

حل اختلاف در صلاحیت بین دادرها در خصوص جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی؛ نقدی بر سه رأی دیوان عالی کشور

حسن لجم اورک*

مشخصات رأی اول

دادنامه شماره: ۹۶۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۵۰۳

تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۶

موضوع: حل اختلاف در صلاحیت

مرجع رسیدگی: شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور

۱. خلاصه جریان پرونده:

دادیار دادرای شهرستان قم در خصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر ورود به عنف و ممانعت از حق و تخریب و استفاده غیرمجاز از برند و مهر شرکت تجاری ... با استناد به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که رسیدگی به موضوعات مربوط به قانون مذکور را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و نیز به لحاظ ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و با استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری در تهران قرار صادر کرده است. بازپرس شعبه ۲ دادرای ناحیه ۱۹ تهران نیز پس از ارجاع پرونده از طرف شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به دادرای مزبور طی قرار شماره ۲۹/۶/۹۶ و به شرح منعکس در آن و با اعلام این‌که محل وقوع بزه‌های ارتكابی، شهرستان قم می‌باشد و به استثنای بزه

* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، دادیار دادرای تهران



نقض حقوق صاحب علامت تجاری که برابر ماده ۵۹ قانون فوق الذکر در صلاحیت تخصصی محاکم تهران است، رسیدگی به آنها مطابق مواد ۱۱۶، ۳۱۰ و ۳۱۱ در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است، با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری با رد قرار صادره و نفی صلاحیت خود به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان قم قرار صادر نموده است و با حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور، ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه، ارجاع می‌گردد و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.

هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

متن رأی

«با توجه به محتویات اوراق پرونده و با امعان نظر در مفاد قرارهای صادره و توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده ۱۷۹ آیین‌نامه قانون مذکور و قاعده صلاحیت محل وقوع جرم با تأیید صلاحیت رسیدگی دادسرای شهرستان قم در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌شود. بدیهی است دادسرای شهرستان مذکور در اجرای ماده ۱۹ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، اقدام و پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال خواهد نمود.»

۲. نقد و بررسی رأی

در تحلیل و نقد رأی مزبور باید به بیان نکاتی چند پردازیم:

نخست این که واژه «برند» یک اصطلاح حقوقی دقیقی نیست. «انجمن بازاریابی آمریکایی»^۱ این لفظ را چنین تعریف می‌نماید: «نام، عبارت، طرح، سمبل، یا هر خصوصیت دیگر که کالا یا خدمات یک فروشنده را معرفی می‌کند. به طوری که از کالا یا خدمات فروشندهگان دیگر قابل تشخیص باشد. یک برند ممکن است یک قلم، یک گروه از اقلام، یا همه اقلام آن فروشنده را معرفی کند. اگر برای یک تجارتخانه در کل استفاده

شود، اصطلاح ترجیح داده شده، نام تجاری می‌باشد.^۱ «برند، پیوندی بین هویت یک محصول یا خدمت و مشتریانش است. هویت برند، ترکیبی پیچیده از شناساگرهاست که می‌تواند مشمول حمایت قانونی قرار گیرد؛ (یعنی علائم تجاری، علائم خدماتی، علائم تأییدی، علائم جمعی، اختراعات و کپی‌رایت، لوگوها، بسته‌بندی و رنگ). قدرت برند از پیوند عاطفی بین مشتری و محصول یا خدمت ناشی می‌شود. یک برند قدرتمند اعتبار، شناخت، پدیداری، تمایزبخشی، دوام و شهرت دارد که آن‌ها را از طریق نمایش به وسیله بازاریابی و تبلیغ به دست می‌آورد.^۲ اصطلاح قانونی برای برند، علامت تجاری است.^۳

دوم این که منظور قضات دیوان عالی کشور از عبارت پایانی رأی چیست (در اجرای ماده ۱۹ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، اقدام و پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال خواهد نمود) نامعلوم و در پرده ابهام است؛ زیرا آن گونه که از خلاصه جریان پرونده برمی‌آید موضوع شکایت مذکور، نقض علامت تجاری می‌باشد - که به اشتباه از اصطلاح برند استفاده شده - و ماده ۱۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶) نیز مقرر می‌دارد: چنان‌چه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه ذی‌ربط منعکس می‌نماید. دستگاه‌های مذکور درخصوص امکان بهره‌برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهارنظر نموده، نتیجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌کند.

۱. محمدرضا یوسفی چنارنو، **علامت تجاری معروف** (پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۰)، ص ۵۹ به بعد.

2. Neils Elise, Ballpark figures: Assessing Brand Value and the Benefits of Stadium Naming Rights, World Trademark Review, December/January 2012, P.51.

3. Brand definition, Available at:

<http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html>.

بنا به مراتب فوق، ماده ۱۹ ذکرشده ارتباطی با موضوع پرونده نداشته است. احتمالاً منظور قضات دیوان، ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶) می‌باشد که مقرر می‌دارد: رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است.

سوم در رأی دقیقاً مشخص نشده دادرسی شهرستان قم چه اقدامی باید انجام دهد و با چه تکلیفی مواجه است.

چهارم دادگاه صلاحیتدار در رأی تعیین نگردیده است و این‌که دادرسی شهرستان قم بعد از اقدام موردنظر شعبه دیوان عالی کشور - که بسیار مبهم می‌باشد - پرونده را باید به کدام دادگاه ارسال نماید، معلوم نیست.

مشخصات رأی دوم

دادنامه شماره: ۹۶۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۴۷۴

تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۳

موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت

مرجع رسیدگی: شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور

۱. خلاصه جریان پرونده:

بازپرس شعبه ۷ دادرسی شهرستان زنجان درخصوص رسیدگی به اتهام آقای ... دایر بر استفاده از علامت و نام تجاری ثبت‌شده بدون اجازه مالک موضوع شکایت آقای ... با استناد به مفاد ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده ۳۱۰ از قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت از خود به اعتبار صلاحیت محاکم کیفری ۲ تهران قرار صادر کرده است. بازپرس شعبه ۱ دادرسی ناحیه ۱۹ تهران نیز به موجب قرار مورخ ۱۵/۵/۹۶ و به شرح منعکس در آن و با اعلام اینکه در شکایت شاکی علاوه بر نقض حقوق مالک علامت تجاری،

جعل پروانه کسب و استفاده از آن نیز مطرح است و جرایم مذکور و بزه نقض حقوق مالک علامت تجاری هر دو از درجه ۶ می‌باشد. محل وقوع جرم، شهرستان زنجان بوده که دادسرای این شهرستان شروع به تعقیب نموده است. با استناد به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان زنجان قرار، صادر و پرونده به دیوان عالی کشور، ارسال می‌شود که جهت رسیدگی به این شعبه، ارجاع می‌گردد و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

متن رأی

«با ملاحظه محتویات اوراق پرونده و قطع نظر از مفاد قرارهای صادره و استدلالات به عمل آمده توجهاً به ماده ۱۷۹ آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری صلاحیت دادسرای شهرستان زنجان در انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص موضوع و تکمیل تحقیقات مذکور و ارسال پرونده به دادگاه صلاحیتدار (محاکم کیفری تهران) در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌شود.»

۲. نقد و بررسی رأی

ماحصل نقد و بررسی رأی مزبور چند نکته ذیل می‌باشد:

نخست، شعبه دیوان عالی کشور در رأی خود هیچ‌گونه استنادی به قانونی (قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶) که بر موضوع شکایت حاکم باشد نکرده و صرفاً به استناد آیین‌نامه آن قانون اکتفاء نموده که این امر مرسوم و موجه نیست.

دوم، در رأی مشخص نشده است که آیا دادسرای شهرستان زنجان باید موضوعات نقض حقوق دارنده علامت تجاری و جعل و استفاده از سند مجعول را از هم تفکیک نموده و نسبت به جعل و استفاده از سند مجعول، رسیدگی و اظهار نظر کند و در این دو مورد با صدور کیفرخواست از دادگاه کیفری - که در معیت آن می‌باشد - تقاضای مجازات نماید و

نسبت به موضوع نقض حقوق دارنده علامت تجاری، تحقیقات مقدماتی انجام دهد و با صدور قرار عدم صلاحیت، آن را به محاکم کیفری تهران ارسال نماید.

سوم، منظور شعبه دیوان عالی کشور از عبارت «انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص موضوع و تکمیل تحقیقات مذکور» چیست، آیا تحقیقات مقدماتی صرفاً جمع آوری ادله و اخذ تأمین متناسب می‌باشد یا اظهار نظر مقام قضایی دادسرا را نیز در برمی‌گیرد.

مشخصات رأی سوم

دادنامه شماره: ۹۶۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۹۵۶

تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۸

موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت

مرجع رسیدگی: شعبه سی و شش دیوان عالی کشور

۱. خلاصه جریان پرونده:

بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶/۸/۷) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است. بازپرس دادسرای ناحیه ۱۹ تهران نیز به موجب قرار مورخ ۹۶/۸/۲۲ و به شرح منعکس در آن و با استناد به ماده ۱۷۹ آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و توجهاً به رأی صادره از این شعبه، رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی را تا مرحله کیفرخواست در صلاحیت محل کشف و یا وقوع جرم (شهرستان قم) دانسته و با حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور، ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه، ارجاع می‌گردد. و اینک حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد.

هیأت شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

متن رأی

«با ملاحظه محتویات اوراق پرونده و امعان‌نظر در مفاد قرارهای صادره و استدلالات به‌عمل آمده با تأیید قرار صادره از دادسرای تهران مبنی بر صلاحیت، رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای شهرستان قم و سپس ارسال پرونده به محاکم تهران مطابق ماده ۱۷۹ آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده ۵۹ قانون مذکور با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌شود.»

۲. نقد و بررسی رأی

نکته قابل توجه این که در رأی فوق الذکر نظر دادسرای تهران تأیید گردیده است و مستنبط از خلاصه جریان پرونده، قضات دیوان عالی کشور بر این عقیده‌اند که مطابق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده ۱۷۹ آیین‌نامه اجرایی آن قانون، دادسرای شهرستان قم باید تحقیقات مقدماتی را تکمیل و ضمن صدور قرار نهایی، پرونده را با صدور کیفرخواست به محاکم تهران ارسال نماید؛ درحالی‌که برحسب ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) و اصلاحات و الحاقات بعدی انجام وظایف دادسرا درمورد جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادرسی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگرآنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید. بنابراین، حسب این ماده، دادسرای تهران صالح به رسیدگی است نه دادسرای قم.

نکته بعدی اینکه تالی فاسد این امر آنجاست که محاکم تهران بخواهند با قرار رفع نقص تحقیقات یا اصلاح کیفرخواست، پرونده را به دادسرای مربوط عودت دهند که این امر، علاوه بر اطاله دادرسی، خلاف قواعد بنیادین آیین دادرسی کیفری است. از سویی اگر به تاریخ صدور این آراء گوناگون (که در یک موضوع واحد هستند) از سوی یک شعبه دیوان توجه کنیم، درمی‌یابیم که با نبود فاصله

زمانی زیاد، این آراء متعارض صادر گردیده‌اند. انتظار این است که قضات دیوان عالی کشور به‌عنوان یک مرجع نظارتی با دقت و توجه بیشتری به صدور آراء بپردازند.

۳. نقد قانونی و فلسفه قانون‌گذاری

به نظر می‌رسد ماده ۱۷۹ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱ ریاست قوه قضاییه در این مورد فراتر از قانون می‌باشد.^۱ مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای آیین‌نامه‌های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی خودداری نمایند، زیرا ماده ۵۹ قانون مرقوم، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن را در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران قرار داده است؛ در حالی که ماده ۱۷۹ آیین‌نامه فوق‌الذکر اعلام می‌دارد: در مورد دعاوی کیفری چنانچه جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد تحقیقات مقدماتی، در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به‌عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های فوق‌الذکر ارجاع می‌شود. از سوی دیگر، آیین‌نامه موصوف، دامنه تحقیقات مقدماتی را مشخص نکرده است و اینکه آیا این تحقیقات، اظهار نظر ماهوی و صدور کیفرخواست را نیز در برمی‌گیرد یا محدود به گردآوری ادله و نهایتاً اخذ تأمین می‌باشد، دقیقاً تبیین نگشته است.

قانون‌گذار سال ۱۳۸۶ در خصوص اینکه در ماده ۵۹ قانون مرقوم، صلاحیت را تنها برای شعبی از محاکم تهران به رسمیت شناخته است، اهداف خاصی را دنبال می‌کرده مثلاً اینکه اتباع عضو کنوانسیون پاریس^۲ سریع‌تر و با سهولت بیشتری به مراجع قضایی دسترسی داشته باشند تا انگیزه قوی جهت سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند. از سویی پرونده‌های مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی به ویژه اختراعات نیازمند نظر تخصصی و فنی کارشناسان مربوط به این رشته است که در شهرستان‌های دیگر این‌گونه کارشناسان یا اصلاً وجود ندارند یا بسیار اندک هستند.

۱. سیدحسین میرحسینی، حقوق علامت تجاری (تهران: نشر میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰)، ص ۲۲.

2. Paris convention for the protection of industrial property, 1883.

با توجه به ماهیت دارایی‌های فکری که از جنس اطلاعات و ایده‌محور^۱ می‌باشند^۲ و دارای خصیصه‌های استیلاءناپذیری و پرمخاطره بودن^۳ و قابلیت استفاده مشترک^۴ و انباشتگی^۵ هستند^۶ و تفاوت اساسی با اموال مادی دارند، نمی‌توان قواعد حاکم بر اموال فیزیکی و سنتی از جمله آیین دادرسی کیفری را بر آن‌ها اعمال نمود و علاوه بر آن که قانون و آیین‌نامه خاصی در این زمینه وضع گردیده و در حل و فصل دعاوی مربوط به این حوزه (که بسیار هم حساس هستند) باید اهداف و دورنمای قانون‌گذار که پیوستن به موافقت‌نامه «ترپس»^۷ و به تبع آن، سازمان تجارت جهانی است، مورد توجه دادرسان قرار گیرد تا آن‌ها را از قیاس‌های بی‌پایه و صدور آراء متعارض در موضوع واحد معاف سازد.

از طرفی این نکته نیز باید مدنظر قرارگیرد که چنین دعاوی‌ای، خاص هستند و اگر قرار باشد تصمیم‌گیری و صدور قرار نهایی را بر عهده دادسراهایی بدانیم که در شهرستان‌ها تخصصی در این امر ندارند، خود، باعث تشتت و تعارض آراء می‌گردد. شاید یکی از دلایلی که قانون اینگونه دعاوی را در تهران متمرکز کرده، همین امر باشد تا حداقل برای دوره‌ای روبه‌ها یکسان شود؛ لذا این تمرکز بی‌دلیل نیست.

راه حل

در پایان باید اذعان نمود که در وضعیت فعلی و قوانین موجود درباره پرونده‌هایی که در دادسراهای شهرستان‌های غیر از تهران مطرح می‌باشد و اتهامات دیگری نیز با اتهام نقض حقوق مالکیت صنعتی همراه است، راه‌حل این است که

1. Base on idea
 2. Jennifer Davis, intellectual property law, oxford university press, Fourth Edition 2012, P.p.1-2
 3. Riskiness
 4. Jointness in consumption
 5. Accumulation
۶. برای اطلاع بیشتر درخصوص ویژگی‌های اموال فکری نک: شمس مشیت الله نوروزی، رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت (رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۶)، ص ۲۰ به بعد.
7. Trade related aspects of intellectual property rights, 1994.

دادسرای شهرستان به تفکیک دست بزند و نسبت به اتهامات دیگر خود رسیدگی نماید و با وحدت ملاک از ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به اتهام نقض حقوق دارنده مالکیت صنعتی با انجام تحقیقات مقدماتی (صرفاً جمع آوری ادله) و صدور قرار عدم صلاحیت آن را به دادسرای تهران ارسال کند و در نهایت پس از تکمیل پرونده و صدور حکم دادگاه، در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) مجازات‌ها تجمیع گردند.

فهرست منابع:

۱. میرحسینی، سیدحسن، **حقوق علامت تجاری** (تهران: نشر میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰).
۲. نوروزی، شمس مشیت الله، **رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت** (رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۶).
۳. یوسفی چناربو، محمدرضا، **علامت تجاری معروف** (پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۰).
4. Davis, Jennifer, intellectual property law, oxford university press, Fourth Edition 2012.
5. Elise, Neils, Ballpark figures: Assessing Brand Value and the Benefits of Stadium Naming Rights, World Trademark Review, December/January 2012.
6. Paris convention for the protection of industrial property, 1883.
7. Trade related aspects of intellectual property rights, (Trips agreement) 1994.
<http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html>.