

گزارش نشست قضایی با موضوع: ذی نفع دعوی ابطال گواهینامه اختراع با نگاه به رویه قضایی

تهیه و تنظیم: پژوهشگاه قوه قضاییه

درمورد ابطال گواهینامه اختراع، ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات (مصوب ۱۳۱۰)، تقاضای صدور حکم بطلان برگه اختراع را از جانب «ذی نفع» ممکن می‌دانست و نیز مطابق ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶) هر ذی نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در هیچ‌یک از قوانین مزبور، تعریفی از ذی نفع به میان نیامده است لذا تشخیص آن با توجه به عمومات آیین دادرسی مدنی، با دادگاه خواهد بود که در این دعوی با عنایت به ویژگی نفع عمومی نهفته در حقوق اختراعات، محرومیت جامعه از استفاده آزادانه از اختراع با ثبت آن و متأثر ساختن عموم فعالان حوزه مربوط به اختراع، حائز اهمیتی مضاعف است.

دادگاه‌ها در این راستا از ملاک‌های متفاوتی برای تعیین ذی نفع در این دعوی بهره می‌جویند؛ برخی تغییر در وضعیت مالی خواهان در صورت ابطال اختراع را ملاک قرار می‌دهند و بعضی دیگر، از معیارهایی چون فعالیت اقتصادی (تولید، صادرات، واردات) در زمینه اختراع ثبت شده استفاده می‌نمایند. و همچنین شماری هم امکان بالقوه طرح دعوی نقض از سوی دارنده اختراع علیه فرد را ملاکی برای تشخیص ذی نفع خواهان می‌دانند. با این همه لازم است ملاک‌های تشخیص ذی نفع و یا مصادیق آن در دعوی ابطال گواهینامه اختراع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.



ملاک‌های تشخیص ذی‌نفع دعوای ابطال گواهینامه اختراع در رویه قضایی چیست؟ آیا طرح چنین دعوایی منوط به ادعای مالکیت اختراع یا تقدیم اظهارنامه ثبت می‌باشد؟ آیا استناد به ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری درمورد دعوای ابطال گواهی اختراع صحیح است؟ آیا مفهوم ذی‌نفع در حقوق اختراعات با ذی‌نفع مندرج در عموماًت آیین دادرسی مدنی متفاوت است؟ آیا مقامات عمومی یا دولتی می‌توانند به عنوان نماینده عموم جامعه در دعوای ابطال گواهی اختراع، ذی‌نفع تلقی شوند؟

به‌منظور بحث و بررسی موضوع و به چالش کشیدن ذهن مخاطب با طرح پرسش‌های یادشده، در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶ نشست علمی با موضوع «ذی‌نفع دعوای ابطال گواهینامه اختراع با نگاه به رویه قضایی» توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردید. نشست حاضر میزبان میهمانانی چون دکتر طیبیه صاحب (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر محسن اسماعیلی (مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری)، دکتر اصغر محمودی (عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور)، آقای قیصری (مستشار دادگاه تجدیدنظر)، آقای رمضان‌زاده (مستشار دادگاه تجدیدنظر) و آقای امی (رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر) بوده است.

۱- مفهوم ذی‌نفع؛ بررسی تطبیقی

دکتر طیبیه صاحب

درخصوص طرح دعوای ابطال گواهینامه اختراع، قانون حاکم بر نظام حقوقی ایران همچون قوانین بسیاری از کشورها از بحث «ذی‌نفع» سخن به میان می‌آورد. رویکرد کشورها در این زمینه متفاوت است. به‌طور مثال، ژاپن نیز ضمن اشاره به «ذی‌نفع»، آن را به دو دسته تقسیم می‌کند:

الف) شخصی که برای منافع عمومی طرح دعوی می‌کند: یعنی شخصی که مدعی است اختراع ثبت‌شده دارای ویژگی‌هایی چون جدید بودن و کاربرد صنعتی نیست، زیرا اختراع انحصاری را به نفع تولیدکننده، ایجاد می‌کند و جامعه

را از مصرف آن اختراع، محروم. نفع جامعه در این است که به‌منظور استفاده از ابداعات بیشتر تا حد امکان نوآوری‌های بیشتری در اختیار عموم جامعه باشد. حال اگر اختراعی ثبت گردد و به انحصار درآید به ضرر منافع عمومی جامعه است. طبق ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری^۱ (مصوب ۱۳۸۶) هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست کند و در صورتی که ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد مورد نظر رعایت نشده است، حکم به ابطال اختراع صادر می‌شود.

ب) شخصی که مدعی حق یا منافع شخصی است: بدان معنا که - برای مثال - وی مدعی مالکیت اختراع می‌باشد. در ماده ۱۸ قانون مزبور دقیقاً به همین موضوع پرداخته شده است: «یا اینکه مالک اختراع مخترع یا قائم‌مقام قانونی او نیست».

کره جنوبی در سال ۲۰۱۶ با انجام اصلاحیه‌ای در قانون خود پا را فراتر نهاده، با حذف قید «ذی‌نفع بودن» بیان می‌کند «هر شخصی» می‌تواند برای ابطال گواهینامه اختراع درخواست دهد. دلیل حذف قید مذکور را حفظ مصالح جامعه می‌داند؛ حق اختراع یک حق انحصاری است که حتی‌الامکان باید به‌طور مضیق تفسیر شود. قانون هم در همین راستاست لذا معتقدم بایستی ذی‌نفع را موسّع‌تر شرح و تفسیر نمود. اینکه آن را به مدعی مالکیت، محدود نماییم دیدگاه درستی نیست.

البته در حقوق ایران باید ذی‌نفع در طرح دعوی ابطال گواهینامه اختراع را طوری تفسیر کنیم که شخص تا حدودی نفع شخصی نیز داشته باشد. و به اینکه هر شخصی بتواند ابطال اختراع را درخواست نماید بی‌آنکه کوچک‌ترین ارتباطی با اختراع داشته باشد اعتقاد ندارم. از جمله اشخاصی که در این راستا می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند: (۱) فردی است که «دعوی نقض حقوق دارنده اختراع علیه

۱. ماده ۱۸: هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذی‌نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج) آن رعایت نشده است یا اینکه مالک اختراع، مخترع یا قائم‌مقام قانونی او نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود. هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور، آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر می‌کند.

او طرح شده» است؛ ۲) کسی که به‌عنوان «فعال حوزه تولید در زمینه اختراع ثبت‌شده» می‌باشد و بالقوه می‌تواند مورد اتهام دعوی نقض قرار بگیرد. درنهایت، با توجه به مسئله ذی‌نفع در نظام حقوقی ایران به نظر می‌رسد نمی‌توان دیدگاهی همچون دیدگاه کره جنوبی اتخاذ نمود.

دکتر محسن اسماعیلی

موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) در ماده ۳۲ خود - که مرتبط با بحث «ابطال» است - به اینکه چه کسی می‌تواند دعوی ابطال را مطرح کند اشاره‌ای نداشته، دست دولت‌های عضو را در این زمینه بازگذاشته است اما دو ماده اساسی دارد که می‌توان از مفهوم آنها استفاده کرد:

الف) مطابق ماده ۷ تریپس، حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و گسترش و جمع‌آوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و بکارگیرندگان دانش فنی کمک کند به‌گونه‌ای که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات انجامد.

ب) طبق مقرر ماده ۸ تریپس، باید اقدامات مناسبی صورت گیرد تا از سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری توسط صاحبان حق جلوگیری شود. با توجه به این مواد، تریپس در جایی که از توازن حقوق و تعهدات بحث می‌کند افق دیدش متمایل به سرمایه‌گذاران است و هدف اصلی آن در نظر گرفتن منافع کشورهای در حال توسعه می‌باشد. بنابراین، اگر ذی‌نفع را محدود نماییم، با استظهار و پشتگرمی نشان ندادن به سرمایه‌گذاری که با هدف کسب سود، از مخترع حمایت می‌کند، بی‌آنکه کوچک‌ترین حقی برای اعتراض و ادعای بطلان اختراع برای وی قائل باشیم، گویی از حمایت کردن «سرمایه‌گذاری» دریغ ورزیده‌ایم.

۲- استناد به ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون در دعوی ابطال

گواهینامه اختراع

دکتر اصغر محمودی

درخصوص قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری باید دو مرحله را از هم تفکیک نمود:

نخست، بحث ابطال گواهی اختراع، در فرضی که فرایند ثبت پایان یافته است. دو دیگر، گواهی اختراع صادر شده که در اینجا ماده ۱۸ قانون یادشده مطرح است ولی تا قبل از صدور این گواهی، یک فرایند ثبت اختراع هست که پروسه‌ای است اداری بی‌آنکه دادگاه، مخاطب باشد. اداره مالکیت صنعتی که اظهارنامه را بررسی می‌کند می‌خواهد احراز نماید که: آیا اختراع ادعایی شرایط لازم را دارد؟ آیا در چنین مواردی موانعی وجود دارد یا خیر؟ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی^۱ به قبل از صدور برگه اختراع بازمی‌گردد ضمن آنکه به یک پروسه اداری ثبتی اشاره می‌کند. من نیز معتقدم قانون‌گذار در گزینش واژه درستی چون «هر شخصی»، بیراهه نرفته است. اداره مالکیت صنعتی، دادگاه نیست که اعتراض را تنها از شخص ذی‌نفع استماع کند. مضافاً اینکه هر قدر مرحله بررسی و رسیدگی دقیق‌تر باشد برگه اختراعی صادره، از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که اینک بعداً احتمال ابطال آن پایین‌تر خواهد آمد، چون مخاطب ماده ۱۸ قانون مذکور و مواد ۵۹^۲ و ۶۰ آیین‌نامه مجزاست. بنابراین، استناد دادگاه‌ها به مواد مزبور (۵۹ و ۶۰) برای تقاضای ابطال گواهی‌نامه اختراع صحیح به نظر نمی‌رسد.

وقتی شخص طرح دعوا می‌کند ذی‌نفع به‌شمار می‌آید؛ ممکن است بعد از رسیدگی حقی برای وی ثابت شود یا نشود، در این زمان از ذی‌حق بودن سخن به

۱. ماده ۶۰: هرگاه اعتراض معترض، مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن، تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید هم‌زمان با اعتراض، برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید. مرجع ثبت با رعایت ماده ۵۹ این آیین‌نامه موظف است ظرف ۱۰ روز از وصول اعتراض، نسخه‌ای از اعتراض‌نامه را به‌انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.

۲. ماده ۵۹: هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی می‌خواهد که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد.

تبصره - مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.

میان می‌آید. پس ذی‌نفع بودن یک مرحله قبل از ذی‌حق بودن است که امکان دارد به آن (ذی‌حق بودن) برسد یا نرسد. «ذی‌نفع بودن» و «مالکیت»، دو مقوله‌ای است جدا و متفاوت؛ در بعضی شقوق دعاوی مالکیت فکری، مالک به‌طور مطلق ذی‌نفع نیست؛ یعنی ذی‌نفع بودن یا نبودن مالک، یک احتمال است. برای مثال، مالکی که اجازه بهره‌برداری از برگه اختراع را به‌طور انحصاری به شخصی می‌دهد و شخص ثالث به این مال فکری، تجاوز می‌کند در این فرض، طبق بعضی شقوق (مانند فرضی که میزان حق امتیاز ثابت است) مالک متضرر نمی‌شود چون منطقه خاص بهره‌برداری خود را به‌طور انحصاری به لیسانس‌گیرنده داده است. اینجاست که تفکیک واژگان، لازم و بایسته است. بنا به تصور من ذی‌نفع بودن این قابلیت را دارد که شامل «لیسانس‌گیرنده»، «فرانشیزگیرنده» و «مرتهن» هم گردد. مرتهن، ذی‌نفع است زیرا اگر ارزش بازاری مال فکری با توجه به تعدی‌ای که صورت گرفته، کاهش یابد به‌طور قطع منتهی به ضرر وی (مرتهن) می‌شود. حتی ذی‌نفع می‌تواند «واردکننده»، «فروشنده» یا «عرضه‌کننده» کالایی باشد که اختراع برای آن ثبت شده است. امری که در ماده ۱ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی^۱ (مصوب ۱۳۸۳) مشاهده می‌کنیم.

هنگامی که در آیین دادرسی مدنی هم سخن از نفع به میان می‌آید منظور، نفع شخصی و مستقیم است و گرنه شرایط جامعه به‌گونه‌ای است که با هر اقدامی، همه افراد ممکن است به شکل غیرمستقیم متضرر یا منتفع شوند. محور بحث اینکه قید «نفع مستقیم و شخصی داشتن» حتماً باید احراز شود. لیسانس‌گیرنده، فرانشیزگیرنده، مرتهن، واردکننده، عرضه‌کننده، صادرکننده نوعاً نفع مستقیم دارند یعنی اگر حق اقامه دعوی برای این موارد قائل نشویم از یک سود بازاری و موقعیت مالی محروم می‌شوند یا موقعیت مالی آنان نسبت به قبل محدودتر و مخدوش می‌گردد.

۳- نظام مختلط فرایند ثبت اختراع در ایران

دکتر اسماعیلی

درخصوص دو ماده ۵۹ و ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون باید گفت در ثبت اظهارنامه حق اختراع، دو سیستم وجود دارد:

۱. ماده ۱: در این آیین‌نامه اصطلاحات به کار برده شده دارای معانی زیر می‌باشد:

هـ - ذی‌نفع: ذی‌نفع اعم از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، تجار و مقام صلاحیتدار مربوط می‌باشد.

۱) سیستم اعلامی و شکلی

۲) سیستم ماهوی

متأسفانه بین قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۸۶) و آیین‌نامه آن البته نه مواد ۵۹ و ۶۰، بلکه اصلاحیه رئیس قوه قضاییه در ۱۱ آبان ۱۳۹۲ که ماده ۲۸ آیین‌نامه^۱ را اصلاح کرده ناهماهنگی حاکم است. و اما ماده ۲۸ اصلاح‌شده بدین نحو است: مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضامم مربوطه به آن ظرف چهار ماه ضمن انطباق با شرایط مندرج بررسی مقدماتی می‌نماید. پس از بررسی مقدماتی و احراز شرایط شکلی اختراع، مرجع مذکور موظف است یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات مربوط را به مراجع ذی‌صلاح جهت احراز ماهوی اختراع ارسال کند؛ یعنی با این اصلاحیه، سیستم مورد نظر قانون ایران به سیستم ماهوی تبدیل شده حال آنکه نه در ماده ۱۸ قانون مزبور و نه در موادی من جمله ماده ۶ قانون ثبت اختراعات یا ماده ۱۵ که به بهره‌بردار قبلی هم اشاره دارد از موضوع بررسی ماهوی سخنی در میان نیست و این اصلاحیه منجر به ایجاد تضاد میان قانون و آیین‌نامه شده. قانون به هیچ‌وجه به بحث ماهوی اشاره نمی‌کند. در تمام نظام‌هایی که سیستم ماهوی را پذیرفتند «اعتراض در مرحله ثبت» جایگاهی ندارد زیرا گذشته از ماهوی بودن سیستم، وقتی اظهارنامه به‌طور کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد، دیگر اعتراض هر شخص معنایی نخواهد داشت اما در سیستم شکلی دقیقاً در مرحله ثبت اظهارنامه این اعتراض حاکم است و جالب اینکه مواد ۵۹ و ۶۰ آیین‌نامه هم صراحتاً به اعتراض

۱. ماده ۲۸: مرجع ثبت، پس از دریافت اظهارنامه و ضامم مربوط، آن را ظرف ۶ ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون و این آیین‌نامه بررسی می‌نماید.

تبصره ۱- مرجع ثبت در صورت ضرورت می‌تواند از مراجع ذی‌ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعمال و کسب نظر نماید. مهلت پاسخ به استعمال و اعلام نظر حداکثر ۳ ماه خواهد بود.

تبصره ۲- اظهار نظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعمال و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست.

تبصره ۳- استعمال و کسب نظر از مراجع و اشخاص مذکور می‌تواند براساس قراردادهای منعقد شده با آنها صورت گیرد.

در زمان پیش از ثبت اشاره می‌کنند. پس سیستم ما سیستم اعلانی و شکلی است، لذا به‌نوعی اعتراض در مرحله ثبت بروز می‌یابد. برای نمونه، آن بند مربوط به ماده ۶۰ که معترض باید ادعای مالکیت داشته و یا مالک باشد و یا اظهارنامه‌اش را داشته باشد منعکس‌کننده مرحله اعتراض است که این مرحله نیز در مرجع ثبت صورت می‌گیرد و دادگاه به‌هیچ‌وجه مداخلت ندارد. بنابراین استناد دادگاه به مواد ۵۹ و ۶۰ آیین‌نامه در دعوی ابطال گواهی اختراع صحیح نیست.

آقای قیصری

به‌رغم سخنان دکتر اسماعیلی معتقدم جای اصلاح ماده ۲۸ آیین‌نامه و بخشنامه در مقررات ما خالی بود. کارشناسان ثبت علائم و اختراعات ما کارشناسان شکلی هستند بی‌آنکه در همه فنون و صنایع متخصص باشند درحالی‌که بخشی از مقررات قانون ثبت اختراعات، ماهوی است. برای مثال، مواد ۲ و ۴ قانون، گذشته از آنکه مربوط به امور ماهوی هستند مستلزم رسیدگی ماهوی‌اند. اینکه ابداع، جزو کشفیات و فرمول‌های ریاضی نباشد یک امر شکلی نیست. اگر به امر مزبور (شکلی) اکتفا کنیم باید این بخش از مقررات را خارج نماییم یعنی به محض وصول اظهارنامه فقط شرایط شکلی را احراز، و اختراع را ثبت کنیم. آیا کارشناس اداره ثبت اختراع قادر است به تشخیص اینکه اختراع قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی نشده، پردازد؟ آیا این امر، مستلزم آن نیست که درخواست ثبت اختراع در یک فرایند ماهوی هم رسیدگی شود؟ بدیهی است با نبود فرایند رسیدگی ماهوی، اداره ثبت اختراع که کارشناس شکلی است مبسوط‌الید می‌شود؛ بدان معنا که هر درخواست را می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد. هموست که تعیین می‌کند یک اختراع، کاربرد صنعتی دارد یا خیر؛ جدید است یا قدیم. و اگر نظر اداره منفی باشد تنها راه باقیمانده، اقناع اداره است؛ یعنی فرد را در مسیری قرار می‌دهد که برای ثبت اختراع ناگزیر است به کمیسیون ماده ۱۷۰، سپس به دادگاه برود اما فرایند رسیدگی ماهوی، مبسوط‌الید بودن را از کارشناس شکلی خلع می‌کند. به اعتقاد من اصلاح آیین‌نامه کار درستی بوده که البته ممکن است به نحو صحیح عملی نشود یا اداره مالکیت صنعتی نتواند سازوکار لازم را فراهم سازد.

دکتر اسماعیلی

محور سخن بر سر انتخاب یا گزینش سیستم برتر نیست که آن بحثی است علی‌حده، بلکه در این خصوص است که به‌رغم پذیرفتن سیستم شکلی، ماده ۲۸ آیین‌نامه از سیستم ماهوی پیروی می‌کند لذا میان مواد ۵۹ و ۶۰ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۲۸ مزبور تضاد و تنافی برمی‌خیزد.

آقای قیصری

من نیز قائل به رجحان و تفوق هیچ‌یک از سیستم‌ها نیستم اما برآنم که نظام منطبق با قانون شکلی - از دیدگاه شما - کاملاً شکلی نیست بلکه در بحث اختراع، شکلی - ماهوی است؛ چنانکه مقرر قانون در ماده ۱۸ که «اگر ذی‌نفع ثابت کرد شرایط مواد ۲ و ۴ مراعات‌نشده اختراع، قابل ابطال است»، مربوط به بحث ماهوی است نه شکلی. مبحث شکلی، حول نحوه تنظیم اظهارنامه است یعنی آن شرایطی که باید در اظهارنامه رعایت شود مانند طرز آگهی کردن و پذیرفتن اعتراضات، و آن فرایند موجود در اداره ثبت علائم، شکلی است. پس نظام بررسی اظهارنامه در ایران بر پایه اختراعات شکلی - ماهوی می‌باشد، زیرا قانون‌گذار به این نتیجه رسیده است که سیستمی داشته باشیم هم شکلی و هم ماهوی.

۴- لزوم تعریف قانونی از ذی‌نفع دعوی ابطال گواهینامه اختراع

دکتر محمودی

قوانین اصولاً به قوانین «شکلی» و «ماهوی» تقسیم می‌شوند. درست است که در فرایند ثبت اظهارنامه به مباحث شکلی هم اشاره شده، ولی این قانون (قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری) در مقایسه با قانون آیین دادرسی مدنی، قانون ماهوی محسوب می‌شود. تصور من این است که همین میزان اشاره به واژه «ذی‌نفع» توسط قانون کفایت می‌کند و نیازی به تعریف مصادیق آن (ذی‌نفع) احساس نمی‌شود. از قانون ثبت اختراعات نباید انتظار ورود به مباحث شکلی داشت زیرا چنین مباحثی بایسته آیین دادرسی است - چنانکه هست - حال اینکه ذی‌نفع

کیست و چه معیاری باید اعمال نمود معیارهایی است مربوط به اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی.

دکتر اسماعیلی

آنچه جملگی بدان معتقدیم این است که قانون‌گذار، عالماً عامداً کلمات را به کار می‌برد. و واژگانی چون «خواهان»، «ذی‌حق» و «ذی‌نفع» را عندالاجتضاء استعمال می‌کند ولیکن نکته لازم به ذکر آنجاست که اگر مقنن، دانسته «ذی‌نفع» را به کار برده بهتر می‌بود آن را تعریف می‌کرد. برای نمونه، بند (هـ) ماده ۱ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (مصوب ۱۳۸۳) بیان می‌دارد: ذی‌نفع اعم از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، تجار و مقام صلاحیتدار است. بنابراین، چنین روندی (استعمال هر واژه توأم با تعریف آن)، مستند و نقطه آغازی است برای شروع. در اکثر قوانین کشورهای اروپایی «ذی‌نفع» تعریف نشده؛ واژگان ترکیبی مستعمل در قوانین بسیاری از کشورها یا «هر شخص» است و یا «دارنده حقوق» که مورد اخیر ظهور در ذی‌حق دارد و نه ذی‌نفع، اما در پاره‌ای از مواد قانونی از جمله ماده ۶۴ قانون اختراعات آلمان آمده است: برگه اختراع به درخواست صاحب حق، ابطال می‌گردد. یا - برای مثال - در ترکیه به کسی اشاره می‌کند که از این اقدام صدمه می‌بیند و افراد ذی‌حق هم مسلماً شامل لیسانس‌گیرنده و فرانسیزگیرنده و صاحب مجوز اختیاری می‌شوند. یکی از مهم‌ترین ذی‌نفع‌هایی که باید در نظر گرفت «استفاده‌کننده مقدم» است که در قانون هم بدان اشاره شده، زیرا آن واقعاً ذی‌نفع است و از آنجا که در قانون مورد حمایت قرار گرفته، در دعاوی هم باید حمایت گردد. فلذا نمی‌توان اذعان نمود تنها کسی که مالک بوده یا ادعای مالکیت دارد می‌تواند به این سبک ادعا کند.

۵- الزامات قضایی و تشریح وضعیت فعلی

آقای امی

آنچه لازم به ذکر است اینکه در حال حاضر نظر دادگاه تجدیدنظر بر این است که ذی‌نفع عنوانی موسع‌تر از کسی است که مدعی مالکیت اختراع می‌باشد.

با توجه به سؤال اصلی موضوع مورد بحث، مبحث «نفع» درخصوص اقامه دعوی ابطال سند ثبت اختراع است. با رجوع به فرهنگ لغت درباره معنای لغوی واژه «نفع» می‌توان اظهار نمود کسی که از کاری منتفع می‌شود همو ذی‌نفع می‌باشد که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نفع داشته باشد. تصور می‌کنم کسی که ادعای مالکیت این اختراع را دارد فردی است که مستقیماً از نفع بهره‌مند است ولی اگر در نتیجه رسیدگی دادگاه - یعنی در نتیجه ابطال این سند اختراع - در وضعیت مالی فردی تغییری ایجاد شود اعم از اینکه واردکننده، فروشنده، عرضه‌کننده و یا استفاده‌کننده باشد او می‌تواند غیرمستقیم ذی‌نفع باشد. یا - به‌طور مثال - فردی است که مالک اختراع از او به جهت نقض حقوق مالکیت معنوی این فرد شکایت کیفری کرده است آن فرد، مالک نیست بلکه عرضه‌کننده یا تولیدکننده‌ای می‌باشد که از این سند اختراع سوءاستفاده کرده است. این فرد در دادسرا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و محکوم می‌گردد. نمی‌توان اعتقاد داشت که او در اقامه دعوی ابطال ذی‌نفع نیست. یکی از مواردی که فرد را ذی‌نفع می‌شناسیم در مقامی است که از فردی شکایت کیفری می‌شود. برای نمونه، دادگاه بدوی استدلال می‌کند: چون فقط حقوق صاحب اختراع را نقض کرده به‌هیچ‌وجه ذی‌نفع نیست. در صورتی‌که ما قائل به ذی‌نفع هستیم و این‌گونه آراء را در دادگاه تجدیدنظر نقض می‌کنیم. قانون‌گذار یک لفظ کلی و عام و مطلق را به‌کار برده است بدون اینکه تفکیکی قائل شود لذا گفته: «هر ذی‌نفعی». همان‌طور‌که مقنن - البته بر فرض عاقل بودن وی - در آیین‌نامه، بحث ادعای مالکیت را مطرح کرده ارائه اظهارنامه هم‌زمان با اعتراض را در دستور کار خود قرار داده، می‌توانست بگوید فقط کسی که مدعی مالکیت باشد مجاز به طرح دعوی است. پس در استعمال واژه ذی‌نفع، عامد بوده چراکه ذی‌نفع هم می‌تواند مستقیم باشد (کسی که ادعای مالکیت دارد) و هم غیرمستقیم. طبق ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری کشفیات، بعضی ابداعات مانند نظریات علمی و روش‌های تشخیص بیماری و روش‌های ریاضی به‌هیچ‌وجه قابل ثبت نیست. اگر ذی‌نفع را صرفاً مدعی مالکیت بدانیم راه بر درخواست ابطال این‌گونه اختراعات - که اصولاً قابل ثبت نبوده‌اند و خواهان، مدعی مالکیت نسبت به آنها نیست - بسته

می‌شود. بنابراین امروزه رویه اتخاذشده دادگاه‌های ما این است که کسی را که در نتیجه ابطال گواهی اختراع ممکن است در وضعیت مالی‌اش تغییری ایجاد شود به‌عنوان ذی‌نفع بشناسیم و دادخواست ابطال را از وی بپذیریم. طبق ماده ۶۱ آیین‌نامه^۱ «دادخواست ابطال باید به همراه مدارک زیر باشد». در اینجا دیگر ناظر به فرضی است که فرد به دادگاه مراجعه می‌کند. بند ۱ می‌گوید: اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک «مثبت ادعای ابطال»؛ یعنی وی باید دلیلی بیاورد که ادعایش برای ابطال را اثبات کند پس سخنی از مدارک مثبت ادعای مالکیت به میان نمی‌آید. به‌طور نمونه، در سایر دعاوی، قانون مقرر دارد: برای طرح دعوی خلع ید، اولین دلیل، دلیل مالکیت است؛ برای طرح دعوی تخلیه، نخستین دلیل، دلیل وجود رابطه استیجاری است (که فرد در اینجا باید قرارداد اجاره را ارائه دهد). مطابق آیین‌نامه، مدارکی که باید همراه دادخواست ابطال تقدیم دادگاه گردد دلیل اثبات ابطال است نه دلیل اثبات مالکیت. در این دعوی فرق است میان ذی‌نفع و ذی‌حق. ذی‌نفع کسی است که صلاحیت اقامه دعوی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی را دارد که ممکن است بعداً در نتیجه دادرسی به‌موجب حکم دادگاه، حقی برای وی ثابت شود. اینجاست که او ذی‌حق می‌گردد. مادامی‌که حکمی برای کسی صادر نشده آن فرد موسوم به «ذی‌حق» نیست. در ماده ۵۹ قانون‌گذار گفته است: «هر شخصی» می‌تواند با شرایط مندرج در قانون، به تقاضای ثبت اعتراض نماید. با استعمال «هر شخص» پا را فراتر گذاشته، از به‌کار بردن لفظ ذی‌نفع ابا نهاده است که هرکس اعتراض داشت حتی با داشتن تقاضای ثبت، می‌تواند اظهارنامه خویش را ارائه نماید تا رسیدگی گردد. در دادگاه نیز همین روند اجرا می‌شود. پس هر فردی که به هر طریقی - مستقیم یا غیرمستقیم - از این ابطال نفعی به وی برسد ذی‌نفع است و دعوی او پذیرفتنی.

۱. ماده ۶۱: در صورت درخواست ابطال گواهی‌نامه اختراع، ذی‌نفع می‌تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده ۱۸ قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون نماید. دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:

۱- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال

۲- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها

۳- وکالت‌نامه، در صورتی‌که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

آقای قیصری

«ذی‌نفع» کسی است که از آن اختراع، منتفع یا متضرر می‌شود. پس در تعریف ذی‌نفع می‌توان عبارت «متضرر شدن» را نیز افزود. کسی که اختراعی به نامش ثبت می‌گردد از بعضی امتیازات بهره‌مند می‌شود که این امتیازات در ماده ۱۵ قانون ذکر شده است. در این ماده به‌صراحت گفته ساخت و صادرات و واردات و عرضه برای فروش مورد حمایت قرار می‌گیرند. بنابراین کسی که در امر صادرات محصولی که کسی گواهی اختراع آن محصول را گرفته و اجازه تولید را به تولیدکننده نداده و این شخص فقط آن را دارد فعالیت می‌کند از ثبت این اختراع متضرر می‌شود؛ یعنی هر کسی که مطابق ماده ۱۵ قانون،^۱ طرف دعوا قرار گیرد و

۱. ماده ۱۵ - حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:

الف - بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده به شرح آتی خواهد بود:

۱- در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:

اول - ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده

دوم - ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده

۲- در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:

اول - استفاده از فرآیند

دوم - انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به‌دست می‌آید.

ب - مالک می‌تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.

ج - حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود:

۱- بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می‌شود.

۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به‌طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آب‌های کشور می‌شود.

۳- بهره‌برداری‌هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت‌شده انجام می‌شود.

۴- بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به‌عمل می‌آورده است.

د - حقوق استفاده‌کننده قبلی که در جزء (۴) بند (ج) این ماده قید شده است، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.

از آن دعوای صاحب اختراع متضرر شود «ذی‌نفع» محسوب می‌شود و طبق ماده ۱۸ می‌تواند دعوای ابطال را اقامه کند. پس مصادیقی که می‌توان برای این ذی‌نفع در نظر گرفت عبارتند از: ۱- کسی است که ادعای مالکیت دارد؛ ۲- فردی است که مدعی حق تقدم می‌باشد؛ ۳- شخصی است که می‌تواند طرف دعوا در ماده ۱۵ قانون قرار بگیرد.

در زمان رسیدگی در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر، آرائی مشاهده می‌شد که کسی که دادخواست ابطال علامت تجاری یا یک برگه اختراع را می‌داد دادگاه بدوی وی را ملزم به ارائه اظهارنامه ثبت علامت تجاری همراه با دادخواست ابطال می‌کرد؛ درحالی‌که این شخص هنگام تقدیم اظهارنامه همراه با دادخواست، تنها اظهارنامه به اداره ثبت می‌رفت. از یک‌طرف، در دادگاه دعوای ابطال در جریان بود از طرف دیگر، آن اظهارنامه به اداره ثبت علائم ارسال می‌شد و چون سابقه ثبت داشت، رد می‌شد چراکه این علامت یا اختراع قبلاً ثبت شده بود. این فرد ناگزیر بود به نظر اداره ثبت در کمیسیون ماده ۱۷۰ اعتراض کند؛ یعنی بی‌هیچ ضرورتی هم‌زمان پروسه بیهوده‌ای در جریان بود.

۶- مقامات عمومی و دولتی به‌مثابه ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی اختراع

آقای رمضان‌زاده

به اعتقاد من دایره شمول ذی‌نفع قانون ثبت اختراعات، گسترده‌تر از دایره شمول قانون آیین دادرسی مدنی است و با توجه به ویژگی نفع عمومی نهفته در حقوق مالکیت فکری به نظر می‌رسد ذی‌نفع در دعوای ابطال اختراع باید موسع‌تر تفسیر شود. در ماده ۱۸ قانون به بندهایی اشاره دارد که مربوط به حقوق خصوصی افراد نمی‌شود. نفع در اینجا نفع مستقیم همانند ذی‌نفع قانون آیین دادرسی مدنی نیست. آنچه در ماده فوق، مستقیم می‌باشد مواردی است از موجبات ابطال مربوط به حقوق عمومی. ساختار ترکیبی این بند بدین نحو بود که «هر ذی‌نفع می‌تواند تقاضای ابطال گواهی‌نامه اختراع را بنماید». شاید می‌شد گفت که فقط به‌واسطه ادعای مالکیت می‌توان ابطال اختراع را درخواست کرد ولیکن به مواد ۱ و ۲ معطوف شده و عدم رعایت این مواد قانونی صرفاً مربوط به حقوق عمومی افراد

است نه حقوق خصوصی آنان. بنابراین، مقاماتی چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارت بهداشت هم می‌توانند دادخواست ابطال را تقدیم نمایند.

طبق ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، دولت یا اشخاص مجاز از طرف عام با رعایت ترتیباتی می‌توانند از اختراع بهره‌برداری نمایند - چنانکه کمیسیون هم در نظر گرفته - . ناگفته نماند که دولت در مواردی، مجاز است بدون موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌وری کند. اختراعاتی هستند که فرضاً به کارشناس، ارجاع می‌گردد و مشخص می‌شود در اروپا ۵۰ یا ۱۰۰ سال قبل مورد استفاده قرار گرفته است. به فرض، اگر کسی دست به اختراعی زند که دولت نیاز به استفاده از آن را دارد چرا دولت نتواند درخواست ابطال چنین اختراعی را بنماید؟

آقای قیصری

ذی‌نفع قانون ثبت اختراعات - بی‌هیچ تفاوتی - در معنا و مفهوم همان ذی‌نفعی است که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. پذیرش این موضوع که چون سازمان استاندارد، متولی بحث فنون و صنایع استانداردسازی می‌باشد پس در اقامه ابطال ورقه اختراع، ذی‌نفع است اندکی دشوار به نظر می‌رسد. از آنجا که نماینده عام (مدعی‌العموم) مشخصاً دادستان است لذا حق دادن به وی مبنی بر اینکه آسیب و ضرر سازمان مزبور ممکن است کل جامعه را دربرگیرد، قابل توجیه است ولی ادارات دولتی چون نفع و ضرری در این‌باره ندارند اگر در مقام نماینده جامعه اقامه دعوی کنند گمان نمی‌کنم اقامه چنین دعوی‌ای، در محاکم دادگستری پذیرفته شود و ذی‌نفع را با این وسعت تفسیر کنند.

آقای امی

در مورد ذی‌نفع بودن مقامات عمومی و دولتی در طرح دعوی ابطال گواهینامه اختراع باید گفت این مقامات در صورتی در طرح چنین دعوی‌ای، ذی‌نفع هستند که به‌موجب شرح وظائف و اختیارات، متولی امر مربوط به موضوع اختراع باشند. برای نمونه، ممکن است دعوی ابطال اختراع در زمینه مسائل شهری از

شهرداری پذیرفته شود ولی از سازمان ثبت احوال چنین پذیرفتنی غیرممکن باشد زیرا شهرداری متولی منافع عمومی در زمینه امور شهری است. درحقیقت باید دید آیا این سازمان یا نهاد یا مقام عمومی حق داشته برای منافع عمومی دادخواست دهد یا خیر؟