

Non-functionality Requirement of Industrial Designs in Iran's Legal System: Challenges and Solutions

Soheila Nourali ^{1✉}  Mirghasem Jafarzadeh ² 

1. Corresponding Author, PhD Candidate in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. Email: snurali69@gmail.com

2. Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. Email: m-jafarzadeh@sbu.ac.ir

(Received : November 14, 2023 ; Revised : January 15, 2024 ; Accepted : January 15, 2024)

Article Info	ABSTRACT
Article type:	
Research Article	<i>Protection of an industrial design requires several substantive requirements that one of them is "Non-functional requirement". Despite the long history of examining and analyzing this requirement in other legal systems, this important issue has been neglected in Iran's legal system. Insufficient attention to the said requirement has led to a confusion in interpretation and implementation. Considering the importance of this requirement on the one hand and the lack of research in this field on the other hand, this article aims to answer the following questions: (1) how does the registration office during the examination of an industrial design application and the judicial authority in the industrial design cases face the non-functional requirement? And (2) how is the requirement to be identified from the perspective of legislation, organizational procedure of the registration office and judicial procedure? In the following by analyzing, criticizing and evaluating these procedures, it shows that although the requirement is taken into consideration by the registration office and the judicial procedure in some cases, there are incorrect perceptions and approaches regarding its concept and criteria that the main origin is lack of attention to the theoretical justifications of the non-functional requirement. Finally, suitable legislative, organizational and judicial proposals are presented based on the analysis.</i>
Article history:	
Received	
Received in revised form	
Accepted	
Published online	
Keywords:	
functional, non-functional, Industrial Design Registration Office, judicial procedure .	

فونت و سائز کلیدواژه‌ها:

Cite this article: Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Article title. Journal Title, 56 (1), 1-20. DOI:



شرط غیرعملکردی بودن طرح‌های صنعتی در نظام حقوق ایران؛ چالش‌ها و راهکارها

سهیلا نورعلی^۱ ✉ میرقاسم جعفرزاده^۲

۱. نویسنده مسئول. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه:

snurali69@gmail.com

۲. دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه: m-jafarzadeh@sbu.ac.ir

(تاریخ دریافت ۱۴۰۲/۰۸/۲۳؛ تاریخ بازنگری ۱۴۰۲/۱۰/۲۵؛ تاریخ پذیرش ۱۴۰۲/۱۰/۲۵)

چکیده	اطلاعات مقاله
حمایت از طرح صنعتی مستلزم وجود چند شرط ماهوی است که یکی از این شرایط "شرط غیرعملکردی" می‌باشد. علی‌رغم سابقه طولانی بررسی و تحلیل این شرط در سایر نظام‌های حقوقی، این مهم در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. عدم توجه کافی به شرط مذکور به یک آشفتگی در تفسیر و اجرا منجر شده است. نظر به اهمیت این شرط از یک سو و خلاء تحقیقاتی در این زمینه از سوی دیگر، مقاله حاضر ضمن طرح دو پرسش مهم یعنی (۱) چگونگی مواجهه مرجع ثبت در زمان بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی و مرجع قضایی در زمان رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق طرح صنعتی با شرط غیرعملکردی و (۲) نحوه احراز این شرط از منظر تقنینی، رویه سازمانی اداره ثبت و رویه قضایی، در ادامه با تحلیل، نقد و ارزیابی این رویه‌ها نشان می‌دهد که هرچند شرط مزبور در برخی موارد موردعنایت مرجع ثبت و رویه قضایی قرار	نوع مقاله: مقاله پژوهشی تاریخ دریافت: تاریخ بازنگری: تاریخ پذیرش: تاریخ انتشار:

می‌گیرد، اما نسبت به مفهوم و معیار احراز آن برداشت‌ها و رویکردهای نادرستی وجود دارد که منشاء اصلی آن عدم توجه به توجیهات نظری شرط غیرعملکردی است. سرانجام با اتکا به تحلیل‌ها، پیشنهادات تقنینی، سازمانی و قضایی مناسب برای مراجع مربوطه ارائه می‌گردد. کلیدواژه‌ها: عملکردی، غیرعملکردی، اداره ثبت طرح‌های صنعتی، رویه قضایی.

استناد: نام خانوادگی، نام؛ و نام خانوادگی، نام (سال). عنوان مقاله. عنوان مجله، ۲ (۴)، ۲۰۱.

DOI: <http://doi.org/0000000000000000000000>



ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

DOI: <http://doi.org/00000000000000000000000000000000>

مقدمه

کشورهای مختلف برای حمایت از یک طرح صنعتی شرایط گوناگونی را در نظر گرفته‌اند. یکی از این شرایط "غیرعملکردی بودن" طرح صنعتی است. در قوانین کشورها با عبارات تقریباً مشابه مقرر شده است "طرحی که منحصر از عملکرد فنی کالا ناشی شده باشد" مورد حمایت نیست.^۲ با این وجود، نظام‌های حقوقی نسبت به اینکه با اتکا به چه معیاری می‌توان تشخیص داد که یک طرح منحصر از عملکرد فنی کالا ناشی شده است، رویکردهای مختلفی اتخاذ کرده‌اند. اکثر کشورها از قبیل آمریکا، کانادا، هند، ترکیه، روسیه و ژاپن بر این باورند که طرح در صورتی منحصر ناشی از عملکرد کالا است که اگر آن کالا به نحو دیگری طراحی شود، عملکرد فنی مورد نظر حاصل نمی‌شود. به عبارتی "طرح‌های

Non-functionality

^۲Section 171 of Patent Act (US), Article 8 of Council Regulation on Community designs (EU), Article 3(1) of Act on the Legal Protection of Designs (Germany), Article 5(3) of Design Act (Japan), Article 58(4) of Law on Industrial Property (Turkey), Article L511-8 of Intellectual Property Code (France), Article 1352 of Civil Code of the Russian Federation (Russia), Article 2(d) of Designs Act (India), Article 7 of Industrial Design Act. (Canada).

جایگزین^۱ وجود ندارد و فقط همان طرح است که منجر به عملکرد فنی موردنظر می‌شود. لذا طراح آزادی عمل نداشته و برای رسیدن به عملکرد فنی ناگزیر است که کالا را این چنین طراحی کند. در مقابل، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بر مبنای معیار "رویکرد علی"^۲ معتقدند طرح در صورتی منحصرناشی از عملکرد است که تنها عاملی که طراح را به خلق آن طرح واداشته، نائل شدن به عملکرد فنی بوده باشد. یعنی طراح فقط به انگیزه تحصیل یک عملکرد فنی خاص، نه ایجاد جذابیت‌های ظاهری، مبادرت به آفرینش طرح کرده است، فارغ از اینکه راهکارهای جایگزین وجود دارد یا خیر. (Carani, 2022: 60-62, 106-112, 251-252, 363, 398-401, 462, 531, 644, 765)

هرچند شرط غیرعملکردی بودن طرح صنعتی در ایران به علت قدمت کم قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ از سابقه زیادی برخوردار نیست، اما موضوع حائز اهمیت این است که این شرط تا چه اندازه در نظام حقوقی ایران مورد توجه است؟ آیا اداره ثبت طرح‌های صنعتی به عنوان متولی بررسی اظهارنامه‌های ثبتی غیرعملکردی بودن طرح را بررسی می‌نماید؟ آیا در زمان طرح دعاوی راجع به طرح‌های صنعتی، مرجع قضایی غیرعملکردی بودن طرح مورد مناقشه را واکاوی می‌کند؟ غیرعملکردی بودن طرح بر مبنای چه معیاری احراز می‌شود؟ آیا ضابطه مناسبی برای مستثنی کردن یک طرح از حمایت به دلیل عملکردی بودن به کار گرفته می‌شود؟

علی‌رغم وجود تحقیقات متعدد به منظور بررسی سایر شرایط حمایتی طرح‌های صنعتی، بررسی شرط غیرعملکردی موضوع هیچ تحقیق مستقلی قرار نگرفته است. از این رو، مقاله حاضر در صدد است که شرط غیرعملکردی بودن در حقوق طرح‌های صنعتی را اختصاصاً در نظام حقوقی ایران بررسی نماید. در این راستا، در قسمت نخست، شرط مزبور در قوانین و مقررات؛ در قسمت دوم، رویه اداره ثبت طرح‌های صنعتی نسبت به این شرط و در قسمت سوم، رویکرد مراجع قضایی در مواجهه با آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و سرانجام پیشنهادات مقتضی در هر سه حوزه ارائه خواهد شد.

^۱Alternative Designs.

^۲Causative approach

۱- شرط غیرعملکردی در آینه مقررات

در این قسمت، موضع قوانین مربوطه در رابطه با شرط غیرعملکردی بررسی و تحلیل خواهد شد.

۱-۱- قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰

قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ در زمینه طرح‌های صنعتی هیچ ترتیبی را مقرر نمی‌داشت. با اینکه قانونگذار به هنگام تصویب دو قانون مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ و تجارت الکترونیک (ماده ۶۲) در سال ۱۳۸۲ به قابل حمایت بودن طرح‌های صنعتی در حقوق ایران اشاره نمود، اما عملاً تا سال ۱۳۸۶ وضعیت حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران مبهم بود. به همین جهت از این مقوله براساس قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و به عنوان اثر هنری حمایت می‌شد. زیرا بند ۹ ماده ۲ این قانون صراحتاً "اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی" را به عنوان یکی از آثار مورد حمایت مطرح می‌کند. بنابراین، حمایت از طرح صنعتی با توجه به شرایط حمایتی نظام مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) و قواعد حاکم بر آن صورت می‌گرفت.

۱-۲- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ حمایت از طرح صنعتی برای نخستین بار مورد توجه قرار گرفت. ذیل ماده ۲۰ قانون مزبور مقرر می‌کند "در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد." و بدین طریق شرط غیرعملکردی در اولین مقررہ راجع به حمایت از طرح‌های صنعتی منعکس می‌گردد. این مقررہ حقوقدانان را به ارائه تفاسیر گوناگون واداشته است. به اعتقاد برخی "این بند طوری تنظیم شده که تاب دو تفسیر متعارض را دارا می‌باشد. از یک سو با توجه به کل ماده می‌توان گفت که هرگونه تغییر در ظاهر کالا طرح صنعتی و قابل حمایت می‌باشد؛ خواه طرح صنعتی ناشی از عملکرد کاربردی

^۱ - البته در قانون تشکیل مناطق آزاد تجاری طرح صنعتی ذکر نشده است، ولی مواد ۲ و ۳ تصویبنامه "ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی" مصوب ۱۳۷۴/۲/۴ با استناد به تعریف عام از مالکیت صنعتی و معنوی موضوع ماده ۲۲، طرح‌های صنعتی را در کنار اختراعات قابل حمایت اعلام می‌نماید.

کالا باشد خواه نباشد. استثنای ذیل ماده درواقع بیان جدایی اختراعات از طرح های صنعتی است، چراکه به صراحت بیان داشته که "دسترسی به نتیجه کاربردی" مشمول حمایت طرح صنعتی نمی باشد. ازسوی دیگر نیز می توان گفت که باتوجه به مأخذ این قانون یعنی قانون نمونه وایپو، طرح هایی که از نتیجه عملکرد کاربردی ایجاد می شوند موردحمایت قرار نمی گیرند. " (دهقانی، ۱۳۹۳، ۱۴-۱۵) همچنین بیان شده است که "قانونگذار در انتهای ماده بیان می دارد که اگر اثری که به عنوان طرح صنعتی مطرح شده مطابق تعریفی باشد که در صدر ماده ارائه شده و تغییر ظاهری در محصول محسوب شود و اگر تغییر کارکردی باشد در این حالت نیز این تغییر منجر به تغییر ظاهری شده باشد، این محصول به عنوان طرح صنعتی موردحمایت است. درغیر این صورت با عنوان طرح صنعتی موردحمایت نخواهد بود." (افغان، ۱۳۹۲، ۱۷) برخی نیز اظهار کرده اند که "قانونگذار در ماده ۲۰، درصورتی ترکیب خطوط یا رنگ ها را طرح صنعتی به شمار می آورد که تغییر ترکیب یا شکل محصول را به دنبال داشته باشد. درنتیجه تعبیر قانونگذار در ذیل ماده ۲۰ دقیق نیست. حسب مستفاد از منطوق مقرر مزبور، صرف دستیابی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری، مشمول عنوان طرح صنعتی بوده ولی قابل حمایت نخواهد بود. این درحالی است که موضوع موردنظر اساسا طرح صنعتی نیست و بالطبع از این جهت قابل حمایت نخواهد بود. مفهوم مخالف ماده نیز ممکن است شامل دو فرض باشد. طرح صنعتی که لازمه عملکرد فنی محصول است و فرضی که تلازمی بین طرح و عملکرد فنی وجود ندارد. در قابلیت حمایت از طرح در فرض اخیر تردیدی وجود ندارد، اما حمایت از طرح در فرض نخست، حسب مقررات مذکور در قالب طرح صنعتی منتفی است." (قبولی درافشان و محسنی، ۱۳۸۹، ۵۸-۶۱)

به نظر می رسد تفسیر صحیح از ماده مورد اشاره نیازمند آن است که ابتدا قانون نمونه وایپو که الگوی تدوین این مقرر مقرر بوده بررسی گردد. بخش (۲) ۱۴ این قانون به منظور منع حمایت از طرح های عملکردی تصریح می کند "حمایت تحت این قانون شامل طرح صنعتی که منحصر در خدمت به دست آوردن یک نتیجه فنی است، تاحدی که هیچ آزادی عملی نسبت به ویژگی های ظاهری اختیاری باقی نمی گذارد، نمی شود." مقدمه بخش ۱۴ نیز در جهت تشریح بخش (۲) ۱۴ بیان می کند "قسمت ۲ این بخش عناصری

از طرح را که، اگرچه در تعریف صنعتی می‌گنجند، منحصرأ به منظور تحصیل نتیجه فنی در طرح وجود دارند، تا جایی که نتوان ادعا کرد که این عناصر حاصل خلاقیت شخصی هستند را از حمایت مستثنی می‌کند. چنین عناصری در محدوده حقوق اختراعات هستند و خارج از حمایت اعطایی تحت حقوق طرح صنعتی قرار دارند." مطابق این مقررات زمانی که طرح صرفاً برای نائل شدن به یک نتیجه فنی خلق شده باشد، به نحوی که نتیجه فنی مقصود طرح را تحمیل کرده و طراح در ایجاد آن آزادی عمل نداشته باشد، عملکردی می‌شود. در این فرض آنچه موجب آفرینش طرح شده، عملکرد فنی کالا بوده و خلاقیت طراح دخالتی در آن نداشته است. لذا چنین طرحی استحقاق حمایت به عنوان طرح صنعتی را ندارد.

باتوجه به مطالب فوق، ابتدا لازم است منطوق مقرر (در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد) بررسی شود. واضح است که اگر در طرح تغییر ظاهری ایجاد نشود، آن طرح قابل حمایت نخواهد بود. زیرا یکی از شرایط حمایتی طرح‌های صنعتی این است که طرح جدید باشد و برای اینکه طرح جدید محسوب شود باید نسبت به طرح‌های پیشین تغییر ظاهری قابل توجهی داشته باشد. لذا اگر طرح نسبت به طرح‌های پیشین تغییر نداشته باشد، به دلیل فقدان تازگی غیرقابل حمایت شناخته می‌شود. بنابراین، یک طرح بدون تغییر ظاهری، خواه تاثیری در دسترسی به نتیجه فنی داشته باشد خواه نداشته باشد، قابل حمایت نیست.

از سوی دیگر باید مفهوم مخالف مقرر مذکور بررسی شود و مشخص شود که آیا "در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی با تغییر ظاهری مشمول حمایت این قانون می‌باشد"؟ مطابق مفهوم مخالف اگر تغییر ظاهری ایجاد شود، طرح مورد حمایت است، ولو اینکه طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی باشد. پذیرش چنین مفهومی نه تنها در هیچ نظام حقوقی دیگری مسبوق به سابقه نیست، بلکه موجب اختلاط دو نظام حق اختراع و طرح صنعتی می‌شود و با مرزبندی آنها در تضاد است. زیرا هرچند برای حمایت از طرح، ایجاد تغییر در طرح نسبت به طرح‌های پیشین ضرورت دارد، اما صرف ایجاد تغییر کافی نیست و شرایط دیگری نیز باید لحاظ شود. از جمله اینکه طرح ناشی از عملکرد فنی

کالا نباشد و به عبارتی جنبه عملکردی کالا ظاهر طرح را تحمیل نکرده باشد. براین اساس، مفهوم مخالف این مقرر در همه موارد قابل اتکا نیست. در فرضی که بین ظاهر طرح و عملکرد فنی آن تلازمی وجود ندارد، مفهوم مخالف صحیح می‌باشد و طرح قابل حمایت است. اما در فرضی که طرح لازمه عملکردی فنی است و با تغییر طرح، عملکرد فنی قابل تحصیل نیست، مفهوم مخالف نادرست و طرح به دلیل عملکردی بودن غیرقابل حمایت است. به منظور تقویت این استدلال بند ۲ ماده ۸۴ آیین‌نامه قابل استناد می‌باشد که "طرح‌هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می‌شوند" را از شمول حمایت نظام طرح صنعتی خارج می‌نماید.

اقزون بر آن، این قانون معیاری برای احراز عملکردی بودن طرح ارائه نداده است. حقوقدانان در این زمینه نظرات مختلفی ابراز کرده‌اند. برخی همانند اکثر نظام‌های حقوقی معیار راهکارهای جایگزین را مطرح و خاطرنشان می‌کنند که "اگر طراحی محصول منحصر تحت تاثیر عملکرد فنی قرار نگیرد و امکان انجام طراحی‌های دیگر هم در محصول باشد و طراح در طراحی محصول آزادی انتخاب داشته و بتواند طرح را پس از طراحی به شکل دیگری نیز طراحی نماید، بدون اینکه به عملکرد اصلی محصول خدشه وارد نماید، در این صورت مشمول حمایت مقررات حقوق طرح‌های صنعتی قرار خواهد گرفت." (ابراهیم‌نیا، ۱۳۹۱، ۴۱) برخی با تمرکز بر آزادی طراح بیان می‌کنند "در صورتی که شکل ظاهری یگانه راه در مسیر انتخاب طراح باشد و طراح در رابطه با آن آزادی انتخاب نداشته باشد و شکل موردنظر تنها جهت دستیابی به نتیجه فنی باشد، یعنی چنین شکلی به منظور به وجود آوردن عملکرد خاص برای کالا بوده باشد، نه دادن شکل ظاهری به کالا، در آن صورت طراح نتوانسته الزامات موردنظر قانونگذار در رابطه با شکل ظاهر را برآورده سازد و نتیجتاً مورد حمایت واقع نخواهد شد." (حاجی میرزایی، ۱۳۸۶، ۱۰) براساس نظر دیگر "طراح در قالب شکل و ساختار یا تزئینات که جنبه بیرونی دارد درصدد است که ترکیب یا شکل یک فرآورده را تغییر دهد و از این طریق ایجاد ظاهری جذاب و مشتری‌پسند در محصول بنماید. بنابراین چنانچه طرح‌های صنعتی منحصر به واسطه نوع عملکردی ایجاد شده باشند از شمول طرح‌های صنعتی خارج می‌گردد. اگر طرح باعث تسهیل استفاده از کالا شود یا مشکلی را برای

مصرف کننده حل کند و باعث رفاه و آسایش بیشتر مصرف کنندگان شود در قالب نظام خاص مورد حمایت قرار نمی گیرد." (میرحسینی، ۱۳۹۵، ۱۰۴) این نظر دامنه بسیار وسیعی برای شرط غیرعملکردی ایجاد می کند. صرف ایجاد تسهیل در استفاده یا برطرف کردن مشکل و ایجاد رفاه برای مصرف کننده لزوماً نمی تواند به معنای عملکردی بودن طرح باشد. این ضابطه با آیین نامه نیز انطباق ندارد. زیرا مطابق آیین نامه اگر طرح منحصرناثی از عملکرد کالا نباشد، به صرف ایجاد تسهیل در استفاده یا رفاه بیشتر نمی توان برای حمایت از آن مانعی ایجاد کرد.

۳-۱- طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۰

مقرره ذیل ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ با اندک تغییر در طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و متعاقباً در نسخه تبادل شده بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۴۰۲ تکرار شده است. در ماده ۸۴ این طرح آمده است "موارد زیر از مصادیق طرح صنعتی موضوع این قانون نبوده و از حیطه حمایت از طرح صنعتی خارج است: (۶) طرحی که صرفاً عملکرد فنی داشته باشد و شکل جدیدی را برای یک فرآورده یا محصول ارائه ندهد." این مقرره دارای همان ابهام مربوط به ذیل ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ می باشد و ممکن است منجر به این عقیده شود که "طرحی که صرفاً عملکرد فنی داشته و شکل جدیدی را برای یک فرآورده یا محصول ارائه دهد" مشمول حمایت قرار می گیرد. درحالی که همانطور که بیان شد، مفهوم مخالف این مقرره همواره صحیح نیست و تنها در فرضی می تواند درست باشد که میان شکل ظاهری محصول و عملکرد فنی آن تلازمی وجود ندارد. علاوه بر آن که طرحی که شکل جدیدی را برای محصول ایجاد نمی کند، به دلیل فقدان ویژگی تازگی شایسته حمایت نیست، خواه صرفاً عملکردی باشد یا نباشد.

از طرفی، تبصره ماده ۸۴ طرح مقرر می کند: "آن بخش از طرح صنعتی که تنها دسترسی به یک نتیجه فنی محسوب می شود، مشمول حمایت این قانون نخواهد بود." به نظر می رسد این مقرره در نظر دارد همانند آنچه در معیار راهکارهای جایگزین محقق می شود، از حمایت طرحی که تنها راه حصول به یک عملکرد فنی است خودداری نماید. یعنی اگر آن طرح تنها طرحی است که منتهی به عملکرد فنی مورد نظر می شود

و طرح جایگزین دیگری برای نائل شدن به آن عملکرد فنی وجود ندارد، طرح عملکردی محسوب شده و قابل حمایت نیست. استفاده از چنین عبارتی در قانون هیچ کشوری سابقه ندارد. قانون سایر کشورها اصولاً با عبارت "طرح‌هایی که منحصرأ ناشی از عملکرد فنی کالا هستند" حمایت از طرح‌های عملکردی را منع کرده‌اند، اما صراحتاً ضابطه احراز عملکردی بودن را بیان نکرده‌اند. حسن چنین روشی این است که معیار احراز بسته به سیاست کشور می‌تواند تعیین شود. اما وجود تبصره مزبور این تکلیف را ایجاد می‌کند که معیار راهکارهای جایگزین ضرورتاً اعمال شود.

۲- شرط غیرعملکردی در آینه رویه‌های اجرایی اداره ثبت طرح‌های صنعتی

درکنار قانون، رویه اداره ثبت طرح‌های صنعتی راجع به عملکردی بودن طرح صنعتی از چند منظر درخور توجه است که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد.

۱-۲- فقدان معیار روشن برای احراز طرح عملکردی

به طور کلی اگر از منظر کارشناس اداره طرح مورد تقاضا قابل ثبت نباشد، وی موظف است عدم پذیرش تقاضا را ضمن صدور اختاریه رد به اطلاع متقاضی برساند. یکی از مواردی که ممکن است اظهارنامه به استناد آن با اخطار رد مواجه شود مربوط به عملکردی بودن طرح می‌باشد. به گفته کارشناسان تاکنون در برخی موارد تقاضای ثبت به دلیل عملکردی بودن طرح رد شده است، مانند "طرح مبدل حرارتی"، "بازکننده الکترومکانیکی قفل" و "دستگاه CNC خراطی" که کمیسیون ماده ۱۷۰ نیز عدم پذیرش را مورد تایید قرار داده است.^۱

در این خصوص، پرسش حائز اهمیت آن است که کارشناسان براساس چه معیاری عملکردی بودن طرح را احراز و آن را غیرقابل ثبت قلمداد می‌کنند؟ ازیک سو بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستورالعمل داخلی اداره ثبت طرح‌های صنعتی^۲ راجع به بند ۲ ماده ۸۴ آیین‌نامه مقرر کرده است: "عنوان اخطار رد: درخواست مطروحه صرفاً نتیجه عملکرد فنی محصول است. لذا با موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های

^۱ - شماره اظهارنامه طرح‌های صنعتی مذکور به دلیل عدم پذیرش تقاضای ثبت به لحاظ مجرمانه بودن در اختیار نگارنده قرار نگرفت.

^۲ - این دستورالعمل تنها در دسترس کارشناسان اداره قرار دارد و برخلاف رویه معمول سایر کشورها قابل دسترس برای عموم نمی‌باشد.

صنعتی و علائم تجاری و بند ۲ ماده ۸۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مطابقت ندارد و فاقد ویژگی‌های لازم برای ثبت به عنوان طرح صنعتی می‌باشد. برای عنوان اختراع رد فوق، مصادیق زیر قابل ذکر هستند: اظهارنامه‌ای که فقط در زمینه عملکردی (فنی/تکنیکی) امتیازات و ویژگی‌هایی را برای کالا ایجاد کرده است (اختراع و ابداع) و در شکل ظاهری کالا، تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است یا جنبه عملکردی و فنی آن، بر جنبه جدید و اصیل بودن شکل ظاهری‌اش غالب است. (دستگاه‌ها، ماشین‌آلات خط تولید، مدارهای الکترونیکی دیجیتال، نرم‌افزارها) "دقت در متن مزبور نشان می‌دهد که دو معیار برای احراز عملکردی بودن طرح عنوان شده است:

الف) به نظر می‌رسد قسمت اول دستورالعمل (اظهارنامه‌ای که فقط در زمینه عملکردی امتیازات و ویژگی‌هایی را برای کالا ایجاد کرده و در شکل ظاهری کالا تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است). همان مضمون ذیل ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ را با عباراتی دیگر تکرار کرده است. همانطور که گفته شد وجود تغییر ظاهری در طرح لازمه حمایت از طرح است و بدون آن اساساً طرح قابل حمایت نیست و مفهوم مخالف عبارت نیز همیشه نمی‌تواند صادق باشد.

ب) مطابق قسمت دوم دستورالعمل (جنبه عملکردی و فنی آن، بر جنبه جدید و اصیل بودن شکل ظاهری‌اش غالب است)، چنانچه طرح دارای دو بُعد عملکردی و بُعد ظاهری باشد و بُعد عملکردی بر جنبه ظاهری غلبه کند، طرح عملکردی است. چنین معیاری نه تنها در هیچ یک از نظام‌های حقوقی اعمال نمی‌شود، بلکه با نص آیین‌نامه ایران نیز مغایرت دارد. زیرا در قانون سایر کشورها و بند ۲ ماده ۸۴ آیین‌نامه، حمایت از طرح عملکردی در صورتی با مانع مواجه می‌شود که "منحصراً" ناشی از عملکرد باشد. به کارگیری این کلمه نشان می‌دهد عدم حمایت از طرح اختصاص به جایی دارد که فقط جنبه عملکردی کالا حایز اهمیت باشد و جنبه زیبایی‌شناختی آن ملحوظ نظر نباشد. به این مهم در آرای قضایی توجه شده و دادگاه تصریح کرده است که ویژگی‌های طرح ممکن است به طور همزمان عملکردی و دارای جاذبه بصری باشند که در این فرض، به دلیل لفظ "منحصراً" مقرر قانونی مربوطه اعمال نمی‌شود. یعنی تنها ویژگی‌هایی که منحصراً ناشی از عملکرد باشند از دایره حمایت خارج می‌شوند و

مادامی که یک ویژگی منحصرًا عملکردی نیست (هم عملکردی است و هم جذابیت ظاهری دارد) شایسته حمایت است.^۱ این درحالی است که در دستورالعمل اداره ایران غلبه بُعد عملکردی بر بُعد ظاهری عاملی برای عملکردی تلقی کردن طرح شناخته شده است.

از سوی دیگر، کارشناسان اداره ثبت آدر زمینه معیارهای احراز عملکردی بودن طرح اذعان می‌کنند که معیار منحصری وجود ندارد و عوامل متعددی مدنظر آنها قرار می‌گیرد که عبارتند از: (۱) راهکارهای جایگزین: به این امر توجه می‌شود که اگر کالا به گونه دیگری طراحی شود، می‌تواند همان عملکرد فنی را داشته باشد یا خیر. (۲) نسبت سنجی جنبه کارکردی و زیبایی‌شناختی کالا: جنبه عملکرد فنی درمقایسه با جنبه زیبایی‌شناختی نسبت سنجی می‌شود. اگر اهمیت جنبه عملکردی در آن کالا غالب باشد و جنبه ظاهری اصولاً حائز اهمیت نباشد، طرح عملکردی شناخته شده و مشخص می‌شود که طراح درصدد ارتقاء جنبه ظاهری کالا نبوده است. مانند ماشین‌آلات کشاورزی که اصولاً ظاهر آنها اهمیت ندارد. (۳) توجه به علت آفرینش طرح: به این امر توجه می‌شود که طراح فقط برای دستیابی به یک نتیجه فنی اقدام به طراحی کرده یا جوانب ظاهری را نیز مدنظر قرار داده است. (۴) قابلیت رویت طرح: اگر کالای حاوی طرح در زمان استفاده در منظر عموم نباشد نشان می‌دهد که ظاهر بصری آن اهمیت نداشته و موردتوجه طراح نبوده است.

مطالب فوق نشان می‌دهد نه تنها دستورالعمل داخلی اداره ثبت طرح صنعتی معیار دقیقی برای احراز طرح عملکردی تعیین نکرده، بلکه درعمل نیز احراز آن به تشخیص کارشناس بستگی دارد. امری که می‌تواند منجر به دخالت سلیقه‌های شخصی گردد و تشخیص صحیح موضوع را با مشکل مواجه سازد.

۲-۲- محرومیت برخی طرح‌ها از حمایت به دلیل ابعاد فنی کالا

^۱ Zero Spill Systems Inc. v. Heide, 2015 FCA 115. Available at: <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/109374/index.do> . last seen: 18/09/2023.

^۲ - مصاحبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با رئیس محترم اداره ثبت طرح‌های صنعتی، سرکار خانم شجاعی، و کارشناسان این اداره از جمله آقای سجادی و خانم ترکمان صورت گرفت.

موضوع دیگر اینکه درحال حاضر اظهارنامه‌های ثبت مربوط به ماشین‌آلات، قطعات، دستگاه‌ها و محصولات از این سنخ به طورکلی به دلیل عملکردی بودن موردپذیرش قرار نمی‌گیرند. این درحالی است که محرومیت کلی این قبیل محصولات به دلیل وجود جنبه‌های عملکردی یا داشتن کارکرد فنی نادرست است. زیرا طبیعتاً هر کالا از کارکرد خاصی برخوردار است و اینکه کالا کارکرد دارد لزوماً نمی‌تواند مانع حمایت از آن در قالب طرح صنعتی شود. اساساً اگر طرح نتواند در قالب یک کالا تبلور یابد و تنها روی کاغذ باشد، یک طرح هنری محسوب می‌شود که صرفاً از طریق نظام کپی‌رایت قابل حمایت است، نه نظام طرح صنعتی. (Saidman, 2009:318) در نتیجه، اینکه کالای حاوی طرح عملکرد خاصی دارد، نه تنها آن را از حمایت نظام طرح صنعتی محروم نمی‌سازد، بلکه برای حمایت از طریق این نظام ضرورت دارد. لذا به صرف اینکه کالایی دارای کارکرد فنی است، نمی‌توان ظاهر آن را از حمایت نظام طرح صنعتی محروم ساخت. حمایت از بُعد ظاهری کالا از طریق نظام طرح صنعتی فقط درجایی با مانع مواجه می‌شود که طرح منحصرناشی از عملکرد باشد. در غیر این صورت، حمایت بلامانع است، حتی اگر کالا جنبه کارکردی قابل توجهی داشته باشد، مثل قطعات و ماشین‌آلات.

۳-۲- ثبت ناروای طرح‌های عملکردی

بررسی طرح‌های صنعتی ثبت شده نشان می‌دهد که طرح‌هایی نیز وجود دارند که علی‌رغم عملکردی بودن به ثبت رسیده‌اند. چنانچه در موارد متعددی قالب‌های بتن‌ریزی^۱ ثبت شده‌اند. حال آنکه اصولاً در این قبیل محصولات اهداف زیبایی‌شناختی مدنظر طراح نبوده و طرح صرفاً به منظور نائل شدن به یک عملکرد خاص یا افزایش کیفیت آن خلق شده است. به نحوی که حتی توصیف طرح حاکی از آن است که نائل شدن به یک نتیجه فنی مدنظر طراح بوده و هریک از عناصر در راستای تحقق این هدف طراحی شده‌اند. چنانچه در توصیف یکی از قالب‌های بتن‌ریزی آمده است: "طرح حاضر از یک قطعه اصلی و یک درپوش انتهایی تشکیل شده است که قطعه اصلی به صورت یک رویه با مقطع عرضی U معکوس

^۱ - برای نمونه مراجعه کنید به طرح‌های صنعتی به شماره ثبت ۲۴۴۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ و شماره ثبت ۱۰۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰.

می‌باشد که سطح بیرونی آن صاف و سطح داخلی (سطح زیرین) به کمک تیغه‌های طولی و عرضی تقویت شده است. قسمت رویه فوقانی یا تاج U معکوس توسط یک انحنای مقعر که در طول قطعه امتداد می‌یابد تقویت شده است. در محل قرارگیری قطعه روی زمین (انتهای تحتانی دو ساق U) خارهایی تعبیه شده تا با فرورفتن داخل زمین از حرکت جانبی در زمان بتن‌ریزی جلوگیری کند. درپوش انتهایی شامل یک حجم توخالی بسته با مقطع عرضی مشابه قطعه اصلی است که در ابتدا و انتهای قطعه اصلی نصب می‌گردد و مانع از ورود بتن به فضای خالی زیر قطعه اصلی می‌گردد.^۱

۴-۲- عدم توجه مرجع ثبت به عملکردی بودن طرح

در برخی موارد نیز اداره در اختاریه رد صادره به عملکردی بودن طرح اشاره نکرده و عدم پذیرش تقاضا را به دلایل دیگری مستند کرده است. در یک مورد، درب بطری سُس به گونه‌ای طراحی شده بود که با حرکت درجا (بدون چرخش به سمت بالا یا پایین) باز می‌شد. این ویژگی از تجمع سُس در قسمت نازل جلوگیری می‌کرد که علاوه بر رعایت بهداشت، موجب تسهیل حرکت سُس در استفاده‌های بعدی می‌شد. واضح است که طراح به منظور حل یک مشکل فنی مبادرت به طراحی چنین دربی نموده است، نه برای ایجاد جذابیت‌های ظاهری. با این حال، در اختاریه رد اظهارنامه صرفاً قید شده است که "طرح صنعتی درخواستی وفق بند ۱ ماده ۸۴ آیین‌نامه جدید نیست و لذا قابل ثبت نمی‌باشد."^۲ درحالی که فارغ از شرط جدید بودن، طرح موردنظر به دلیل کارکرد فنی قابل ثبت نمی‌باشد. نکته قابل توجه آنکه مکانیزم این درب متعاقباً به عنوان اختراع به ثبت می‌رسد.^۳

۳- شرط غیرعملکردی در آینه رویه قضایی دادگاه‌ها

به منظور آگاهی از موضع مراجع قضایی (حسب مورد دادگاه حقوقی، دادسرا یا دادگاه کیفری) نسبت به موضوع عملکردی بودن طرح‌های صنعتی، تعدادی از پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط مورد بررسی

^۱ - طرح صنعتی به شماره ثبت ۴۰۵۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹.

^۲ - طرح صنعتی به شماره اظهارنامه ۱۳۹۹۵۰۱۴۰۰۰۲۰۰۷۰۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵.

^۳ - اختراع به شماره ثبت ۱۰۵۵۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷.

قرار گرفت. همچنین پرسشنامه‌ای تهیه شد تا دیدگاه کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای حوزه حقوق مالکیت فکری در این زمینه استخراج شود.^۱ از یک سو، بررسی پرونده‌ها حکایت از آن دارد که تنها در برخی موارد موضوع غیرعملکردی بودن طرح موردعنایت قرار می‌گیرد. اکثر کارشناسان رسمی و وکلا در پاسخ به این پرسش که "آیا در پرونده‌های مرتبط با طرح صنعتی، مرجع قضایی غیرعملکردی بودن طرح صنعتی را موردتوجه قرار می‌دهد؟" اظهار داشتند که مرجع قضایی فقط اصیل یا جدید بودن طرح را بررسی می‌کند و غیرعملکردی بودن موردتوجه قرار نمی‌گیرد. بعضی نیز اذعان داشتند که در برخی پرونده‌ها به این موضوع توجه می‌شود. درحالی که در دعوی مرتبط با طرح صنعتی، غیرعملکردی بودن طرح مورد مناقشه نیز باید در کنار سایر شرایط حمایتی ارزیابی گردد. زیرا ممکن است طرح به دلیل عملکردی بودن اساساً فاقد اعتبار بوده و حمایت آن از طریق نظام طرح صنعتی ممکن نباشد. ازسوی دیگر، در پرونده‌هایی که به موضوع غیرعملکردی بودن طرح توجه شده نیز اصولاً مشخص نیست که کارشناس براساس چه معیاری راجع به عملکردی بودن طرح اظهارنظر کرده است. در این قسمت به نمونه‌هایی از پرونده‌های مرتبط با موضوع اشاره می‌شود:

۱-۳- پرونده حلقه رابط کاغذ

در دعوی ابطال طرح حلقه رابط کاغذ به شکل قلب، کارشناس اظهار می‌کند "دکمه‌ای شدن متصل‌کننده کاغذها در دفترچه طرح صرفاً کاربردی محسوب نمی‌شود و طبق معیار جایگزینی روش‌های متعدد مثل سیم و فنر، رویان، کناف قابل تصور است که بتواند جهت اتصال کاغذها به جای این شکل دکمه به کار رود. بنابراین شکل دکمه‌ای اتصال صرفاً کارکردی نیست و در جنبه ظاهری طرح نیز موثر است. همچنین باتوجه به اینکه سوراخ وسط دکمه نیز می‌تواند طرح‌های متفاوتی داشته باشد که در طرح ثبتی به شکل قلب است، از این جهت نیز طرح صنعتی قابل ثبت است. اما شکاف ایجاد شده برروی کاغذ در رابطه

^۱ - پرسشنامه توسط ۸ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که در پرونده‌های مرتبط با حقوق طرح‌های صنعتی اظهارنظر می‌کنند و ۲۰ نفر از وکلا و افراد فعال در حوزه طرح صنعتی تکمیل شد و از پاسخ این افراد به سوالات پرسشنامه نتایج حاصل شد.

^۲ - طرح صنعتی به شماره ثبت ۴۴۴۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

با انواع دکمه‌ها کاربرد دارد و هر نوع اتصال دکمه‌ای را با این شکاف می‌توان وارد نمود و جنبه صرفاً کاربردی دارد.^۱ بر این اساس مشخص است که کارشناس به منظور اظهارنظر راجع به عملکردی بودن طرح از معیار راهکارهای جایگزین استفاده کرده است. یعنی وجود روش‌های دیگر برای نائل شدن به عملکرد فنی موردنظر دال بر غیرعملکردی بودن طرح قرار گرفته است.

۲-۳- پرونده توپ پینت بال

در دعوی کیفری نقض طرح توپ پینت بال^۲، کارشناس اظهار می‌کند "طرح ثبتی شاکی در نتیجه عملکرد فنی و بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های زیبایی‌شناختی ایجاد شده و دارای جنبه‌های عملکردی و مکانیزی می‌باشد. همچنین طرح مذکور فرمی کروی دارد که شکلی عام می‌باشد. لذا فاقد ارزش‌های بصری و زیبایی‌شناختی است."^۳ در این نظریه هرچند عملکردی بودن طرح موردتوجه قرار می‌گیرد، اما آنچه مغفول مانده این است که طبق چه ضابطه‌ای طرح توپ عملکردی قلمداد شده است. مطابق استانداردهای سازمان استاندارد ایران^۴، توپ پینت بال باید به شکل کروی و در ابعاد و وزن مخصوصی تولید شود. بنابراین، طرح سه بعدی توپ ناشی از خلاقیت طراح نیست، بلکه عملکرد فنی توپ است که شکل آن را ایجاد می‌کند. مطابق معیار راهکارهای جایگزین، هیچ طرح جایگزینی وجود ندارد که بتواند همین عملکرد را ایفا کند. زیرا ضروری است که توپ مطابق استانداردهای تعیین شده تولید شود و امکان تولید توپ با شکل دیگر وجود ندارد. براساس رویکرد علی نیز طرح توپ عملکردی است. زیرا طراح صرفاً درصدد است که شکل توپ را به گونه‌ای طراحی کند که استانداردهای مربوطه را محقق سازد و به دنبال خلق جذابیت‌های بصری نمی‌باشد.

۳-۳- پرونده قاب دور چراغ

^۱ - پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۳۹۲۳۴۰۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶.

^۲ - طرح صنعتی به شماره ثبت ۳۵۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱.

^۳ - پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۵۹۲۸۸۲۵ شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰.

^۴ برای مطالعه استانداردهای مربوطه: <https://standard.inso.gov.ir/StandardView.aspx?Id=39635>

در دعوی کیفری نقض طرح قاب دور چراغ^۱ نیز کارشناس بیان می‌دارد که "قالب کلی و برآمدگی‌ها و انحناي قالب غالبا از نوع مشخصات *must fit* هستند. قالب طراحی شده اساسا برای فضای موجود بر روی خودرو الزاما باید دارای این ویژگی‌ها باشد و سایز و اندازه و شکل هندسی و وجود پیچ‌ها جزء جنبه‌های کاربردی طرح صنعتی هستند که فاقد حمایت می‌باشند." بدین طریق برخی از ویژگی‌های طرح شاکی عملکردی و غیرقابل حمایت قلمداد می‌شود.^۲ نکته جالب توجه اینکه مالک این طرح صنعتی سابقا علیه شخص دیگری شکایت نقض طرح صنعتی اقامه کرده بود که مشکی‌عنه در آن پرونده محکوم می‌گردد.^۳ این امر نشان می‌دهد که در پرونده پیشین مرجع قضایی توجهی به موضوع عملکردی بودن طرح شاکی نداشته است. امری که می‌توانست نتیجه دعوی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

۴-۳- پرونده پروفیل

همچنین در پرونده نقض طرح پروفیل تبدیلی آلومینیوم به پی‌وی‌سی^۴ کارشناس بدون ارائه توضیح راجع به عملکردی بودن طرح خاطرنشان می‌کند "طرح‌هایی که تنها در نتیجه عملکردی فنی محصول ایجاد می‌شوند فاقد جنبه زیباشناختی هستند و باتوجه به سابقه تولید محصولات مشابه لذا طرح ثبت شده فاقد اصالت بوده و از کنارهم قرار گرفتن دو پروفیل مستطیل و دماغه نم‌دخور پشت صاف تولید شده و فاقد جنبه زیبایی‌شناختی می‌باشد."^۵ در این دعوی نیز مشخص نیست که براساس چه معیاری نظر به عملکردی بودن طرح داده شده است.

افزون بر آن، پرسش از کارشناسان و وکلا در زمینه معیارهای احراز عملکردی بودن نشان می‌دهد که در این رابطه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی اظهار داشتند که اگر طرح به واسطه مکانیزم ضروری

^۱ - طرح صنعتی به شماره ثبت 7617 مورخ 1392/05/02.

^۲ - پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۵۶۰۰۶۰۸ شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲.

^۳ - پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۲۱۲۱۳۰۰۳۱۶ و تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۰۸۲۶ شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹.

^۴ - طرح صنعتی به شماره ثبت 43679 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸.

^۵ - پرونده شماره ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۰۳۴۰۹۰ شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷.

محصول ایجاد شده باشد، به نحوی که تغییر فرم ممکن نباشد و رقبا نتوانند از طریق تغییرات ظاهری به آن عملکرد فنی دسترسی داشته باشند، طرح عملکردی است. این رویکرد بیانگر همان معیار راهکارهای جایگزین است. برخی اظهار کرده‌اند که اگر طرح درمقایسه با طرح‌های قبلی کارکرد جدید فنی داشته باشد عملکردی محسوب می‌شود. این درحالی است که داشتن کارکرد فنی جدید لزوماً نمی‌تواند به معنای عملکردی بودن طرح باشد. زیرا ویژگی‌های کالا که کارکرد فنی جدیدی ارائه می‌کنند، دارای ظاهر بصری خاصی نیز هستند که ممکن است بتوان از این ظاهر به عنوان طرح صنعتی حمایت کرد. برخی دیگر ارزش‌های زیبایی‌شناختی طرح را ملاک قرار می‌دهند. از دید آنان هرگاه طرح از نظر ظاهری فاقد جنبه‌های زیبایی‌شناختی باشد و برای مصرف‌کننده جلوه ظاهری نداشته باشد صرفاً عملکردی است. اما نداشتن ارزش‌های زیبایی‌شناختی نمی‌تواند معیار مناسبی باشد، زیرا صرف نظر از اینکه ارزیابی زیبایی موجب دخالت سلايق شخصی می‌شود، جذاب بودن طرح شرط حمایت از آن محسوب نمی‌شود. برای اینکه طرح قابل حمایت باشد کافی است که منحصرأ از عملکرد کالا نشأت نگرفته باشد، ولو اینکه جذاب و زیبا نباشد. برخی نیز قصد طراح را موردتوجه قرار داده و بیان کردند که طرح عملکردی طرحی است که در آن مکانیزم یا عملکرد (متحرک بودن و کارکرد قطعات) موردنظر طراح باشد و صرفاً شکل ظاهری و منظره طرح موردنظر وی نباشد. این رویکرد شبیه معیار رویکرد علی است. در آخر، برخی اظهار کرده‌اند که طرح عملکردی طرحی است که تغییری در جنبه‌های زیبایی‌شناختی و ظاهری کالا ایجاد نکند. به نظر می‌رسد این برداشت ناشی از عبارت "بدون تغییر ظاهری" ذیل ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ باشد. همانطور که تشریح شد، طرحی که فاقد تغییر ظاهری باشد به دلیل فقدان ویژگی جدید بودن قابل حمایت نیست، خواه عملکردی باشد خواه نباشد. بنابراین، طرح عملکردی مترادف با طرحی که تغییر ظاهری ایجاد نکرده است نیست.

۴-آشفتگی در ارزیابی شرط قانونی و لزوم تبیین سیاست مبنایی

بررسی شرط غیرعملکردی از سه منظر قوانین، رویه اداری مرجع ثبت و رویه قضایی نشان می‌دهد که رویکردهای نادرستی نسبت به این شرط وجود دارد که اعمال آن را با چالش جدی مواجه ساخته است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این آشفتگی ناآگاهی یا عدم توجه به توجیهات نظری شرط غیرعملکردی می‌باشد. امری که می‌تواند مفهوم و معیار مناسب برای احراز آن را روشن سازد. عامل نخستی که اعمال شرط مزبور را ایجاب می‌کند، ایجاد تفکیک میان نظام حق اختراع و نظام طرح صنعتی است. نظام حق اختراع در صدد حمایت از جنبه عملکرد فنی کالا است، اما نظام طرح صنعتی از مشخصات ظاهری کالا حمایت می‌کند. این تفکیک با اعمال شرط غیرعملکردی حاصل می‌شود. به این نحو که جنبه عملکردی کالا از دایره حمایتی نظام طرح صنعتی خارج شده و تنها استحقاق حمایت از طریق نظام حق اختراع را دارد. از این رو، اشخاص نباید بتوانند به جای اینکه جنبه فنی کالای خود را از طریق نظام حق اختراع و با تحقق شرایط حمایتی سختگیرانه‌تر آن مورد حمایت قرار دهند، از مجرای نظام طرح صنعتی برای خود حق انحصاری تحصیل نمایند. (Saidman & Hintz, 1989: 357)

عامل دیگر ترویج رقابت آزاد و کارآمد در بازار است. با این توضیح که اصل بر رقابت در بازار و امکان تقلید از ویژگی‌های فنی محصولات سایرین است تا در اثر این رقابت مصرف‌کنندگان منتفع شوند. ویژگی‌های عملکردی کالا تنها ممکن است از طریق نظام حق اختراع و با تحقق شرایط ماهوی سختگیرانه این نظام مورد حمایت قرار گیرند. لذا ویژگی‌های عملکردی که نتوانند شرایط حمایتی مورد نظر را تامین کنند در حوزه عمومی قرار گرفته و برای همه قابل استفاده‌اند. امری که رقابت آزاد و منافع عمومی را ارتقاء می‌دهد. (Fischman Afori, 2010: 849)

آثار عدم توجه به مبانی نظری شرط غیرعملکردی نه تنها در مقرره قانونی شرط غیرعملکردی، بلکه در رویه اداری مرجع ثبت و رویه قضایی آشکار است. از یک سو، قانون ۱۳۸۶ با عبارات نادرست منجر به ارائه تفاسیر گوناگون از این شرط شده است. از سوی دیگر، فقدان معیار مناسب برای احراز طرح عملکردی هم در زمان ثبت طرح صنعتی و هم در دعاوی راجع به طرح‌های صنعتی این آشفتگی را تشدید کرده است. چنانچه دستورالعمل داخلی اداره ثبت طرح‌های صنعتی به منظور تبیین طرح عملکردی معیارهای نادرست ارائه داده است. در عمل نیز چارچوب مشخصی برای اعمال این شرط توسط کارشناسان وجود ندارد و علم، تجربه و سلاقی شخصی آنها در این امر دخالت داده می‌شود. علاوه بر

آن، اداره مذکور با گسترش دامنه طرح‌های عملکردی، بسیاری از کالاها، مانند ماشین‌آلات و قطعات، را از حمایت محروم می‌سازد. حال آنکه صرف وجود ابعاد فنی در کالا به معنای عملکردی بودن آن نمی‌باشد. همچنین، تکیه رویه قضایی در پرونده‌های مرتبط با طرح صنعتی عمدتاً بر روی سایر شرایط حمایتی طرح صنعتی (جدید یا اصیل بودن) است و شرط غیرعملکردی به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد، در پرونده‌های محدودی که عملکردی بودن طرح مورد سوال قرار می‌گیرد نیز همانند مرجع ثبتی معیار احراز طرح عملکردی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و برداشت متفاوت قضات و کارشناسان از مستند قانونی شرط غیرعملکردی موجب تشتت آرای قضایی شده است. به نظر می‌رسد توجه به عواملی که ضرورت اعمال شرط غیرعملکردی را توجیه می‌کند می‌تواند به تنویر افکار و اصلاح رویکردها کمک شایانی نماید. منظور از طرح عملکردی طرحی است که منحصرناشی از عملکرد فنی کالا باشد. به این معنا که عملکرد فنی کالا شکل طرح را تحمیل کرده و طراح نقشی در آفرینش آن نداشته است. از این رو، امکان تغییر شکل طرح وجود ندارد، به نحوی که با تغییر آن عملکرد فنی مقصود حاصل نمی‌شود. تنها در این فرض است که طرح عملکردی استحقاق حمایت از طریق نظام طرح صنعتی را ندارد، زیرا اعطای انحصار نسبت به چنین طرحی سایرین را متضرر می‌سازد. چون آنها قادر نیستند که با طرح دیگری به عملکرد فنی مورد نظر دست یابند. لذا حمایت از این طرح منجر به ایجاد انحصار برای مالک و متعاقباً منع رقابت خواهد شد. البته این امر به معنای عدم حمایت از طرح‌های عملکردی نیست. طرح‌های عملکردی تنها از طریق نظام حق اختراع و با تحقق شرایط حمایتی سختگیرانه آن نظام قابل حمایت هستند.

نتیجه و پیشنهاد

بررسی شرط غیرعملکردی در حقوق طرح‌های صنعتی در نظام حقوقی ایران نشان می‌دهد که اعمال این شرط از ابعاد گوناگون با اشکالات جدی مواجه است. از این رو، به منظور برون رفت و اصلاح وضع موجود پیشنهاداتی در سه حوزه تقنینی، اداری (اجرایی) و قضایی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

الف- پیشنهادات تقنینی

از منظر تقنینی، نص ذیل ماد ۲۰ قانون ۱۳۸۶ و بند ۶ ماده ۸۴ طرح حمایت از مالکیت صنعتی در رابطه با شرط مورد بحث دچار ابهام بوده و منجر به ابراز عقاید گوناگون به منظور تفسیر صحیح قانون شده است. لذا توصیه می شود به پیروی از قانون حمایت از طرح های صنعتی سایر نظام های حقوقی و همانند آنچه در بند ۲ ماده ۸۴ آیین نامه فعلی آمده است، مقرر گردد: "طرح های صنعتی که منحصرأ ناشی از عملکرد فنی کالا می باشند قابل حمایت نیستند." افزون بر آن پیشنهاد می شود تبصره ماده ۸۴ طرح مذکور که دربردارنده معیار احراز عملکردی بودن طرح صنعتی و ایجاد تکلیف نسبت به اعمال معیار راهکارهای جایگزین می باشد حذف گردد و ذکر معیار به دستورالعمل مرجع ثبت محول شود.

ب- پیشنهادات اجرایی (اداری)

از منظر اداره ثبت طرح های صنعتی پیشنهاد می شود که به منظور اصلاح دستورالعمل داخلی این اداره، معیار مناسب جهت احراز طرح عملکردی تعیین و بدین وسیله از ثبت طرح های عملکردی و صدور ناروای گواهینامه های ثبتی ممانعت به عمل آید. درحال حاضر به جهت حمایت هرچه بیشتر از فعالان حوزه طرح های صنعتی و تشویق آنان به خلق طرح های بدیع و ابتکاری، به کارگیری معیار راهکارهای جایگزین توصیه می شود. زیرا این معیار نسبت به سایر معیارها دایره محدودتری دارد و به ندرت اتفاق می افتد که به دلیل فقدان راهکار جایگزینی که همان عملکرد فنی را تحصیل می کند طرح صنعتی عملکردی قلمداد شود. درحقیقت، به اعمال این معیار منجر به غیرعملکردی شناخته شده طرح های بیشتر و در نتیجه گسترش دایره حمایتی حقوق طرح های صنعتی می گردد.

ج- پیشنهادات قضایی

از منظر قضایی پیشنهاد می گردد که مراجع قضایی در همه پرونده های مرتبط با طرح صنعتی، غیرعملکردی بودن طرح را نیز مورد بررسی قرار داده و در قرارهای کارشناسی صادره این امر مورد پرسش واقع شود. افزون بر آن، در این حوزه نیز اعمال معیار مناسب جهت احراز عملکردی بودن طرح صنعتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری و متعاقبا مرجع قضایی حائز اهمیت است که معیار راهکارهای جایگزین بنا به دلایل فوق الذکر و همسو با رویه مرجع ثبت مناسب تر به نظر می رسد.

منابع

۱. قوانین و مقررات

- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶.
 - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱۳۱۰.
 - طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۰ و ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۴۰۲
- ### ۲. کتب

- میرحسینی، سید حسن. ۱۳۹۵. حقوق طرح‌های صنعتی. تهران: نشر میزان.

۳. مقالات

- قبولی درافشان، سید محمد مهدی و سعید، محسنی (۱۳۸۹). بررسی حقوقی طرح صنعتی قابل حمایت (مطالعه تطبیقی پیشینه و مفهوم). مجله دانش و توسعه ۳۲: ۲۷-۶۶.

۴. پایان‌نامه‌ها

- ابراهیم‌نیا، سعیده (۱۳۹۱). حمایت از طرح‌های صنعتی (شرایط و ضمانت‌اجراها) در حقوق ایران و اتحادیه اروپا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد. استاد راهنما: دکتر سعید محسنی.
- افغان، مهدی (۱۳۹۲). بررسی نظام‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه قم. استاد راهنما: دکتر محمد هادی میرشمسی.
- حاجی میرزایی، سلیله (۱۳۸۶). حمایت حقوقی از طرح‌های صنعتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. استاد راهنما: دکتر علیرضا محمدزاده.
- دهقانی، سید احمد (۱۳۹۳). بررسی تطبیقی شرایط ماهوی حمایت از طرح‌های صنعتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه قم. استاد راهنما: دکتر سید حسن شبیری زنجان.

۵. آرای قضایی مورد استناد

- پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۳۹۲۳۴۰۲ شعبه سه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی.
- پرونده شماره ۱۴۰۱۱۶۸۹۲۰۰۰۵۹۲۸۸۲۵ شعبه سوم بازپرسی دادرای ناحیه ۲۶.

- پرونده شماره کلاسه ۹۴۰۹۹۸۲۱۳۰۰۳۱۶ و تصمیم نهایی به شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۰۸۲۶ شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی.
- پرونده شماره ۱۴۰۶۸۹۲۰۰۰۴۰۳۴۰۹۰ شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶.
- پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۵۶۰۰۶۰۸ شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶.

References:

- Acts:

- *Act on the Legal Protection of Designs.2021.(Germany).*
- *Council Regulation No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs.(EU).*
- *Design Act.2021.(Japan).*
- *Industrial Design Act.2023.(Canada).*
- *Intellectual Property Code.2022.(France).*
- *Law on Industrial Property.2016.(Turkey).*
- *Patent Act.2022.(US).*
- *The Civil Code of the Russian Federation.2022.(Russia).*
- *The Designs Act.2000.(India).*

- Books:

- *Carani, Christopher V. and Barnes, Dunstan H (2022). Design Rights Functionality and Scope of Protection. Netherlands: Kluwer Law International B.V*
- *Mirhosseini, Seyed Hasan (2016). Law of Industrial Designs. Tehran: Mizan [in Persian].*

- Articles:

- *Fischman Afori, Orit (2010). The Role of the Non-Functionality Requirement in Design Law. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 20(3): 847-874.*
- *Ghabooli Dorafshan, Mohammad Mahdi and Mohseni, Saeed (2011). Legal Study on the Legal Protection of the Industrial Design (The Comparative Study of the Background and Concept). Journal of Monetary and Financial Economics, 17(32): 27-66 [in Persian].*

- Habiba, Saeed and Hanifi, Nasim (2012). *Study of Definition and Registration Criteria of Industrial Designs According to 1386/2007*. *Comparative Law Researches*, 16(1): 25-46 [in Persian].
- Saidman, Perry j (2009). *Functionality and Design Patent Validity and Infringement*. *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 91: 313-337.
- Saidman, Perry j and Hintz, John M (1989). *The Doctrine of Functionality in Design Patent Cases*. *University of Baltimore Law Review* 19(1): 352-361.
- **Master thesis:**
- Afghan, Mahdi (2013). *Study of Industrial Designs Legal Protection Systems (Master thesis)*. The University of Qom: Qom [in Persian].
- Dehqani, Seyed Ahmad (2015). *Comparative Study of Substantive Conditions for Protection of Industrial Designs (Master thesis)*. The University of Qom: Qom [in Persian].
- Ebrahimniya, Saeedeh (2013). *Protection of Industrial Designs (Conditions and Sanctions) in Iran and the European Union Law (Master thesis)*. The Ferdowsi University: Mashhad [in Persian].
- Hajimirzai, Soleileh (2007). *Legal Protection of Industrial Designs (Master thesis)*. University of Tehran: Tehran [in Persian].
- **Court Cases:**
- Case No 140168920003923402, 3th Branch of the General Legal Court of Shahid Beheshti Judicial Complex on 26/06/1401. (Iran)
- Case No 1401168920005928825, 3th Branch of the 26th District Prosecutor's Office on 10/10/1401. (Iran)
- Case No 140168920005600608, 9th Branch of the 26th District Prosecutor's Office on 22/09/1401. (Iran)
- Case No 140068920004034090, 3th Branch of the 26th District Prosecutor's Office on 27/09/1400. (Iran)
- Case No 9409982121300316 and Final Decision No 9609972191800826, 1043th Branch of Criminal Court of Shahid Qudousi Judicial Complex on 29/07/1396. (Iran)
- Zero Spill Systems Inc. v. Heide, 2015 FCA 115. (Canada)