



دعاوی مالکیت معنوی در رویه دادگاهها

توحید زینالی
وکیل پایه یک دادگستری



فهرست کلی

معرفی دعاوی مالکیت معنوی و نمونه دادخواست	۹
مبحث اول: ثبت اختراع	۱۱
مبحث دوم: ثبت طرح صنعتی	۲۴
مبحث سوم: ثبت علامت تجاری	۳۲
مبحث چهارم: دعاوی ابطال علامت تجاری	۴۵
مبحث پنجم: تشریفات و مراجع صالح به رسیدگی	۵۶
دعاوی مالکیت معنوی در آراء دیوانعالی کشور	۶۷
مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور	۶۹
مبحث دوم: آرای اصراری دیوان عالی کشور	۸۰
مبحث سوم: آرای شعب دیوان عالی کشور	۸۸
دعاوی مالکیت معنوی در آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر	۹۱
دعاوی مالکیت معنوی در نظریه‌های مشورتی	۱۹۹
دعاوی مالکیت معنوی در قوانین و مقررات	۲۱۷
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری	۲۱۹
آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری	۲۴۹

فهرست جزئی

معرفی دعاوی مالکیت معنوی و نمونه دادخواست	۹
مبحث اول: ثبت اختراع	۱۱
گفتار اول: فرایند ثبت اختراع و چگونگی انجام پروسه آن	۱۲
گفتار دوم: مدارک لازم جهت ثبت اختراع	۱۳
گفتار دوم: تغییر در اختراع	۲۲
گفتار سوم: حق رجوع به اسناد اختراعات ثبت شده	۲۳
مبحث دوم: ثبت طرح صنعتی	۲۴
گفتار اول: فرآیند ثبت طرح ثبتی	۲۵

۳۲	مبحث سوم: ثبت علامت تجاری
۳۳	گفتار اول: مزایای ثبت علائم تجاری
۳۳	گفتار دوم: اهمیت ثبت علائم تجاری
۳۵	گفتار سوم: فرایند ثبت علامت تجاری
۳۵	بند اول - چگونگی ثبت اظهارنامه: اظهارنامه ثبت علامت باید به صورت الکترونیکی
۳۹	گفتار چهارم: انواع علائم تجاری
۴۲	گفتار پنجم: انتقال علامت
۴۵	مبحث چهارم: دعوای ابطال علامت تجاری
۴۵	گفتار اول: نقض علامت تجاری
۴۸	گفتار دوم: ضمانت اجراهای نقض علامت تجاری
۵۶	مبحث پنجم: تشریفات و مراجع صالح به رسیدگی
۵۸	بند سوم - نحوه طرح دعوا
۶۷	دعای مالکیت معنوی در آراء دیوانعالی کشور
۶۹	مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
۱	۱. «در باب ثبت علائم تجاری با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه
۶۹	ملزم به ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد.»
۲	۲. ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ به‌طور اطلاق شامل
۷۰	تقاضای ثبت ابداعات و اکتشافات دارویی نیز می‌شود.
۸۰	مبحث دوم: آرای اصراری دیوان عالی کشور
۸۰	۱. شباهت موجب اشتباه در علائم تجاری
۸۸	مبحث سوم: آرای شعب دیوان عالی کشور
۸۸	۱. ثبت علائم
۸۸	۲. بار اثبات شباهت دو نام تجاری بر دوش مدعی شباهت است.
۹۱	دعای مالکیت معنوی در آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
۹۳	۱. پذیرش صلاحیت محاکم ایران در دعوای اسم تجاری علی‌رغم توافق قراردادی
۹۶	۲. شرایط رد دعوی ابطال علامت تجاری
۱۰۰	۳. تشابه علامت تجاری در کالاهای متفاوت

۴. عدم حمایت از ثبت علامت تجاری به صرف ثبت کشور خارجی ۱۰۳
۵. ابطال علامت تجاری مشابه ۱۰۷
۶. اعمال اصلی رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری ۱۱۰
۷. شرط برخورداری از حمایت‌های کنوانسیون پاریس ۱۱۳
۸. حق تقدم استفاده از علامت تجاری ۱۱۷
۹. انتقال مالکیت علائم و طرح‌های صنعتی ۱۲۱
۱۰. نحوه طرح دعوی ابطال علامت تجاری به دلیل سبق استفاده خواهان ۱۲۳
۱۱. عدم پذیرش اعتراض به ثبت علامت تجاری از سوی غیر مالک علامت ۱۲۷
۱۲. شرایط ابطال علامت تجاری با نام مشابه ۱۳۰
۱۳. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دلالتی بر لزوم طرح دعوی تقابل ۱۳۲
۱۴. ملاک پذیرش دعوی ابطال علامت تجاری ۱۳۳
۱۵. نقش امارات در دعوی ابطال علامت تجاری ۱۳۷
۱۶. ابطال علامت تجاری به علت عدم استفاده از علامت ثبت شده ۱۴۳
۱۷. ابطال علامت به علت عدم ارائه دلیلی مبنی بر استفاده از علامت ۱۴۵
۱۸. شباهت علائم تجاری ۱۴۶
۱۹. رد دعوی خواهان به علت عدم مشابهت میان علائم تجاری ۱۴۸
۲۰. رد دعوی ثبت علامت به علت عدم احراز حق مکتسبه خواهان نسبت ۱۵۰
۲۱. ثبت مؤخر علامت و تعارض با حقوق خواهان ۱۵۱
۲۲. رد دعوی ابطال علامت به علت عدم احراز شباهت گمراه کننده ۱۵۳
۲۳. رد دعوی ابطال علامت به علت فقدان شباهت گمراه کننده ۱۵۵
۲۴. عدم قابلیت استفاده انحصاری از تصویر عام ۱۵۶
۲۵. مقررات ماده ۴ کنوانسیون پاریس راجع به حق تقدم ۱۵۸
۲۶. ابطال علامت به علت عدم استفاده ۱۶۰
۲۷. ابطال علامت تجاری به علت مشابهت و حوزه فعالیت مشترک ۱۶۲
۲۸. ابطال ثبت علامت و الزام به ثبت علامت موضوع اظهارنامه ۱۶۳
۲۹. درخواست ابطال علامت تجاری با اجزاء ۱۶۵
۳۰. ابطال علامت تجاری ۱۶۶

۱۶۸ جزای نقدی و محو علامت تجاری
۱۷۰ جزای نقدی از حیث نقض حقوق صاحب علامت تجاری
۱۷۱ جنبه انحصاری داشتن علامت تجاری
۱۷۳ عدم جواز کپی علامت خارجی
۱۷۵ ابطال علامت تجاری به علت مغایرت با حقوق خواهان
۱۷۷ ابطال اظهارنامه ثبت شرکت سهامی
۱۷۹ بطلان علامت موضوع تصدیق پستی
۱۸۰ ممنوعیت ثبت مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت
۱۸۳ حق استعمال انحصاری علامت تجاری
۱۸۸ عدم ثبت علامت تجاری به علت مشابهت با علامت ثبت شده
۱۸۹ تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات
۱۹۰ ملاک جدید بودن طرح صنعتی
۱۹۳ غیرثابت بودن دعوا به علت تفاوت میان دو محصول
۱۹۵ درخواست صدور حکم بر ابطال تصدیق ثبتی
۱۹۶ ابطال ثبت طرح که مربوط به یک میز تحریر دارای ۶ ارتفاع و سه زاویه
۱۹۹ دعاوی مالکیت معنوی در نظریه‌های مشورتی
۲۰۱ ۱. علامت تجاری
۲۰۳ پیوست
۲۰۳ نمودارهای صنعتی
۲۱۷ دعاوی مالکیت معنوی در قوانین و مقررات
۲۱۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
۲۴۹ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
۲۴۹ بخش اول - کلیات
۲۵۱ بخش دوم - ثبت اختراعات
۲۵۱ فصل اول - تسلیم اظهارنامه
۲۶۷ فصل چهارم - صدور پروانه اجباری بهره‌برداری
۲۷۱ فصل پنجم - تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

فصل ششم- اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال	۲۷۶
فصل هفتم- اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات.....	۲۷۹
فصل هشتم- هزینه‌ها	۲۸۰
بخش سوم- ثبت طرح‌های صنعتی	۲۸۰
فصل اول- تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه	۲۸۰
فصل دوم- بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی	۲۸۶
فصل سوم- تمدید ثبت طرح صنعتی	۲۹۰
فصل پنجم- اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه	۲۹۵
بخش چهارم- ثبت علائم	۲۹۸
فصل اول- تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه	۲۹۸
فصل دوم- بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه	۳۰۴
فصل سوم- انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه	۳۰۷
فصل چهارم- ثبت علامت و تمدید ثبت	۳۰۹
فصل پنجم- علامت جمعی	۳۱۴
فصل ششم- تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده	۳۱۵
فصل هفتم- ابطال ثبت علامت	۳۲۰
فصل هشتم- ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید	۳۲۱
بخش پنجم- مقررات عمومی	۳۲۵
فصل اول- هزینه‌ها	۳۲۵
فصل دوم- ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات	۳۲۶
فصل سوم- کمیسیون	۳۲۷
فصل چهارم- اطلاع رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی	۳۲۹
فصل پنجم- تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال	۳۳۰
فصل ششم- دادخواهی و مقررات مختلف	۳۳۱
ضمائم	۳۳۷
اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات	۳۵۷

فصل اول

معرفی دعاوی مالکیت
معنوی و نمونه دادخواست

مبحث اول: ثبت اختراع

«اختراع» در لغت به معنای پدیدآوردن، ابداع محصول صنعتی بی سابقه، کشف وسیله نو، کاربرد وسایل موجود برای به دست آوردن یک محصول صنعتی و یا کشاورزی جدید می باشد.

اختراع حاصل خلاقیت ذهن بشر است و راه حل جدیدی جهت رفع مشکلات فنی جامعه محسوب می گردد. می توان گفت اختراع از قوه به فعل درآمدن و اعمال یک فکر جدید بر روی وسایل موجود یا ایجاد تغییر و تبدیل بر روی آن ها جهت دستیابی به نتیجه جدید می باشد و مخترع می تواند درخواست ثبت اختراع خود را بنماید. کلیه مواردی که در زمینه علوم و صنعت کشاورزی در جهت بهبود و ارتقای وضعیت زندگی شهروندان بوده و جنبه تازگی دارد به عنوان اختراع قابل ثبت می باشد البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که بنا بر ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات جهت نقشه های مالی و تقاضای ثبت آن ها پذیرفته نمی شود همچنین مقنن جهت صیانت از حقوق جامعه و جلوگیری از احاطه و سلطه اشخاص بر امور دارویی و بهداشتی ممنوعیت هایی جهت ثبت فرمول ها و ترتیبات دارویی مقرر داشته و نیز هرگونه اختراعی را که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت و اخلاق حسنه و مقررات شرع باشد را قابل ثبت ندانسته است و به عنوان مثال چنانچه شخصی وسیله ای اختراع نماید که با استفاده از آن سرقت از منازل مردم تسریع و تسهیل شود، قابلیت ثبت نخواهد داشت مطابق قانون هرکس مدعی هر یک از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید.

۱. ابداع هر محصول صنعتی جدید؛

۲. کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

روش‌هایی جهت ثبت اختراع در جهان وجود دارد که دو روش «اعلامی» و «تحقیقی» معمول‌ترین آن‌ها می‌باشد در ایران ثبت اختراع بر اساس روش اعلامی و برحسب ادعای مخترع صورت می‌گیرد در این روش ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای وی به ثبت خواهد رسید.

گفتار اول: فرایند ثبت اختراع و چگونگی انجام پروسه آن

در ذیل به بررسی فرایند ثبت اختراع و چگونگی انجام پروسه آن خواهیم پرداخت:

مطابق حقوق مالکیت معنوی بهره‌وری از این دسته حقوق مستلزم ثبت آن‌ها در مرجع متولی ثبت است و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع مذکور می‌باشد در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، حقوقی برای مخترع ایجاد نخواهد شد چنانچه مخترع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحا از طریق کتبی مانند کتاب، مقاله و یا به صورت شفاهی مانند مصاحبه شرکت در نمایشگاه اقدام به افشای آن نزد عموم نماید، به منزله این است که به اختراع خود را در قلمرو مالکیت عمومی وارد نموده است و چنانچه در مهلت ارفاقی که مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون ۹۰ ماه می‌باشد، مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع وی از دست رفته محسوب می‌گردد؛ بنابراین اشخاصی که خواهان استفاده از حق انحصاری اختراع خود می‌باشند ابتدا باید آن را به ثبت برسانند و پس از ثبت اختراع است که می‌توانند علیه شخصی که به هر نحوی اقدام به استفاده از حق وی و بهره‌برداری از اختراع را نموده،

مطابق بند «الف» ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ به دادگاه شکایت نماید.

گفتار دوم: مدارک لازم جهت ثبت اختراع

وفق ماده ۲۲ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات متقاضی ثبت باید مدارک ذیل را تهیه و به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید:

۱. اظهارنامه اختراع؛
 ۲. توصیف شروع اختراع؛
 ۳. نقشه‌های اختراع؛
 ۴. فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین؛
 ۵. قبض رسید بانکی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع؛
 ۶. اصل وکالت‌نامه یا رونوشت یا فتوکپی برابر اصل چنانچه تقاضانامه توسط وکیل متقاضی تسلیم شده باشد.
 ۷. نامه رسمی (مدرک ثبت سمت مدیریت) دال بر مدیریت شرکت در صورتی که تقاضای ثبت از جانب شرکت به عمل آمده باشد.
- بند اول - اظهارنامه اختراع:** همان‌طور که قبلاً بیان گردید، مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و مطابق قاعده اولین ثبت یا اختراع هر کس که بدو تقاضای ثبت اختراع خود را بنماید مخترع شناخته شد و حق ثبت اختراع را خواهد داشت و بنا بر اصل «اولین تسلیم‌کننده اظهارنامه» تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین خواهد بود و

چنانچه فردی مدعی خلاف اصل مذکور باشد باید ادعای خود را در محکمه ثابت نماید.

توجه به چند نکته در خصوص اظهارنامه ضروری می باشد که در ذیل به بیان آنها می پردازیم:

الف) زبان و تعداد نسخ اظهارنامه: اظهارنامه ثبت اختراع باید به صورت الکترونیکی و در فرم مخصوص به آدرس:

<http://ip.ssaa.ir/patent/news.aspx>

و به زبان فارسی تنظیم شود.

ب) محتویات و مندرجات اظهارنامه: بنا بر ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

۱. اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است.

۲. اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی نماینده قانونی متقاضی در صورت وجود.

۳. اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغها در ایران را دارند در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.

در بند ۳ در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد و بنا بر حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس درخواست ثبت علامت خود را ایران بنماید باید اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغها را در ایران دارند اعلام نمایند تا تصمیمات اداره در زمان مقتضی به آنها ابلاغ گردد و پرونده معطل نماند. (این بند باید توسط اشخاص غیر ایرانی

تکمیل شود و برای متقاضیان ایرانی که ابتدا به ساکن در ایران تقاضای ثبت اختراع می‌کنند پر کردن این بند الزامی است.

۴. اسم نشانی و شغل مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد.

«مخترع» شخصی است که اختراع حاصل تلاش فکری و ذهنی اوست و حقوق اختراع ثبت شده منحصرأً به او تعلق دارد؛ اما در بسیاری از مواقع مخترعین بر طبق قرارداد استخدام یا کار معین و یا قراردادهایی از این قبیل اختراع را به دستور و سفارش کارفرما انجام می‌دهند و بر طبق قرارداد فی‌مابین تمام یا قسمتی از حقوق مادی آن متعلق به کارفرما یا بنگاه و شرکتی است که وی استخدام کرده است؛ ولیکن نام مخترع (حقوق معنوی) وی محفوظ است و نام وی باید در اختراع ذکر شود؛ فلذا در صورتی که مخترع غیر از مالک باشد باید این بند تکمیل شود و نکته دیگر اینکه در صورتی که افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می‌گیرد و در صورت تعدد متقاضیان ثبت اختراع به درخواست آن‌ها میزان سهم هر یک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد در غیر این صورت حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.

۵. عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاً بین ۳ تا ۱۰ کلمه باشد. در کشورهای مختلف و خصوصاً کشور ما جستجوی بسیاری از اختراعات در بانک‌های اطلاعاتی بنا بر کلیدواژه‌های عنوان اختراع انجام می‌پذیرد. فلذا دارای اهمیت بسیاری برای ادارات اختراع و کارشناسان و استفاده‌کنندگان از اختراع می‌باشد و بدین ترتیب عنوان اعلامی باید در

عین اختصار گویا و مبین ویژگی‌های فنی اختراع باشد تا علاوه بر قابلیت جستجوی بهتر سوابق پیشین موجب می‌شود سایر افراد از اختراع مذکور مطلع شده و بالتبع در صورت نیاز قراردادهای لازم را برای خرید و اجاره استفاده با مخترع (مالک اختراع) منعقد کنند و نکته دیگر اینکه این کلیدواژه‌ها نباید توصیفی و رنگ و صبغه تبلیغاتی داشته باشد و از درج عباراتی مثل بهتر، بهترین، عالی‌ترین، زیباترین و فنی‌ترین خریداری شود. (ترجیحاً عنوان اختراع صحیح به زبان انگلیسی نیز درج شود).

۶. تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج در صورت درخواست حق تقدم.

بنا به ماده ۹ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت معنوی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است و با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت‌های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

کنوانسیون پاریس بر سه اصل

۱. رفتار ملی (NATIONAL TREATMENT)

۲. اصل استقلال (INDIPENDENT)

۳. اصل حق تقدم (PRIORITY)

بنا بر قاعده حق تقدم PRIORITY متقاضی ثبت اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه یک سال حق تقدم خواهد داشت که برای ثبت اختراع به