



محورهای بازنگری قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۲. حمایت از اسرار تجاری

مقدمه

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ برای اجرای آزمایشی پنج‌ساله به تصویب رسید. فلسفه تصویب قوانین به‌صورت آزمایشی، آن است که نواقص و اشکالات احتمالی آن قانون در طول اجرای آزمایشی شناسایی شده تا قبل از دائمی شدن رفع گردند. قانون مذکور علیرغم دارا بودن نکات مثبت، اشکالات و خلأهایی دارد. در حال حاضر که بررسی و بازنگری این قانون در قالب طرح و به‌موازات آن، لایحه «حمایت از مالکیت صنعتی» در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، فرصت مناسبی برای پرداختن به نقاط ضعف و ارائه پیشنهادها برای رفع آنهاست. در این سلسله گزارش‌ها، سعی شده است تا محورهای نیازمند بازنگری و اصلاح در طرح و لایحه «حمایت از مالکیت صنعتی» مورد بررسی قرار گیرد.

تبیین موضوع

در مورد اسرار تجاری، تعریف جهانی پذیرفته شده‌ای وجود ندارد؛^۱ با این حال ماده (۴) از بخش (۱) قانون متحدالشکل اسرار تجاری ایالات متحده آمریکا^۲ (۱۹۸۵) مقرر می‌دارد «سر تجاری به‌معنای اطلاعاتی شامل یک فرمول، الگو، ترکیب، برنامه، وسیله، شیوه، روش یا فرآیندی می‌شود که الف) ارزش بالفعل یا بالقوه اقتصادی مستقل آن، از چیزی ناشی می‌شود که عموماً شناخته نبوده و از طریق وسیله خاص و توسط دیگران که می‌توانند ارزش اقتصادی آن را از طریق افشا یا استفاده، تحصیل کنند، به‌راحتی مشخص نباشد؛ ب) موضوع تلاش‌هایی باشد که برحسب اوضاع و احوال، سری نگه داشتن آن، متعارف است». موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS)^۳ نیز برخی از استانداردهای عمومی برای اسرار تجاری را تعریف کرده و در بند «۲» ماده (۳۹) خود، اسرار تجاری را اطلاعاتی می‌داند که الف) محرمانه باشد، به این معنا که اشخاص عموماً از آن آگاهی نداشته باشد یا دسترسی اشخاص به اطلاعات مزبور به‌سادگی میسر نباشد؛ ب) به‌خاطر محرمانه بودنش، دارای ارزش تجاری باشد؛ ج) شخصی که قانوناً کنترل اطلاعات مزبور را در اختیار دارد، حسب اوضاع و احوال، اقدامات معقولی را برای محرمانه نگاه داشتن آن به‌عمل آورده باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرگونه اطلاعات محرمانه کسب‌وکار که یک مزیت رقابتی برای شرکتی فراهم کند، می‌تواند به‌عنوان یک راز تجاری محسوب شود.

معاونت پژوهش‌های
زیربنایی و امور
تولیدی
دفتر: مطالعات
ارتباطات و
فناوری‌های نوین

مشخصات گزارش

شماره مسلسل:
۲۸۰۱۵۴۶۰

تاریخ انتشار:
۱۳۹۶/۵/۳

۱. صادقی، م. مطالعه تطبیقی تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی نقض اسرار تجاری در فضای دیجیتال، ۱۳۸۹.

۲. Uniform Trade Secret Act

۳. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

حفاظت از اسرار تجاری، می‌تواند بخشی از مفهوم عمومی حفاظت در مقابل رقابت ناعادلانه تلقی شود. به عبارت دیگر، استفاده غیرمجاز از چنین اطلاعاتی توسط اشخاص غیر از دارنده آن، به‌عنوان یک اقدام غیرمنصفانه و نقض اسرار تجاری محسوب می‌شود. همچنین اسرار تجاری به‌عنوان مصدافی از مالکیت فکری در کنار اختراع، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نیز مطرح است. اسرار تجاری اساساً دو نوع است: ^۱ از یکسو، اسرار تجاری ممکن است به اختراعات و فرآیندهای تولیدی مربوط باشد که معیارهای لازم برای ثبت اختراع را ندارند و بنابراین تنها می‌توانند به‌عنوان اسرار تجاری محافظت شوند. از سوی دیگر، اسرار تجاری ممکن است به اختراعاتی مربوط باشد که معیارهای ثبت اختراع را دارا بوده و مالک آن حق انتخاب برای ثبت اختراع و یا نگه داشتن آن به‌عنوان یک سرّ تجاری را خواهد داشت.

پیشینه حمایت از اسرار تجاری به کشورهای دارای حقوق کامن‌لا^۲ برمی‌گردد و در این بین، کشورهای آمریکا و انگلیس از جمله کشورهای پیشرو در میان کشورهای بزرگ صنعتی جهان قرار دارند. اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO)^۳ نیز طبق موافقتنامه تریپس، موظف به حفاظت از اسرار تجاری هستند. پیشینه قانونی حمایت از اسرار تجاری در ایران را می‌توان در فصل سوم قانون «تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۳۸۲ یافت که در آن به اسرار تجاری الکترونیکی پرداخته شده است (جدول ۱).

جدول ۱. مواد مرتبط با اسرار تجاری در قانون تجارت الکترونیکی

ماده	شرح
۶۴	به‌منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
۶۵	اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرآیندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینهاست، که به‌طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
۷۵	متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به‌منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از ۶ ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

از طرف دیگر، حمایت از اسرار تجاری به‌عنوان مصدافی از مالکیت فکری، در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ دیده نشده بود و خلأ آن احساس می‌شد. طی بازنگری این قانون و در قالب طرح حمایت از مالکیت صنعتی به شماره ثبت (۱۵۷)، مواد (۱۲۹) تا (۱۳۷) به موضوع اسرار تجاری اختصاص یافته است. با وجود این، ملاحظات کارشناسی در مفاد مواد مربوط به حمایت از اسرار تجاری وجود دارد که در جدول ۱ شرح داده شده است.

۱. World Intellectual Property Organization (WIPO). Patent or Trade secrets? Available at: http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/patent_trade.htm

۲. Common law

۳. World Trade Organization

جدول ۲. مواد مرتبط با اسرار تجاری در طرح حمایت از مالکیت صنعتی

ماده	شرح	ملاحظات کارشناسی
۱۲۹	هرگونه اطلاعات تجاری که به‌طور کلی یا جزئی برای اشخاصی که به‌طور معمول با این نوع از اطلاعات سروکار دارند افشا نشده باشد و به‌دلیل محرمانه بودن دارای ارزش تجاری بوده و تلاش‌های متعارف از سوی بانک اطلاعات یا اشخاص مشخص مجاز برای حفظ محرمانه بودن آنها صورت گرفته باشد، به‌عنوان اسرار تجاری شناخته می‌شوند. اطلاعاتی از قبیل کلیه اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و فرمول‌ها، طرح‌ها و روش‌ها، ابزارها، تکنیک‌ها، فرآیندها، نرم‌افزارها، کدها، فهرست‌های مشتریان، روش‌های انجام کار تجارت، اسرار تولید، تألیف‌های منتشر نشده، اختراعات و طرح‌های صنعتی ثبت‌نشده و هر نوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سر تجاری تلقی شوند.	موافق
۱۳۰	دستیابی به اسرار تجاری در موارد زیر، مشمول ماده (۱۲۹) این قانون نمی‌شود: ۱. شخصی که بدون نقض اسرار تجاری دیگران، به‌طور مستقل و در نتیجه فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید؛ ۲. هرگاه دستیابی به اطلاعات در نتیجه مهندسی معکوس صورت گرفته باشد. تبصره- شخصی که اطلاعات را از طریق یکی از روش‌های مذکور به‌دست آورد، می‌تواند از حمایت‌های قانونی مربوط به اسرار تجاری در مورد اطلاعات به‌دست آمده برخوردار شود. در مورد اطلاعاتی که از طریق مهندسی معکوس به‌دست آمده است، این حمایت به - شرطی اعمال می‌گردد که دستیابی به آن اطلاعات، از طریق مهندسی معکوس برای عموم اهل آن حرفه، قابل دسترسی نبوده باشد.	اصطلاح مهندسی معکوس، مفهوم گسترده و پیچیدگی‌های حقوقی خاص خود را دارد و ذکر صریح آن در قانون توصیه نمی‌شود.
۱۳۱	مدت حمایت از اسرار تجاری، تا زمانی است که اطلاعات مزبور، افشای عمومی نگردد.	موافق
۱۳۲	حق استفاده و بهره‌برداری از اسرار تجاری در انحصار مالک آن اسرار می‌باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجاری را به دیگران منتقل نموده و با منتقل‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نماید. تبصره- در صورتی که اطلاعات، فاقد شرایط ماهوی مذکور در ماده (۱۲۹) این قانون باشد، افشای اطلاعات از سوی منتقل‌الیه تنها از باب نقض قرارداد، قابل پیگیری است.	موافق
۱۳۳	دولت یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی موظفند اسرار تجاری را که برای انجام اموری از قبیل آزمایش یا اعطای مجوز، از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند، محافظت نمایند. در غیر این‌صورت، دولت یا آن مراجع، حسب مورد، مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشا نمی‌گردد. تبصره- در صورتی که مصالح عمومی کشور ایجاب نماید، افشای اطلاعات از سوی دولت، بلا مانع است.	موافق
۱۳۴	در مورد اسرار تجاری مفاد ماده (۸۳) و تبصره‌های آن ^۱ و ماده (۸۴) ^۲ این قانون، حسب مورد، قابل اجراست.	موافق
۱۳۸	نقض حقوق مندرج در این قانون موجب مجازات به‌شرح زیر است: الف) هرگاه شخصی پس از انتشار اظهارنامه ثبت اختراع، طرح صنعتی و اشیای مصرفی و علامت تجاری مرتکب عملی شده باشد که حسب مورد طبق مقررات این قانون، نقض حقوق مادی به‌شمار آید، افزون‌بر جبران خسارت وارد شده به مخترع یا سایر ذینفعان به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارد شده یا دو برابر منافع کسب شده، هر کدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود. تبصره- اگر شخصی مرتکب عملی شود که طبق مقررات این قانون نقض حقوق معنوی محسوب شود، به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود. پ) تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری اشخاص برای خود یا افشای آن به هر طریق برای اشخاص ثالث جرم بوده و مرتکب مشمول مجازات مذکور در بند «الف» این ماده می‌باشد.	مجازات در نظر گرفته شده در این طرح، با مجازات تعیین شده در قانون تجارت الکترونیکی (مجازات حبس و جزای نقدی ۵۰ میلیون ریال) برای اشخاصی که تحصیل غیرمجاز از اسرار تجاری کنند، هماهنگ نیست.

۱. ماده (۸۳) - در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می‌تواند از مرجع قضایی که دعوی در آنجا مطرح شده درخواست صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف فرآورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فرآورده‌ها را نماید. مرجع قضایی مذکور می‌تواند موافقت با تقاضای مذکور را منوط به سپردن تضمین کافی کند. در صورتی که فرآورده مورد ادعا، در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجرا می‌کنند.

تبصره «۱» - صدور قرار تأمین یا دستور موقت تابع مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

تبصره «۲» - نحوه توقیف فرآورده‌هایی که مغایر حق ناشی از ثبت اختراع باشد و همچنین مرور زمان مربوط به اقامه دعوی تأمین یا توقیف را آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌کند.

۲. ماده (۸۴) - تعقیب جرائم مذکور در این فصل، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.

جمع‌بندی

حمایت از اسرار تجاری در قالب حمایت از مالکیت صنعتی اقدامی ضروری بوده و به اعتبار ملی و بین‌المللی کشور در حوزه حمایت از مالکیت فکری کمک می‌کند. اما در مواردی از جمله مستثنا کردن مهندسی معکوس از دستیابی غیرمجاز به اسرار تجاری و جرم‌انگاری در تحصیل اسرار تجاری، اشکالاتی وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد.

الف) اصطلاح مهندسی معکوس به معنای تجزیه و تفکیک فرآیند یا کالا به اجزای سازنده برای تشخیص نوع و اندازه ترکیبات آن می‌باشد. طبق تعریف شورای بین‌المللی علوم و یونسکو (۲۰۰۲)^۱، مهندسی معکوس عبارت است از درک ساختار و عملکرد یک شیء (جهت ساخت یک ابزار یا برنامه جدید با عملکرد مشابه)، کپی کردن و یا بهبود آن. با وجود این، این اصطلاح از نظر حقوقی همچنان دارای پیچیدگی‌های خاصی بوده و رویکردهای حقوقی متفاوتی نسبت به آن وجود دارد.

برخی، اعتقاد دارند مهندسی معکوس در راستای حمایت از منافع عمومی و پیشرفت علم بوده و باید از قاعده حمایت از منافع خصوصی مستثنا شود. به‌عنوان مثال مهندسی معکوس در صنایع نظامی و دفاعی مانند ساخت و راهبری موشک و طراحی پدافند دفاعی کاربری زیادی دارد و اقدام‌کنندگان مهندسی معکوس، معمولاً دولت‌ها هستند.

در مقابل برخی استدلال می‌کنند که استفاده از نتیجه کار دیگران که در اکثر موارد، حاصل صرف وقت و هزینه بسیار زیاد است، نباید به واسطه توجیهاتی که هیچ‌کدام در عمل و به‌عنوان قاعده کلی اثبات نشده‌اند، مجاز شناخته شود. به‌عنوان نمونه، در خصوص نرم‌افزارها، به‌دلیل وجود اینترنت و امکان دسترسی به نرم‌افزارهای مختلف، مصداق نقض حقوق پدیدآورنده است و از این لحاظ مهندسی معکوس در این حوزه به‌عنوان یکی از راه‌های دستیابی و استفاده غیرمجاز از نرم‌افزار محسوب می‌شود. بنابراین، امروزه صاحبان فناوری سعی می‌کنند با گنجاندن بندهایی در قراردادهای انتقال فناوری، دسترسی به اطلاعات فنی محصولات از طریق مهندسی معکوس را محدود کنند. علاوه بر این، در قوانین و مقررات بین‌المللی حوزه مالکیت فکری از جمله موافقتنامه تریپس نیز قواعدی برای مهندسی معکوس نیامده است.

بنابراین، گرچه مهندسی معکوس می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما مزیت‌هایی داشته باشد، اما جهت هماهنگی با قوانین بین‌المللی حوزه مالکیت فکری و همچنین با توجه به مفهوم گسترده و پیچیدگی‌های حقوقی اصطلاح مهندسی معکوس، ذکر صریح آن در قانون حمایت از مالکیت صنعتی، به‌عنوان یک سند رسمی کشور توصیه نمی‌گردد.

ب) طبق ماده (۱۳۸) طرح مذکور، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و افشای آن به هر طریق برای اشخاص ثالث جرم محسوب شده و مرتکب مشمول جبران خسارت به پرداخت نقدی معادل دو برابر منافع کسب شده، هر کدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود. این در حالی است که در قانون تجارت الکترونیکی مجازات حبس و جزای نقدی ۵۰ میلیون ریال برای اشخاصی که تحصیل غیرمجاز از اسرار تجاری کنند، در نظر گرفته شده است. بنابراین هماهنگی و تناسب مجازات تعیین شده در طرح حمایت از مالکیت صنعتی با قوانین موجود ضروری است.

پیشنهادها

طبق توضیحات ارائه شده در این گزارش و برای اصلاح مواد مرتبط با حمایت از اسرار تجاری در طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

۱. در ماده (۱۳۰) طرح حمایت از مالکیت صنعتی، بند «۲» حذف و موضوع مهندسی معکوس مسکوت باقی بماند.
۲. مجازات در نظر گرفته شده برای حمایت از اسرار تجاری در ماده (۱۳۸) طرح مذکور، هماهنگ با قوانین موجود شود.

۱. ICSU and UNESCO, 2002. Science, Traditional knowledge and Sustainable Development. Paris. Available at <http://unesdoc.unesco.org/image/0015/001505/150501eo.pdf>