت قانونی و آموزه عدم تغییر موقعیت حقوقی (استاپل منصفانه) برای ایجاد این توازن به کار گرفته می‌شوند. این ابزارها مانع از آن می‌شوند که دارندگان اختراع پس از گذشت سال‌ها، علیه اشخاص یا شرکت‌هایی که به توسعه فناوری کمک کرده‌اند، طرح دعوا کنند.

باین‌حال، برخی آرای دیوان عالی آمریکا، به‌ویژه در پرونده *SCA Hygiene Products v. First Quality* مورد اعتراض پژوهشگران قرار گرفته است. در این پرونده، دیوان عالی مرور زمان را در دعاوی جبران خسارت شش‌ساله مهلت قانونی غیرقابل‌اعمال دانست و راه‌حل را صرفاً در آموزه استاپل منصفانه جست‌وجو کرد؛ رویکردی که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، تعادل میان حمایت از مخترعان و حمایت از ناقضان نوآور را برهم زده است.

در حقوق ایران، باوجود گسترش تدریجی نظام مالکیت فکری، مقررات صریحی درباره مرور زمان، مهلت قانونی و استاپل منصفانه در دعاوی نقض اختراع پیش‌بینی نشده است. این خلأ قانونی می‌تواند زمینه‌ساز طرح دعاوی دیرهنگام یا ناعادلانه علیه شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری شود. از آنجاکه صنایع دانش‌بنیان در ایران به‌سرعت درحال توسعه‌اند، بهره‌گیری از تجربه نظام‌های حقوقی پیشرفته، به‌ویژه آمریکا، می‌تواند در طراحی چارچوبی منصفانه و کارآمد برای حمایت از نوآوران و مخترعان سودمند باشد.

پس از صدور رأی *SCA*، پژوهشگران آمریکایی باتوجه‌به پیامدهای این رأی، توجه بیشتری به کارآمدی این سازوکارها معطوف کردند. در حقوق ایران، اما پژوهش مستقلی درباره پرونده‌های نقض اختراع و مفاهیمی مانند مرور زمان و سازوکارهای مربوط انجام نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه می‌توان با تکیه بر آموزه‌های مرور زمان، مهلت قانونی و استاپل منصفانه، تعادلی میان حقوق مخترعان و ناقضان نوآور در نظام حقوقی آمریکا برقرار کرد، و این آموزه‌ها چه نقشی در اصلاح و تقویت نظام حقوقی ایران می‌توانند ایفا کنند.

ساختار مقاله به‌این‌ترتیب است: ابتدا مبانی نظری و حقوقی مرور زمان، مهلت قانونی و استاپل منصفانه در حقوق آمریکا بررسی می‌شود. سپس نمونه‌هایی از پرونده‌های مهم، به‌ویژه پرونده *SCA*,

تحلیل می‌گردد. در پایان، با رویکردی تطبیقی، وضعیت حقوق ایران بررسی و قابلیت استفاده از این آموزه‌ها برای تقویت حمایت از نوآوران تحلیل می‌شود.

۱. مفاهیم و مبانی

در این بخش، مبانی و مفاهیم مرور زمان، استاپل منصفانه و مهلت قانونی بررسی می‌شوند تا دیدگاهی کلی نسبت به موضوع ارائه گردد.

۱.۱. مفاهیم

برای تبیین بهتر موضوع، ابتدا هریک از مفاهیم مرور زمان، مهلت قانونی و استاپل منصفانه توضیح داده می‌شود. در نظام قضایی آمریکا، آموزه‌های استاپل منصفانه گاهی به‌عنوان جایگزینی برای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این بخش، تلاش می‌شود عناصر، شرایط و آثار حقوقی هر یک از این سازوکارها به‌صورت روشن بیان شود تا خواننده بتواند نقش آنها در تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان نوآور را درک کند.

۱.۱.۱. مفهوم مرور زمان

آموزه مرور زمان به‌عنوان یک اصل قضایی ابزاری برای محدود کردن دعاوی کهنه است آموزه‌ای که مقرر می‌دارد انصاف به خواهانی کمک نخواهد کرد که تأخیر غیرموجه و غیرمنطقی او، در صورت طرح دعوا، موجب زیان به خواننده می‌شود. هدف مرور زمان این است که با منع طرح دعاوی کهنه، از خواننده در برابر زیانی حمایت کند که ممکن است به دلیل تأخیر غیرمنطقی خواهان متحمل شود.^۱ در حقوق اختراع، آموزه مرور زمان دارندگان حق اختراع را به طرح سریع دعاوی ترغیب می‌کند، زیرا تأخیر در طرح دعوا ممکن است آنها را با خطر از دست دادن کلی یا جزئی حق جبران خسارات مواجه سازد.^۲ سیر تحول مرور زمان نشان می‌دهد پیش از سال ۱۹۳۸، یعنی پیش از ادغام نظام‌های جداگانه حقوق و انصاف، قاعده رایج این بود که دفاع بر مبنای مرور زمان صرفاً در دادگاه‌های انصاف قابل طرح بود. در قانون سال ۱۹۵۲، در بند دوم ماده ۲۸۲ در خصوص دفاعیات نقض از عدم قابلیت اجرا نام برده

1. DeFranco, Denise W and Nancy J. Mertz. "Brief of Amicus Curiae American Intellectual Property Law Association in Support of Neither Party, SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, No. 15-927". Supreme Court of the United States, July 22, 2016. Available At: <https://www.aipla.org/docs/default-source/advocacy/judicial/aippla-amicus-sca-v-first-quality.pdf>. (last visited 2025.03.02). pp. 4-5.

2. Broder, Amie N. "Comparing Apples to Apples: Importing the Doctrine of Adverse Possession in Real Property to Patent Law" *NYU Journal of Law & Liberty*. Vol.557. 2007. P.575.

می‌شود. همان‌طور که در بیانیه‌های رسمی مجلس نمایندگان کنگره ذکر شده است، دفاع از عدم قابلیت اجرا به واژه‌ای اشاره دارد که در بسیاری از آرای دادگاه‌ها به کار می‌رود. در زمان تصویب این قانون، مفهوم عدم قابلیت اجرا شامل مواردی چون مرور زمان و عدم تغییر موقعیت حقوقی (استاپل) می‌شد. برای شفاف‌سازی مفهوم قانون سال ۱۹۵۲ و اطمینان از اینکه این موارد تحت عنوان عدم قابلیت اجرا قرار می‌گیرند، یکی از نویسندگان قانون اختراعات دو سال پس از تصویب آن اظهار داشت که ماده ۲۸۲ این قانون شامل دفاعیات انصافی نظیر مرور زمان و استاپل خواهد بود.^۱

آموزه مرور زمان نیازمند اثبات دو عنصر است: نخست عدم دقت از سوی طرفی که دفاع علیه او مطرح شده است؛ یعنی حق اختراع پس از تأخیر غیرمنطقی و بدون توضیح پیگیری شده باشد که سوءاستفاده فاحشی از نظام قانونی حق اختراع در شرایط کلی محسوب شود، و دوم زیان به طرفی که دفاع را مطرح کرده است.^۲ یعنی باید نشان داده شود که خواننده در دوره تأخیر، در فناوری مورد ادعا سرمایه‌گذاری کرده، روی آن کار کرده یا از آن استفاده کرده است.^۳ مخترع همچنین می‌تواند برای رد دفاع مبتنی بر مرور زمان، مدارکی ارائه کند که نشان دهد تأخیر او منطقی بوده، یا اینکه خواننده در طول دوره تأخیر هیچ‌زبانی متحمل نشده است، یا هر دو مورد به‌طور هم‌زمان صدق می‌کند.^۴

آموزه مرور زمان می‌تواند حتی زمانی اعمال شود که هیچ ارتباط مستقیمی میان دارنده حق اختراع و ناقض وجود ندارد و ممکن است خواننده از وجود حق اختراع یا مالک آن بی‌اطلاع باشد. با این حال، حتی در صورت اطلاع ناقض از نقض، مرور زمان قابل دفاع است، اگر دارنده حق اختراع در طول دوره مذکور اقدامی نکرده باشد.^۵ گفتنی است که اثر مرور زمان از زمان وقوع نقض تا زمان طرح دعوا ادامه دارد.^۶

1. Laser, Christa J. "Equitable Defenses in Patent Law". *UNIVERSITY OF MIAMI LAW REVIEW*, Vol. 75, 1, 2020, p. 33.

2. DeFranco, Denise W and Nancy J. Mertz. *op.cit.* pp. 4-5.

3. United States District Court for the Eastern District of California, " Seaboard International, Inc. v. Cameron International Corp., Case No. 1:13-CV-00281-MLH-SKO Fresno Division, Order Granting in Part and Denying in Part Plaintiff's Motion to Dismiss Counterclaims and Strike Affirmative Defenses". Available At: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-caed-1_13-cv-00281/pdf/USCOURTS-caed-1_13-cv-00281-5.pdf. p. 6.

4. Sprint Communications Company L.P. v. Comcast Cable Communications LLC, et al. Case No. 11-2684-JWL, and Sprint Communications Company L.P. v. Time Warner Cable, Inc., et al. Case No. 11-2686-JWL. United States District Court for the District of Kansas. Memorandum and Order. Available At: https://ecf.ksd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2011cv2684-318.p.44.

5. Broder. *Op.cit.* p.565.

6. Peñalver, Eduardo and Oskar Liivak. "The Right Not to Use in Property and Patent Law", *Cornell Law Review*, Vol. 98, 1437, 2013, p.1492.

دفاع مبتنی بر مرور زمان یک دفاع شخصی است و موجب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع نمی‌شود. به عبارت دیگر، مخترع همچنان می‌تواند علیه اشخاص ثالث طرح دعوا کند.^۱ بنابراین، آموزه مرور زمان مفهومی رایج در دادگاه‌های انصاف بوده و براساس نظر برخی مفسران، در ماده ۲۸۲ قانون اختراعات سال ۱۹۵۲ آمریکا به‌عنوان دفاع قانونی برای خوانندگان در برابر نقض حق اختراع تدوین شده است. طبق این آموزه، خواننده باید تأخیر غیرموجه و غیرمنطقی خواهان را اثبات کند و نشان دهد که این تأخیر موجب زیان او شده است. در صورت اثبات این عناصر، درخواست جبران خسارت‌های پیش از طرح دعوا از سوی خواهان رد خواهد شد.

۱.۱.۲. استاپل منصفانه

آموزه استاپل منصفانه در حقوق اختراع ابتدا از طریق رویه قضایی شکل گرفت و همانند مرور زمان، دفاعی با سابقه طولانی در پرونده‌های اختراع است. این آموزه به‌عنوان راهکاری مبتنی بر انصاف علیه مالکین اختراع بی‌وجدان به رسمیت شناخته شده است و به‌ویژه زمانی کاربرد دارد که گمراهی خواننده و زیان ناشی از آن به اثبات برسد.^۲

اغلب مفسران معتقدند که در اواسط قرن بیستم، به‌دلیل اهمیت این آموزه، کنگره تلاش کرد؛ مانند مرور زمان، آن را در قانون اختراعات تثبیت کند؛ به‌ویژه از طریق تصویب دفاع «غیرقابل اجرا بودن» در ماده ۲۸۲ قانون اختراعات ۱۹۵۲.^۳

اولین عنصر استاپل منصفانه به رفتار یا اظهارات دارنده حق اختراع مربوط است که باید به‌نحوی گمراه‌کننده اطلاعاتی منتقل کند. نقض‌کننده باید به‌واسطه این رفتار به این باور برسد که فعالیت‌های او با مزاحمت از سوی دارنده حق اختراع روبه‌رو نخواهد شد. به عبارت دیگر، دارنده حق اختراع باید رفتاری انجام دهد که ناقض به‌طور منطقی نتیجه بگیرد او قصد اقامه دعوا علیه وی ندارد. این رفتار می‌تواند شامل اظهارات خاص، اقدامات، عدم اقدام، یا حتی سکوت در شرایطی باشد که تعهدی برای اظهارنظر وجود دارد.

1. Karshedt. Dmitry. Mark D Janis and Ted M. Sichelman, 2021, "Patent Law: An Open-Source Casebook," GW Law Faculty Publications & Other Works, Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3837431, p. 2.

2. United States District Court for the Eastern District of California, " Seaboard International, Inc. v. Cameron International Corp., Case No. 1:13-CV-00281-MLH-SKO Fresno Division, Order Granting in Part and Denying in Part Plaintiff's Motion to Dismiss Counterclaims and Strike Affirmative Defenses". Available At: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-caed-1_13-cv-00281/pdf/USCOURTS-caed-1_13-cv-00281-5.pdf. p. 6

3. Laser. *Op.cit.* pp.6-7.

علاوه بر این، ناقض ادعایی باید بر این رفتار تکیه کند و به واسطه آن دچار زیان مادی شده باشد. اگر دارنده حق اختراع بتواند دعوای خود را پیگیری کند، خواننده به شدت ضرر خواهد دید.^۱ دفاع مرور زمان و استاپل منصفانه شباهت‌هایی دارند و حتی عناصر مشترکی را دربرمی‌گیرند، زیرا هر دو می‌توانند مانع رسیدگی به دعوا معتبر شوند. با این حال، این دو آموزه یکسان نیستند و برای مقابله با انواع مشخصی از رفتارهای غیرمنصفانه طراحی شده‌اند. استاپل منصفانه برخلاف مرور زمان، مستلزم وجود ارتباط میان طرفین است و آگاهی ناقض از حق اختراع ادعا شده ضروری است.^۲ اثبات استاپل منصفانه به مراتب دشوارتر از مرور زمان است. در دفاع مرور زمان، خواننده کافی است تأخیر غیرمنطقی و غیرقابل توجیه مخترع را اثبات کند و نشان دهد که دچار زیان شده است. اما در استاپل، خواننده باید سه عنصر را ثابت کند: رفتار یا کردار گمراه‌کننده دارنده حق اختراع، تکیه ناقض بر این رفتار، و زیان ناشی از آن.

تفاوت دیگر این است که هرچند هر دو آموزه صرفاً بر قابلیت اجرای ادعای نقض تأثیر می‌گذارند و به اعتبار کلی اختراع خدش‌های وارد نمی‌کنند،^۳ استاپل منصفانه می‌تواند مانع پیشبرد دعوای خواهان و رد کامل دعوای جبران خسارت‌های گذشته و آینده شود.^۴ بنابراین، این آموزه آثار قوی‌تر و جامع‌تری برای حمایت از خواننده فراهم می‌کند، در حالی که مرور زمان عمدتاً خسارت‌های گذشته را محدود می‌کند. در مجموع، خواننده در صورت اثبات عناصر استاپل منصفانه، از کلیه ادعاهای جبران خسارت چه پیش از طرح دعوا و چه پس از آن معاف خواهد شد و دعوای خواهان رد می‌شود. شدت ضمانت اجرا در این آموزه ناشی از رفتار گمراه‌کننده خواهان است. گفتنی است که در استاپل نیازی به اثبات تأخیر غیرموجه و غیرمنطقی خواهان نیست، اما خواننده باید نشان دهد که به رفتار و گفتار گمراه‌کننده خواهان تکیه کرده و بر روی اختراع سرمایه‌گذاری نموده است.

۱.۱.۳ مهلت قانونی

قواعد مهلت قانونی، مشابه آموزه مرور زمان، برای تضمین عدالت به نفع خواننده وضع می‌شوند. این قواعد به خواننده اطمینان می‌دهند که پس از گذشت مدت‌زمان مشخصی، برای برخی خسارات احتمالی

1. Karshedt. Dmitry, Mark D Janis and Ted M. Sichelman. pp.65-66.

2. Broder. *Op.cit.* p.65.

3. Crain. N. Andrew. Dan R. Green, and Thomas Horstemeyer. "Morris & Associates, Inc. v. John Bean Technologies Corporation, Petition for Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. Available At: https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-495/66897/20181015154405505_Petition.pdf. P.1.

4. DeFranco. Denise W and Nancy J. Mertzal, *Op.cit.*, pp.4-5.

مسئول شناخته نخواهد شد. هدف از این قوانین ارتقای انصاف و جلوگیری از غافلگیری‌هایی است که ممکن است از احیای دعاوی رها شده یا فراموش شده ناشی شود.^۱

در قانون ثبت اختراع آمریکا مصوب ۱۹۵۲، کنگره به‌طور صریح دوره‌ای مشخص کرده است که طی آن خواهان می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع اقدام نماید. این بازه زمانی مطابق ماده ۲۸۶ قانون ۳۵ ایالات متحده (35 U.S.C. § 286) تعیین شده است.^۲ براساس این ماده، جبران خسارت برای نقض‌هایی که بیش از شش سال قبل از طرح دعوا رخ داده‌اند، امکان‌پذیر نیست. با این حال، هر عملی که در طول این شش سال انجام شود، حتی اگر پس از این مدت ادامه یابد، قابل پیگیری و مستحق خسارت خواهد بود.^۳

پیش از آن نیز در سال ۱۸۹۷، کنگره قانونی تصویب کرد که مدت‌زمان مشخصی برای طرح دعاوی نقض اختراعات در دادگاه‌های انصاف تعیین می‌کرد و مشابه قانون ۱۹۵۲، هیچ سود یا خسارتی برای نقض‌هایی که بیش از شش سال قبل از طرح دعوا رخ داده باشد، قابل جبران نبود.^۴

قواعد مهلت قانونی با مرور زمان تفاوت‌هایی دارند. مهلت قانونی از پیش تعیین شده و غیرقابل تغییر است، درحالی‌که اعمال مرور زمان (laches) به نظر و تشخیص قاضی وابسته است. مهلت قانونی میان تأخیرهای موجه و غیرموجه تمایزی قائل نمی‌شود و با هدف تضمین نتایج عینی و منصفانه وضع شده است،^۵ درحالی‌که مرور زمان به دادگاه امکان می‌دهد بین تأخیرهای موجه و غیرموجه تمایز قائل شود.

برخی صاحب‌نظران معتقدند تصویب ماده‌ای برای مهلت قانونی نشان می‌دهد که کنگره تصمیم گرفته است زمان‌بندی دعاوی را براساس یک قاعده ثابت و عمومی تعیین کند، نه از طریق تصمیم‌گیری قضایی موردی که معمولاً در دفاع مرور زمان رخ می‌دهد. در مجموع، قانون مهلت قانونی زمان مشخصی را برای دریافت جبران خسارت قانونی تعیین می‌کند و خواهان باید طی شش سال از تاریخ وقوع نقض اقدام کند. این مهلت هم به خواهان فرصت مناسبی برای پیگیری حقوق خود می‌دهد و هم از خواننده حمایت می‌کند تا ضررهای ناشی از جبران خسارت هنگفت بر سرمایه‌گذاری‌های قبلی وی کاهش یابد. برخلاف مرور زمان، این مهلت تابع نظر قضات نیست و یک قاعده قانونی مشخص است.

1. Carter, *Op.cit*, p.707.

2. DeFranco. Denise W and Nancy J. Mertzal, *Op.cit*, pp.2-3.

3. Karshedt. Dmitry. Mark D Janis and Ted M. Sichelman, *Op.cit*, pp.65-66.

4. Karshedt, Dmitry, Mark D Janis and Ted M. Sichelman, *Op.cit*, p.61.

5. DeFranco, Denise W and Nancy J. Mertzal, *Op.cit*, p.5.

۱.۲. مبانی

۱.۲.۱. مبانی حقوقی مرور زمان، استاپل منصفانه و مهلت قانونی

مرور زمان، استاپل منصفانه و مهلت قانونی هر یک از جمله نهادهای حقوقی‌اند که باهدف ایجاد تعادل میان حقوق مالک اختراع و منافع عمومی نهادینه شده‌اند. مرور زمان به‌عنوان دفاعی شکلی، مانع از مطالبه حقوق پس از گذشت مدتی مشخص می‌شود و به جلوگیری از دعاوی دیر هنگام کمک می‌کند. در حقوق آمریکا، مرور زمان به‌طور مستقل قابل استناد است و می‌تواند علیه خواهان منفع‌ال اعمال شود. استاپل منصفانه زمانی اعمال می‌شود که خواننده بتواند ثابت کند خواهان با رفتار یا اظهارات خود او را همراه کرده و براساس این اعتماد، اقدامی کرده که منجر به زیان شده است. این نهاد از سوءاستفاده خواهان و ایجاد بی‌عدالتی جلوگیری می‌کند. مهلت قانونی توسط قانونگذار تعیین می‌شود و مدت مشخصی برای طرح دعوا در نظر می‌گیرد. مهلت قانونی فرصت کافی برای استیفای حقوق مخترع فراهم می‌کند و درعین حال از طرح دعاوی دیر هنگام جلوگیری می‌کند.

۱.۲.۲. مبانی اقتصادی

کارکرد اقتصادی این نهادها قابل توجه است و هدف آنها ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران و نوآوران است: مرور زمان از طریق محدود کردن دوره مطالبه، خطر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی شرکت‌ها و نوآوران را کاهش می‌دهد. شرکت‌ها می‌دانند که پس از مدت مشخص، امکان طرح دعوا علیه آنها محدود می‌شود و می‌توانند با اطمینان سرمایه‌گذاری کنند. استاپل منصفانه تضمین می‌کند که مخترع بتواند از رفتار فریبنده خود برای ایجاد سود نامشروع بهره‌بردار می‌کند. این امر از سرمایه‌گذاری‌های غلط جلوگیری و فضای بازار را شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر می‌کند. مهلت قانونی با ایجاد چارچوب زمانی مشخص، از هزینه‌های دادرسی بی‌جهت و دعاوی دیر هنگام جلوگیری می‌کند و منابع اقتصادی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کند. باتوجه به تفکیک‌پذیری و کارکرد متفاوت این سه نهاد، جمع آنها می‌تواند به ایجاد توازن میان حقوق مخترعان، منافع سرمایه‌گذاران و توسعه نوآوری کمک کند. در نبود هریک از این سازوکارها، خطر و عدم قطعیت اقتصادی افزایش می‌یابد و ممکن است منافع عمومی و نوآوران آسیب ببیند. در نتیجه، هرچند

قانون ایران هنوز مقررات مستقلی در این زمینه ندارد، می‌توان با بهره‌گیری از اصول کلی حقوقی و تطبیق تجربیات بین‌المللی، چنین تعادلی را در نظام حقوقی کشور ایجاد نمود.

۲. پرونده‌های مشهور

درخصوص مرور زمان، دفاع مهلت قانونی و استاپل منصفانه آرای مهمی صادر شده است که به بررسی آنها پرداخته می‌شود.

۲.۱. پرونده مشهور SCA^۱

در اوت سال ۲۰۱۰، شرکت SCA دعوی نقض حق اختراع خود را علیه شرکت First Quality مطرح کرد. در پاسخ، خواننده دفاعیات مبتنی بر مرور زمان و استاپل منصفانه را ارائه داد و دادگاه بدوی این دفاعیات را پذیرفت.^۲

پس از تجدیدنظرخواهی، محور اصلی پرونده این بود که آیا آموزه مرور زمان می‌تواند مانع جبران خسارات در دوره شش‌ساله مهلت قانونی شود. دادگاه تجدیدنظر حکم داد که مرور زمان می‌تواند مانع جبران خسارات پیش از اقامه دعوا شود که در مهلت قانونی شش‌ساله ایجاد شده‌اند،^۳ هرچند در رسیدن به این نتیجه اختلاف نظر شدیدی وجود داشت.

پیش از صدور رأی تجدیدنظر، دیوان عالی ایالات متحده در پرونده Petrella در صوص حقوق مالکیت ادبی و هنری حکم صادر کرده بود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر استدلال کرد که حقوق اختراع با حقوق مالکیت ادبی و هنری متفاوت است و نگرانی‌های دیوان عالی در پرونده Petrella درخصوص تفکیک قوا در حقوق اختراع صدق نمی‌کند، زیرا کنگره به‌طور خاص دفاع مرور زمان را در قانون اختراعات تصویب کرده است. طبق تحلیل دادگاه، ماده § ۲۸۶ قانون اختراعات بازه زمانی شش‌ساله برای جبران خسارت قانونی تعیین می‌کند و ماده § ۲۸۲ مرور زمان را به‌عنوان یک دفاع قانونی در برابر جبران خسارت در نظر می‌گیرد؛ بنابراین این دو دفاع قانونی هستند و نگرانی در مورد تفکیک قوا وجود ندارد.^۴

1. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC.

2. Congressional Research Service, Patent Law: "A Primer and Overview of Emerging Issues", Available At: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44962.p.7>.

3. Laser, *Op.cit.*, p.36.

4. Congressional Research Service, Patent Law, *Op.cit.*, p.8.

ماده ۲۸۶ با عبارت «مگر اینکه قانون به گونه‌ای دیگر مقرر کرده باشد» آغاز می‌شود و ماده ۲۸۲ در واقع استثنایی برای آن محسوب می‌شود.^۱

باین‌حال، در سال ۲۰۱۷، دیوان عالی ایالات متحده در پرونده SCA تصمیم گرفت که مرور زمان در چارچوب مهلت قانونی شش‌ساله قابل‌اعمال نیست.^۲ دیوان عالی توضیح داد که وقتی کنگره به‌طور صریح مهلت قانونی برای طرح دعوا تعیین کرده باشد، مرور زمان نمی‌تواند قصد روشن قانونگذار را نادیده بگیرد.

باوجود این، دیوان عالی به‌طور صریح تأکید کرد که استاپل منصفانه همچنان به‌عنوان یک راه‌حل منصفانه معتبر است و می‌تواند در شرایط مناسب مانع پیشبرد دعوا یا کاهش جبران خسارت شود؛ بنابراین، پرونده SCA نشان‌دهنده اهمیت استاپل منصفانه در حفاظت از خواننده‌هاست، حتی زمانی که قوانین مهلت قانونی به‌طور صریح دوره زمانی مشخصی برای جبران خسارت تعیین کرده‌اند.

۲.۲. پرونده Petrella

پرونده Petrella ناشی از اختلاف در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری و مربوط به یک فیلم^۳ بود.^۴ هرچند این پرونده مستقیماً به حقوق اختراع مربوط نمی‌شود، تأثیر قابل توجهی بر پرونده‌های نقض اختراع و تحلیل دفاعیات مبتنی بر مرور زمان و استاپل منصفانه داشت و به همین دلیل در این بخش ذکر می‌شود. طبق قانون، دعاوی مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری دارای مهلت قانونی سه‌ساله‌اند. خواننده در پرونده ادعا کرد که تأخیر خانم Petrella در طرح دعوا به شرکت آسیب رسانده است، زیرا سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای بهره‌برداری از فیلم انجام داده است و برخی از شاهدانی که می‌توانستند به نفع او شهادت دهند، پیش از طرح دعوا فوت کرده یا دچار فراموشی شده‌اند. با توجه به تأخیر طولانی Petrella، هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر به نفع خواننده رأی دادند و پرونده به دلیل مرور زمان رد شد.^۵

باین‌حال، دیوان عالی ایالات متحده حکم داد که آموزه مرور زمان برای جلوگیری از دعاوی نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری که در چارچوب دوره زمانی سه‌ساله مهلت قانونی مطرح می‌شوند، قابل اعمال نیست. دیوان تأکید کرد که مرور زمان نمی‌تواند مانع از جبران خسارت‌های قانونی شود که مهلت

1. Karshedt. Dmitry, Mark D Janis and Ted M. Sichelman, *Op.cit*, pp.54-55.

2. Crain. N. Andrew, Dan R. Green, and Thomas Horstemeyer, *Op.cit*, p.1.

3. Raging Bull

4. Karshedt. Dmitry, Mark D Janis and Ted M. Sichelman, *Op.cit*, p.52.

5. Congressional Research Service, Patent Law, *Op.cit*, p.7.

قانونی مشخص دارند. این آموزه صرفاً در مواردی کاربرد دارد که قانونگذار برای ارزیابی به موقع بودن دعوا، راه حل قانونی تعیین نکرده باشد.^۱

شایان ذکر است که دیوان عالی در این پرونده نیز بر اعتبار استاپل منصفانه به عنوان یک راه حل انصاف محور تأکید کرد. استاپل منصفانه، به ویژه در دعاوی مربوط به مالکین بی وجدان که موجب گمراهی و زیان خواننده شده اند، مدت هاست به رسمیت شناخته شده است.^۲ زمانی که مالک حقوق مالکیت ادبی و هنری در خودداری از طرح دعوا، اطلاعات گمراه کننده و فریبنده ارائه دهد و خواننده بر اساس آن اطلاعات، سرمایه گذاری یا اقدامات خود را انجام دهد، دکتربین استاپل می تواند تمام ادعاهای مالک و تمام طرق جبران خسارت را غیر قابل اجرا کند.^۳

۲.۳. پرونده آکرمن^۴

در این پرونده، خواهان پیش از طرح دعوا، ادعای نقض حق اختراع را به خواننده اعلام کرده بود. باین حال، بیش از هشت سال هیچ گونه ارتباطی میان طرفین برقرار نشد. در این فاصله، خواننده سرمایه گذاری گسترده ای در تجهیزات انجام داد و فعالیت تجاری خود را به شکل چشمگیری گسترش داد. دادگاه بدوی با استناد به هر دو دفاع «استاپل منصفانه» و «مرور زمان»، حکم به رد دعوی خواهان صادر کرد.^۵

دادگاه تجدیدنظر نیز در سال ۱۹۹۲ این رأی را تأیید نمود. بر اساس نظر دادگاه، دفاع مرور زمان می تواند مانع مطالبه خسارت ناشی از نقض حق اختراع شود، حتی اگر دعوا در مهلت قانونی پیش بینی شده از سوی کنگره اقامه شده باشد. در استدلال دادگاه آمده بود که ماده ۲۸۲ قانون اختراعات ایالات متحده، آموزه مرور زمان را به عنوان یکی از دفاعیات پذیرفته است و ادغام قواعد حقوقی و انصاف، امکان استناد به مرور زمان را در دعاوی مربوط به خسارت فراهم می کند.^۶ دادگاه تصریح کرد که مرور زمان دفاعی شناخته شده ذیل ماده ۳۵ 282 U.S.C. است و مطابق دیدگاه سنتی، تنها مانع از مطالبه خسارات پیش از زمان اقامه دعوا می شود.^۷

1. DeFranco, Denise W and Nancy J. Mertz, *Op.cit*, p.8.
2. Crain. N. Andrew, Dan R. Green, and Thomas Horstemeyer, *Op.cit*, p.1.
3. Shaffer. Molly and Van Houweling, *Op.cit*, p.554.
4. A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.
5. Carter, *Op.cit*, p.705.
6. Karshedt. Dmitry. Mark D Janis and Ted M. Sichelman, *Op.cit*, p.14.
7. Carter, *Op.cit*, p.707.

به‌طور کلی، این پرونده و موارد مشابه نشان می‌دهند که دادگاه‌های تجدیدنظر، مرور زمان را دفاعی مستقل و درعین حال قابل جمع با دفاعیات مبتنی بر مهلت قانونی و استاپل منصفانه تلقی کرده‌اند. باین حال، دیوان عالی در پرونده *SCA* تأکید کرده است که در صورت تعیین مهلت قانونی از سوی قانونگذار، امکان استناد به دفاع مرور زمان وجود ندارد و نمی‌توان حقوق قانونی مخترع در طرح دعوا را نادیده گرفت.

۳. تحلیل پرونده *SCA*

پرونده *SCA* از دید بسیاری از حقوق دانان نقطه عطفی در رویه دادگاه‌های ایالات متحده در حوزه اختراعات تلقی می‌شود؛ به باور برخی مفسران، این رأی نظم و هماهنگی میان آموزه‌های «مرور زمان» و «استاپل منصفانه» را بر هم می‌زند. باین حال، رأی صادره موافقان و مخالفانی دارد که در ادامه به دیدگاه‌های آنان اشاره می‌شود.

۳.۱. نظر موافقان رأی دیوان

طرفداران رأی دیوان عالی بر این باورند که رعایت هماهنگی حقوقی، احترام به قانون و اهداف سیاستگذاری در نظام ثبت اختراع ایجاب می‌کند که «مرور زمان» به‌عنوان مانعی برای مطالبه خسارت شناخته نشود. به‌اعتقاد آنان، همان‌طور که در پرونده *Petrella* نیز تصریح شده است، وقتی قانونگذار برای طرح دعوا مهلت مشخصی تعیین کرده است، نیازی به ایجاد قاعده‌ای موازی تحت عنوان مرور زمان وجود ندارد.^۱ از این منظر، دیوان عالی با این حکم کوشیده است نظام ثبت اختراع را با سایر حوزه‌های حقوق فدرال همسو سازد.^۲

براساس این نظر، ماده ۲۸۶ قانون اختراعات ایالات متحده (35 U.S.C. § 286) با تعیین یک بازه زمانی مشخص برای طرح دعاوی خسارت، فضای مناسبی در اختیار خواهان قرار می‌دهد تا پس از اطلاع از نقض احتمالی، با دقت و آرامش تصمیم بگیرد. این بازه زمانی به او فرصت می‌دهد تا موضوع را بررسی کند، با وکیل مشورت نماید، با خواننده وارد مذاکره شود و امکان حل‌وفصل دوستانه اختلاف را ارزیابی کند.^۳ در مقابل، اگر مرور زمان بر این بازه قانونی تحمیل شود، عملاً فرصت کافی از خواهان

1. DeFranco. Denise W and Nancy J. Mertzal, *Op.cit*, pp.2-3.

2. Holbrook, *Op.cit*, p.16.

3. DeFranco. Denise W and Nancy J. Mertzal, *Op.cit*, p.9.

سلب می‌شود و او ناچار می‌گردد صرفاً به منظور جلوگیری از انقضای مهلت، به سرعت طرح دعوا کند. چنین وضعی برخلاف هدفی است که کنگره صراحتاً در ماده ۲۸۶ دنبال کرده است.^۱ علاوه بر این، موافقان استدلال می‌کنند حتی اگر ماده ۲۸۲ (1) (b) دفاع مرور زمان را شامل شود، این به معنای امکان استفاده از آن برای جلوگیری از طرح دعوی خسارت در محدوده زمانی مقرر در ماده ۲۸۶ نیست. به نظر آنان، چنین تفسیری امری نامتعارف و تقریباً بی‌سابقه خواهد بود؛ زیرا منطقی نیست کنگره در قانون اختراعات هم مهلت قانونی مستقل و هم مقرره‌ای موازی برای مرور زمان وضع کرده باشد.^۲ در نتیجه، موافقان بر این عقیده‌اند که عدم پذیرش مرور زمان در بازه قانونی مقرر، رأی دیوان عالی را با پرونده‌های مشابه در حوزه مالکیت ادبی و هنری هماهنگ می‌سازد. به باور آنان، این رویکرد به مخترعان اطمینان خاطر بیشتری برای استفاده از حق اقامه دعوا می‌دهد و اجرای مؤثرتر حقوق ایشان را تضمین می‌کند.

۳.۲. نظرات مخالفان رأی دیوان

مخالفان رأی دیوان عالی بر این باورند که با صدور این حکم، تعادل میان دفاعیات انصاف‌محور - از جمله مرور زمان، استاپل منصفانه و مهلت قانونی - مختل شده و نظم سنتی این حوزه تحت تأثیر قرار گرفته است. هریک از این دفاعیات سابقه طولانی در پرونده‌های اختراع دارند و به رفع چالش‌های ویژه در این حوزه کمک می‌کردند.

به عقیده آنان، ممنوعیت کامل استفاده از مرور زمان به عنوان دفاع در برابر خسارات نقضی که طی شش سال پیش از ثبت دادخواست رخ داده، شکافی در حمایت از خوانندگان ایجاد کرده است. حذف این امکان به این معناست که هیچ‌یک از دفاعیات قانونی یا انصاف‌محور نمی‌تواند خوانندگان را در برابر مخترعان که با تأخیر غیرموجه و سوءاستفاده از فرصت‌ها زیان ایجاد می‌کنند، به طور کامل محافظت کند.^۳ مخالفان تأکید می‌کنند که حتی با وجود مهلت قانونی در قانون ۱۹۵۲، هنوز چالش‌هایی باقی است. نادیده گرفتن پیشینه حقوقی آموزه مرور زمان ممکن است شکافی جدید در نظام ثبت اختراع ایجاد کند و پیامدهای حقوقی ناعادلانه‌ای به همراه داشته باشد.^۴ شرایط خاص هر پرونده ممکن است ایجاب کند که حتی طرح دعوا در سال پنجم نیز دیر هنگام باشد؛^۵ بنابراین دفاع مرور زمان باید در چنین مواردی پذیرفته شود.

1. DeFranco, Denise W and Nancy J. Mertz, *Op.cit*, p.10.

2. Karshedt, Dmitry. Mark D Janis and Ted M. Sichelman, *Op.cit*, pp.54-55.

3. Carter, *Op.cit*, p.720.

4. Karshedt, Dmitry. Mark D Janis and Ted M. Sichelman, *Op.cit*, p.59.

5. DeFranco, Denise W and Nancy J. Mertz, *Op.cit*, p.13.

وقتی خواننده اقداماتی انجام می‌دهد که ادعای قانونی نقض ایجاد می‌کند، اغلب پیش از آن تصمیمات تجاری و فناوری مهمی اتخاذ شده است که او را در موقعیت ضعیفی نسبت به مخترع بی‌وجدان قرار می‌دهد.^۱ بدون وجود مرور زمان، ناقضان نوآور هیچ حمایتی در برابر ادعاهای دیر هنگامی که موفقیت تجاری آنها را به چالش می‌کشد، نخواهند داشت.^۲

مخالفان همچنین بر این باورند که آموزه استاپل منصفانه در دعاوی اختراع به‌طور کامل قابل اجرا نیست. استاپل منصفانه نیازمند وجود ارتباط مستقیم میان خواهان و خواننده و اتکا به رفتار گمراه‌کننده خواهان است،^۳ اما در بسیاری از پرونده‌های اختراع، این عناصر موجود نیستند. در شرایطی که شواهد به نفع خواننده از بین رفته است یا خواننده در محصول ناقص سرمایه‌گذاری کرده باشد، استاپل نمی‌تواند جایگزین مرور زمان شود.^۴

سابقه قضایی نیز نشان می‌دهد که پیش از تصویب قانون ۱۹۵۲، همه دادگاه‌های تجدیدنظر بر این باور بودند که مرور زمان می‌تواند مانع از جبران خسارات شود. حتی پس از تصویب قانون، بسیاری از دادگاه‌ها معتقد بودند که این دفاع در مهلت قانونی نیز قابل اعمال است.^۵ برخی مخالفان حتی پیشنهاد می‌کنند در صورت کوتاهی مخترعان منفعلی یا بی‌وجدان، حق خودکار به ناقص منتقل شود تا مخترع مجبور شود فوراً اقدام کند یا خطر از دست دادن کامل حقوق مالکیت فکری را بپذیرد.^۶

در نتیجه، مخالفان بر این نظرند که عدم اعمال مرور زمان در مهلت قانونی موجب از دست رفتن کارکرد این آموزه در حمایت از سرمایه‌گذاران و ناقضان نوآور شده است. آنان جمع میان قواعد مرور زمان، مهلت قانونی و استاپل منصفانه را مطلوب‌تر می‌دانند؛ چراکه هر یک شرایط و آثار خاص خود را دارند و به رفع چالش‌های ویژه‌ای کمک می‌کنند. به این ترتیب، اگر خواننده در مهلت قانونی ثابت کند که تأخیر خواهان موجب زیان شده است، می‌تواند از جبران خسارت معاف شود و در مقابل خواهان نیز می‌تواند توجیه منطقی برای تأخیر ارائه کند. چنین رویکردی حقوق طرفین را به‌طور متوازن حمایت می‌کند و با هدف قانونگذار یعنی حمایت متعادل از مخترعان و ناقضان نوآور همسو است.

1. Peñalver, Eduardo and Oskar Liivak, *Op.cit*, 1492.

2. Congressional Research Service. Patent Law, *Op.cit*, p.12.

3. Carter, *Op.cit*, p.720.

4. Congressional Research Service. Patent Law, *Op.cit*, p.555.

5. Waxman. Seth P, "May You Live in Interesting Times: Patent Law in the the Supreme Court", *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol. 17, No.1, 2018. pp. 225.

6. Broder, *Op.cit*, p.765.

۴. تطبیق موضوع با وضعیت حقوقی ایران

نهادهای مرور زمان، استاپل منصفانه و مهلت قانونی در بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارند، هرچند شکل و کاربرد آن‌ها متفاوت است. به‌عنوان نمونه در نظام حقوق نوشته فرانسه مهلت قانونی معمولاً به‌صورت Prescription تعریف می‌شود و محدودیت زمانی مشخصی برای طرح دعوا یا مطالبه حق ایجاد می‌کند و هدف اصلی آن حفظ امنیت حقوقی، جلوگیری از دعاوی دیرهنگام و کاهش نااطمینانی اقتصادی است. این مهلت به‌عنوان ابزاری قانونی برای ایجاد تعادل میان طرفین و جلوگیری از دعاوی دیرهنگام عمل می‌کند. نهاد Equitable Estoppel در حقوق کامن لا شکل کلاسیک دارد. در نظام حقوقی فرانسه نیز در سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۲۰۱۱ مفهوم principe de l'estoppel مورد توجه مراجع قضایی کشور فرانسه قرار گرفته است هرچند به‌دلیل سابقه تاریخی به‌صورت محدود از آن استفاده می‌شود. در حقوق اختراع فرانسه مهلت قانونی پنج‌ساله برای مخترعان در دعاوی نقض از تاریخ اطلاع نوعی یا شخصی پیش‌بینی شده است.

در حقوق ایران عدم وجود این سازوکارها ناقضان را مدام در معرض دعاوی قرار می‌دهد و هزینه خطرات قانونی را بالا می‌برد.^۱ اهمیت سازوکارهایی مانند مرور زمان چنان است که حتی باوجود غیرمشروع دانستن مرور زمان از سوی اکثریت شورای نگهبان، در برخی قوانین خاص، قانونگذار عدم انجام عملی را در مدت معین را اعراض تلقی نموده و به‌نوعی مرور زمان را مشروعیت بخشیده است.^۲

در قانون مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ ایران، هیچ ماده‌ای به‌طور مستقیم به نهادهای مرور زمان، مهلت قانونی یا استاپل منصفانه اختصاص نیافته است. به‌نظر می‌رسد قانونگذار ایران برای جلوگیری از ایراد شورای نگهبان، وارد بحث مرور زمان نشده است. باین‌حال، برخی اساتید حقوق معتقدند شورای نگهبان مخالفتی با مرور زمان در خصوص مزایایی ندارد که در شرع به صراحت نیامده است و در حقیقت منطقه الفراغ هستند.^۳ به‌عبارت‌دیگر، حقوق مالکیت فکری در منابع شرعی به‌طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است و فقهای بزرگ ایجاد چنین مقرراتی را به‌دلیل مصالح عمومی و اقتصادی کشور مجاز

۱. نوری، جعفر، و عبدالرشید آخوندی، «تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، د.

۲. ش. ۵، زمستان ۱۳۹۲، ص. ۵۸.

۲. صدیقی، علیرضا و ابوالحسن مجتهد سلیمانی، «نقش مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت (مطالعه تطبیقی حقوق اسلام، ایران و انگلستان)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، د. ۲۴، ش. ۱، بهار ۱۳۹۹، ص. ۱۰۹.

۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، ج. ۶، تهران: سمت، ۱۳۸۱، ص. ۱۷۲.

دانسته‌اند. بر این اساس، نهادهایی مانند مرور زمان، مهلت قانونی و استاپل منصفانه می‌توانند به منظور ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان نوآور و نیز توسعه اقتصادی کشور مفید باشند و قانونگذار می‌تواند از آنها بهره‌برداری کند.

تا زمان تصویب قوانینی صریح در خصوص موضوعات مورد بحث می‌توان از مفاد قانون حمایت مالکیت صنعتی جهت ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان استفاده است؛ به‌عنوان مثال بر اساس قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، مقرراتی درباره عدم استفاده از اختراع وجود دارد که می‌تواند تا حدی نزدیک به فلسفه استاپل منصفانه تلقی شود. مطابق بند ۵ ماده ۶۷، اگر چهار سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع هر کدام طولانی‌تر باشد گذشته است و دارنده گواهی‌نامه بدون عذر موجه اقدام مؤثری برای ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد، دادگاه می‌تواند نسبت به ابطال گواهی‌نامه اختراع اقدام کند. این حکم نشان می‌دهد که قانونگذار ایرانی، کوتاهی در بهره‌برداری از اختراع را به‌عنوان رفتاری غیرقابل قبول تلقی کرده و برای آن ضمانت اجرای شدید، یعنی ابطال گواهی‌نامه در نظر گرفته است. در نتیجه، مالک اختراعی که برای مدت طولانی از حق خود استفاده نکرده است، عملاً حق ندارد بعداً به زیان اشخاص ثالث به حقوق خود استناد کند. هر چند مبنای این حکم در ایران یک نص قانونی صریح است و مبتنی بر قاعده انصاف‌محور نیست، اما از نظر کارکردی می‌توان آن را مشابه استاپل منصفانه دانست؛ چرا که در هر دو حالت، سکوت یا بی‌عملی طولانی صاحب حق مانع از آن می‌شود که وی بتواند در آینده با استناد به همان حق، وضعیت حقوقی دیگران را متزلزل سازد.

همچنین ماده ۶۲ قانون مالکیت صنعتی، موارد زوال حقوق انحصاری اختراع را مشخص کرده است و ماده ۶۳ اثر اعمال اعراض را تعیین می‌کند. براساس این مواد، پس از زوال حقوق انحصاری، هر شخص می‌تواند در چارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره‌برداری کند. قانونگذار ایران می‌تواند از این ماده برای اعمال مفهوم استاپل منصفانه بهره‌گیرد؛ به‌ویژه زمانی که خواهان با اعمال یا رفتار گمراه‌کننده خود، خواننده را به سرمایه‌گذاری بیشتر وادار می‌کند و نقض اختراع ادامه می‌یابد. در این شرایط، اعمال این ماده می‌تواند حمایت مؤثری از ناقضان فریب‌خورده، مجوز گیرندگان و سایر ذی‌نفعان بازار فراهم کند.

باوجود فقدان مقررات صریح، در حقوق ایران نهادهایی در قواعد و نظام حقوقی ایران وجود دارد که می‌توانند تا حدی عملکرد مشابه را ایفا کنند. از جمله، قاعده سوءاستفاده از حق که در پرونده‌های نقض اختراع قابلیت کاربرد دارد. اگر مخترع با تأخیر غیرموجه در اجرای حقوق خود، موجب ضرر خواننده شود،

دادگاه می‌تواند بر اساس اصل عدم سوءاستفاده از حق، دعوی وی را رد کند. همچنین، قواعد اقدام و لاضرر می‌توانند برای خواننده مفید باشند تا با اثبات زیان ناشی از تأخیر غیرمنطقی خواهان، از محکومیت به خسارات نقض رهایی یابد. بر این اساس، هرگونه اقدام خواهان که زیان غیرموجه به خواننده وارد کند، تحت شمول این قواعد قابل مقابله است.

نهادهای دیگری نیز در حقوق ایران وجود دارند که می‌توانند مفاهیم مشابه مهلت قانونی را شبیه‌سازی کنند. برای مثال، در مطالبه خسارات نقدی یا چک، قانونگذار زمان‌های مشخصی را برای طرح دعوا تعیین کرده است. در حوزه اختراعات، قانونگذار می‌تواند مشابه نظام حقوقی آمریکا، خسارات مربوط به دوره‌ای بیش از شش سال پیش از اقامه دعوا را مشمول محدودیت نماید و بدین ترتیب مهلت قانونی مشخصی برای خواهان ایجاد کند.

هر چند نهادهای فوق و قواعدی مانند غرور و قاعده حقوقی منع انکار پس از اقرار نشان می‌دهند می‌توان از امکان استناد به این نهادها در فرایند قضایی ایران بهره برد؛ ولی نمی‌توان این اطمینان را به وجود آورد که به‌طور قطع و بدون تصریح قانونگذار بر روابط در جامعه ایران حاکم خواهد بود.^۱ ضمن اینکه باید توجه داشت نهادهایی که در حقوق اسلام وجود دارد؛ مانند غرور دارای مبانی و اثر متفاوتی در مقایسه با نهادهایی مانند استاپل برخوردارند. به‌عنوان نمونه استاپل بر حفظ وضعیت سابق تأکید دارد؛ ولی طبق قاعده غرور غار باید جبران خسارت کند؛ بنابراین نمی‌توانند کارکردهایی دقیقاً مشابه داشته باشند.^۲

وضعیت نوآوری در کشور مستلزم آن است که قانونگذار هم زمان که از مخترعان حمایت کند فضای ایمن حقوقی برای نوآرانی فراهم سازد که با پذیرش خطر، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و موجب اشتغال و توسعه اقتصادی شده‌اند. فقدان حمایت به‌موقع قانونگذار از نوآوران، به‌ویژه زمانی که مخترعان فراتر از حقوق خود از سرمایه و سود خواننده بهره‌مند شوند، می‌تواند وضعیت بگرنجی برای کشور ایجاد نماید.

در نهایت، می‌توان گفت قانونگذار می‌تواند با الهام از تجارب نظام‌های پیشرفته، به‌ویژه نظام حقوقی آمریکا، قواعد متعادل و مناسبی برای حفظ منافع مخترعان و ناقضان نوآور وضع کند. تا آن زمان، قضات

۱. مشایخی، ستار، و حمیدرضا آدابی، «گستره و ویژگی‌های قاعده استاپل در حقوق عمومی داخلی»، مجله بین‌المللی پژوهش ملل، د. ۴، ش. ۴۰، فروردین ۱۳۹۸، ص. ۸۷.
۲. پورسید، بهزاد و رسول آقاداتاشی، «تشابه و تمایز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار»، آموزه‌های حقوقی گواه، د. ۳، ش. ۲ (شماره پیاپی ۵)، آبان ۱۳۹۶، ص. ۱۲۳.

می‌توانند با استناد به اصول کلی حقوقی و تطبیق قواعد خارجی با حقوق داخلی، فضای ایمن حقوقی برای اهداف حق اختراع ایجاد کنند و هم‌زمان از سرمایه‌گذاران و نوآوران حمایت نمایند.

نتیجه‌گیری

در نظام حقوقی آمریکا، مرور زمان در دعاوی نقض حق اختراع همراه با نهادهایی مانند مهلت قانونی و استاپل منصفانه نقش مهمی در ایجاد تعادل میان حقوق دارندگان اختراع و منافع عمومی ایفا می‌کند. هریک از این سازوکارها کارکرد ویژه‌ای دارد و نباید به دلیل وجود نهاد دیگر، بدون توجه به شرایط خاص هر پرونده کنار گذاشته شود. در ایران، باوجود فقدان مقررات مشخص در این زمینه، می‌توان با استفاده از اصول کلی حقوقی و تجربه نظام‌های پیشرو، قواعدی برای تعیین مرور زمان و سایر موانع طرح دعوا در دعاوی حق اختراع تدوین کرد که هم حقوق مخترعان را تضمین کند و هم امنیت حقوقی برای شرکت‌های فناوری و عموم مردم فراهم نماید.

در حقوق آمریکا خواننده می‌تواند با اثبات تأخیر غیرموجه و غیرمنطقی خواهان و زبانی که از این تأخیر متحمل شده است، مانع از مطالبه خسارات مربوط به دوره پیش از طرح دعوا شود. این رویکرد باهدف ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان و جلوگیری از طرح دعاوی دیر هنگام و ناعادلانه طراحی شده است.

استاپل منصفانه نیز در حقوق آمریکا به‌عنوان دفاعی در دعاوی نقض حق اختراع اعمال می‌شود. وقتی که خواننده بتواند ثابت کند خواهان با رفتار یا اظهارات خود او را گمراه کرده، وی به این رفتار اتکا کرده و در نتیجه متحمل زیان شده است. در چنین شرایطی، خواننده از جبران تمام خسارات، چه قبل و چه بعد از طرح دعوا، معاف می‌شود و ادعای خواهان رد خواهد شد.

مهلت قانونی شش‌ساله در حقوق آمریکا، فرصت مشخص قانونی برای طرح دعاوی خسارت از سوی خواهان فراهم می‌کند و هم‌زمان از خواننده در برابر دعاوی دیر هنگام حمایت می‌کند. برخلاف مرور زمان، مهلت قانونی صراحتاً توسط قانونگذار تعیین می‌شود و وابسته به نظر قضات نیست.

رویه دادگاه‌های تجدیدنظر آمریکا نشان می‌دهد که مرور زمان به‌عنوان دفاعی مستقل تلقی می‌شود و می‌توان آن را هم‌زمان با دفاعیات مربوط به مهلت قانونی و استاپل منصفانه مطرح کرد. با این حال، دیوان عالی آمریکا، به‌ویژه در پرونده SCA، تصریح کرده که وقتی قانونگذار مهلت قانونی تعیین کرده است، استناد به دفاع مرور زمان مجاز نیست و حقوق قانونی مخترع نباید نادیده گرفته شود.

طرفداران عدم اعمال مرور زمان در مدت مهلت قانونی معتقدند این رویکرد همسو با رویه دیوان عالی در حوزه مالکیت ادبی و هنری است و امنیت حقوقی بیشتری برای مخترعان فراهم می‌کند. اما مخالفان بر این باورند که چنین رویکردی کارکرد اصلی مرور زمان را در حمایت از سرمایه‌گذاران و ناقضان نوآور تضعیف می‌کند و مرور زمان حتی در طول مهلت قانونی علیه خواهان‌های منافع قابل اعمال است.

باتوجه به تفاوت کارکرد مرور زمان، مهلت قانونی و استاپل منصفانه، ترکیب این قواعد در صورت امکان، مطلوب‌تر خواهد بود. اگر خواننده در مدت مهلت قانونی ثابت کند تأخیر خواهان به او زیان رسانده است، می‌تواند از جبران خسارت معاف شود؛ درحالی‌که خواهان نیز می‌تواند دلایل موجه برای تأخیر ارائه دهد. این رویکرد تعادل حقوقی میان طرفین را حفظ می‌کند و با هدف قانونگذار در حمایت متوازن از مخترعان و ناقضان نوآور سازگار است.

هرچند قانون مالکیت صنعتی ایران فعلاً سازوکارهای مرور زمان، مهلت قانونی و استاپل منصفانه را ندارد و به نظر می‌رسد قانونگذار پیشین تمایل به ورود به این نهادها نداشته است، اما باتوجه به مصلحت و ضرورت، قانونگذار ایران می‌تواند با اقتباس و تطبیق نهادهای خارجی، قواعد مناسبی در این حوزه وضع کند. تا آن زمان، قضات می‌توانند با استفاده از اصول حقوقی و تجربیات کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، فضای حقوقی امنی در حوزه اختراعات ایجاد کنند و ضمن حمایت از حقوق مخترعان، از سرمایه‌گذاران نیز حفاظت نمایند.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

کتاب

۱. اسکینی، ربیعا، **حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد دروجه حامل و چک)**، ج ۶، تهران: سمت، ۱۳۸۱.

مقاله

۲. پورسید، بهزاد و رسول آقاداتاشی، «تشابه و تمایز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار»، *آموزه‌های حقوقی گواه*، د. ۳، ش. ۲ (شماره پیاپی ۵)، آبان ۱۳۹۶، صص. ۹۷-۱۲۶. ۱۰. ۰۴۹۷

LEG.2017.2648. <https://doi.org//>

۳. صدیقی، علیرضا و ابوالحسن مجتهد سلیمانی، «نقش مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت (مطالعه تطبیقی حقوق اسلام، ایران و انگلستان)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، د. ۲۴، ش. ۱، بهار ۱۳۹۹، صص. ۸۷-۱۲۱. <https://doi.org/10.22516/1399.24.1.20>
۴. مشایخی، ستار، و حمیدرضا آدابی، «گستره و ویژگی‌های قاعده استاپل در حقوق عمومی داخلی»، مجله بین‌المللی پژوهش ملل، د. ۴، ش. ۴۰، فروردین ۱۳۹۸، صص. ۶۹-۸۸. <https://doi.org/10.30497/leg.2017.2648>
۵. نوری، جعفر و عبدالرشید آخوندی، «تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، د. ۲، ش. ۵، زمستان ۱۳۹۲، صص. ۳۵-۶۰»

References

Books

1. Skini, Rabiah, **Commercial Law (Bill of Exchange, Promissory Note, Warrant, Bearer Bonds, and Cheque)**, 6th ed, Tehran: Samt, 2002. (in Persian)

Articles

2. Broder, Amie N., "Comparing Apples to Apples: Importing the Doctrine of Adverse Possession in Real Property to Patent Law", *NYU Journal of Law & Liberty*, Vol. 557, 2007, pp. 557-598.
3. Carter, Cody M., "Filling the Gap Left by SCA Hygiene Prods. Aktiebolag v. First Quality Baby Prods., LLC: The Role of Equitable Estoppel in Patent Law", *Baylor Law Review*, Vol. 72, No. 3, 2020, pp. 695-720.
4. Holbrook, Timothy R., "The Supreme Court's Quiet Revolution in Induced Patent Infringement", *Notre Dame Law Review*, Vol. 91, No. 3, 2016, pp. 1007-1044.
5. Karshtedt, Dmitry, Mark D. Janis, and Ted M. Sichelman, "Patent Law: An Open-Source Casebook", GW Law Faculty Publications & Other Works, 2021. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3837431. (Last visited on: 02/03/2025).
6. Laser, Christa J., "Equitable Defenses in Patent Law", *University of Miami Law Review*, Vol. 75, No. 1, 2020, pp. 1-75.
7. Mashaikhi, Satar, and Hamidreza Adabi, "Scope and Characteristics of the Estoppel Rule in Domestic Public Law", *International Journal of Nations Research*, Vol. 4, No. 40, Farvardin 2019, pp. 69-88. <https://doi.org/10.30497/leg.2017.2648> (in Persian)
8. Nouri, Jafar, and Abdurashid Akhundi, "Economic Analysis of Law on limitation (laps of time)", *Private Law Research Quarterly*, Vol. 2, No. 5, Winter 2013, pp. 35-60. (in Persian)
9. Peñalver, Eduardo and Oskar Liivak, "The Right Not to Use in Property and Patent Law", *Cornell Law Review*, Vol. 98, 2013, pp. 1437-1494.
10. PoorSeyed, Behzad, and Rasoul Aghadadashi, "Similarity and dissimilarity of Promissory Estoppel Doctrine to Misleading Rule and Confession", *Bi-quarterly Journal Govah Legal Education Article 4*, Vol.3, No.2 (Serial 5), Autumn & Winter 201۷, pp. 97-126. <https://doi.org/10.30497/LEG.2017.2648> (in Persian)
11. Sedighi, Alireza, and Abolhasan Mojtahed Soleimani, The role of prescription rules in the establishment and consolidation of the ownership entity a comparative study of Islam, Iran and the English Law *Comparative Law*

Researches Quarterly, Vol. 24, No. 1, Spring 2020, pp. 87-121.
<https://doi.org/20.1001.1.22516751.1399.24.1.2.0>. (in Persian)

12. Shaffer, Molly and Van Houweling, "Equitable Estoppel and Information Costs in Contemporary Copyright", *Lewis & Clark Law Review*, Vol. 23, No. 2, 2019, pp. 553-570.
13. Waxman, Seth P., "May You Live in Interesting Times: Patent Law in the Supreme Court", *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol. 17, No. 1, 2018, pp. 213-225.

Online Resources

14. Congressional Research Service, "Patent Law: A Primer and Overview of Emerging Issue.," Available at: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44962>. (Last visited 02/03/2025).
15. Crain, N. Andrew, Dan R. Green, and Thomas Horstemeyer, "Morris & Associates, Inc. v. John Bean Technologies Corporation, Petition for Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit", Available at: https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-495/66897/20181015154405505_Petition.pdf. (Last visited 02/03/2025).
16. DeFranco, Denise W. and Nancy J. Mertz, "Brief of Amicus Curiae American Intellectual Property Law Association in Support of Neither Party, SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, No. 15-927", Supreme Court of the United States, July 22, 2016. Available at: <https://www.aipla.org/docs/default-source/advocacy/judicial/aipla-amicus-sca-v-first-quality.pdf>. (Last visited 02/03/2025).
17. Peters, Diane M., "Understanding Patent Pledges: An Overview of Legal Considerations." Available at: https://patentcommons.org/publications/OSDL_Whitepaper_Final_final_4-12-06.pdf. (Last visited 02/03/2025).
18. Sprint Communications Company L.P. v. Comcast Cable Communications LLC, et al. Case No. 11-2684-JWL, and Sprint Communications Company L.P. v. Time Warner Cable, Inc., et al. Case No. 11-2686-JWL. United States District Court for the District of Kansas. Memorandum and Order. Available at: https://ecf.ksd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2011cv2684-318. (Last visited 02/03/2025).

The Role of Laches, Equitable Estoppel and Statute of Limitations in Patent Infringement Litigation under U.S Law: Lessons for Iranian Law

Simin Abbasi*

Received: 2025.12.08

Accepted: 2024.12.4

Abstract

Undoubtedly, the doctrine of laches is employed in U.S. law as a tool to balance the rights of patent holders and patent infringers. However, certain decisions, such as the U.S Supreme Court's decision in SCA, have disregarded this doctrine in favor of others, such as equitable estoppel and statutory limitations, which some believe have disrupted this balance. Given that maintaining equilibrium between the rights of patent holders and infringers plays a crucial role in economic development and national progress, this article aims to provide a legal analysis of this issue and propose an appropriate framework. The main research question is: How can a balance be established between the rights of patent holders and innovative infringers in the U.S. legal system by considering the doctrines of laches, equitable estoppel, and statutory limitations? Additionally, what model can be proposed for Iranian law? Based on the findings of this study, which adopts a descriptive-analytical approach, the aforementioned decisions have both supporters and critics. However, given the distinct elements, conditions, and effects of each of these mechanisms, combining them in legal cases based on specific circumstances is preferable to discarding any of them in order to maintain a fair balance between the rights of patent holders and infringers. Similarly, in Iranian law, a suitable model can be developed and implemented by utilizing existing legal principles, institutional frameworks, and drawing insights from advanced legal systems.

Keyword:

Aukerman, misleading behaviour, Petrella, SCA, unjust delay.

* Ph.D., Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
Std_abbasi378@alumni.khu.ac.ir

