

## ادعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی (۱۹۸۰ وین)

دکتر سید حسین صفایی\*

محسن پور عبدالله\*\*

چکیده

یکی از موارد نقض<sup>۱</sup> حقوق مالکیت فکری (معنوی)<sup>۲</sup>، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر مجاز بر اساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در چنین مواردی، در واقع اعتراض به این نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث در این گونه موارد ممکن است خود، مالک نخستین حق فکری بوده و ممکن است شخصی باشد که مجوز بهره‌برداری از آن حق را از مالک تحصیل نموده است. نظامهای مختلف حقوقی، علاوه بر بیان شرایط ایجاد مسئولیت برای فروشنده در این موارد، ضمانت اجراهای متعدد مدنی و کیفری و نیز اقدامات تأمینی و احتیاطی در برابر این نوع نقض حق پیش بینی کرده‌اند. در حقوق ایران، قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۷ در باب مالکیت‌های صنعتی، و قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب ۱۳۴۸ در باب مالکیت‌های ادبی و هنری، مقرراتی را در این خصوص مطرح کرده است. وجود ابهام و تعدد آرا در ماهیت "حقوق مالکیت فکری" از حیث عینی بودن یا نبودن آنها از یکسو، و نیز ابهام در ماهیت حقوقی قراردادهای اعطای مجوز بهره‌برداری از حقوق یاد شده (مانند قرارداد لیسانس) از جهت بیع یا اجاره یا انتفاع یا وکالت بودن آنها از سوی دیگر، باعث شده تا مقررات موضوعه در رابطه با نقض حقوق معنوی به ویژه ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات جدید، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و تفسیر آنها را دچار اشکال نماید. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مصر و انگلیس به عنوان نمایندگان شناخته شده‌ی دو نظام حقوقی بزرگ رومی-ژرمنی و کامن‌لا، و نیز کنوانسیون وین ۱۹۸۰ به عنوان مهمترین معاهده‌ی موجود در زمینه بیع بین المللی، می‌تواند تا حدودی به رفع ابهامات در این زمینه کمک نماید.

\* استاد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

\*\* دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

۱- Infringement

۲- Intellectual Property Rights

موضوع اصلی بحث این است که اگر مورد معامله در قرارداد بیع، متعلق حق فکری شخص دیگری واقع گردد و پس از انجام معامله معلوم شود کالای فروخته شده به خریدار، محصولی است که به صورت غیرمجاز بر اساس حق اختراع متعلق به شخص ثالث، تولید و فروخته شده است و صاحب حق اختراع هرگز اذن و اجازه‌ای در این خصوص نداده و مجوز بهره برداری از آنرا به کسی واگذار ننموده است، و یا در مواردی که مبیع یک کالا و محصول فرهنگی (ادبی - هنری) مانند کتاب یا لوح فشرده است، پس از انجام عقد بیع، شخص ثالث ادعای کند که اثر فرهنگی مورد معامله متعلق به او بوده و حق چاپ و انتشار و عرضه آنرا به کسی واگذار نکرده و یا اگر واگذار نموده به شخصی غیر از منتشرکننده‌ی فعلی واگذار کرده است، در این صورت چه وضعیتی برای آن معامله به وجود می‌آید و از نظر حقوقی تکلیف خریدار و فروشنده چه بوده و مدعی ثالث چگونه می‌تواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نماید؟ البته فرض دیگری که برای ادعای حقوق مالکیت فکری شخص ثالث نسبت به مبیع وجود دارد، این است که اصل حق مالکیت فکری موضوع ورقه‌ی اختراع و مانند آن توسط شخصی غیر از مالک و نماینده قانونی وی به دیگری فروخته شود و سپس مورد ادعا از جانب مالک یا نماینده وی قرارگیرد؛ اما فرض مذکور داخل در موضوع بحث این مقاله (که ادعای حق مالکیت معنوی در مبیع است نه ادعای مالکیت معنوی خود مبیع) نیست زیرا فرض یاد شده تابع احکام مربوط به معاملات فضولی بوده و باید در جای خود بررسی گردد؛ علاوه بر اینکه ادعای مالکیت مبیع از شمول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی خارج بوده (ماده ۴ کنوانسیون) و با موضوع بحث در این گفتار تناسب ندارد. اما حق مالکیت فکری (معنوی) طبق تعریفی که حقوقدانان ارایه کرده‌اند عبارتست از امتیازی غیرمادی و قانونی که خارج از حقوق بر اعیان و منافع اعیان و ذمم (ذمه‌ها) است مانند حق دارنده‌ی ورقه‌ی اختراع یا ورقه لیسانس و حق مؤلف و حق کار فکری و حق آدمی بر علامت یا بر اسم تجاری<sup>۳</sup>. بنابراین مفهوم "حق معنوی" در واقع آن دسته از حقوقی را شامل می‌شود که تحت هیچ‌یک از عناوین "عین" یا "منفعت" قرار نمی‌گیرد و دایره‌ی مفهوم مالکیت را از حوزه‌ی مالکیت عین و مالکیت منفعت، فراتر برده و شامل مالکیت‌هایی می‌کند که نه مالکیت عین است نه مالکیت منفعت، بلکه مالکیت امور غیرمادی و مالکیت معنوی است، مانند مالکیت حق اختراع و مالکیت اثر ادبی و مانند آن. در تقسیم متداولی که برای این گونه حقوق مطرح شده، حقوق مالکیت فکری، به حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع و حقوق مالکیت ادبی و هنری مانند حق مؤلف تقسیم شده است. ترتیب منطقی بحث در این خصوص اقتضا دارد که ابتدا موارد و شرایط ادعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع و سپس ضمانت اجراها و آثار حقوقی مترتب بر اینگونه دعاوی بررسی گردند.

مبحث اول: موارد و شرایط ادعای حقوق فکری شخص ثالث:

الف) موارد ادعای حقوق فکری شخص ثالث:

یکم) ادعای حقوق مالکیت صنعتی<sup>۴</sup> نسبت به مبیع از سوی شخص ثالث:

مقصود از مالکیت صنعتی همانطور که در کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ برای حمایت از مالکیت صنعتی آمده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها بر صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می‌شود بلکه بر رشته‌های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع برگ توتون، میوه، دام، گل، مواد معدنی، آبهای معدنی، آرد و دانه نیز شمول دارد. با توجه به کنوانسیون پاریس، موضوع حمایت مالکیت صنعتی عبارتست از: ورقه‌های اختراع، نمونه‌های اشیای مصرفی، طرح‌ها، مدل‌های صنعتی، علائم کارخانه‌ها یا بازرگانی، علائم مربوط به خدمات، اسم بازرگانی و مشخصات مبدا یا نام‌گذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع. از سوی دیگر در موافقت‌نامه‌ی راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری<sup>۵</sup>، که از پیمانهای بین‌المللی سازمان تجارت جهانی است، اسرار تجاری، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه، و نشانه‌های جغرافیایی نیز تحت عنوان حقوق مالکیت صنعتی قابل حمایت معرفی شده‌اند. البته از میان این موارد، حمایت از اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی به صورت اعطای حق استفاده‌ی انحصاری صورت می‌گیرد ولی حق جلوگیری از رقابت نامشروع به حقوق انحصاری مربوط نمی‌شود بلکه علیه فعالیت‌های رقابتی است که با فعالیت‌های صادقانه در امور صنعتی و بازرگانی مغایرت دارد<sup>۶</sup>. بنابراین ملاحظه می‌شود که حقوق مالکیت صنعتی موارد و مصادیق متعددی داشته و وقتی موضوع ادعای حق مالکیت صنعتی شخص ثالث نسبت به مبیع مطرح می‌شود، ادعای مذکور ممکن است بر مبنای هریک از حقوق یادشده باشد یعنی اگر شخص ثالث با ادعای داشتن حق مالکیت صنعتی نسبت به مبیع، به خریدار مراجعه کند، ممکن است مدعی مالکیت حق اختراع آن کالا باشد و یا ادعای کند مالکیت طرح آن کالا و یا علامت تجاری آن متعلق به اوست و تولید و فروش آن کالا بدون اذن و اجازه‌ی وی بوده است، اما در این بین حق اختراع و علائم تجاری و طرح‌های صنعتی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مصادیق حقوق مالکیت صنعتی برخوردار بوده و بر همین اساس مطالب مربوط به این بحث، بیشتر راجع به همین مصادیق اخیر خواهد بود.

۱- حق مالکیت اختراع<sup>۷</sup>: در خصوص حق اختراع، ادعای شخص ثالث زمانی طرح خواهد شد که حق اختراع نقض شده باشد. حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع ممکن است مورد نقض قرار گیرد. به عبارت دیگر، اگر صاحب ورقه اختراع، محصول جدید یا بهبودیافته‌ای را به بازار عرضه کند که با موفقیت روبرو شود، احتمال دارد رقیبان وی سعی کنند محصولاتی را تولید و به فروش برسانند که دارای ویژگی‌هایی عین یا

۱- Industrial Property Rights

۲- Trips

۱- میرحسینی، سید حسن، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، نشر میزان، چاپ دوم ۱۳۸۵، ص ۲۲

۲- Patent

بسیار شبیه با ویژگیهای فنی محصول صاحب ورقه‌ی اختراع باشد. در برخی موارد رقیبان صاحب ورقه‌ی اختراع ممکن است با منابع مالی بیشتر و دسترسی به مواد خام و نیروی کار ارزانتر و برای تصاحب بازار مصرف قادر باشند مشابه محصول صاحب ورقه اختراع را با قیمت ارزانتر تولید و برای فروش عرضه کنند که این امر می‌تواند فشار سنگینی بر کسب و کار صاحب ورقه اختراع یا قایم مقام او وارد کند، خصوصاً اگر صاحب ورقه اختراع در تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری زیادی کرده باشد تا به تولید آن محصول برسد. بنابراین، حق انحصاری ناشی از ثبت اختراع به مالک اختراع اجازه می‌دهد که ساخت و فروش محصولات مشابه توسط رقیبان و استفاده از فرآیندهایی که حق او را نقض می‌کند را متوقف یا از آن جلوگیری کند و طبعاً خسارات ناشی از نقض را در چارچوب قوانین ملی مطالبه نماید. البته نقض حق اختراع تنها از طریق فروش محصولات مشابه نیست و مصادیق مختلفی برای "اعمال نقض" وجود دارد، به ویژه آن‌که حق اختراع ممکن است مربوط به اختراع "فرآورده" یا اختراع "فرآیند" باشد، و در هر کدام از اینها، اعمال "نقض حق" متفاوت خواهد بود، به عنوان مثال در اختراع فرآورده (محصول) حقوقی از قبیل ساخت، فروش، عرضه برای فروش یا واردات، جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است اما در اختراع فرآیند، حقوق انحصاری صاحب اختراع عبارتست از استفاده از فرآیند و یا ساخت، استفاده، فروش یا واردات محصولی که مستقیماً از طریق فرآیند ثبت شده، تحصیل شده است.<sup>۱</sup> بنابراین اگر عمل شخص ثالث در چارچوب و قالب حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع اعم از محصول یا فرآیند باشد و بدون اجازه صاحب ورقه اختراع یا قایم مقام قانونی وی صورت گیرد، به عنوان ناقض حق اختراع قابل تعقیب است. با وجود این می‌توان مصادیق نقض حق اختراع را به این ترتیب برشمرد: (۱) ساخت و تولید غیرمجاز موضوع اختراع (۲) نگهداری، فروش و عرضه‌ی برای فروش غیرمجاز مورد اختراع (۳) واردات غیرمجاز موضوع اختراع و (۴) استعمال و استفاده‌ی غیرمجاز کالای موضوع اختراع؛ اما در این میان، فروش غیرمجاز کالای موضوع اختراع از اهمیت خاصی برخوردار بوده و موضوع اصلی بحث ما در اینجا نیز همین مصداق است. در حقوق ایران، قانون حاکم در باب مالکیت‌های صنعتی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ است، ماده‌ی یک این قانون، در تعریف اختراع گفته است: "اختراع، نتیجه فکر یک فرد یا افراد است که برای اولین بار، فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری و صنعت و مانند آنها حل می‌نماید" و ماده‌ی ۳ قانون مذکور در تعریف گواهی‌نامه اختراع آورده است "گواهی‌نامه اختراع، سندی است که اداره‌ی مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده‌ی آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود" همچنین قانونگذار در بند الف ماده ۱۵ همین قانون، حقوق ناشی از گواهی‌نامه اختراع را تحت عنوان بهره برداری از اختراع ثبت شده اینگونه شمرده است: (۱) در صورتیکه اختراع در خصوص فرآورده باشد: اول) ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده، دوم) ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده، (۲) در صورتی که موضوع ثبت اختراع،

فرآیند باشد: اول) استفاده از فرآیند، دوم) انجام هر یک از موارد مندرج در جزء ۱ بند الفاین ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند بدست می‌آید.

بنابراین قانونگذار فروش کالای اختراعی را حق مالک اختراع یا قایم مقام قانونی او دانسته و در صورتی که شخص بدون اذن و موافقت صاحب اختراع اقدام به فروش آن کالا یا مشابه آن نماید، نقض حق اختراع نموده و باید پاسخگو باشد. در این خصوص، بند ب ماده ۱۵ همان قانون مقرر داشته است: "مالک می‌تواند با رعایت بند ج این ماده و ماده ۱۷، علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره‌برداری‌های مندرج در بند الف را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند". ملاحظه می‌شود که مقنن، نقض حق اختراع را در این ماده‌ی قانونی اقدام به یکی از بهره‌برداری‌های مذکور در صدر این ماده به صورت غیرمجاز و مشروط به تعدی بودن یا زمینه تعدی بودن اقدام مذکور نسبت به حق مخترع دانسته است یعنی اگر شخص کالای اختراع را بدون موافقت مالک اختراع یا قایم مقام قانونی وی به دیگری بفروشد و بدینوسیله به حقوق مخترع تجاوز نموده یا زمینه‌ی تجاوز به حقوق وی را فراهم آورده باشد، مرتکب نقض حق شده است و ذیحق می‌تواند علیه وی طرح شکایت کند، همان‌گونه که این شکایت یا ادعاء می‌تواند علیه خریدار و کسی که محصول اختراعی را دریافت کرده و در اختیار دارد مطرح گردد.

۲) حق مالکیت طرح صنعتی<sup>۱</sup>: مصداق دیگر از حقوق مالکیت‌های صنعتی، طرح‌های صنعتی است. ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران، طرح صنعتی را این‌گونه تعریف کرده است، "از نظر این قانون هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط و رنگها و یا بدون آن، به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است، در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه‌ی فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت این قانون نمی‌شود" از سوی دیگر ماده ۲۸ همان قانون، حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی را تحت عنوان بهره‌برداری از آن به این ترتیب اعلام نموده: "الف) بهره‌برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است. ب) بهره‌برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارتست از: ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی" بنابراین فروش غیرمجاز کالاهایی که حاوی طرح صنعتی متعلق به شخص ثالث باشد، نقض حق مالکیت صنعتی وی تلقی شده و برای فروشنده ایجاد مسئولیت می‌کند. بند ج ماده ۲۸ در همین خصوص می‌گوید: "مالک طرح صنعتی ثبت شده می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند ب این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوزاینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید".

۳) حق مالکیت علامت تجاری<sup>۱</sup>: سوّمین مصداق از حقوق مالکیت صنعتی، علایم تجاری است. ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوّب ۱۳۸۶، علامت تجاری و علامت جمعی و نام تجاری را این‌گونه تعریف کرده: "الف: علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد، ب: علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد، ج: نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد" و نیز ماده ۴۰ همان قانون، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری را این‌گونه بیان نموده است "الف- استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد ب- مالک علامت ثبت شده 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 دعوا نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد". در مورد ملاک "گمراهی عموم" نیز نظریه‌های مشورتی متعددی حتی در زمان حاکمیت قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری سابق صادر گردیده است از جمله نظریه‌ی شماره‌ی ۲۳ مورخه ۷۵/۹/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه به این مضمون که: "شباهت علامت تجاری در صورتی که موجب اشتباه مصرف کنندگان عادی نشود، منعی ندارد"<sup>۱</sup>. بنابراین قانونگذار ایران، حقوق مربوط به اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری را به عنوان مصادیق مهم حقوق مالکیت‌های صنعتی دانسته و ضمن معرفی حقوق ناشی از هر یک از این مالکیتها، در مواد ۱۵، ۲۸ و ۴۰ قانون مذکور نیز موضوع نقض هر کدام را مطرح ساخته است. البته در این بین، "فروش غیرمجاز کالا" که موضوع بحث در این مقاله است، در مورد اختراعات و طرح‌های صنعتی در مواد ۱۵ و ۲۸ جزء حقوق مطرح گردیده اما در مورد علایم تجاری در ماده ۴۰ موضوع "فروش" مطرح نشده و تنها مصداقی که قانونگذار به عنوان نقض حق در علامت تجاری به آن تصریح نموده، استفاده غیرمجاز از علامت تجاری است، لیکن به نظر می‌رسد تفاوت در بیان مقنن، به این معنی نیست که اگر کالایی با علامت تجاری متعلق به شخص ثالث مورد خرید و فروش واقع شد، مالک علامت، حق اعتراض و طرح دعوی علیه فروشنده و یا خریدار نداشته باشد، و به عبارت دیگر، مفهوم استفاده‌ی غیرمجاز از علامت تجاری دیگری، مفهومی عام بوده و هم شامل استفاده در مقام تولید و ساخت کالا می‌شود و هم شامل استفاده از آن در مقام عرضه و خرید و فروش کالا، و لذا ادعای مالکیت علامت تجاری استفاده شده در مبیع از سوی شخص ثالث قابل طرح خواهد بود.

۴) حق لیسانس<sup>۲</sup> و حق فرائچایز<sup>۳</sup>: در بحث حقوق مالکیت‌های صنعتی، ادعای شخص ثالث (دارنده حق مالکیت صنعتی) نسبت به مبیع، در دو صورت امکان طرح دارد: یکی این که مدعی ثالث، مالک اصلی و

۱-Trade Mark

۱- نیسی، سعید، مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در امور مدنی، انتشارات بهنامی، چاپ اول ۱۳۸۵، ص ۱۲۱

۲- License

صاحب آن حق است یعنی شخصی است که مخترع و خالق اختراع بوده و یا مبدع طرح صنعتی یا علامت تجاری می‌باشد و دیگر اینکه مدعی ثالث، مالک اصلی حق مالکیت صنعتی نبوده بلکه طی قرارداد، مجوز بهره برداری از آن حق را از مالک اصلی تحصیل نموده باشد، بر همین اساس در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران، اولین بند از مواد ۱۵، ۲۸ و ۴۰، به موضوع لزوم داشتن مجوز بهره برداری برای غیر مالک اشاره کرده است. البته در مواردی ممکن است مالک حق صنعتی، حقوق خود در مورد اختراع یا طرح صنعتی یا علامت تجاری را به کلی به دیگری واگذار کرده<sup>۱۴</sup> و یا بفروشد<sup>۱۵</sup> و رابطه‌ی خود را با موضوع حق در ازای دریافت عوض یا بدون آن برای همیشه قطع کند، اما در بحث اعطای مجوز بهره برداری، مالک حق صنعتی کماکان مالک آن بوده و فقط اجازه‌ی بهره برداری موقت از آنرا طی شرایطی در قالب قرارداد به دیگری می‌دهد. همچنین مواردی وجود دارد که بهره برداری از "اختراع" به صورت اجباری توسط غیر مالک و بدون اجازه او انجام می‌شود مانند موارد موضوع ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات ایران که بر اساس آن، "دولت" یا شخص مجاز از طرف آن می‌تواند در صورتی که منافع عمومی اقتضا کند تحت شرایطی بدون مجوز مالک اختراع نیز از آن استفاده کند، اما در سایر موارد شخص غیر مالک باید از طرف او اجازه‌ی بهره برداری داشته باشد. این مجوز بهره برداری در قالب‌های قراردادی مختلفی از مالک تحصیل می‌شود که دو نمونه از شایعترین آنها، قرارداد لیسانس و قرارداد فرانچایز می‌باشد. هرچند این اصطلاحات در قوانین و مقررات ایران به صراحت مطرح نگردیده اما اصولاً مقررات مربوط به قراردادهای مجوز بهره برداری در حقوق مالکیت‌های صنعتی به چنین مواردی اشاره دارد، با این تفاوت که قراردادهای لیسانس در مورد کلیه حقوق مالکیت صنعتی اعم از اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری قابل جریان است ولی قراردادهای فرانچایز غالباً در مورد علائم تجاری کاربرد دارد. در تعریفی که برای قرارداد لیسانس گفته شده، لیسانس عبارتست از اجازه صاحب پروانه‌ی اختراع (یا نوع دیگری از مالکیت‌های صنعتی) به دیگری برای اینکه در مدتی مشخص و در قلمرویی معین بتواند از موضوع اختراع استفاده کند<sup>۱۶</sup>. "مدت مشخص" در تعریف فوق، حداکثر می‌تواند برابر مدت اعتبار پروانه‌ی اختراع باشد که از تاریخ صدور پروانه محاسبه می‌شود، این مدت در اکثر کشورها (از جمله ایران، وفق ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات) ۲۰ سال است، بنابراین اگر از تاریخ صدور پروانه اختراع ۵ سال گذشته باشد و در این زمان قرارداد لیسانس منعقد شود، مدت اعتبار این قرارداد حداکثر ۱۵ سال خواهد بود، زیرا پس از آن، اختراع و اطلاعات مربوط به آن در حوزه عمومی قرار خواهد گرفت و هرکس می‌تواند بدون نیاز به کسب مجوز از مالک سابق از آن استفاده کند. و اما قید "قلمروی معین" در تعریف مذکور از آن جهت است که به طور معمول، مالک پروانه‌ی اختراع تنها اجازه استفاده از پروانه را در حیطه جغرافیایی مشخصی به لیسانس گیرنده اعطا می‌نماید<sup>۱۷</sup>. نکته‌ی قابل توجه این است که هرچند "پروانه‌ی اختراع" حقوق متنوعی را از جمله حق ساخت، حق بهره برداری و حق فروش به مالک آن اعطا می‌کند، اما با

۳- Franchise  
۱- Assignment  
۲- Sale

۱- صابری، روح الله، قراردادهای لیسانس، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول ۱۳۸۷-ص ۵۶

۲- Wipo, Intellectual Property Handbook: Policy Law and Use, second edition ۲۰۰۴, ۳-۶۵

وجود این ممکن است مالک، تنها بخشی از آن حقوق را به لیسانس گیرنده واگذار نماید. این واگذاری حق ممکن است تنها شامل واگذاری حق بهره برداری باشد که در این صورت لیسانس گیرنده حق ندارد موضوع قرارداد را بسازد یا بفروشد، و گاه ممکن است مالک به لیسانس گیرنده حق دهد که موضوع قرارداد را در مقیاس انبوه بسازد که از این دسته لیسانس ها به لیسانس تولیدی<sup>۱۸</sup> تعبیر می شود. اما قراردادهای فرانچایز این گونه تعریف شده اند: "فرانچایز یک مدل تجاری است که بر طبق آن، امتیاز و امکان بهره برداری و عرضه‌ی علامت تجاری، محصول و شیوه‌ی تجارت، از سوی دارنده‌ی اصلی یا امتیاز دهنده در مقابل یک ما با‌زای مالی یا نسبتی از سود برای مدت زمان مشخص به طرف دیگری یعنی امتیاز گیرنده واگذار می شود"<sup>۱۹</sup>. در تعریفی که دایره المعارف اینترنتی ویکی پدیا<sup>۲۰</sup> برای فرانچایز عنوان کرده آمده است:

"فرانچایز اشاره به روشهای اعمال و به‌کارگیری اصول کلی حرفه و تجارت شخص دیگری دارد. امتیاز دهنده<sup>۲۱</sup> حق اجرای مستقل توزیع کالاها و فن آوری‌ها و علامت تجاری را در مقابل درصدی از فروش کل ماهیانه و یک حق الامتیاز واگذار می کند. موضوع قرارداد فرانچایز اگرچه معمولاً توزیع و عرضه کالای دارای علامت تجاری است اما ممکن است موضوع آن، اعطای "حق تولید" به امتیاز گیرنده هم باشد".

حال آنچه در این بحث اهمیت دارد آن است که در قراردادهای اعطای مجوز بهره‌برداری اعم از لیسانس و فرانچایز نیز، که شخص دیگری غیر از مالک اصلی حق صنعتی، حق بهره برداری از آنرا به دست آورده و آن شخص در قرارداد لیسانس، "Licensee" و در قرارداد فرانچایز، "Franchisee" نام دارد، ممکن است نقض حق مالکیت صنعتی توسط دیگران رخ دهد؛ یعنی با وجود این که حق انحصاری بهره‌برداری در اختیار امتیاز گیرنده است اشخاص دیگری بدون موافقت وی و بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به بهره برداری از آن حق از طریق تولید و توزیع و فروش کالای مشابه کنند که در این صورت دارنده‌ی حق امتیاز (مجوز بهره برداری) باید بتواند به عنوان ذی نفع و مدعی ثالث اقدام به طرح دعوی علیه متجاوز کند. نکته‌ی قابل توجه این که نقض کننده‌ی حق انحصاری در این موارد ممکن است همان مالک اصلی حق باشد که علی‌رغم این که مجوز بهره برداری انحصاری آنرا به شخص دیگری داده، خودش نیز اقدام به بهره برداری نماید و با اینکه با وجود اعطای قبلی مجوز بهره برداری به یک شخص، مجدداً اقدام به اعطای آن به شخص دیگری نماید و بدین ترتیب زمینه‌ی طرح دعوی امتیازگیرنده‌ی اول را فراهم آورد. به هر حال ادعای حق مالکیت صنعتی از سوی شخص ثالث، در موارد اعطای مجوز بهره برداری از این حقوق هم قابل طرح است لیکن از آنجا که ماهیت حقوقی این نوع اعطای مجوزها (لیسانس و فرانچایز) کاملاً روشن نیست، بالتبع در مقام حل و فصل دعاوی مربوط به آنها نیز دشواریهایی وجود خواهد داشت. برخی نویسندگان گفته‌اند، ماهیت قراردادهایی مانند لیسانس و فرانچایز را باید بر اساس اصل آزادی قراردادها و ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی توجیه کرد<sup>۲۲</sup> زیرا در مقایسه‌ی آنها با

۳- Manufacturing License

۱- صفری، محسن، قرارداد بهره‌برداری از علامت تجاری (فرانچایز)، انتشارات جنگل، چاپ اول ۱۳۸۹، ص ۵

۲- [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

۳- Franchisor

۱- صفری، همان، ص ۱۴۱ و صابری، همان، صفحه ۶۵

قراردادهایی مانند عقد بیع، عقد اجاره، عقد انتفاع، عقد صلح، عقد وکالت و مانند آن، اختلافاتی وجود دارد که بر اساس آنها نمی‌توان قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری از حقوق صنعتی را ملحق به عقود معین نامبرده دانست؛ بر همین اساس گفته شده است: هر چند وجود قرارداد لیسانس بین لیسانس گیرنده و لیسانس دهنده، به لیسانس گیرنده اجازه می‌دهد که با آرامش خاطر به بهره برداری از اختراع بپردازد، اما وجود آن با توجه به "اصل نسبی بودن قراردادها"، مانع از آن نیست که شخص ثالث بتواند از اختراع موصوف استفاده نماید. وجود این حق قراردادی در این مورد به خصوص به لیسانس گیرنده اجازه نمی‌دهد علیه ثالثی که بدون تحصیل لیسانس، اقدام به بهره برداری از اختراع نموده، اقامه دعوی نماید. همچنین لیسانس دهنده نمی‌تواند حتی اگر در قرارداد چنین تعهدی نموده باشد، با اقامه دعوی علیه شخص استفاده کننده و به استناد پروانه اختراع خود که در کشوری دیگر غیر از کشور محل استفاده از اختراع صادر شده است، مانع فعالیت وی شود، زیرا قوانین مربوط به حمایت از مالکیت فکری، مبتنی بر "قاعده‌ی سرزمینی" است و در کشوری غیر از محل صدور، فاقد قدرت الزام کننده است. از سوی دیگر با توجه به شرایطی که در قرارداد لیسانس پیش بینی می‌شود، مسأله فوق به طور معمول، مجوزی برای فسخ قرارداد لیسانس از سوی لیسانس گیرنده نیست، بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که لیسانس گیرنده برای برطرف کردن این مشکل چه راه حلی در پیش دارد؟ گفته شده که "برای حل این مسأله باید قانونگذار دخالت نماید و برای هریک از لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده این حق را قایل شود که در صورت نقض حق توسط شخص ثالث، بتوانند علیه او اقامه دعوی کنند و این در صورتی ممکن است که نوعی "مالکیت مشاعی" برای لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده نسبت به پروانه‌ی اختراع به رسمیت شناخته شود زیرا در این فرض است که هریک از مالکان پروانه‌ی اختراع می‌توانند به تنهایی علیه کسی که حقوق انحصاری ناشی از پروانه اختراع را نقض نموده است، اقامه دعوی نماید"<sup>۲۳</sup>. با وجود این، برخی حقوقدانان طرح دعوی در چنین مواردی را مطلقاً مجاز و ممکن دانسته و گفته اند: "دعوی نقض حقوق از طرف هریک از امتیاز گیرنده و امتیاز دهنده علیه بکدیگر یا علیه شخص ثالث و نیز از طرف شخص ثالث علیه هریک از طرفین قرارداد امکان پذیر است"<sup>۲۴</sup>.

دوم) ادعای حقوق مالکیت ادبی یا هنری نسبت به مبیع توسط شخص ثالث:

حقوق مالکیت ادبی و هنری یا همان حق مؤلف به معنی عام (کپی رایت)<sup>۲۵</sup> برای مؤلفان و سایر آفرینندگان آثار ادبی و هنری حقوق خاصی را قایل می‌شود تا آنها بتوانند در مدت معین، اجازه‌ی بهره برداری از آثار خود را به دیگران بدهند یا بهره‌برداری از آنها ممنوع سازند، بنابراین در تعریف حق مؤلف یا مالکیت ادبی و هنری می‌توان گفت: مالکیت ادبی و هنری، حق پدیدآورنده‌ی آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجراء و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مؤلف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارتست از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی هنری

۱- صابری، پیشین، ص ۱۴۹

۲- صفری، همان، ص ۱۵۴

تعلق می‌گیرد<sup>۲۶</sup>. بر اساس بند یک ماده‌ی ۳ کنوانسیون برن<sup>۲۷</sup> مصوب ۱۸۸۶ عبارت "آثار ادبی و هنری"، تمامی آثار ادبی، علمی و هنری، هرآنچه ممکن است تحت عنوان کتاب یا جزوه انتشار یابد، نوشته‌های مربوط به کنفرانس‌ها، خطابه‌ها، سخنرانی‌ها، نمایش نامه‌های موزیکال، کمدی و تفریحی، پانتومیم، تصنیف، موسیقی با کلام یا بی‌کلام، آثار سینمایی و کارهای مرتبط با آن، طراحی، نقاشی، مجسمه‌سازی، معماری، گراور، لیتوگرافی، آثار عکاسی، آثار هنرهای کاربردی، کارهای مصور، نقشه‌کشی، طراحی کارهای سه بعدی مرتبط با جغرافیا، نقشه برداری، آثار معماری و یا علمی را شامل می‌شود؛ و مطابق بندهای ۳ و ۵ ماده ۲ کنوانسیون مذکور، ترجمه و اقتباس و آثار ادبی و هنری مانند دایره المعارف یا منتخب آثار، جزء آثار فرعی مورد حمایت قرار گرفته‌اند، و بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ موافقت‌نامه‌ی جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری<sup>۲۸</sup>، برنامه‌های کامپیوتری، تألیفات راجع به ترتیب یا گزینش داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی یا سایر داده‌ها و حقوق ناشی از اجاره‌ی آثار سینمایی و برنامه‌های کامپیوتری نیز، جزء آثار مورد حمایت مطرح شده‌اند. در حقوق ایران، مقررات حاکم در باب مالکیت‌های ادبی و هنری عبارت است از قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲. قانونگذار در ماده‌ی ۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان، آثار مورد حمایت را نامبرده است که تا حدود زیادی با مصادیق نامبرده در کنوانسیون برن مطابقت دارد. سپس در ماده‌ی ۳ قانون مزبور آورده است، "حقوق پدیدآورنده‌ی اثر، شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست" و در ماده‌ی ۵ هم آمده است: "پدیدآورنده‌ی اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد به غیر واگذار کند". حال این مساله مطرح است که با وجود اینکه یکی از مهمترین حقوق مادی پدیدآورنده اثر، حق نشر و تکثیر و عرضه آن است و این حق به موجب ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان، از حقوق انحصاری صاحب اثر است که می‌تواند خود از آن بهره برداری کرده و دیگران را از آن منع کند و یا طبق قرارداد خاصی تحت عنوان قرارداد عرضه و انتشار، مجوز بهره برداری از آنرا به اشخاص دیگر (مانند ناشران و دست‌اندرکاران صنعت چاپ و تکثیر) واگذار کند<sup>۲۹</sup>، چنانچه صاحب اثر متوجه شود قبل از اینکه خود او اقدام به بهره برداری از اثر نموده و آنرا منتشر کرده و یا انتشار آنرا به دیگری واگذار کرده باشد، شخص دیگری با دسترسی غیرمجاز به آن اثر، مبادرت به انتشار و عرضه و فروش آن در بازار نموده و نسخه‌های متعدد آن را در اختیار خریداران قرار داده و موجب نقض حقوق یاد شده باشد، و یا پس از اینکه صاحب اثر، قرارداد انتشار با ناشر منعقد نموده، شخص ثالث صاحب اثر دیگری با ادعای اینکه اثر موضوع قرارداد انتشار در اقتباس از مطالب اثر وی نقض حق نموده و به همین دلیل خواستار جلوگیری از انتشار آن شود، در این موارد تکلیف چیست؟ از سوی دیگر، همانطور

۱- میرحسینی، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، پیشین، ص ۲۳۳

۲- Bern  
۳- Trips

۱- محمدی، پژمان، قراردادهای حقوق مؤلف، نشر دادگستر، چاپ اول ۱۳۸۶، ص ۲۹۵

که در بحث موارد حقوق مالکیت صنعتی گفته شد، برای واگذاری مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به اشخاصی که خارج از مرزهای کشور محل اقامت صاحب حق هستند، قراردادی تحت عنوان "لیسانس" وجود دارد که از جمله شیوه‌های انتقال تکنولوژی با حفظ مالکیت صاحب حق است و استفاده از این شیوه در بحث حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری نیز با توجه به تنوع فراوان آثار ادبی و هنری متداول بوده و به ویژه در مواردی مانند فیلم، موسیقی، نرم افزارهای رایانه‌ای و مانند آن که ابعاد فنی و تکنولوژی در آنها غالب است کاربرد بیشتری دارد؛ و بالطبع این مسأله برای لیسانس گیرنده مطرح خواهد بود که چنانچه مشارالیه با وجود تحصیل مجوز بهره برداری از اثر، با نقض حق از سوی شخص دیگری مواجه شود که بدون اینکه مجوزی داشته باشد اقدام به بهره برداری غیرمجاز و عرضه و فروش آن اثر در بازار نموده است، چه ضمانت اجرایی برای لیسانس گیرنده وجود دارد؟ در حقوق ایران، قوانین و مقررات فعلی مطلب خاصی راجع به این موضوع نداشته و قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب ۱۳۴۸ صرفاً برای نقض حق صاحب اثر، ضمانت اجرای کیفری و اقدامات تأمینی پیش بینی نموده و به طور کلی حق جبران خسارت نیز برای شاکی قایل گردیده است.

#### سوّم) بررسی تطبیقی:

در حقوق مصر، مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجرای نقض این حقوق، در قانون "حمایه الملكية الفكریه" مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی مطرح گردیده است. این قانون که قانونی جامع در خصوص مالکیت‌های فکری نام گرفته، بر مقررات پراکنده قبلی در مورد حق اختراع و غیره حاکم بوده و آنها را نسخ کرده است. موضوع حق اختراع در ماده ۱۰، علامت تجاری در ماده ۷۱، حق مؤلف در ماده ۱۳۹ و حقوق تولیدکنندگان آثار صوتی در ماده ۱۸۱ قانون مذکور بیان شده است. ماده ۱۰ مقرر داشته: "گواهی‌نامه اختراع این حق را به مالکش می‌دهد که مانع از بهره برداری دیگران از اختراع به هر روشی از قبیل "فروش"، واردات، عرضه و توزیع کالای موضوع اختراع گردد" و این بدین معناست که فروش کالای اختراعی، حق مالک اختراع یا کسی است که اجازه‌ی بهره برداری از اختراع به او داده شده است؛ بنابراین اگر مالک اختراع یا امتیازگیرنده از او، متوجه فروش کالای مشابه آن در بازار شود می‌تواند علیه فروشنده و خریدار، به جهت نقض حق طرح ادعاء نماید، و مطابق مواد ۳۲ و ۳۴ همان قانون، شخص ناقض حق که با هدف سودجویی تجاری اقدام به تقلید از موضوع اختراع نموده و یا کالای تقلیدی مشابه را به فروش رسانده مسئولیت مدنی و کیفری داشته و مطابق ماده ۳۳، ذیحق می‌تواند درخواست توقیف آن اموال را از دادگاه بکند. قانون گذار در ماده ۹۵ قانون مزبور در بحث علامت تجاری، موضوع قرارداد لیسانس (عقدالترخیص) را مطرح کرده و گفته است: "مالک علامت تجاری می‌تواند مجوز بهره برداری از علامت را به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی بدهد و این اعطای مجوز می‌تواند نسبت به تمام یا بعضی از محصولات باشد که علامت تجاری در مورد آنها ثبت شده است ولی به هر حال این اعطای مجوز، مانع از بهره برداری خود مالک از علامت تجاری نمی‌شود مگر اینکه طرفین در ضمن قرارداد برخلاف آن توافق کنند"، و بر اساس ماده ۹۶ همان قانون، موضوع

اعطای مجوز بهره برداری به دیگری باید در سوابق ثبتی قید شود و تا زمانیکه ثبت نشده و طبق مقررات انتشار نیافته، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. حقوقدانان مصری گفته‌اند چنانچه حقوق مربوط به علامت تجاری به صورت واگذاری (التنازل عن العلامه التجاریه) به دیگری منتقل شود، در واقع انتقال مالکیت رخ داده و منتقل الیه حق عینی بر آن پیدا می‌کند<sup>۳۰</sup>. البته بموجب ماده‌ی ۷۲ قانون تجارت مصر مصوب ۱۹۹۹ قراردادهای انتقال تکنولوژی (مانند لیسانس، فرانچایز، واردات کالای تجاری و مانند آن) اعم از این‌که به صورت داخلی یا بین‌المللی باشد مشمول مقررات این قانون بوده و حتی بر اساس بند ۲ ماده قانونی مزبور چنانچه قراردادهای یادشده در قالب قرارداد مستقل دیگری منعقد شوند باز هم مشمول همین مقررات خواهند بود. اما در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری ماده ۱۴۷ قانون مالکیت فکری ۲۰۰۲ مصر مقرر نموده: "کلیه حقوق انتشار، نسخه برداری، ترجمه، و مانند آن برای مؤلف است و مؤلف می‌تواند حقوق مزبور را به هر کسی واگذار کرده و هرکسی را از آن منع کند همان‌گونه که می‌تواند از هرگونه فروش و توزیع آثار به صورت غیرمجاز جلوگیری نماید"، و در مواد ۱۷۹ و ۱۸۱ همان قانون نیز "فروش غیرمجاز" آثار ادبی و هنری موجب مسئولیت مدنی و کیفری دانسته شده، و علاوه بر امکان اقدامات فوری نظیر تامین دلیل و صورت برداری از مصنفات موضوع ادعا، دادگاه رسیدگی کننده مکلف شده نسخه‌های غیرمجاز را مصادره و دستگاهها و اماکن محل تکثیر و انتشار را توقیف نماید.

اما در حقوق انگلیس، حقوق مالکیت‌های فکری از حمایت قابل توجهی برخوردار بوده و برای نقض حقوق مالکین حقوق معنوی، ضمانت اجراهای متعددی پیش‌بینی شده است. مقررات قانونی که در این رابطه فعلاً در حقوق این کشور حاکم است عبارت است از: ۱) قانون اختراعات<sup>۳۱</sup> (مصوب ۱۹۷۷، ۲) قانون کپی رایت، طرحها و اختراعات<sup>۳۲</sup> (مصوب ۱۹۸۸ که اصلاحاتی نسبت به قانون سال ۱۹۷۷ نیز دارد و ۳) قانون علایم تجاری<sup>۳۳</sup> (مصوب ۱۹۹۴ و همچنین کنوانسیون حق اختراع اروپایی مصوب ۲۰۰۷<sup>۳۴</sup> که برای اعضای اتحادیه اروپا از جمله انگلیس لازم‌الاجراست. بررسی مقررات مذکور نشان می‌دهد قانونگذار انگلیسی نیز در هریک از حقوق مالکیت صنعتی و ادبی-هنری، حقوق مورد حمایت را تبیین نموده و به مالکین یا قائم مقامان قانونی آنها اجازه داده که خود از آنها بهره برداری و دیگران را منع و یا این‌که مجوز بهره برداری را به اشخاص دیگر اعطا نمایند. نکته‌ی قابل توجه این‌که قانونگذار در هریک از این مقررات، حسب مورد قواعد مربوط به "قراردادهای لیسانس" و نحوی اعطای مجوز بهره برداری را تشریح و احکام آنرا بیان نموده و همچنین مصادیق "نقض حق"<sup>۳۵</sup> راجع به هر موضوع را مطرح و آثار و احکام آنها را تعیین کرده است، به عنوان مثال در بند یک ماده ۶۰ قانون اختراعات ۱۹۷۷ آمده است: "نقض حق نسبت به حق"

۱- السيد عرفه، عبدالوهاب، الوسيط في حمايه حقوق الملكيه الفكرية وفقا للقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ و لائحته التنفيذية، الطبعة الاولى، مصر دار

المطبوعات الجامعية، ۲۰۰۳، ص ۱۱۲

۱- Patents Act

۲- Copyright, Designs and Patents Act

۳- Trademarks Act

۴- European Patent Convention(EPC)

۱- Infringement

اختراع، زمانی رخ می‌دهد که شخص علی‌رغم این‌که حق اختراع ثبت گردیده، بدون موافقت مالک آن، اقدامات زیر را انجام دهد: الف) اگر اختراع یک محصول (فرآورده) باشد، آن محصول را بسازد، بفروشد، برای فروش عرضه کند، استفاده کند، وارد کند و یا برای فروش یا مقاصد دیگر ذخیره و نگهداری نماید" و در بندیک ماده ۶۱ همان قانون آورده شده: "در چنین مواردی که حق اختراع مورد نقض قرار گرفته، مالک حق اختراع می‌تواند برای احقاق حقوق خود، "دعوی مدنی"<sup>۳۶</sup> در دادگاه صالح اقامه کند و در ضمن آن علاوه بر مطالبه خسارات وارده، درخواست دستور موقت برای جلوگیری از ادامه عملیات نقض حق و توقیف محصولات موضوع نقض حق مطرح نماید. از سوی دیگر مقنن در این قانون، مقررات مربوط به قرارداد لیسانس در حق اختراع و نیز موارد لیسانس اجباری را در مواد ۴۶ تا ۵۴ عنوان نموده، اما در خصوص نقض حق در موارد لیسانس، در بندیک ماده ۶۷ مقرر داشته: "اگر لیسانس گیرنده، لیسانس انحصاری در مورد اختراع داشته باشد، در صورت نقض حق اختراع توسط اشخاص ثالث بعد از تاریخ انعقاد قرارداد لیسانس، لیسانس گیرنده، همان حقوق مالک اصلی اختراع را خواهد داشت و می‌تواند اقدام به طرح دعوی مدنی در محکمه صالح بکند".

و اما در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین، موضوع تعلق حقی یا ادعای مالکیت فکری شخص ثالث نسبت به مبیع، در ماده ۴۲ کنوانسیون مطرح شده است. حقی یا ادعای ثالث نسبت به مبیع ممکن است ناشی از حق مالکیت صنعتی یا نوع دیگری از مالکیت فکری مربوط به جریان تولید، علایم و نام‌گذاری نخستین، و طرح‌ها و مدل‌هایی باشد که در کنوانسیون‌های بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است؛ بنابراین ممکن است خریدار از فروش مجدد کالا به خاطر رعایت حق انحصاری شخص ثالث ممنوع گردد. به خاطر همین احتمال، کنوانسیون در ماده ۴۲ به طور صریح فروشنده را متعهد کرده که کالایی را به خریدار تحویل دهد که از هر نوع ادعای یا حق ثالث که ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر حقوق مالکیت فکری است مصون باشد. برخی مفسران کنوانسیون در مورد مفهوم حقوق مالکیت معنوی در ماده ۴۲ گفته‌اند: "کنوانسیون مربوط به تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، مالکیت فکری را اینگونه تعریف کرده: "... حقوقی که ناشی از فعالیت فکری در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری باشد" این تعریف که هماهنگ با سایر کنوانسیون‌های مالکیت فکری است باید مبنای بررسی و تفسیر در کنوانسیون بیع وین قرار گیرد، و این تعریف شامل مالکیت صنعتی هم هست و لذا اشاره صریح به "مالکیت صنعتی" در متن ماده ۴۲ کنوانسیون برای رفع تردید است. از سوی دیگر حقوقی مانند حقوق شخصیت<sup>۳۷</sup> یا حق داشتن یک نام<sup>۳۸</sup> نیز باید بر اساس مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی شبیه به حق مالکیت فکری تلقی شود، یعنی اگر کالای مورد معامله از چنین حقوقی از شخص ثالث متأثر شده باشد، مثل اینکه نام شخص ثالث به عنوان نام تجاری و تبلیغاتی بر روی کالا قرار گرفته باشد، می‌تواند بر خریدار اثر بگذارد؛ به علاوه ممکن است اشخاص ثالث دستورهای موقت (منع) از دادگاه به دست آورده و یا حتی کالا (مبیع) را توقیف و ضبط نمایند تا امکان فروش مجدد کالا نباشد و در این صورت موضوع

---

۲- Civil Proceedings  
۱- Rights of Personality  
۲- Rights to Bear a Name

مشمول ماده‌ی ۴۲ کنوانسیون خواهد بود.<sup>۳۹</sup> بندیک ماده‌ی ۴۲ کنوانسیون می‌گوید: "بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت فکری که هنگام انعقاد قرارداد، بایع از آنها مطلع بوده یا نمی‌توانسته بی‌اطلاع باشد، مصون باشد، مشروط به این‌که: الف) اگر طرفین هنگام انعقاد قرارداد، فروش مجدد کالایا استفاده از آن به نحو دیگر را در کشور معینی پیش بینی کرده و انتظار داشته‌اند، در اینصورت حق یا ادعای مذکور طبق قوانین همان کشور ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت فکری باشد، یا ب) در سایر موارد، حق یا ادعای مذکور طبق قوانین کشور محل تجارت خریدار، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت فکری باشد." ملاحظه می‌شود که مطابق صریح ماده‌ی ۴۲ کنوانسیون، تمامی انواع مالکیت فکری اعم از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری و دیگر انواع آن مورد حکم قرار گرفته و چنانچه شخص ثالث حق یا ادعایی مبتنی بر هریک از این حقوق معنوی (غیرمادی) داشته باشد مشمول مقررات ماده‌ی ۴۲ کنوانسیون خواهد بود. یکی از پرونده‌هایی که در همین رابطه در تاریخ ۲۱ می ۱۹۹۶ منتهی به صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر کشور هلند شده است، پرونده‌ای است که میان یک شرکت ایتالیایی به عنوان فروشنده و یک شرکت هلندی به عنوان خریدار مطرح بوده است و موضوع هم از این قرار بوده که خریدار، منسوجاتی را از نوع پلیور (ژاکت) با طرح تجاری (ollys) از شرکت فروشنده، خریداری نموده و اقدام به بازاریابی آنها در هلند به مردم می‌نماید. شخص ثالث ایتالیایی مدعی کپی برداری طرح روی منسوجات می‌شود و علیه خریدار هلندی طرح دعوی می‌کند و مدعی می‌شود که حق مالکیت معنوی وی نقض شده است. دادگاه بدوی پس از رسیدگی رأی داد که خریدار باید خسارات وارده به مدعی ثالث را بپردازد. پس از آن، خریدار اقدام به طرح دعوی علیه فروشنده نمود تا اولاً بر اساس شروط استاندارد تعیین شده میان خودشان و ثانیاً بر اساس مواد ۴۲، ۴۵ و ۴۷ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، خساراتی را که به مدعی ثالث پرداخته، از فروشنده مطالبه کند؛ اما فروشنده، دعوی خریدار را نپذیرفت و آنرا رد کرد. دادگاه بر مبنای دوّم (مقررات کنوانسیون) رأی داد که مدعی (خریدار) باید ثابت کند فروشنده در زمان قرارداد از حق مالکیت معنوی شخص ثالث اطلاع داشته است و مدعی هم این موضوع را ثابت نمود و لذا دادگاه به نفع خواهان (خریدار) رأی داد و خواننده را به پرداخت خسارات محکوم کرد. خواننده (فروشنده) به این رأی اعتراض کرد اما دادگاه تجدیدنظر اعتراض او را ردّ نمود.<sup>۴۰</sup>

ب) شرایط ادعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع (شرایط مسئولیت فروشنده):

برای اینکه فروشنده در برابر ادعای شخص ثالث مبنی بر داشتن حق مالکیت فکری در مبیع، مسئولیت داشته باشد، باید شرایطی وجود داشته باشد که این شرایط به یک اعتبار می‌تواند شرایط مسئولیت فروشنده باشد و به اعتبار دیگر، می‌توان آنها را شرایط نقض حق مالکیت فکری تلقی کرد. از مجموع مقرراتی که در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ و نیز قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

<sup>۳۹</sup>-Schlechtriem Peter & butler Petra, UN Law on International Sales, Springer ۲۰۰۹, p. ۱۳۵

<sup>۴۰</sup>-<http://cisgw3.Law.pace.edu/cases/960521n1.html>

سال ۱۳۸۶ ایران مطرح شده، می‌توان استفاده کرد که در حقوق ایران برای تحقق مسئولیت فروشنده در این موارد، وجود شرایط زیر لازم است:

۱) وجود حق مالکیت فکری شخص ثالث: بدین معنی که باید ثبوت و استقرار حق مالکیت فکری مورد حمایت قانون برای شخص ثالث، محرز و مسلم باشد و مدعی ثالث حسب مورد در هر یک از حقوق مالکیت صنعتی یا ادبی و هنری، طبق مقررات مربوط، ذیحق شناخته شود؛ حال یا به عنوان مالک اصلی حق و یا کسی که طی قرارداد معتبر، حق استفاده از آن را از مالک تحصیل کرده است. در همین رابطه قوانین یادشده علاوه بر این که مصادیق حقوق مورد حمایت قانون را در هر یک از حقوق مالکیت فکری مطرح کرده‌اند، شرایطی را نیز در مورد آنها بیان کرده‌اند که یکی از این شرایط، شرط "ثبت شدن" حق مالکیت فکری است، که به عنوان مثال در مورد حق اختراع، مطابق مواد ۳ و ۱۵ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت اختراع الزامی است و اساساً حقوق مربوط به اختراع، ناشی از گواهینامه‌ای است که اداره‌ی ثبت در مورد آن صادر می‌کند. همچنین طبق ماده‌ی ۳۱ همان قانون، ثبت علامت تجاری اجباری است و بدون ثبت علامت، قانون حمایتی از آن نمی‌کند. اما در مورد حق مؤلف، ثبت تألیف اجباری نیست و مطابق ماده‌ی ۲۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان، ثبت این نوع آثار در وزارت فرهنگ، اختیاری است. و اما شرط دیگر، مدت اعتبار حقوق مالکیت فکری است که این مدت طبق ماده‌ی ۱۶ قانون ثبت اختراعات برای حق اختراع ۲۰ سال است و طبق بند "د" ماده‌ی ۴۰ همان قانون، برای علامت تجاری ۱۰ سال است. اما در حقوق مؤلف طبق ماده‌ی ۱۲ قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب ۱۳۴۸ اعتبار حق مؤلف برای خود صاحب اثر تا زمانی که زنده است محدودیتی ندارد و پس از آن برای ورثه‌اش ۳۰ سال است، که این مدت به موجب قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ به ۵۰ سال افزایش یافته است، همچنین مطابق ماده‌ی ۱۴ قانون سال ۱۳۴۸ مدت اعتبار حق برای انتقال گیرنده ۳۰ سال پس از واگذاری بوده و طبق ماده‌ی ۱۶ قانون مذکور برای برخی آثار مانند آثار سینمایی و عکاسی، مدت اعتبار حق مورد حمایت برای صاحب اثر ۳۰ سال از تاریخ نشر یا عرضه اثر است. بنابراین برای اینکه احراز شود مدعی ثالث ذیحق است یا خیر، باید اولاً معلوم شود که مالک و صاحب اثر است یا انتقال گیرنده، و نحوه‌ی انتقال حق چگونه بوده؟ ثانیاً باید بررسی کرد آیا شرایط مربوط به ثبت اثر و مدت اعتبار آن وجود دارد یا خیر؟

۲) ارتکاب نقض حق (از طریق فروش) توسط فروشنده: به طور کلی اگر شخص بدون اجازه صاحب ورقه اختراع یا صاحب اثر ادبی یا هنری و یا قایم مقام قانونی وی اعمالی را انجام دهد که جزو حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع یا صاحب اثر ادبی یا هنری است، تحت شرایطی مرتکب نقض حق گردیده و صاحب ورقه اختراع یا صاحب اثر ادبی هنری و یا قایم مقام قانونی آنها می‌تواند او را مورد تعقیب قرار دهد. البته حقوق انحصاری صاحب حق مالکیت معنوی در موارد مختلف، متفاوت است مثلاً در حق اختراع، حقوق صاحب ورقه اختراع با توجه به اینکه اختراع ثبت شده اختراع فرآورده یا فرآیند باشد تفاوت دارد و لذا اعمال نقض هم می‌تواند متفاوت باشد به عنوان مثال در اختراع فرآورده (محصول)، ساخت، استفاده، "فروش"،

عرضه برای فروش یا واردات، جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است ولی در اختراع فرآیند، استفاده از فرآیند و یا ساخت، استفاده، "فروش" یا واردات محصولی که مستقیماً از طریق فرآیند ثبت شده تحصیل شده است، جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع فرآیند است؛ پس اگر عمل شخص ناقض حقوق، در چارچوب و قالب حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع اعم از محصول یا فرآیند باشد و بدون اجازه صاحب ورقه اختراع یا قایم مقام قانونی وی صورت گیرد به عنوان ناقض حق اختراع قابل تعقیب است و قهراً ادعای شخص ثالث (مالک حق یا قایم مقام قانونی وی) برای فروشنده مال موضوع حق، ایجاد مسئولیت می‌کند. بنابراین برای اینکه شخص ثالث (مالک یا قایم مقام وی) بتواند دعوی نقض حق اختراع علیه فروشنده و یا خریدار مطرح کند باید اولاً صاحب ورقه اختراع یا قایم مقام وی ثابت کند که مدعی علیه اعمالی را انجام داده (از جمله فروش) که آن اعمال با توجه به حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع یا قایم مقام وی، باید با اجازه‌ی مشارالیه صورت گیرد؛ ثانیاً اعمال نقض (فروش مال موضوع حق، توسط فروشنده) باید پس از انتشار ورقه اختراع یا اظهارنامه اختراع صورت گیرد، لذا اگر مرتکب نقض، قبل از انتشار اظهارنامه یا ورقه اختراع نسبت به اختراعی که در دسترس عموم قرار نگرفته است تخلفی را مرتکب شود، نمی‌توان او را در قالب نقض حق اختراع، تعقیب نمود هر چند ممکن است عمل وی تجاوز از رفتار متعارف (تقصیر) و موجب مسئولیت مدنی باشد، ثالثاً اعمال نقض (فروش) باید در سرزمینی انجام گیرد که ورقه اختراع صادر شده است زیرا اعتبار ورقه اختراع، سرزمینی است و اختراع تنها در کشوری که ورقه اختراع صادر شده است مورد حمایت قرار می‌گیرد و قوانین اختراع یک کشور در کشور دیگر اعتبار ندارد کما اینکه ماده‌ی ۶۰ قانون ثبت اختراعات ایران به این موضوع تصریح کرده و در حقوق مؤلف نیز ماده‌ی ۲۲ قانون حمایت مؤلفان این موضوع را مطرح کرده است، برابر ماده‌ی قانونی اخیر "حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد" بنابراین آثاری که برای نخستین بار در خارج از کشور چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد مورد حمایت نبوده و می‌توان از این گونه اثرها حتی بدون اجازه پدید آورنده در ایران بهره برداری کرد؛ البته همان گونه که حقوقدانان گفته‌اند "به نظر می‌رسد قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ این اختیار و آزادی را محدود کرده است زیرا به موجب ماده‌ی ۶ قانون موصوف، بیگانگان هم اگرچه اثرشان برای نخستین بار در خارج منتشر شده باشد، به شرط رفتار متقابل، می‌توانند از حمایت قانون برخوردار شوند"<sup>۱</sup>.

۳) جهل و حسن نیت خریدار: در مواردی که خریدار در زمان عقد بیع، از تعلق حق مالکیت فکری شخص ثالث نسبت به مبیع اطلاع داشته و با علم و آگاهی اقدام به خرید کالا نموده، نمی‌توان فروشنده را مسئول دانست زیرا خریدار به ضرر خود اقدام کرده است.

۴) علم و آگاهی فروشنده: اگرچه ماده‌ی ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، شرط علم و آگاهی فروشنده را برای تحقق مسئولیت کیفری (نه مسئولیت مدنی) وی اعلام نموده اند، اما به نظر می‌رسد با توجه به ملاک بند ۴ قسمت "ج" ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، اصولاً در بحث حقوق مالکیت‌های فکری، فروشنده با حسن نیت که اطلاعی از تعلق حق فکری شخص ثالث نسبت به کالا نداشته و اقدام به فروش آن نموده، هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری و مدنی نداشته باشد.

۵) اطلاع رسانی دارنده‌ی اجازه بهره برداری (به عنوان مدعی ثالث) به مالک: در مواردی که نسبت به حق مالکیت فکری (حق مالکیت صنعتی)، قرارداد اجازه بهره‌برداری با مالک منعقد شده است، از یکطرف باید شرایط موضوع ماده‌ی ۵۰ قانون ثبت اختراعات رعایت شود و از سوی دیگر چنان چه دارنده‌ی اجازه استفاده، از ناحیه نقض حق متضرر شده باشد، باید وفق ماده‌ی ۶۰ قانون مذکور مراتب را به مالک اطلاع داده و از او درخواست کند تا به دادگاه دادخواست بدهد. ماده‌ی ۶۰ می‌گوید: "نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارتست از معنای انجام هرگونه فعالیت در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آنرا انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید". به نظر می‌رسد مفاد این ماده راجع به لزوم اطلاع رسانی به مالک، قابل تعمیم به موارد مالکیت ادبی و هنری (از جمله حقوق مولف) نباشد زیرا ایجاد چنین تکلیفی در سایر موارد مستلزم تصریح قانونگذار است.

سوم) بررسی تطبیقی:

در حقوق مصر، با توجه به شباهت فراوانی که مواد قانون حمایت مالکیت فکری (حمایه الملكية الفكریه) ۲۰۰۲ این کشور با قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ ایران دارد، می‌توان گفت شرایطی که در حقوق مصر برای تحقق مسئولیت فروشنده بر اثر ادعای حق مالکیت فکری شخص ثالث مطرح است، مشابه با شرایط ذکر شده در حقوق ایران است. با بررسی قانون مذکور ملاحظه می‌شود لزوم ثبت اختراع و صدور گواهینامه جهت حمایت قانونی از حقوق مربوط به آن، در ماده‌ی ۱۰ مطرح گردیده، اصل سرزمینی در حقوق اختراعات در ماده‌ی ۳، مدت اعتبار ۲۰ ساله در ماده‌ی ۹، تأثیر حسن نیت فروشنده در سلب مسئولیت از وی در بند ۲ ماده‌ی ۱۰ و نیز بند ۲ ماده‌ی ۳۲، و استثنائاتی که قانونگذار مشمول حمایت قانونی ندانسته و بالتبع نقض حق در آنها قابل مصداق ندارد، در قسمت دوم ماده‌ی ۱۰ مطرح شده است.

در حقوق انگلیس نیز مقررات مشابهی در این خصوص مطرح گردیده و "فروش" به طور کلی از حقوق انحصاری صاحب اختراع شناخته شده است اعم از این که فروش به اشخاص برای استفاده باشد یا به قصد آزمایش و کسب تجربه، لیکن حقوق صاحب ورقه اختراع در قالب "فروش" هنگامی نقض می‌شود که

شخص، محصولات اختراعی را به صورت "انبوه" عرضه کند، همچنین فروش کالا توسط کسی که آن کالا را از صاحب ورقه اختراع خریداری کرده است به عنوان نقض حق مخترع تلقی نمی‌گردد.<sup>۴۲</sup> قسمت الف بند ۵ ماده‌ی ۶۰ قانون اختراعات ۱۹۷۷ دلالت بر این موضوع دارد که اقداماتی که برای مقاصد شخصی باشد نه مقاصد تجاری، موجب نقض حق مالکیت معنوی نمی‌شود بنابراین فروش مال موضوع حق اختراع اگر به صورت تجاری و انبوه نبوده و صرفاً برای استفاده شخصی و غیر تجاری باشد، موجب نقض حق نشده و قهراً مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود.<sup>۴۳</sup>

و اما در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین، همان‌طور که گفته شد، ماده‌ی ۴۲ کنوانسیون موضوع لزوم عاری بودن مبیع از ادعایا حق مالکیت معنوی شخص ثالث در قراردادهای بیع بین المللی را مطرح کرده و بر امکان فروش مجدد کالا تأکید کرده است؛ و در همین رابطه با توجه به این که ممکن است کشور محل فروش مجدد کالا یا محل استفاده از آن با کشور محل فروش نخستین متفاوت باشد، ماده ۴۲ کنوانسیون تعهد فروشنده را از دو جهت محدود نموده و در واقع آنرا تعدیل کرده است: الف) حق یا ادعای ثالث باید مبتنی بر قانون کشور معینی باشد یعنی کشوری که کالا در آنجا فروش مجدداً بهره برداری می‌گردد و ممکن است این کشور در زمان انعقاد قرارداد با توافق طرفین تعیین شده باشد، در غیر این صورت باید حق یا ادعای مبتنی بر قانون کشور محل تجارت خریدار باشد، ب) خریدار نمی‌تواند به ادعای ثالث استناد کند مگر برای حقوقی که فروشنده از آن آگاه بوده و یا نمی‌توانسته از آن بی‌اطلاع باشد (قسمت الف بندیک ماده‌ی ۴۲) بنابراین می‌توان گفت که حمایت کنوانسیون از خریدار در برابر ادعای شخص ثالث راجع به مالکیت فکری در ماده‌ی ۴۲ مشروط به دو شرط است: ۱) فروشنده هنگام قرارداد از آن ادعای آگاه بوده و یا نمی‌توانسته ناآگاه باشد، ۲) حق یا ادعای مبتنی بر قانون کشورهای خاصی باشد (قانون محل بافروش یا استفاده از مبیع، و یا قانون محل تجارت خریدار)<sup>۴۴</sup>. در مورد فلسفه‌ی این محدودیت نیز همانگونه که مفسرین گفته‌اند نکته مهم، تفاوتی است که حقوق و دعاوی مربوط به مالکیت فکری با دیگر حقوق و دعاوی دارند زیرا حقوق مالکیت فکری حقوق است که می‌تواند در یک سیستم حقوقی مورد حمایت قرار گیرد ولی در سیستم حقوقی دیگر حمایت نشود؛ این حقیقت باعث می‌شود که برای فروشنده مشکل باشد تضمین نماید که در سطح جهانی کالایش هیچ گونه تخطی نسبت به حقوق دیگری ندارد.<sup>۴۵</sup> شرط دیگری که برای مسئولیت در این موارد وجود دارد، شرط لزوم اخطار خریدار به فروشنده است که در موارد ادعای حقوق مادی شخص ثالث نسبت به مبیع هم مطرح است. بند یک ماده‌ی ۴۳ کنوانسیون راجع به لزوم اعلام ادعای ثالث توسط خریدار به فروشنده در مدت متعارف بعد از آگاهی از آن، در مورد مالکیت فکری هم قابل اعمال است؛ در این فرض نیز هرگاه خریدار عذر

۱. ۱- میر حسینی، سید حسن، حقوق اختراعات، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول ۱۳۸۷، ص ۲۴۶

۲-Peter J Groves, Sourcebook on Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Limited- London. Sydney, First published, ۱۹۹۷, p. ۲۳

۳-Honnold, John O, Uniform Law for International Sales under the ۱۹۸۰ United Nation Convention, Kluwer Law and Taxation Publisher, ۱۹۸۲, p. ۳۵۰

۴- جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی جلد ۲، ترجمه دکتر مهاباد داراب پور، گنج دانش، تهران ۱۳۷۴، ص ۱۵۳

موجهی در عدم اخطار به فروشنده داشته باشد و یا در صورتی که فروشنده از حق مالکیت فکری ثالث آگاه باشد، خریدار می‌تواند در برابر فروشنده به مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون استناد و از تضمین راجع به ادعای ثالث بهره‌مند شود. در مورد استثنائات (موارد معافیت) مسئولیت فروشنده راجع به ادعای مالکیت فکری از طرف شخص ثالث نیز، بر اساس بند ۲ ماده‌ی ۴۲ کنوانسیون خریدار در دو مورد از استناد به ضمان فروشنده راجع به ادعای مالکیت فکری ثالث، محروم می‌شود: ۱) در صورتیکه خریدار در حین انعقاد قرارداد از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث آگاه بوده و یا نمی‌توانسته ناآگاه باشد. این قاعده شبیه قاعده‌ای است که در ماده‌ی ۴۱ کنوانسیون راجع به حقوق مادی ثالث نسبت به کالا آمده است ولی در آنجا، فرضی که خریدار نمی‌توانسته ناآگاه باشد وجود ندارد و این بدان جهت است که از یک طرف خریدار نمی‌تواند نسبت به وضعیت حقوقی کالا از لحاظ مالکیت فکری در کشورش ناآگاه باشد و آگاهی او مفروض است، از طرف دیگر، عدم اطلاع وی از حقوق کشوری که کالا در جریان تجارت خریدار بدانجا برده می‌شود نیز قابل سرزنش است.<sup>۴۶</sup> ۲) در موردی که ادعای ثالث در نتیجه پیروی فروشنده از طرح یا نقشه یا فرمول خاصی باشد که توسط خریدار ارائه شده است، زیرا در این صورت خود خریدار با آرایه‌ی طرح و نقشه‌ی متعلق به اشخاص ثالث به فروشنده، باعث نقض حقوق آنان شده است و لذا نمی‌تواند برای جبران خسارت وارده به فروشنده مراجعه کند. یکی از پرونده‌های قضایی که در این رابطه وجود دارد پرونده‌ای است مربوط به دادگاه تجدید نظر Rouen فرانسه که در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۰۰ منجر به صدور رأی شده است، بر اساس محتویات این پرونده، خریدار که یک شرکت فرانسوی بوده، تعدادی کفش با علامت تجاری (Fouille) را به شرکت اسپانیایی تولیدکننده سفارش داده و از او خریداری می‌کند تا آنها را در فرانسه با فروش نماید، از سوی دیگر این علامت تجاری مورد نزاع و ترافع در دادگاه تجاری پاریس قرار گرفته و یک شرکت فرانسوی دیگر به نام شرکت JF، به عنوان مدعی ثالث، ادعایی را علیه شرکت فرانسوی خریدار مطرح کرده و مدعی نقض حق وی در مورد علامت تجاری می‌شود، دادگاه تجاری پاریس هم در ۳۰ دسامبر ۱۹۹۵ خریدار را از تولید و توزیع کفش با آن علامت تجاری منع می‌کند ولی خریدار این موضوع را نمی‌پذیرد و دعوی متقابل مطرح می‌کند و در نهایت در ژانویه ۱۹۹۷، شرکت JF و شرکت خریدار، اختلافات خود را با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ فرانک فرانسه توسط خریدار صلح می‌کنند. سپس خریدار، فروشنده اسپانیایی را به دادگاه تجاری Louvriers فرانسه احضار نموده و مدعی می‌شود که فروشنده باید بابت نقض حق مذکور و تخلف از تعهد خود، وجوهی را که خریدار به مدعی ثالث پرداخته به عنوان خسارت به او بدهد، چراکه خریدار به واسطه‌ی ادعای شخص ثالث (شرکت JF) متحمل خسارت شده است. بر اساس رأی مورخ ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷ دادگاه Louvriers، فروشنده به خاطر نقض حق مالکیت فکری شخص ثالث مسئول شناخته شد و به پرداخت خسارات وارده به خریدار بابت پرداخت وجه به شخص ثالث و دیگر خسارات محکوم گردید، اما فروشنده به این رأی در دادگاه تجدید نظر Rouen فرانسه اعتراض کرد با این استدلال که: برای تحقق ادعای نقض حق مالکیت معنوی به صورت موجه باید سوءنیت فروشنده و واردکننده کالا را مفروض دانست ولی خریداری که خودش مطلع از موضوع بوده، نمی‌تواند علیه

فروشنده طرح دعوی کند، به علاوه قسمت ب بند ۲ ماده ۴۲ کنوانسیون، یکی از موارد استثناء مسئولیت فروشنده را، تبعیت او از دستورالعمل‌های خریدار اعلام کرده است و در این پرونده، موضوع به همین صورت بوده است لذا تقاضا دارد رأی اولیه را نقض و دعوی خریدار را ردّ و او را مجبور به پرداخت خسارات دادرسی نماید. خریدار (تجدیدنظر خوانده) هم در مقابل، درخواست تأیید رأی اولیه و ردّ تجدیدنظر خواهی و الزام تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت را نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی کشف کرد که خریدار از تعلق حق مالکیت فکری شخص ثالث اطلاع داشته چراکه صاحب حق (مدعی ثالث) هموطن او بوده است و از طرفی خود خریدار هم دارای شرکتی با همین موضوع فعالیت بوده و تخصص و حرفه‌این کار را داشته و عرفاً نمی‌توانسته ناآگاه از این موضوع باشد به علاوه این خود خریدار بوده که برای سفارش تولید کفش به شرکت فروشنده (اسپانیایی)، روبانهای (نوارهایی) را به عنوان طرح و علامت تحویل داده و در واقع فروشنده از طرح و دستورالعمل خریدار تبعیت کرده است لذا دادگاه تجدیدنظر موضوع را منطبق بر مورد استثنای ماده ۴۲ کنوانسیون تشخیص داده و ضمن پذیرش ادعای تجدیدنظر خواه، ادعای خریدار (تجدیدنظر خوانده) را ردّ می‌کند و به استناد ماده ۷۰۰ قانونآیین دادرسی مدنی جدید فرانسه، تجدیدنظر خوانده را به پرداخت هزینه‌ی دادرسی و حق‌الوکاله به تجدیدنظر خواه محکوم می‌نماید.<sup>۴۷</sup> در همین پرونده متعاقباً خریدار اعتراض خود را نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر، به دیوان عالی کشور فرانسه ارایه می‌کند اما دیوان کشور، به موجب رأیی که در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۰۲ صادر نموده اعتراض او را ردّ می‌کند، دیوان کشور در رأی خود آورده است: استنباط قاضی دادگاه تجدید نظر مبنی بر اینکه خریدار به عنوان شخص صاحب حرفه و تخصص<sup>۴۸</sup> نمی‌توانسته از تقلبی بودن روبانها (علامت تجاری) ناآگاه باشد، موجه است؛ لذا خریدار با آگاهی از حق مالکیت معنوی شخص ثالث اقدام کرده است و دادگاه تجدیدنظر به درستی قسمت الف بند ۲ ماده ۴۲ کنوانسیون را اعمال نموده است زیرا این‌گونه نیست که مسئولیت فروشنده در این موارد مسئولیت مطلق و در هر صورت باشد. بنابراین دیوان کشور اعتراض خریدار را ردّ نموده و او را به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کرده است.<sup>۴۹</sup>

همان‌گونه که مفسران کنوانسیون در باب شرایط مسئولیت فروشنده در موارد ادعای حق مالکیت فکری شخص ثالث و استثنائات وارده بر آن گفته‌اند: مقررات موضوع ماده ۴۲ کنوانسیون نشان می‌دهد که حقوق مالکیت فکری، دسته خاصی از حقوق هستند که اجراء نامناسبی دارند و مسئولیت فروشنده در آنها محدود است، بر همین اساس قبل از اینکه فروشنده مسئول باشد باید به دو نکته اساسی توجه شود: یکی اینکه فروشنده فقط برای تعلق آن دسته از حقوق معنوی شخص ثالث نسبت به مبیع مسئولیت دارد که در کشوری که طبق قرارداد باید باز فروش یا مورد استفاده قرار گیرد، اثر داشته باشد و دوم اینکه فروشنده در صورتی در این خصوص مسئولیت دارد که در زمان انعقاد قرارداد می‌دانسته که چنین حق یا ادعایی وجود دارد و یا

<sup>۴۷</sup>- [Http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000217f1.html](http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000217f1.html)

<sup>۴۸</sup>- Professional

<sup>۴۹</sup>- [Http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020319f1.html](http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020319f1.html)

نمی‌توانسته ناآگاه باشد. در مورد نکته اول باید گفت: آنچه که طرفین درباره محل و نحوه استفاده از کالا (مبیع) توافق می‌کنند، در تعیین مسئولیت فروشنده تأثیر دارد، زیرا فروشنده مسئولیت ندارد کالایی را تحویل دهد که در همه نقاط دنیا از حقوق مالکیت معنوی عاری باشد بلکه مسئولیت او فقط نسبت به کشورهای است که مبیع در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، و اگر طرفین قرارداد به طور مشخص توافقی در مورد کشورهای محل استفاده از کالا نکردند، مطابق قسمت ب بندیک ماده ۴۲، کشور محل تجارت خریدار ملاک خواهد بود یعنی باید طبق مقررات آن کشور، مبیع عاری از حقوق معنوی ثالث باشد، اما اگر کالا (مبیع) در کشور دیگری غیر از کشور محل تجارت خریدار مورد استفاده یا فروش مجدد قرار گیرد، در آن صورت بموجب قسمت الف بندیک ماده ۴۲ چنانچه استفاده از آن کالا در آن کشور (یا کشورها) در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده بود، ممکن است استفاده از آن، تحت تأثیر مقررات آن کشور قرار گیرد.<sup>۵۰</sup> و در مورد نکته دوم، موضوع قابل توجه، بحث ناآگاهی عمدی فروشنده<sup>۵۱</sup> است، چون یکی از شرایط مورد نیاز برای مسئولیت فروشنده در موارد ادعاهای مبتنی بر حقوق مالکیت فکری این است که فروشنده در زمان قرارداد می‌دانسته یا می‌بایست بداند که کالا (مبیع) موضوع حق مالکیت فکری است؛ در مواردیکه فروشنده واقعاً می‌دانسته و آگاهی داشته، مشکلات زیادی در عمل وجود ندارد اما اینکه فروشنده نمی‌توانسته ناآگاه از وجود حق مالکیت فکری در مبیع باشد، کمی مبهم است، در شرحی که دبیرخانه کنفرانس در این رابطه ارائه داده، آمده است: فروشنده در صورتی نمی‌توانسته ناآگاه از حق مالکیت معنوی شخص ثالث باشد که حق موضوع بحث، در کشور مقصد، انتشار یافته باشد. البته ممکن است کسی این ملاحظه را داشته باشد که از یک طرف حقوق مالکیت فکری، "سرزمینی" هستند و آثار حقوقی آنها فقط در کشوری به وجود می‌آید که آنها را تأیید رسمی<sup>۵۲</sup> نموده و یا مورد حکم<sup>۵۳</sup> قرار داده باشد، و از طرفی در مانحن فیه فقط آن دسته از حقوق مالکیت فکری که در کشور محل استفاده کالا (مبیع) منشاء اثر هستند مورد توجه می‌باشند، و باین ترتیب، محدوده و قلمرو کشورهایی که در آنها حقوق مالکیت فکری می‌تواند مورد ادعای قرار گیرد و منجر به مسئولیت فروشنده شود بسیار کم خواهد بود (چون ممکن است در کشور محل استفاده کالا، حق مالکیت فکری مورد بحث تأیید نشده باشد و یا اینکه در کشوری که آن حق تأیید شده است، کالا مورد استفاده نباشد) و کشور محل تجارت فروشنده هم عموماً در نظر گرفته نمی‌شود چون مانند کشوری است که کالا از آن عبور داده شده و ترانزیت می‌شود<sup>۵۴</sup>.

نکته‌ی دیگر در مورد استثنائاتی که کنوانسیون برای مسئولیت فروشنده در این موارد مطرح کرده، آن است که مقرر در موضوع قسمت الف بند ۲ ماده ۴۲ راجع به معافیت فروشنده از مسئولیت در موارد آگاهی خریدار، اگر چه با آنچه در مورد مسئولیت ناشی از عدم مطابقت مادی کالا در ماده ۳۵ (بند ۳) آمده مطابقت دارد اما با

<sup>۵۰</sup>- Schlechtriem Peter&butler Petra-UN Law on International Sales - Springer-۲۰۰۹,p.۱۳۶

<sup>۲</sup>- Culpable Lack of Knowledge

<sup>۱</sup>- Acknowledge

<sup>۲</sup>- Award

<sup>۵۴</sup>- ibid,p.۱۳۷

آنچه در مورد مسئولیت ناشی از ادعای حقوق مادی شخص ثالث در ماده‌ی ۴۱ کنوانسیون آورده شده سازگار نیست چون طبق ماده اخیر در موارد ادعای حقوق مادی فقط "رضایت" و "موافقت" (Agreement) خریدار مانع از مسئولیت فروشنده است نه علم واقعی یا فرضی او، و به نظر می‌رسد صرف آگاهی خریدار به حق یا ادعای ثالث به معنی موافقت و رضایت وی نسبت به آن نباشد. در مورد استثناء دوم نیز باید فروشنده از نقشه‌های فنی، طرحها، فرمولها و سایر مشخصات مشابهی که توسط خریدار تهیه شده‌اند استفاده کرده باشد تا به وسیله آنها کالا را برای خریدار تولید کند و همین باعث ادعای شخص ثالث مبتنی بر مالکیت فکری شود، که در اینصورت نیز فروشنده معاف از مسئولیت خواهد بود.<sup>۵۵</sup> در پرونده قضایی که در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۰۲ منجر به صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر Colmar فرانسه گردیده، دادگاه با استناد به موارد معافیت فروشنده از مسئولیت، قسمتی از رأی دادگاه بدوی را نقض کرده است، در این پرونده شرکت فرانسوی HM به عنوان خریدار که دارای شش مغازه پوشاک در شرق فرانسه بوده در سال ۱۹۹۴ مقادیری پیراهن از شرکت آلمانی k خریداری و دریافت می‌نماید. اما معلوم می‌شود آن پیراهن‌ها از پارچه‌ای که بازتولید (کپی برداری) از دو نوع پارچه موضوع حق انحصاری گروه صنعتی منسوجات D-M و C-I-E بوده، تهیه و تولید شده‌اند. و بر همین اساس شرکت D-M و C-I-E، دعوایی علیه خریدار (شرکت HM) مبتنی بر نقض حق مالکیت فکری<sup>۵۶</sup> مطرح می‌کند، و خریدار هم علیه شرکت آلمانی فروشنده (شرکت k) طرح دعوی مسئولیت<sup>۵۷</sup> می‌نماید. دادگاه بدوی Colmar فرانسه در تاریخ ۵ مارس ۱۹۹۸ طی رأی صادره، اولاً شرکت خریدار (HM) را به دلیل نقض حق مالکیت معنوی مقصر دانسته و به پرداخت خسارت به مدعی ثالث محکوم می‌کند ثانیاً شرکت فروشنده (شرکت K) را ملزم به پرداخت غرامت در حق شرکت خریدار می‌نماید. خریدار و فروشنده هر دو به این رأی اعتراض می‌کنند. دادگاه تجدیدنظر Colmar، رأی دادگاه بدوی را در این حد که شرکت خریدار (شرکت HM) را مقصر دانسته و محکوم به پرداخت خسارت به مدعی ثالث کرده بود، تأیید نموده و میزان خسارت لازم التادیه را تقلیل داده، ولی در مورد دعوی شرکت خریدار علیه شرکت فروشنده مقرر نمود که باید رسیدگی تکمیلی انجام شود، لذا از طرفین دعوت کرد تا صریحاً اعلام کنند آیا مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی به ویژه ماده‌ی ۴۲ کنوانسیون را در مورد قرارداد خود حاکم و قابل اعمال دانسته‌اند یا خیر، که آنها هر دو اعلام کرده‌اند که مقررات کنوانسیون در مورد رابطه آنها قابل اعمال بوده است، لذا دادگاه تجدیدنظر هم مقررات کنوانسیون را اعمال کرد و اینگونه رأی داد: خریدار (شرکت HM) با وجود توانایی حرفه‌ای که داشته، نمی‌توانسته از نقض حق مالکیت فکری شخص ثالث در این خصوص بی‌اطلاع باشد، لذا اقدام او با علم به تعلق حق مالکیت معنوی شخص ثالث بوده که مورد نقض قرار گرفته و طبق قسمت الف بند ۲ ماده‌ی ۴۲ کنوانسیون، فروشنده (شرکت k) مسئولیتی نخواهد داشت زیرا این‌طور نیست که فروشنده در هر صورت در مورد حق مالکیت معنوی شخص ثالث، مسئولیت داشته باشد. دادگاه تجدیدنظر Colmar فرانسه در این

۵۵- ibid, p. ۱۷۵

۲- Infringement

۳- Warranty

خصوص به رأی شعبه اول دیوانعالی کشور فرانسه در امور مدنی که در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۰۲ با همین مضمون صادر گردیده بود استناد کرد، و با استدلال مذکور، دعوی خریدار علیه فروشنده را رد کرد.<sup>۸۸</sup>

مبحث دوم: آثار و ضمانت اجرای ادعای حق مالکیت فکری شخص ثالث نسبت به مبیع

آثار حقوقی که بر ادعای حق معنوی شخص ثالث نسبت به مبیع مترتب می‌شود، از دو جهت قابل بررسی است: یکی آثاری که نسبت به شخص ثالث یا همان ذیحق معنوی ایجاد می‌شود و دیگری آثاری که برای خریدار کالا به وجود می‌آید. در واقع فروش مالی که موضوع حق معنوی شخص ثالث است اگر بدون اذن و موافقت شخص ثالث و بدون آگاهی خریدار باشد، از یکسو موجب نقض حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث است و ذیحق می‌تواند برای جلوگیری از استمرار نقض حق و جبران خسارات وارده، اقدام به طرح دعوی در دادگاه نماید و از سوی دیگر موجب تخلف فروشنده از تعهدات قراردادی خود در عقد بیع راجع به تسلیم مبیع عاری از حقوق اشخاص ثالث به خریدار بوده و بر همین اساس خریدار می‌تواند از ضمانت اجرای قانونی در این خصوص استفاده کند، لذا ضروری است، آثار و ضمانت اجرای ادعای حق معنوی شخص ثالث نسبت به مبیع در دو قسمت مطرح گردد.

الف) ضمانت اجرای ادعای حق فکری شخص ثالث نسبت به مدعی ثالث:

در حقوق ایران، ضمانت اجرای ادعای حقوق مالکیت صنعتی از سوی شخص ثالث، در قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۷ مطرح شده است. قانونگذار در قانون مزبور پس از آنکه در بند "ب" ماده ۱۵، بند "ج" ماده ۲۸، بند "ب" ماده ۴۰، و ماده ۴۷ به ترتیب در مورد حق اختراع، حق طرح صنعتی، حق علامت تجاری و حق نام تجاری، امکان طرح شکایت و اقامه دعوی از جانب مالک حق یا قائم مقام قانونی وی در موارد نقض حقوق یاد شده را مطرح نموده است، بالأخره در مواد ۶۰ و ۶۱ به ضمانت اجرای مدنی و کیفری حقوق مذکور پرداخته است. ماده ۶۰ مقرر داشته: "نقض حقوق مندرج در این قانون عبارتست از انجام هرگونه فعلیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد، و علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارندهی اجازه استفاده از مالک درخواست کرده تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آنرا انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید". ملاحظه می‌شود مقنن در این ماده، برای احقاق حقوق مدعی ثالث اختیارات کامل را به دادگاه داده تا در قالب‌های مختلف "دستور"، "حکم" و "تصمیم قضایی"، ضمن جلوگیری از استمرار نقض حق، زیاننده را جهت جبران خسارت حمایت نماید. اما مادهی

<sup>۸۸</sup>- <http://cisgw3.pace.edu/cases/021113f1.html>

۶۱ به ضمانت اجرای کیفری پرداخته و مقرر نموده "هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ۱۵ و ۲۸ و ۴۰ نقض حقوق به شمار آید طبق ماده ۴۷ عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود" از سوی دیگر در آیین نامه اجرایی همین قانون که در سال ۱۳۸۷ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است، فصل ششم از بخش پنجم مقررات به موضوع "دادخواهی" اختصاص داده شده است؛ با ملاحظه مقررات این فصل که شامل ماده‌ی ۱۸۱ به بعد آیین نامه اجرایی بوده و ناظر به مواد ۶۰ و ۶۱ قانون ثبت اختراعات می‌باشد، به نظر می‌رسد مجموع مقررات یادشده به جز ضمانت اجرای کیفری، چهار موضوع را به عنوان ضمانت اجرای مدنی و اقدامات تأمینی مطرح کرده است:

اول: تأمین دلیل و صورت برداری از اموالی که بر مبنای نقض حق ثالث تولید یا وارد کشور شده و به فروش رفته و یا در معرض فروش است، این موضوع مطابق مواد ۱۸۲ و ۱۸۳ آیین نامه اجرایی، بنا به درخواست مالک حق یا قایم مقام قانونی وی از طریق صدور قرار از سوی دادگاه خواهد بود، دوم: توقیف اموال و کالاهایی که ناشی از نقض حق معنوی شخص ثالث یا مرتبط با آن بوده و به فروش رسانده شده یا در معرض فروش است، این تدبیر نیز در مواد ۱۸۲ و ۱۸۳ آیین نامه اجرایی مطرح گردیده و بر اساس مواد یاد شده، صدور دستور دادگاه در این خصوص متوقف بر پرداخت "تضمین کافی" از سوی متقاضی (مالک حق یا قایم مقام وی) جهت جبران خسارات احتمالی وارده از این ناحیه می‌باشد. البته این نوع توقیف اموال نمی‌تواند از باب تأمین خواسته موضوع ماده‌ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، زیرا تأمین خواسته در مواردی است که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد در حالیکه در موضوع بحث، خواهان (مدعی ثالث) به دنبال به دست آوردن کالاهای تقلبی فروخته شده نیست بلکه در پی خارج نمودن آنها از چرخه‌ی دادوستد و معاملات است، لذا به نظر می‌رسد توقیف اموال در چنین فرضی، از باب توقیف اموال ناشی از ارتکاب جرم است که در جریان تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود و تعیین تکلیف نسبت به آنها نیز همانطور که برخی حقوقدانان گفته‌اند باید بر اساس ماده‌ی ۱۰ قانون مجازات اسلامی انجام پذیرفته و چنانچه مستلزم صدور حکم به معدوم شدن اموال توقیفی باشد به استناد همان ماده‌ی قانونی اقدام گردد<sup>۹</sup>. سوم: دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه‌ی فروش کالای تقلبی و یا ساخت یا ورود آن به کشور با اخذ تضمین کافی برای جبران خسارات احتمالی از مدعی ثالث، این ضمانت اجراء هم در ماده‌ی ۱۸۳ آیین نامه اجرایی مطرح گردیده و مقررات آن منطبق بر مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در باب دادرسی فوری است. چهارم: حکم به جبران خسارات وارده به مدعی ثالث (ذیحق معنوی) از ناحیه نقض حقوق وی، که البته مطابق ماده‌ی ۱۸۱ آیین نامه اجرایی، این جبران خسارت فقط شامل ضررهای وارده بوده و خسارات ناشی از عدم النفع را در بر نمی‌گیرد. اما در حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری (حق مؤلف) نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان

مصوب ۱۳۴۸ که در حال حاضر قانون حاکم در این بحث می‌باشد ضمانت اجرای کیفری و اقدامات تأمینی پیش بینی نموده است، مقنن در مواد ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون مذکور حقوق مورد حمایت و انواع تخلفات نسبت به آنها را از طریق چاپ، انتشار، ترجمه، اقتباس، استناد، عرضه و فروش مطرح نموده سپس در مواد ۲۳ تا ۲۵ برای آنها وصف کیفری تعیین کرده است همچنین در ماده‌ی ۲۷ امکان نشر آگهی در روزنامه مطرح شده، در ماده‌ی ۲۸ به جبران خسارات وارده اشاره گردیده و در ماده‌ی ۲۹ اقدامات تأمینی از قبیل دستور جلوگیری از عرضه و فروش آثار و نیز دستور ضبط آثار موضوع تخلف عنوان شده است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا الزام به جبران خسارت در اینگونه موارد بر مبنای مسئولیت مدنی است یا مسئولیت مطلق و امر قانون؟ چون در فرض اول، اثبات ارکان سه گانه تقصیر، تسبیب و ورود ضرر برای الزام به جبران خسارت لازم است اما در فرض دوم نیازی به اثبات ارکان یادشده نیست و خواهان راحت تر به حقوق خویش خواهد رسید؟<sup>۶۰</sup> در پاسخ به نظر می‌رسد از آنجا که در بیشتر مواردی که قوانین مالکیت فکری، الزام به جبران خسارت را پیش بینی نموده‌اند، این الزام به عنوان بخشی از موادی که جرایم مربوط به موضوع را بیان کرده آورده شده و به عنوان عنصر تکمیلی در انتهای ضمانت اجرای کیفری مطرح گردیده است و به همین دلیل در متن مواد به ورود ضرر و نیز سببیت در ورود ضرر اشاره شده است و عنصر تقصیر نیز بواسطه‌ی جرم بودن عمل مفروض است چراکه علم و عمد به مراتب شدیدتر از بی احتیاطی و بی‌مبالاتی در ارتکاب یک عمل است، لذا در این موارد مبنای الزام به جبران خسارت، مسئولیت مطلق است، اما در مواردی که خسارت ناشی از جرم نیست هر چند قوانین در الزام به جبران خسارت تصریح به عنوان "مسئولیت مدنی" نکرده‌اند، عملاً ارکان مسئولیت مدنی در الزام به جبران خسارت در غیر از موارد خسارت ناشی از جرم باید احراز گردد.

ب) ضمانت اجرای ادعای حق فکری شخص ثالث نسبت به خریدار:

در حقوق ایران، مقررات خاصی راجع به ضمانت اجرای ادعای حق فکری شخص ثالث نسبت به خریدار وجود ندارد و قوانین یاد شده در قسمت قبل، متعرض این موضوع نشده‌اند که اگر متعاقب انعقاد عقد بیع و تسلیم مبیع به خریدار، معلوم شود که مبیع موضوع حق فکری شخص ثالث است و با ادعای ذیحق و طرح دعوی در دادگاه صالح، دستور توقیف "مبیع" به عنوان کالای ناشی از نقض حقوق فکری شخص ثالث صادر شده و مبیع از تصرف خریدار خارج گردد، خریدار چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ لیکن به نظر می‌رسد با توجه به ضمانت‌های اجرایی که قانونگذار در قوانین و مقررات یاد شده برای مدعی ثالث (مالک حق فکری یا قائم مقام وی) پیش بینی کرده و با عنایت به نحوه‌ی استحقاق مبیع برای مدعی ثالث و کیفیت استیفای حقوق و جبران خسارات وی، باید میان دو فرض از بحث تفکیک کرد: فرض اول اینکه تعلق حق معنوی شخص ثالث نسبت به مبیع، تمامیت کالا (مبیع) را در بر گرفته و در ذات کالا تجسم یافته باشد و به عبارت دیگر، وجود عینی مبیع، ناشی از استفاده از حق معنوی شخص ثالث بوده و بر مبنای آن تحقق یافته باشد مانند کالای

۱- انصاری، باقر و دیگران، مسئولیت مدنی و رسانه‌های همگانی، انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری،

موضوع حقّ اختراع که ساخت و تولید آن بر اساس اختراع بوده و خود کالا تجسّم یافته‌ی حقّ اختراع مخترع است، و بالتّبع در این موارد احقاق حقوق مدعی از طریق خارج نمودن این نوع کالای تقلّبی از چرخه‌ی تجارت و معدوم نمودن آن خواهد بود و در نتیجه کالا از تصرّف خریدار خارج گردیده و موجب تضرّر وی می‌گردد زیرا هم ثمن را به فروشنده پرداخته و هم مبیع را از دست داده است، با این اوصاف به نظر می‌رسد خریدار در این فرض می‌تواند با استناد به وحدت ملاک مقررات مربوط به "ضمان درک" و مستحقّ للغير درآمدن مبیع، در هر صورت جهت استرداد ثمن به فروشنده مراجعه نموده و در صورتیکه در زمان عقد قرارداد با حسن نیت بوده و اطلاعاتی از تعلق حقّ فکری شخص ثالث نداشته، برای مطالبه خسارات و غرامات وارده از این ناحیه نیز به فروشنده مراجعه نماید (مواد ۲۶۳ و ۳۹۱ قانون مدنی). اما فرض دوم در موردی است که استحقاق شخص ثالث نسبت به تمامیت مبیع نیست بلکه فقط قسمتی از مبیع موضوع حق فکری ثالث است مانند مواردی که کالای موضوع معامله، دارای نام یا علامت تجاری متعلّق به شخص ثالث باشد، که در این صورت نیز چنانچه وضعیت قسمت موضوع حق ثالث نسبت به کلّ مبیع، به نحوی باشد که قابل تفکیک از مبیع نبوده و تفکیک آن مستلزم از بین رفتن کلّ مبیع باشد مانند طرح و علامات تجاری که در متن البسه و منسوجات به کار رفته باشد، این مورد نیز ملحق به فرض قبلی است و مشمول مقررات ضمان درک می‌باشد؛ اما اگر موضوع حقّ فکری ثالث قابل تفکیک از مبیع باشد مانند نام یا علامت تجاری که به صورت اتیکت یا نوار (روبان) بر روی کالا الصاق شده باشد، در این صورت مبیع مانند کالای تحصیل شده از طریق جرم است که باید پس از ازاله‌ی آثار مجرمانه از آن، به دارنده اش مسترد شود ولی خریدار می‌تواند بر اساس اصول و قواعد کلی لاضرر و مقررات مسئولیت مدنی جهت مطالبه خسارات احتمالی وارده به فروشنده مراجعه کند. البته در این فرض دوم به نظر می‌رسد اگر قایل به عینی یا در حکم عینی بودن حقوق مالکیت فکری باشیم، می‌توان برای خریدار با استناد به ملاک ماده‌ی ۵۳ قانون مدنی در باب حق انتفاع، حق فسخ ناشی از ضرری بودن بقای رابطه‌ی قراردادی نیز پیش‌بینی کرد.

ج) بررسی تطبیقی:

در حقوق مصر، راجع به ضمانت اجرای ادّعی حق فکری شخص ثالث نسبت به ذیحق (مدعی ثالث)، مقررات مختلفی مطرح شده است؛ به عنوان مثال در باب اختراع، موادّ ۳۲ تا ۳۵ قانون حمایت مالکیت فکری مصوب ۲۰۰۲ به این موضوع اختصاص داشته و ضمانت اجرای متعدّد کیفری و مدنی و نیز اقدامات تأمینی برای حفظ حقوق مالک اختراع در آنها بیان شده است. ماده‌ی ۳۲ قانون مذکور برای اعمال ناقض حقّ اختراع از جمله "بیع" کالای تقلیدی از موضوع اختراع، جریمه‌ای از ۱۰ تا ۱۰۰ هزار جنیه مصری تعیین کرده است و در صورت تکرار، این مجازات به حبس تا دو سال نیز افزایش می‌یابد. ضمن این که در ذیل همین ماده‌ی قانونی، دادگاه مکلف گردیده تا کالای تقلیدی، آلات و ادوات ساخت و محل ساخت آنها را مصادره نماید و حکم محکومیت را با هزینه محکوم علیه در روزنامه آگهی کند. ماده‌ی ۳۳، اقدامات تأمینی در این خصوص را مطرح کرده که دادگاه با درخواست صاحب اختراع برای حفظ محصولات و کالاهای اختراعی تقلیدی، دستور

مقتضی صادر می‌کند، و به موجب ماده‌ی ۳۵ نیز دادگاه جهت جبران خسارات وارده حکم صادر می‌کند و عنداللزوم می‌تواند دستور اتلاف (معدوم نمودن و از بین بردن) کالاهای توقیفی را نیز صادر نماید. در همین رابطه در قانون حقوق مالکیت فکری فرانسه (۴-۵۲۱-L)<sup>۱۱</sup> این اختیار به پلیس قضایی داده شده تا به محض برخورد با قانون شکنی و نقض حقوق دارنده حق مالکیت صنعتی، آنرا گزارش نموده سپس نسبت به توقیف کالاهای غیر قانونی تولید شده، انبار شده، به حراج رفته، به فروش رفته یا عرضه شده اقدام نماید.<sup>۱۲</sup> اما در مورد ضمانت اجرای ادعای حق فکری شخص ثالث نسبت به خریدار، مقررات صریحی در قانون حمایت مالکیت فکری مصر مشاهده نمی‌شود؛ لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اختیاراتی که قانون حمایت مالکیت فکری برای مالک حق فکری یا قایم مقام قانونی وی جهت مصادره و توقیف و عنداللزوم معدوم کردن اموال تقلیدی و تقلبی از طریق دادگاه قایل شده، و اینکه اعمال این اختیارات در مواردی منجر به خلع ید خریدار از کالای خریداری شده خواهد گردید، لذا به لحاظ وحدت ملاک مقررات مربوط به "ضمان تعرض و استحقاق" موضوع مواد ۴۳۹ تا ۴۴۶ قانون مدنی در چنین مواردی باید مقررات مذکور را اعمال نمود، یعنی بسته به اینکه تعرض و استحقاق به صورت استحقاق کلی یا استحقاق جزئی باشد، ضمانت اجرایی برای خریدار وجود خواهد داشت که بر اساس آنها می‌تواند قیمت (ارزش) مبیع را از فروشنده دریافت و خسارات وارده را مطالبه و یا معامله را فسخ نماید. حقوقدانان مصری نیز مواردی از نقض حقوق فکری انتقال داده شده توسط فروشنده را مشمول مقررات تعرض مادی خود بایع نسبت به خریدار دانسته و گفته اند به عنوان مثال در قرارداد انتشار اثر، اگر مؤلف قبل از اتمام مدت انتشار موضوع قرارداد قبلی اقدام به چاپ و انتشار اثر خود نزد ناشر دیگری کند، مرتکب تعرض مادی نسبت به حق فکری مورد انتقال گردیده و بر اساس ماده‌ی ۴۳۹ ق.م. مسئولیت دارد، همچنین اگر فروشنده حق اختراع (گواهی اختراع) پس از قرارداد بیع، به بهره برداری مستقیم یا غیرمستقیم از آن ادامه دهد، نسبت به حقوق فکری خریدار تعرض نموده و باید طبق ماده‌ی ۴۳۹ ق.م. پاسخگو باشد.<sup>۱۳</sup> در مورد قرارداد ليسانس نیز نویسندگان از یکسو ماهیت آنرا از نوع "عقد اجاره" دانسته‌اند<sup>۱۴</sup> و از سوی دیگر مقررات ضمان تعرض و استحقاق را شامل سایر عقود غیر از بیع (از جمله عقد اجاره)

۱۰ Intellectual Property Code

۲. ۲- صادقی، محمود و مریم شیخی، مقاله "اقدامات تامینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی، مطالعه تطبیقی"، فصلنامه‌ی حقوق مجله‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳ پائیز ۱۳۸۸، ص ۲۲۵

۱- ابوالسعود، دکتر رمضان، شرح احکام القانون المدنی العقود المسماة بالبيع، الايجار، المقايضة، التامين، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، ۲۰۱۰، ص ۳۰۳

۲- القلیوبی، سمیحه، الملكية الصناعية، الطبعة الخامسة، دارالنهضة العربية، القاهرة ۲۰۰۵، ص ۱۴۸

شمرده‌اند<sup>۶۵</sup> و بدین ترتیب لیسانس دهنده در برابر تعرض و استحقاق نسبت به حق فکری مورد قرارداد مسئولیت دارد<sup>۶۶</sup>.

اما در حقوق انگلیس، از یکسو راجع به ضمانت اجرای ادعای حق معنوی شخص ثالث نسبت به خود صاحب حق (مدعی ثالث)، در قوانین مربوط به حقوق مالکیت‌های فکری مقرراتی مطرح شده است و مثلاً در ماده‌ی ۶۱ قانون اختراعات مصوب ۱۹۷۷ مواردی تحت عنوان "ادعای نقض حق اختراع" عنوان گردیده، و خواسته‌هایی که خواهان (مدعی ثالث) می‌تواند در دادخواست تقدیمی خود مطرح کند در بندهای مختلف آن ماده تبیین گردیده است: از جمله دستور موقت برای منع خواننده از هرگونه عمل نقض کننده‌ی حق (بند الف)، دستور توقیف یا از بین بردن محصولات اختراعی تقلبی (بند ب)، حکم پرداخت خسارات ناشی از نقض حق (بند ج)، حکم پرداخت حساب منافع<sup>۶۷</sup> حاصله از نقض حق (بند د) و دستور آگهی اعلان اعتبار حق اختراع و نقض آن توسط خواننده (بنده)؛ و از سوی دیگر حقوقدانان در برخی موارد، طرح دعوی و درخواست ذیحق از مقامات قضایی برای جلوگیری از نقض حق را لازم شمرده و گفته‌اند اگر صاحب حق از طریق دلایل یا قراین و امارات از احتمال نقض حق خود آگاه شود، باید مراتب را به مراجع قضایی اطلاع داده و درخواست منع از نقض حق کند در غیراین صورت ممکن است محکوم به نقض مشترک<sup>۶۸</sup> یا تقصیر مشترک گردد و نتواند بخشی از خسارت وارده را دریافت نماید<sup>۶۹</sup>، همچنین در موارد حق اختراع، از جمله مهمترین مواردی که صاحب ورقه‌ی اختراع می‌تواند از متجاوز مطالبه‌ی خسارت کند، می‌توان به "بازارهای فروش از دست رفته" و نیز در مواردیکه دارنده‌ی حق اختراع از طریق اعطای مجوز بهره برداری اقدام به تحصیل درآمد می‌کند "مجوزهایی که متجاوز می‌بایستی برای آن پول پرداخت می‌کرد" و در مواردی هم که دارنده‌ی حق اختراع خود اقدام به تولید محصول یا اعطای مجوز بهره برداری نمی‌نماید معادل آنچه در اعطای یک "مجوز بهره برداری معقول و متعارف" به او تعلق می‌گرفت، اشاره نمود<sup>۷۰</sup>. اما راجع به ضمانت اجرای ادعای مذکور نسبت به خریدار، مقرره‌ی خاصی در این قانون و سایر قوانین مالکیت فکری انگلیس یعنی قانون کپی رایت، طرحها و اختراعات سال ۱۹۸۸ و قانون علائم تجاری مصوب ۱۹۹۴ به چشم نمی‌خورد، با وجوداین حقوقدانان انگلیسی برای تبیین وضعیت حقوقی قرارداد بیع و حقوق و تکالیف طرفین (از جمله خریدار) در این فرض به مقررات عام قانون بیع کالا مصوب ۱۹۷۹ استناد کرده و گفته‌اند: هرگاه فروش کالا توسط

۳- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج ۶، کتاب الایجار، منشاه المعارف، الاسکندریه ۲۰۰۴، الصفحه ۳۰۴ و مرقص،

سلیمان، الوافی فی شرح القانون المدنی، ج ۳ فی العقود المسماه المجلد الاول عقدالبیع، الطبعة الثانیة، عالم الکتب، القاہرہ ۱۹۸۴، ص ۳۶

۴- حمادی الجبوری، میناق طالب عبد، النظام القانونی لعقد الترخیص باستعمال العلامه التجاریه (دراسه مقارنه)، رساله تقدم بها الی مجلس کلیه القانون جامعہ بابل لنیل درجه الماجستیر، باشراف الاستاذ المساعد الدكتور صفاء تقی عبد نور العیسوی، ۲۰۰۹،

(www.uomisan.edu.iq/massagetr/۱۶.pdf)

۱- Account of the Profits

۲- Contributory Infringement

۶۹- Cornish, W.R-Cases and Materials on Intellectual Property, Second Edition, Sweet&Maxwell-(۱۹۹۶), p. ۲۱۸

۴- اصلانی، حمیدرضا، حق اختراع با لحاظ موافقت نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (TRIPS)، پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه

تربیت مدرس، ۱۳۸۱، ص ۱۴۹

فروشنده منجر به نقض حقوق فکری اشخاص ثالث گردد، نتیجه‌اش نقض تعهد موضوع ماده ۱۲ قانون بیع کالا می‌باشد.<sup>۶۱</sup> سپس در تبیین این موضوع گفته‌اند: اینک بندیک ماده‌ی ۱۲ قانون بیع کالا، یکی از شرایط ضمنی اساسی<sup>۶۲</sup> در عقد بیع راجعاً فروش کالا توسط فروشنده<sup>۶۳</sup> مطرح کرده است. این سؤال را به وجود می‌آورد که منظور از عبارت (Right to Sell the Goods) در این ماده‌ی قانونی چیست؟ به نظر می‌رسد معنای اصلی و اولیه‌ی واژه‌ی "Right" (حق) در اینجا همان "Power" (قدرت) باشد و به عبارت دیگر، فروشنده باید توانایی و قدرت فروش کالا را داشته باشد و بتواند مالکیت عمومی‌مبیع را به خریدار واگذار نماید، البته در اغلب موارد توانایی انتقال مالکیت کالا با حق فروش آن یکی بوده و با هم هستند ولی در برخی موارد استثنایی ممکن است از هم جدا شوند و در این صورت این نکته قابل توجه خواهد بود که واژه‌ی (Right) چگونه می‌تواند به معنی (Power) باشد؟ در همین رابطه از یک طرف ممکن است در مواردی فروشنده حق فروش کالا را داشته باشد ولی در عین حال نتواند مالکیت کالا را به خریدار منتقل نماید مانند مواردی که مدیون، کالایی را که قبلاً توسط مأمور اجرا<sup>۶۴</sup> توقیف قانونی شده و هنوز توقیف فیزیکی نگردیده به دیگری بفروشد، که در این فرض اگرچه فروشنده تا زمانی که مأمور اجراء آنرا از طریق مزایده به فروش نرسانده، حق فروش آنرا دارد (چون مالک آن می‌باشد) اما فروش چنین کالایی فروش کالای موضوع حق شخص ثالث (موضوع اجراییه) است و به همین خاطر فروشنده قادر نیست مالکیت مبیع را به نحوی به خریدار واگذار کند که از ادعاهای مأمور اجراء مصون باشد، زیرا هر چند مأمور اجراء حق مالکیتی نسبت به آن کالا نداشته اما امکان ادعا نسبت به آنرا دارد و به عبارت دیگر اگرچه مشارالیه بر اساس بندیک ماده‌ی ۱۲ قانون بیع کالا نمی‌تواند طرح دعوی کند اما مطابق بند ۲ همان ماده می‌تواند مدعی گردد؛ و در موارد دیگر برعکس، فروشنده توانایی انتقال مالکیت کالا به خریدار را دارد اما با وجود این، حق فروش آن کالا را ندارد مانند موارد تعلق حق مالکیت فکری شخص ثالث نسبت به مبیع، به عنوان مثال از رأی قضایی که در پرونده دعوی Niblett علیه شرکت Confectioners Materials صادر گردید استفاده می‌شود که فروشنده ممکن است در برخی موارد با شرایط خاص، علی‌رغم این که توانایی انتقال مالکیت کالا به خریدار را دارد، ولی به خاطر نقض شرط موضوع بندیک ماده ۱۲ قانون بیع کالا (حق فروش داشتن) مقصر شناخته شود. در این پرونده ماجرا از این قرار است که خواندگان (شرکت آمریکایی) ۳۰۰۰ قوطی شیر حفاظت شده را به خواهانها (شرکت انگلیسی) فروختند، اما وقتی که کالاها به انگلیس رسید، توسط مأموران گمرک توقیف گردید و اعلام شد که اتیکت‌ها و برچسب‌های روی قوطی‌های شیر، موجب نقض حق علامت تجاری یکی از شرکتهای معتبر و شناخته شده انگلیسی است بر همین اساس دادگاه رأی داد که شرکت صاحب علامت تجاری نقض شده، می‌توانست با تحصیل دستور موقت از دادگاه، مانع از فروش کالاها شود زیرا فروشندگان علی‌رغم توانایی بر انتقال مالکیت کالا، به دلیل نقض حق علامت تجاری شخص ثالث، حق فروش آنرا نداشته‌اند.<sup>۶۵</sup> ملاحظه می‌شود که در این تحلیل حقوقی

۶۱- P.S. Atiyah, The Sale of Goods, Pearson Education, Tenth Edition - ۲۰۰۱, p. ۶۱

۲- Implied Conditions

۳- Right to Sell the Goods

۴- Sheriff

۶۵- P.S. Atiyah, The Sale of Goods, Pearson Education, Tenth Edition - ۲۰۰۱, p. ۱۰۱-۱۰۴

تلاش شده تا موارد نقض حق فکری شخص ثالث از طریق فروش کالا، منطبق بر بندیک ماده‌ی ۱۲ قانون بیع کالا دانسته شود، یعنی در مواردی که مبیع متعلق حق فکری شخص ثالث است، فروشنده با وجود اینکه حق مالکیتی بر آن کالا دارد اما حق فروش آنرا به دیگری ندارد و بالتبع در صورت فروش آن، مرتکب نقض شرط اساسی<sup>۷۶</sup> موضوع بندیک ماده‌ی ۱۲ قانون بیع کالا گردیده و خریدار حق فسخ و جبران خسارت خواهد داشت. بر همین اساس و با توجه به اطلاق بندیک ماده‌ی ۱۲ قانون بیع کالا، تحقق نقض حق فکری ثالث در این فرض، متوقف بر سوء نیت خریدار نبوده و حتی در موارد حسن نیت وی نیز شرط اساسی نقض گردیده و خریدار حق فسخ و مطالبه خسارت دارد.

و اما در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین، همان‌طور که قبلاً گفته شد، لزوم عاری بودن مبیع از حقوق مالکیت‌های فکری اشخاص ثالث، در ماده‌ی ۴۲ کنوانسیون مطرح گردیده، و این امر از تعهدات بائع در تسلیم مبیع به خریدار شناخته شده است، اما در این ماده ویا مواد دیگر، مقررات خاصی راجع به ضمانت اجرای تخلف فروشنده از این تعهد مطرح نشده است لذا برای شناخت ضمانت اجرای مذکور باید سراغ مقررات عام کنوانسیون در مورد ضمانت اجرای نقض تعهد از سوی فروشنده رفت، بر همین اساس و با توجه به مجموع مقررات کنوانسیون به نظر می‌رسد در موارد ادعای حق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع، خریدار می‌تواند از ضمانت اجرای ذیل استفاده کند: اولاً خریدار می‌تواند به استناد بندیک ماده ۴۶ کنوانسیون، درخواست اجرای عین تعهد را از فروشنده بنماید، یعنی از فروشنده بخواهد کالایی را تسلیم کند که از حقوق و ادعای ناشی از مالکیت‌های فکری شخص ثالث رها باشد، و این درخواست وقتی ممکن است که مبیع کلی باشد و یا اگر عین معین است فروشنده بتواند شخص ثالث را متقاعد کند تا از ادعای خود صرف‌نظر کند، ثانیاً خریدار می‌تواند بر اساس قسمت الف بندیک ماده‌ی ۴۹ کنوانسیون، در صورتی که وجود حق یا ادعای مالکیت فکری شخص ثالث نسبت به مبیع، نقض اساسی قرارداد تلقی می‌شود، عقد بیع را فسخ کند، ثالثاً خریدار حق دارد بر اساس ماده‌ی ۷۴ کنوانسیون تقاضای جبران خسارات وارده را از فروشنده بنماید<sup>۷۷</sup>. اما این که آیا خریدار در چنین مواردی طبق ماده‌ی ۵۸ کنوانسیون "حق حبس ثمن" را تا زمان انجام تعهد توسط فروشنده و مرتفع نمودن ادعای ثالث دارد یا خیر؟ مقررات کنوانسیون صراحتی در این خصوص ندارد و به همین جهت میان حقوقدانان اختلاف نظر است؛ از یکسو می‌توان گفت: با توجه به این که "حق حبس" به عنوان یکی از ضمانت اجراها در ماده‌ی ۴۵ کنوانسیون مطرح نشده، و از طرفی حق حبس ثمن، مربوط به مواردی است که اساساً کالا (مبیع) توسط فروشنده تحویل خریدار نشده باشد نه این که کالای تحویل شده مطابقت حقوقی با قرارداد نداشته باشد، لذا امکان اعمال حق حبس از سوی خریدار در این موارد نیست، اما از سوی دیگر می‌توان قایل شد که حق حبس اختصاصی به تسلیم مبیع و ثمن نداشته بلکه از جمله قواعد عمومی قراردادها است و در کلیه تعهدات متقابل قابل اعمال است و در موضوع بحث چون ادعای حق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع، به معنی عدم انجام تعهد از جانب فروشنده است لذا خریدار حق حبس ثمن را دارد؛ بر همین

اساس در پرونده‌ی قضایی که در مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۶ منجر به صدور رای از سوی دیوانعالی کشور اتریش گردید، خواننده دعوی که شرکت خریدار اتریشی بود و مقادیری لوح فشرده‌ی (سی دی) خام از خواهان (فروشنده‌ی آلمانی) خریداری نموده بود، وقتی متوجه فسخ قرارداد لیسانس میان شرکت فروشنده و شرکت مخترع و سازنده‌ی آن نوع سی دی‌ها گردید، از پرداخت ثمن فاکتورهایی که بعد از تاریخ فسخ قرارداد لیسانس بوده خودداری کرد چون با وجود فسخ قرارداد مزبور، شرکت سازنده بابت حق لیسانس محصول تولیدی، مدعی کالاهای فروخته شده خواهد بود و این ادعا، موجب نقض تعهد فروشنده در مورد عاری بودن مبیع از حقوق و ادعاهای ثالث موضوع ماده ۴۲ کنوانسیون می‌باشد، و با وجود نقض تعهد از جانب فروشنده، خریدار هم می‌تواند حبس ثمن کند، به همین دلیل فروشنده برای الزام شرکت خریدار به پرداخت باقیمانده ثمن، اقدام به طرح دعوی علیه آن شرکت نمود، و دادگاه بدوی هم ضمن رد دعوی خواهان، خریدار را محق دانست که قرارداد را فسخ، خسارات وارده را مطالبه و از حق حبس ثمن استفاده کند، ولی با اعتراض فروشنده، دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی، حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را برای خریدار قانونی دانست اما این حق را به او نداد که از پرداخت ثمن خودداری کند (از حق حبس استفاده کند) زیرا مقررات کنوانسیون غیر از فسخ قرارداد و مطالبه خسارت و احتمالاً تقلیل ثمن، هیچ‌گونه راه جبران خسارت دیگری را برای خریدار پیش بینی نکرده است. در این مرحله هر دو طرف به رأی دادگاه تجدیدنظر اعتراض کردند، دیوانعالی کشور پس از رسیدگی اعلام کرد: اعتراض خریدار در مورد "حق حبس" موجه است و اصولاً این حق برای خریدار وجود دارد که اگر فروشنده مرتکب نقض قرارداد شد، تا زمانیکه به تعهدات قراردادی عمل نکرده، خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند.<sup>۷۸</sup>

نتیجه:

در خصوص ادعای حق مالکیت فکری شخص ثالث نسبت به مبیع، علی‌رغم این‌که قانون جدید ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و نیز آیین نامه‌ی اجرایی آن مصوب سال ۸۷، ۱۳، مقررات مختلفی را در باب مالکیت‌های صنعتی وضع نموده و نسبت به قانون قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است مع الوصف مقررات مزبور مسایل مهمی را در این زمینه بی پاسخ نهاده که چند مورد از مهمترین آنها عبارتند از:

(۱) در موارد نقض حق مالکیت فکری شخص ثالث از طریق فروش کالای تقلیدی و مشابه، موضوع حق اختراع یا سایر حقوق فکری، ضمان و مسئولیت بایع در برابر خریدار چگونه خواهد بود؟

(۲) در فرض مذکور و یا مواردی که کالایی به صورت غیرمجاز با علامت تجاری متعلق به مدعی ثالث تولید و به فروش رفته، سرنوشت کالاهای فروخته شده چه خواهد شد؟ و با فرض این‌که مواد ۱۸۲ و ۱۸۳

<sup>۷۸</sup>-<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060912a3.html>

آیین‌نامه‌ی اجرایی سال ۱۳۸۷، امکان توقیف آنها را مطرح کرده، این توقیف تا چه مرحله‌ای از نقل و انتقالات آن کالاها امکان دارد؟ اگر کالا از طریق تعاقب ایادی، انتقالات متعددی یافته و به دست مصرف‌کننده رسیده باشد تکلیف چیست؟ و اساساً آیا توقیف مال در این موارد (با وصف اینکه در مواد آیین‌نامه‌ی یادشده‌ی فوق تصریح گردیده که باید به درخواست صاحب حق معنوی باشد و از جانب وی تضمین کافی هم داده شود) از باب تأمین خواسته است یا از باب توقیف اموال حاصل از ارتکاب جرم؟ و نیز پس از توقیف کالاها، چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود؟ آیا کالاهای توقیفی ضبط، معدوم یا مسترد خواهند شد و یا به تصرف شاکی (مدعی ثالث) درخواهند آمد؟ و در هر صورت تکلیف خریدار در این موارد چیست؟ و برای جبران خسارات وارده و حقوق از دست رفته خود چه اقدامی می‌تواند انجام دهد و چه ضمانت اجرایی برای استیفای حقوق وی وجود دارد؟

۳) چنانچه مدعی ثالث راجع به حقوق فکری، مالک اصلی حق نباشد بلکه مجوز بهره برداری از آنرا در قالب قراردادهایی مانند لیسانس یا فرانچایز از مالک اصلی داشته باشد، چگونه می‌تواند نسبت به وقوع نقض حق از طریق فروش کالای مشابه و تقلبی معترض گردد و مداخله نماید؟ آیا شخصی که لیسانس گیرنده است و متوجه نقض حق موضوع قرارداد لیسانس وی گردیده، می‌تواند به عنوان مدعی ثالث نسبت به معاملات ناقض حق، طرح دعوی نماید یا اینکه فقط مالک اصلی چنین حقی دارد؟ در این رابطه قسمت دوم ماده‌ی ۶۰ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ ابهامات زیادی دارد، زیرا امکان این موضوع را متوقف بر درخواست لیسانس گیرنده از مالک جهت دادن دادخواست به خواسته معین به دادگاه و عدم اجابت وی نموده است اما معلوم نیست منظور از "خواسته معین" چه خواسته‌ای است؟ و امتناع یا عدم توانایی مالک جهت طرح دادخواست چگونه قابل اثبات است؟ و با فرض اینکه اثبات این موارد در دادگاه قطعاً مستلزم رسیدگی و سپری شدن زمان است، تکلیف نقض حقی که هم اکنون در جریان است چه خواهد شد؟

پیشنهاد:

۱) تردیدهای حقوقی در باب ماهیت حقوق مالکیت فکری باعث شده تا مقررات و قوانینی که در این رابطه وضع می‌شود شفافیت لازم را نداشته باشد زیرا خارج نمودن حقوق معنوی از مصادیق حقوق عینی و دینی موجب می‌شود که در موارد ادعای حقوق معنوی شخص ثالث نسبت به مبیع سرنوشت کالاهای موضوع نقض حق از حیث تصاحب یا استرداد یا معدوم شدن، مبهم بماند، به همین دلیل به نظر می‌رسد با توجه به مجموع مقررات وضع شده در این خصوص و همان‌طور که برخی حقوقدانان گفته‌اند باید ماهیت این نوع حقوق را همانند حقوق عینی دانست (التهایه موضوع این حقوق، اشیای غیرمادی و نامحسوس است) تا بدین ترتیب، حق تعقیب مال توسط مالک و قایم مقام قانونی وی (حتی در موارد تعاقب ایادی) توجیه شود.

۲) بر فرض پذیرش نظریه مذکور، می‌توان در چنین مواردی با استفاده از ملاک ماده‌ی ۵۳ قانون مدنی، برای خریدار با حسن نیت حق فسخ معامله و مطالبه خسارت از فروشنده قایل شد.

۳) در مورد ماهیت قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری از حقوق معنوی مانند قرارداد لیسانس و فرانچایز هم اگرچه غالب حقوقدانان آنها را از سایر عقود و قراردادها متمایز دانسته و تفسیر آنها را بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تجویز نموده‌اند اما به نظر می‌رسد همین موضوع باعث گردیده که در مورد امکان طرح دعوی از سوی دارنده مجوز (به عنوان شخص ثالث) علیه نقض کننده‌ی حق موضوع مجوز، تردید شود و حتی ماده‌ی ۶۰ قانون ثبت اختراعات جدید نیز به شرحی که گفته شد، این موضوع را به ابهام طی کرده است؛ لذا همان‌طور که حقوقدانان مصری به تبعیت از حقوق فرانسه گفته‌اند ماهیت این نوع قراردادها را باید نوعی عقد "اجاره" دانست که دارنده‌ی مجوز به موجب تملیک منافع از جانب مالک، می‌تواند برای مدت معینی از موضوع آن منتفع شود هرچند طبق قرارداد، مستأجر در این موارد حق انتقال به دیگری را ندارد. و در مورد مالکیت‌های ادبی و هنری نیز قراردادهای بهره برداری از جمله قرارداد انتشار اثر تألیفی، در حکم قرارداد حق انتفاع است و باین وصف دارنده‌ی مجوز، به صورت قانونی می‌تواند در موارد نقض حق توسط دیگران، به عنوان شخص ثالث مدعی شود و نمی‌توان ادعای ثالث در این موارد را محدود به شخص مالک کرد.

فهرست منابع:

الف) فارسی:

۱. اصلانی، حمیدرضا، حق اختراع با لحاظ موافقت نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (TRIPS)، پایان نامه‌فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱
۲. انصاری، باقر و دیگران، مسئولیت مدنی و رسانه‌های همگانی، انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱
۳. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد ۳، تهران گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۸۱
۴. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی جلد ۲، ترجمه دکتر مهربان داراب پور، گنج دانش، تهران ۱۳۷۴
۵. صابری، روح الله، قراردادهای لیسانس، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول ۱۳۸۷
۶. صادقی، محمود و مریم شیخی، مقاله "اقدامات تامینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی، مطالعه تطبیقی"، فصلنامه‌ی حقوق مجله‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳ پائیز ۱۳۸۸
۷. صفایی، سید حسین، دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی جلد اول (اشخاص و اموال)، نشر میزان، چاپ سیزدهم ۱۳۹۰
۸. صفایی، سید حسین و نویسندگان، حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه‌ی تطبیقی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول ۱۳۸۴
۹. صفری، محسن، قرارداد بهره برداری از علامت تجاری (فرانچایز)، انتشارات جنگل، چاپ اول ۱۳۸۹
۱۰. میرحسینی، سید حسن، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، نشر میزان، چاپ دوم ۱۳۸۵
۱۱. میرحسینی، سید حسن، حقوق اختراعات، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول ۱۳۸۷
۱۲. محمدی، پژمان، قراردادهای حقوق مؤلف، نشر دادگستر، چاپ اول ۱۳۸۶
۱۳. نیسی، سعید، مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در امور مدنی، انتشارات بهنامی، چاپ اول ۱۳۸۵

ب) عربی:

١. ابوالسعود، رمضان، شرح احكام القانون المدنى العقود المسماه البيع، الايجار، المقايضه، التامين، منشورات الحلبي الحقوقيه، الطبعه الاولى، ٢٠١٠
٢. حمادى الجبورى، ميثاق طالب عبد، النظام القانونى لعقد الترخيص باستعمال العلامه التجاريه (دراسه مقارنه)، رساله تقدم بها الى مجلس كليه القانون جامعه بابلنيل درجه الماجستير، باشراف الاستاذ المساعد الدكتور صفاء تقى عبد نور العيساوى، ٢٠٠٩، ([www.uomisan.edu.iq/massagetr/16.pdf](http://www.uomisan.edu.iq/massagetr/16.pdf))
٣. السنهورى، عبدالرزاق، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، ج٦، كتاب الايجار، منشاه المعارف، الاسكندريه ٢٠٠٤
٤. السيد عرفه، عبدالوهاب، الوسيط فى حمايه حقوق المملكه الفكرية وفقا للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ و لائحته التنفيذية، الطبعه الاولى، مصر دار المطبوعات الجامعيه، ٢٠٠٣
٥. القليوبى، سميحه، المملكه الصناعيه، الطبعه الخامسه، دارالنهضة العربيه، القايره ٢٠٠٥
٦. مرقص، سليمان، الوافى فى شرح القانون المدنى، ج٣ فى العقود المسماه المجلد الاول عقدالبيع، الطبعه الثانيه، عالم الكتب، القايره ١٩٨٤

ج) انگلیسی:

- ۱- **Cornish, W.R-Cases and Materials on Intellectual Property, Second Edition, Sweet&Maxwell-(۱۹۹۶)**
- ۲- Honnold, John O, Uniform Law for International Sales under the ۱۹۸۰ United Nation Convention, Kluwer Law and Taxation Publisher, ۱۹۸۲
- ۳- **P.S. Atiyah, The Sale of Goods, Pearson Education, Tenth Edition -۲۰۰۱**
- ۴- **Peter J Groves, Sourcebook on Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Limited-London.Sydney, First published, ۱۹۹۷**
- ۵- Schlechtriem Peter& butler Petra - UN Law on International Sales - Springer-۲۰۰۹
- ۶- **Wipo ,Intellectual Property Handbook:Policy Lawand Use, second edition ۲۰۰۴**

۷- [Http://en.wikipedia.org/wiki/franchising](http://en.wikipedia.org/wiki/franchising)

:۸-Law Cases Available in

- ۸-۱) <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/۰۰۰۲۱۷f۱.html>
- ۸-۲) <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/۰۲۱۱۱۳f۱.html>
- ۸-۳) <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/۰۶۰۹۱۲ a ۳.html>
- ۸-۴) <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/۰۲۰۳۱۹f۱.html>
- ۸-۵) <http://cisgw3.Law.pace.edu/cases/۹۶۰۵۲۱n۱.html>