

## کاربر آگاه در تشخیص اصیل بودن طرح صنعتی

علی سیدین\*

مهدی کارچانی\*\*

### چکیده

وفق ماده ۲۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶) یکی از شروط ماهوی حمایت طرح صنعتی، «اصیل بودن» است که تعریفی از آن در قانون دیده نمی‌شود. آیین‌نامه اجرایی قانون اصیل بودن را اینگونه تعریف می‌کند: «طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می‌شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح‌های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح‌هایی باشد که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است». آئین‌نامه برای ارزیابی اصالت از «کاربر آگاه» به عنوان شخص فرضی استفاده نموده است؛ بدین ترتیب محکمه در مقام سنجش اصالت، باید از دید کاربر آگاه به تفاوت‌های طرح با دیگر طرح‌ها توجه کند. پرسش اصلی این است که آیا قاضی دادگاه یا کارشناسی رسمی دادگستری، کاربر آگاه محسوب می‌شوند؟

### کلیدواژگان:

طرح صنعتی، اصیل بودن، حمایت، کاربر آگاه، کارشناس رسمی دادگستری، اداره ثبت طرح صنعتی.

---

\* کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی، عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه  
a.seyedini@ciwschool.com

\*\* دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه (نویسنده مسئول)  
karchanimahdi@gmail.com

### مشخصات دادنامه تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۶۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۷۹۲

تاریخ صدور رأی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

خواسته: نقض دادنامه بدوی مبنی بر بطلان دعوی ابطال طرح صنعتی

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

### متن رأی

«تجدیدنظر خواهی آقای ع.ا. با وکالت خانم ف.م. به طرفیت آقای د.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱۲-۹۵/۱۲/۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوی تجدیدنظر خواه با خواسته ابطال طرح صنعتی شماره ۱۲۷۴۴-۹۴/۲/۲ (چراغ روشنایی) مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام گردیده، وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته، مطابق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و جلب نظر کارشناسی صادر گردیده و خدشه‌ایی به اعتبار آن وارد به نظر نمی‌رسد. تجدیدنظر خواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که نقض دادنامه را ایجاب و اجابت خواسته را فراهم سازد و موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی گردد ارائه نداده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد. به علاوه، نظریه کارشناس موجود در پرونده با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت دارد و اعتراض وکیل خواهان بشرح لایحه شماره ۲۲۲-۹۵/۱۰/۵ همراه دلیل و مدرک نبوده و به نظر این [که] دادگاه نیز با توجه به تصاویر محصولات تولیدی خواهان که همراه دادخواست اصلی ابراز شده و تصاویر محصولات خواننده که همراه نظریه کارشناسی تقدیم گردیده، کالای تولیدی و طراحی شده خواننده متفاوت بوده و کپی و تقلید از طرح خواهان نمی‌باشد و با توجه به تغییراتی که در طرح صنعتی خواننده ایجاد شده به شکل S بودن شاخه اصلی و استفاده دو عدد انگشتی به حالت فر در داخل چراغ روشنایی و به شکل مستطیل بودن کفی نگهدارنده شاخه که دو سر بالا و پایین آن به شکل گرد می‌باشد، طرح صنعتی مورد تقاضای ابطال را به صورت جدید و اصیل درآورده و دلیلی که نشان دهد این طرح قبلاً برای عموم افشاء شده ابراز نگردیده و از دید یک کاربر آگاه در مانحن‌فیه کارشناس منتخب، ایضاً قضاوت رسیدگی کننده، متفاوت از طرح خواهان می‌باشد و در نتیجه، قابل تطبیق با عنوان طرح صنعتی موضوع مواد ۲۰ و ۲۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری بوده قابل حکایت می‌باشد. موجبی برای ارجاع قضیه به هیأت کارشناسی که مورد درخواست تجدیدنظر خواه قرار دارد نیز وجود ندارد و دادگاه نظر کارشناس منتخب دادگاه بدوی را با اوضاع و احوال محقق قضیه منطبق تشخیص می‌دهد، لذا ادعای تجدیدنظر خواه محمول بر صحت

نمی‌باشد. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره، قطعی است.»

## مقدمه

وفق ماده ۲۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶)، یکی از شروط ماهوی حمایت و ثبت طرح صنعتی، وصف «اصیل بودن» است که تعریفی از آن در قانون مشاهده نمی‌شود. با این حال، آیین‌نامه اجرایی قانون (مصوب رئیس قوه قضاییه-۱۳۸۷) در ماده ۸۴، اصیل بودن را این‌گونه تعریف می‌کند: «طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می‌شود که به‌طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح‌های موجود نباشد، به‌نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح‌هایی باشد که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است.» صرف‌نظر از اینکه تعریف آیین‌نامه از تعریف «اصالت» (علی جعفری، بهار ۱۳۹۳: ۱۵-۳۶) در حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) فاصله گرفته و متمایل به مفهوم «منحصر به فرد بودن» یا «کاراکتر مستقل»<sup>۱</sup> در حقوق طرح‌ها در اتحادیه اروپاست (شبیری زنجانی و دهقانی، تابستان ۱۳۹۴: ۷۵-۹۶). برای ارزیابی اصالت طرح صنعتی از «کاربر آگاه»<sup>۲</sup> به‌عنوان شخص فرضی استفاده نموده است. بنابراین، محکمه در مقام سنجش اصالت طرح صنعتی، باید از دید یک کاربر آگاه به تفاوت‌های طرح با طرح‌هایی که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است، توجه کند. در همین خصوص، برخی بیان داشته‌اند: «طبیعت این قبیل دعاوی اقتضاء دارد که موضوع احراز اصالت طرح توسط کاربران و خبرگان صنعت صورت گیرد، نه افرادی که آشنایی و اطلاعات لازم درخصوص مورد که امری کاملاً تخصصی و فنی است ندارند، حتی اگر در قالب شهادت شهود مطرح شود.» (میرحسینی، ۱۳۹۵: ص ۲۷۲). بر همین اساس در این پژوهش به بررسی رأی صادره خواهیم پرداخت و مطالب را در دو قسمت تبیین خواهیم نمود.

## ۱. «کاربر آگاه» در نظرگاه مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده

در پرونده حاضر، خواهان ع. ه. به طرفیت د. ع. و اداره ثبت طرح صنعتی، دعوایی به

1. Individual Character

2. Informed user

خواسته ابطال گواهینامه ثبت طرح صنعتی خوانده نخست طرح می‌کند. وی اظهار می‌دارد که قبل از ثبت طرح توسط خوانده، از طرح استفاده و آن را تولید می‌کرده است؛ فلذا مدعی می‌شود که طرح صنعتی خوانده فاقد وصف جدید و اصیل بودن است. نهایتاً محکمه نخستین طرح خوانده را با جلب نظر کارشناس، متفاوت از طرح (محصول) خواهان و واجد شرایط مقرر در قانون دانسته و به بطلان دعوی حکم صادر می‌کند. پس از تجدیدنظرخواهی، مرجع تجدیدنظر نظریه کارشناسی را منطبق با اوضاع و احوال قضیه می‌داند و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسی را اجابت نمی‌نماید. به علاوه، با برشمردن تفاوت‌هایی بین طرح‌های تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده، اظهار می‌دارد که این تفاوت‌ها موجبات جدید و اصیل بودن طرح تجدیدنظرخوانده را رقم زده است. مرجع اخیر نهایتاً اعلام می‌دارد که دو طرح موضوع دعوی از نظر «قضات رسیدگی کننده» و «کارشناس»، متفاوت از یکدیگر هستند. نظر به دلایل اخیر، تجدیدنظرخواهی، رد و دادنامه بدوی عیناً تأیید می‌شود.

نقش کاربر آگاه در رأی مرجع بدوی مشخص نیست؛ همچنین دادگاه و کارشناس صرفاً از مقایسه طرح خوانده با طرح خواهان به این نتیجه رسیده‌اند که طرح خوانده اصیل است؛ درحالی که وفق ماده ۸۴ آیین‌نامه مذکور، طرح خوانده باید با «طرح‌هایی که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته» مقایسه شود. دادگاه تجدیدنظر برخلاف مرجع نخستین، به نقش کاربر آگاه، اشاره و استدلال می‌نماید که «از دید یک کاربر آگاه در مانحن‌فیه کارشناس منتخب، ایضاً قضات رسیدگی کننده» طرح خوانده، متفاوت از طرح خواهان است؛ اما مجدداً تنها دو طرح خواهان و خوانده مورد بررسی قرار می‌گیرد و موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع نمی‌شود. نظر به رأی مرجع تجدیدنظر، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قاضی رسیدگی کننده و کارشناس منتخب، کاربر آگاه محسوب می‌شوند؟

## ۲. مصادیق شخص فرضی در ارزیابی شرایط حمایت از مصادیق مالکیت صنعتی

در حقوق اختراعات، ارزیابی گام ابتکاری به عهده «فرد با مهارت عادی در فن»<sup>۱</sup> است؛ شخصی که در رشته مربوط به اختراع فعالیت دارد و از دانش و توانایی مناسبی در حد میانگین در آن فن برخوردار است (حیببا و بهادری جهرمی، زمستان ۱۳۹۳: ص ۸۱).

1. Person with average skill in the art

در حقوق علائم تجاری نیز برای تشخیص شباهت و میزان گمراه‌کنندگی، نظر «مصرف‌کننده عادی»<sup>۱</sup> مطرح نظر است (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۱۵۴) و وی فردی فاقد دانش نسبت به چگونگی تشخیص منشأ تولید کالا و ارائه خدمات و به‌طور کلی بی‌توجه به جزئیات است و فقط به علامت یا شکل کالا می‌نگرد. اما در برابر این دو، با «کارشناس متخصص»<sup>۲</sup> مواجهیم که کاملاً بر جزئیات و اطلاعات موجود در فن وقوف دارد و به‌سهولت می‌تواند در طرح صنعتی، اختراع یا علامت تجاری، شباهت‌ها و تفاوت‌ها را احراز نماید.

نظر به مباحث فوق، محسوب نمودن «قاضی رسیدگی‌کننده» و «کارشناس رسمی دادگستری» به‌عنوان «کاربر آگاه»، «مصرف‌کننده عادی»، «فرد با مهارت عادی در فن» فاقد توجیه است. کاربر آگاه شخصی است که نسبت به شکل فرآورده‌های صنعتی از مصرف‌کننده عادی تجربه بیشتری دارد و در عین حال تخصص و مهارت طراح (فرد با مهارت عادی در فن طراحی) را دارا نیست. همچنین، نمی‌توان کارشناس را کاربر آگاه دانست؛ چراکه کاربر آگاه برخلاف کارشناس به اصول طراحی و جزئیات طرح‌ها در حوزه‌ای خاص اشراف کامل ندارد. بدین ترتیب، با اینکه دانش و تجربه کاربر آگاه از طراح و کارشناس، کمتر و از مصرف‌کننده عادی بیشتر است، به‌دلیل علاقه یا استفاده متداول از کالاهای رایج در آن حوزه از صنعت، با طرح‌های مختلف در حوزه خاص، آشنا و قادر است برخی از تفاوت‌ها را تشخیص دهد.<sup>۳</sup>

## نتیجه‌گیری

کاربر آگاه که در احراز شرایط ماهوی ثبت طرح صنعتی مدنظر تدوین‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری بوده، شخصی است که از مصرف‌کننده عادی کالا تجربه بیشتری دارد و در عین حال میزان تخصص وی در حد طراح یا شخص دارای مهارت در فن مربوطه نیست. در دعاوی مربوط به طرح صنعتی، قاضی و کارشناس رسمی دادگستری، به‌عنوان «کاربر آگاه» در مفهوم ماده ۸۴ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری محسوب نمی‌شوند.

1. Average Consumer

2. Expert

۳. در همین خصوص رأی دیوان دادگستری اروپا (European Court of Justice) در سال ۲۰۱۱ جالب توجه است:

PepsiCo, Inc. v Grupo Promer Mon Graphic SA, Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 October 2011 (Case C-281/10)

## فهرست منابع

### کتاب

- میرحسینی، حسن، (۱۳۹۵)، **حقوق طرح صنعتی**، تهران: نشر میزان.
- \_\_\_\_\_ (۱۳۹۰)، **حقوق علائم تجاری**، تهران: نشر میزان، چاپ نخست.

### مقاله

- جعفری، علی، (بهار ۱۳۹۳)، «بررسی حقوقی ضابطه اصالت آثار ادبی و هنری (همراه با نقد رأی دادگاه شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی کیفری تهران)»، **دیدگاه‌های حقوق قضایی**، دوره ۱۹، شماره ۶۵.
- حبیب، سعید و زهرا بهادری جهرمی، (زمستان ۱۳۹۳)، «گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری»، **پژوهشنامه بازرگانی**، س ۱۹، شماره ۷۳.
- شبیری زنجانی، حسن و احمد دهقانی، (تابستان ۱۳۹۴)، «مطالعه تطبیقی شرط منحصر به فرد بودن در طرح‌های صنعتی و مقایسه آن با شرط اصالت»، **پژوهش‌های حقوق تطبیقی**، س ۱۹، شماره ۲.