

زمانیکه حقی در حقوق کشورها و در مقررات بین المللی برای اشخاص ، پیش بینی می شود ، در جهت تضمین آن حق نیز بایستی مقرراتی پیش بینی شود .

حقوق مالکیت فکری نیز از جمله حقوقی است که در حقوق داخلی کشورهای مختلف، و مقررات بین المللی برای اشخاص تعیین شده است . و بالطبع در جهت تضمین اجرای آن نیز مقررات مختلفی پیش بینی شده است حقوق مالکیت فکری به دو بخش اصلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شود و مالکیت صنعتی نیز خود به دو بخش اصلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شود و مالکیت صنعتی نیز خود به مباحث مختلفی از قبیل حق اختراع (Patent) علائم تجاری (trade mark) ، طرح های صنعتی (industrial design) و مدارهای یکپارچه (integrated circuit) می پردازد . از آنجائیکه حق اختراع نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی دارد ، به نظر می رسد که مهمترین حوزه مالکیت صنعتی می باشد و بالطبع ضمانت اجرای آن نیز بایستی با عنایت به این اهمیت از جایگاه مهمی برخوردار باشد . حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع که متعلق به صاحب آن می باشد ، باید به بهترین شیوه و باتصویب مقررات قانونی مقتضی تضمین شود تا جایگاه واقعی و فلسفه اصلی اعطای حقوق انحصاری به صاحبان حقوق هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح جهانی تامین شود .

امروزه با توجه به گسترش روزافزون فناوری و در نتیجه افزایش نقض حقوق مالکیت فکری به ویژه حق اختراع ، بررسی ضمانت اجرای حق اختراع امری ضروری می نمایاند . که ما در این تحقیق به این مساله بسیار مهم خواهیم پرداخت . ضمانت اجرای حق اختراع می تواند شامل : ضمانت اجرای کیفری ، مدنی ، اداری ، گمرکی شود که شاید برخی از این ضمانت اجراها در حقوق داخلی کشورها و مقررات بین المللی برای حق اختراع وجود ندارد . اما نیاز به آنها بنا به اقتضا ممکن است به شدت احساس شود . ما نیز در این نگارش به بررسی این ضمانت اجراها هم در سطح داخلی و هم تا حد امکان در سطح بین المللی و حقوق سایر کشورها ، خواهیم پرداخت .

کلیات :

در این بخش بررسی و تعریف مفاهیمی که در ضمن این مبحث عنوان می شوند ، مد نظر می باشد . حق اختراع یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی است که به معنای اعطای حقوق انحصاری احصا شده در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی برای صاحبان حق اختراع ، به مخترعان برای مدت تعیین شده در قانون می باشد .

در حقوق ایران ، در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ، نیز به حق اختراع و حقوق صاحبان آن اشاره شده است .

ضمانت اجرای مختلفی که نیز ممکن است در خصوص حق اختراع اعمال شوند عبارتند از : ضمانت اجرای مدنی که مبتنی بر جلوگیری از نقض حق یا ادامه آن و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خسارات وارده به دارنده حق می باشد . در صورتی که نقض حق شدید و عالمانه و عامدانه صورت گیرد و تجری متجاوزانه تنها نسبت به منافع دارنده حق بلکه نسبت به منافع جامعه برساند ، اقدامات و ضمانت اجراهای کیفری که خود دارای انواع و اقسام زیادی است جهت تنبیه و شبه متجاوز اعمال می شود . در مواردی هم که اقدامات فوق توسعه مقامات غیر قضائی انجام شود ، از آنها به عنوان ضمانت اجرای اداری یاد می شود . در صورتی که نقض حق در مقیاس گسترده ی تجاری صورت گیرد و ناقض حق در قلمرو یک کشور دیگر ، محصولات تقلبی و تقلیدی را تولید نماید و قصد داشته باشد با صادر کردن آن به کشورهای دیگر کسب منفعت نماید ، علاوه بر ضمانت اجراهای مذکور ، در چنین مواردی ضمانت اجراهای گمرکی که توسط مقامات و مأمورین اداره گمرک انجام می پذیرد ، اعمال می شود که مهمترین ضمانت اجرای اداری محسوب می شود . به ضمانت اجرای گمرکی در معاهده پاریس و تریپس اشاره شده است .

اما در خصوص ضرورت وجود مقرراتی در مورد ضمانت اجرای حق اختراع باید به نقش اساسی حمایت از حقوق صاحبان حق اختراع در توسعه اقتصادی و تجاری کشورها و سطح رفاه اجتماعی مردم جامعه اشاره نمود . و در خصوص مبانی وجود چنین ضمانت اجرایی از جمله می توان به مبانی فقهی و قاعده بسیار مترقی «لاضرر» اشاره کرد . البته قابل ذکر است که جبران خسارت نمی باشد و گاهی اوقات ، ضمانت اجرا می تواند به عنوان عامل بازدارنده نقض ایفای نقش نماید این قاعده فقط می تواند ضمانت اجرای مدنی را توجیه نماید . اما باید در نظر داشت که ضمانت اجرا منحصر به . اما در هر صورت ما در این نگارش به تمامی ضمانت اجراها و راهکارهای موجود در جهت تضمین حق اختراع در حقوق داخلی و در حد اقتضاء حقوق سایر کشورها و اسناد بین المللی موجود در این زمینه ، خواهیم پرداخت .

الف) ضمانت اجرای کیفری حق اختراع : در حقوق مالکیت صنعتی کاربرد ضمانت اجرای کیفری متفاوت است . برای مثال در اکثر قوانین تجاوز به علامت تجاری و جعل آن جرم شناخته شده و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است .

اما در دعاوی حق اختراع غالباً سعی می شود که تجاوز به حق اختراع از طرق مدنی حل و فصل شود ، زیرا نقض حق اختراع بدون بررسی کارشناس ، از جمله تعیین اینکه آیا شرط برابری وجود دارد یا خیر ؟ از سوی کارشناس در نقض حق اختراع ، و تعیین آن ممکن نیست و همین موضوع سبب شده است در برخی از کشورها که سطح بالایی از حمایت از حقوق مالکیت فکری را پیش بینی کرده اند (مانند آمریکا) مجازات کیفری برای نقض حق اختراع در نظر نگیرند و فقط خسارات مدنی قابل دریافت باشد . اما در کشورهای کمتر توسعه یافته اغلب با اولویت دادن ضمانت اجرای کیفری در برابر نقض حق اختراع ، سعی در پیش گیری از نقض در این حوزه دارند .

الف(1) ایران :

در قانون ثبت علائم و اختراعات 1310 در خصوص نقض حق اختراع ضمانت اجرائی بیان نشده بود . اما عنوان شده بود که طرح دعاوی جزائی در مورد نقض حق اختراع همانند دعاوی حقوقی این حوزه ، در دادگاه های تهران صورت می پذیرد . در مورد دعاوی جزائی چنانچه جرم خارج از تهران کشف یا واقع شود ، یا متهم خارج از تهران دستگیر وشد ، تحقیقات اولیه در محل وقوع ، کشف یا دستگیری ، صورت می پذیرد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارجاع می شود . با وجود اینکه این قانون از دعاوی جزائی سخن گفته ، چنانکه گذشت نصی دائر بر جرم انگاری در حوزه حق اختراع وجود ندارد و بعد از آنکه در قانون مجازات عمومی سابق نیز از حمایت از حق اختراع سخنی به میان نیامد ، و فقط از ضمانت اجرای علامت تجاری بحث شد ، در قانون تعزیرات 1362 نیز وضع به همین منوال بود و فقط به اعمال مجرمانه ای که در مورد علامت تجاری می تواند صورت پذیرد اشاره شد و به حق اختراع توجه ای نشده است . در قانون مجازات اسلامی 1375 نیز به همین شکل ، اشاره به ضمانت اجرای حق اختراع نشده است ، در قانون ثبت اختراعات علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386 و در ماده 61 این قانون عنوان شده است که «هر شخصی که با علم و عمد مرتکب علمی شود که طبق مواد 15 ، 28 ، 40 ، نقض حقوق به شمار آید یا بر طبق ماده 47 عمل غیر قانونی تلقی شود ، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال یا حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود» و با توجه به اینکه این ماده صدر آن ناظر به ماده 15 همین قانون می باشد که حقوق انحصاری مالک حق اختراع را احصا می نماید ، ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون سال 1386 برای حق اختراع می باشد . در واقع هر گاه شخصی با علم و عمد یکی از اعمال مندرج در ماده 15 را که از حقوق اعطائی مالک اختراع می باشند ، بدون اجازه وی انجام دهد ، به مجازات مذکور در ماده 61 در خصوص نقض حق اختراع محکوم خواهد شد . حداقل حبس مذکور در این ماده نیز 91

روز می باشد تا قابل تبدیل به جریمه نقدی نباشد . هر چند که تصریح به مجازات ناقضین حق اختراع در این قانون با عنایت به سکوت یا نقض قوانین سابق در این زمینه قابل توجه و تقدیر می باشد . اما در قیاس با مجازات هائی که در برخی کشورها برای نقض حق اختراع پیش بینی شده و با توجه به منافع زیادی که ممکن است نصیب شخص ناقض شود ، به نظر می رسد که مجازات کمی می باشد و مقتضی بود که با توجه به اهمیت فراوان این حوزه از مالکیت صنعتی و در جهت تضمین حداکثری حقوق مالکان اختراع و در نهایت منافع جامعه ، مجازات متناسب تر و به مراتب سنگین تری وضع می باشد .

در حقوق ایران ضبط و توقیف کالاهای ناقض حق اختراع نیز جزء ضمانت اجرای کیفری می باشد که در قسمت ضمانت اجرای مدنی به تفصیل شرح داده خواهد شد .

الف 2) حقوق تطبیقی :

همانگونه که قبلا ذکر شد ، از آنجائیکه اثبات نقض صورت گرفته در زمینه حق اختراع مشکل می باشد و نیاز به نظر کارشناس دارد ، راهکارهای کیفری برای پیش گیری از نقض یا جبران حق اختراع در کشورهای توسعه یافته کمتر دیده می شود . به عنوان مثال همانگونه که اشاره شد در آمریکا برای نقض حق اختراع فقط جبران خسارت مدنی در نظر گرفته شده است و ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد . اما تا آنجائیکه در قوانین و مقررات کشورها ضمانت اجرای کیفری حق اختراع اشاره شده باشد ، مطمئن نظر قرار خواهد گرفت . در فرانسه در زمینه تجاوز به حق اختراع مواد 115-12 الی 115-16 با عنوان دعاوی کیفری به انواع و شرایط مختلف نقض حق اختراع و مجازات های آن پرداخته است .

ماده 12-615 ، ادعای غیر قانونی مالکیت حق اختراع یا تقاضای غیر قانونی ثبت را مشمول جزای نقدی 50 هزار فرانک کرده است اما در خصوص تکرار جرم مجازات مضاعف را پیش بینی کرده است . معیار تکرار جرم در این ماده آن است که مجرم همان عمل مجرمانه را در ظرف مدت 5 سال از محکومیت اول دوباره تکرار کند . همچنین عدم رعایت مقررات راجع به ثبت اختراع در ثبت اختراع بین المللی از جمله عدم افشا و عدم دسترس عموم به آنها یا اعطای حق اولویت و سایر موارد از سوی متصدیان ثبت در صورت نقض امنیت کشور و ارتکاب آگاهانه آنها ، مجازات نقدی 40 هزار فرانک در صورت لطمه به قدرت دفاع ملی مجازات 5 سال حبس را در پی دارد . در موارد مختلف در قانون مالکیت فکری فرانسه ، انواع مختلفی از مجازات های تکمیلی مقرر شده است که به موارد زیر می توان اشاره کرد . به عنوان مثال در موارد مربوط به حق اختراع آمده است که متجاوز به حقوق ناشی از اختراع که مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات شود به محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن به عضویت در دادگاه های تجاری ، اتاق های بازرگانی و صنعتی و اتحادیه های صنعتی و پیوستن

به شوراهای حل اختلاف به مدت 5 سال محکوم خواهد شد . البته همه این موارد جزء مجازات های ترمیمی اختیاری است و دادگاه می تواند بنا به شرایط و اقتضای عمل مجرمانه و وضعیت مجرم این اقدامات را تجویز کند . هم چنین به عنوان یک مجازات ترمیمی دیگر دادگاه ممکن است به هزینه محکوم علیه حکم متضمن محکومیت را مطابق با شرایط اعلان نماید و یا آن را به طور کلی یا جزئی در روزنامه ها انتشار دهد . البته در صورتی که هزینه چنین انتشاری فراتر از حداکثر میزان جزای نقدی تحمیل شده نباشد . معمولا هدف از انتشار حکم محکومیت ، شناساندن بیشتر مجرمان و اطلاع رسانی به مردم در خصوص نوع فعالیت آنها و ایجاد آمادگی در مردم به نحو غیر مستقیم می باشد . قابل ذکر است که در انگلیس نیز مانند آمریکا ضمانت اجراها در زمینه حق اختراع بیشتر ناظر به جبران خسارت مدنی می باشد و مقررات کیفری در این زمینه وجود ندارد .

الف(3) اسناد بین المللی :

موافقتنامه تریپس در ماده 61 خود نسبت به تعهد اعضا به مقرر نمودن تشریفات کیفری و مجازات هایی برای مواردی که ارتکاب آنها تعمدی و در مقیاس تجاری بوده ، آئین های دادرسی و مجازات های کیفری را معمول دارند . هر چند که در این ماده فقط به علائم تجاری و کپی رایب و ضمانت اجرای کیفری نقض این دو مورد اشاره شده است . اما تریپس مقرر کننده حداقل هاست و اعضا می توانند در خصوص سایر موارد مالکیت های فکری با لحاظ دو قیدی که عنوان شد ، همان ضمانت اجراها یعنی حبس و یا اخذ جریمه کافی به عنوان یک عامل بازدارنده و همچنین در موارد مقتضی اعمال مواردی همچون توقیف ، ضبط یا معدوم کردن کالاهای متضمن نقض را مد نظر قرار دهند . بنابراین ، مطابق تریپس اعضا می توانند در خصوص نقض حق اختراع نیز همان مجازات ها و موارد مذکور را نسبت به ناقضین مقدر و اعمال نمایند . اما این ماده صرفا نقض عمدی را پوشش می دهد فلذا شامل اقدامات صورت گرفته بدون علم یا داشتن دلایل متعارف بر علم به اینکه نقض در حال ارتکاب است ، نمی شود ، و در نهایت اینکه نقضی که در سطح تجاری نباشد ، مشمول این ماده نخواهد بود . معیار مجازات مذکور در این ماده 2 چیز است : 1) مجازات باید دارای قدرت بازدارندگی کافی باشد و سطح مجازات های اعمال شده در این موارد باید مطابق با جرائم مربوط باشد (تناسب جرم و مجازات) . 2) با توجه به شدت جرائم ، اعضا صلاحیت قابل توجهی در تعیین چگونگی اعمال این معیار ها دارند به ویژه در تعیین اینکه شدت کدامیک از جرائم قابل مقایسه در متن حقوق داخلی است در دعاوی حقی اختراع نیز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با توجه به همین معیارها ، مجازات های کیفری برای نقض حق اختراع پیش بینی شده است که این امر می تواند عامل بازدارنده مهمی شرکت ها و به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط محسوب شود که قصد اقدام راجع به اختراعات ثبت شده را دارند . از آنجائیکه برای این شرکت ها و بنگاه ها ، در دعاوی نقض حق اختراع حتی اگر آنها اثبات کنند که بر گناه هستند ، می تواند تاثیرات سوئی در روند فعالیت های

اقتصادی و تجاری شان داشته باشد ، این مجازات های بازدارنده ، نقش بسیار مهمی در انصراف شرکت ها از دست زدن به اقداماتی که ممکن است نقض حق اختراع باشد ، خواهد داشت همچنین در دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به ضمانت ارجای حقوق مالکیت فکری آمده است که بدون لطمه به تدابیر مدنی و اداری ، دول عضو می توانند ضمانت اجراهای دیگری از جمله ضمانت اجرای کیفری را بنا به اقتضا در خصوص مالکیت های فکری و از جمله حق اختراع اعمال نمایند .

ب) ضمانت اجرای گمرکی حق اختراع :

امروزه سهم کالاهای متضمن حق اختراع در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها ، بسیار توسعه یافته است و به موازات آن تجاوز به این حق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکار ناپذیر است . همین امر وضع ضمانت اجراها و تدابیر خاصی که در مرزها بتواند ، اعمال نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرائم بیشتر و نقض گسترده تر حق اختراع شود را لازم می نماید . اما از آنجائیکه حق اختراع متضمن فناوری و دانش بسیار بالائی می باشد که تجاوز به آن به آسانی توسط اشخاص عادی و غیر کارشناس حاضر در ادارات گمرک قابل تشخیص و کنترل نمی باشد به نیاز به نظریه کارشناسی دارد ، تدابیر گمرکی قابلیت اجرا و اعمال را در زمینه حق اختراع ندارند و در نتیجه در قوانین و مقررات کشورها و در سطح بین المللی ، مقرره ای در این خصوص وجود ندارد . حتی در تریپس که جامع ترین سند بین المللی در زمینه مالکیت فکری می باشد نیز تدابیر گمرکی فقط در مورد کالاهای و خدمات متضمن علائم تجاری و دارای کپی رایت اعمال می شود و اعضا هیچ الزامی در اعمال این تدابیر در خصوص کالاهای متضمن حقی اختراع ندارند . اما از آنجائیکه تریپس فقط حقوق حداقلی را مطرح نموده است ، اعضا مختارند که تدابیر گمرکی را نیز به موجب حقوق داخلی خود نسبت به کالاهای متضمن حق اختراع اعمال نمایند . البته این امر خود متضمن صرف هزینه و دانش فراوانی می باشد . اما این تدابیر دارای مزایائی هستند که وضع و اعمال آنها را ایجاب می نمایند . ضمانت اجرای گمرکی یا تدابیر و اقدامات موقت مرزی غالباً ناظر به اقداماتی هستند که در خصوص حفظ وضعیت موجود در زمان صدور دستور جلوگیری از وقوع نقض بیشتر و همچنین به منظور حفظ مدارک مربوط به ماهیت نقض ، گستره و میزان آن و شناسائی افراد ناقض صورت می گیرد و معمولاً در قالب هائی چون منع ترخیص کالا ، تعلیق ترخیص کالا ، ممانعت از ورود کالاهای ناقض حق به کانال های تجاری و اقدامات لازم برای حفظ دلایل و شواهد نقض حق ، اقدامات گمرکی ناظر به اقداماتی است که در مرزهای کی کشور و به منظور جلوگیری از ورود کالاهای ناقض حق از جمله کالاهای ناقض متضمن حق اختراع بدون اجازه صاحب آن صورت بگیرد .

این تدابیر از دو جهت مفید فایده است :

تدابیر به نفع مالک حق است چرا که اگر علاوه بر نقض حق ناقض یا هر شخص دیگری بتواند کالاهای ناقض حق را به بازارهای مصرف وارد کند ، و بازارهای فروش دارنده حق را از وی بیگرد ، سهم عمده ای از حقوق مادی دارند ، حق و سود ناشی از آن از بین می رود و اقدامات گمرکی از این امر جلوگیری می نماید .
نفع دیگر این تدابیر برای جامعه و مصرف کنندگان محصولات متضمن حق اختراع است چرا که کالاهای متضمن حق اختراع تقلبی معمولاً کالاهائی هستند که ناقض حق به منظور تحصیل سود مادی با نقض حق صاحب حق اختراع و با کیفیت نازل تر از محصولات اصلی به بازار وارد کرده است و عدم کنترل این محصولات و توقیف آنها به ویژه در خصوص محصولات که با سلامت جسمی و افراد ارتباط مستقیم دارد از جمله کالاهای دارویی ، علاوه بر تجاوز به حقوق صاحبان حق در برخورداری از بازار سالم توزیع کالا ، باعث ورود آسیب و مقدمات اجتماعی و اقتصادی به جامعه گردیده و صنایع داخلی را از پای در خواهد آورد . با توجه به این مزایای مذکور وضع و اعمال تدابیر گمرکی در خصوص حق اختراع نیز ضروری می نماید که در صورت وضع نیز به همان طریقی که در تریپس مقرر است ، قابل اعمال می باشد .

در حقوق فرانسه : مواد 511 به بعد قانون حمایت از مالکیت فکری فرانسه به حمایت از مالکیت های صنعتی اختصاص دارد . در خصوص تجاوز قریب الوقوع به اختراع مقرر شده است که «به صرف دادن تقاضای ثبت و حتی پیش از انتشار آن ، متقاضی می تواند با یک درخواست ساده و ارائه گواهی تقاضای ثبت اختراع به دادگاه بدوی ، ضابطی داشته باشد که فهرستی مفصل ، با توقیف یا بدون توقیف ، از موارد اتهامی تهیه کند . دادگاه می تواند پیش از انجام این اقدامات تقاضای تامین خواسته از متقاضی نماید . و پس از آن قرار لازم را صادر و می تواند رد همان قرار به ضابط دادگستری مجوز بدهد که هر گونه تحقیقات لازم برای پی بردن به اصل ، ماهیت و حوزه تخلف را انجام دهد .

ج) ضمانت اجرای مدنی حق اختراع :

این دسته از ضمانت اجراها زمانی اعمال می گردند که اقدام ناقض حق ، ماهیتاً مدنی است یا اتخاذ ضمانت اجرائی با ماهیت مدنی را می طلبد . مهمترین ضمانت اجرائی که می توان در برابر نقض حق اختراع بدانها متوسل شد ، عبارتند از : جبران خسارت وارده - ابطال ورقه اختراع صادره ، اقدامات تامینی (موقتی) و خارج ساختن کالای ناقض حق از کانال تجاری .

1-ج) جبران خسارت وارده :

هر گاه در نتیجه اقدام ناقض حق ، خسارتی به صاحب اختراع وارد آید ، نقض کننده ملزم به جبران خسارت است و مطابق اصل جبران کالم خسارت که یک اصل کلی حقوقی است ، این خسارت باید تاجائی جبران شو که گوئی زیانی وارد نیامده است .

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 می شود .

نخست) فرض مسئولیت قراردادی :

این نوع مسئولیت غالباً زمانی مطرح می شود که قرارداد استخدامی مخترع و کارفرما وجود دارد . در این حالت اگر مخترع که حقوق مادی اختراع را به کارفرما منتقل کرده است ، بر خلاف 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 می باشد . همچنین اگر کارفرما در اظهار نامه ، نام خود یا شخصی غیر از مخترع را به عنوان اختراع کننده اعلام دارد ، مخترع می تواند تحت عنوان مسئولیت قراردادی علیه ناقض حق ، تقاضای اعمال ضمانت اجرای مدنی یعنی جبران خسارت نماید . البته مسئولیت قراردادی منحصر به قرارداد استخدام نمی شود و هر جا که قرارداد معتبر و نافذی میان صاحب اختراع و نقض کننده وجود داشته باشد و زیان وارده ، حاصل تخلف از شروط قرارداد مذکور باشد ، مسئولیت قراردادی است . اما برای آنکه مسئولیت قراردادی محقق شود ، تحقق ارکان زیر ضروری است :

یک) قرارداد معتبر میان دارنده حق اختراع و نقض کننده حق وجود داشته باشد.

دو) مسئولیت به خاطر تخلف از یکی از شروط قراردادی باشد .

سه) در نتیجه تخلف زیانی به دارنده ورقه اختراع وارد شود . گستره زیان وارده قابل مطالبه ، وسیع است و هم می توان زیان به حقوق مادی و هم زیان به حقوق معنوی را در بر بگیرد. همچنین این زیان هم شامل زیان وارده به صاحب حق اختراع است یعنی زیانی که کسر دارائی صاحب اختراع انجامیده است مانند افت قیمت کالا ، کاهش سرمایه گذاری بر روی آن اختراع ، افزایش هزینه های تبلیغات ، کاهش قدرت فروش و از دست دادن قدرت جذب مشتریان و بازارهای جدید و هم شامل عدم النفع می باشد ، یعنی هر نفعی که صاحب حقی اختراع در صورت عدم نقض می توانسته از آن بهره مند شود و حالا از آن محروم مانده است . که البته به نظر می رسد این مورد با توجه به قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری در این خصوص، قابل تشکیک باشد .

چهار) زیان وارده به صاحب حق اختراع، بدلیل تقصیر نقض کننده حق باشد: تقصیر بر طبق تعریفی که ارائه شده است عبارت است از «انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد». از آنجا که اصل به عدم تقصیر است لذا کسی که مدعی تقصیر دیگری در نقض حق اختراع است باید تقصیر را اثبات کند، که این امر گاه با دشواری های زیادی همراه است با این حال امتیاز نظام قراردادی آن است که، صاحب حق نیازی به اثبات تقصیر نداشته و با اثبات شدن اینکه یکی از شروط قراردادی نقض شده است اصل بر این قرار می گیرد 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 بی تقصیری خود را اثبات نماید مثلاً اثبات کند که نقض حق توسط دیگری انجام شده است.

با این حال، توسل به این نظام برای مطالبه خسارات با ایراداتی همراه است از جمله آنکه، این مسؤولیت تنها در برابر طرف قرارداد قابلیت استناد دارد نه اشخاص دیگر و دیگر آنکه در نظام قراردادی امکان ذکر شروط سالب یا تمدید کننده مسؤولیت وجود دارد و این مساله می تواند به زیان صاحب اختراع منتهی شود.

صاحب حق اختراع در دعوای مطالبه خسارت، علاوه بر تسهیلی که نظام قراردادی در اثبات تقصیر در اختیار او قرارداده است، از امتیاز دیگری نیز برخوردار است که موافقتنامه تریپس آن را پیشنهاد داده است. مطابق ماده 34 این سند: اگر موضوع اختراع، فرآیند تولید یک محصول باشد و بعد محصول همانندی بدون کسب اجازه از صاحب فرآیند ثبت شده بدست، آید اگر یکی از دو شرط محقق شود. یعنی اگر محصول جدید باشد 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 را تشخیص دهد، در این حالت مقامات قضائی اعضا از این اختیار برخوردار خواهند بود که به خواننده دستور دهند که ثابت کند محصول با فرآیندی غیر از فرآیند ثبت شده خواهان دعوا بدست آمده است. چنانچه مشاهده می شود در این فرض، قاعداً صاحب فرآیند که مدعی است تولید کننده محصول، از فرآیند او بدون اجازه استفاده کرده است، می بایست ادعای خود را اثبات می کرد؛ با این حال، موافقتنامه به کشورها اختیار داده است تا این قاعده را منقلب ساخته و از خواننده بخواهند تا اثبات کند از فرآیند دیگری غیر از فرآیند متعلق به خواهان، برای تولید حصول استفاده کرده است. قانون ثبت اختراعات... سال 86 ایران نیز از این اختیار بهره برده است و شق دوم ماده 61 مقرر داشته است «در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآیند باشد، در صورت وجود شرایط زیر مسؤولیت اثبات اینکه فرآورده از طریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خواننده دعوای نقض خواهد بود» در این صورت در صورت ارائه اسناد و مدارک، منافع شروع خواننده

دعوی نقض حق را از جهت عدم افشای اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت : 1) فرآورده جدید باشد . 2) احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مذکور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی رغم تلاش های معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده ، تعیین نماید» تفاوت این مقرر ، با ماده 34 موافقتنامه تریپس این است که ماده 34 ، تحقق یکی از این شرط ها کافی است در حالیکه مطابق قانون ایران باید هر دو شرط محقق گردد . البته این امور را نمی توان 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 .

نکته آخر در فرض مسؤولیت قراردادی ناشی از نقض حق اختراع دفاعیات موجه خوانده است که مهمترین آنها عبارتند از : 1) عدم وجود قرارداد یا باطل بودن قرارداد مورد استناد خواهان . 2) به رغم وجود قرارداد معتبر ، زبان وارد به صاحب حق اختراع ارتباطی با شروط قراردادی ندارد . 3) عدم ورود زیان به صاحب حق اختراع . 4) وجود شروط سلب با تمدید کننده مسؤولیت قراردادی البته به شرط نقض حق عامدانه یا در نتیجه سهل انگاری نباشد والا شرط معتبر نیست . 5) در برخی کشورها نظیر استرالیا اعلامیه ای که به نام «اعلامیه عدم نقض پیش بینی شده که به موجب آن ، شخص که در حال بهره برداری از اختراع ثبت شده است یا قصد بهره برداری از ، آن را دارد ، می تواند در نتیجه توافقی کتبی با صاحب ورقه اختراع یا به حکم دادگاه ساحل ، گواهی شود که در آن ، بهره برداری از اختراع ، نقض محسوب نمی شود . دادگاه پس از بررسی بهره برداری و تشخیص صحیح بودن آن ، گواهی مزبور را صادر می کند ، تا اگر بعد ها صاحب اختراع بخواهد علیه او طرح دعوی نقض حق را مطالبه خسارت کند ، او بتواند اعلامیه مزبور را به عنوان دفاع ارائه دهد و از هر گونه خسارتی مبری شود . همچنین اعلامیه دیگری بنام «اعلامیه تهدید غیر موجه ، در بخش 1-128 این قانون پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر صاحب ورقه اختراع مرتباً استفاده کننده را به نقض حق و طرح دعوا تهدید کند او می تواند با دریافت این اعلامیه خود را در برابر دعوی مالی بیمه کند .

دوم) فرض مسؤولیت غیر قراردادی (مدنی)

در صورتی که قرار داد معتبری میان صاحب حق اختراع و نقض کننده حق وجود نداشته باشد ، مطالبه خسارت در قالب مسؤولیت مدنی جای می گیرد و برتری آن نسبت به فرض مسؤولیت قراردادی این است که دعوا ، محدود به طرف قرارداد نیست و هر شخص نقض کننده ای می تواند طرف دعوا قرار گیرد .

قوانین بسیاری از کشورها اجازه دعوی مسؤولیت مدنی را داده اند ، برای مثال در قسمت 281 از فصل 29 از بخش 3 قانون ثبت اختراعات آمریکا ، صراحتاً به دارنده ورقه اختراع اجازه داده شده است تا دعوی مدنی اقامه

کند . مطابق این ماده : هر دارنده ورقه اختراعی می تواند به خاطر نقض شدن حق اختراعش ، دعوای مدنی اقامه نماید . اطلاق این ماده ، ناظر به دعوای مطالبه خسارت وارد به دارندگان ورقه اختراع در تمامی زمینه ها است .

همچنین بخش 55(1) قانون ثبت اختراع کانادا ، هر فرد نقض کننده حق مخترع را مسؤول دانسته است . ماده 1-615-1 قانون مالکیت فکری فرانسه نیز اجازه مطالبه خسارت را به صاحب ورقه اختراع می دهد و مقرر می دارد که نقض کننده حق می تواند مسؤولیت مدنی داشته باشد . در این مواد دادگاه علاوه بر الزام خواننده به جبران خسارت کامل ، می تواند به درخواست صاحب اختراع و نه رأساً مفاد رأی را در نشریات به هزینه خواننده منتشر سازد . اما برای پیروزی صاحب حق اختراع در دعوای مسؤولیت مدنی باید عناصر زیر اثبات شوند .

یک) فعل زیانبار که از سوی شخص خواننده ارتکاب یافته است .

دو) ضرر وارده : ضرر وارده نیز رکنی است که باید از سوی صاحب حق یا خواهان دعوا اثبات گردد وگرنه درخواست مطالبه خسارت رد می شود . در اینجا نیز مانند فرض مسؤولیت قراردادی ، همه خسارات باید جبران شود . در گذشته ، برخی قوانین ملی ثبت اختراع مانند اتریش تا اواخر قرن 19 و اسپانیا تا اوایل قرن 20 ، میزان خسارت قابل مطالبه ناشی از نقض اختراعات را محدود به میزان مشخص کرده بود اما نامناسب بودن این روش و مغایرت آن با اصل حقوقی جبران کامل خسارت ، باعث شد تا امروزه در قانون هیچ کشوری شاهد چنین محدودیتی برای مطالبه خسارت نباشیم .

موافقتنامه تریپس نیز در بند 1 ماده 45 تحت عنوان خسارت ، به مقامات قضائی اعضا اختیار داده است تا نقض کننده اختراع را به جبران خسارت کافی ناشی از اقدام زیانبار او ملزم سازند که این خسارت طبق بند 2 همین ماده ، شامل هزینه های دادرسی مانند حق الوکاله نیز می شود . قوانین کشورهای عضو نیز غالباً خسارت قابل جبران ناشی از نقض را وسیع دیده اند . برای مثال ، ماده 210 قانون مالکیت صنعتی برزیل ، خسارت قابل مطالبه را شامل زیان های وارد آمده ، و عدم النفع می داند و برای ارزیابی عدم انفع نیز معیار بدست داده است یعنی در نظر گرفتن منافعی که در صورت عدم وقوع نقض نصیب صاحب ورقه می شود . منافعی که توسط صاحب حق بدست آمده است و سرانجام مبلغی که ناقض حق به صاحب ورقه در صورت وجود مجوز اختیاری و واگذاری ورقه می پرداخت . در حقوق فرانسه نیز علاوه بر اصل جبران کامل خسارت و ماده L-1149 قانون مدنی دال بر جبران زیان وارده و عدم النفع ، ماده L-615-2 قانون مالکیت فکری در باب ارزیابی میزان عدم النفع مقرر می دارد : در جایی که اختراع توسط خود صاحب حق اجرا شده است و بعد نقض صورت گرفته است ، در ارزیابی عدم النفع ، باید درصد انجام شده کار و منافع حاصل از آن لحاظ شود . اما در سایر فروض ، بر

اساس آنچه او در فرض انتقال ورقه اختراع نصیبتش می شده است ، ارزیابی صورت می پذیرد ، همچنین هر مجوزی که او مستحقش بوده است باید در این ارزیابی لحاظ گردد . در حقوق ایران ، ماده 49 قانون 1310 در بیان مصادیق خسارت قابل مطالبه صراحتاً بیان می دارد : «در مورد خساراتی که خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوط به اختراع و علائم تجاری مطالبه می شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است» در قانون جدید ، ماده ای که اختصاصاً از مطالبه خسارات و مصادیق آن سخن بگوید دیده نمی شود و از این حیث ، قانون 131 بهتر از قانون جدید است . با این حال از ماده 61 قانون جدید که مقرر می دارد : نقض کننده حق علاوه بر جبران خسارت به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم می شود ، می توان امکان مطالبه خسارت را دریافت کرد . با این حال در خصوص دایره خسارات قابل مطالبه ، تردید وجود دارد که آیا علاوه بر زیان های وارد آمده ، عدم النفع هم قابل مطالبه است . برای رفع این تردید ممکن است گفته شود که قانونگذار در قانون جدید ، سخنی از عدم النفع به میان نیاورده و قصد بیان این نکته را داشته که این موارد قابل مطالبه نیست . ضمن آنکه بند 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی ، خسارات ناشی از عدم النفع به میان نیاورده است . با این حال این استدلال را می توان به دلایلی رد کرد از جمله آنکه: مطابق بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، منافع ممکن الحصول قابل مطالبه است لذا با جمع این بند با بند 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ، می توان گفت که عدم النفعی که جز و منافع ممکن الحصول بوده است قابل مطالبه می باشد و سایر عدم النفع ها قابل مطالبه نمی باشد . در نتیجه منافی که احتمال تحصیل آنها از سوی صاحب حق اختراع بسیار زیاد بود . و عرفاً تحصیل می شده است قابل وصول می باشند . وانگهی اصل جبران کامل خسارت به عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف و قاعده «ضرر در فقه ، قابلیت مطالبه این دسته از خسارات را اقتضا دارد. در مورد امکان مطالبه هزینه دادرسی از جمله حق الوکاله نیز می توان از اطلاق ماده 501 قانون آئین دادرسی مدنی بهره برد که در حکمی کلی ، اجازه مطالبه این هزینه ها را در کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی داده است و می توان آنرا در مورد دعاوی نقض حق اختراع نیز صادق دانست ، چرا که این دعوا یکی از موضوعات حکم مزبور است .

سه) رابطه سببیت میان فعل زیانبار و زیان وارده بر صاحب حق :

منظور از رابطه سببیت رابطه ای است که طبق آن می توان زیان وارده شده را به شخص یا اشخاصی نسبت داد . به تعبیر دیگر ، صرف اثبات ورود زیان به دارنده ورقه اختراع کافی نیست و جبران خسارت که هدف مسؤولیت

مدنی است ، باید از شخص مسؤول خواست و رابطه سببیت است که این شخص را از میان سایر اشخاص تمیز می دهد .

چهار) تقصیر : در مورد شناسائی 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 بهره برداری غیر مجاز از اختراع دیگری می پردازد ، قطعاً مقصر است و چون مرتکب نقض حق شده ، باید جبران خسارت کند . در این حالت عنصر تقصیر نقش مهمی در برقراری رابطه بیست میان فصل او و زیان وارده ایفا می کند . 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 می توان تقصیر را متوجه ی دانست ، اما در فرضی که بی اطلاع بودن وی ناشی از کوتاهی وی نبوده است ، مانند جایی که وی در اثر فریب دیگری ، بهره برداری از اختراع را مجاز می دانسته است ، میان نظام های حقوقی تفاوت وجود دارد. به تعبیر دیگر نظام های حقوقی در خصوص اینکه آیا جهل نقض کننده به تعلق حق اختراع به دیگری ، رافع مسؤولیت وی است یا خیر ، تفاوت رویه دارند . از این رو موافقتنامه تریپس از بیان حکم صریح در این خصوص پرهیز کرده و تنها در بند 2 ماده 45 به اعضا اجازه داده است تا در صورت جهل به این موضوع نیز برای نقض کننده مسؤولیت در نظر بگیرند . در حقوق آمریکا ، بحث وجود علم در نقض حق بسیار مهم است ، بطوریکه وقتی نقض کننده نسبت به وجود حق اختراع ، علم داشته و مرتکب تقصیر عمدی شده است ، علاوه بر جبران خسارت ، به پرداخت مبلغی اضافی با ماهیت کیفری محکوم می شود . در حقوق فرانسه ، ماده 1-615-L قانون مالکیت فکری که در مورد مسؤولیت مدنی نقض کننده حق است به علم اشاره نکرده است . اما از آنجا که مبنای این مسؤولیت ، برگرفته از حکم مکی مقرر در مواد 1382 و 1383 قانون مدنی این کشور است که در آنها از الزام به جبران خسارت ناشی از تقصیر عمدی یا سهل انگاری سخن به میان آمده است . لذا در تحقق مسؤولیت ناشی از نقض ، ملاک این قرار گرفته است که ، نقض کننده باید علم داشته یا بنحو متعارفی می بایست علم می داشت . از این رو در فرض نقض غیر مستقیم ، شخصی که بدون علم مرتکب عمل نقض حق شده است ، مسؤولیتی ندارد.

در حقوق ایران ، قانون 1310 و قانون جدید ، مبنای مسؤولیت نقض کننده را مشخص نکرده اند اما از آنجا که در حقوق ما مسؤولیت مدنی اصولاً مبتنی بر تقصیر است ، ، لذا در اینجا نیز مبنا تقصیر است . البته در مرضی که نقض کننده ، مرتکب نقض مستقیم شده است مثل اینکه بدون مجوز اختراع را ساخته و به بازار عرضه کرده ، می توان آن را در حکم اتلاف حق دانست و در اینجا نیازی به اثبات تقصیر نیست و نقض کننده عالم یا جاهل

مسئولند. 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 می تواند به نقض کننده عالم رجوع کند و خساراتی را که پرداخته است از او دریافت نماید. مانند فرضی 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.

2،ج) ابطال ورقه اختراع صادره :

ضمانت اجرای مدنی، همیشه برای جبران خسارت وارده شده نیست بلکه گاه بابت جلوگیری از نقض حق یا ادامه آن می باشد. یکی از این ضمانت اجراها، آن است که گواهی اختراع صادره به نام دیگری را با اثبات اینکه صدور ورقه اختراع درست و قانونی نبوده، از دادگاه یا خود اداره ثبت بر حسب مورد بخواهد. البته هزینه های رسیدگی به این اعتراضات غالباً بالا و مدت زمان رسیدگی نیز طولانی است و در بسیاری از موارد هم به نتیجه نمی رسد هر چند گاه به ابطال و یا اصلاح گواهینامه اختراع منجر می شود.

در مواردی که روقه اختراعی برای موضوعی صادر شده باشد که اساساً قابل ثبت نیست، مانند اختراعی که جدید نیست، ابطال ورقه صادر شده را نمی توان ضمانت اجرا در برابر نقض حق دانست بلکه فرض ما ناظر بر جایی است که ورقه صادره، ناقض کننده حق مخترع دیگر است یعنی جایی که شخص دیگری، ورقه اختراع را به نام خود ثبت کرده و از طریق حق معنوی مخترع را نقض می کند. در این حالت مخترع می تواند علاوه بر مطالبه خسارات مادی و معنوی وارده، از دادگاه بخواهد که بر ابطال ورقه اختراع صادره رأی دهد. این ضمانت اجرا در تریپس نیامده است اما قوانین داخلی برخی کشورها آن را پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران نیز این ضمانت اجرا پیش بینی شده است. قانون 1310 در ماده 37، موارد تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بیان نموده است که هیچ یک ناظر بر فرض مورد بررسی ما نیست. بر عکس، ماده 18 قانون جدید مقرر می دارد، هر ذی نفع می تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذی نفع ثابت کند ... که مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانون او نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می شود.

3ج) اقدامات موقتی (تامینی)

رسیدگی های قضائی به دعاوی مدنی به علت حجم بالای کار دادگستری یا پیچیدگی موضوع و نیاز به انجام کارشناسی و بررسی های دقیق تر گاه بقدری طولانی است که تا زمان صدور حکم قطعی و اجرای رای، زیان های سنگین و غیر قابل جبرانی به صاحب اختراع وارد می آید. از این رو موافقتنامه تریپس در ماده 44 مقرر داشته است که مقامات قضائی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به یک طرف دستور دهند که نقض یک

حق مالکیت فکری را متوقف سازد از جمله از ورود آن دسته کالاهای وارداتی به کالاهای تجاری واقع در قلمرو قضائی خود که مستلزم یک حق مالکیت فکری است بلافاصله پس از ترخیص چنین کالاهائی از گمرک جلوگیری به عمل آوردند . همچنین ماده 50 به قانونگذار اعضا اختیار داده است تا برای جلوگیری از وقوع نقض احتمالی خصوصاً جلوگیری از ورود کالاهای وارداتی بلافاصله پس از ترخیص از گمرک یا برای جلوگیری از نقض بیشتر ، اقدامات تامینی و موقتی را اتخاذ نمایند و قرار منع تولید و توزیع کالای ناقص را صادر نموده و نیز به منظور حفظ مدارک و دلایل مقتضی، اقدام مناسب را انجام دهند . حتی در صورتی که فوریت امر اقتضا دارد ، اتخاذ این اقدامات می تواند بدون استماع نظرات طرف دیگر ، صورت پذیرد . اما درخواست اقدامات مزبور ممکن است نه برای احقاق حق که با سوء نیت و ایجاد خلل در روند تجارت کالا باشد ، در این موارد می توان از ملاک مقرر در بند 1 ماده 488 موافقتنامه تریپس در مورد اختراعات نیز بهره برد و مقرر داشت در مواردی که متقاضی با سوء استفاده از رویه های اجرائی ، باعث شود تا خواننده دعوا به نادرستی از ورود کالا یا عرضه آن یا ادامه فروش ، محروم و منع شود و از این طریق زبانی به صاحب کالا (خواننده) وارد آید ، مقام قضائی می تواند متقاضی را به پرداخت غرامت کافی محکوم نماید . حتی در صورتی که زیان وارده ، ناشی از اقدامات مراجع و مقامات عمومی باشد و آنها به تشخیص خود ، این اقدامات را اتخاذ کرده باشند ، با عنایت به ملاک مقرر در بند 2 ماده 48 ، تنها زمانی از پرداخت خسارت به خواننده مبرا هستند که اقدام آنها از روی حسن نیت به عمل آمده باشد و گرنه آنها نیز مسؤولند .

قانونگذار داخلی کشورها از اقدامات تامینی یا موقتی در حمایت از صاحبان اختراعات استقبال کرده و مواد مخصوصی را به این ضمانت اجرا اختصاص داده اند . برای مثال بخش 13 قانون ثبت اختراعات استرلیا صراحتاً به این ضمانت اجرا اشاره کرده است و رویه قضائی این کشور نیز، برای حمایت از صاحب ورقه اختراع ، آرائی حاوی ضمانت اجرای مورد بحث صادر کرده اند . در حقوق فرانسه نیز ماده ی 5-615-L قانون مالکیت فکری این کشور ، امکان در خواست توقیف کارهای ناقص حق را پیش بینی کرده و همراه با این نکته جالب است که در این مرحله ، در خواست کننده نیاز به ارائه هیچ مدرکی جز ورقه اختراع ندارد که این مقرر ، با ماده ی 7 دستور العمل اتحادیه اروپا راجع به حقوق ، مالکیت فکری که می گوید برای توقیف کالاهایی که حقوق فکری را نقض کرده اند باید مدارک کافی ارائه شود، مغایرت دارد . البته قانونگذار برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد مقرر داشته است که اگر توقیف ، بی اعتبار شده یا ناشی از سوء استفاده متقاضی باشد ، او مکلف به جبران خسارت می باشد . با این حال ضمانت اجرای مزبور نیز مانع تشکیل پرونده ها زیاد که در آنها هدف متقاضی ، نه احقاق حق ، بلکه صرفاً بی اعتبار کردن صاحب کار است ، نشده است . در حقوق این کشور ، مبنای الزام متقاضی به جبران خسارت خواننده آن است که او در تقاضای خود مرتکب تقصیر عمدی (مانند فرض سوء

استفاده) و یا تقصیر غیر عمدی (مانند توقیفی که بعد ها به دلیل قفدان مدارک کافی ، بی اعتبار می شود) گشته است .

این مبنا باعث گردیده تا در مواردی که متقاضی در تقاضای خود حسن نیست دارد و عرفاً نتوان تقصیری متوجه او دانست ، حتی در صورت بی اعتبار شدن قرار توقیف و ورود زیان به کالا ، مسوولیتی بر او بار نشود ، مانند موردی که متقاضی به اعتبار ورقه اختراع خود ، تقاضای توقیف کالای ، ناقص حق را می کند و حال ، در دادگاه ورقه اختراع صادره به دلایلی مانند جدید نبودن اختراع ادعائی ، ابطال شده و در نتیجه ، قرار توقیف صادره نیز بی اعتبار می گردد . در حقوق ایران ماده 64 قانون 1310 ، به صاحب ورقه اختراع یا قائم مقام قانونی آنان اجازه داده بود تا در دعاوی حقوقی یا جزائی ، توقیف محصولات ناقص حق را از دادگاه بخواهد و مأموران اجرا در صورتی که محصولات در گمرک نباشد ، دستور دادگاه را اجرا خواهند کرد . البته صاحب ورقه اختراع باید تضمین کافی بدهد که عندالاقضا از محل مزبور کلیه خسارات وارد ف به طرف و منافعی که ممکن است از تحصیل آن محروم شود ف جبران گردد . همچنین طبق ماده 65 ، متقاضی باید ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین ، در دعاوی حقوقی یا جزائی طرح دعوا نماید و الا قرار کان لمیکن تلقی می شود . متأسفانه در قانون جدید ، هیچ مقرره ای به این امر مهم اختصاص نیافته است و باید از قوانینی عمومی مانند مواد 108 به بعد و 310 به بعد قانون آئین دادرسی ؟؟؟؟ در خصوص تأمین و دستور موقت در این مورد بهره بود . با این حال تصریح به این موضوع در قانون خاص و تشریح جزئیات آن در آئین نامه اجرائی مناسب تر بود و می توانست نگرش کامل تر قانونگذار به حمایت از صاحبان اختراع را نشان دهد .

4-ج) خارج کردن کالاهای ناقص حق از کانال تجاری :

صاحب ورقه اختراع می تواند علاوه بر جبران خسارت ، از مقام قضائی بخواهد تا کالاهای ناقص حق یا مواد و ابزارهایی که در تولید این کالاها بیش از همه دخیلند ، را بدون هیچ نوع جبرانی از کانال تجاری خارج سازند و به گونه ای انجام شود که به دارنده این حقوق لطمه وارد نگردد . خارج کردن این محصولات از کانال تجاری ، برای جلوگیری از نقض بیشتر است والا با ورود آنها به کانال تجاری نقض حق صورت گرفته بوده است .

خروج از کانال تجاری می تواند در اشکال مختلف بروز یابد از جمله :

معدوم کردن کالاهای ناقص حق : در این حالت محصولات ناقص حق از بین برده می شوند . با این حال در قوانین برخی کشورها نظیر استرالیا (بخش 13 قانون ثبت اختراعات) مقرر شده است که در صورتی که صاحب حق از دادگاه بخواهد در عوض بخشی از خسارات وارد بر او ، کالای ناقص حق برداشته شود و این امر مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته باشد ، دادگاه می تواند از معدوم ساختن کالا خودداری نماید .

ضبط یا توقیف ، دادگاه می تواند پس از بررسی اوضاع و اصول و مدارک ارائه شده و دستور ضبط یا توقیف کالای ناقص حق را صادر نماید . فرق ضبط با توقیف در این است که در ضبط بر خلاف توقیف ، امکان بازگرداندن کالا به کانال تجاری یا به مدعی علیه وجود ندارد . این اقدامات در صورتی دارای ماهیت مدنی هستند که عمل نقض حق به موجب قانون مصداق عمل مجرمانه نباشد و برای آن مجازات در نظر گرفته نشده باشد و در غیر اینصورت ، ضبط و توقیف و معدوم کردن ، ضمانت اجرای کیفری تلقی می شوند .

در جریان خارج کردن کالاهای ناقص حق از کانال تجاری ، دادگاه می تواند از خواننده ی دعوا بخواهد ، اطلاعات کافی و روشن در باره ی اشخاص ثالث درگیر در امور تولید و توزیع کالاهای ناقص حق و مشخصات آنها را در اختیار دادگاه قرار دهد . البته این امر منوط به جدی بودن نقض حق و احتمال ادامه جریان نقض از سوی اشخاص ثالث خواهد بود و تشخیص آن با دادگاه است .

این ضمانت اجرا در قوانین برخی کشورها مورد تصریح قرار گرفته است . برای مثال ماده ی 201 قانون مالکیت صنعتی برزیل به امکان ضبط و توقیف همه ی کالاهای این چینی از بازار در مواردی که دعوا مدنی است اشاره کرده است مانند موردی که عمل نقض کننده با علم و عمد همراه نبوده است . در این قانون سختی از معدوم ساختن کالای ناقص حق به میان نیامده است . لیکن رویه قضائی این کشور بدین سخت گرایش یافته است که در صورت در خواست صاحب ورقه و در صورتی که دادگاه در مقام ارزیابی نفع و زیان معدوم ساختن کالاها ، به این نتیجه برسد که از بین بردن کالاها مناسب تر است . بر آن رأی می دهد . در حقیقت گفته شده است که تا حد امکان از معدوم ساختن باید جلوگیری شود ، مگر اینکه منافع اقتصادی اینگونه اقتضا نماید .

در حقوق ایران ، امکان استفاده از مکانیزم ضبط و توقیف کالاهای ناقص حق وجود دارد اما چون در مورد اعمال مجرمانه اجرا می شود و جنبه ی کیفری دارد ، ذیل عنوان ضمانت اجرای مدنی بحث نمی شود .

نتیجه گیری :

در مورد ضمانت اجرای گمرکی باید گفت بعد از نسخ قانون 1310 و آئین نامه ی اجرائی آن، حقوق ما هیچ مقررره ای در مورد اتخاذ تدابیر مرزی به نفع صاحب اختراع نخواهد داشت زیرا قانون جدید و قانون امر گمرکی ، در این مورد ساکتند .

بنابراین توصیه می شود که در قانون ثبت اختراعات یا در قانون امور گمرکی ، برای حمایت از صاحبان ورقه اختراع این تدابیر و پیش بینی شود ، با این حال در وضع این تدابیر بایستی محدودیت هائی از جمله عدم اعمال این ضمانت اجراها در خصوص محصولات ترانزیتی لحاظ شوند .

در خصوص ضمانت اجراهای کیفری و مدنی باید گفت برخی از مصادیق این ضمانت اجراها مانند ضبط و معدوم کردن کالای ناقص حق در قانون جدید نیامده و برای رفع این خلأ باید به قوانین عمومی مراجعه کرد در حالی که در قوانین بسیاری از کشورها این ضمانت اجراها در قانون ثبت اختراعات بطور یکجا دیده میشود. ضمن آنکه ضمانت اجرای کیفری محدود به نقض حقوق مادی شده و عدم اعمال آن در خصوص نقض حق معنوی که ممکن است برای مخترع بیش از حق مادی ارزشمند باشد، قابل انتقاد بوده و تسری ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مادی (جزای نقدی و حبس) به نقض حقوق معنوی توصیه می شود.

فهرست منابع :

- امانی ، تقی ، مجموعه ی قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری انتشارات بهنامی چاپ اول
شیخی ، مریم ، ضمانت اجرای گمرکی نقض حقوق مالکیت صنعتی ، مجله ی پژوهشی بازرگانی ش 41
3) شیخی ، مریم ، راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی، مجله پژوهشهای بازرگانی
4) صادقی ، محسن ، حمایت از ابداعات داروئی و الحاق به سازمان تجارت جهانی ، انتشارات بنیاد حقوقی
میزان ، چاپ اول
5) صادقی ، محمود ، شیخی ، مریم، اقدامات تأمینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی ، فصلنامه
حقوق، مجله ی دانشکده ، حقوق و علوم سیاسی ، شماره ی 3
6) کاتوزیان ، ناصر ، الزامات ، خارج از قرار داد ، ضمان قهری ، جلد دوم .

نویسنده: حامد نجفی

کارشناس ارشد مالکیت فکری