



University of Tehran Press

Comparative Law Review

Homepage: <https://jcl.ut.ac.ir>

Online ISSN: 2423-3404

Volume: 14, Issue: 2
Autumn & Winter
2023-2024

A Comparative Study on the Non-functionality Requirement in the Industrial Designs Law

Mirghasem Jafarzadeh¹ | Soheila Nourali^{2✉}

1. Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
Email: m-jafarzadeh@sbu.ac.ir
2. Corresponding Author, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. Email: snurali69@gmail.com

Article Info	Abstract
Article Type: Research Article Received: 2023/07/26 Received in revised form: 2023/11/02 Accepted: 2023/09/04 Published online: 2023/12/22 Keywords: <i>Annulment, arbitrator's award, Liability, Arbitrator's immunity.</i>	The appearance and aesthetic aspects of the products can be protected as an industrial design under design law. In addition to the positive substantive requirements for protecting industrial designs, such as novelty, originality and individual character, another requirement is also provided under the title of "Non-functionality", which is described as a negative requirement in different legal systems. According to this requirement, a design that is solely dictated by functional aspects of the products and is made to solve a technical and functional problem of the products cannot be protected as an industrial design. Considering the lack of adequate research in this field on one side, and lack of clear law provisions in Iranian Law Design on another side, this article aims to answer the following questions through a comparative study in pioneer legal systems: why is the functional industrial design not to be protected? And how is the functional industrial design to be identified? And at the end, although this requirement is justified on the bases of different criteria such as the alternative solutions and causative approach the authors proposes that the main basis of this requirement is the separation of the industrial design system from the patent system, after which efficient competition is also maintained, On the other hand.
How To Cite	Jafarzadeh, Mirghasem; Nourali, Soheila (2023). A Comparative Study on the Non-functionality Requirement in the Industrial Designs Law. <i>Comparative Law Review</i> , 14 (2), 679-704. DOI: https://doi.com/10.22059/JCL.2023.362914.634530
DOI	10.22059/JCL.2023.362914.634530
Publisher	The University of Tehran Pres





جستاری تطبیقی در خصوص شرط غیر عملکردی در حقوق طرح‌های صنعتی

میرقاسم جعفرزاده^۱ | سهیلا نورعلی^۲^۱. گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه: m-jafarzadeh@sbu.ac.ir^۲. نویسنده مسئول؛ گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه: snurali69@gmail.com

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله: پژوهشی تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تاریخ انتشار برخط: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ کلیدواژه‌ها: راهکارهای جایگزین، رویکرد علی، عملکردی، غیرعملکردی.	جلوه‌های ظاهری و جنبه‌های زیبایی‌شناختی محصولات می‌توانند به‌عنوان طرح صنعتی مورد حمایت قرار گیرند. در کنار شرایط ایجابی حمایت از طرح‌های صنعتی، مانند جدید بودن، اصیل بودن و منحصر به فرد بودن، شرط دیگری با عنوان «غیرعملکردی بودن» پیش‌بینی شده که در نظام‌های حقوقی به‌عنوان یک شرط سلبی مورد توجه قرار گرفته است. مطابق این شرط، طرحی که منحصرأ ناشی از جنبه‌های عملکردی و به‌منظور حل یک مشکل فنی و کاربردی فرآورده باشد به‌عنوان طرح صنعتی قابل حمایت نیست. با توجه به خلأ تحقیقاتی در این زمینه، نگارندگان مقاله حاضر بر آن‌اند که از طریق مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی پیشرو به این پرسش‌ها پاسخ دهند که علت عدم حمایت از طرح عملکردی چیست؟ و طرح عملکردی با توسل به چه ضابطه‌ای تشخیص داده می‌شود؟ و سرانجام، با رویکرد توصیفی-تحلیلی نتیجه‌گیری می‌کنند که مبنای اصلی این شرط، تفکیک نظام طرح صنعتی از نظام حق اختراع است که به‌دنبال آن رقابت کارآمد نیز حفظ می‌شود. از طرفی، نظام‌های حقوقی معیارهای متفاوتی برای احراز این امر در نظر گرفته‌اند که معیار راهکارهای جایگزین و رویکرد علی از جمله مهم‌ترین آنهاست.
استناد	جعفرزاده، میرقاسم؛ نورعلی، سهیلا (۱۴۰۲). جستاری تطبیقی در خصوص شرط غیرعملکردی در حقوق طرح‌های صنعتی. <i>مطالعات حقوق تطبیقی</i> ، ۱۴ (۲)، ۶۷۹-۷۰۴. DOI: https://doi.com/10.22059/JCL.2023.362914.634530
DOI	10.22059/JCL.2023.362914.634530
ناشر	مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.



۱. مقدمه

طرح صنعتی به عنوان یکی از موضوعات اصلی حقوق مالکیت فکری به ابعاد زیباشناختی محصولات مربوط می شود و منظور از آن، شکل سه بعدی یا نقوش و تزئینات یک کالا است که برای آن ظاهری چشم نواز ایجاد می کند. حمایت از طرح صنعتی مستلزم وجود شرایط ماهوی متعددی است که حدود آن در نظام های حقوقی مورد اختلاف است. در این میان، یکی از چالش برانگیزترین شروط، شرطی است موسوم به «غیر عملکردی بودن»^۱ که به موجب آن اگر طرح منحصرأ از عملکرد فنی کالای حاوی طرح ناشی شده باشد، نمی تواند مشمول حمایت حقوق طرح صنعتی قرار گیرد. مثال بارز طرح عملکردی، طرح تیغه یک کلید است. کارکرد اصلی کلید، باز کردن قفل است. طراح هیچ نقشی در خلق شکل نهایی تیغه ایفا نمی کند و این کارکرد کلید است که طرح تیغه را به وجود می آورد؛ لذا چنین طرحی از طریق نظام طرح های صنعتی حمایت نمی شود.

خاطرنشان می سازد که شرط یادشده هم در زمان ثبت طرح و هم در دعوی نقض^۲ یا ابطال طرح، مورد توجه قرار می گیرد. به همین جهت، از یک سو، مرجع ثبت از ثبت طرح های عملکردی ممانعت می کند و از طرفی در دعوی نقض طرح صنعتی احتمال دارد که خوانده به دلیل عملکردی بودن، خواستار ابطال طرح خواهان شود. با این حال، در خصوص اینکه چه طرحی ناشی از عملکرد فنی محصول است و ضابطه مناسب برای تشخیص آن چیست، اختلاف و ابهاماتی در نظام های حقوقی وجود دارد که درخور توجه است. از این رو، پرسش مهم این مقاله آن است که اولاً طرح غیر عملکردی به چه معنا بوده و ثانیاً علت عدم حمایت از طرح های عملکردی چیست؟ و ثالثاً غیر عملکردی بودن یک طرح بر اساس چه معیاری احراز می شود؟

با وجود اهمیت موضوع، در حقوق طرح های صنعتی ایران علی رغم مطالعاتی که راجع به سایر شرایط حمایتی طرح صنعتی صورت گرفته، تبیین شرط غیر عملکردی بودن تاکنون مغفول مانده است. این در حالی است که سایر نظام های حقوقی، به ویژه امریکا و اتحادیه اروپا، بحث های فراوانی در خصوص موضوع یادشده داشته اند که مسلماً مطالعه آن به غنای ادبیات حقوقی ایران می افزاید. نگارندگان مقاله حاضر در قسمت نخست، مستند قانونی؛ در قسمت دوم، مفهوم؛ در قسمت سوم، مبنا؛ و در قسمت چهارم، معیار احراز شرط غیر عملکردی در حقوق طرح های صنعتی را مورد بررسی قرار داده و به منظور ارائه مفهومی راهبردی روشن در حقوق ایران از حقوق کشورهای مختلف استفاده کرده اند.

1. Non-functionality

۲. زمانی که دعوی نقض طرح صنعتی از سوی مالک طرح اقامه می شود، یکی از دفاعیات خوانده این است که طرح صنعتی خواهان عملکردی و در نتیجه بی اعتبار است و به این طریق مدعی می شود که اساساً نقضی صورت نگرفته است. به این ترتیب، دادگاه ناگزیر می شود به بحث عملکردی بودن طرح صنعتی ورود کند.

۲. جایگاه شرط غیرعملکردی در مقررات ملی و بین‌المللی

از میان مقررات بین‌المللی مرتبط با طرح‌های صنعتی، تنها موافقت‌نامهٔ تریپس به شرط پیش‌گفته اشاره داشته و در بند یک مادهٔ ۲۵ به اعضا اختیار می‌دهد که طرح‌هایی را که اساساً تحت تأثیر جنبه‌های فنی کارکردی قرار دارند مورد حمایت قرار ندهند. در قانون طرح‌های صنعتی نظام‌های حقوقی مختلف نیز این شرط با عبارات گوناگون مقرر شده است که تنها در صورتی از طرح حمایت می‌شود که منحصرأ ناشی از عملکرد فنی کالا نباشد. برای مثال، در بخش ۱۷۱ کد اختراعات آمریکا چنین آمده است: «هر شخصی که یک طرح جدید، اصیل و تزئینی برای یک کالا ابداع کند می‌تواند درخواست ثبت طرح صنعتی نماید...»^۱. واژهٔ «تزئینی»^۲ مندرج در این مقرر حاکمی از تمرکز نظام طرح صنعتی بر ظاهر یک کالا است، نه عملکرد فنی آن. قابل ذکر است که در اولین قانون طرح صنعتی آمریکا از واژهٔ «مفید»^۳ استفاده شده^۴ و واژهٔ پیش‌گفته موجب این شبهه شده بود که آیا عناصر عملکردی نیز تحت حمایت این نظام هستند یا خیر. تشتت آرا در این خصوص سرانجام به اصلاح قانون و جایگزینی واژهٔ «تزئینی» به جای «مفید» منجر شده است (Menell & Ella, 2021: 14-28).

در اتحادیهٔ اروپا نیز شرط غیرعملکردی به صراحت در مادهٔ ۷ دستورالعمل راجع به حمایت از طرح‌های صنعتی و مادهٔ ۸ قانون حمایت از طرح‌های صنعتی چنین منعکس شده است: «طرح صنعتی شامل ویژگی‌های ظاهری کالا که منحصرأ ناشی از عملکرد فنی آن است نمی‌شود». به همین ترتیب، در مادهٔ ۷ قانون طرح صنعتی کانادا، مادهٔ ۵(۳) قانون طرح صنعتی ژاپن، مادهٔ ۱۳۵۲ قانون مدنی روسیه، مادهٔ ۳(۱) قانون طرح صنعتی آلمان، مادهٔ ۸-۵۱۱ L کد مالکیت صنعتی فرانسه، مادهٔ ۵۸(۴) کد مالکیت صنعتی ترکیه، و بخش ۲(د) قانون طرح صنعتی کشور هند حمایت از طرح عملکردی ممنوع شده است. همچنین، در حقوق ایران این شرط ذیل مادهٔ ۲۰ قانون حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ برای نخستین بار مورد توجه قانون‌گذار ایرانی واقع شده است. این مقرر بیان می‌دارد: «... در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجهٔ فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد». همین مقرر با اندک تغییر در بند ۶ مادهٔ ۸۴ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۲۱ آذر ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و متعاقباً در نسخهٔ تبادل‌شدهٔ فی‌مابین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ اردیبهشت ۱۴۰۲ تکرار شده است. در تبیین این شرط، تبصرهٔ همین ماده مقرر می‌دارد «آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسی به یک نتیجهٔ فنی محسوب می‌شود مشمول حمایت این فصل از قانون نمی‌شود».

1. "Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title".

2. Ornamental

3. Useful

4. Design Patents Act, Act of Aug. 29, 1842, ch. 263, 5 Stat. 543.

با توجه به اهمیت نظری و کاربردی این شرط در حقوق طرح‌های صنعتی از یک سو، ابهام قانونی، فقدان رویه قضایی راهگشا و فقر ادبیات حقوقی قابل اتکا از سوی دیگر، ابتدا مفهوم شرط تبیین و در ادامه ضرورت نظری این شرط در حقوق طرح‌های صنعتی بررسی می‌شود و سپس ضوابط و معیارهای احراز این شرط در پرتو رویه اداری و قضایی کشورهای پیشرو در این عرصه مطرح و در انتها راهکار مناسب در تفسیر این شرط در حقوق ایران ارائه می‌گردد.

۲. مفهوم شرط غیر عملکردی

نظر به اهمیت شرط غیر عملکردی و نیز ابهام مفهومی در حقوق طرح‌های صنعتی ایران، ابتدا مفهوم این شرط در حقوق طرح‌های صنعتی آمریکا، اتحادیه اروپا و بعضی نظام‌های حقوقی دیگر مطالعه شده، در پایان، موضع حقوق طرح‌های صنعتی ایران بررسی می‌شود.

۲.۱. ایالات متحده آمریکا

همان‌طور که اشاره شد، بخش ۱۷۱ کد اختراعات آمریکا به‌جای اصطلاح «غیرعملکردی»، از اصطلاح «تزئینی» استفاده کرده و البته هیچ تعریفی از آن ارائه نداده است؛ از این رو، دادگاه‌های این کشور برای تفسیر اصطلاح یادشده، معیارهای متفاوتی را به شرح زیر معرفی می‌کنند:

نخست، جاذبه زیبایی‌شناختی^۱. براساس این معیار، طرح، زمانی تزئینی است که دارای جذابیت‌های ظاهری باشد؛ چنان‌که در یک مورد اظهار می‌شود که «اگر کالا زیبا باشد، در معنای مندرج در قانون تزئینی هم هست. کالا زمانی زیبا و در نتیجه تزئینی است که حتی ترسناک، عجیب یا مضحک باشد. همین که طرح به احساسات زیبایی‌شناختی توجه داشته باشد، تزئینی است، هرچند از درجه بالایی از زیبایی برخوردار نباشد» (Menell & Ella, 2021: 31-32). بنابراین در این ضابطه تشخیص تزئینی بودن طرح با تمسک به جذابیت‌های ظاهری صورت می‌گیرد. اگر طرح از لحاظ بصری جذاب باشد، تزئینی به حساب می‌آید. در خصوص اینکه چطور می‌توان جاذبه زیبایی‌شناختی طرح را سنجید، عقاید گوناگونی ابراز شده است:

الف) قصد طراح. برخی جاذبه زیبایی‌شناختی را بر مبنای «قصد ذهنی طراح»^۲ ارزیابی کرده و این پرسش را مطرح نموده‌اند که آیا طراح در زمان خلق طرح به منظور تزئین ویژگی مجزایی را در نظر گرفته است یا خیر. مثلاً زمانی که ثبت طرح یک غلتک چوبی تقاضا شد (Ex Parte Hartshorn, 104 O.G. 1395, 1903)، کارشناس ثبت ضمن رد تقاضا اظهار می‌کند: «هیچ چیزی به منظور تزئین روی این کالا قرار نگرفته و ساختار

1. Aesthetic Appeal

2. Designer's subjective intent

کالا صرفاً برای اجرای یک نتیجه مکانیکی ایجاد شده است. درحالی که ممکن بود یک چیز تزئینی برای زینت بخشی روی کالا قرار گیرد» (United States Patent Office, 1904: 170-172).

ب) انگیزه مصرف کننده. برخی جاذبه زیبایی شناختی طرح را با محوریت مصرف کننده سنجیده، به این موضوع توجه داشته اند که آیا خریدار بر مبنای جذابیت زیبایی شناختی به خرید کالا ترغیب می شود یا خیر؟ یعنی کالا به سبب ظاهرش خریداری می شود یا به دلیل کاری که انجام می دهد؟ برای نمونه، در پرونده تقض طرح صنعتی یک لامپ (Bolte & Weyer Co. v. Knight Light Co. 180 F.412,416, 7th Cir, 1910)، دادگاه بیان می کند که طرح لامپ تزئینی محسوب نمی شود، زیرا هیچ فرد باسلیقه ای آن را برای دکوراسیون خانه خود انتخاب نمی کند، مگر اینکه بخواهد با استفاده از این لامپ چیزی را که شکل نامطلوبی دارد پنهان کند^۱. به این ترتیب، دادگاه ها در دعاوی متعددی به ارزیابی ویژگی های زیبایی شناختی طرح می پردازند و طرح موردنظر را حاوی یا فاقد عنصر تزئینی قلمداد می کنند^۲. البته در مواردی دادگاه آستانه پایین تری را در نظر گرفته، به صرف اینکه طرح اندکی زیبایی داشته باشد یا حتی زشت نباشد، آن را شایسته حمایت می داند. مثلاً در پرونده یک سه چرخه (H.C. White Co. v. Morton E. Converse & Son Co., 20F.2d 311,312, 2d Cir, 1927)، دادگاه یادآور می شود که حتماً لازم نیست طرح احساس شخصی ما را در خصوص زیبایی اقناع کند؛ همین که طرح دارای جذابیت حداقلی باشد کفایت می کند^۳. دوم، قابل رؤیت بودن^۴. مطابق این معیار، طرحی که در زمان استفاده پنهان است نمی تواند هدف نظام طرح صنعتی را که ارتقای جنبه های زیبایی شناختی کالا است محقق کند، زیرا ظاهر چنین طرحی مورد توجه مصرف کننده نیست. غیرقابل رؤیت بودن طرح، حاکی از فقدان یا کمبود جذابیت طرح است و نشان می دهد که تنها کارکرد فنی برای مصرف کننده اهمیت دارد. مثلاً در پرونده ناظر به طرح نعل اسب (Rowe v. Blodgett & Clapp Co. 112 F.61, 2d Cir, 1901) که در توصیف طرح این چنین بیان شد: «مقدار کمی آهن یا فولاد، نه به منظور نمایش، بلکه برای استفاده ناآشکار (پنهان) که برای نعل اسب جهت استفاده در برف، یخ یا گل مناسب است»، دادگاه چنین طرحی را به دلیل غیرقابل رؤیت بودن، قابل حمایت از طریق طرح صنعتی ندانست^۵.

1. Available at: <https://cite.case.law/f/180/412/>. last seen:17/07/2023.

۲. برای نمونه، ر.ک.

- Williams Calk Co. v. Kemmerer, 145 F.928, 929 (3d Cir.1906)
- Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co., 294 F.2d 694, 696 (1961)
- Contico Int'l, Inc. v. Rubbermaid Comm. Prods., Inc., 665 F.2d 820, 825 (1981)

3. Available at: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/20/311/1476453/>. last seen:17/07/2023.

4. Visibility

5. Available at: <https://cite.case.law/f/112/61/> . last seen:17/07/2023.

سوم، عملکردی بودن^۱. بعد از مدتی، دادگاه‌ها به این سمت پیش رفتند که مفهوم اصطلاح «تزئینی» مندرج در قانون را با عملکردی بودن طرح بسنجند؛ به این معنا که اگر طرح عملکردی باشد، تزئینی نبوده، نمی‌تواند به‌عنوان طرح صنعتی ثبت شود. در این خصوص باید توجه داشت که اصطلاح عملکردی در دو مفهوم به‌کار می‌رود. یکی اصطلاح «عملکردی واقعی»^۲ که به این معناست، کالا یا یکی از ویژگی‌های آن عملکرد خاصی را ایفا کند؛ برای مثال، کارکرد بطری این است که مایع را درون خود نگه دارد، فارغ از اینکه چه طرحی داشته باشد. در مقابل آن، اصطلاح «عملکردی قانونی»^۳ وجود دارد، یعنی طرح کالا نمی‌تواند ظاهری داشته باشد که از عملکرد کالا ناشی نشده باشد. عملکرد کالا چنین طرحی را تحمیل می‌کند و اگر کالا به نحو دیگری طراحی شود، آن کارکرد خاص را نخواهد داشت. برای نمونه، اگر طراح بخواهد ابزاری به‌عنوان قالب کوفته طراحی کند، قالب ضرورتاً باید گرد باشد. این قالب قانوناً عملکردی است؛ یعنی طرحی که جنبه کارکردی ابزار به ایجاد آن منجر شده، نمی‌تواند به صورت اشکال دیگر، مثلاً مستطیل، طراحی شود.

از بین دو مفهوم یادشده، آنچه در مقابل تزئینی بودن طرح قرار دارد، عملکردی قانونی است. اینکه کالا حاوی طرح عملکردی واقعی باشد، برای حمایت از آن ضرورت دارد؛ زیرا لازمه حمایت یک طرح از طریق نظام طرح صنعتی این است که طرح در یک کالا تجسم یافته، هر کالا ضرورتاً کارکرد خاصی داشته باشد (Saidman, 2009: 316). در مقابل، اگر طرح عملکردی قانونی باشد، یعنی عملکرد خاص کالا منجر به ایجاد چنین طرحی شده باشد، نمی‌تواند تحت نظام طرح صنعتی حمایت شود؛ چنان‌که دادگاه در دعوی تقض طرح کفش ورزشی 853 (Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California, Inc., 853 F.2d 1557, 1988) خاطرنشان می‌کند «تردید وجود ندارد که برخی از ویژگی‌های کفش عملکرد خاصی ایفا می‌کنند (عملکردی واقعی)، اما بین عملکرد واقعی یک کالا یا ویژگی‌های آن با عملکرد قانونی آن تفاوت وجود دارد. اگر چنین تفکیکی وجود نداشته باشد، هیچ‌گاه نمی‌توان برای کالاهایی که کارکرد خاصی دارند طرح صنعتی تحصیل نمود و این امر غیرممکن می‌شود»^۴.

بنابراین، مطابق این دیدگاه، اصطلاح «تزئینی» و «عملکردی قانونی» دو روی یک سکه است؛ به نحوی که اگر طرح کالا ناشی از ویژگی‌های عملکردی آن باشد، تزئینی تلقی نشده، قابل حمایت نخواهد بود. روشن است که منظور از تزئینی بودن طرح این نیست که طرح لزوماً از نظر زیبایی‌شناختی جذاب باشد. همین که طرح مربوط به ظاهر کالا باشد، نه عملکرد فنی آن، از طریق نظام طرح صنعتی قابل حمایت است، ولو اینکه از نظر

1. Functionality

2. De facto functional

3. De jure functional

4. Available at: <https://www.casemine.com/judgement/us/59148b74add7b0493452280e> . last seen: 17/07/2023.

معیارهای هنری جذاب نباشد. در نهایت راهنمای ثبت طرح صنعتی امریکا بیان می‌کند: «طرح یا ویژگی تزئینی به این معناست که طرح یا ویژگی به منظور زینت بخشی ایجاد شده باشد و منحصرأ نتیجه جنبه‌های عملکردی یا مکانیکی نباشد» (Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 2020, Chapter 15, 1504.01(c):18). هرچند در این مقرر اصطلاح تزئینی به معنای عملکردی نبوده تعریف می‌شود، اما از طرح عملکردی تعریفی ارائه نمی‌گردد و مشخص نیست که طرح غیرعملکردی چگونه طرحی است.

۲.۲. اتحادیه اروپا و سایر نظام‌های حقوقی

برخلاف امریکا که اصطلاح «تزئینی» مندرج در قانون، به ابراز عقاید گوناگون منجر می‌گردد، در اتحادیه اروپا در زمان تدوین پیش‌نویس قانون حمایت از طرح‌های صنعتی، با به کار بردن اصطلاح «تزئینی» مخالفت می‌شود؛ زیرا به اعتقاد واضعان قانون، به کارگیری این اصطلاح، همانند امریکا، به تشدید آرا منجر می‌گردد (Du Mont, Mark, 2012: 286-287). لذا ماده ۸ قانون پیش‌گفته با بیان اینکه «طرح صنعتی شامل ویژگی‌های ظاهری کالا که منحصرأ ناشی از عملکرد فنی آن است، نمی‌شود»، از اصطلاح «عملکردی» استفاده می‌کند. همانند اتحادیه اروپا، قانون سایر کشورها، از جمله ماده ۵(۳) قانون طرح صنعتی ژاپن، ماده ۳(۱) قانون طرح صنعتی آلمان، ماده ۸-۱۱ L کد مالکیت صنعتی فرانسه و ماده ۵۸(۴) کد مالکیت صنعتی ترکیه، نیز با عباراتی مشابه مقرر کرده‌اند که «ویژگی‌های طرح که منحصرأ ناشی از عملکرد فنی محصول باشند مورد حمایت قرار نمی‌گیرند».

۲.۳. ایران

در ایران ابهام عبارت ذیل ماده ۲۰ قانون مصوب ۱۳۸۶ موجب ارائه تفاسیر گوناگون شده است. برخی با توجه به مفهوم مخالف مقرر یادشده^۱ معتقدند که «هرگونه تغییر در ظاهر کالا طرح صنعتی است؛ خواه طرح صنعتی ناشی از عملکرد کاربردی کالا باشد خواه نباشد» (دهقانی، ۱۳۹۳: ۱۴-۱۵) یا «اگر تغییری که در محصول ایجاد شده تغییر کارکردی باشد و این تغییر منجر به تغییر ظاهری نیز شده باشد این محصول مورد حمایت است» (افغان، ۱۳۹۲: ۱۷). در مقابل، به اعتقاد برخی «مفهوم مخالف ماده مزبور شامل دو فرض می‌شود. 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 صنعتی در فرض نخست، حسب مقررات مذکور حمایت در قالب طرح صنعتی منتفی است» (قبولی درافشان و محسنی، ۱۳۸۹: ۵۸-۶۱).

۱. «دسترسی به یک نتیجه فنی با تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون می‌باشد».

با وجود ابهام قانون، نظر اخیر با قوانین سایر نظام‌های حقوقی و با عنایت به قانون مدل وایپو که مأخذ تدوین قانون ۱۳۸۶ بوده است، همخوانی بیشتری دارد. برای تقویت این نظر بند ۲ ماده ۸۴ آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۷ نیز قابل استناد است که «طرح‌هایی را که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می‌شوند»، از شمول حمایت نظام طرح صنعتی استثنا می‌کند. بنابراین می‌توان گفت مفهوم مخالف این مقررۀ تنها در فرضی صحیح است که طرح منحصرأ در نتیجه عملکرد فنی کالا ایجاد نشده و تلازمی میان طرح و عملکرد فنی وجود نداشته باشد؛ در غیر این صورت، طرح قابل حمایت نیست. با توجه به مطالب یادشده، باید گفت چه در امریکا که بعد از سال‌ها اختلاف نظر، سرانجام نتیجه حاصل شد که اصطلاح «تزئینی» مندرج در قانون به این معناست که طرح عملکردی نباشد؛ و چه در سایر کشورها که بدواً مقرر نمودند که «طرح نباید منحصرأ ناشی از عملکرد باشد»، تعریفی از طرح عملکردی ارائه نشده است. به نظر می‌رسد علت این امر آن باشد که مفهوم طرح عملکردی با معیار آن ممزوج شده است. در حقیقت، در همه کشورها، طرح عملکردی بسته به اینکه چه معیاری برای احراز عملکردی بودن آن به کار رفته است، تعریف می‌شود که این مسئله در ادامه تشریح خواهد شد.

۳. ضرورت شرط غیر عملکردی در حمایت از طرح‌های صنعتی

علی‌رغم اهمیت کاربردی این شرط در حقوق طرح‌های صنعتی کشورهای مختلف، در توجیه لزوم پیش‌بینی این شرط در کنار دیگر شروط حمایت، اختلاف نظر وجود دارد و حامیان این شرط برای توجیه آن دلایل متفاوتی پیشنهاد می‌کنند. در ادامه به اختصار به دو دلیل اشاره می‌شود:

۳.۱. لزوم تفکیک میان نظام حق اختراع و نظام طرح صنعتی

رقابت‌پذیری هر محصول به دو عامل اساسی بستگی دارد: نخست، سطح فنی محصول که به نظام حق اختراع مرتبط است و دوم، شکل ظاهری آن که مورد توجه نظام طرح صنعتی می‌باشد. نظام حق اختراع و نظام طرح صنعتی به لحاظ ماهیت تفاوت اساسی دارند. درحالی که نظام حق اختراع از جنبه کارکردی محصول حمایت می‌کند و ابداعاتی که مشکل فنی را حل می‌کنند پوشش می‌دهد، نظام طرح صنعتی به بهبود جنبه ظاهری توجه دارد و درصدد است ابعاد ظاهری کالا را حمایت کند. حمایت از جنبه فنی یا ظاهری کالا از طریق این دو نظام، شرایط حمایتی خاصی لازم دارد که بدیهی است تحقق شرایط حمایتی اختراع به مراتب دشوارتر و زمان‌برتر از شرایط حمایتی طرح صنعتی است. از این رو، شخص نباید بتواند به جای اینکه برای حمایت از جنبه فنی کالا با شرایط حمایتی سختگیرانه‌تر نظام حق اختراع روبه‌رو شود، حق انحصاری را از مجرای نظام طرح صنعتی تحصیل نماید.

به منظور جلوگیری از تحقق چنین اختلاطی، شرط غیرعملکردی طراحی شده که هدف اصلی آن ایجاد تفکیک میان نظام حق اختراع و نظام طرح صنعتی است. با اعمال شرط غیرعملکردی، جنبه کارکردی کالا از دایره حمایتی طرح صنعتی خارج شده، تنها استحقاق حمایت از طریق حق اختراع را خواهد داشت. در حقیقت، این شرط درصدد است که از حمایت جنبه کارکردی کالا از طریق نظام طرح صنعتی که شرایط سهل گیرانه تری دارد، جلوگیری نماید. نظام طرح صنعتی نباید بستری برای حمایت از مشخصات فنی کالاها باشد و مخترع نباید بتواند جنبه فنی کالا را از مجرای نظام طرح صنعتی مورد حمایت قرار دهد (Saidman & Hintz, 1989: 357).

به منظور تأکید بر این تفکیک، راهنمای ثبت طرح صنعتی امریکا خاطرنشان می‌کند که «اظهارنامه‌های ثبت طرح صنعتی صرفاً به ظاهر تزئینی یک محصول مربوط می‌شود. ویژگی‌های عملکردی و ساختاری که از سوی متقاضی مورد اشاره قرار می‌گیرد هیچ ارتباطی به طرح‌های صنعتی ندارد، لذا ذکر آنها نه مجاز است و نه الزامی. عملکرد و ساختار محصول در محدوده اظهارنامه‌های ثبت اختراع قرار می‌گیرد» (Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 2020, Chapter 15, 1504.01(c):7). بند ۱۰ مقدمه قانون حمایت از طرح‌های صنعتی و همچنین راهنمای ثبت طرح صنعتی اتحادیه اروپا نیز بیان می‌کنند که مبنای وضع ماده ۸ قانون یادشده این است که ابداعات فنی را از حمایت طرح صنعتی نسبت به ویژگی‌هایی که منحصراً ناشی از عملکرد کالا هستند منع کند (Guidelines for Examination of Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office, 2022, Examination of design invalidity applications, Part 5.5:126-127).

مطابق برخی مطالعات، اکثر کشورها در خصوص اظهارنامه‌های ثبت طرح صنعتی به بررسی شکلی و محدود به شرایط مطلق مانند خلاف نظم عمومی بودن و تعارض با نشان‌ها گرایش دارند و حتی در نظام‌هایی که بررسی ماهوی صورت می‌گیرد معمولاً بررسی دقیق و عمیقی هم انجام می‌شود (شاگری و بهادری جهرمی، ۱۴۰۱: ۲۳۸-۲۳۹). برای مثال، در مالزی، بررسی اظهارنامه به شرایط شکلی محدود است و در خصوص شرایط ماهوی بررسی صورت نمی‌گیرد؛^۱ یا در دانمارک بررسی مرجع ثبت محدود به مطابقت طرح مورد تقاضا با تعریف طرح صنعتی و مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نبودن است و بررسی سایر شرایط صرفاً با درخواست متقاضی انجام می‌پذیرد.^۲ در استرالیا نیز بررسی ماهوی اختیاری است؛ یعنی مرجع ثبت بدو اقدام به بررسی ماهوی نمی‌کند، مگر اینکه متقاضی یا شخص دیگری بررسی ماهوی را درخواست نماید.^۳ همچنین در برزیل، گواهینامه طرح صنعتی بدون بررسی ماهوی صادر

1. Article 21, Industrial Designs Act, 2013.

2. Article ۱۷, The Consolidate Designs Act, 2019.

3. Section 5, Designs Act, 2020.

می‌شود، اما مادامی که گواهینامه اعتبار دارد مالک طرح می‌تواند از مرجع ثبت بررسی شرایط ماهوی را درخواست نماید. اگر بعد از بررسی فقدان شرایط ماهوی آشکار شد، گواهینامه ابطال می‌گردد.^۱ در مقابل، در نظام حق اختراع، بررسی اظهارنامه در بیشتر کشورها به صورت ماهوی صورت می‌گیرد و درکنار بررسی شکلی اظهارنامه، شرایط ماهوی اختراع نیز احراز می‌شود که این امر به طولانی‌تر و هزینه‌بردار بودن فرایند ثبت اختراع منجر می‌گردد (شاگری و بهادری جهرمی، ۱۳۹۷: ۱۹۶-۲۰۲). برای نمونه، امریکا^۲، اتحادیه اروپا^۳ و ژاپن^۴ از جمله نظام‌هایی هستند که در جهت احراز شرایط ماهوی اختراع، بررسی ماهوی دقیقی دارند. تفاوت این دو نظام از لحاظ نحوه بررسی اظهارنامه می‌تواند موجب تمایل اشخاص به نظام طرح صنعتی شود؛ یعنی شخص به جای اینکه برای حمایت از جنبه عملکردی کالا، خود را با نظام حق اختراع مواجه سازد که اصولاً بررسی به صورت ماهوی است، ترجیح می‌دهد که آن را از طریق نظام طرح صنعتی به ثبت برساند که علی‌الاصول بررسی شکلی خواهد بود. بنابراین، شرط غیرعملکردی به منظور جلوگیری از چنین اختلاطی طراحی شده است.

دادگاه کشور هند در جریان پرونده مربوط به ورقه‌های شیشه‌ای *الماسی شکل* (Bharat Glass Tube Limited vs Gopal Glass Works Limited, 2008) اذعان می‌کند که هدف قانون طرح صنعتی حمایت از طرح‌های جدیدی است که در کالاهایی که به صورت تجاری تولید و به بازار عرضه می‌شوند وجود دارد و حمایت از عملکرد یا ابداعاتی که باید موضوع اختراعات قرار گیرد، هدف این قانون نیست.^۵ اهمیت این تفکیک تا جایی است که حمایت از جنبه عملکردی کالا تحت نظام طرح صنعتی، انحراف از قانون و نوعی سوءاستفاده از نظام طرح صنعتی تلقی شده است. چنانچه در پرونده *صندلی چرخدار* در امریکا (Weisgerber v. Clowney, 131 F. 477, 1904)، دادگاه امتداد پشت و کنار صندلی را که موجب شکل‌گیری صفحه برای چرخ‌ها شده است، عملکردی قلمداد می‌کند و تلاش شخص برای اینکه عملکرد فنی این بخش از صندلی را به عنوان طرح صنعتی به ثبت برساند، انحراف از قانون می‌داند. زیرا به اعتقاد قاضی جنبه‌های فنی تحت حمایت طرح صنعتی قرار نمی‌گیرند و تنها ظاهر کالا از این طریق حمایت می‌شود.^۶

۲.۳. ترویج رقابت کارآمد

یکی دیگر از توجیحات اساسی برای شرط مورد بحث، نظریه رقابت کارآمد است؛ موضوعی که رقابت

1. Article 111, Law on Industrial Property, 2021.

2. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). Chapter 7.

3. Guidelines for Examination in the European Patent Office. 2023. Part C.

4. Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan. 2015. Part I. Chapter 2.

5. Available at: <https://indiankanon.org/doc/444914/> . last seen: 12/08/2023.

6. Available at: <https://cite.case.law/f/131/477/> . last seen: 17/07/2023.

سالم را در بازار تقویت می‌کند و در نهایت مصرف‌کنندگان را منتفع می‌سازد. از یک سو، جنبه عملکردی کالا فقط در دامنه نظام حق اختراع قرار می‌گیرد. نظام یادشده برای حمایت از جنبه‌های فنی از آستانه بالایی برخوردار است و با قراردادن شرایط ماهوی دشوار تلاش می‌کند میان ایجاد انگیزه در مخترعان برای خلق ابداعات بدیع و تضمین منافع حداکثری برای جامعه تعادل ایجاد کند. به همین دلیل، صرفاً ویژگی‌های فنی که بتوانند شرایط حمایتی این نظام را محقق کنند حمایت می‌شوند و استفاده از ویژگی‌های فنی که فاقد شرایط باشند برای سایر رقبا بلامانع است و نباید به صورت ناروا در قالب طرح صنعتی به ثبت برسند (Fischman Afori, 2010: 849). از سوی دیگر، زمانی که یک طرح غیرعملکردی است، ضرورتی ندارد که سایرین از همان طرح استفاده کنند و آن را در کالای خود به‌کار گیرند. آنها می‌توانند با استفاده از سایر طرح‌ها کالای خود را تولید کنند و اعطای حق انحصاری نسبت به طرح موردنظر به یکی از تولیدکنندگان، دیگران را از رقابت کارآمد محروم نمی‌کند. اما نسبت به طرحی که ناشی از ویژگی‌های عملکردی است و به نحو دیگر نمی‌توان کالا را طراحی کرد نباید محرومیت ایجاد شود، زیرا مخل رقابت کارآمد در بازار است (Saidman & Hintz, 1989: 360).

۴. چگونگی احراز شرط غیرعملکردی

لزوم تزئینی بودن طرح صنعتی و عدم حمایت از طرح ناشی از عملکرد در نظام‌های حقوقی متعدد پیش‌بینی شده است. اما موضوع مهم این است که چطور می‌توان طرح عملکردی را از طرح غیرعملکردی تشخیص داد؟ موضوعی که در قوانین طرح صنعتی مسکوت مانده و مراجع ثبتی و قضایی را به تلاش برای اعمال معیار مناسب واداشته است. باتوجه به اهمیت نظری و کاربردی موضوع، ابتدا تجربه حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و چند نظام حقوقی دیگر به اختصار توصیف و در انتها در خصوص اعمال معیارهای معمول در احراز این شرط در حقوق ایران اظهار نظر می‌شود.

۴.۱. ایالات متحده آمریکا

در آمریکا به‌عنوان اولین کشوری که شرط غیرعملکردی بودن در آن به منصه ظهور رسیده، در طی سالیان متمادی برای احراز این شرط معیارهای گوناگونی ارائه شده است:

الف) ناشی از جنبه‌های عملکردی^۱. اولین ضابطه‌ای که در آمریکا به‌کار گرفته می‌شود، ضابطه «ناشی از جنبه‌های عملکردی» است که مطابق آن اگر طرح ناشی از جنبه‌های عملکردی یا فنی کالا باشد، عملکردی محسوب شده، نمی‌تواند به‌عنوان طرح صنعتی به ثبت برسد. این ضابطه نخستین بار در

1. Dictated by Functional Requirements

پرونده نقض حق اختراع و طرح صنعتی اتوی سنگی (Strause Gas Iron Co.v.William M.Crane Co.235 F.126,131, 2d Cir, 1916) اعمال شد. حق اختراع مربوط به اتوی دارای ابزار مکانیکی برای تأمین هوا و گاز برای گرم کردن آهن بدون انتشار بوی گاز بود و طرح صنعتی نیز به شکل ظاهری اتو مربوط می‌شد. دادگاه برای بی‌اعتبار کردن طرح به دلیل عملکردی بودن اظهار می‌کند که تصور اینکه هر تلاش خلاقانه‌ای لزوماً برای جذاب کردن محصول انجام شده باشد دور از ذهن است. به نظر می‌رسد تغییراتی که در شکل اتو صورت گرفته ناشی از جنبه‌های فنی بوده، چیزی غیر از جنبه‌های کارکردی نیست.^۱

ب) عمدتاً تزئینی بودن^۲ در برابر عمدتاً عملکردی بودن^۳. در این رویکرد بررسی عنصر به عنصر صورت می‌گیرد تا مشخص شود که اکثر عناصر طرح، عملکردی هستند یا غیرعملکردی (Church, 1997: 508). اگر بیشتر عناصر عملکردی باشند، طرح عمدتاً عملکردی محسوب می‌شود و اگر اکثر عناصر عملکردی نباشند، طرح غیرعملکردی خواهد بود. در پرونده عینک محافظ چشم (Fendall Co.v.Welsh Manufacturing.Co. 203 F.Supp.45, 1962)، دادگاه با اشاره به ویژگی‌های عملکردی عینک، مانند «تطابق عینک با طیف گسترده‌ای از مصرف‌کنندگان، کاهش اندازه و هزینه عینک، کاهش زمان عینک زدن، ایجاد راحتی بیشتر و استحکام بالاتر» مقرر می‌کند که طرح باید عمدتاً تزئینی باشد، اما طرح عینک به‌وضوح از جنبه‌های عملکردی نشئت گرفته است، نه از خلاقیت‌های تزئینی.^۴

ج) منحصرأ عملکردی بودن^۵. ضابطه یادشده به این پرسش پاسخ می‌دهد که طراح برای خلق این طرح ایده مستقلی را به کار برده یا طرح صرفاً از جنبه‌های عملکردی نشئت گرفته است؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که اگر طرح کالا منحصرأ از جنبه‌های عملکردی کالا ناشی شده باشد، طراح در خلق چنین طرحی نقشی نداشته که وی را مستحق دریافت حق انحصاری نماید (Carani, 2014: 4). برای اعمال این معیار یک راهکار اساسی وجود دارد و آن وجود یا فقدان «راهکارهای جایگزین»^۶ است؛ به این معنا که اگر جنبه عملکردی کالا را نتوان از طریق طرح دیگری اجرا کرد، آن طرح منحصرأ عملکردی بوده، قابل حمایت نیست. در مقابل، اگر اثبات شود که به جای طرح موردنظر، طرح یا طرح‌های جایگزین دیگری وجود دارند که می‌توانند همان عملکرد را داشته باشند، نشان می‌دهد که طرح موردنظر آن کارکرد را در انحصار خود درنیاورده و در نتیجه تزئینی است. اولین

1. Available at: <https://case-law.vlex.com/vid/strause-gas-iron-co-889839667> . last seen:17/07/2023.

2. Primarily Ornamental

3. Primarily Functional

4. Available at: <https://casetext.com/case/fendall-company-v-welsh-manufacturing-company> . last seen:17/07/2023.

5. The solely functional standard

6. Alternative Designs.

پرونده‌ای که این ضابطه را اعمال نمود، مربوط به نقض طرح میله‌های آهنی شومینه بود (Bergstrom v. Sears, Roebuck & Co. 496 F. Supp. 476, 1980). طرح صنعتی عبارت بود از مجموعه‌ای از لوله‌هایی به شکل C که به عنوان میله شومینه با کشیدن هوای خنک اتاق به لوله‌ها، هوا را گرم کرده، سپس هوای گرم را از بالای لوله‌ها به بیرون هدایت می‌کرد. خواننده به اتکای معیار عمدتاً عملکردی بودن، طرح را عملکردی توصیف کرده، بیان می‌کند که قطر و شکل دایره‌وار لوله‌ها، سائز پایه‌ها، فاصله بین لوله‌ها، موقعیت تسمه فوقانی، زاویه خمیدگی لوله عقب که به موازات دیواره پشتی شومینه قرار دارد و قسمت پایینی لوله‌های ورودی هوا که به سمت بالا برگشته، همگی ناشی از عملکرد میله‌ها و قابلیت سازگار شدن آنها با شومینه است. اما دادگاه اظهار می‌کند که «شواهد غیرقابل انکاری نشان می‌دهد که راه‌حل‌های متعددی برای میله‌های آهنی شومینه وجود دارد که بر اساس اصول حرارتی همرفتی (جابه‌جایی) عمل می‌کنند. هرچند برخی از جنبه‌های طرح از بعضی جهات به عملکرد محصول معطوف است، اما این طرح به صورت کلی یا جزئی ناشی از عملکرد نیست. به عبارتی، هرچند شکل C در میله‌های آهنی شومینه ممکن است ناشی از جنبه‌های عملکردی باشد، اما این امر لزوماً به این معنا نیست که اهداف عملکردی همواره طرح محصول را تعیین می‌کند یا اینکه همه میله‌های آهنی که طبق اصول گرمایی همرفتی عمل می‌کنند ظاهر یکسان دارند. سائز و فاصله لوله‌ها متغیر است که می‌تواند ظاهر طرح را به طور قابل توجهی تغییر دهد. وجود طرح‌های جایگزین متعدد برای ظاهر لوله‌های شومینه و عناصر آن، نشان می‌دهد که طرح خواهان به دلیل عملکردی بودن نامعتبر نیست»^۱.

شایان ذکر است که تفاوت این معیار با معیار نخست (ناشی از جنبه‌های عملکردی) این است که مطابق معیار نخست، زمانی که طرح برای تحصیل کارکرد فنی خلق شده باشد و هدف از آفرینش آن تزئین و ابعاد زیبایی‌شناختی نبوده باشد، طرح عملکردی و غیرقابل حمایت در نظر گرفته می‌شود؛ صرف نظر از اینکه راهکارهای جایگزین وجود دارد یا خیر. اما در معیار سوم طرح باید «منحصراً» ناشی از عملکرد کالا باشد؛ یعنی نه تنها طرح باید به دلیل نائل شدن به کارکرد فنی ایجاد شده باشد، بلکه باید تنها طرحی باشد که منجر به کارکرد فنی مورد نظر می‌شود و هیچ طرح دیگری نمی‌تواند چنین کارکرد فنی‌ای ایجاد کند.

سرانجام راهنمای ثبت طرح صنعتی امریکا در خصوص ضابطه تشخیص تزئینی بودن (عملکردی بودن) خاطرنشان می‌کند که کارشناس ملزم است برای عدم پذیرش طرح به دلیل فقدان تزئینی بودن، دلایل کافی ارائه دهد. مبنای قابل قبول در این خصوص، ارزیابی ظاهر خود طرح است که ممکن است عواملی چون: ۱. اطلاعات کارشناس نسبت به هنر و صنعت مورد نظر، ۲. پاسخ به استعلامات صورت گرفته،

1. Available at: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/496/476/2350428/>. last seen: 17/07/2023.

۳. بروشوری که بر ویژگی‌های عملکردی یا مکانیکی طرح تأکید می‌کند، ۴. تصریح به یک حق اختراع مشابه و اطلاعاتی که در مشخصات طرح ارائه شده، مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که کارشناس به این نتیجه برسد که طرح از جنبه عملکردی کالا نشئت گرفته است، بار ارائه دلیل به متقاضی منتقل شده، برای متقاضی این امکان فراهم می‌شود که با ارائه مدارک خاصی در جهت اثبات تزئینی بودن طرح گام بردارد. از جمله این مستندات، استشهادهای است که به‌طور دقیق بیان می‌کند که ویژگی‌هایی از طرح به دلیل افزایش فروش یا افزایش تقاضای کالا یا برای زیبایی و جذابیت ظاهری کالا طراحی شده‌اند؛ تبلیغاتی که بر تزئینی بودن کالای حاوی طرح تأکید می‌کند؛ شواهدی مبنی بر تزئینی بودن ظاهر طرح از طریق تمایز با هنر پیشین؛ تلاش برای توسعه یا حفظ شناخت مصرف‌کننده نسبت به کالای حاوی طرح؛ شواهدی مبنی بر تزئینی بودن طرح با بیان عوامل محرکی که برای ایجاد طرح نقش داشته‌اند؛ و شواهدی مبنی بر طرح‌های جایگزین احتمالی که همان عملکرد را دارند (Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 2020, Chapter 15, 1504.01(c):19-22).

از مطالب پیش گفته مشخص می‌شود که احراز تزئینی بودن طرح به ضابطه خاصی محدود نیست و عوامل گوناگونی دخیل هستند. تأکید بر جنبه‌های تزئینی طرح در تبلیغات، ارائه عوامل محرکی که منجر به خلق طرح شده، راهکارهای جایگزینی از جمله عواملی هستند که می‌توانند غیرعملکردی بودن را اثبات نمایند. با این حال، دعاوی متعدد حکایت از این دارد که در این کشور معیار راهکارهای جایگزین به‌عنوان ضابطه اصلی ایفای نقش می‌کند.

۲.۴. اتحادیه اروپا

از سوی دیگر، در اتحادیه اروپا عمدتاً دو معیار برای احراز عملکردی بودن طرح اعمال شده است: الف) کثرت اشکال^۱. این معیار بر مبنای راهکارهای جایگزین اتخاذ تصمیم می‌نماید. در یک پرونده (A.A.Sharno Ltd. v Seren Meuhadot Industries Ltd N.Tnuva, Court decision 22(1)113) خاطر نشان می‌شود که «اگر این امکان وجود داشته باشد که هدف کارکردی از طریق طرح متفاوتی به دست آید که کارایی کمتری نیز ندارد، این هدف کارکردی صلاحیت طرح را برای ثبت شدن از بین نمی‌برد. وقتی طرح‌های دیگری نیز وجود داشته باشند که به همان هدف کارکردی نائل شوند، نمی‌توان گفت که آن طرح منحصرأ ناشی از عملکرد است، زیرا شخص دیگری می‌تواند کالای خود را به‌گونه‌ای بسازد که همان عملکرد را با همان اثربخشی داشته باشد، اما طرح آن متفاوت باشد، بدون اینکه ثبت طرح صنعتی خللی در مسیر او ایجاد کند»^۲.

1. Multiplicity of Forms

2. Available at: <https://www.edison-patent.com/articles/a-brief-overview-on-the-israeli-design-practice>. last seen:17/07/2023.

همچنین، دردعوی نقض طرح چمدان در انگلیس که در اثر باز شدن زیپ‌های بالای آن جادارتر می‌شد (Landor & Hawa, International Ltd v Azure Designs Ltd, 2006)، طرح غیرعملکردی اعلام می‌شود. دادگاه انگلیس در این خصوص بیان می‌کند که مقررۀ مربوطه فقط زمانی اعمال می‌شود که طرح موردنظر تنها طرحی باشد که از طریق آن، کالا می‌تواند عملکرد خود را ایفا کند.^۱ دادگاه فرانسه (Procter & Gamble Co. v Reckitt Benckiser France SAS, Tribunal de Commerce d'Evry, 2006) نیز مقرر می‌دارد که شکل درپوش اسپری ناشی از عملکرد فنی نیست، زیرا اسپری‌های متعددی هستند که با استفاده از درپوش‌های متفاوت همین عملکرد را دارند.^۲

ب) رویکرد علیّی.^۳ معیار دیگری که در اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گرفته، معیار علیّی (علّیت) است که مطابق آن، طرح زمانی عملکردی می‌شود که ویژگی‌های آن صرفاً به دلیل ایجاد یک راهکار فنی انتخاب شده و جنبه‌های زیبایی‌شناختی در این انتخاب کمترین اهمیتی نداشته باشد. در این معیار علتی که طراح بر اساس آن اقدام به طراحی کرده، مورد توجه است و بررسی می‌شود که آیا هدف طراح از انتخاب این ویژگی آن بوده که به لحاظ ظاهری برای کالا زیبایی ایجاد کند یا صرفاً به دنبال ایجاد عملکرد فنی خاصی بوده است؟ در حالت اول، طرح غیرعملکردی است و در حالت دوم، عملکردی.

برای نمونه در دعوی نقض طرح ترمینال برق در انگلیس (Amp Inc v Utilux Pty Ltd, RPC103, 1972)، دیوان عالی مقرر می‌کند که انگیزۀ طراح باید بررسی شود. آنچه اهمیت دارد این نیست که آیا این ویژگی تنها ویژگی‌ای است که می‌تواند عملکرد فنی را تحصیل کند، بلکه اینست که آیا تنها دلیل برای استفاده از این ویژگی، عملکرد فنی بوده است یا خیر.^۴ همچنین، در پروندۀ نقض نوعی کاتر برش (Recyclingtech GmbH v Franssons Verstäder AB, 2009) (Lindner) نیز دادگاه اظهار می‌دارد که قانون دلالت بر آن ندارد که ویژگی موردنظر باید تنها روشی باشد که از طریق آن عملکرد فنی کالا به دست می‌آید؛ برعکس، به این معناست که نیاز به تحصیل عملکرد فنی یگانه عاملی بوده که منجر به انتخاب چنین ویژگی‌ای شده است (Gyorgy, 2015: 11-14).

این ضابطه با معیار عینی، یعنی از منظر «بیننده متعارف»^۵، ارزیابی می‌شود. شخص متعارفی که به طرح نگاه می‌کند و از خود می‌پرسد زمانی که ویژگی‌های طرح از سوی طراح انتخاب می‌شد، آیا چیزی غیر از جنبه‌های صرفاً عملکردی مد نظر وی بوده است؟ بنابراین، ضرورتی ندارد که واقعا بررسی شود که در زمان خلق طرح چه چیزی در ذهن طراح وجود داشته است (Doceram GmbH v CeramTec GmbH-Case C-395/16, 2018).

1. Available at: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1285.html> . last seen:17/07/2023.

2. Available at: http://euipo.europa.eu/pdf/design/cdcourts/Air_wirck.pdf . last seen:17/07/2023.

3. Causative approach

4. Available at: <https://academic.oup.com/rpc/article/87/14/397/1594798> . last seen:17/07/2023.

5. Reasonable observer

از طرفی با توجه به واژه «منحصراً» مندرج در ماده ۸(۱) قانون طرح صنعتی اتحادیه، این معیار، تنها زمانی طرح را عملکردی تلقی می‌کند که ابعاد زیبایی‌شناختی به هیچ وجه دخالتی در انتخاب طراح نداشته باشد. به همین جهت، در پرونده انگلیسی دیگر که ناظر بر طرح کیسه آبجوش بود (PB Cow & Co v Cannon Rubber Manufacturers, 1959)، مقرر شد که هرچند برآمدگی‌های مورب روی کیسه از سوختگی کاربر و اتلاف گرما جلوگیری می‌کند، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این امر تنها دلیل انتخاب چنین طرحی بوده است. لذا ویژگی‌هایی که دارای دو هدف عملکردی و تزئینی هستند، حمایت می‌شوند (Musker, 2012: 50-51).

علی‌رغم وجود دو معیار یادشده در رویه قضایی اتحادیه اروپا، در نهایت نظر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در دعوی نقض طرح میخ جوشکاری سرامیکی (Doceram GmbH v CeramTec GmbH- Case C-395/16, 2018)، مسیر را روشن می‌سازد. در پرونده یادشده این پرسش از دیوان مطرح می‌شود که کدام ضابطه باید برای ماده ۸(۱) اعمال شود. دیوان نیز بیان می‌کند که در خود ماده ۸(۱)، سایر مفاد قانون طرح صنعتی اتحادیه و دستورالعمل حمایت از طرح صنعتی اتحادیه بیان نشده است که عبارت «ویژگی‌های ظاهر کالا که منحصراً ناشی از عملکرد فنی آن باشد»، به چه معنایی است و باید طبق چه ضابطه‌ای تشخیص داده شود. از طرفی، از هیچ‌یک از مواد این قانون برداشت نمی‌شود که وجود طرح‌های جایگزینی که عملکرد مشابه ایفا می‌کنند، تنها معیار است. اگر وجود طرح‌های جایگزین مانع از اعمال ماده ۸(۱) باشد، این بستر فراهم می‌شود که یک فعال اقتصادی اشکال مختلف یک محصول را که شامل ویژگی‌های منحصراً عملکردی است به‌عنوان طرح صنعتی به ثبت برساند. این اقدام شخص را قادر می‌سازد تا در مورد چنین محصولی از حمایت انحصاری بهره‌مند شود. به نظر می‌رسد ماده ۸(۱) حمایت را از ویژگی‌هایی مستثنی می‌کند که جنبه‌هایی غیر از نیاز به ایجاد یک نتیجه فنی در انتخاب آن ویژگی‌ها نقشی ایفا نمی‌کنند. لذا برای اعمال ماده باید اثبات شود که تنها عامل در تعیین آن ویژگی، عملکرد فنی بوده است و وجود طرح‌های جایگزین تعیین‌کننده نیست.

در پی اظهار نظر دیوان دادگستری، راهنمای ثبت طرح صنعتی اتحادیه نیز بر معیار «رویکرد علی» تأکید کرده است. این راهنما تصریح دارد که از ویژگی‌های ظاهری کالا که جنبه‌هایی غیر از نیاز به انجام عملکرد فنی، به‌خصوص جنبه‌های بصری، نقشی در انتخاب آنها بازی نمی‌کند، حمایت صورت نمی‌گیرد؛ حتی اگر طرح‌های دیگری وجود داشته باشند که همان عملکرد را ارائه دهند. همچنین، در این راهنما آمده است که ارزیابی باید با توجه به خود طرح، شرایط عینی که موجب انتخاب ویژگی‌های ظاهری کالا شده یا اطلاعات راجع به استفاده یا وجود طرح‌های جایگزینی که همان عملکرد فنی را دارند، صورت گیرد. البته مشروط بر اینکه شرایط، داده‌ها و اطلاعات مبتنی بر وجود راهکارهای جایگزین با شواهد قابل اطمینان به اثبات برسد. افزون بر آن، خاطرنشان می‌شود که انتخاب ویژگی‌های فنی برای

طرح ممکن است بر مبنای جنبه‌هایی غیر از نیاز به اجرای عملکرد فنی باشد، مانند زمانی که ویژگی‌ها به روش دلخواه چیده یا ترکیب شده، ظاهر کلی یا ترکیبی بیابند که بیش از مجموع ویژگی‌های فنی باشد. در چنین حالتی طرح منحصرأ ناشی از عملکرد فنی نیست. این وظیفه طراح است که برای اثبات جنبه‌های زیبایی‌شناختی دلایل قابل قبول ارائه کند و در این خصوص صرف اشاره به طرح‌های جایگزین کفایت نمی‌کند (Guidelines for Examination of Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office, 2022, Examination of design invalidity applications, Part 5.5:126-127). به این ترتیب از مطالب مندرج در راهنما مشخص می‌شود که برای تعیین عملکردی بودن طرح، رویکرد علی محوری دارد. باوجود اشاره به راهکارهای جایگزین، تصریح شده است که این راهکارها به‌تنهایی نمی‌توانند عملکردی یا غیرعملکردی بودن طرح را تعیین نمایند. آنچه اهمیت دارد این است که ویژگی‌های ظاهری طرح بر چه اساسی انتخاب شده‌اند و در این زمینه طراح چه انگیزه‌ای داشته است.

پس از تأکید بر معیار رویکرد علی از سوی دیوان دادگستری، در رویه کشورهای عضو اتحادیه نیز تغییر حاصل می‌شود. کشورهای عضو اتحادیه، از جمله آلمان و فرانسه، که تا قبل از اظهار نظر دیوان دادگستری عمدتاً بر مبنای معیار راهکار جایگزین تصمیم‌گیری می‌کردند، بعد از آن به اعمال معیار رویکرد علی متمایل شدند؛ هرچند که آرای این کشورها نشان می‌دهد که معیار راهکارهای جایگزین به‌طور کامل کنار گذاشته نشده، هنوز به‌عنوان یکی از عوامل در تصمیم‌گیری ایفای نقش می‌کند؛ چنان‌که در پرونده جوی/استیک، راجع به نوعی اهرمک در فرانسه (Sony Interactive Entertainment Europe Limited, et al. v. EMC Distribution, CA Paris, 2017)، علی‌رغم اینکه دادگاه با اتکا به رویکرد علی و تلاش‌های خلاقانه طراح، طرح موردنظر را غیرعملکردی و معتبر قلمداد می‌کند، برای تقویت نظر خود اذعان می‌دارد که طرح‌های جایگزین دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند به چنین عملکردی منجر شوند^۱.

۳.۴. سایر نظام‌های حقوقی

سایر کشورهای مورد مطالعه نیز معیار راهکارهای جایگزین را به‌عنوان معیار احراز عملکردی بودن طرح صنعتی به کار می‌گیرند؛ چنان‌که رویه اداری یا قضایی کشورهای ژاپن، کانادا، روسیه، هند و ترکیه به استناد وجود یا فقدان راهکارهای جایگزین در این خصوص اظهار نظر می‌کنند (Carani, Barnes, 2022:531,251,644,462,751). برای نمونه، در پرونده نقض طرح ماشین ظرفشویی در

1. Available at: <https://justice.pappers.fr/decision/08c110a1413298c9c7664c516ff2363d?q=2017%20%202014/24099> . last seen:17/07/2023.

هند (Whirlpool of India Limited v. Videocon Industries Ltd, 2014)، دادگاه اظهار می‌کند اگر خوانده مدعی عملکردی بودن طرح خواهان و نامعتبر بودن آن است، تنها اثبات اینکه آن طرح به عملکرد کالا مربوط است کفایت نمی‌کند. اگر یک عملکرد خاص از طریق طرح‌های مختلف قابل تحصیل باشد، عملکردی تلقی کردن آن مردود است. بنابراین، خوانده فقط در صورتی پیروز می‌شود که اثبات کند که طرح مورد مناقشه تنها طرحی است که عملکرد منظور می‌تواند در نتیجه آن حاصل شود.^۱

۴.۴. ایران

برخلاف رویه اداری و قضایی نسبتاً غنی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای پیشرو در این حوزه، مصاحبه نگارنده با کارشناسان اداره ثبت طرح‌های صنعتی نشان می‌دهد که برای احراز عملکردی بودن یک طرح در رویه اداره ثبت طرح‌های صنعتی ایران، معیار دقیق و منحصری وجود ندارد و ممکن است عوامل متعددی مد نظر قرار گیرد. وجود راهکارهای جایگزین، نسبت‌سنجی جنبه کارکردی کالا در مقایسه با جنبه زیبایی‌شناختی (جنبه عملکردی غالب باشد و جنبه ظاهری حائز اهمیت نباشد)، علت خلق طرح (طراح فقط برای دستیابی به یک نتیجه فنی اقدام به طراحی کند) و قابل رؤیت بودن یا نبودن طرح، از جمله این موارد است. بررسی سوابق اداره یاد شده نشان می‌دهد که در برخی موارد، اظهارنامه به دلیل عملکردی بودن طرح رد شده است. تقاضای ثبت طرح‌های «کوره چوب خشک کنی»، «رادیات کولر اتوبوس اسکانیا» و «دستگاه برش پارچه و ملحفه» از جمله این موارد است.^۲

از سوی دیگر، توجه رویه قضایی عمدتاً بر شرط جدید یا اصیل بودن معطوف بوده و شرط غیرعملکردی بودن در موارد نادری مورد توجه است. در یک پرونده، خواهان نوعی بلوک پلاستیکی را به عنوان اختراع^۳ ثبت می‌کند. این بلوک حکم قالب را داشته است؛ یعنی پس از اجرای عملیات بتن‌ریزی، از سقف خارج شده، دوباره قابل استفاده است. در پی آن، شخص دیگری دو قالب بلوک پلاستیکی را به همین منظور به عنوان طرح صنعتی ثبت می‌کند.^۴ مالک اختراع، دعوی ابطال طرح صنعتی اقامه کرده، دادگاه هم برای بررسی اصیل و جدید بودن طرح خوانده و اینکه کپی اختراع خواهان است یا نه، قرار کارشناسی صادر می‌کند. کارشناسان اظهار می‌دارند که «هرچند شکل طرح صنعتی خوانده مکعب مستطیلی می‌باشد و بزرگتر از قالب خواهان است، لکن باتوجه به فرآیند کاری یکسان، دو کالا جهت بتن‌ریزی پلیمری بتن سقف‌های تیرچه بلوک کاربرد دارد. در طرح‌های صنعتی خوانده از ایده اختراع

1. Available at: <https://indiankanoon.org/doc/188051985/>. last seen: 17/07/2023.

۲. شماره اظهارنامه طرح‌های یاد شده به لحاظ محرمانه بودن در اختیار نگارنده قرار نگرفت.

۳. اختراع به شماره ثبت ۶۰۶۹۲.

۴. طرح‌های صنعتی به شماره ثبت ۷۰۳۹ و ۷۰۴۰.

خواهان در تولید کالای طرح صنعتی استفاده شده است که موجب نقض حقوق خواهان می‌باشد. سرانجام دادگاه با عنایت به نظریه کارشناسی، حکم به ابطال طرح‌های صنعتی خوانده می‌دهد (دادنامه شماره ۱۳۶۵/۲۲۶۳۰/۹۹۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶، صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی). نکته قابل انتقاد این دعوی، عدم توجه به شرط غیرعملکردی است. غیرعملکردی بودن باید به عنوان یکی از شرایط سلبی حمایت از طرح صنعتی در کنار شرایط ایجابی مورد توجه باشد. از طرفی، شرط غیرعملکردی باید فارغ از وجود یا فقدان حق اختراع بررسی شود. طرح صنعتی باید غیرعملکردی باشد، صرف نظر از اینکه حق اختراعی از قبل وجود دارد که طرح با آن تعارض داشته باشد یا خیر.

جالب اینکه خوانده مجدداً اقدام به ثبت بلوک پلاستیکی برای بتن‌ریزی در کف ساختمان می‌نماید.^۱ مالک اختراع نیز دعوی ابطال طرح صنعتی مطرح کرده، ادعا می‌کند که خوانده پس از ابطال دو طرح صنعتی قبلی، دوباره اقدام به ثبت همان طرح برای کف ساختمان نموده است. با صدور قرار کارشناسی، این بار کارشناس شرط غیرعملکردی را مورد توجه قرار داده، اذعان می‌کند:

«۱. در لایحه خوانده به استفاده طرح صنعتی در کف ساختمان به عنوان تفاوتی با اختراع خواهان اشاره شده است، این مسئله اساساً ارتباطی به ثبت طرح صنعتی ندارد. در طرح صنعتی ظاهر و هویت بصری طرح فارغ از کارکرد آن مورد بررسی است. ضمن اینکه طرح صنعتی مذکور قابلیت استفاده در سقف را نیز دارد.

۲. کلیه مشخصات درج شده در ثبت طرح صنعتی مربوط به مسائل عملکردی هستند و هیچ‌یک از نظر زیباشناختی صرف ایجاد نشده‌اند، ثبت چنین طرحی ایجاد انحصار در عملکرد فنی برای رقبا بدون احراز شرایط است. ۳. اختراع ثبت شده به منظور کاهش حجم بتن مورد استفاده در ساخت سقف است و در سند ثبتی نیز به کاربرد در سقف اشاره شده است. در حالی که از همان قالب در کف نیز می‌توان استفاده نمود. بنابراین عملاً کاربرد موارد مشابه در کف ساختمان نیز معادلی (Equivalent) برای اختراع ثبت شده محسوب می‌شود.

۴. اظهار نظر در رابطه با قابلیت ثبت اختراع خواهان خارج از قرار کارشناسی است. بنابراین با فرض بر صحت باید گفت ایده اصلی آن اختراع کاهش حجم بتن مصرفی با قرار دادن قالب سبک و خروجی طرح T شکل است که این ایده توسط طرح صنعتی خوانده حتی به صورت پیشرفته‌تر قابلیت پیاده‌سازی دارد.

۴. ۱. یک تفاوت را می‌توان فیکس و ثابت نمودن قالب طرح صنعتی خوانده در زمین دانست که نتیجه آن هم ایجاد قالب مشابه اختراع خواهان با استفاده از سطح زمین به عنوان وجه زیرین است. البته لازم به ذکر است با توجه به مدل انتهایی تحتانی دو ساق U که در سند طرح صنعتی به آن اشاره شده، جاگذاری آن در زمین آنگونه که در سند ثبتی به آن اشاره شده است از نظر فنی دور از ذهن می‌باشد.

۴. ۲. این تفاوت‌ها خارج از محدوده حمایتی طرح صنعتی هستند چراکه صرفاً ویژگی‌های عملکردی هستند.

۱. طرح صنعتی به شماره ثبت ۴۰۵۳۱.

در مجموع باید گفت با توجه به اینکه کلیه ویژگی‌های ذکر شده برای طرح صنعتی مذکور عملکردی و فنی هستند، می‌توان آن را الهام گرفته از ایده اصلی اختراع خواهان دانست» (پرونده به شماره بایگانی ۹۹۰۱۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰ مطرح در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی).

در متن اظهار نظر کارشناسی، این موضوع به درستی مورد توجه قرار گرفته که طرح صنعتی در صدد حمایت از بُعد زیبایی‌شناختی یک کالا است و نه ابعاد فنی آن. اما نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که عملکردی بودن طرح مطابق چه معیاری احراز شده است. آیا معیار علی مورد نظر بوده یا معیار راهکارهای جایگزین یا ضابطه دیگری در نظر گرفته شده است؟ هرچند در نظریه به هیچ‌کدام از این معیارها اشاره نشده، اما توجه به شرط غیرعملکردی در حقوق طرح‌های صنعتی امری قابل تحسین است که می‌تواند زمینه‌ساز تغییر رویه قضایی باشد.

از طرفی، تبصره ماده ۸۴ طرح حمایت از مالکیت صنعتی که هنوز به تصویب نرسیده است، مقرر می‌دارد: «آن بخش از طرح صنعتی که تنها دسترسی به یک نتیجه فنی محسوب می‌شود، مشمول حمایت این قانون نخواهد بود». به نظر می‌رسد این مقرر در نظر دارد همانند آنچه در معیار راهکارهای جایگزین محقق می‌شود، از حمایت طرحی که تنها راه حصول به یک عملکرد فنی است خودداری نماید. استفاده از چنین عبارتی در قانون هیچ کشوری سابقه ندارد. همان‌طور که بیان شد، قانون سایر کشورها اصولاً با عبارت «طرح‌هایی که منحصرأ ناشی از عملکرد فنی کالا می‌باشند» حمایت از طرح‌های عملکردی را منع کرده‌اند. ضابطه احراز طرح عملکردی معمولاً در دستورالعمل مرجع ثبت ذکر شده است و نه در قانون. حسن چنین روشی آن است که تعیین معیار احراز بسته به سیاست‌های کشور می‌تواند تغییر نماید؛ چنان که در اتحادیه اروپا بعد از نظر دیوان دادگستری، معیار راهکارهای جایگزین به رویکرد علی تغییر یافت. درحالی که وجود چنین تبصره‌ای در طرح یادشده این تکلیف را ایجاد می‌کند که «طرحی که تنها دسترسی به یک نتیجه فنی است» از شمول حمایت خارج شود و این امر به معنای اجرای الزامی معیار راهکارهای جایگزین است.

۵.۴. ارزیابی معیارها

هریک از معیارهای احراز عملکردی بودن طرح از نقاط ضعف و قوت برخوردارند. معیار راهکارهای جایگزین با هدف نظام طرح صنعتی - که ارتقای جلوه‌های بصری محصولات است - سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا با اعمال آن، طرح‌های بیشتری غیرعملکردی شناخته می‌شوند و دامنه حمایتی نظام طرح صنعتی گسترش می‌یابد. با این حال، ایراد آن اینست که در موارد نادری به دلیل فقدان راهکار جایگزین، طرح عملکردی

محسوب می‌شود؛ تا جایی که برخی آن را «بی‌معیاری»^۱ قلمداد کرده‌اند (Burststein, (2016:140-141)، زیرا تقریباً در اکثر موارد طرح‌های جایگزین برای نائل شدن به نتیجه فنی موردنظر وجود دارد. از طرفی، این معیار هیچ تفاوتی میان عملکرد فنی که برای آن یک راهکار جایگزین وجود دارد و عملکرد فنی‌ای که برای آن چندین راهکارهای جایگزین وجود دارد قائل نشده است. اگر یک عملکرد فنی بتواند از طریق دو روش ایجاد شود، هیچ‌یک از روش‌ها منحصرأ ناشی از عملکرد فنی محسوب نمی‌شود. اگر بحث بر سر عملکردی بودن روش اول باشد، باید گفت طرح عملکردی نیست، چون راهکار جایگزین (روش دوم) وجود دارد و اگر بحث بر عملکردی بودن روش دوم باشد، باید گفت طرح عملکردی نیست، چون راهکار جایگزین (روش اول) وجود دارد. در نتیجه ممکن است هر دو روش از سوی یک شخص ثبت شود؛ در این صورت هیچ شخص دیگری قادر نیست کالایی با همان عملکرد فنی تولید کند، چون هر دو طرح در مالکیت شخص خاصی قرار گرفته‌اند (Legal review on industrial design protection in Europe, 2016: 87).

در مقابل، با اعمال معیار علی طرح‌های بیشتری عملکردی شناخته شده، دامنه حمایتی نظام طرح صنعتی محدودتر می‌شود؛ زیرا وجود یا فقدان راهکار جایگزین تعیین‌کننده نیست. در این معیار، حمایت طرح صنعتی از بسیاری از محصولات که زیبایی و چشم‌نوازی در آنها برای اشخاص مرتبط اهمیت ندارد سلب می‌شود. با این حال، معیار یادشده بیشتر به هدف شرط غیرعملکردی جامه عمل می‌پوشاند. اگر احرار شود که توجه به جوانب فنی، یگانه عامل خلق طرح بوده است و جنبه‌های زیبایی‌شناختی اهمیتی ندارد، حمایت از طرح موردنظر قابل توجیه نیست؛ زیرا طراح به‌منظور ایجاد جذابیت طرح اقدامی نکرده است تا از این حیث شایسته حمایت باشد. تنها جنبه فنی کالا حائز اهمیت بوده که ممکن است مورد حمایت نظام حق اختراع قرار گیرد.

۵. نتیجه و پیشنهاد

شرط غیرعملکردی بودن طرح صنعتی به‌عنوان شرطی که میان موضوعات قابل حمایت از طریق نظام حق اختراع و نظام طرح صنعتی تفکیک ایجاد می‌کند و مانع حمایت جنبه‌های فنی کالا از طریق نظام طرح صنعتی می‌شود، مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته است. علی‌رغم اینکه حمایت از طرح‌هایی که منحصرأ ناشی از عملکرد کالا هستند در قانون طرح صنعتی نظام‌های حقوقی منع شده، هیچ‌یک از قوانین تعریفی از طرح عملکردی ارائه نداده‌اند. این امر از آنجا ناشی می‌شود که تعریف طرح عملکردی بسته به معیار احرار آن می‌تواند متفاوت باشد. در حقیقت، در کشورهای که معیار راهکارهای

1. Nontest

جایگزین را به عنوان معیار احراز عملکردی بودن انتخاب می کنند، طرح عملکردی به این معناست که آن طرح، یگانه طرحی است که به عملکرد فنی مورد نظر می انجامد و طرح جایگزین دیگری برای نائل شدن به آن عملکرد فنی وجود ندارد. در مقابل، در نظام هایی که رویکرد علی را برگزیدند، طرح عملکردی به این معناست که تنها عاملی که منجر به خلق طرح از سوی طراح شده، توجه به عملکرد فنی کالا بوده و طراح به هیچ وجه عوامل زیبایی شناختی و ظاهری را در طراحی مد نظر قرار نداده است. بنابراین واضح است که تعریف طرح عملکردی تا چه اندازه با معیار احراز آن عجین شده است و تابع آن است.

از طرفی باید گفت که برگزیدن یکی از معیارهای یاد شده می بایست متناسب با سیاست های حاکم بر هر نظام حقوقی صورت گیرد. اینکه در یک نظام حقوقی تمرکز بر گسترش دامنه حمایتی طرح صنعتی و افزایش صدور گواهی نامه های ثبتی است یا محدود کردن حوزه طرح صنعتی، می تواند در انتخاب معیار مناسب نقش کلیدی داشته باشد. لذا به کاربردن عباراتی در قانون که حاکی از انتخاب یکی از معیارها باشد و اجرای آن را الزامی سازد درست به نظر نمی رسد. معیار منتخب باید در دستورالعمل مرجع ثبت گنجانده شود تا متناسب با شرایط قابل تغییر باشد. از این رو، حذف تبصره ماده ۸۴ طرح حمایت از مالکیت صنعتی که خلاف این امر است، ارجحیت دارد و پیشنهاد می شود عبارتی مشابه بند ۲ ماده ۸۶ آیین نامه فعلی در قانون جدید درج گردد.

منابع

الف) فارسی

۱. افغان، مهدی (۱۳۹۲). بررسی نظام های حقوقی حمایت از طرح های صنعتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی محمد هادی میرشمسی. قم: دانشگاه قم.
۲. پرونده به شماره بایگانی ۹۹۰۱۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰ مطرح در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی.
۳. دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶، صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی.
۴. دهقانی، سید احمد (۱۳۹۳). بررسی تطبیقی شرایط ماهوی حمایت از طرح های صنعتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی سید حسن شبیری زنجان. قم: دانشگاه قم.
۵. شاکری، زهرا و بهادری چهرمی، زهرا (۱۳۹۷). سخی در انواع نظام های ثبت اختراع؛ با نگاهی به برخی اصول ثبتی. فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، ۱(۱)، ۱۹۱-۲۱۳.
۶. شاکری، زهرا و بهادری چهرمی، زهرا (۱۴۰۱). جستاری تطبیقی در اعتبار گواهی نامه های ثبت طرح های صنعتی. فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ۹(۱)، ۲۱۳-۲۴۲.
۷. طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۰ و ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۴۰۲
۸. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶.

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

ب) انگلیسی

1. Act on the Legal Protection of Designs.2021.(Germany).
2. Designs Act.2020.(Australia).
3. Design Act.2021.(Japan).
4. Directive 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks.2015.(EU).
5. Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan.2015.(Japan).
6. Industrial Design Act.2023.(Canada).
7. Industrial Designs Act.2013.(Malaysia).
8. Intellectual Property Code.2022.(France).
9. Guidelines for Examination in the European Patent Office.2023.(EU).
10. Guidelines for Examination of Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office.2022.(EU).
11. Law Industrial Property.2021.(Brazil).
12. Law on Industrial Property.2016.(Turkey).
13. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP).2020.(US).
14. Patent Act.2022.(US).
15. The Civil Code of the Russian Federation.2022.(Russia).
16. The Consolidate Designs Act.2019.(Denmark).
17. The Designs Act.2000.(India).
18. Carani, Christopher V. and Barnes, Dunstan H (2022). *Design Rights Functionality and Scope of Protection*. Netherlands: Kluwer Law International B.V.
19. Musker, David (2012). *Overlapping Intellectual Property Rights: The Overlap between Patent and Design Protection* (Chapter2). UK: Oxford University Press
20. United States Patent Office (1904). *Decisions of the Commissioner of Patents and of the United States Courts in Patent and Trade-mark and Copyright Cases*. U.S: Government Printing Office.
21. Burstein, Sarah (2016). Costly Designs. *Ohio State Law Journal*, 77(1),107-157.
22. Carani, Christopher V (2014). Design Patent Functionality: A Sensible Solution. *American Bar Association*, 7(2), 1-29.
23. Church, Steven A (1997). The Weakening of the Presumption of Validity for Design Patents: Continued Confusion under the Functionality and Matter of Concern Doctrines. *Indiana Law Review*, 30(2), 499-521.
24. Du Mont, Jason J. and Mark, D. Janis (2012). Functionality in Design Protection Systems. *Journal of Intellectual Property Law*, 19(2), 261-303.
25. 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.
26. Gyorgy, Ádam (2015). European Functionality Doctrine: Functionality in design law.

- Represented in MIPLC Alumni Conference at 14/11/2015, 1-30.
27. Legal review on industrial design protection in Europe (2016). Under the contract with the Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (MARKT2014/083/D), pp. 1-168. Available at: <file:///C:/Users/En.Zamani/Downloads/ET-04-16-618-EN-N%20legal%20review%20on%20industrial%20design%20protection%20140916-2.pdf>.
28. Menell, Peter S. and Ella, Corren (2021). Design Patent Law's Identity Crisis. *Berkeley Technology Law Journal*, 1-147. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3668032.
29. Saidman, Perry j (2009). Functionality and Design Patent Validity and Infringement. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 91, 313-337.
30. 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.
31. Council Regulation No.207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark. (EU).

– پرونده‌ها

۱. اتحادیه اروپا

32. A.A. Sharnoa Ltd.v Seren Meuhadot Industries Ltd N.Tnuva, Court decision 22(1)113.
33. Doceram GmbH v CeramTec GmbH-Case C-395/16(2018).
34. Lindner Recyclingtech GmbH v Franssons Verstäder AB,(2009).

۲. آمریکا

35. Avia Group International, Inc.v.L.A.Gear California, Inc.,853F.2d 1557(Fed.Cir.1988).
36. Bergstrom v.Sears, Roebuck & Co.496 F.Supp.476(D.Minn.1980).
37. Blisscraft of Hollywood v.United Plastics Co.294 F.2d 694,696(1961).
38. Bolte & Weyer Co. v. Knight Light Co.,180 F.412,416(7th Cir.1910).
39. Contico Int'l, Inc.v.Rubbermaid Comm. Prods.,Inc.,665F.2d820,825(8th Cir.1981)
40. Ex Parte Hartshorn,1040.G.1395(1903),US Government Printing Office,Decisions of the Commissioner of Patents and of the United States Courts in Patent and Trade-mark and Copyright Cases 172(1904).
41. Fendall Co.v.Welsh Manufacturing.Co.203 F.Supp.45(D.R.I.1962).
42. H.C.White Co.v.Morton E.Converse & Son Co.20 F.2d 311,312(2d Cir.1927).
43. Rowe v. Blodgett & Clapp Co.112 F.61(2d Cir.1901).
44. Strause Gas Iron Co.v.William M. Crane Co.235 F.126,131(2d Cir.1916).
45. Williams Calk Co.v.Kemmerer,145 F.928,929(3d Cir.1906).
46. Weisgerber v.Clowney,131 F.477(1904).

۳. انگلیس

47. Amp Inc v Utilux Pty Ltd, RPC103.(1972).
48. Landor & Hawa International Ltd v Azure Designs Ltd (2006).
49. PB Cow & Co v Cannon Rubber Manufacturers (1959).

۴. فرانسه

50. Procter & Gamble Co.v Reckitt Benckiser France SAS, Tribunal de Commerce d'Evry,(2006).
51. Sony Interactive Entertainment Europe Limited,et al.v.EMC Distribution,CA Paris,(2017)

۵. هند

52. Bharat Glass Tube Limited vs Gopal Glass Works Limited, (2008).
53. Whirlpool of India Limited v.Videocon Industries Ltd ,(2014).