

ذی نفع در دعوای ابطال طرح صنعتی

علی سیدین*

مهدی کارچانی**

وقایع پرونده

خواهان‌ها ج.ک. و شرکت‌های آ.س.س. و آ.ت. با ادعای تعلق طرح صنعتی ثبت شده خواننده اول به شخصی ترکیه‌ای و عدم وجود شرایط حمایت، علیه م.س. و اداره مالکیت صنعتی اقدام به طرح دعوای ابطال طرح صنعتی می‌نمایند. پس از بطلان دعوی بدوی و تجدیدنظرخواهی خواهان‌ها، مرجع تجدیدنظر به دلیل عدم مالکیت طرح صنعتی و نداشتن نمایندگی از جانب مالک توسط خواهان‌ها (ذی نفع نبودن خواهان‌ها) و نیز ادعای اینکه طرح این دعوی با انگیزه رقابت نامشروع بوده و طرح دعوای متعدد علیه مالک طرح صنعتی ثبت شده موجب تحمیل هزینه‌های دفاع بوده و نوعی سوء استفاده از دعوای ابطال است، اقدام به استوار نمودن دادنامه مرجع نخستین می‌نماید.

مشخصات رأی تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۴۰

تاریخ صدور رأی: ۱۳۹۷/۶/۲۴

مرجع رسیدگی کننده: شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خواسته: تجدیدنظرخواهی از حکم به بطلان دعوی ابطال طرح صنعتی

متن دادنامه

«تجدیدنظرخواهی آقای ت.ا. به وکالت از آقای ج.ک. و شرکت آ.س.س. و شرکت آ.ت. به طرفیت آقای م.س. با وکالت آقایان ا.ص. و ح.س. نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۴۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن درخصوص خواسته خواهان‌ها دایر بر ابطال طرح صنعتی شماره... مورخ ۱۳۸۸ با موضوع سطل زباله کنگره‌دار به انضمام خسارت دادرسی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام شده است. نظر به اینکه اقتضای ذی‌نفع بودن صرف در طرح دعوی معیار قانونگذار نبوده، زیرا هر شخصی که رقابت موازی و نامشروع با مالک طرح می‌نماید نفع خود را در ابطال طرح برای امکان دستیابی به طرح مذکور جهت تولید و فعالیت موازی می‌داند، آنچه مقصود قانونگذار از کلمه ذی‌نفع می‌باشد مقصود شخصی است که علاوه بر داشتن نفع، ذی‌حق در اقامه دعوی هم باشد و الا پذیرش ادعا از ناحیه هر فرد و هر شخص به‌منزله آن است که ثبت‌کننده طرح مطابق مقررات قانونی در هر لحظه پس از ثبت در انتظار و مترصد طرح دعوی از ناحیه اشخاص به اعتبار ذی‌نفع بودن باشد. ولو آنکه قصد و انگیزه از طرح دعوی ابطال، ثبت مخاطب برای انجام فعالیت موازی رقابت نامشروع باشد به ویژه آنکه طرح دعوی یا از ناحیه اصیل مطرح می‌گردد یا به نمایندگی از ناحیه او، تحت عنوان فعالیت در قالب نمایندگی. در حالی که تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی تصریحاً اذعان و اقرار به آن دارند مالک طرح مورد ادعا نبوده و متعلق به شخصی ترکیه‌ای است که فاقد نمایندگی چه در مقام طرح ادعا از ناحیه او یا در قالب نمایندگی و شعبه شخص مذکور می‌باشند جدای از آنکه تعلق طرح به شخص مذکور هم واجد ابهام است بر این اساس طرح دعوی از ناحیه خواهان (تجدیدنظرخواه) به نفع شخص ثالث بدون برخورداری از نمایندگی، انطباق با قانون و مقررات نداشته و ندارد و در صورت پذیرش اصطلاح ذی‌نفع بدون آنکه فرد ذی‌حق باشد به‌منزله بی‌اثر نمودن آثار ثبت طرح اشخاص و تجویز اقامه دعوی متعدد علیه مالک طرح ثبت شده و تحمیل هزینه دفاع بر او و مجرای برای افراد و اشخاص در جهت سوء استفاده از این راهکار و تمکین صاحب طرح به خواسته‌های آنهاست و در نتیجه هدایت و ترغیب مردم به رقابت نامشروع و انجام فعالیت موازی به اعتبار مشقت حاصل از ثبت طرح خواهد بود که منطبق بر فلسفه وضع مقررات کنوانسیون پاریس و قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و در نهایت رعایت حقوق مالکیت فکری اشخاص نبوده و نمی‌باشد و در حقیقت مجرای دادخواست خواهان آن است که به فرض ثبت طرح دیگران توسط خواننده در ایران انجام این رقابت نامشروع برای وی نیز مباح بوده و به همین اعتبار متقاضی انجام و اقدام به رقابت نامشروع با تجویز و حکم دادگاه است با وصف مراتب فوق، دادگاه استدلال مرجع نخستین را که در نتیجه همگرا با استدلال حاضر می‌باشد منطبق بر مقررات قانونی و

اصول دادرسی تشخیص و بر اساس با رعایت مواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۸، ۳۶۵، ۵۰۳، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.»

مقدمه

یکی از مبانی توجیه‌کننده حمایت از طرح صنعتی جبران سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان کالا در پدیدآوردن طرح‌هایی است که ظاهر کالاها را جهت جذب مشتری و رونق بازار تغییر می‌دهند. از طرفی، هدف رژیم حمایت از طرح‌های صنعتی این است که از هر طرحی حمایت نکند و هر شخصی بتواند از طرح‌هایی که فاقد شروط حمایت هستند، بهره‌برداری کند. عدم ایجاد انحصار برای طرح‌هایی که فاقد شرایط حمایت هستند، موجب می‌شود که رقبا در بازار جهت متمایز جلوه دادن خودشان و محصولاتشان به جای بهره‌برداری از آنچه که در «حوزه عمومی»^۱ وجود دارد، طرح صنعتی جدید و اصیل پدید آورند. بنگاه‌ها و بازیگران بازار انگیزه بیشتری در ابطال طرح‌های رقیب دارند، زیرا به هیچ عنوان نمی‌خواهند که رقیبشان برتری و انحصار بلاجهتی در بازار داشته باشد.

از میان سازوکارهای^۲ به چالش کشیدن اظهارنامه و اعتبار گواهی‌نامه‌های ثبت طرح صنعتی، در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (ق.ث.ا.ط.ع.)^۳ حربه ابطال پیش‌بینی شده است. وفق ماده ۲۹ قانون هر

۱. domain Public

۲. دو سازوکار در نظام‌های حقوقی وجود دارد: (۱) «اعتراض (opposition)» به ثبت طرح صنعتی که می‌تواند به‌صورت «اعتراض پیش از ثبت (opposition Pre-grant)» یا «اعتراض پس از ثبت (opposition Post-grant)» باشد. مرجع این اعتراض اداره ثبت یا مرجع شبه قضایی است. اعتراض به ثبت، به مثابه تضمینی برای کیفیت و اعتبار گواهی‌نامه‌های اعطایی در هیچ‌یک از اشکال در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ وجود ندارد. (۲) «دعوی ابطال (Proceeding Invalidity)» که پس از اعطای گواهی‌نامه ثبت طرح صنعتی قابل طرح و مرجع رسیدگی آن دادگاه است.

۳. در مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ آیین‌نامه اجرایی قانون، مقرراتی در باب اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی (اعتراض مبنی بر حق مالکیت و اعتراض مبنی بر داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت) پیش‌بینی شده است که بحث پیرامون مخالفت این قسمت از آیین‌نامه با قانون از حوصله این مختصر خارج

«ذی‌نفع»^۱ می‌تواند از دادگاه ابطال طرح صنعتی را درخواست نماید؛ این موضوع در ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون (۱۳۸۷) نیز منعکس شده است؛ بنابراین اعتبار گواهی‌نامه‌های ثبت طرح صنعتی که ممکن است خلاف قانون به ثبت رسیده باشند، از طریق فرآیند ابطال در دادگاه قابل خدشه خواهد بود.

تحلیل و بررسی رأی صادره

صرف‌نظر از اینکه مرجع تجدیدنظر انحصاری بلاجهت را به خواننده دعوی اعطا می‌نماید،^۲ با خلط مفاهیم «ذی‌نفع» و «ذی‌حق» استدلال می‌کند که «مقصود قانونگذار^۳ از کلمه ذی‌نفع... شخصی است که علاوه بر داشتن نفع، ذی‌حق در اقامه دعوی هم باشد». آیا «ذی‌حق در اقامه دعوی» شرط جدید اقامه دعوی می‌باشد که مرجع مزبور اختراع نموده است؟ شروط اقامه دعوی نفع، سمت و اهلیت است.^۴ ضمناً شایان ذکر است که مفهوم سمت و ذی‌نفع بودن را می‌تواند در قواعد حق طرح دعوا یا *Locus standi* یافت.

بدین ترتیب، ذی‌نفع بودن از شرایط اقامه دعواست ولی وجود حق اصلی (بی‌اعتباری یا اعتبار گواهی‌نامه ثبت طرح صنعتی) و منجز از شرایط پیروزی در ماهیت دعواست و ذی‌حق شناخته شدن خواهان در دعوی از نتایج دادرسی بوده و

است. همچنین وفق بند ۳ ماده ۲۷ قانون، اداره ثبت طرح صنعتی در صورت احراز شرایط، طرح صنعتی را ثبت و «آگهی ثبت» را منتشر می‌نماید؛ فلذا فرصتی برای آگاهی دیگران از تقاضای ثبت طرح صنعتی موجود نبوده و اعتراض پیش از ثبت عملاً نیز منتفی خواهد شد.

۱. *agir à Intérêt / interest Legal*

۲. وفق ماده ۲۱ ق.ث.ا.ط.ع. حمایت از طرح صنعتی منوط به جدید و یا اصیل بودن طرح است. در صورت تعلق طرح مذکور به شخصی ترکیه‌ای، طرح صنعتی موضوع پرونده به دلیل اینکه قبلاً توسط شخص ترکیه‌ای تولید می‌شده، سابقه افشا دارد و جدید نیست (ماده ۲۱ قانون) و نیز به دلیل اینکه تقلید از طرح شخص ترکیه‌ای است، فاقد اصالت می‌باشد (ماده ۸۴ آیین‌نامه) و اقدام مراجع مزبور در عدم ابطال این طرح صحیح نیست. به دیگر سخن، دادگاه برای آنچه که در حوزه عمومی قرار دارد انحصار ایجاد می‌کند.

۳. به هیچ وجه مشخص نیست که مرجع مزبور چگونه مقصود قانونگذار در این رابطه را کشف نموده است.

۴. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی: دوره پیشرفته، جلد اول، چاپ سی‌ام (پاییز ۱۳۹۲)، تهران: دراک، شماره ۵۰۱.

نیازمند بررسی ادله طرفین و رسیدگی به دعواست و نه از شرایط اقامه دعوی؛ منوط دانستن طرح دعوی به ذی‌حق بودن نوعی مصادره به مطلوب و سدّ باب عدالت است.^۱ وقتی طرح صنعتی یا اختراعی در حوزه عمومی قرار می‌گیرد؛ هر شخصی حق بهره‌برداری از آن را دارد اما هر شخصی، ذی‌نفع در طرح دعوی ابطال نیست.^۲

همچنین، مرجع محترم تجدیدنظر استدلال می‌نماید که خواهان دعوی، مالک طرح صنعتی (طرح مقدم) نبوده و از جانب وی نیز نمایندگی ندارد فلذا طرح دعوی از جانب خواهان منطبق با مقررات نیست. نظر به اینکه خواهان‌ها در تولید کالاهای مرتبط با طرح صنعتی خوانده فعالیت دارند، نفع آنها در طرح دعوی محرز بوده و قادر خواهند بود تا اصالتاً اقامه دعوی نمایند. حتی اگر چنانکه برخی از قضات اعتقاد دارند،^۳ قائل به گسترده‌تر بودن مفهوم ذی‌نفع در حقوق مالکیت فکری نسبت به مفهوم آن در قانون آئین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م.) نباشیم، باید برای تعیین مفهوم ذی‌نفع به عموماًت قانون آئین دادرسی مدنی رجوع نماییم.

دادگاه تجدیدنظر اینچنین پنداشته که طرح دعوای ابطال منوط به مالکیت طرح صنعتی یا داشتن نمایندگی از جانب مالک است. در هیچیک از مقررات

۱. در میان پژوهش‌های حوزه حقوق مالکیت فکری نیز خلط مفاهیم ذی‌نفع و ذی‌حق مشاهده می‌شود. در یکی از پژوهش‌ها اگر چه در برخی قسمت‌ها تفکیک این دو مفهوم به درستی صورت گرفته است اما در قسمتی از آن اثبات ذی‌حق بودن در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع، از شرایط ذی‌نفع بودن و مراجع به دادگاه جهت ابطال گواهی‌نامه اختراع دانسته شده است: «...چنانچه شخصی در دادگاه ثابت نماید که صدور گواهی‌نامه مطابق قانون نبوده یعنی دارای شرایط لازم مصرح در قانون نیست، می‌تواند بعنوان ذی‌نفع به دادگاه مراجعه و ابطال آن گواهی‌نامه را درخواست نماید؛ برای مثال اگر شخصی برابر مقررات اثبات نماید که او مخترع واقعی بوده و شخص دیگری من غیرحق گواهی‌نامه اختراع دریافت کرده است، دعوایش قابلیت استماع را دارد...». برای رجوع به قسمت اخیر از پژوهش یاد شده: صادقی، محمود و جوهری، مهدی، «مفهوم ذی‌نفع در دعوای ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۵۹، پاییز ۱۳۹۱، ص ۱۲۵، پاراگراف دوم.

۲. اگر تنها ذی‌نفعی اجازه اقامه دعوی را دارد که ذی‌حق در دعوی نیز هست، آیا نقش دادگاه در این رابطه تنها پرداختن به بررسی است که پاسخ آن از پیش هویداست؟ چگونه می‌توان قبل از طرح دعوی ذی‌حق بودن خواهان را تشخیص داد؟

۳. کارچانی، مهدی، «گزارش نشست قضایی با موضوع ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع با نگاه به رویه قضایی»، فصلنامه رأی (مطالعات آراء قضایی)، شماره ۱۶، پائیز ۱۳۹۵، ص ۱۴۲.

قانونی مربوط، اقامه دعوی ابطال به مالکیت طرح صنعتی منوط نشده است. به علاوه در بسیاری از موارد، طرح سابقاً افشا شده، به ثبت نرسیده است و فاقد مالک می‌باشد. نکته حائز اهمیت دیگر این است ضمانت اجرای عدم ذی‌نفعی خواهان (ولو با تعبیر مرجع تجدیدنظر)، قرار ردّ دعواست، حال آنکه در این پرونده دادگاه با این استناد حکم به بطلان دعوی صادر نموده است. فی‌الجمله می‌توان گفت هر شخصی که وفق ق.آ.د.م. ذی‌نفع شناخته شود، می‌تواند اقدام به طرح دعوی ابطال گواهی‌نامه ثبت طرح صنعتی نماید؛ بنابراین اشخاصی که ثبت طرح صنعتی و وجود این انحصار به آن‌ها ضرر وارد می‌کند، از جمله اشخاصی که در آن حوزه از صنعت فعالیت دارند و علیه آنها دعوی نقض طرح شده یا ممکن است طرح شود، قادر به طرح چنین دعوایی خواهند بود.

خلط مفاهیم «ذی‌نفع» و «ذی‌حق» تنها ایراد رأی صادره نیست بلکه مرجع تجدیدنظر به اشتباه طرح دعوی ابطال را مصداقی از رقابت غیرمنصفانه دانسته است. رقابت غیرمنصفانه عبارتست از «تصرف غیرقانونی اعتبار، نام یا حسن شهرت تجاری یک شخص یا شرکت است به طوری که باعث اشتباه شدن با محصولات دیگری شود یا عموم مردم را نسبت به مبدأ یا منشأ محصول گمراه کند».^۱ علاوه بر این، وفق بند ۲ ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی، رقابت غیرمنصفانه به معنای «هرگونه رقابتی است که برخلاف رویه‌های روشن و صادقانه در امور تجاری و صنعتی انجام شود». حسب این مقرر، قوانین ملی و رویه قضایی، این اصطلاح به طیف گسترده‌ای از رویه‌های تجاری غیرعادلانه همانند تبلیغات فریبنده، سوء استفاده از شهرت و نام تجاری، بدگویی از رقیب، فروش زیر قیمت، بی‌اعتبارسازی رقیب، افترای تجاری و... اطلاق می‌گردد.^۲ اگرچه مصادیق مذکور تمثیلی هستند، اما طرح دعوی به عنوان حقی با مجوز قانون،

۱. سیمایی صراف، حسین و حمدالهی، عاصف، «مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره یازدهم، تابستان ۱۳۹۴، ص ۴۲.

۲. جعفرزاده، میرفاسم و شیخی، مریم، «رابطه حقوق رقابت و رقابت غیرمنصفانه: از رویکرد یکسان‌انگاری تا رهیافت مکمل و استقلالی»، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، سال اول، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴،

هیچگاه به عنوان مصداقی از رقابت غیرمنصفانه قلمداد نمی‌شود چه اینکه این حق، با توجه به عدم وجود اعتراض پیش از ثبت در مورد طرح‌های صنعتی، ضامن صحت گواهی‌نامه‌های صادره و جریان صحیح رقابت در بازار خواهد بود. اغلب مصدق مذکور در کنوانسیون (بند ۳ ماده ۱۰ مکرر) بر رفتار رقیب در بازار و در قبال مشتریان دلالت دارند. به‌علاوه صرف توصیف طرح دعوی توسط خواهان به عنوان رقابت نامشروع نباید موجبات بی‌حقی خواهان در دعوی مطروحه را رقم بزند.

نتیجه

طرح دعوی ابطال گواهی‌نامه ثبت طرح صنعتی از سوی هر شخصی که مطابق ق.آ.د.م. ذی‌نفع محسوب شود، بلامانع بوده و مصداقی از رقابت غیرمنصفانه محسوب نمی‌شود. اینکه ذکر شود که پذیرش دعوی از سوی هر ذی‌نفع به‌منزله آن است که ثبت‌کننده پس از ثبت، انتظار طرح دعوی متعدد علیه خود را داشته باشد، به عنوان مبنایی برای عدم پذیرش دعوی فاقد وجه است؛ چراکه این استدلال در مورد تمامی دارندگان حقوق در مورد همه اموال صادق بوده و مخصوص به مالکیت‌های فکری نیست؛ زمانی که شرایط اقامه دعوی (نفع، سمت و اهلیت) جمع باشد، نمی‌توان مانع اقامه دعوی شد.^۱ بنابراین و برای مثال تمامی ذی‌نفعان از جمله واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای موضوع گواهی‌نامه ثبت طرح صنعتی حق اقامه دعوی ابطال گواهی‌نامه مزبور را خواهند داشت.

۱. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»