



## Enforcement Civil Guarantee and Compensation for Patent Infringement with Regard to Civil Liability in Iranian and British Law

Saeed Reyhani<sup>1</sup>, Alireza Mazloom Rahni<sup>2\*</sup>, Alireza Rajabzadeh<sup>3</sup>

1. Ph.D. Student of Private Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

2. Assistant Professor of Law Department, Faculty of Humanities, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3. Assistant Professor of Private Law Department, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

### ARTICLE INFORMATION

**Article Type:** Original Research

**Pages:** 277-294

**Article history:**

**Received:** 24 Sep 2021

**Edition:** 21 Des 2021

**Accepted:** 3 Feb 2022

**Published online:** 26 Mar 2022

### Keywords:

performance guarantee, infringement, patent, civil liability, compensation.

### Corresponding Author:

Alireza Mazloom Rahni

### Address:

Iran, Tehran, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Faculty of Humanities Law Department.

### Orchid Code:

0000000263675801

### Tel:

### Email:

[Dr.Mazloom14@yahoo.com](mailto:Dr.Mazloom14@yahoo.com)

### ABSTRACT

**Background and Aim:** patent is one of the important issues of intellectual property rights that plays a significant role in technological development and industrial progress of different societies. Accordingly, the guarantee of enforcement of its violation is important and fundamental. The purpose of this article is to examine the guarantee of civil enforcement and compensation for patent infringement with regard to civil liability in Iranian and British law.

**Materials and Methods:** This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data.

**Ethical Considerations:** In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.

**Findings:** The guarantee of civil enforcement is based on preventing the violation of the right or its continuation, and in case of violation, calculating the amount of damages to the right holder. In the laws of Iran and England, the infringer of patents and trademarks is responsible and required to compensate for damages, and there are differences only in some cases such as indirect infringement and assessment of damages.

**Conclusion:** As a result, in Iranian law, just like in English law, moral damage caused to the owner of the invention can be compensated. This is while the special nature of the invention causes that the majority of the damage caused to the owner is of an intellectual nature and also damage to the reputation and reputation of the invention.

### Cite this article as:

Reyhani S, Mazloom Rahni AR, Rajabzadeh AR. Enforcement Civil Guarantee and Compensation for Patent Infringement with Regard to Civil Liability in Iranian and British Law. *Economic Jurisprudence Studies*. 2022.



### ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت نقض حق اختراع با توجه به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

سعید ربیحانی<sup>۱</sup>، علیرضا مظلوم رهنی<sup>۲\*</sup>، علیرضا رجبزاده<sup>۳</sup>

۱. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

۲. استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۳. استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

#### چکیده

**زمینه و هدف:** حق اختراع یکی از مباحث مهم حقوق مالکیت فکری است که نقش به‌سزایی در توسعه فناوری و پیشرفت صنعتی جوامع مختلف دارد. بر همین اساس ضمانت اجرای نقض آن مهم و اساسی است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت نقض حق اختراع با توجه به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس است.

**مواد و روش‌ها:** مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.

**ملاحظات اخلاقی:** در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

**یافته‌ها:** ضمانت اجرای مدنی مبتنی بر جلوگیری از نقض حق یا ادامه آن و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خسارات وارده به دارنده حق می‌باشد. در حقوق ایران و انگلیس، ناقض حق اختراع و علائم تجاری دارای مسئولیت و ملزم به جبران خسارت بوده و تنها در برخی از مصادیق همانند نقض غیر مستقیم و ارزیابی خسارات وارده تفاوت‌هایی وجود دارد. آثار مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری در صورتی که تمام ارکان مسئولیت مدنی یعنی ورود ضرر به مالک، تقصیر ناقض و رابطه علیت جمع باشد ایجاد می‌شود و مالک حق خواهد داشت که جبران خسارتی که به او وارد شده است را مطالبه نماید.

**نتیجه:** در قانون ایران هم مانند حقوق انگلیس، خسارت معنوی وارد بر مالک اختراع هم قابل جبران است. این در حالی است که ماهیت خاص اختراع باعث می‌شود که عمده خسارت وارده بر مالک از نوع معنوی و آن هم لطمه به اعتبار و شهرت اختراع باشد.

#### اطلاعات مقاله

نوع مقاله: پژوهشی

صفحات: ۲۷۷-۲۹۴

سابقه مقاله:

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۷/۰۲

تاریخ اصلاح: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۰۶

#### واژگان کلیدی:

ضمانت اجرا، نقض، حق اختراع، مسئولیت مدنی، جبران خسارت

نویسنده مسئول:

علیرضا مظلوم رهنی

آدرس پستی:

ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق.

کد ارکید:

0000000263675801

تلفن:

پست الکترونیک:

[Dr.Mazloom14@yahoo.com](mailto:Dr.Mazloom14@yahoo.com)

## ۱. مقدمه

معرفی یک روش یا فرمول برای محاسبات ریاضی؛  
 ۲- آثار ادبی، هنری، موسیقایی یا دراماتیک و یا هر گونه خلق زیبایی‌شناسانه؛  
 ۳- طرح، قاعده یا روشی برای انجام اقدامات ذهنی، انجام بازی و یا انجام کسب‌وکار و تجارت، و یا برنامه رایانه‌ای؛  
 ۴- ارائه اطلاعات. زمانی که حقی در حقوق کشورها برای اشخاص، پیش‌بینی می‌شود، در جهت تضمین آن حق نیز باید مقرراتی پیش‌بینی شود. حقوق مالکیت فکری نیز از جمله حقوقی است که در حقوق داخلی کشورهای مختلف و مقررات بین‌المللی برای اشخاص تعیین شده است و بالطبع در جهت تضمین اجرای آن نیز مقررات مختلفی پیش‌بینی شده است. باید توجه داشت که چون بخش عمده خسارت ناشی از نقض حق اختراع، خسارت وارد به منفعت است، ضابطه‌مند کردن جبران آن‌ها ضروری است. بر اساس آنچه گفته شد هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که ضمانت اجرای مدنی و ارکان نقض حق اختراع با توجه به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس چگونه است؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه: «ضمانت اجرای مدنی شامل جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از نقض حق اختراع هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس پذیرفته شده است. البته در خصوص نقض غیر مستقیم و ارزیابی خسارات وارده تفاوت‌هایی وجود دارد». به منظور بررسی سؤال و فرضیه مورد اشاره ابتدا، ارکان نقض حق اختراع بررسی و در ادامه از ضمانت اجرای مدنی نقض حق اختراع با توجه به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس بحث می‌شود.

بر اساس اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری، نقض حق اختراع را می‌توان به‌طور کلی به عملی منتسب کرد که فرد یا افرادی بدون اجازه صاحب گواهی‌نامه ثبت اختراع یا مقام قانونی او، مرتکب اعمالی شوند که جزء حقوق انحصاری صاحب گواهی‌نامه اختراع است. البته حقوق انحصاری صاحب اختراع با توجه به نوع آن از این جهت که آیا اختراع، «محصول» است یا «فرآیند» باهم تفاوت دارد. برای مثال اگر اختراع ثبت‌شده محصول باشد، ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا واردات، جزء حقوق انحصاری می‌باشد که صاحب اختراع از آن برخوردار است. در اختراع «فرآیند» فقط و منحصرأ ساخت و واردات محصولی ممنوع است که به‌طور مستقیم از فرآیند اختراعی حاصل شده باشد. در حقوق ایران و در ماده ۱ فصل اختراعات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، تعریف اختراع به این صورت آمده است: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید». بنابراین در حقوق ایران، اختراع باید از دو شرط اساسی برخوردار باشد. اول آنکه «محصول» یا «فرآیند» باشد و شرط دوم این است که این محصول یا فرآیند در حوزه‌های مختلف صنعتی، فناوری و ... راه حلی برای یک «مشکل» ارائه کند. در حقوق انگلستان، هیچ تعریفی از «اختراع» صورت نگرفته است. اما از مفاد ماده ۱ بخش ۱ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۹۷۷ مواردی را که جزء «اختراع» محسوب نمی‌شوند معرفی می‌کند. این موارد شامل سه دسته از موضوعات هستند: ۱- اکتشاف، نظریه علمی و یا

## ۲. مواد و روش‌ها

مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.

## ۳. ملاحظات اخلاقی

در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

## ۴. یافته‌ها

ضمانت اجرای مدنی مبتنی بر جلوگیری از نقض حق یا ادامه آن و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خسارات وارده به دارنده حق می‌باشد. در حقوق دو کشور ناقض حق اختراع و علائم تجاری دارای مسئولیت و ملزم به جبران خسارت بوده و تنها در برخی از مصادیق همانند نقض غیر مستقیم و ارزیابی خسارات وارده تفاوت‌هایی وجود دارد. آثار مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری در صورتی که تمام ارکان مسئولیت مدنی یعنی ورود ضرر به مالک، تقصیر ناقض و رابطه علیت جمع باشد ایجاد می‌شود و مالک حق خواهد داشت که جبران خسارت را به او وارد شده است را مطالبه نماید.

## ۵. بحث

### ۵-۱. نقض حق اختراع

#### ۵-۱-۱. نقض کارکرد

«نقص کارکرد، نقضی است که موجب فریب، گمراهی و اشتباه مصرف‌کننده عادی در تشخیص مبدأ واقعی و درست محصول گردیده و به واسطه انتخاب نادرست کالای مورد نظر نهایتاً منجر

به افزایش هزینه‌های خرید مصرف‌کننده می‌شود. بنابراین چنین نقضی تیری است که هدف و کارکرد اصلی یک علامت تجاری را نشانه می‌رود. قانون-گذار، در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، نقض کارکرد را مورد شناسایی قرار داده است و نهایتاً چنین علامتی را غیر قابل ثبت می‌داند» (وصالی؛ ترابی، ۱۳۸۹، ۴۶). نقض نوع اول مشتمل بر دو قسم است: الف) نقض کارکرد مبتنی بر یکسان بودن علامت مورد نقض با علامت تجاری ناقص. ب) نقض کارکرد مبتنی بر تشابه علامت مورد نقض با علامت تجاری ناقص. در ذیل موارد مذکور را در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

#### ۵-۱-۱-۱. نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی

«منظور از یکسان بودن این است که علامت نقض-کننده با علامت ثبت‌شده مورد حمایت یکسان باشد و در خصوص کالاها یا خدمات یکسان به کار رود. یعنی نقض‌کننده علامت تجاری، از عین علامت تجاری مورد حمایت در خصوص همان کالاها و خدماتی که صاحب علامت تجاری، علامت خود را برای همان کالاها و خدمات به ثبت رسانده است استفاده می‌کند. دقیقاً همین جاست که نقض حق بر علامت تجاری اتفاق می‌افتد. برای مثال، شرکت اسپانیایی فاکتیس، علامت تجاری (فاکتیس) را در مورد مداد، پاک‌کن، مدادتراش و خدمات تبلیغاتی مربوط به کالاهای در طبقات ۱۶ و ۳۵ به ثبت رسانده است. چنانچه شخصی همین علامت را در مورد کالاها و خدمات فوق مورد استفاده قرار دهد نقض نوع اول تحقق یافته؛ اما چنانچه تاجر این علامت را در مورد

یا خدمات تحت دو علامت اشاره شده است. به موجب این بند: «نقض علامت تجارتي ثبت شده زمانی اتفاق می افتد که شخص از عین علامت تجارتي غیر در رابطه با کالاها یا خدمات یکسان در عرصه تجارت استفاده نماید» (بختیاروند؛ سربازان، ۴۹، ۱۳۹۴).

«در نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی، ضرورتی به اثبات احتمال گمراهی وجود ندارد و احتمال گمراهی مصرف کنندگان عادی در خصوص منشأ کالاها یا خدمات مفروض است. گرچه به مفروض بودن گمراهی مصرف کنندگان عادی در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران و نیز قانون علائم تجارتي انگلستان اشاره ای نشده است» (گرنستراند، ۲۰۰۵، ۲۱). اما در بند ۱ ماده ۱۶ موافقت نامه تریپس مقرر شده است که: «...در فرضی که استعمال علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان، صورت می پذیرد احتمال گمراهی (مصرف کنندگان در خصوص مبدأ کالاها یا خدمات) مفروض می باشد». بنابراین، در صورت تشخیص این نوع نقض، مراجع قضایی در خصوص فرض گمراهی با مشکل خاصی روبه رو نیستند و نیازی به اثبات از طرف مدعی نمی باشد. در صورتی که کالاهایی که علامت تجاری آنها مشابه می باشد از دو طبقه مختلف کالا یا خدمات باشند، موجبی برای ابطال علامت تجاری موخرالثبت وجود ندارد.

#### ۵-۱-۱-۲. نقض کارکرد مبتنی بر تشابه

نقض مبتنی بر تشابه، برخلاف نوع قبلی به سادگی قابل تشخیص نیست و برای احراز این نوع از نقض، لازم است بدانیم که چه علائمی شبیه به هم هستند؟ و یا اینکه چه میزان از شباهت برای رخ دادن نقض مورد نظر لازم است؟ بند (ب) ماده ۴۰ قانون

کامپیوتر به کار برد، صاحب علامت نمی تواند وی را از به کار بردن علامت مزبور منع نماید؛ زیرا عمل مزبور نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی نیست. در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و آئین نامه اجرایی آن از نقض علامت تجارتي بحثی نشده بود. از این رو، ناگزیر از بعضی مواد مربوط به حق اعتراض دارنده علامت در خصوص تقاضای ثبت و ثبت علامت معارض استفاده می شد» (صادقی؛ شیخی، ۱۳۸۸، ۲۱۹). برای نمونه می توان از ماده ۱۶ قانون فوق الذکر یاد نمود که مقرر می داشت: «اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

۱- کسانی که آن علامت را علامت تجارتي خود می دانند این بند، هیچ گونه اشاره ای به لزوم یکسان بودن کالاها و خدمات تحت دو علامت نداشت که از ایرادات قانون قدیم مزبور محسوب می شد. خوشبختانه در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، این نقض به موجب بند (ز) ماده ۳۲ مرتفع گردید. این ماده یکی از مواردی را که علامت قابل ثبت نیست بدین نحو بیان می نماید: «عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و یا خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود». «در این بند، قانون گذار به لزوم یکسانی یا مشابهت کالاها و خدمات تحت دو علامت و نیز حق تقدم ذینفع نیز برخلاف قانون قدیم نیز توجه نموده است. در قانون انگلستان، به صراحت به لزوم یکسانی کالاها

می‌رود، در مواد غذایی مورد استفاده شخص دیگری قرار گیرد، مالک علامت سونی نمی‌تواند با استناد به نقض بر اساس مشابهت و یا یکسانی خواستار منع استفاده از علامت مذکور در مورد مواد غذایی شود. زیرا مواد غذایی هیچ گونه شباهتی با لوازم صوتی و تصویری ندارد. البته تحت شرایط خاصی، این نوع استعمال، تحت عنوان دیگری (نه نقض بر اساس مشابهت)، نقض محسوب می‌شود» (گرنستراند، ۲۰۰۵، ۲۱۱).

### ۵-۱-۲. نقض شهرت تجارتي

«در اکثر موارد، نقض علامت تجارتي در صورتی محقق می‌شود که استعمال علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات یکسان یا مشابه باشد. اما در مواردی استعمال علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات غیر مشابه و غیر یکسان نیز ممکن است تحت شرایطی موجب نقض علامت تجارتي شود و در واقع نقض شهرت علامت تجارتي در مواردی تحقق می‌یابد که استعمال علامت یکسان یا مشابه علامت تجارتي مورد حمایت، باعث ورود ضرر به شهرت یا ویژگی ممتاز علامت تجارتي شود. در این نوع نقض، استعمال نقض‌کننده، لزوماً باعث گمراهی مردم در خصوص تشخیص مبدأ کالاها یا خدمات نمی‌شود؛ بلکه به نوعی شهرت علامت مورد نقض در معرض خطر قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر، در این نوع از نقض نیز همانند نقض بر اساس مشابهت یا یکسانی، شرط وجود یکسانی یا مشابهت بین علامت مورد حمایت و علامت نقض‌کننده وجود دارد؛ اما نیازی نیست که کالاها یا خدمات تحت دو علامت با یکدیگر یکسان یا مشابه باشند؛ بلکه برعکس در اکثر موارد، کالاها یا خدمات تحت دو

ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، در این باره مقرر می‌دارد: «مالک علامت ثبت‌شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالاها یا خدمات مشابه موجب گمراهی عمومی می‌گردد. «این بند برای تشخیص تشابه علائم تجاری معیاری به دست نمی‌دهد و صورت‌های نقض بر اساس مشابهت را به روشنی بیان نمی‌کند.

قانون‌گذار انگلستان، موارد نقض بر اساس مشابهت را به شرح ذیل مقرر کرده است: ۱- علامت نقض-کننده با علامت مورد حمایت یکسان باشد؛ ولی در خصوص کالاها یا خدمات مشابه کالاهایی که علامت مورد حمایت برای آن‌ها ثبت شده است به کار برود. ۲- علامت نقض‌کننده مشابه علامت تجارتي مورد حمایت باشد و در خصوص کالاهای یکسان یا کالاهایی که علامت تجارتي مورد حمایت برای آن‌ها ثبت شده است به کار رود. یا علامت نقض‌کننده مشابه علامت تجارتي مورد حمایت باشد و در خصوص کالاهای مشابه با کالاهایی که علامت تجارتي مورد حمایت برای آن‌ها ثبت شده است، به کار برود (وصالی؛ ترابی، ۱۳۸۹، ۴۴-۳۸).

چنانچه علامت نقض‌کننده با علامت تجارتي مورد حمایت یکسان یا مشابه باشد؛ ولی در خصوص کالاها و خدمات غیر مشابه به کار رود، نقض موضوع این مبحث صورت نگرفته است. «مثلاً اگر علامت سونی که برای لوازم صوتی و تصویری به کار

اولاً- استعمال علامت توسط دیگری در مورد کالاهای غیر مشابه باعث بهره بردن ناعادلانه شخص مذکور یا ورود ضرر بر اثر استعمال به شهرت یا ویژگی تمایز علامت شود. تحقق هر یک از دو مورد اخیر برای وقوع نقض کافی است؛ ثانیاً- علامت مورد حمایت، دارای شهرت باشد» (آپلین؛ دیویس، ۲۰۱۳، ۶۷).

«کنوانسیون پاریس در این خصوص صرفاً به کالاهای یکسان و مشابه اشاره کرده است. قانون ایران دست به نوآوری زده و به خدمات مشابه هم اشاره کرده است. اما کالاهای غیر مشابه ظاهراً از دید قانون گذار دور مانده است. قانون گذار در بند (و) ماده فوق الذکر، با الهام از بند ۳ ماده ۱۶ موافقت نامه تریپس، حمایت از علائم مشهور را به خدمات غیر مشابه تعمیم داده است؛ اما نامی از کالاهای غیر مشابه نمی برد. این در حالی است که موافقت نامه تریپس در ماده مذکور، هم خدمات غیر مشابه و هم کالاهای غیر مشابه را مورد حمایت قرار داده است. لذا به این بند از قانون مذکور از این جهت ایراد وارد است. زیرا دلیلی برای ترجیح خدمات بر کالاها در این نوع حمایت وجود ندارد. پیشنهاد می شود متن آن به شرح ذیل اصلاح شود: عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجارتي باشد که برای کالاها و خدمات یکسان یا مشابه و همچنین کالاها و خدمات غیر مشابه متعلق به شخص دیگری در ایران معروف است» (دورهام، ۲۰۱۳، ۵۵).

ب) «چنانچه شخصی غیر از مالک علامت تجارتي یا شخص مجاز از طرف او، علامت تجارتي ثبت شده را برای معرفی کالاها یا خدمات مالک به کار ببرد و

علامت غیر مشابه می باشند. در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ و نیز آئین نامه اجرایی آن به این نوع نقض اشاره ای نشده بود. بند ۲ ماده ۹ این قانون فقط به نقض نوع اول پرداخته بود. در حالی که در بندهای (ه) و (و) ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۸۶ هر دو نوع نقض نوع اول و دوم مورد شناسائی قرار گرفته است. در بند (ه) ماده فوق الذکر با استفاده از عبارت همان کالاها یا خدمات مشابه حمایت از علائم مشهور را در مقابل نقض نوع اول پیش بینی نموده است. زیرا در نقض نوع اول یکسانی یا مشابهت کالاها یا خدمات شرط تحقق نقض محسوب می شود» (صادقی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۲۷). و در بند (و) مقرر می دارد: «عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد و با قید عبارت غیر مشابه به وضوح نقض نوع دوم را پذیرفته و صاحب علامت را در صورت وقوع آن مورد حمایت خویش قرار داده است».

قانون علائم تجاری ۱۹۹۴ انگلستان، نقض نوع دوم را به شرح ذیل مورد شناسایی قرار داده است:

الف) «مطابق بند ۳ ماده ۱۰ قانون ۱۹۹۴، چنانچه علامت یکسان یا شبیه علامت تجارتي ثبت شده در مورد کالاها یا خدمات غیر مشابه به کار رود، در صورتی که علامت ثبت شده در انگلستان دارای شهرت باشد و استعمال مذکور، باعث بهره بردن ناعادلانه استفاده کننده از ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجارتي ثبت شده شود یا باعث ورود ضرر به شهرت یا ویژگی تمایز علامت مذکور گردد، این استعمال، نقض کننده محسوب می شود. پس برای تحقق نقض مذکور در بند ۳ دو شرط لازم است.

که احتمال گمراهی و فریب مصرف‌کنندگان در خصوص منشأ (تولید یا عرضه) کالاها یا خدمات وجود داشته باشد و یا باعث ورود لطمه به شهرت یا ویژگی ممتاز علامت مورد نقض گردد که این امر باعث به هدر رفتن سرمایه شرکت صاحب کالاهای اصلی می‌شود.

## ۵-۲. ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت نقض حق اختراع

«هرگاه در نتیجه اقدام ناقض حق، خسارتی به صاحب اختراع وارد آید، نقض‌کننده ملزم به جبران خسارت است و مطابق اصل جبران کامل خسارت که یک اصل کلی حقوقی است، این خسارت باید تا جایی جبران شود که گویی زیانی وارد نیامده است» (بختیاروند؛ سربازان، ۱۳۹۴، ۴۶). مسئولیت جبران خسارت، بر حسب وجود یا عدم رابطه قراردادی میان صاحب حق اختراع و ناقض حق به دو دسته مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی تقسیم می‌شود.

«علیرغم اتخاذ تدابیر و اقدامات احتیاطی که در مراحل پیشین توضیح داده شد، چه نقض در حال ارتکاب آن خنثی شود یا اینکه بعد از نقض، عمل خلاف کارانه کشف شود، ممکن است به دارنده حق مالکیت فکری خساراتی وارد شود یا وی از منافی که به طور قطع یا احتمالاً در صورت عدم نقض از آن‌ها برخوردار می‌شد محروم شود. لذا باید در قوانین، تدابیری جهت جبران این خسارات به مالک وضع گردد که در وهله اول این جبران می‌تواند به صورت عودت وضعیت مالک به حالت اولیه باشد. در مواردی هم که عودت به وضعیت ممکن نباشد

به منظور اطلاع‌رسانی، به مقایسه ویژگی‌های کالاهای مزبور با کالاهای خود بپردازد، این امر نمی‌تواند فی نفسه مشمول عنوان نقض شود. چنانچه شخص مزبور در این مقایسه، در اثر استعمال علامت تجارتي ثبت‌شده مورد مقایسه، ضرری به شهرت یا ویژگی تمایز آن علامت وارد آورد و یا بهره‌ای نامشروع و ناعادلانه از شهرت یا ویژگی تمایز علامت مورد مقایسه به دست آورد، نقض به واسطه تبلیغات مقایسه‌ای تحقق می‌یابد» (کورثا، ۲۰۰۰، ۳۱۱).

«در قوانین ایران مقرره‌ای مبنی بر شناسایی تبلیغات مقایسه‌ای به عنوان نقض علامت مشهور پیش‌بینی نشده است و در صورت رخ دادن چنین نوعی از نقض علامت به واسطه مواردی که نقض شهرت علامت تجارتي را پیش‌بینی نموده‌اند قابل پیگیری خواهد بود» (بختیاروند؛ سربازان، ۱۳۹۴، ۵۱).

«مطابق بند ۶ ماده ۱۰ قانون علامت تجارتي انگلستان، یکی از مصادیق نقض شهرت علامت تجارتي، استعمال مغایر اعمال شرافت‌مندانه از علامت تجارتي مالک علامت ثبت‌شده به منظور معرفی کالاها یا خدمات مالک یا شخص مجاز از سوی وی می‌باشد که به تبلیغات مقایسه‌ای معروف است. استعمال علامت تجارتي مالک علامت ثبت‌شده به منظور معرفی کالاها یا خدمات مالک یا شخص مجاز از سوی وی مجاز است؛ اما اگر استعمال مذکور مغایر اعمال شرافت‌مندانه صورت پذیرد و باعث بهره بردن از ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجارتي ثبت شده شود و یا باعث ورود ضرر به ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجارتي ثبت شده شود، نقض‌کننده محسوب خواهد شد» (بنتلی؛ شرمین، ۲۰۱۴، ۹۱). در واقع نقض حقوق علامت تجارتي زمانی محقق می‌شود

فرآیند اختراعی، عرضه برای فروش، استفاده، ساخت، نگهداری و واردات و صادرات آن است.

### ۵-۲-۱. مسئولیت قراردادی

این نوع مسئولیت غالب زمانی مطرح می‌شود که قرارداد استخدامی مخترع و کارفرما وجود دارد. «در این حالت اگر مخترع که حقوق مادی اختراع را به کار فرما منتقل کرده است، برخلاف شروط و تعهدات قراردادی عمل کرده و برای مثال، بدون اجازه او اختراع را تولید و توزیع نماید و از این طریق زیانی به کارفرما وارد آید، مکلف به جبران زیان وارده می‌باشد» (صادقی؛ شیخی، ۱۳۸۸، ۲۱۷).

### ۵-۲-۱-۱. وجود قرارداد معتبر میان دارنده حق اختراع و نقض کننده حق

همانند همه توافقات، قرارداد انتقال باید برخوردار از شرایط عمومی اعتبار باشد که از تکرار آن‌ها پرهیز می‌کنیم. لازم است در قرارداد معلوم باشد واگذارنده چه حقوقی را به واگذارشونده منتقل کرده است و آیا تمامی حقوق منتقل شده یا تنها بخشی از آن‌ها به مالکیت طرف دیگر در آمده است. در صورت سکوت ظاهراً باید کلیه حقوق انحصاری را واگذار شده تلقی کنیم. در مواردی که در خصوص واگذاری حقوق در قرارداد انتقال تردید وجود داشته باشد، موضوع قرارداد را می‌توان مبهم اعلام کرد و آن را به واگذاری جزئی یا کلی تعبیر نکرد که به نظر می‌رسد این رویه منطبق با دیدگاه سنتی حقوق ایران در خصوص لزوم معلوم بودن موضوع معامله است (قربانی، ۱۳۹۶، ۳۲).

در حقوق ایران نیز وفق ماده ۴۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، انتقال باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت

ضمانت اجرای مدنی این امکان را به زیان‌دیده می‌دهد که با طرح دعوای قانونی علیه ناقص، خسارات مادی و معنوی وارد شده را دریافت نماید» (کمیل، ۲۰۰۳، ۳۱۴).

«تجاوز به حق حتی در صورتی که جرم محسوب و متخلف به واسطه ارتکاب آن مجازات شود او را از الزام به جبران خسارات وارده شده به دارنده حق معاف نمی‌کند. در متن قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، به ورود ضرر و همچنین سببیت در ورود ضرر اشاره شده است و عنصر تقصیر نیز به واسطه جرم بودن عمل مفروض است. چراکه علم و عمد به مراتب شدیدتر از بی احتیاطی و بی مبالاتی در ارتکاب یک عمل است؛ اما در مواردی که خسارت ناشی از جرم نیست، علی‌رغم اینکه قوانین به‌عنوان مسئولیت مدنی در الزام به جبران خسارت تصریح نکرده‌اند، عملاً ارکان مسئولیت مدنی در الزام به جبران خسارت در غیر از موارد مربوط به خسارات ناشی از جرم باید احراز گردد» (صادقی؛ شیخی، ۱۳۸۸، ۲۳۷). با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیان‌بار میتوان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل‌زیان‌بار به شمار آورد. مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ هر گونه فعالیت در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد نقض نامیده می‌شود. مصادیق افعال زیان‌بار در نقض حق اختراع با لحاظ اینکه حق اختراع مرتبط با محصول باشد یا فرآیند، در قالب افعالی همچون فروش محصول یا فرآیند در قالب افعالی همچون فروش محصول یا

زیان بنماید. در صورتی که افشای اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. و اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد» (تقوی مندی و همکاران، ۱۳۹۲، ۵۰). بنابراین چنانچه موضوع قراردادی میان دارنده حق اختراع و نقض‌کننده آن بر طبق یکی از موارد فوق‌الذکر باشد آن قرارداد از درجه اعتبار برخوردار نیست چه اینکه در موضوع غیر قانونی منعقد شده است.

#### ۵-۲-۱-۲. تخلف از یکی از شروط قرارداد

هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست) با حدود و شرایطی می‌تواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده است. احکام خیار تخلف شرط در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ قانون مدنی ذکر شده است. در این راستا، در قانون مدنی ایران واژه شرط در دو مفهوم بارز و شایع به کار رفته است: ۱- امری که تحقق یا نفوذ عمل یا واقعه حقوقی به آن وابسته است، مانند قصد، رضا، مورد معامله، اهلیت دو طرف، و مشروعیت جهت معامله که شرایط اساسی صحت معامله‌اند. ۲- توافق ضمن عقد، اعم است از صریح یا ضمنی. هم‌چنین ماده ۲۳۴ قانون مدنی، اقسام شرط را چنین بیان می‌کند: شرط بر سه قسم است: ۱. شرط صفت ۲. شرط نتیجه ۳. شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و اما شرط فعل آن است

رسیده و اعلان شود؛ در غیر این صورت در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد نخواهد بود. اما قانون اشاره‌ای به لزوم کتبی بودن قرارداد نکرده است.

«برابر ماده ۳۳ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰، مدت اعتبار اختراع به تقاضای مخترع می‌تواند ۱۰، ۱۵ یا حداکثر ۲۰ سال باشد و مدت مزبور صراحتاً در گواهی اختراع قید می‌گردد. در چنین حالتی مخترع یا قائم‌مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت. در حقوق ایران، ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ می‌گوید: «هر کس مدعی یکی از امور زیر باشد می‌تواند تقاضای ثبت بنماید ابداع هر محصول صنعتی جدید، کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی» (بختیاروند؛ سربازان، ۱۳۹۴، ۳۷). ماده ۳۶ قانون مزبور در مورد جنبه اعلامی بودن ثبت و عدم نیاز به بررسی صحت ادعای مخترع چنین مقرر می‌دارد: «گواهی اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و هم‌چنین گواهی اختراع مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی‌کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می‌باشد و یا شرح اختراع یا نقشه‌های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می‌توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران (دادگاه عمومی فعلی) اقامه دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند». ملاحظه می‌شود که مواد مذکور، گواهی‌های اختراع ایرانی را از هر لحاظ بی اعتبار ساخته و فقط به زیان دیده حق می‌دهد که به ثبت اختراع یا اکتشاف اعتراض نموده و تقاضای بطلان و جبران زیان وارده را از فاعل

تنها در برابر طرف قرارداد قابلیت استناد دارد نه اشخاص دیگر. علاوه بر این، در نظام قراردادی امکان ذکر شروط سالب یا تمديد کننده مسئولیت وجود دارد و این مسئله می‌تواند به زیان صاحب اختراع منتهی شود» (عیسایی تفرشی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۵۳). هم‌چنین از دیدگاه خوانده می‌توان گفت که یکی از طرق رد ادعای خواهان (دارنده گواهی اختراع) بر نقض حق اختراع این است که به رغم وجود قرارداد معتبر، زیان وارد به صاحب حق اختراع ارتباطی با شروط قراردادی نداشته باشد.

### ۵-۲-۱-۳. وارد شدن زیان به دارنده گواهی اختراع

«گستره زیان وارده قابل مطالبه، وسیع است و هم زیان به حقوق مادی و هم زیان به حقوق معنوی را در بر می‌گیرد. هم‌چنین این زیان شامل زیان وارده به صاحب حق اختراع هم است، یعنی زیانی که به کاهش دارایی صاحب اختراع انجامیده است، مانند افت قیمت کالا، کاهش سرمایه‌گذاری بر روی آن اختراع، افزایش هزینه‌های تبلیغات، کاهش قدرت فروش و یا از دست دادن قدرت جذب مشتریان و بازارهای جدید. هم‌چنین زیان وارده قابل مطالبه شامل عدم‌النفع نیز می‌باشد، یعنی هر نفعی که صاحب حق اختراع در صورت عدم نقض می‌توانسته از آن بهره‌مند شود و حالا از آن محروم مانده است» (عیسایی تفرشی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۵۴). البته به نظر می‌رسد این مورد با توجه به قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری در این خصوص، قابل تشکیک باشد.

که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. البته فرایند تحقق و ضمانت اجرای تخلف از شروط سه‌گانه متفاوت است که محل بحث در اینجا نیست، منتهی در خصوص قراردادهای فی‌مابین دارنده حق و نقض‌کننده آن معتبر است (ابهری؛ حسینی مقدم؛ عزیزثانی، ۱۴۰۲: ۸۹).

«اگر مخترع که حقوق مادی اختراع را به کارفرما منتقل کرده است، برخلاف شروط و تعهدات قراردادی عمل کرده و برای مثال، بدون اجازه او اختراع را تولید و توزیع نماید و از این طریق زیانی به کارفرما وارد آید، مکلف به جبران زیان وارده می‌باشد. هم‌چنین اگر کارفرما در اظهارنامه، نام خود یا شخصی غیر از مخترع را به‌عنوان اختراع‌کننده اعلام دارد، مخترع می‌تواند تحت عنوان مسئولیت قراردادی علیه ناقض حق، تقاضای اعمال ضمانت اجرای مدنی یعنی جبران خسارت نماید. البته مسئولیت قراردادی منحصر به قرارداد استخدام نمی‌شود و هر جا که قرارداد معتبر و نافذی میان صاحب اختراع و نقض‌کننده وجود داشته باشد و زیان وارده، حاصل تخلف از شروط قرار داد مذکور باشد، مسؤولیت قراردادی است. با اثبات شدن اینکه یکی از شروط قراردادی نقض شده است اصل بر این قرار می‌گیرد که طرف قرار داد مرتکب تقصیر شده است و زیان وارد بر صاحب حق اختراع، در نتیجه تقصیر وی بوده است و حال او باید بی‌تقصیری خود را اثبات نماید مثلاً اثبات کند که نقض حق توسط دیگری انجام شده است» (بادینی؛ نجفی، ۱۳۹۶، ۴۲).

با این حال، توسل به این نظام برای مطالبه خسارات با ایراداتی همراه است از جمله آنکه، این مسئولیت

## ۵-۲-۱-۴. اثبات تقصیر نقض‌کننده حق اختراع

«در نقض حق اختراع باید تقصیر را اثبات کرد که این امر گاه با دشواری‌های زیادی همراه است. با این حال امتیاز نظام قراردادی آن است که صاحب حق نیازی به اثبات تقصیر نداشته و با اثبات اینکه یکی از شروط قراردادی نقض شده است، اصل بر این قرار می‌گیرد که طرف قرارداد مرتکب تقصیر شده است و زیان وارد بر صاحب حق اختراع، در نتیجه تقصیر وی بوده است و حال او باید بی تقصیری خود را اثبات نماید. با این حال، توسل به این نظام برای مطالبه خسارات با ایراداتی همراه است، از جمله آنکه این مسئولیت تنها در برابر طرف قرارداد قابلیت استناد دارد به اشخاص دیگر و دیگر آنکه در نظام قراردادی امکان ذکر شروط سالب یا تمدیدکننده مسئولیت وجود دارد و این مسئله می‌تواند به زیان صاحب اختراع منتهی شود» (عیسایی تفرشی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۵۸).

صاحب حق اختراع در دعوی مطالبه خسارت، علاوه بر تسهیلی که نظام قراردادی در اثبات تقصیر در اختیار او قرار داده است، از امتیاز دیگری نیز برخوردار است که موافقت‌نامه تریپس آن را پیشنهاد داده است. مطابق ماده ۳۴ موافقت‌نامه تریپس، اگر موضوع اختراع، فرآیند تولید یک محصول باشد و محصول همانندی بدون کسب اجازه از صاحب فرآیند ثبت شده به دست آید و اگر یکی از دو شرط محقق شود، یعنی اگر محصول جدید یا احتمال قوی وجود داشته باشد که آن محصول از فرآیند ثبت شده، تحصیل شده است و صاحب فرآیند نتوانسته است با تلاشی معقول فرآیندی را که آن محصول با آن تولید

شده است تشخیص دهد. در این حالت مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به خواننده دستور دهند که ثابت کند محصول با فرآیندی غیر از فرآیند ثبت شده خواهان به دست آمده است (شبییری زنجانی؛ نجفی، ۱۳۹۰، ۲۱). چنانچه مشاهده می‌شود در این فرض، قاعدتاً صاحب فرآیند که مدعی است تولیدکننده محصول، از فرآیند او بدون اجازه استفاده کرده است می‌باید ادعای خود را اثبات کند.

دعوی نقض حق را از جهت عدم افشای اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت، چنانچه:

(۱) فرآورده جدید باشد.

(۲) احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده باشد و مالک نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده، تعیین نماید. مطابق با ماده ۳۴ موافقت‌نامه تریپس تحقق یکی از این شرطها کافی است درحالی که مطابق قانون ایران باید هر دو شرط محقق گردد. البته این امور را نمی‌توان دلیلی بر مغایرت این ماده با تریپس دانست؛ زیرا در قانون نمونه وایپو، به کشورها اجازه داده شده است که در قانون داخلی خود، تحقق هر دو شرط را لازم بدانند یا تحقق یکی را کافی بشمارند و قانون‌گذار ایرانی از این اختیار استفاده کرده است.

## ۵-۲-۲. مسئولیت غیر قراردادی

«در صورتی که قرارداد معتبری میان صاحب حق اختراع و نقض‌کننده حق وجود نداشته باشد، مطالبه خسارت در قالب مسئولیت مدنی جای می‌گیرد و برتری آن نسبت به فرض مسئولیت قراردادی این

تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیان‌بار می‌توان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل زیان‌بار به شمار آورد. «مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، هر گونه فعالیت در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد نقض نامیده می‌شود» (صادقی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۱۳). قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ صرفاً از اختراعاتی ثبت شده حمایت می‌کند و بحثی از اختراعاتی ثبت نشده نمی‌کند و در نتیجه عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده بر اساس قانون مذکور و قواعد عام حمایت از حقوق مالکیت فکری را شاهدیم. راهکارهای تشخیص جبران خسارت بر اساس وضعیت دارنده حق اختراع نسبت به حق اختراع مورد تحلیل و شناسایی قرار گرفته‌اند که از جمله این راهکارها، تفویض منفعت، اماره خسارت و حق الامتیاز معقول می‌باشد. تفویض منفعت از طریق کاهش فروش، کاهش قیمت و افزایش هزینه‌ها اثبات می‌شود. اماره خسارت نیز بر اساس میزان سودهای کسب شده توسط ناقض ارزیابی می‌شود. حق الامتیاز معقول، مبلغ معقولی است که به دلیل بهره‌برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره‌برداری، محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارنده حق اختراع صادر می‌شود. از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده جهت جلوگیری از گسترش نقض، توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد که پس از توقیف، دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آن‌ها می‌باشد (جعفرزاده و پاک‌زمان، ۱۳۹۹: ۱۲۴). در این راستا، راهکار مالکیت مشاعی دارنده حق اختراع

است که دعوا، محدود به طرف قرارداد نیست و هر شخص نقض‌کننده‌ای می‌تواند طرف دعوا قرار گیرد. قوانین بسیاری از کشورها اجازه دعوای مسئولیت مدنی را داده‌اند. برای مثال در قسمت ۲۸۱ از فصل ۲۹ از بخش ۳ قانون ثبت اختراعات آمریکا، صراحتاً به دارنده گواهی اختراع اجازه داده شده است تا دعوای مدنی اقامه کند» (کوری، ۲۰۰۰، ۹۰). مطابق این ماده، «هر دارنده گواهی اختراعی می‌تواند به خاطر نقض شدن حق اختراعش، دعوای مدنی اقامه نماید. اطلاق این ماده، ناظر به دعوای مطالبه خسارت وارده به دارندگان گواهی اختراع در تمامی زمینه‌ها است».

#### ۵-۲-۱-۲-۱. فعل زیان‌بار

«انسان در جامعه‌ای که زندگی می‌کند، همواره در حال تلاش و فعالیت است. بسیاری از این فعالیت‌ها که اغلب برای تحصیل منفعت و دفع مضرت صورت می‌پذیرد، برای دیگران زیان‌بار است اما تقصیر محسوب نمی‌شوند و مرتکبان آن‌ها هم چه از نظر اخلاقی چه از نظر حقوقی، مسئول نمی‌باشند؛ زیرا لازمه زندگی اجتماعی پذیرش این‌گونه فعالیت‌ها است. البته به شرط اینکه قصد اضرار رقیب تجاری خویش را نداشته باشد؛ زیرا در این صورت از حق خویش سوء استفاده نموده است و باید بر اساس مقررات سوء استفاده از حق، جواب‌گوی اعمال زیان‌بارش باشد» (عیسایی تفرشی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۵۹).

جبران خسارت اثر مسئولیت مدنی می‌باشد. مسئولیت مدنی دارای ارکانی می‌باشد که در صورت تحقق و اثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می‌توان حکم به جبران خسارت داد. با در نظر گرفتن

نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است، و البته انتقادی نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون حسب آئین‌نامه وارد شده است. به نظر می‌رسد ماده ۱۷۹ آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی به محاکم تهران با متن قانون مخالف می‌باشد، بالاخص ماده ۵۹ قانون مذکور.

### ۵-۲-۲-۲. ضرر وارده

ضرر وارده رکنی است که باید از سوی صاحب حق یا خواهان دعوا اثبات گردد و گرنه درخواست مطالبه خسارت رد می‌شود. (کوری، ۲۰۰۰، ۹۰) ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ که مقرر می‌دارد: «نقض‌کننده حق علاوه بر جبران خسارت به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم می‌شود، می‌توان امکان مطالبه خسارت را دریافت کرد». «البته در خصوص دایره خسارات قابل مطالبه تردید وجود دارد که آیا علاوه بر زیان‌های وارد آمده، عدم‌النفع هم قابل مطالبه است یا خیر. برای رفع این تردید ممکن است گفته شود که قانون‌گذار در قانون جدید، سخنی از عدم‌النفع به میان نیاورده و قصد بیان این نکته را داشته که این موارد قابل مطالبه نیست. ضمن آنکه بند ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی، خسارات ناشی از عدم‌النفع را به میان نیاورده است. با این حال این استدلال را می‌توان به دلایلی رد کرد. از جمله آنکه، مطابق بند ۲ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری، منافع ممکن‌الحصول قابل مطالبه است» (بادینی و همکاران، ۱۳۹۱، ۳۶-۱۹). لذا با جمع این بند با بند ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی

مدنی، می‌توان گفت که عدم‌النفعی که جز و منافع ممکن‌الحصول بوده است قابل مطالبه می‌باشد و سایر عدم‌النفع‌ها قابل مطالبه نمی‌باشد. در نتیجه منافی که احتمال تحصیل آن‌ها از سوی صاحب حق اختراع بالا است و عرفاً تحصیل می‌شده است، مطرح می‌باشند. در مورد امکان مطالبه هزینه‌های مختلف دادرسی از جمله حق‌الوکاله نیز می‌توان از اطلاق ماده ۵۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی بهره برد که در حکمی کلی، اجازه مطالبه این هزینه‌ها را در کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی داده است و می‌توان آن را در مورد دعاوی نقض حق اختراع نیز صادق دانست، چرا که این دعوا یکی از موضوعات حکم مزبور است.

### ۵-۲-۲-۳. رابطه سببیت میان فعل زیان‌بار و زیان وارده

«منظور از رابطه سببیت رابطه‌ای است که طبق آن می‌توان زیان وارده را به شخص یا اشخاصی نسبت داد. به تعبیر دیگر، صرف اثبات ورود زیان به دارنده گواهی اختراع کافی نیست و جبران خسارت که هدف مسئولیت مدنی است، باید از شخص مسئول خواسته شود و این رابطه سببیت است که این شخص را از میان سایر اشخاص تمیز می‌دهد» (صادقی؛ شیخی، ۱۳۸۸، ۲۱۷).

«در مورد شناسایی تقصیر یا عدم تقصیر خواننده دعوا، یکی از مباحث مهم، علم داشتن یا نداشتن او به تعلق حق اختراع به دیگری است. زیرا شخصی که علم دارد و با وجود این علم، به بهره‌برداری غیر مجاز از اختراع دیگری می‌پردازد، قطعاً مقصر است و چون مرتکب نقض حق شده باید جبران خسارت کند. در این حالت عنصر تقصیر نقش مهمی در برقراری رابطه

سببیت میان فصل او و زیان وارده ایفا می‌کند. اما بحث در خصوص موردی است که نقض کننده نسبت به تعلق حق اختراع به دیگری هیچ اطلاعی ندارد. در جایی که امکان کسب اطلاع برای او بوده و او در این راه کوتاهی کرده است باز هم می‌توان تقصیر را متوجه وی دانست؛ اما در فرضی که بی اطلاع بودن وی ناشی از کوتاهی وی نبوده است، مانند جایی که وی در اثر فریب دیگری، بهره‌برداری از اختراع را مجاز می‌دانسته است، میان نظام‌های حقوقی تفاوت وجود دارد» (سنها؛ سمر، ۲۰۰۶، ۹۵). به تعبیر دیگر نظام‌های حقوقی در خصوص اینکه آیا جهل نقض کننده به تعلق حق اختراع به دیگری، رافع مسئولیت وی است یا خیر، تفاوت رویه دارند. از این رو موافقت نامه تریپس از بیان حکم صریح در این خصوص پرهیز کرده و تنها در بند ۲ ماده ۴۵ به اعضا اجازه داده است تا در صورت جهل به این موضوع نیز برای نقض کننده مسئولیت در نظر بگیرند.

«در حقوق ایران، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۳۱۰ و قانون جدید مصوب ۱۳۸۶، مبنای مسئولیت نقض کننده را مشخص نکرده‌اند؛ اما از آنجا که در حقوق ما مسئولیت مدنی اصولاً مبتنی بر تقصیر است. لذا در اینجا نیز مبنا تقصیر است. البته در مواردی که نقض کننده، مرتکب نقض مستقیم شده است. مثل اینکه بدون مجوز اختراع را ساخته و به بازار عرضه کرده، می‌توان آن را در حکم اتلاف حق دانست و در اینجا نیازی به اثبات تقصیر نیست و نقض کننده، اعم از عالم یا جاهل، مسئول هستند. در فرضی که نقض غیر مستقیم است، باز هم او در برابر صاحب حق مسئول است و در صورت جهل به حقیقت، طبق قاعده «غدر» می‌تواند به نقض کننده

عالم رجوع کند و خساراتی را که پرداخته است از او دریافت نماید. مانند حالتی که شخصی با جعل رضایت نامه دارنده اختراع، دیگری را به مجاز بودن تولید کالای متضمن اختراع ثبت شده بفریبد و شخص اخیر پس از تولید و پرداخت خسارات ناشی از نقض، به فریبنده مراجعه کند» (عیسایی تفرشی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۶۱). اثبات رابطه سببیت بین عمل خواننده و زیان شرط پیروزی در دعوی مسئولیت ناشی از نقض حق فکری است. البته گفتنی است که با اثبات نقض حق، این رابطه مفروض می‌باشد و خواننده دارای مسئولیت (محض) است. در هر حال، در نقض حق اختراع و علامت ثبت شده، برخلاف مالکیت ادبی هنری به علت انحصار نهفته در آن دو، اثبات این رابطه ضرورت ندارد. بر اساس بخش واپسین ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری با تولید محصول این فرض حاصل می‌شود که محصول حاصل فرآیند پیش‌گفته می‌باشد و حقوق مخترع نقض شده است و تولیدکننده باید عدم نقض را اثبات کند. البته گفتنی است که ملازمه‌ای بین اثبات نقض و اثبات زیان وجود ندارد و این دو متفاوت است.

## ۶. نتیجه

مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو در نظامات حقوقی ثبت اختراعات ایران و انگلستان مطرح هستند. در مسئولیت قراردادی چهار رکن وجود قرار داد، تخلف از یکی از شروط قرار داد، وارد شدن زیان به دارنده حق، و اثبات تقصیر ناقص حائز اهمیت می‌باشند و از این رو احقاق حقوق دارنده حق اختراع مورد ادعای نقض دشوار می‌شود. توسل به مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارات، فارغ از

## ۸. تضاد منافع

در این پژوهش تضاد منافع وجود ندارد.

نظام حقوقی، با ایراداتی همراه است از جمله آنکه، این مسئولیت تنها در برابر طرف قرارداد قابلیت استناد دارد نه اشخاص دیگر. علاوه بر این، در نظام قراردادی امکان ذکر شروط سالب یا تحدیدکننده مسئولیت وجود دارد و این مسئله می‌تواند به زیان صاحب اختراع منتهی شود. هم‌چنین از دیدگاه خواننده می‌توان گفت که یکی از طرق رد ادعای خواهان (دارندهٔ ورقهٔ اختراع) بر نقض حق اختراع این است که به رغم وجود قرارداد معتبر، زیان وارد به صاحب حق اختراع ارتباطی با شروط قراردادی نداشته باشد. از این رو معمولاً مسئولیت مدنی نیز در کنار مسئولیت قراردادی مطرح می‌گردد که در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان اعتبار و وجاهت قانونی دارد. با توجه به اینکه بسیاری از اختراعات قبل از ثبت از طریق پایان‌نامه یا مقاله علمی-پژوهشی افشا می‌شوند و عموماً مخترعان از قابلیت ثبت ابداعاتشان اطلاع ندارند و هم‌چنین برای جلوگیری از اعمال سلیقه توسط کارشناسان اداره مالکیت صنعتی، مصونیت مطلق برای تمامی افشاها به مدت ۱۲ ماه برای مخترعان داخلی و برای حمایت از مخترعان خارجی و افزایش انگیزه در انتقال فناوری، مهلت ارفاقی شش ماهه قبل از حق تقدم (جمعاً ۱۸ ماه) و در حوزه طرح‌های صنعتی به جهت سخت نمودن اعطای حقوق انحصاری و به تبع آن افزایش نوآوری در این حوزه مصونیت نسبی برای تمامی افشاها به مدت ۶ ماه قبل از تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم پیشنهاد می‌گردد.

## ۷. سهم نویسندگان

همهٔ نویسندگان حاضر در این مقاله مشارکت برابر داشته‌اند.

## منابع

### فارسی

- شبیری زنجانی، سیدحسن؛ نجفی، حامد، «مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات»، نشریه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره ۴، ۱۳۹۰.

- صادقی، محمود؛ شیخی، مریم، «اقدامات تأمینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق سابق)، شماره ۳، ۱۳۸۸.

- صادقی، محمود؛ نجفی، حامد؛ مدنی، مهسا، «آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق سابق)، شماره اول، ۱۳۹۲.

- عیسیایی تفرشی، محمد؛ صادقی، محمود؛ شاه محمدی، محمود، «بررسی اجرت‌المثل به‌عنوان ضابطه جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق‌الامتياز متعارف در حقوق آمریکا»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۸، ۱۳۹۱.

- قربانی‌فر، مریم، «بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس»، مجله تعالی حقوق، سال سوم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۶.

- وصالی، ساناز؛ ترابی، مهرنوش، «اثرات تحریم بانک‌ها بر اقتصاد و سیستم بانکی»، نشریه اقتصاد و بانک، شماره ۱۱۱، ۱۳۸۹.

### لاتین

- Aplin, Tanya; Davis, Jennifer, Intellectual Property Law Text- Cases and Materials, 4th ed, UK, Oxford University Press, 2013.

- ابهری، حمید؛ حسینی مقدم، سیدحسین؛ عزیزثانی، حمیدرضا، مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری و طرح صنعتی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، ۱۴۰۲.

- بادینی، حسن؛ شعبانی‌کندسری، هادی؛ رادپرور، سجاد، «مسئولیت محض - مبانی و مصادیق»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره اول، ۱۳۹۱.

- بادینی، حسن؛ نجفی، حامد، «مطالعه تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع»، مجله پژوهش‌های حقوق خصوصی، شماره ۱۸، ۱۳۹۶.

- بختیاروند، مصطفی؛ سربازیان، مجید، «شرط مبادله‌ی پیشرفت‌ها در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از حق اختراع»، مجله پژوهش‌های حقوق خصوصی، شماره ۱۳، ۱۳۹۴.

- تقوی‌مندی، فهیمه؛ معبودی نیشابوری، رضا؛ قبولی‌درافشان، سیدمحمد مهدی، «مفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)»، فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره ۳، ۱۳۹۲.

- جعفرزاده، میرقاسم؛ پاک‌زمان، امید، «حق امتیاز متعارف به‌مثابه رایج‌ترین ضابطه تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا و ارزیابی اعمال آن در نظام حقوقی ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۹۹، زمستان ۱۳۹۹.

- Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 4th ed, UK, Oxford University Press, 2014.
- Correa, Carlos M, Intellectual Property Rights the WTO and Developing Countries the TRIPS Agreement and Policy Options, 1th ed, New York, Publications Zed book, 2000.
- Durham, Alan L, Patent Law Essentials A Concise Guide, 3th ed, UK, Publications University of Alabama, 2013.
- Granstrand, Ove, Innovation and Intellectual Property Rights, 1th ed, UK, Publications The Oxford Handbook of Innovation, 2005.
- Kamil, Idris, Intellectual property a power tool for economic growth, 1th ed, New York, WIPO Publication, 2003.
- Sneha, jah; samar, jah, «An analysis of the theory of contributory infringement nalsar university of law», journal intellectual property rights, No.11, 2006.