

پژوهشهای حقوقی

فصلنامه علمی - ترویجی

شماره ۳۹

هزار و سیصد و نود و هشت - پاییز

- ۷ ● رویکرد محاکم بین‌المللی کیفری در برخورد با ازدواج اجباری به‌عنوان خشونت جنسی
دکتر احمدرضا توحیدی - آزاده داداشی
- ۴۱ ● مذاکره مجدد؛ انعکاس نیاز به استمرار تعادل مالی - اقتصادی در قراردادهای سرمایه‌گذاری صنعت نفت و گاز
دکتر محمد نامدار زنگنه - دکتر سید حسین طباطبایی
- ۶۷ ● مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
دکتر علیرضا رجب‌زاده - بهاره شفیعی
- ۸۷ ● بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن
سید عباس متولی - دکتر محمود قیوم‌زاده - دکتر سید مرتضی نعیمی
- ۱۱۷ ● موجبات و موارد توسل به پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
دکتر رامین علیزاده - دکتر محمدعلی جاهد
- ۱۴۱ ● شیوه‌های پیشگیری و جبران خسارت در نقض حقوق مالکیت فکری
سکینه دهقان
- ۱۶۹ ● بررسی تطبیقی نحوه مشارکت خارجیان در شرکت‌های تجاری مناطق آزاد
الهام مقراضی‌اصل
- ۱۹۷ ● ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
دکتر ابوالحسن شاکری - دکتر محمود درویش‌ترابی
- ۲۱۷ ● مکانیسم‌های حل‌وفصل اختلافات در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا؛ مدلی برای اکو
محمدرضا نریمانی زمان‌آبادی
- ۲۴۳ ● کوی‌بان به‌عنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی
عزیز نوکنده
- ۲۷۱ ● پیشگیری از بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد
دکتر جواد ریاحی - دکتر اسماعیل شریفی - آذین روحانی
- ۳۰۳ ● «اصطلاحات تجاری بین‌المللی» معادلی نادرست برای INCOTERMS
سید عزیز معصومی
- ۳۱۵ ● شناسایی و پیشگیری از فرصت‌های وقوع جرم سازمان‌یافته در بازار بین‌المللی عتیقه‌جات
نگارنده: دکتر سیمون مکزی - ترجمه: بهاره قانون





شیوه‌های پیشگیری و جبران خسارت در نقض حقوق مالکیت فکری (در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی)

سکینه دهقان*

چکیده:

روش‌های مختلف جبران خسارت در واقع راه‌های اجرای تعهد فاعل زیان می‌باشد. باتوجه به اینکه انواع زیان‌ها، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی می‌باشد، روش‌های جبران آنها نیز یکسان نمی‌باشد. به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، بی‌تردید حمایت از این نوع مالکیت‌ها، به‌ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیش‌بینی ضمانت‌های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند، اقدامات نقض‌آمیز را کنترل کند و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع‌تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجه شود. حق مورد حمایت قانون، دارای ضمانت‌اجرای قانونی است. از مهم‌ترین این ضمانت‌های اجرای موجود در حقوق، ضمانت‌های اجرای مدنی می‌باشد که در قالب شیوه‌های پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش مورد بحث واقع شده است.

کلیدواژه‌ها:

مالکیت فکری، جبران خسارت، ضرر، نقض، ضمانت‌اجرا.

مقدمه

حقوق مالکیت فکری از جمله قواعد تسهیلی است که چهارچوب حمایت از تولیدات فکری را تعیین می‌کند که خود دو بخش کلان، چون حقوق مالکیت ادبی، هنری و صنعتی دارد. در هر یک از این دو بخش، مصادیق متفاوتی موردشناسایی و حمایت قرار می‌گیرند. در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق پدیدآوردندگان اصلی آثار ادبی و هنری و حقوق جانبی یا حقوق اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار و در بخش مالکیت صنعتی، حق اختراع، حق علائم تجاری، اسرار تجاری، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی و مدارهای یکپارچه.

بحث از ضمانت‌های اجرای مدنی، از یک‌سو جبران خسارتی است که می‌تواند در نتیجه نقض یکی از حقوق مالکیت فکری وارد شود اما این جبران ضرر نباید به‌گونه‌ای باشد که عامل ورود زیان مجبور به جبران مجدد گردد یا بیش از آنچه را مکلف به جبران آن است انجام دهد، این خود روش خاصی را می‌طلبد و حتی قانونگذار به متضرر اجازه نداده است که احقاق حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. از سوی دیگر شامل اقداماتی است که هدف از آنها جلوگیری از ورود خسارت‌های بیشتر یا توقف عملیات منجر به نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان حقوق فکری است. مسئولیت مدنی یکی از ضمانت‌های اجرای موجود در قانون مدنی می‌باشد که بر مبنای تکلیف قانونی «ضرر زدن به دیگران» استوار است و ضرر ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری که به پدیدآورنده وارد می‌شود را توجیه می‌کند اما استناد به قواعد مسئولیت مدنی کاستی‌هایی دارد که نمی‌توان جهت جبران خسارت صرفاً به آن بسنده کرد؛ به‌عنوان مثال، زیان‌دیده باید تقصیر واردکننده زیان و همچنین ورود ضرر را ثابت کند. این نظام دارای ابعادی بسیار پیچیده است که بدون توجه به عوامل مختلف آن نمی‌توان درباره ماهیت موضوع و ماهیت رابطه موضوع با پدیدآورنده و مشروعیت آن در هر یک از نظام‌های حقوقی داوری کرد.^۱

۱- حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری عمدتاً ناظر به حمایت از نتایج تلاش‌های فکری و خلاقیت‌های بشری است. اهمیت مالکیت‌های فکری تا به‌اندازه‌ای است که از آن به «وجه رایج و پول اقتصاد

۱. حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۱۰۱.

مدرن» یاد می‌شود.^۲ یک اثر فکری، زمانی تبدیل به مال می‌شود که مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد؛ اما امتیازی که اثر فکری در بر دارد چیزی جز ممنوع ساختن دیگران (اشخاصی غیر از پدیدآورنده) از استفاده از اثر و به عبارت دیگر توانا ساختن پدیدآورنده در منع دیگران نیست. امتیازی که در عین مالیت بخشیدن به اثر، موجب برقراری مالکیت پدیدآورنده بر آن نیز می‌گردد. همین «ممنوع ساختن دیگران» از استفاده از اثر، عنصر کمیابی را در خصوص آثار فکری برقرار می‌سازد. با آنکه اقتضای آثار فکری، امکان دسترسی نامحدود و عدم کمیابی آنهاست، حمایت قانونی موجب محدودیت دسترسی و برقراری کمیابی مصنوعی و ساختگی در مورد آنها می‌شود و شرط لازم دیگر را در کنار عنصر «سودمندی» برای تحقق مالیت اشیای فکری فراهم می‌کند.^۳

حمایت از حقوق مالکیت فکری در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه اقتصادی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و عدم توجه به سیاست‌های حمایتی مناسب، پیامدهای زیادی را معطوف تجارت داخلی خواهد کرد و بر روند رشد تجارت بین‌المللی نیز تأثیر نامطلوبی خواهد گذاشت. اهمیت این حمایت زمانی است که در عمل، امکان حمایت توسط قواعد مسئولیت مدنی فراهم شود و بتوان شرایط جبران خسارت عادلانه‌ای را رقم زد و مالک هم توان بهره‌برداری و منع دیگران را داشته باشد.^۴ بی‌تردید حمایت از این نوع مالکیت‌ها، به‌ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان از اهمیت بالایی برخوردار است.

۱-۱- ابطال گواهینامه حق اختراع

پایان اعتبار گواهینامه اختراع، گاهی با زوال اعتبار و زمانی با ابطال آن است. زوال اعتبار گاهی قهری (سلب مالکیت، توقیف و پایان اعتبار) و زمانی ارادی (انصراف و پرداخت نکردن حق الثبت) می‌باشد. ابطال گواهینامه اختراع باید حصری باشد؛ گاهی شرایط حق اختراع وجود ندارد، زمانی افشای اختراع ناکافی است، گاهی دامنه اختراع به ناروا گسترش یافته و زمانی در روند ثبت اختراع تقلب صورت گرفته است.

۲. جعفرزاده، مبنای فقهی مشروعیت حقوق مالکیت فکری، ۶۵.

۳. خدمتگزار، فلسفه مالکیت فکری، ۳۸۶.

۴. باقری، جزوه تعارض قوانین، ۴۸.

۱-۱-۱-۱- موجبات ابطال

علی‌رغم تفاوت‌هایی^۵ که میان نظام‌های ملی در خصوص تشریفات ثبت اختراع وجود دارد.^۶ پیش از ثبت اختراع، ادارات ثبت وجود شرایط شکلی و ماهوی را بررسی می‌کنند و اشخاص نیز حق اعتراض به ثبت یک اختراع را دارند. باین‌حال ممکن است برای موضوعی گواهینامه اختراع صادر شود که شرایط شکلی و ماهوی را دارا نباشد.

این موضوع در کشورهایی که در آنها بررسی کامل جهت احراز شرایط ماهوی و شکلی اختراع انجام می‌شود، نیز ممکن است بروز کند و الزاماً ناشی از تقصیر ادارات ثبت اختراع نیست. چراکه برخی موضوعات نظیر وجود موضوع اختراع در دانش سابق به جهت استفاده قبلی یا اینکه افشاء صورت‌گرفته توسط مخترع در اظهارنامه بهترین روش بوده یا خیر، همیشه قابل احراز به‌وسیله ادارات ثبت اختراع نیستند.^۷ به‌همین جهت در اکثر نظام‌های حقوقی این امکان فراهم شده است که در صورت احراز فقدان شرایط شکلی و ماهوی در یک اختراع ثبت‌شده مرجع قضایی یا اداری نسبت به ابطال آن اقدام نماید.^۸ باین‌حال در خصوص برخی موجبات ابطال، نظیر عدم‌قابلیت ثبت اتفاق نظر وجود دارد. در حقوق ایران ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ موجبات ابطال گواهینامه‌های حق اختراع را مشخص کرده است.

۱-۱-۱-۱- فقدان یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع

از سه شرط جدید (تازگی) گام ابتکاری و کاربرد صنعتی (مفید بودن) به‌عنوان شرایط ماهوی ثبت اختراع یاد می‌شوند.^۹ شرایط مذکور به بیان‌های مختلف در اسناد بین‌المللی و قوانین کشورها منعکس شده است، از جمله مواد ۱ و ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران به این شرایط به‌عنوان شرایط ماهوی ثبت اختراع پرداخته است. شرط جدید بودن نخستین شرط برای ثبت هر اختراعی است. بند ۱ ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس صراحتاً شرط مذکور را به‌عنوان یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع بیان داشته است. ماده ۲

۵. این تفاوت‌ها در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند: تفاوت در شیوه رسیدگی به شرایط ماهوی و تفاوت در سازگار رسیدگی به اعتراض متقاضی و اشخاص ثالث.

۶. جعفرزاده، محمودی، «نظام بین‌المللی ثبت اختراع، زمینه‌ها و ضرورت‌ها»، ۵۷.

7. Durham, *Patent Law Essential*, 71.

8. Sun, "Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States Europe and Japan," 299.

۹. میرحسینی، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، ۷۲-۶۸.

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری هم اگرچه شرط جدید بودن را با شرط ابتکاری بودن درهم آمیخته است، اما ابتکار جدید را جزء شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع دانسته است. منظور از جدید بودن اختراع این است که اختراع، قبل از تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی و استفاده عملی یا از هر طریق دیگری برای عموم افشاء نشده باشد.^{۱۰}

بنابراین باید توجه داشت که جدید بودن، امری نیست که قابل اثبات باشد؛ نبود این وصف است که باید اثبات شود.^{۱۱} شرط دوم آشکار و بدیهی بودن یا همان فقدان گام ابتکاری است؛ منظور از گام ابتکاری^{۱۲} این است که اختراع با در نظر گرفتن فن و صنعت قبلی برای شخصی که دارای مهارت معمولی در فن یا صنعت مذکور است، واضح و آشکار نباشد.^{۱۳} به عبارت دیگر عدم وضوح یا آشکار نبودن از شروط ماهوی اختراع قابل ثبت است. از این شرط با عنوان «شرط نهایی برای قابلیت ثبت اختراع» تعبیر شده و زمانی به شروط ماهوی ثبت اختراع اضافه شد که احساس گردید، دو شرط مفید بودن و تازگی برای جلوگیری از اعطای حق اختراع به اختراعات جزئی کافی نمی‌باشد.

کاربرد صنعتی یا قابلیت استفاده از اختراع در صنعت، بدین معناست که استفاده از اختراع بتواند مشکلی را رفع نموده یا درجه سختی آن را در مقایسه با وضعیت سابق کاهش داده است یا به حل مشکل سرعت بخشد.^{۱۴} در حقوق برخی کشورها نظیر آمریکا از این شرط با عنوان مفید بودن یا فایده داشتن^{۱۵} تعبیر شده است. اختراع باید کاربرد ملموس و مشخص داشته باشد، یا باید امکان ساخت بخشی از آن وجود داشته باشد و در صورتی که اختراع، یک فرایند باشد، باید اجرا و استفاده از آن فرایند ممکن باشد.^{۱۶} این شرط نیز در ماده ۲۷ موافقت‌نامه تریپس از شرایط ماهوی ثبت اختراع دانسته شده است. در حقوق ایران نیز ماده ۲ قانون ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی و اختراعات، اختراعی را قابل ثبت می‌داند که دارای کاربرد صنعتی باشد. در برخی موارد عدم قابلیت ثبت اختراع به دلیل فقدان شرط مذکور

۱۰. جعفرزاده، محمودی، پیشین، ۷۷.

11. Anderson, *Wipo Intellectual Property Handbook Policy Law and Use*, 22.

12. Inventive Step.

۱۳. میرحسینی، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، پیشین، ۷۰.

۱۴. جعفرزاده، محمودی، پیشین، ۱۲۱.

15. Utility.

16. Press Man, *Patent It Yourself*, 25.

می‌تواند با موارد خارج از حیطه حمایت از اختراع (موضوع ماده ۴ قانون ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی و اختراعات) هم‌پوشانی داشته باشد.^{۱۷}

۱-۱-۲- غیرقابل ثبت بودن موضوع گواهینامه حق اختراع

اصل بر این است که نوآوری‌ها در حوزه‌های مختلف علوم و فناوری قابلیت ثبت به‌عنوان اختراع را دارند.^{۱۸} ماده ۲۷ موافقت‌نامه تریپس حداقل حمایت را صرف‌نظر از حوزه اختراع پیش‌بینی کرده است.^{۱۹} دیدگاه غالب، امروزه بر اعمال این ماده است، قوانین کشورها نیز، صرف‌نظر از اختلاف‌های موجود، مواردی را از شمول قابلیت ثبت استثناء می‌کنند؛ نوآوری در حوزه‌های استثناء شده حتی به فرض وجود شرایط شکلی و ماهوی اختراع، قابلیت ثبت و حمایت به‌عنوان اختراع را ندارد. این مورد هم از موجبات ابطال گواهینامه حق اختراع است و از آن با عنوان «عدم‌صدق عنوان اختراع» یاد شده است.^{۲۰} ماده ۴ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نیز موارد استثناء را برشمرده است. به‌صراحت ماده ۱۸ همان قانون، عدم‌رعایت استثنائات موضوع ماده ۴ از موجبات ابطال گواهینامه حق اختراع است. از موارد مذکور در این ماده، به‌نظر می‌رسد دسته اول و دوم فاقد شرط «کاربرد صنعتی» باشند و دسته پنجم نیز از وصف «تازگی» برخوردار نیست، در صورتی که این امر پذیرفته شود. می‌توان گفت عدم‌قابلیت ثبت این موضوعات نه از باب استثناء شدن حوزه آنها، بلکه از باب فقدان شرایط ماهوی ثبت اختراع است. این بحث، صرفاً یک بحث لفظی درخصوص تکرار یک حکم نیست. هریک از موجبات ابطال می‌تواند سبب یک دعوا قرار بگیرد. بنابراین اگر پذیرفته شود امر واحدی هستند، صدور حکم بر مبنای آنها از اعتبار امر مختوم برخوردار خواهد بود.

۱-۱-۳- تحصیل به ناحق حق اختراع و عدم‌کفایت افشاء (افشای ناکافی)

از این مورد با عنوان تقلب در ثبت اختراع یا تحصیل به‌ناحق^{۲۱} یاد شده است و منظور از آن موردی است که حق اختراع به شخصی اعطاء شود که مستحق دریافت آن نبوده است.

۱۷. جعفرزاده، محمودی، پیشین، ۱۲۳.

18. Ibid. 18.

۱۹. حبیبی، «نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت

فکری»، ۱۵۴.

۲۰. جاکوب، الکساندر، لین، مالکیت فکری، ۶۰.

۲۱. همان.

در این خصوص گفته شده است: «هرگاه به واسطه ارتکاب یکی از بزه‌های عمومی از قبیل سرقت شرح و نقشه‌های اختراع یا جعل در آنها، گواهینامه ثبت اختراع به دست آمده باشد و مدعی ثابت نماید که دارنده گواهینامه مخترع، حقیقی نمی‌باشد، دادگاه صلاحیتدار رأی به ابطال گواهینامه ثبت شده صادر خواهد کرد. باین حال به نظر نمی‌رسد که مجرمانه بودن عمل، شرط باشد، در هر موردی که اثبات شود، دارنده حق، مخترع یا قائم مقام او نمی‌باشد، باید حکم به ابطال داده شود. افشای کامل اختراع مطابق مقررات یکی از شرایط شکلی کسب حق اختراع است؛ اما اهمیت این شرط تا حدی است که عدم رعایت آن در ردیف فقدان شرایط ماهوی ثبت اختراع، از موجبات ابطال گواهینامه حق اختراع آورده شده است. گفته شده است که در ازای افشاء، جامعه به مخترع حقوق انحصاری می‌دهد و هزینه‌های ناشی از این انحصار را می‌پردازد. در واقع حمایت از حق اختراع دو هدف دارد: تشویق به اختراع کردن با اعطای حق انحصاری و اشاعه فناوری جدید با افشای اختراع.^{۲۲} صاحب یک ایده یا نوآوری حق دارد نظام مدنظر خود برای حمایت از آن ایده یا نوآوری را انتخاب کند؛ نظام حق اختراع یا نظام حمایت از اسرار تجاری، اما در صورت انتخاب نظام حق اختراع باید الزامات این نظام را رعایت نماید.

برای افشای اختراعات دو فایده عمده ذکر شده است. فایده اول آن دانشی است که برای جامعه به ارمغان می‌آورد. اطلاعات فاش شده در هر اختراع می‌تواند زمینه را برای اختراعات دیگر در همان موضوع فراهم نماید. فایده افشاء، تعیین حدود مرز یک اختراع است. اطلاعاتی که به وسیله مخترع در جریان افشاء منتقل می‌شود، سبب می‌گردد که حدود حقوق مالک حق اختراع مشخص شود. یک شخص برای اینکه از یک نقض انفاقی حقوق مالکیت فکری اجتناب کند؛ باید در مورد آن اختراع اطلاعات کافی داشته باشد تا حیطة انحصار به وجود آمده توسط آن اختراع را بداند. افشاء باید به صورتی انجام شود که یک فرد متخصص بتواند آن را به کار گیرد که از آن به شرط «توانمندی‌سازی» تعبیر شده است. ماده ۲۹ موافقتنامه تریپس به بحث افشاء و الزامات آن می‌پردازد و به اعضا اجازه می‌دهد که برای افشاء، ضابطه «بهترین شیوه» را مقرر دارند. کیفیت و نحوه افشاء نیز باید مطابق قوانین و مقررات به عمل آید.

۲۲. باقری، گودرزی، «مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع»، ۴۴.

۱-۱-۲- آثار ابطال

هنگامی که حقوق مربوط به اختراع یا بخشی از آن ابطال می‌شود، مثل این است که از ابتدا وجود نداشته است.^{۲۳} در واقع اثر ابطال علائم، عطف به زمان حدوث سبب بطلان می‌گردد.^{۲۴} در حقوق ایران نیز ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، تصریح می‌نماید: «هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود» و همین حکم در ماده ۲ آیین‌نامه قانون مذکور نیز تکرار شده است. باید توجه داشت که مخترع یکبار بیشتر شانس دفاع از اعتبار اختراع خود را ندارد؛ در حالی که اشخاص نقض‌کننده حقوق مالکیت فکری به دفعات ممکن است به عدم اعتبار اختراع استناد نمایند. ابطال گواهینامه‌هایی که برطبق قواعد فراملی صادر گردیده است تنها در قلمرو کشور ابطال‌کننده اعتبار دارد و گواهینامه‌های صادره در دیگر کشورها درخصوص همان موضوع بر اساس اصل استقلال گواهینامه‌های اختراع کماکان معتبر خواهند بود.^{۲۵}

۱-۱-۲-۱- آثار ابطال بر حقوق مادی و معنوی مخترع

در حقوق مالکیت فکری، علاوه بر حقوق مادی، بحث حقوق معنوی صاحب حق نیز مطرح است، اگرچه شاید حقوق معنوی در مالکیت‌های ادبی و هنری بیش از حق اختراع مورد توجه قرار گیرد و در مالکیت صنعتی، منافع اقتصادی اثر، بیشتر حائز اهمیت باشد.^{۲۶} اما به‌رحال ثبت اختراع نیز موجب حقوق معنوی برای مخترع می‌باشد. حداقل آن نیز حق ذکر شدن نام مخترع در گواهینامه حق اختراع است. حقی که در برخی از کشورها نظیر ژاپن و آمریکا قابل اسقاط نیست^{۲۷} و در کشورهایی هم که امکان اسقاط آن وجود دارد، منوط به تشریفات خاصی است.

شناخته شدن مخترع از جانب جامعه و آگاهی جامعه از خلاقیت و ابتکار وی، حق مخترع است. به‌نظر می‌رسد حق مذکور از حقوق وابسته به شخصیت بوده و به‌همین جهت قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد، مقید به زمان و مکان (کشوری که اختراع در آن ثبت شده

23. Sun, op.cit. 291.

۲۴. صالحی‌ذهابی، حق اختراع با نگرشی تطبیقی، ۳۱۹.

۲۵. همان.

۲۶. خدمتگزار، پیشین، ۲۱۵.

۲۷. میرحسینی، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، پیشین، ۸۱.

است) خاصی نیست.^{۲۸} یکی از جنبه‌های حائز اهمیت حقوق معنوی مخترع، حق ذکر اختراع در سوابق علمی و عملی مخترع است. در مواردی که حق اختراع زایل می‌شود حقوق اخلاقی و غیرمادی ناشی از ثبت اختراع بی‌اعتبار نمی‌شود اما در موردی که اختراع باطل می‌شود، تمامی حقوق مادی و غیرمادی ناشی از اختراع از بین خواهد رفت.^{۲۹}

ثبت اختراع و صدور گواهینامه آن موجب حقوق انحصاری برای مخترع می‌باشد. موافقتنامه تریپس در مواد ۲۸ و ۳۰ خود، حقوق و انحصارات اعطایی به دارنده اختراع ثبت‌شده را بیان می‌کند.^{۳۰} ماده ۲۵ قانون ثبت علائم تجاری، اختراعات و طرح‌های صنعتی نیز این حقوق را با تفکیک بین فرایند و فرآورده برشمرده است. بهره‌برداری بدون مجوز مالک به‌منزله نقض حقوق مخترع و موجب مسئولیت مدنی و در مواردی مسئولیت کیفری برای نقض‌کننده است. با ابطال گواهینامه اختراع، این حقوق از زمان ثبت از بین می‌رود و دیگران در بهره‌برداری از آن ملزم به کسب اذن یا تراضی با دارنده گواهینامه نمی‌باشند. در صورتی که حکم ابطال ناظر به بخشی از گواهینامه باشد، فقط حقوق مترتب بر آن بخش از بین خواهد رفت.^{۳۱}

۱-۲-۱- آثار ابطال نسبت به اشخاص ثالث

ابطال گواهینامه حق اختراع حداقل از دو جهت ممکن است بر حقوق اشخاص ثالث اثرگذار باشد:

۱-۲-۱-۱- رفع مسئولیت نقض‌کننده حق

صدور حکم مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه حق اختراع، به‌منزله این است که دارنده آن از ابتدا حقی نسبت به موضوع نداشته است. در دعوی حقوقی، حکم به بی‌حقی مدعی نقض داده خواهد شد و در امر کیفری نیز نظر به جرم نبودن عمل، قرار منع تعقیب صادر یا حکم به

۲۸. صالحی‌ذهابی، پیشین، ۲۸۲.

۲۹. مخترع، سوی از حقوق مادی ممکن است امتیازاتی را به‌جهت اختراع به‌دست آورده باشد که جامعه به‌جهت مخترع بودن به وی اعطاء می‌کند. در صورتی که اختراع، علت اصلی این امتیازات باشد، ابطال آن سبب بطلان آن امتیازات خواهد بود. برای نمونه هبه‌ای به مخترع از باب احترام به اختراع واقع شود و بعد ابطال گواهینامه صادر شود به‌خصوص در فرضی که اختراع متعلق به او نیست می‌توان قائل به بطلان هبه شد. چنین امتیازاتی در واقع بر اساس شخصیت (وصف یا اوصاف خاصی در یک شخص) به او داده شده است و در چنین مواردی اشتباه، سبب بطلان قرارداد است. (شهیدی، تشکیل قراردادهای و تعهدات، ۱۶۸).

۳۰. حبیبی، پیشین، ۱۶۸.

برائت متهم داده خواهد شد. تصمیم اداره ثبت اختراع مبنی بر بی‌اعتباری یک گواهینامه حق اختراع نمی‌تواند بر یک حکم صادره از دادگاه درخصوص نقض حقوق مخترع که اجرا شده است، تأثیر گذارد.^{۳۲} درخصوص احکام حقوقی (مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوقی) انطباق موضوع با یکی از بندهای ۵، ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹) هریک به دلیلی و تجویز اعاده دادرسی با اشکال مواجه است؛ اما با توجه به عدم استحقاق دارنده گواهینامه ابطال شده به دریافت خسارت از باب نقض حقوق خود، موضوع می‌تواند سبب یک دعوی مستقل برای استرداد مبالغ پرداخت شده به‌عنوان خسارت قرار بگیرد. اشخاصی که از این بابت مدعی خسارتی هستند، می‌توانند دارنده گواهینامه مذکور را برطبق قواعد عام مسئولیت مدنی طرف دعوا قرار دهند و با اثبات تقصیر دارنده گواهینامه و سایر شرایط مسئولیت مدنی از وی مطالبه خسارت نمایند. مسئولیت اداره ثبت اختراع نیز، در صورت اثبات تقصیر آن مرجع در جریان صدور گواهینامه حق اختراع و در صورتی که از این رهگذر خسارتی به شخصی وارد آید تابع مقررات عام مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن (ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی) خواهد بود. با ابطال گواهینامه حق اختراع، کلیه اقدامات احتیاطی و تأمینی که درخصوص حقوق ناشی از آن اتخاذ شده بود، مرتفع خواهد شد.

۱-۲-۲-۲- آثار ابطال بر قراردادها

دارنده حق اختراع ممکن است قبل از ثبت آن یا بعد از ثبت، حقوق مالی خود نسبت به آن را به‌موجب قرارداد و به‌صورت انحصاری یا غیرانحصاری به شخص دیگری منتقل کرده باشد. از سویی، ابطال گواهینامه اختراع حقوق ناشی از آن را از ابتدا زایل می‌کند و اثر قهقریایی دارد. همچنین دارنده گواهینامه ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از آنچه که بابت انتقال حقوق یا قرارداد لیسانس گرفته است، به طرف مقابل خواهد بود در صورتی که این امر مغایر با اصل انصاف نباشد.^{۳۳}

بی‌اعتباری گواهینامه حق اختراع سبب بطلان قراردادهایی است که برای انتقال حقوق ناشی از آن منعقد شده است در حقوق انگلستان هم برخی حقوق دانان قائل به انفساخ قرارداد در فرض بی‌اعتباری گواهینامه شده‌اند.^{۳۴} نتیجه پذیرش بطلان قرارداد این است که

32. Ibid. 292.

33. Ibid. 301.

۳۴. حبیب، پیشین، ۲۷۳.

انتقال گیرنده بتواند بابت تمام آنچه به دارنده گواهینامه پرداخت کرده است، به او رجوع کند.^{۳۵} درحالی که خود او هم ممکن است تا قبل از بطلان گواهینامه و بطلان قرارداد از حقوقی که انتقال گرفته است، استفاده کرده باشد، در این حالت بطلان غالباً سبب دارا شدن بلاجهت انتقال گیرنده می‌گردد؛ درواقع در این حالت خسارت به مصرف‌کنندگان نهایی کالای به‌ظاهر اختراعی یا کالاهای تولیدشده از فرایند به‌ظاهر اختراعی تحمیل شده است.

۱-۲- ابطال علائم تجاری

در نظام حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ایران می‌توان تحت شرایط خاص و پس از اثبات در دادگاه نسبت به ابطال گواهینامه علائم تجاری اقدام نمود.

۱-۲-۱- فرایند لغو علائم و آثار آن^{۳۶}

حذف علائم تجاری ثبت‌شده در دفتر ثبت‌شده در دفتر ثبت علائم، باتوجه به قوانین ملی کشورها عموماً توسط دادگاه‌های ذی‌صلاح صورت می‌گیرد. این تصمیم پس از دادن فرصت معقول و متعارف به صاحب علائم تجاری و استماع مدافعات او اتخاذ می‌شود. در برخی از نظام‌های ملی این اقدام بدواً در مرجع ثبت صورت می‌گیرد و درصورت اعتراض معترض قابل‌رسیدگی و تجدیدنظر در مراجع قضایی است. در برخی از نظام‌ها، ذی‌نفع مخیر است که برای طرح دعوی به هر یک از مراجع قضایی یا اداری ذی‌صلاح مراجعه کند و درخواست حذف علائم تجاری ثبت‌شده را نماید. افرادی می‌توانند درخواست حذف علائم از دفتر ثبت را بدهند که درخصوص مورد، ذی‌نفع باشند یا اینکه از جمله مقامات صلاحیتدار باشند. ذی‌نفع می‌تواند از رقبای تجاری صاحب علائم یا شرکت‌هایی باشد که در رابطه با کالاها یا خدماتی که علائم تجاری برای آنها به ثبت رسیده است، فعالیت دارند. ضرورت طرح شکایت حذف علائم ثبت‌شده از دفتر ثبت، از سوی ذی‌نفع به خاطر این است که افراد با طرح دعوای واهی موجب اذیت و آزار صاحب علائم تجاری ثبت‌شده نگردند.

در رابطه با برخی از مصادیق حذف علائم از دفتر ثبت، چون عدم‌استفاده، بحث منافع عمومی مطرح است. ذی‌نفع می‌تواند یک شخص یا مقامی باشد که باتوجه به قوانین ملی، صلاحیت لازم برای تعقیب دعوای عمومی را به نیابت از جامعه دارد. این مقام صلاحیتدار

۳۵. کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ۳۴۱.

می‌تواند دادستان یا مقامات اتاق بازرگانی باشند، در صورتی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تأسیس شده باشند. دادگاه باتوجه به دلایل و مستندات ارائه شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم می‌تواند منجر به حذف کلی یا قسمتی از علائم تجاری ثبت شده در دفتر ثبت علائم گردد. البته چنانچه علائم تجاری ثبت شده ژنریک^{۳۷} (به معنای فاقد نام تجاری بودن) شود، در این صورت علائم، قدرت تمیزدهندگی خود را نسبت به کالاها و خدماتی که برای آنها به ثبت رسیده‌اند، از دست می‌دهند و اصولاً در این مصادیق حذف جزئی وجود ندارد و عمدتاً حذف به صورت کلی است. نکته دیگر اثر رأی قطعی است؛ دادگاه ذی صلاح در خصوص مورد رأی صادر می‌کند و تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه یا گزارش اداره مربوط نمی‌تواند مبدأ اثر باشد. به طور کلی در بسیاری از نظام‌ها اثر حکم یادشده، از زمانی است که علت یا علل علائم از دفتر ثبت علائم، اعم از ژنریک شدن یا عدم استفاده، حادث و عارض شده است. باتوجه به قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ و آیین‌نامه مربوط به آن، هر شخصی که ذی‌نفع باشد، می‌تواند در خصوص موارد فوق مدعی باشد و با طرح دعوی در دادگاه‌های عمومی تهران درخواست لغو علائم ثبت شده را تسلیم دارد. دادگاه یادشده نیز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.^{۳۸}

۱-۲-۲-۱- ابطال علائم تجاری ثبت شده^{۳۹}

در مواردی ممکن است، در رابطه با ثبت علائم تجاری ثبت شده، رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت نگرفته باشد و علائم تجاری ثبت شده در موقعیت متزلزلی قرار گیرند. موقعیت علائمی که صرفاً بر اساس بررسی شکلی نه ماهوی به ثبت می‌رسند، از این حیث بدتر است و صاحبان این قبیل علائم همواره در معرض شکایت‌های افراد می‌باشند. حتی ممکن است علائمی که در نتیجه حکم دادگاه ذی صلاح به ثبت رسیده است، بنابه جهاتی که بعد از ثبت حادث شده است در موقعیت متزلزلی قرار گیرند و این قبیل علائم نیز مصون از تعرض نمی‌باشند. در قوانین ملی کشورها مراجعی برای طرح شکایت از سوی افراد ذی‌نفع در نظر گرفته شده است تا با طرح شکایت اشخاص، این مراجع بتوانند در خصوص مورد، بررسی و

37. Generic.

۳۸. میرحسینی، حقوق علائم تجاری، ۴۲۷-۴۲۵.

39. Nullity of Registration.

اتخاذ تصمیم نمایند. در قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ ایران نیز موارد ابطال ثبت علائم پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۴۱ قانون یادشده، هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علائم را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند مفاد بند الف ماده ۳۰ و ماده ۳۲ این قانون رعایت نشده است. ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود. در ماده ۴۲ قانون یادشده نیز آمده است: «با رعایت این ماده و ماده ۴۳ و مواد ۳۱ تا ۴۱ این قانون در مورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است.» همان‌طور که در ماده ۴۳ قانون یادشده آمده است، علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده ۴۱، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علائم ثبت‌شده از آن به‌تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده ۴۲ از آن استفاده کرده است و یا اجازه استفاده از آن را صادر یا به‌نحوی از علائم جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علائم جمعی را باطل می‌کند. فصل هفتم آیین‌نامه قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۷ اختصاص به ابطال ثبت علائم دارد. به موجب ماده ۱۴۷ آیین‌نامه، ابطال ثبت علائم مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون و با تقدیم دادخواست به‌عمل می‌آید.

هرگاه دادگاه در مورد ابطال علائم ثبت‌شده رأی نهایی را صادر کند، مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می‌کند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه، بخشی از علائم یا ثبت علائم را به‌طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.^{۴۰} مرجع ثبت مکلف است بر اساس مندرجات رأی، آگهی مربوط به ابطال را به شرح مندرج در ماده ۱۴۹ آیین‌نامه مربوط، منتشر کند. ابطال ثبت علائم از تاریخ ثبت آن مؤثر است.^{۴۱}

۱-۲-۳- ثبت علائم تجاری در اسناد بین‌المللی

موافقت‌نامه به‌منظور ثبت علائم تجاری در سطح ملی، اعضای سازمان جهانی تجارت را مخیر کرده است که بخواهند فقط علائمی که از لحاظ بصری قابل‌رؤیت هستند به ثبت

۴۰. نک: ماده ۱۴۸ آیین‌نامه قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و طرح‌های صنعتی.

۴۱. میرحسینی، حقوق علائم تجاری، پیشین، ۴۳۵-۴۳۴.

برسند.^{۴۲} این امر بدان معناست که کشورهای عضو می‌توانند انواع علائم قابل‌شنیدن و بوییدن را نیز به ثبت برسانند. به‌علاوه قابل‌رویت بودن علائم این مفهوم را دربردارد که علائم مزبور می‌توانند دو یا سه‌بعدی نیز باشند. کنوانسیون پاریس فاقد هرگونه توضیحی درمورد اوصاف این علائم است. هر کشور عضو طبق موافقت‌نامه^{۴۳} می‌تواند به جهاتی که در کنوانسیون پاریس تصریح شده است از ثبت علائم امتناع ورزد و یا در صورت ثبت آن را باطل اعلام کند. این جهات عبارتند از:

الف) وقتی که ماهیت علائم طوری باشد که به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در کشوری که حمایت از آن مورد تقاضاست، لطمه وارد سازد؛

ب) وقتی که علائم فاقد صفت متمایزکننده بوده و یا منحصرأ از نشانه‌ها یا مشخصاتی ترکیب یافته باشد که در تجارت برای تعیین نوع، کیفیت جنس یا کمیت آن، مقصد، ارزش و مبدأ محصول یا زمان تولید آن به کار رود و یا اینکه این علائم در زبان جاری یا عادات مشروع و مسلم تجارت آن کشور که حمایت آن مورد درخواست است، معمول باشد؛

ج) وقتی که علائم مخالف با اخلاق حسنه یا نظم عمومی بوده و به‌خصوص به‌نحوی باشد که عامه مردم را فریب دهد. بدیهی است یک علامت را نمی‌توان فقط به‌علت اینکه با بعضی از مقررات قوانین مربوط به علائم منطبق نیست، مخالف با نظم عمومی تلقی کرد، مگر در مواردی که مقررات مزبور ذاتاً مربوط به نظم عمومی باشد.^{۴۴} از این سه شرط مذکور، در کنوانسیون پاریس چنین استنباط می‌شود که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان ماهیت کالاها یا خدماتی را که علائم تجاری برای آن درخواست می‌شود، مانعی برای ثبت علائم تجاری مزبور محسوب داشت. این نتیجه‌گیری، در ماده ۷ کنوانسیون پاریس مورد تأیید قرار می‌گیرد و موافقت‌نامه تریپس نیز بر آن صحه می‌گذارد.^{۴۵}

از منظر مقایسه مقررات فوق با قانون داخلی، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در تعریف علائم آن را به قابل‌رویت بودن محدود و دامنه تنگ‌تری را با عنایت به امکانات و تجهیزات فنی و پیچیده لازم برای ثبت سایر انواع علائم،

۴۲. نک: قسمت اخیر بند ۱، ماده ۱۵ موافقت‌نامه تریپس.

۴۳. نک: بند ۲ ماده ۱۵ موافقت‌نامه تریپس.

۴۴. نک: بند ۶ ماده ۶ کنوانسیون پاریس.

۴۵. نک: بند ۴ ماده ۱۵ موافقت‌نامه تریپس (ماهیت کالاها یا خدماتی که علائم تجاری قرار است برای آن

به کار رود به‌هیچ‌وجه مانعی برای ثبت علائم تجاری مزبور محسوب نمی‌شود.)

در این ارتباط تعیین می‌کند؛ در حالی که در تعریف قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰، هیچ‌گونه قیدی از لحاظ قابل‌رؤیت بودن علائم وجود نداشت بلکه، تعریف با تصریح «و غیر آن» در واقع همه نوع علائمی را قابل‌ثبت می‌دانست.^{۴۶} به این ترتیب حداقل استاندارد حمایت مقرر در موافقت‌نامه در قانون وارد شده است تا کمترین هزینه را برای حمایت بین‌المللی از علائم تجاری در برداشته باشد. از لحاظ مواردی که اظهارنامه ثبت رد می‌شود، هم قانون جدید و هم قانون سابق تمهیداتی را از لحاظ حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه اندیشیده‌اند که هماهنگی با موافقت‌نامه تریپس و کنوانسیون پاریس را تأمین می‌کند.^{۴۷ و ۴۸} قانون جدید در راستای ماده ۴ کنوانسیون پاریس که در موافقت‌نامه تریپس نیز منعکس است، با شناسایی حق تقدم^{۴۹}، امکان ثبت علائم تجاری ثبت‌شده خارجی را در ایران ظرف شش ماه پس از تسلیم اظهارنامه اولیه، فراهم آورده است و به این ترتیب یک نقص مهم قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ در این زمینه را مرتفع ساخته است.^{۵۰} مدت حمایت از علائم حداقل هفت سال طبق موافقت‌نامه می‌باشد که به‌طور نامحدود قابل‌تجدید می‌باشد. ولی در حقوق ایران این دوره ده سال تعیین شده است که از استانداردهای موافقت‌نامه تریپس فراتر می‌رود (ماده ۱۸ موافقت‌نامه و بند د ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری).^{۵۱}

۱-۲-۴- لغو علائم تجاری در اسناد بین‌المللی

حمایتی که به دارنده علائم ثبت‌شده اعطاء می‌گردد بر اساس این فرض است که وی از آن در تجارت استفاده خواهد کرد و چنانچه علائم طی دوره معینی مورد استفاده قرار نگیرند، لغو می‌شود. این امر به دلیل افزایش بسیار زیاد تعداد علائم متقاضی ثبت در هر سال، استفاده فزاینده از آنها در تجارت و کمیابی واقعی نمادها یا نشان‌های در دسترس است. کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، استمرار در استفاده از علائم را پذیرفته است و تأکید می‌نماید، اگر در کشوری استعمال علائم ثبت‌شده اجباری باشد، ثبت مزبور را نمی‌توان باطل

۴۶. نک: ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰.

۴۷. نک: بند ب ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و بند ۵ ماده ۵ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰.

۴۸. علی‌امیری، اجرای مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، ۸۵-۸۴.

49. Priority Right.

۵۰. نک: ماده ۳۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.

۵۱. علی‌امیری، پیشین، ۸۶.

کرد؛ مگر در موردی که مدت معقولی از آن گذشته باشد و ذی‌نفع نتواند عدم بهره‌برداری خود را توجیه کند.^{۵۲} از لحاظ موافقت‌نامه، علائمی که به ثبت می‌رسند باید مورد استفاده متوالی قرار گیرند. اعضاء می‌توانند قابلیت ثبت را به استعمال کالا یا خدمت مورد نظر مربوط سازند ولی لازمه تسلیم اظهارنامه ثبت، استفاده عملی از یک علامت تجاری نیست.^{۵۳} به علاوه موافقت‌نامه تریپس مقرر می‌دارد که علائم تجاری ثبت شده تنها پس از یک دوره حداقل سه ساله عدم استفاده بلاانقطاع می‌تواند لغو یا باطل گردد.

همچنین به موجب این موافقت‌نامه در اتخاذ این قبیل تصمیمات باید برای اوضاع و احوال خارج از کنترل مالک علائم تجاری، نظیر محدودیت‌های واردات که دولت‌ها ممکن است بر سر راه ورود محصولات حامل علائم تجاری وضع نمایند، یا همین‌طور در مورد وضع دیگر مقررات دولتی برای کالاها یا خدمات تحت پوشش علائم تجاری، اهمیت مقتضی قائل شد. به هر حال مدتی که از علائم در قالب پروانه بهره‌برداری استفاده می‌شده است، باید جزء مدت استفاده مالک علائم منظور گردد.^{۵۴} در قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نیز استفاده از علائم تجاری ثبت شده، شرط حمایت از آن قرار داده شده است.^{۵۵} به موجب این قانون هر ذی‌نفع که ثابت کند مالک علائم ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علائم را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند.

۱-۳- ضابط، مصادره و معدوم‌سازی

از جمله تدابیری که جهت حمایت از منافع دارنده حق، در حوزه حقوق مالکیت فکری اعمال می‌شود، توقیف، مصادره و معدوم‌سازی کالاها محسوب می‌شود که به بحث پیرامون آن می‌پردازیم.

۵۲. نک: شق ۱ از بند ج ماده ۵ کنوانسیون پاریس.

۵۳. نک: بند ۳ ماده ۱۵ موافقت‌نامه تریپس.

۵۴. علی امیری، پیشین، ۹۳.

۵۵. نک: ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.

۱-۳-۱- اقدامات جبرانی

جبران مدنی به‌طور عمده اهداف زیر را دنبال می‌کند:^{۵۶} پرداخت غرامت از بابت خسارات وارده بر اثر نقض، تصمیم درمورد اقدام نقض‌کننده، معمولاً از طریق معدوم ساختن یا خارج کردن کالا از جریان عادی تجارت، تعیین تکلیف ابزار و وسایل مورد استفاده برای فعالیت نقض‌کننده و صدور قرار منع برای جلوگیری از ادامه نقض. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم موافقت‌نامه تریپس، جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی که در موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های قبلی مسبوق به سابقه نبوده است و حداکثر از یکی دو مورد تجاوز نمی‌کند؛ عبارت است از تعهد اعضای موافقت‌نامه به جلوگیری از نقض این حقوق به‌وسیله اتخاذ و اجرای تدابیر مرزی. اجرای این تدابیر سبب می‌گردد که از طریق ممانعت از ورود کالاهای ناقض حقوق مالکیت معنوی به داخل کشورها در سطح و مقیاس بین‌المللی، به‌صورت غیرمستقیم با تولید آنها نیز مبارزه شود.

با اجرای مؤثر این ضوابط، انگیزه، سطح و میزان تولید کالاهای ناقض حقوق در سطح جهانی کاهش می‌یابد که خود گام مهمی برای حمایت از این حقوق تلقی می‌شود. همچنین مبارزه با نقض حقوق مالکیت معنوی، پس از ترخیص کالاهای ناقض این حقوق و ورود آنها به چرخه توزیع با مشکلات فراوانی مواجه است، بنابراین ضبط یک محموله کالای تقلبی در مرز، برای تأمین هدف مبارزه با نقض حقوق مالکیت معنوی بسیار مؤثرتر خواهد بود تا اینکه صبر شود تا کالای مزبور در بازار توزیع و آنگاه در سطوح عمده‌فروشی و احیاناً خرده‌فروشی با آن برخورد گردد.^{۵۷} به‌موجب موافقت‌نامه، مقامات صلاحیتدار کشورهای عضو، دارای این اختیار خواهند بود که دستور انهدام یا دفع^{۵۸} کالاهای ناقض حقوق مالکیت معنوی موضوع موافقت‌نامه را صادر نمایند. در ماده ۵۹ موافقت‌نامه تریپس به‌تفصیل به این موضوع پرداخته شده و آمده است که در اجرای این ماده اصول مذکور در ماده ۴۶ موافقت‌نامه تریپس باید رعایت گردد. از تلفیق این دو ماده می‌توان نکات زیر را استخراج نمود: اجرای این ماده به سایر اقداماتی که صاحب حق می‌تواند برطبق موافقت‌نامه به آنها مبادرت نماید، لطمه و صدمه‌ای وارد نمی‌سازد و او می‌تواند هم‌زمان برحسب مورد به آن اقدامات نیز متوسل شود.

۵۶. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «اقدامات جبرانی در حقوق مالکیت فکری» (مقاله ارائه‌شده در همایش بررسی حقوق مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی ایران و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین‌الملل تهران، شهریور ۱۳۷۵)، ۱۳۹.

57. Blankeney, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 92.

58. Disposal.

انهدام کالاهاى توقیف شده زمانى امکان پذیر است که این اقدام مخالف با مقررات قانون اساسى کشور نباشد. این موضوع نیز اصل سرزمینى بودن قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوى را تأیید و مشخص مى نماید که در اجرای این قوانین باید بین استانداردهای بین المللی و مقتضیات رعایت حاکمیت ملی توازن و تعادل لازم برقرار باشد و تا آنجا مى توان این استانداردها را رعایت نمود که مخالف با قوانین داخلی نباشند. از طرفی، در موافقت نامه نیز پیش بینی شده است که باید قوانین ملی سازگاری با این الزامات تدوین شود؛ بنابراین تازمانی که این قوانین تدوین نشده باشند، نمی توان انجام این مقررات را خواستار گردید. در مورد علائم تجاری مجعول، ماده ۴۶ موافقت نامه تریپس، بر این موضوع تصریح دارد که صرف برداشتن علائم مزبور، مجوز ورود تلقی نخواهد شد و نمی توان از این طریق آن کالاها را تریخیص و وارد در کانالها و مجاری تجاری نمود، مگر در موارد فوق العاده استثنائی. اقدامات جبرانی یعنی انهدام یا دفع کالاهاى ناقض حقوق مالکیت معنوى که موضوع بخش چهارم موافقت نامه را تشکیل مى دهد، صرفاً به نفع صاحب حق انجام مى شود و در ازای آن جبران خسارتی به مدعى علیه یا واردکننده تعلق نمی گیرد. دفع این کالاها، باید خارج از مجاری تجاری باشد و به نحوی صورت پذیرد که خدشه ای به حقوق صاحب حق وارد نسازد. در مورد مصادیق کلمه دفع، موافقت نامه تریپس از صراحت لازم برخوردار نیست.^{۵۹} در اجرای این اقدامات منافع اشخاص ثالث نیز باید ملحوظ نظر باشد و توازن و تعادل لازم بین درجات جدی بودن نقض حقوق مالکیت معنوى و جبرانها برقرار شود.^{۶۰}

در ماده ۱۲۲ پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکین ادبی و هنری و حقوق مرتبط هم در این مورد چنین آمده است: «هرگاه استفاده غالب از وسیله و ابزاری نقض حقوق باشد، مراجع قضایی برای جلوگیری از نقض حق، به تقاضای دارنده حق، حکم به معدوم کردن یا خارج ساختن آنها از چرخه تجاری یا تحویل آنها به دارنده حق به عنوان جبران خسارت خواهند داد به گونه ای که خطر نقض به حداقل برسد.» ماده ۱۲۳ پیش نویس لایحه: «دادگاه صالح به تقاضای دارنده حق، در صورت عدم مغایرت با سایر الزامات قانونی حکم به خارج ساختن از چرخه تجاری یا معدوم کردن نسخه های تکثیر شده و یا توزیع شده می کند یا نسخه های مزبور را به عنوان جبران خسارت به زیان دیده تحویل می دهد. این مقرره

۵۹. عیسی تفرشی، تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران - مطالعه تطبیقی، ۱۰۰.

۶۰. علی امیری، پیشین، ۲۹۹-۳۳۱.

درمورد اشخاص ثالثی که نسخه‌های مزبور را بدون آگاهی از غیرمجاز بودن آن تحصیل کرده باشند، قابل‌اعمال نیست.»

۱-۳-۲- موارد قابل‌اغماض

کشورهای عضو به‌موجب ماده ۶۰ موافقت‌نامه تریپس، می‌توانند تدابیر خاص مرزی را درباره واردات کم و ناچیز کالاها یا ناقص حقوق مالکیت معنوی که دارای ماهیت تجاری نباشند و به‌صورت همراه با وسایل شخصی مسافران وارد شوند و یا به‌صورت محموله کوچک ارسال شوند، اجرا نمایند زیرا برحسب تعریف این قبیل کالاها مشمول مقررات بازرگانی نیستند و بالطبع مشمول جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی نیز نمی‌باشند. با این همه باید گفت که مقررات این ماده کشورها را از تدوین قوانینی که خلاف آن باشد، باز نمی‌دارد؛ زیرا لحن ماده الزامی نیست، بلکه اختیاری است. چگونگی این امر در عمل بسته به این خواهد بود که کشورها حداقل الزامات را بپذیرند و یا تعهدات بیشتری را نسبت به حداقل پذیرا گردند.^{۶۱}

۱-۴- پرداخت حق امتیاز در اسرار تجاری

واژه اسرار تجاری که در فعالیت‌های صنعتی و تجاری دارای نقش مهمی است. اغلب به‌عنوان اطلاعات محرمانه‌ای مورد تعریف واقع می‌شود. تعریف و طبقه‌بندی اشکال مختلف اطلاعات محرمانه به‌عنوان اسرار تجاری دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا حمایت از آن بسیاری از اوقات بستگی به این تعریف دارد. اسرار تجاری دارای جنبه‌هایی است که آن را از سایر انواع مالکیت فکری متمایز می‌سازد. اسرار تجاری هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که دارای ارزش مستقل اقتصادی باشند، بدون آنکه در نزد عموم مورد شناسایی واقع شده باشند. دو خصیصه اسرار تجاری: این اطلاعات به صاحب خود، امتیاز رقابتی در بازار تجاری اعطاء می‌کند. این اطلاعات همواره مورد تهدید هستند، پس باید اقدامات از سوی صاحب این اسرار صورت گیرد تا از نشر آن جلوگیری شود.

۱-۴-۱- حمایت از اسرار تجاری

حمایت از اسرار تجاری در حوزه مالکیت فکری، زمینه را برای ترغیب مبتکران به توسعه دانش فراهم می‌آورد استفاده از آثار فکری، در مسیر دانش می‌باشد و بهره‌برداری از یافته‌های

دیگران، در این مسیر مجاز می‌باشد. در یکی از دعاوی معروف آمریکا "Philip Morris v Reilly, 2004" قانون، شرکت‌های تولیدکننده دخانیات را ملزم کرده بود تا ترکیبات و مواد افزودنی به دخانیات را اعلام نمایند. شرکت‌های تولیدکننده به منظور حفظ مشتریان خود، از ترکیبات خاصی برای مطبوع کردن دخانیات استفاده کردند که درحقیقت راز تجاری تلقی می‌شود. به‌همین دلیل اظهار داشتند که الزام قانون سبب می‌شود تا اسرار تجاری آنها در اختیار عموم قرار بگیرد، بی‌آنکه ارزش معادل آن پرداخت شده باشد. دادگاه با پذیرش اظهارات آنها و تأیید مال بودن اطلاعات مزبور، افشای ترکیبات را منوط به پرداخت غرامت نمود. در حقوق فرانسه، به‌استثنای دانش فنی، اسرار تجاری، مال قلمداد نمی‌شوند، زیرا اسرار تجاری به‌واسطه ماهیت خود که نوعی اطلاعات است در مفهومی که رویه قضایی از مال ملحوظ داشته است، جای نمی‌گیرد. از طرفی، عدم احتساب اسرار تجاری به‌عنوان مال می‌تواند بر سیاست‌های کلان حمایتی تأثیر نامطلوب بگذارد.^{۶۲} در ایران مصادیق عمده‌ای از اسرار تجاری را می‌توان مال تلقی نمود. برخی از مراجع عظام، سرقت اطلاعات محرمانه را موجب تصرف در اموال دانسته و بر تحقق ضمان و اجرای مجازات نظر دارند.^{۶۳}

۱-۴-۱-۱- اخلاق تجاری و تشویق نوآوری

کسب منفعت به هر طریقی، خواسته یک جامعه اخلاقی نیست. رعایت موازین اخلاقی در روابط تجاری نیز به فراموشی سپرده نشده است و همواره مورد توجه و تفسیر حقوق دانان قرار گرفته است. نتیجه حذف قواعد حمایتی، مجاز شمردن اقدامات غیراخلاقی و تظہیر وسایل مشروعی است که سودجویان در تصاحب غیرقانونی اسرار تجاری بدان متوسل می‌شوند، امری که اخلاق هرگز بدان تن در نداده است. اجازه استفاده بلاعوض از حاصل سرمایه‌گذاران فکری و مالی دیگران را نمی‌دهد. بسیاری از قواعد حقوقی، ریشه در بنیان‌های اخلاقی دارند و بسیاری از مضامین اخلاقی در روند تکاملی ملی خود حسب ضرورت‌های اجتماعی، جامه الزام‌آوری بر تن کرده‌اند.^{۶۴} از طرفی برخی از مصادیق اسرار تجاری، از ویژگی بدیع بودن برخوردارند و حمایت از چنین اطلاعاتی سبب ترغیب اشخاص به صرف نیروی فکر و خلاقیت می‌شود و آنها را در بهره‌مندی عادلانه از نتیجه تلاش‌های ذهن خود مطمئن می‌سازد.^{۶۵}

62. Blankman, Fleischer, *Competitive Intellectual and Global Bussiness*, 15.

۶۳ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، «استفتائات فقهی - قضایی»، ۹۴.

۶۴ رهبری، *حقوق اسرار تجاری*، ۲۳۸.

65. Lewis, "When Is a Trade Secret Not So Secret Environmental Law,".

۱-۴-۲- جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و حق اشخاص بر اطلاعات خود

اصل رقابت آزاد که نقشی غیرقابل انکار در شکوفایی اقتصادی دارد، متضمن آن است که هر شخصی در بازار رقابتی، توانایی استخدام هرگونه وسیله قانونی برای جلب مشتری بیشتر از طریق گسترش شبکه توزیع، استفاده از نیروهای متخصص و ابداعات ارزشمند را داشته باشد، مشروط بر آنکه از به‌کارگیری رویه‌های نامشروع و غیرشرافتمندانه که سبب اختلال در بازار می‌شود، پرهیز کند. حقوق رقابت غیرمنصفانه^{۶۶} که هدف اساسی آن بسترسازی جهت انجام اعمال رقابتی در قالبی عادلانه و به‌صورتی معمول است درجهت محدود کردن رویه‌های ضدرقابتی گام برمی‌دارد و به حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای تجاری، در برابر رقابت غیرمنصفانه می‌پردازد.^{۶۷}

از رویه‌هایی که در قلمرو حقوق رقابت غیرمنصفانه قرار می‌گیرند، می‌توان به تبلیغات گمراه‌کننده، استفاده غیرقانونی از اسامی و علائم تجاری، بی‌اعتبار جلوه دادن رقبا، ایراد اظهارات سوء نسبت به محصولات دیگران، تحدید نامشروع فروش و خدمات رقبا، تجاوز به حقوق مؤلف و حق اختراع، معارضه در روابط قراردادی و درنهایت سوءاستفاده از اسرار تجاری اشاره کرد.^{۶۸} اشخاص حق اساسی بر اطلاعات خود دارند که به آنها اجازه نظارت بر انتقال یا استفاده و جلوگیری از افشای غیرمجاز آنها را می‌دهد. از این رو، اگر دیگران بتوانند اطلاعات مربوط به آنها را که اسرار تجاری نیز یکی از انواع آن است به بهانه آزادی اطلاعات به‌دست آورند؛ این امر، معنایی جز نادیده گرفتن این حق بنیادین ندارد. برخی از مصادیق اسرار تجاری، مال به حساب می‌آیند که به داشتن سایه حمایتی قانون اجازه دسترسی آزاد به آنها، معادل جواز تجاوز به حقوق مالکیت فکری و بیان صریح‌تر، اتلاف اموال دیگران است.

۱-۴-۲- جبران خسارت دعاوی اسرار تجاری

مراقبت از اسرار تجاری همواره توأم با موفقیت نیست و ممکن است اطلاعات محرمانه، تحت اختیار یا استفاده سودجویانه قرار گیرد و یا درموردی برای عموم فاش شود که سبب می‌شود اسرار برای همیشه ارزش خود را از دست بدهند. اگر عمدتاً چنین اقداماتی مواجه با ضمانت‌های اجرای کیفری می‌شود ولی ضروری است تا حقوق فردی زیان‌دیده به‌نحوی

66. Unfair Competition Law.

67. Press Man, op.cit. 22.

68. Campbell, *International Agency and Distribution Law*, 2.

تأمین شود. دارنده اسرار تجاری می‌تواند از حمایت‌های قانون در قالب دستورات منع^{۶۹} و غرامات پولی^{۷۰} برخوردار شود.

۱-۴-۲-۱- تنوع اسباب اقامه دعوا

حقوق اسرار تجاری قلمرو وسیعی است که در عرصه حمایت از مالکیت‌های فکری و تضمین رقابت منصفانه نقشی فعال برعهده دارد. تنوع اسباب اقامه دعوی معادل اسرار تجاری افزون بر آنکه بیانگر تحولات مثبت و گسترده در عرصه حمایت از اسرار تجاری است، اهتمام این شاخه از حقوق را در مقابله با هرگونه اقدامی که اسرار تجاری را به هر طریق، مورد تهدید یا سوءاستفاده قرار دهد، نمایان می‌سازد. کسب حمایت‌های قانونی در قالب دستورات منع از جمله قرار منع موقت^{۷۱} و قرار منع دائم که در قالب شیوه‌های مشترک جبران خسارات مورد بحث قرار گرفت و آن هم زمانی که اسرار علنی نشده یا در قلمرو محدودی افشاء شده باشند با هدف حفظ اسرار تجاری و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه با جنبه پیشگیرانه اعمال خواهند شد. در مواردی هم اگر اطلاعات محرمانه در سطح وسیعی منتشر شده باشند، صدور قرار منع، ره به جایی نخواهد برد. در مواردی ممکن است شخص از اسرار تجاری سوءاستفاده کرده باشد که در این صورت دستور منع، همراه با پرداخت غرامات پولی و تنبیهی خواهد بود. این غرامات چهره‌های متفاوتی دارند، هنگامی که اسرار تجاری کاملاً علنی شده و خسارات هنگفتی به دارنده اطلاعات محرمانه وارد گردیده است، متناسب با اوضاع و احوال خاص هر قضیه مورد حکم دآوری قرار می‌گیرد.

اگرچه سبب دعوی مسئولیت مدنی در مواجهه با مسائل جدید نیز می‌تواند تا حدودی حقوق دارنده اسرار تجاری را تأمین کند اما در این راه امکان برخورد با ابهاماتی پیش روی ما خواهد بود که شایسته است با پیش‌بینی اسباب جدیدی که سابقه چندان در حقوق ما نداشته‌اند به این ابهامات پاسخ گفته شود. توجه به همه جنبه‌های خسارت وارده به دارنده اطلاعات محرمانه و ملحوظ داشتن همه عوامل مؤثر در برآورد خسارت، به نحوی که لطامت تجاری را تا حدود زیادی جبران سازد، به خصوص توجه به ضررهای آینده و خساراتی که بر منافع رقابتی آینده برطبق سیر متعارف امور وارد می‌آید.^{۷۲}

69. Injunctions.

70. Monetary Damages.

71. Temporary Restrictor.

۱-۴-۲-۲- پرداخت حق امتیاز

پرداخت حق امتیاز متعارف، یکی دیگر از وسایل اختصاصی جبران خسارت است که در کنار سایر وسایل جبران خسارت، قرار می‌گیرد. هنگامی که شخص به طرق غیرقانونی اسرار تجاری را تحصیل کرده است و ممکن است هنوز آن را افشاء یا استفاده نکرده باشد یا در قلمروهای محدودی افشاء شده باشد به دستورات منع با هدف پیشگیرانه متوسل می‌شویم؛ اما زمانی که اصلاحات محرمانه در سطح وسیعی منتشر شده باشد دیگر صدور قرار منع، ره به‌جایی نمی‌برد و پرداخت غرامات پولی و تنبیهی می‌توانند در حفظ حقوق دارنده، مفید واقع شوند. از جمله این غرامات حق امتیاز است. پرداخت حق امتیاز، بنابه رویه بعضی محاکم، در هنگامی که توسل به سایر طرق جبران خسارت چون خسارت واقعی^{۷۳} و دارا شدن بلاجهت، به دلایلی نظیر آنکه خواننده از اسرار تجاری استفاده کرده است، ولی عوایدی به‌دست نیاورده و یا ضرری به خواهان وارد نیامده است یا نمی‌توان میزان عواید ازدست‌رفته را محاسبه کرد، مورد درخواست قرار می‌گیرد.^{۷۴}

البته ضرورتی ندارد که خسارات واقعی یا دارا شدن بلاجهت، قابل مطالبه نباشد تا بتوان از این وسیله استفاده کرد. از ذیل قسمت الف ماده ۳ قانون یکنواخت‌سازی اسرار تجاری آمریکا^{۷۵} نیز این موضوع قابل استنباط است، به‌جای خساراتی که برای طرف دیگر محاسبه می‌شود، خسارات ناشی از سوءاستفاده از راز تجاری را می‌توان با تحمیل تعهدی به پرداخت حق امتیاز متعارف، در برابر افشاء یا استفاده غیرمجاز از آن محاسبه نمود.^{۷۶} در مواردی که قصد ابتدایی طرفین، انعقاد قرارداد لیسانس بوده و در تعاقب آن، راز تجاری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این شیوه حسب اوضاع و احوال مناسب‌ترین وسیله جبران خسارت قلمداد می‌شود. برای محاسبه میزان حق امتیاز، از روش مذاکرات فرضی^{۷۷} استفاده می‌شود؛ بدین‌نحو که اگر بنای طرفین بر این بود که در طی مذاکراتی ارزش عادلانه حق امتیاز را معین سازند، با توجه به موقعیت و وضعیتشان، احتمالاً روی چه مبلغی به توافق دست می‌یافتند.^{۷۸} علاوه بر این، عوامل متعددی وجود دارند که در برآورد میزان حق امتیاز، مدنظر قرار می‌گیرند. ارجاع به قراردادهای واگذاری امتیاز مشابه، اثر راز تجاری در میزان عواید حاصل وضعیت بازار،

73. Actual Losses.

74. Pensabene, Loh, *How to Access Trade Secrets Damages*, 14.

75. UTSA (Uniform Trade Secrets Act 1979).

۷۶. رهبری، پیشین، ۲۴۳.

77. Hypothetical Negotiation.

78. Battersby, *Grimes, Licensing Royalty Rates*, 308.

موقعیت رقابتی طرفین و هزینه‌های موردنیاز برای ایجاد و توسعه اسرار تجاری، ارزش راز تجاری برای دارنده و میزان وابستگی حیات تجاری او به اطلاعات، ماهیت راز تجاری، مدت زمان سوءاستفاده از اسرار، تعداد لیسانس‌گیرنده‌ها و حدود استفاده فعلی از اسرار.^{۷۹}

در قضیه *Weibler v Universal Technologies* (2002) خواننده با سوءاستفاده از اسرار تجاری خواهان که قرار بود امتیاز آن را به‌دست آورد، توانست قرارداد منعقد خود با نیروی دریایی آمریکا را اجرا کند و سود سرشاری به‌دست آورد. دادگاه با پذیرش سوءاستفاده، پرداخت حق امتیاز را باتوجه به اوضاع و احوال، بهترین روش جبران خسارت دانست. به‌نظر می‌رسد اگر حق امتیاز در خسارت واقعی منظور نشده باشد با آن قابل جمع نخواهد بود. علاوه بر موردی که دادگاه علیه متجاوز به اسرار تجاری، رأی به پرداخت حق امتیاز متعارف می‌دهد، گاه موضوع دستور دادگاه به پرداخت حق امتیاز شخص ثالثی است که با حسن نیت و بی‌آنکه بداند شخصی که اسرار تجاری را به وی واگذار نموده از راه غیرقانونی آنها را تحصیل کرده است به استفاده از اطلاعات محرمانه می‌پردازد. در این صورت قانون به دادگاه این اختیار را می‌دهد تا به جای منع وی، با تعیین حق امتیاز متناسب، در برابر استفاده گذشته و آینده از اسرار تجاری، نوعی تعادل میان حقوق طرفین ایجاد نماید.^{۸۰} در حالتی که شخصی به طرق ناروا به اسرار تجاری دست می‌یابد ولی به هر دلیل نمی‌تواند از آن بهره اقتصادی ببرد، دادگاه حسب اوضاع و احوال هر قضیه و نحوه پیامدهای استفاده احتمالی از آن در آینده، غرامت را تعیین می‌کند و معمولاً رأی به پرداخت حق امتیاز می‌دهد.^{۸۱} البته رأی به پرداخت غرامتی معادل هزینه تحقیق و توسعه نیز در چنین وضعیتی عادلانه است. بدیهی است اگر اطلاعات علنی شده باشند، اعمال ضابطه حق امتیاز دشوار خواهد بود.^{۸۲}

نتیجه و پیشنهاد

نظام حقوقی مالکیت فکری در ایران با فراز و فرودهای فراوانی روبه‌رو بوده است و اکنون در مناسب‌ترین وضعیت خود در سی سال اخیر به سر می‌برد. این امر در شرایطی به منصفه ظهور رسیده است که توسعه علمی و اقتصادی ایران سرلوحه اسناد بالادستی قرار گرفته است؛ بنابراین در شرایط فعلی، تحلیل صحیح و منطقی آسیب‌های نظام کنونی بسیار حیاتی تلقی

79. Mcgonayle, Vella, *The Internet Age of Competitive Intelligence*, USA, 149.

80. See: Section 2(b) of UTSA (Uniform Trade Secrets Act 1979).

۸۱. رهبری، پیشین، ۲۵۲.

82. Chohen, S. Gutterman, *Trade Secrets Protection and Exploitation*, 232.

می‌شود و اگرچه قانونگذار، این مهم را، جدی شمرده اما هیچ‌گاه مصون از خطا نبوده و با مشکلاتی ناشی از سهو قلم گرفته تا بی‌نظمی در قانونگذاری روبه‌رو بوده است. دامنه حقوق مالکیت فکری احصایی و محدود نمی‌باشد و روزبه‌روز بر اثر تکامل زندگی صنعتی و رشد جوامع بر این مصادیق افزوده می‌شود. وصف مشترک همه این طبقات در بازدارندگی و جنبه سلبی حقوق انحصاری دارنده این حقوق است. دیگران وظیفه دارند که از هرگونه بهره‌برداری ناروا و بدون مجوز او خودداری نمایند، وگرنه هرگاه از این تکلیف سرپیچی نمایند، مرتکب نقض حق مالکیت او شده‌اند که برحسب قوانین مختلف، ضمانت‌اجرا و راهکارهای احتیاطی برای آن در نظر گرفته شده است. حقوق مالکیت فکری از جمله حقوق مالکیت‌های صنعتی از زمره سیاست‌های مورد تأکید قوانین و اسناد مادر محسوب می‌شود. چنانچه در نقشه جامع علمی کشور، توسعه و تعمیق نظام مالکیت فکری از راهبردهای کلان است، بنابراین با جهت‌گیری صریح آن سند، بازنگری در نظام موجود، با اعمال شیوه‌هایی نوین و مورد آزمایش و خطا واقع شده در کشورهای پیشرو در این علم، ضروری و اساسی است. در صورت فقدان شرایط خاص جبران خسارت در حوزه مالکیت فکری می‌توان از شیوه‌های جبران خسارت در حوزه قواعد عمومی مسئولیت مدنی استفاده کرد؛ اما تنها، به‌کارگیری این قواعد، در تمام ابعاد حقوق مالکیت فکری، به‌دلیل نقش و کاربرد خاص این حوزه توصیه نمی‌شود. بهتر است با تصویب قوانین و قواعد خاص و اجرایی، با نگاهی بر رویه و عملکرد کشورهای پیشرو در این علم، به اصل جبران کامل خسارت در حوزه مالکیت فکری نزدیک‌تر شویم. رعایت توازن و تناسب بین شیوه جبران خسارت و فعل زیان‌بار در حوزه مالکیت فکری شرط است. اینکه نقض حق با چه شیوه‌ای صورت گرفته باشد روی شیوه جبران تأثیر مستقیمی دارد و دادگاه هم باتوجه به فعل زیان‌بار، شیوه جبران را در حوزه‌های مختلف مالکیت فکری تعیین می‌کند.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

- احسنی‌فروز، محمد. *قرارداد انتقال تکنولوژی، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار*. چاپ اول. تهران: نشر دادگستر، ۱۳۹۰.
- باقری، محمود و مریم‌گودرزی. «مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع». *فصلنامه حقوق ۳۹ (۱) (۱۳۸۸): ۳۵-۸*.
- باقری، محمود. تعارض قوانین. جزوه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.
- جاکوب، رابین، ذنیل الکساندر و لیندسی لین. *مالکیت فکری*. چاپ اول. ترجمه حمید هاشم‌بیگی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶.
- جعفرزاده، میرقاسم و اصغر محمودی. «نظام بین‌المللی ثبت اختراع، زمینه‌ها و ضرورت‌ها». *مجله تحقیقات حقوقی ۴۴ (۱۳۸۵): ۱۰۴-۷۳*.
- جعفرزاده، میرقاسم. «مبنای فقهی مشروعیت حقوق مالکیت فکری». *فصلنامه حقوق ۱۹ (۱۳۸۵): ۴۸-۱۰*.
- حبیبیا، سعید. «نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری». *مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۶۶ (۱۳۸۳): ۶۴-۳۸*.
- حکمت‌نیا، محمود. *مبانی مالکیت فکری*. چاپ اول. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶.
- خدمتگزار، محسن. *فلسفه مالکیت فکری*. چاپ اول. تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۰.
- رهبری، ابراهیم. *حقوق اسرار تجاری*. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت، پاییز ۱۳۸۸.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. «اقدامات جبرانی در حقوق مالکیت فکری». مقاله ارائه‌شده در همایش بررسی حقوق مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی ایران و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین‌الملل تهران، تهران، شهریور ۱۳۷۵.
- شهیدی، مهدی. *تشکیل قراردادهای و تعهدات*. چاپ سوم. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۲.
- صالحی‌ذهابی، جمال. *حق اختراع با نگرشی تطبیقی*. چاپ اول. تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸.
- علی‌امیری، حسین. *اجرای مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران*. چاپ اول. تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸.
- عیسی تفرشی، محمد. *تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران - مطالعه تطبیقی*. چاپ اول. تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۶.
- کاتوزیان، ناصر. *قواعد عمومی قراردادهای*. جلد دوم. چاپ دوم. تهران: نشر سهامی انتشار، ۱۳۸۸.
- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه. «استفتائات فقهی - قضایی». *ماهنامه دادرسی ۴۶ (۱۳۸۳): ۴۲-۲۸*.

میرحسینی، حسن. حقوق علائم تجاری. چاپ اول. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۰.
میرحسینی، حسن. مقدمه/ای بر حقوق مالکیت معنوی. چاپ دوم. تهران: نشر میزان، ۱۳۸۵.

(ب) منابع انگلیسی

Anderson, Michael. *Wipo Intellectual Property Handbook Policy Law and Use*. Second Edition. United Nations: Wipo Publication. 2004. <http://www.wipo-int/about-ip/en/iprm/>.

Battersby, Gregory J by & Charles W. Grimes, *Licensing Royalty Rates*. USA: Aspen Publishers, 2012.

Blankney, Michael. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the Trips Agreement (Intellectual Property in Practice)*. London: Sweet & Maxwell, 1996.

Blankman, David & Fleischer Criage. *Competitive Intellectual and Global Bussiness*. England: Cambridge University Press, 2003.

Campbell, Denis. *International Agency and Distribution Law*. USA: Lulu Press, 2005.

Chohen, Jerry & Alan S. Gutterman. *Trade Secrets Protection and Exploitation*. Colony of Virginia: Bureau of National Affairs, 1998.

Durham Alan. L. *Patent Law Essential. A Concise Guide*. London: Praeger, 2009.

Lewis, Christropher. "When Is a Trade Secret Not So Secret." *Environmental Law*. 30 (2000): 68-90.

Mcgonayle, John J. & Vella Carolyn. *The Internet Age of Competitive Intelligence*. USA: Books & Green Wood, 1999.

Pensabene, Marc. T & Christopher E. Loh. *How to Access Trade Secrets Damages*. USA: Intellectual Prperty Publication, 2006. www.managingip.com/includes/magazine/print/34/htm/.

Press Man, David. *Patent It Yourself*. USA: NOLO, 2005.

Sun, Haitao. "Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States Europe and Japan: A Comparative Study." *Fordham Intell. Pro P. Medit and Ent. Law Journal* 15 (2004): 8-26.

Journal of LEGAL RESEARCH

VOL. XVIII, No. 3

2019-3

- **International Criminal Tribunal Approach to Forced Marriage as Sexual Violence**
Dr. Ahmadreza Tohidi & Azadeh Dadashi
- **Renegotiation; Reflection of the Need to Maintain the Economic and Financial Equilibrium of Upstream Petroleum Contracts**
Dr. Mohammad Namdar Zangeneh & Dr. Seyyed Hossein Tabatabaei
- **Civil Liability of Natural Persons Resulting from Transmission of Contagious Diseases with Emphasis on British Law**
Dr. Alireza Rajabzadeh & Bahareh Shafiei
- **A Comparative Study of Abandoned Ship Ownership and Its Rules in the Maritime Law System of Iran, US, UK and France**
Seyyed Abbas Motevalli & Dr. Mahmoud Qayyumzadeh & Dr. Seyyed Morteza Naeimy
- **The Causes and the Uses of Non-Criminal Responses instead of Answering Criminal (Punishment) of the Penal Code, Adopted in 1392**
Dr. Ramin Alizadeh & Dr. Mohammad Ali Jahed
- **Prevention and Compensation Methods in Violation of Intellectual Property Rights (In Iranian Law and International Documents)**
Sakineh Dehghan
- **A Comparative Study of Foreign Participation in Commercial Companies of Free Zones**
Elham Meghraziasl
- **The Nature of Impossible Offence in Iran's Law with Respect to English Law**
Dr. Abolhasan Shakeri & Dr. Mahmoud Darvish Torabi
- **ASEAN Dispute Settlement Mechanisms; A Model for the Economic Cooperation Organization (ECO)**
Mohammad Reza Narimani Zamanabadi
- **Koyban as a Prosecutor in the Zorastrinian Law**
Aziz Nokandeh
- **Prevention of Victimization of Judiciary's Staff in Iran: Case Study of Broujerd City**
Dr. Javad Riahi & Dr. Esmacil Sharifi & Azin Rouhani
- **International Commercial Words a Mistaken Equivalent Used in Farsi ITL Literature for "INCOTERMS"**
Seyyed Aziz Masoumi
- **Identifying and Preventing Opportunities for Organized Crime in the International Antiquities Market**
Author: Dr. Simon Mackenzie, Translator: Bahareh Ghanoon

