

اظهار نظر کارشناسی درباره:
« طرح حمایت از مالکیت صنعتی »
(اعاده شده از شورای نگهبان (۳))

محمد شکوری، امهدی عبدالملکی^۲

مقدمه

به منظور رفع ایرادات مدنظر شورای محترم نگهبان، طرح حمایت از مالکیت صنعتی در جلسات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی و طی آن ماده (۷۱) طرح برای تأمین نظر شورا مزبور اصلاح شد؛ لیکن کمیسیون در خصوص تبصره «۲» ماده (۴۰) و نیز ماده (۸۲) طرح ناظر به غیرقابل اعتراض اعلام نمودن مصوبات هیئت مربوط به اعطای پروانه بهره‌برداری از اختراعات مورد نیاز صنعت دفاعی، اصلاحی به عمل نیاورده و بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیده است. در این گزارش، مصوبه کمیسیون فوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی مصوبه کمیسیون

با توجه به ایراد اعلام شده در خصوص ماده (۷۱) طرح مبنی بر مغایرت با موازین شرعی قضا، کمیسیون قضایی و حقوقی مصوبه قبلی مجلس را بدین ترتیب اصلاح نمود که «در دعوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرایند دستیابی به یک فراورده باشد و مدعی نقض نتواند نقض حق اختراع خود را اثبات کند، چنانچه خواننده مدعی استفاده از فرایند دیگری باشد یا به استناد دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان‌آور فرایند دیگری برای دستیابی به فراورده مذکور به غیر از طریق فرایند ثبت شده توسط مدعی نقض، وجود نداشته باشد و خواننده نتواند فرایند مورد استفاده خود را ثابت کند، به نقض حق اختراع محکوم می‌شود».

توضیح اینکه در خصوص یک فراورده یعنی محصولی که به عنوان یک اختراع ثبت شده است، بار اثبات دعوی نقض حق اختراع، مطابق موازین برعهده مدعی یعنی دارنده حق اختراع می‌باشد. لیکن در خصوص فرایند تولید محصول یعنی فرمولی که براساس آن یک محصول نظیر دارو تولید شده و آن فرایند تحت عنوان حق اختراع قبلاً به ثبت رسیده است، به دلیل اینکه قبلاً فرایند مزبور ثبت شده و ظاهر بر این است که هر محصولی که از فرایند مشابه تولید شده، از همان فرایند ثبت شده استفاده کرده است، لذا در اینجا به دلیل اینکه قول خواننده دعوی نقض برخلاف اصل و ظاهر می‌باشد، بار اثبات دعوی با خواننده دعوی نقض حق اختراع می‌باشد. با وجود این، شورای محترم نگهبان این استدلال را نپذیرفته است. به منظور تأمین نظر شورای مذکور، کمیسیون مصوبه قبلی را بدین ترتیب اصلاح نموده که بار اثبات ادعای نقض حق اختراع در خصوص فرایند ثبت شده، بدواً برعهده مدعی نقض حق است و چنانچه وی نتوانست این ادعا را ثابت نماید، چنانچه خواننده دعوی مدعی بود که از فرایند دیگری استفاده

مخصوص صحن علنی

مشخصات طرح

دوره یازدهم - سال سوم

شماره ثبت:

۱۸۲

شماره چاپ:

۱۲۷۰

مشخصات گزارش



شماره مسلسل:

۲۴۰۱۷۸۵۱-۵

تاریخ انتشار:

۱۴۰۱/۱۱/۱

نموده باید این ادعا را ثابت کند؛ در غیر این صورت و نیز در صورتی که مطابق دلایل دیگری از جمله نظر کارشناس رسمی دادگستری فرایند دیگری برای دستیابی به محصول موجود نباشد، نقض حق اختراع محرز می‌شود.

مصوبه کمیسیون از این حیث واجد ایراد است که با توجه به پیچیده بودن فرایندهای ثبت شده، صرفاً خواننده دعوی باید از عهده اثبات این امر برآید که برای تولید محصول خود از فرمول دیگری غیر از فرمول ثبت شده استفاده نموده است و کارشناس دادگستری اطلاعی از تمام فرایندهای ممکن برای دستیابی به یک فرآورده ندارد و انتظار از یک کارشناس برای این احاطه بر تمام فرایندهای ممکن در تولید یک محصول، منطقی نیست. همین امر در خصوص سایر دلایل نیز صادق است و علی‌الاصول نمی‌توان نسبت به عدم وجود هیچ فرایند دیگری غیر از فرایند ثبت شده، اطمینان حاصل نمود. لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت «یا به استناد دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان‌آور فرایند دیگری برای دستیابی به فرآورده مذکور به غیر از طریق فرایند ثبت شده توسط مدعی نقض، وجود نداشته باشد» از ماده (۷۱) حذف شود و همان متن اولیه مصوبه مجلس در خصوص این ماده مورد تصویب و اصرار قرار گیرد. مصوبه اولیه مجلس در این خصوص به شرح زیر بود:

«ماده ۷۱- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده به دست‌آمده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده و نیز عرفاً نتوان فرآیندی را که واقعاً استفاده شده مشخص نمود، مسؤلیت اثبات عدم تولید فرآورده از طریق آن فرآیند برعهده خواننده دعوی نقض می‌باشد. در این حالت، دادگاه صالح در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم، باید منافع مشروع خواننده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشای اسرار تولیدی و تجارتي وی در نظر بگیرد.»

در خصوص اصرار کمیسیون نسبت به مصوبه قبلی مجلس پیرامون تبصره «۲» ماده (۴۰) و ماده (۸۲) با توجه به حساسیت و محرمانگی امور دفاعی کشور، عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیئت رسیدگی‌کننده به پروانه بهره‌برداری اجباری اختراعات دفاعی، مصوبه مزبور منطبق با مصالح نظام به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

در خصوص ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده (۷۱) طرح با توجه به اینکه از یک سو اثبات عدم استفاده از فرایندهای ثبت شده در تولید محصول برعهده خواننده دعوی بوده و کارشناس رسمی دادگستری یا سایر دلایل نمی‌توانند دلالت قطعی بر وجود نداشتن هیچ فرایند دیگری در تولید محصولات نمایند، لذا حذف عبارت «یا به استناد دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان‌آور فرایند دیگری برای دستیابی به فرآورده مذکور به غیر از طریق فرایند ثبت شده توسط مدعی نقض، وجود نداشته باشد» از ماده (۷۱) و بازگشت به همان مصوبه اولیه مجلس در این خصوص و اصرار بر آن مورد پیشنهاد است. مصوبه اولیه مجلس در این مورد به شرح زیر بود:

«ماده ۷۱- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده به دست‌آمده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده و نیز عرفاً نتوان فرآیندی را که واقعاً استفاده شده مشخص نمود، مسؤلیت اثبات عدم تولید فرآورده از طریق آن فرآیند برعهده خواننده دعوی نقض می‌باشد. در این حالت، دادگاه صالح در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم، باید منافع مشروع خواننده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشای اسرار تولیدی و تجارتي وی در نظر بگیرد.»

در خصوص تبصره «۲» ماده (۴۰) و ماده (۸۲) اصرار بر مصوبه قبلی و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد می‌شود.

جدول ۱. اظهار نظر کلی نسبت به مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

| شماره ماده تبصره | موافق | مخالف | ارجاع به کمیسیون |
|---------------------|-------|-------|------------------|
| تبصره «۲» ماده (۴۰) | ✓ | | |
| ماده (۷۱) | | | ✓ |
| ماده (۸۲) | | | ✓ |

جدول ۲. اظهار نظر کارشناسی تفصیلی در خصوص مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح حمایت از مالکیت صنعتی

| شماره ماده تبصره | متن مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی | موافق | مخالف | ارجاع به کمیسیون | اظهار نظر کارشناسی | متن اصلاحی |
|---------------------|--|-------|-------|------------------|--|---|
| تبصره «۲» ماده (۴۰) | کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در تبصره «۲» ماده (۴۰) اصرار ورزید. | ✓ | | | | |
| ماده (۷۱) | به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای محترم نگهبان ماده (۷۱) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده (۷۱) - در دعوای مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرایند دستیابی به یک فرآورده باشد و مدعی نقض نتواند نقض حق اختراع خود را اثبات کند، چنانچه خواننده مدعی استفاده از فرایند دیگری باشد یا به استناد دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور فرایند دیگری به فرآورده مذکور به غیر از طریق فرایند ثبت شده توسط مدعی نقض، وجود نداشته باشد» از ماده (۷۱) حذف شود و همان متن اولیه مصوبه مجلس در خصوص این ماده مورد تصویب و اصرار قرار گیرد. | | | ✓ | منطقاً کارشناس دادگستری و نیز سایر دلایل نمی توانند نسبت به موجود نبودن هیچ فرایند دیگری غیر از فرایند ثبت شده، دلالت قطعی نمایند. لذا پیشنهاد می شود با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس، عبارت «یا به استناد دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور فرایند دیگری برای دستیابی به فرآورده مذکور به غیر از طریق فرایند ثبت شده توسط مدعی نقض، وجود نداشته باشد» از ماده (۷۱) حذف شود و همان متن اولیه مصوبه مجلس در خصوص این ماده مورد تصویب و اصرار قرار گیرد. | پیشنهاد می شود با رعایت آیین نامه داخلی مجلس متن زیر که همان مصوبه اولیه مجلس است جایگزین و بر آن اصرار شود: «ماده ۷۱- در دعوای مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرایند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و نیز عرفاً نتوان فرایندی را که واقعاً استفاده شده مشخص نمود، مسؤولیت اثبات عدم تولید فرآورده از طریق آن فرایند برعهده خواننده دعوای نقض می باشد. در این حالت، دادگاه صالح در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم، باید منافع مشروع خواننده دعوای نقض حق را از جهت عدم افشای اسرار تولیدی و تجارتي وی در نظر بگیرد.» |
| ماده (۸۲) | کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (۸۲) اصرار ورزید. | ✓ | | | | |