



# حمایت حقوقی از نقض مالکیت صنعتی در تقابل با بازارهای خاکستری

امیر محمدی منفرد<sup>۱</sup>  
گودرز افتخار جهرمی<sup>۲</sup>

تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۰۸/۱۰ تاریخ پذیرش نهایی: ۹۷/۰۳/۰۲

## چکیده

بازرگانی و تجارت بازار خاکستری وقتی شکل می‌گیرد که یک شرکت محصولی را علاوه بر شرکت مادر در چند کشور دیگر نیز تولید کند. به عبارت دیگر این بازار به توزیع کالاهای مارک‌دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد. موضوع بازارهای خاکستری مربوط به تجارت و مشکلات واردات نسبت به حق تکثیر و حقوق مالکیت صنعتی می‌باشد. روشن است که بازارهای خاکستری در نتیجه استفاده از حقوق مالکیت صنعتی (به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق مالکیت فکری) ایجاد شده است، چرا که اصطلاح بازارهای خاکستری، در حیطه حقوق مالکیت صنعتی و در نتیجه شناسایی اصول و حقوق خاص برای صاحبان مالکیت‌های صنعتی نظیر اختراع، طرح‌های صنعتی و علامت تجاری نمود پیدا می‌کند. با این حال حقوق مالکیت فکری نمی‌تواند به عنوان تنها عامل برای جلوگیری از واردات کالاهای غیر مجاز مطرح شود. در تقابل حقوق مالکیت صنعتی با بازارهای خاکستری بنظر می‌رسد حقوق مالکیت صنعتی دکترین زوال را پذیرفته و امکان قانونی بودن بازارهای خاکستری را پذیرفته است. البته این دکترین در کشورهای مختلف متفاوت بوده و برخی کشورها آنرا قانونی و برخی نیز غیر قانونی می‌دانند. لزوم حفاظت از حقوق مالکیت صنعتی ایجاب می‌کند آنجایی که بازارهای خاکستری موجب آسیب دیدن پایه‌های اصلی حقوق مالکیت صنعتی می‌گردد اقدامات بازدارنده نسبت به آن صورت گیرد.

## کلید واژه‌ها

تجارت بین الملل، حقوق مالکیت صنعتی، زوال حقوق مالکیت فکری، بازار خاکستری

<sup>۱</sup> کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
<sup>۲</sup> استاد مدعو حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسوول)

## مقدمه

امروزه با دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، شبکه ارتباطات وسیع ماهواره‌ای و افزایش حجم منابع سرمایه‌ای توسط کشورهای صنعتی و به وجود آمدن شرکت‌های چند ملیتی نیاز روز افزون این کشورها به بازارهای گسترده جهانی برای فروش تولیدات خود و مبارزه با مشکلات مختلف از جمله تفاوت ارز و قیمت بین کشورها، وجود کانال‌های توزیع خارج از شعبات قانونی، حضور توزیع‌کنندگان و دلالان غیر مجاز که استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توزیع را مختل می‌کنند و باعث به وجود آمدن بازارهای خاکستری می‌شوند که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مشکلات شرکت‌های بین‌المللی نمود پیدا کرده است.

بازارهای خاکستری، بازارهایی هستند دارای محصولات با نام تجاری واقعی که فقط از طریق فروش آن محصولات در کانال‌های غیرمجاز قابل تعریف و شناسایی می‌باشند که ورود محصول به آن بازار توسط تولیدکننده برنامه‌ریزی نشده است. اهمیت موضوع در عرصه تجارت و داد و ستد بین‌المللی با نقض حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه بوده و در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده است، از جمله در کنوانسیون پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه‌ی تریپس نیز، بیشترین سهم به ضمانت اجرای گمرکی اختصاص داده شده است. با توجه به اهمیت بازارهای خاکستری و مسائل مرتبط با آن، در این مقاله به تبعات نقض حقوق مالکیت صنعتی توسط بازارهای خاکستری و شناخت عوامل به وجود آورنده این پدیده، همچنین استراتژی‌های لازم برای مقابله با آن پرداخته و به لزوم ایجاد سازمان‌ها و قوانین حمایتی و تدابیر خاصی که بتواند اقدامات نقض‌آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد اشاره می‌شود.

## ۱- مفهوم مالکیت صنعتی

مالکیت صنعتی اصطلاح و حق جدیدی است که در نتیجه‌ی توسعه‌ی صنعت و تجارت در قرن ۱۹ به این طرف پیدا شده و شامل حقوق مختلفی است که در نتیجه‌ی سعی و ابتکار و کوشش تجار و صاحبان صنایع و مخترعین حاصل می‌شود.<sup>۱</sup> نتیجه‌ی فعالیت صنعتی به ارباب حرف یا صاحبان صنایع تعلق می‌گیرد.

۱. قائمی، محمد حسن، ۱۳۸۶، حقوق مالکیت صنعتی، ماهنامه دادرسی، شماره ۶۱، ص ۲.

مانند حق انحصاری اختراع، حق بر اشکال و ترسیمات صنعتی، مالکیت صنعتی نرخ جدیدی از مالکیت است که نه حق عینی است و نه حق دینی بلکه حق معنوی است که دارای آثار مادی می باشد.

در تعریف مالکیت صنعتی به طور کلی و عمومی می توان گفت: مالکیت صنعتی، مجموع حقوق و سلطه یا اقتداری است که بر موضوعات مختلف صنعتی، نظیر اختراعات و هرگونه پدیده خلق شده‌ای که خصوصیات صنعتی یا تجاری داشته باشد بار می شود و به مالک آن حق می دهد به طور انحصاری ولی موقتی از آن بهره برداری کند.<sup>۱</sup> مثلاً علامت صنعتی یا اختراع در صورتی که فقط مورد استفاده ی انحصاری صاحب آن قرار گیرد، ارزش نخواهد داشت.

ولی اگر اختراع مورد استفاده عموم باشد، یا توزیع محصولات و انتشار مورد استفاده جامعه قرار گیرد، استفاده ی صاحب آن زیادتر خواهد بود، زیرا با افزایش فروش محصولی که حق مالکیت صنعتی بر روی آن اعمال می شود. سود صاحب آن افزایش پیدا می کند. با توجه به مراتب بالا حق مالکیت صنعتی عبارت از حق بهره برداری انحصاری است که صاحب آن از اثر صنعتی خود دارد.<sup>۲</sup>

## ۲- مفهوم بازار خاکستری

در ادبیات بازاریابی بین المللی واژه بازار خاکستری دلالت بر واردات غیر قانونی کالاهای اصلی به یک کشور توسط واسطه های غیرقانونی کالاهای اصلی دارد. بازاریابان خاکستری عموماً افرادی هستند که کالاهای خارجی را از تولید کننده با واسطه مجاز با قیمت نسبتاً پایین می خردند و آن کالاها را به کشورهایی که قیمت رایج آن کالاها در آنها بالاست وارد می کنند. در فرهنگ بازرگانی آکسفورد (۲۰۰۲) از سه رویکرد بازار خاکستری تعریف شده است. بدین معنی که می توان گفت بازار خاکستری عبارت است از:

(۱) بازارهایی که در آن کمبود کالا وجود دارد.

(۲) بازار خاکستری نوعی از بازار سهام است که هنوز در آن سهام صادر نشده اند.

(۳) بازار خاکستری بازاری است که در آن مصرف کنندگان سانشان بالاتر از ۷۰ سال است و موهای خاکستری رنگ دارند که درآمد نسبتاً خوبی دارند و خواهان مصرف آن هستند.

<sup>۱</sup>. امامی، نورالدین، ۱۳۵۷، حق مخترع، (مطالعه تطبیقی فصل از مالکیت های فکری)، سازمان انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، ص ۶۹.  
<sup>۲</sup>. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۳۷۵، همایش بررسی حقوق مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی ایران و جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین الملل، تهران، ص ۱۲۸.

هویر و مک انیس (۲۰۰۱) بیان می‌کنند، بازار خاکستری بازاری است که مصرف‌کنندگان آن سنی بالاتر از ۶۵ سال دارند و این افراد را مصرف‌کنندگان بالغ می‌نامند. مصرف‌کنندگان بالغ بیشتر نیازمند محصولات بهداشتی و سلامتی‌اند.

عده‌ای دیگر از محققان از رویکرد دیگری بازار خاکستری (بازارهای خاکستری) را تعریف کرده‌اند. به عقیده عده‌ای، بازارهای خاکستری بازارهایی هستند، دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی که فقط از طریق فروش آن محصولات در کانال‌های غیرمجاز قابل تعریف و شناسایی‌اند. همچنین می‌توان گفت بازار خاکستری بازاری است که ورود محصول به آن بازار توسط تولیدکننده برنامه‌ریزی نشده است. بازار خاکستری به توزیع کالاهای مارک دار توسط افراد غیرمجاز دلالت دارد.

دو نوع کالای خاکستری وجود دارد: آیینی کالاهای داخلی و واردات. از طریق کالای بازار خاکستری داخلی، اعضای کانال تولیدکننده قانونی علامت تجاری کالاها را به اعضای کانال غیرقانونی می‌فروشند، سپس این اعضا کالاها را در داخل می‌فروشند. برعکس کالاهای بازار خاکستری داخلی، کالاهای بازار خاکستری خارجی علامت معتبری دارند و بدون موافقت مالک علامت تجاری وارد می‌شوند. کانال‌های توزیع برای هر دو نوع کالای بازار خاکستری، کانال‌های موازی نامیده می‌شود که در آن کانال‌ها حداقل یک تحویل‌دهنده در کانال توزیع، توزیع‌کننده غیرقانونی است.

### ۳- چگونگی شکل‌گیری بازارهای خاکستری

بازار خاکستری وقتی شکل می‌گیرد که یک شرکت، محصولی را علاوه بر شرکت مادر در چند کشور دیگر نیز تولید کند. در این حالت محصولات تولیدی توسط شعبه‌های فرعی شرکت در خارج از کشور برای فروش در بازارهای خارجی ممکن است توسط توزیع‌کنندگان خارجی در بازارهای خاکستری فروخته شوند. این توزیع‌کنندگان، محصول را به بازار کشور تولیدکننده محصول، عرضه می‌کنند. با اینکه محصولات بازار خاکستری دارای نشان تجاری مشابه محصولات داخلی همان شرکت هستند، اما اغلب کیفیت اجزای تشکیل‌دهنده آنها ممکن است متفاوت باشند. (کیگان، ۱۹۹۹) بازار خاکستری در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می‌شود که

۱. هیل، ۱۹۹۳

۲. برمان، ۱۹۹۶

تفاوت‌های زیادی در قیمت‌های رایج محصولی یکسان بین دو بازار وجود داشته باشد. هر چه تفاوت‌های قیمتی بیشتر باشد، دلالت بازار خاکستری انتظار بازده بیشتری خواهند داشت و این امر آنها را بر این می‌دارد که به ناهماهنگی‌های عرضه و تقاضا بین دو بازار پاسخ دهند. به طور کلی می‌توان گفت عوامل زیر باعث ایجاد بازارهای خاکستری می‌شوند:

#### ۱- اختلافات قیمتی

۲- معروف بودن محصول در چندین بازار

۳- پایین بودن تعرفه‌ها و هزینه حمل و نقل

۴- شبکه جهانی اینترنت

شبکه جهانی اینترنت به‌طور فزاینده‌ای باعث ایجاد بازار خاکستری برای محصولات داخلی و خارجی شده است. به نظر برمن (۲۰۰۴) افزایش محبوبیت روز افزون وب به عنوان فناوری و یک مکانیزم انتقالی، باعث تسهیل مبادلات بازار خاکستری (بازارهای خاکستری) شده است.

وب به‌عنوان یک رسانه اطلاعاتی باعث آگاهی بیشتر مشتریان می‌شود و از این طریق مشتریان از قیمت پایین کالاها باخبر می‌شوند و اقدام به خرید کالاها موجود در این بازار می‌کنند. شبکه جهانی وب همچنین این توانایی را به بازاریان خاکستری می‌دهد که فقط بر اساس نام و علامت تجاری محصول تبلیغ کنند و کالا را به فروش برسانند و با توجه به اینکه کالا را به‌طور مستقیم به مشتری می‌فروشند، از پرداخت مالیات و تعرفه می‌گریزند، قدرت رقابتی قیمت خود را افزایش می‌دهند و محصول را با قیمت پایین تری به فروش می‌رسانند؛

۵- نوسانات نرخ ارز

۶- مناطق آزاد تجاری:

تحقیقات نشان داده است که مناطق آزاد تجاری نقش موثری را در شکل‌گیری بازارهای خاکستری ایفا کرده‌اند؛

۷- مازاد عرضه:

عرضه و تقاضا می‌تواند با شرایط بازار تغییر کند. بنابراین فروشنده یا دلال در یک کشور با داشتن مازاد عرضه پیش‌بینی نشده ممکن است مایل باشد که مازاد عرضه را با حاشیه سود کمتر به فروش برساند و این کار در نهایت باعث پیدایش بازار خاکستری می‌شود.

#### ۴- قوانین حمایت از مالکیت صنعتی در برابر بازارهای خاکستری

نباید از نظر دور داشت که اقدامات قانونی و عضویت در سازمان‌های تجاری بین‌المللی در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته باید به ترویج

و رونق دادن نوآوری‌های فناوری، انتقال و اشاعه فناوری، انتفاع متقابل تولیدکنندگان و استفاده کنندگان به نحوی که موجب رفاه اقتصادی و اجتماعی گردد، منجر شود.<sup>۱</sup> در این میان لزوم ثبت علائم تجاری و پیوستن کشورها به موافقت‌نامه‌های حمایت از اختراعات و پیش‌بینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و تصویب قوانین حمایت از حقوق مربوط به طرح‌های صنعتی به عنوان زمینه‌ساز رشد صنایع ملی کشورها اجتناب‌ناپذیر است. پیرو این مقدمه اقدامات جامعه جهانی و ایران مفهوم مالکیت صنعتی به اختصار بحث می‌شود.

#### ۴-۱- حمایت از ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در بعد بین‌المللی

حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین‌المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد بین‌المللی منجر به وضع کنوانسیون‌هایی چون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می‌دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده‌اند. نگرانی احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره‌برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا در صورت عدم امکان، الزام به واگذاری بهره‌برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد.

در مواد موافقت‌نامه مادرید<sup>۲</sup> تدابیر گمرکی در مورد واردات کالاهای با نشانه اصالت غیر واقعی مقرر شده است. تعهد به تعلیق ترخیص کالاهای ذکر شده در متن موافقت‌نامه هنگامی که محصولات توسط یا با رضایت مالک حق وارد تجارت گشته است، برای جلوگیری از بروز بازارهای خاکستری اعمال نخواهد شد.<sup>۳</sup>

به دنبال این موارد، قوانین و مقررات تریپس گامی در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است، که حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع را به ۲۰ سال افزایش داده است و این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است.

۱. ماده ۷ تریپس: حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری باید به ترویج و رونق دادن نوآوری‌های فناوری، انتقال و اشاعه فناوری، انتفاع متقابل تولیدکنندگان و استفاده کنندگان به نحوی که موجب رفاه اقتصادی و اجتماعی گردد، منجر شود.

۲. موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر روی کالا (۱۸۹۱)

۳. همان، ماده ۵۱

در مقررات تریپس، حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع، عبارت است از، حق منع دیگران از استفاده، ساخت و فروش اختراع فرآیند و فرآورده ناشی از فرآیند.<sup>۱</sup> در این تعریف حق مالک نسبت به اختراع یا تولید خود، از پیش وجود داشته و نقش قانون بیشتر جنبه اعلامی دارد تا انشائی، همچنین در صورتی که ساخت محصول ثبت شده ای مغایر با مقررات محیط زیست و یا مقررات بهداشتی باشد، تحصیل حق اختراع نسبت به آن محصول، به مالک آن حق تولید را نمی دهد.<sup>۲</sup>

#### ۴-۲- حمایت از ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در ایران

قانون جدید ثبت علائم، اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به دنبال نیاز به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی به تصویب رسید.<sup>۳</sup> در این قانون در مقایسه با قانون قدیم ثبت علائم و اختراعات (۱۳۱۰) تغییرات بسیاری به عمل آمده است که از جمله آنها می‌توان از پیش بینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و حمایت از حقوق مربوط به طرح‌های صنعتی می‌باشد.

با توجه به قانون جدید ایران و تطبیق آن با مقررات موافقت نامه تریپس می‌توان موارد بعدی را که در ارتباط با منافع عمومی به خصوص رشد صنایع ملی هستند عنوان کرد. براساس مواد ۳ و ۱۵<sup>۴</sup> قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری جدید (از این به بعد، قانون جدید ایران) حقوق انحصاری ناشی از گواهینامه اختراع عبارت است از

<sup>۱</sup> اقتباس از مواد ۲۷ و ۲۸ موافقت نامه تریپس

<sup>۲</sup> UNCTAD/ICTSD, TRIPS and Development: Resource Book. Part Two: Substantive Obligations: 2.5 Patents, Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development, December 2002.

<sup>۳</sup> قانون جدید ثبت علائم، اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ به تصویب مجلس رسید که به دنبال انتشار آن در روزنامه رسمی در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱ در نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ لازم الاجرا گردید.

<sup>۴</sup> ماده ۳ - گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

<sup>۵</sup> ماده ۱۵ - حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:

الف - بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:

۱ - در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:

اول - ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده.

دوم - ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.

۲ - در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد

بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. مفهوم «بهره‌برداری» را ماده ۱۵ به معنای وسیع آن به ساخت، صادرات و واردات، ذخیره، عرضه برای فروش و استفاده از اختراع تعریف کرده است. منظور از اختراع براساس بندهای الف و ب این ماده، فرآورده، فرآیند و کالاهائی است که مستقیماً از فرآیند ثبت شده بدست می‌آیند. این تعاریف برگردان و اقتباسی است از مواد ۲۷ و ۲۸ مقررات تریپس که در آنها، حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع، به حق منع دیگران از استفاده، ساخت و فروش اختراع فرآیند و فرآورده ناشی از فرآیند تعریف شده است. در این تعاریف چند خصلت نهفته است که بیشتر در جهت تحکیم و تثبیت حقوق مالک اختراع می‌باشند. یکی از این ویژگی‌ها، جنبه «منفی و سلبی» بودن این تعریف است. به عبارتی دیگر، آنچه در مقررات تریپس و به تبع آن در قانون جدید ایران بر آن تاکید شده «حقوق سلبی»<sup>۱</sup> یعنی قدرت و اختیار قانونی منع دیگران از مبادرت به اقداماتی نظیر ساخت، استفاده و یا واردات اختراع است تا «حقوق ایجابی»<sup>۲</sup> یعنی اعطاء اختیار به مالک به منظور بهره‌برداری از آن.

آنچه حق اختراع به دارنده آن می‌دهد منع دیگران از دخل و تصرف غیرمجاز در موضوع اختراع است. البته، در اعمال این دیدگاه، باید اسلوبی محدود و تفسیری مضیق اتخاذ کرد؛ بدین معنا که روش سلبی تنها در مواردی مصداق خواهد داشت که محصول یا اختراع ثبت شده توسط اشخاص ثالث تولید و فروخته شده باشد و مواردی را که محصول توسط مالک ساخته و یا فروخته شده باشد شامل نخواهد شد.

از ویژگی‌ها و آثار دیگر مقررات تریپس و به تبع آن قانون جدید ایران توسعه حقوق مالک اختراع از پروسه به محصول ناشی از آن است. بر اساس ماده ۲۸ تریپس و ماده ۱۵ قانون ایران، مالک می‌تواند اشخاص ثالث را که رضایتش را جلب نکرده‌اند از بهره‌برداری از اختراع منع کند. این حق انحصاری اعم از این که این اختراع محصول ثبت شده باشد یا پروسه تولید و یا این که محصول نتیجه مستقیم فرآیند باشد، برای دارنده آن قابل اجراست. مع الوصف، اجرای آن مشکلاتی را به وجود می‌آورد. یکی از این موارد منع اشخاص ثالث در ساخت فرآورده است.

اول - استفاده از فرآیند.

دوم - انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.  
ب - مالک می‌تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداریهایی مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند. ...

1. positive rights

2. negative rights



اگر چه در این خصوص اسلوب و شیوه ساخت و یا کمیت تولید فرآورده مشخص نشده است ولی سؤال مهمی که در این مورد می توان مطرح کرد این است که آیا حق انحصاری ساخت فرآورده‌ها خصوصیات جزء به جزء اختراع را در بر می‌گیرد یا شامل ساخت فرآورده‌های مشابه نیز می‌شود؟ اهمیت پاسخ به این سؤال را می‌توان در صنعت شیمی مشاهده کرد. در این صنعت امکان ساخت محصول یا محصولات مشابهی در اثر بکارگیری فرآیندهای متفاوت وجود دارد. البته باید خاطر نشان ساخت که در عمل، امکان این که بتوان ثابت کرد که محصول نتیجه مستقیم کاربرد پروسه تولید ثبت شده است، بسیار مشکل است. علت، طبیعت و ماهیت خود پروسه تولید است که مرکب از چند گام، مرحله و فعالیت‌های علمی است و تنها بعضی از این مراحل تحت پوشش حمایت قانونی گواهی نامه اختراع قرار می‌گیرند. بنابراین، به خاطر این که مالک بتواند از این حمایت و حق انحصاری نسبت به محصول استفاده کند باید رابطه مستقیم بین مراحل علمی ثبت شده و محصول ثابت شود و در این بین مرحله ای که عمومی است و مال خصوصی نمی‌باشد حائل بین فرآیند و فرآورده نباشد. موضوع حائز اهمیت دیگر جزء دوم دویند ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون ایران است که برخلاف ماده ۲۸ تریپس حق منع اشخاص ثالث را در «ذخیره اختراع به قصد فروش» به مالک داده است. قید این حق که در قانون ملی برخی از کشورهای پیشرفته پیش بینی شده بود در ماده ۲۸ مورد مخالفت بسیاری از کشورهای شرکت کننده (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) در دور اورگوئه قرار گرفت که نهایتاً مورد تصویب قرار نگرفت. یکی از دلایل عدم درج آن در ماده ۲۸ تریپس وسیعی است که مالک در منع اشخاص ثالث در نگهداری محصول خریداری شده می‌تواند داشته باشد. مشکل اثبات این که غرض از ذخیره کردن، باز فروش محصول است یا استفاده، از دیگر دلایلی است که عبارت مزبور در ماده ۲۸ قید نگردید، از این نظر، علت اعطاء چنین حقی به مالک در قانون جدید ایران مشخص نیست.

## ۵- علامت تجاری و جایگاه قانونی آنها در ارتباط با بازارهای خاکستری

در نظام‌های حقوقی، حفاظت از کارکردهای علامت تجاری اهمیت زیادی دارد و این نظام‌ها از طرق مختلف سعی در حفاظت از این کارکردها دارند. گاهی حفاظت از آنها در قوانین پیش بینی می‌شود و قوانین خاصی در این خصوص به تصویب می‌رسد اما در بسیاری از موارد، قضات در پرونده‌های مطروحه ضرورت از آنها را درک می‌کنند. در این موارد اگر قانون خاصی در

رابطه با حفاظت از کارکرد آسیب دیده، وجود نداشته باشد، آنها با ایجاد رویه قضایی یا با تفسیر موسع از سایر قوانین، در حفاظت از این کارکردها می کوشند.

در حقوق اتحادیه اروپا تا قبل از تصویب دستورالعمل علائم تجاری، دادگاه دادگستری اروپایی با طرح دکترین موضوع خاص حق، سعی در حفاظت از کارکردهای علائم تجاری در مقابل بازارهای خاکستری داشت. همان طور که بحث شد، دکترین موضوع خاص حق علامت تجاری، بر اساس ماده ۳۴ از معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، عمل می کند و در مواردی جلوی حرکت آزاد کالایی که به وسیله مالک یا با رضایتش در بازار عرضه شده را می گیرد.

به عبارت دیگر، دکترین زوال گسترده در جامعه که بیان می دارد اگر کالای حاوی علامت تجاری رضایت یا به وسیله مالک، در بازار اتحادیه عرضه شده باشد، دیگر مالک نمی تواند از واردات بازی آن کالا به عضو دیگر اتحادیه، ممانعت کند، به وسیله دکترین موضوع خاص حق محدود شده است. یعنی مالک علامت وقتی که مسئله مربوط به موضوع خاص حقی باشد، امکان دارد بتواند ماده ۳۶ عهدنامه را اعمال کند و از بازارهای خاکستری جلوگیری کند.

در کنار دکترین موضوع خاص حقی که می تواند از بازارهای خاکستری، در مواردی که باعث آسیب دیدن کارکردهای علامت تجاری می شود، جلوگیری کند، دستورالعمل علائم تجاری نیز در این خصوص پیشتر بینی هایی دارد- بند ۲ از ماده ۷ دستورالعمل در خصوص حفظ کارکردهای علامت تجاری در مواردی که بازارهای خاکستری باعث آسیب دیدن آن می شود، به عنوان یک قانون خالص وارد عمل می شود. این بندر بیان داشته است که حتی اگر برابر بند ۱ ماده ۷ مالک علامت تجاری، کالا را به وسیله یا با رضایت خودش در بازار اتحادیه عرضه شده باشد، در صورتی که دلایل مشروع داشته باشد، می تواند جلوی بازارهای خاکستری کالاها را بگیرد.

سؤالی که مطرح می شود. این است که ارتباط بین دکترین موضوع خاص حق علامت تجاری و مشروع " که مالک علامت تحت دستورالعمل علائم تجاری می تواند با استناد به آن از واردات جلوگیری کند، چیست؟

در پاسخ باید گفت که اولاً به نظر می رسد هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن این است که در مواردی که مالک علامت، دلایل موجهی در تجاوز به حقی دارد، بتواند از واردات کالا جلوگیری کند. این دلایل موجه، عواملی هستند که به کارکرد علامت تجارت آسیب وارد می آورند. ثانیاً مطمئناً دامنه شمول دلایل مشروع از دامنه شمول موضوع خاص حق علامت

تجاری بیشتر نیست؛ چرا که در این صورت اصل حرکت آزاد کالا که هدف اساسی معاهده است، به خطر خواهد افتاد.

در نتیجه باید گفت، آن طور که برخی از حقوقدانان گفته‌اند بحث دلایل مشروع به طور خاص در خصوص علائم تجاری اعمال می‌شود و موضوع خاص حق یک تئوری کلی است که در تمامی شاخه های حقوق مالکیت فکری از جمله علائم تجاری اعمال می‌شود. در این بند سه کارکرد مهم علامت تجاری یعنی تضمین اصالت کالا، تضمین کیفیت کالا و ارتباط آنها با مسئله بازارهای خاکستری به طور کلی بیان می‌گردد.

### ۵-۱- اصلت

اصلت علامت تجاری نشان دهنده ی کالاهای مالک علامت تجاری و تمایز دهنده ی آنها از کالاهای دیگران است. البته منظور این نیست که یک علامت تجاری همواره نشان دهنده سازنده خاص با توزیع کننده خاص کالا است، بلکه مقصود این است که علامت تجاری به گونه‌ای عمل می‌کند که عموم افراد تشخیص می‌دهند که کالاهای دارای آن علامت، از یک اصلت یا یک کانال توزیعی می‌آید.<sup>۱</sup>

عموماً کارکرد اصلت کالا، نسبت به دیگر کارکردهای علامت تجاری، اهمیت بیشتر دارد تا جایی که برخی دادگاه ها، حفاظت حقوقی را تنها شامل کارکرد اصلت می‌دانند و کارکردهای تضمین کیفیت و تبلیغاتی و سرمایه‌گذاری را نیازمند حفاظت و حمایت نمی‌دانند. این موضوع به تئوری کارکرد واحد<sup>۲</sup> علامت تجاری، معروف است. با این حال نباید چنین تئوری را صحیح دانست.

بالأخص در خصوص کارکرد کیفیت، مصرف‌کننده‌ای که کالایی را می‌خرد یکی از انتظارات اصلی اش این است که آن کالا، درجه ی خاصی از کیفیت را داشته باشد. بنابراین در این کارکرد، بحث فریب و سردرگمی مصرف‌کننده<sup>۳</sup> مطرح است و نمی‌توان به سادگی از آن چشم پوشی کرد.<sup>۴</sup>

۱. Takamatsu and Spennemann. "Parallel Importation of Trademark Goods,"

۲. Single Function Theory.

۳. Consumer Confusion/ Deception

۴. Takamatsu and Spennemann. "Parallel importation of Trademark Goods.," 433.

وجود کارکرد اصالت و حمایت از آن، بیش از آنکه به نفع مالک علامت باشد، به نفع مصرف کننده است؛ چرا که عملکرد درست علامت تجاری در ارتباط با این کارکرد باعث خواهد شد مصرف کننده به سردرگمی دچار نگردد. مصرف کننده‌ای که یک علامت خاص را بر روی یک کالا می‌بیند، انتظار دارد علامت متعلق به تولید کننده‌ی خاصی باشد و کالا تحت کنترل آن تولیدکننده، ساخته شده و به دست وی رسیده باشد. هرگونه اخلاف در این روند، باعث سردرگمی مصرف کننده خواهد شد.

### ۲-۵- کیفیت

تضمین کیفیت بدین معنی است که کالاهای حاوی یک علامت تجاری، کیفیت یکسانی دارند. این کارکرد به هیچ وجه، کیفیت بالای محصول را تضمین نمی‌کند، بلکه کیفیت یکسان کالاهایی که حاوی یک علامت مشخص هستند را تضمین می‌کند.<sup>۱</sup> حفظ کارکرد تضمین کیفیت هم برای مصرف کننده و هم برای مالک علامت، اهمیت دارد. کارکرد تضمین کیفیت، ارتباط نزدیکی با کارکرد تبلیغاتی و سرمایه‌گذاری دارد. تغییر منفی در کیفیت یک محصول می‌تواند منجر به آسیب دیدن شهرت و اعتبار، مالک علامتی شود که بر روی محصول است. البته خود مالک علامت، اقدام به کم کردن کیفیت محصول نمی‌کند؛ چرا که کم کردن کیفیت یک محصول، باعث آسیب دیدن شهرت و اعتبارش خواهد شد؛ بنابراین هرگونه تغییر در محصول توسط مالک علامت را باید در نگاه اول به افزایش کیفیت تعبیر نمود. از طرف دیگر، حفظ کارکرد تضمین کیفیت، اهمیت زیادی برای مصرف کنندگان دارد. مصرف کننده‌ای که کالای حاوی علامت تجاری خاصی را می‌خرد، انتظار دارد آن کالا سطح خاصی از کیفیت را داشته باشد. اگر این انتظار وی برآورده نشود، این موضوع باعث سردرگمی وی خواهد شد و تأثیرات سوء اقتصادی بر وی دارد.<sup>۲</sup>

بازارهای خاکستری می‌تواند در مواردی منجر به آسیب به کارکرد تضمین کیفیت شود؛ چرا که احتمال اینکه کیفیت کالایی که توسط وارد کننده موازی داخلی در کشور می‌شود کم باشد، بسیار زیاد است. یکی از دلایل کم بودن کیفیت این گونه کالاها این است که معمولاً آنها بدون اعمال مقتضی جهت حفظ کیفیت کالا، مورد واردات قرار می‌گیرند؛ مثلاً ممکن وارد

<sup>۱</sup>. Robert S. Smith. "The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement Goods in the European Community," Duke Journal of Comparative & International Law 3 (1992): 90.

<sup>۲</sup>. I bid

کننده موازی که امکاناتی مانند مالک صنعتی برای حمل و نقل در اختیار ندارد، در ذخیره‌سازی و نگهداری کالا سهل‌انگاری کند؛

### ۵-۳- تبلیغات

تبلیغات که از آن به کارکرد سرمایه‌گذاری نیز تعبیر می‌شود. معنایش قابلیت علامت در تبدیل شدن به نماد شهرت مالک است. کارکرد تبلیغاتی یکی از کارکردهایی است که نسبت به دو کارکرد تضمین کیفیت و اصالت کالا، کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. باید دانست یکی از تفاوت‌های حقوق علامت تجاری با حق اختراع یا کپی‌رایت این است که بلعکس این دو حق که حفاظتشان به دلیل کار خلاقانه‌ای است که مخترع یا مولف انجام داده است، حق علامت تجاری به دلیل تولید با ایجاد یک علامت تجاری توسط مالک، مشمول حفاظت حقوقی نمی‌شود؛ بلکه از مهم‌ترین دلایل ایجاد حفاظت، حراست از سرمایه‌گذاری‌هایی است که مالک علامت در خلق اعتبار تجاری انجام داده است.

حفاظت از کارکرد اصالت کالا و کارکرد تضمین کیفیت از حفاظت از کارکرد تبلیغاتی مهم‌تر است. دلیل این موضوع این است که این دو کارکرد از فریب مصرف‌کننده و سردرگمی وی جلوگیری می‌کنند. به همین دلیل، گفته می‌شود که واردات موازی باید با اعمال این دو کارکرد حل شود اما باید گفت رویه‌ی دادگاه‌ها نشان می‌دهد کارکرد تبلیغاتی و سرمایه‌گذاری نیز اهمیت خاص خود را یافته است و در بسیاری از موارد به دلیل آسیب دیدن این کارکرد، از بازارهای خاکستری جلوگیری شده است.

بلعکس کارکردهای اصالت کالا و تضمین کیفیت، که بیشتر در ارتباط با جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کننده عمل می‌کنند، کارکرد تبلیغاتی و سرمایه‌گذاری به اعتبار و حسن شهرت مالک علامت ارتباط دارد.

اعتبار یک دارایی تجاری است، چرا که مزیت یا نفعی است که توسط یک نهاد در نتیجه حمایت همیشگی که از طرف مشتریان ثابت، فراتر از ارزش سرمایه، سهام، بودجه یا اموال آن نهاد، به دست آمده است.

نظام‌های حقوقی در مواردی که کارکرد تبلیغاتی و سرمایه‌گذاری از طریق بازارهای خاکستری آسیب می‌بیند، بازارهای خاکستری را محدود می‌کنند. اهمیت این کارکرد در برخی از نظام‌ها موجب شده است که به طور کلی بازارهای خاکستری را محدود کنند. مبهم شدن این کارکرد در حقوق این کشورها به دلیل پذیرفتن و تأکید بر روی اصل حمایت سرزمینی است.

## ۶- بازارهای خاکستری و آسیب به اعتبار و شهرت علامت تجاری

گاهی واردکننده موازی به طریقی تبلیغات با عرضه محصول موضوع بازارهای خاکستری را انجام می دهد که باعث می شود اعتبار و شهرت علامت تجاری در معرض آسیب قرار گیرد. در این موارد نباید شکی در مقابله با بازارهای خاکستری داشت.

در حقوق اتحادیه اروپا، تغییر یا آسیب به شرایط کالا از مواردی است که منجر می شود مالک علامت، حق داشته باشد تا برای حفاظت از شهرت و اعتبار علامت تجاری خود در کشور مقصد، جلوی واردات موازی را بگیرد. نکته ای که وجود دارد این است که تغییر شرایط کالا از نظر دادگاه دادگستری اروپایی محدود به شرایط فیزیکی کالا نیست، بلکه شرایط ذهنی کالا نزد مصرف کنندگان را نیز در بر می گیرد. شرایط ذهنی کالا نزد مصرف کنندگان را باید جزئی از اعتبار علامت تجاری دانست که در طی زمان کسب شده است و لازم است از آن محافظت شود.

گاهی شیوه تبلیغ محصول موضوع بازارهای خاکستری باعث می شود شرایط ذهنی کالا یا در معنی کلی تر اعتبار علامت تجاری، مورد خدشه قرار گیرد. این موضوع خصوصاً در مورد کالاهای لوکس مصداق دارد.

منظور از حقوق مالکیت صنعتی، مجموعه حقوق ناظر به حمایت از آفرینش های دارای ماهیت صنعتی یا علائم مشخص کننده متمایل به صنعت و تجارت است. علامت تجاری، نام های دامنه و اسرار تجاری از جمله مهم ترین مصادیق حقوق مالکیت صنعتی به شمار می آیند.

طرح های صنعتی و نشان های جغرافیایی نیز هست، اما مصادیق مزبور یا اساساً از ظهور اینترنت تأثیر نپذیرفته اند یا کم تأثیر پذیرفته اند. مصداق دیگر طرح ساخت مدارهای یکپارچه است که قانون تجارت الکترونیکی، مقام احکام این موضوع را به قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۶۰ ارجاع داده و حکم خاصی درباره این موضوع در محیط اینترنتی بیان نداشته است. آنچه که ما در این پژوهش بدان می پردازیم بر مبنای قانون تجارت الکترونیکی حول محور حمایت از علائم تجاری و اسرار تجاری خواهد بود اما به موارد دیگر مانند نام های دامنه به میزانی که لازم باشد اشاره خواهیم داشت.

منظور از علامت تجاری، علامتی دیداری، شنیداری یا آهنگین به ویژه کلمات یا تصاویری است که به یک شرکت و یا مجموعه‌ای از شرکت‌ها امکان می‌دهد که خود، محصول و یا خدمات تجاری خود را نسبت به محصولات و خدمات شرکت‌های دیگر متمایز سازند. این علائم که در محیط فیزیکی دارای اهمیت زیادی بوده و می‌توانند برتری اقتصادی و بازاریابی یک تاجر بر سایر قبا را موجب شده و مبنای اتخاذ استراتژی‌های صنعتی و رقابتی قرار گیرند.<sup>۱</sup> که امروزه با گسترش محیط بدون مرز اینترنتی در سراسر جهان و به وجود آمدن امکان دسترسی میلیون‌ها کاربر به شبکه گسترده جهانی، اهمیتی افزون‌تر یافته است؛ زیرا با گسترده شدن بازارهای بین‌المللی، مصرف‌کنندگان و مشتریان بسیاری از کشورهای مختلف قادر گشته‌اند که روزانه با علائم تجاری متعلق به کالاها و خدمات مختلف آشنا شوند. این امر باعث شده است تا در محیط مجازی، طرفین یک قرارداد الکترونیکی در نقاط دور دست صرفاً به نشانه‌های تجاری متکی باشند که این موضوع در کنار ویژگی‌های مثبت خود، مشکلاتی را به همراه داشته است.

## ۲- بازارهای خاستری و حمایت از حق اختراع

ممکن است این ذهنیت وجود داشته باشد که هدف حق اختراع، منتفع کردن مالک آن با هدف تشویق وی به کوشش در جهت توسعه فعالیت‌های خلاقانه‌اش است. با این استناد ممکن است گفته شود که اگر هدف‌ای باشد، وی باید بتواند بعد از فروش اول کالا را کنترل کند در این صورت توانایی ممنوع کردن واردات موازی مطمئناً منفعت بیشتری عاید وی می‌کند؛ اما باید گفت که هدف نهایی حقوق اختراعات نفع عمومی است، بنابراین در جایی که خود این حق با منفعت عمومی والاتر یعنی گردش آزاد کالا تعارض دارد باید از آن چشم‌پوشی کرد.

دیوان عالی ایالات متحده در خصوص هدف حق اختراع و ارتباط آن با امتیاز به مخترع اعلام می‌دارد: «هدف اعلامی حقوق اختراعات ارتقاء پیشرفت علم و هنرهای مفید به وسیله اعطاء انحصار محدود به مخترع است که اعمال این انحصار وی را قادر به اطمینان از امتیاز مالی برای اختراعش خواهد کرد. مالک حق اختراع ممکن است به طور کلی از انحصار خود به وسیله فروش حق اختراعش صرف‌نظر کند یا اینکه به صورت جزئی از آن انحصار به وسیله فروش

<sup>۱</sup> - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید: شمس عبدالحمید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب و علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۳، صص ۲۶-۳۱.

کالاهای حامل آن ابتکار صرف نظر کند. تصمیمات ما کاملاً تأیید کرد که هدف حقوق اختراعات در رابطه با هر نمونه کالا، وقتی تأمین می‌شود که به مالک حق اختراع، امتیازش از طریق استفاده از ابتکارش با فروش آن تأمین شود و زمانی که این هدف برآورده شد. حقوق اختراعات هیچ توجیهی جهت جلوگیری از استفاده و بهره‌برداری از کالاهای فروخته شده ندارد.»

بنابراین امتیاز دادن به مخترع، هدف حقوق اختراعات نیست؛ بلکه امتیاز دادن راهی است که از طریق آن می‌توان به هدف والای حقوق اختراعات که همان پیشرفت علم و هنرهای مفید است رسید. بنابر این تحلیل، در اجازه یا عدم اجازه به واردات موازی باید تعادلی بین دادن امتیاز به مالک و نفع عمومی گردش آزاد کالا برقرار باشد.

در ارتباط با رابطه کارکرد امتیاز و بازارهای خاکستری اولین مسئله این است که طرفداران دکتترین زوال ملی معتقدند در اعمال دکتترین زوال بین‌المللی امتیاز مالک اختراع تأمین نمی‌شود. البته طرفداران زوال بین‌المللی بر امتیاز تأکید دارند و می‌گویند مالک صنعتی که از مزیت کنترل طرفداری زوال بین‌المللی بر امتیاز تأکید دارند و می‌گویند مالک صنعتی که از مزیت کنترل بر اولین فروش بهره‌مند می‌شود، نفع کافی برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری نصیبش شده است. صرف نظر از اینکه حقوق کشور خارجی از کالای موضوع حفاظت حمایت می‌کند یا خیر، همین مالک تصمیم گرفته است کالا را در کشور خارجی بفروشد نشان می‌دهد که فروش سودمند بوده است.

در مقابل طرفداران زوال ملی بر وجهه سرزمینی بودن حق اختراع تکیه دارند و می‌گویند اصلاً مهم نیست که مالک واقعاً امتیاز گرفته باشد یا خیر. مهم این است که حقوق مالکیت صنعتی که در قلمرو یک دولت پدید آمده، همان جا زایل شود و نباید حقی که در یک کشور پدید آمده زوال آن از نظر جغرافیایی گسترانده شود. از نظر آنان مالک صنعتی این فرصت را ندارد که از حفاظت حقوق مالکیت کشورش در کشور خارجی استفاده کند، بنابراین، به محض اینکه کالا بخواهد وارد قلمرو کشورش شود می‌تواند از این حفاظت بهره بگیرد. طرفداران این نظریه امتیاز را مستقیماً به امکان بهره‌مندی از حقوق کشور محل ثبت اختراع مرتبط می‌دانند و نظرشان این است که همین که مالک از حفاظت حقوق کشورش در هنگام فروش بی‌بهره بوده، امتیاز تأمین نشده است.

این ادعا که در اعمال دکتترین زوال بین‌المللی، مالک اختراع امتیاز کافی نبوده است، درست نیست. در بسیاری از موارد حفاظت‌ها و انحصار بیشتری در کشورهای خارجی نصیب مالک



می‌شود و وی می‌تواند با قیمت‌های بالاتری کالایش را بفروشد. با این حال نمی‌توان منکر بود که در مواردی امتیاز به درستی تأمین نمی‌شود. در مواردی مانند فروش کالا در کشوری که حق اختراع در آنجا از حفاظت کافی برخوردار نیست و یا فروش کالا تحت مجوزهای اجباری یا نظام کاربر مقدم از مهم‌ترین زمینه‌هایی است که می‌توان ادعا نمود در آن امتیاز آسیب‌دیده است.

### ۸- جایگاه قانونی حق اختراع در ارتباط با بازارهای خاکستری

آسیب به حق اختراع توسط رویه قضایی شناسایی می‌گردد و از طرق گوناگون با آن برخورد می‌شود. با نگاه کلی به پرونده‌هایی در این خصوص مطرح شده است به این نتیجه می‌رسیم که برخورد با آسیب به این کارکرد، عمدتاً یا از طریق عدم احراز رضایت لازم برای زوال حق است که در این فرض مالک اختراع حق جلوگیری از واردات را دارد یا از طریق ایجاد تئوری‌هایی مانند تئوری موضوع خاص حق اختراع (در حقوق اروپا) است که در این فرض نیز در صورتی که به موضوع خاص حق اختراع لطمه وارد آید مالک اختراع، حق جلوگیری از واردات را خواهد داشت.

مشکل در این رابطه در کشورهایی پیش می‌آید که رضایت را شرط اعمال دکترین زوال حق قرار نداده‌اند. مثلاً در نظام حق اختراع هند که قانونی بودن عرضه کالا در بازار، شرط زوال حق قرار نداده‌اند. مثلاً در نظام حق اختراع هند که قانونی بودن عرضه کالا در بازار، شرط زوال حق ذکر شده است، نمی‌توان به بهانه عدم وجود رضایت با وارداتی که امتیاز را لطمه می‌زند، مقابله کرد. در این موارد رویه قضایی باید راهی بیابد تا با این گونه بی‌عدالتی‌ها مقابله کند. این موضوع همان طور که قبلاً نیز مطرح شد در مذاکرات تریپس نیز موضوعی اختلاف انگیز بود تا جایی که باعث ماده ۶ تریپس این موضوع را مسکوت بگذارد.

### ۸-۱- بازارهای خاکستری در خصوص محصولات فروخته‌شده بدون حفاظت حق اختراع

#### یا تحت کنترل دولتی

در مواردی که کالای مالک اختراع در کشوری به فروش می‌رود که در آن کشور، حفاظت کافی برای آن حق اختراع فراهم نیست، این سوال مطرح می‌شود که آیا مالک اختراع که با رضایت خودش در شرایط غیرانحصاری کالای خود را به فروش رسانیده می‌تواند از بروز بازارهای خاکستری چنین کالایی جلوگیری کند؟ به عبارت دیگر آیا امتیاز تأمین گردیده

است؟ این موضوع در حقوق اتحادیه اروپا مطرح شده است. پرونده‌ی معروفی که در این زمینه مطرح شده پرونده مرگ علیه استفر<sup>۱</sup> است که به مرگ اول هم مشهور است. در این پرونده مرگ شرکتی بود که سازنده داروی خاصی<sup>۲</sup> بود. این شرکت حق اختراع در تمامی دولت‌های عضو به جز ایتالیا و لوکزامبورگ، آلمان و دانمارک کسب کرده بود. مرگ دارویش را در حالی در ایتالیا فروخت که به موجب قانون اختراع ایتالیا، نمی‌توانست حق اختراع برای آنها، کسب کند.

در این حال شرکت استفر که یک شرکت فعال در زمینه خرید و فروش دارو باید اقدام به خرید داروی تولیدی مرگ از ایتالیا و فروش آن در هلند آن هم به قیمتی کمتر از قیمتی که مرگ آن را در هلند می‌فروخت، کرد. در نتیجه جریان بازارهای خاکستری شکل گرفت.

بعد از اقامه دعوا در دادگاه هلند، پرونده به دادگاه دادگستری اروپایی ارجاع یافت. در این پرونده دو موضوع در تقابل با هم قرار گرفته بود از یک طرف رضایت مالک به درستی وجود داشت؛ چرا که وی خودش کالا را در بازار ایتالیا عرضه کرده بود و از طرف دیگر امتیاز حق اختراع به درستی برآورد نشده بود. یعنی مالک، کالای خود را در شرایط انحصاری ناشی از وجود حق اختراع، نفروخته بود. در نتیجه دادگاه دادگستری اروپایی باید تصمیم می‌گرفت که آیا از موضع خود در خصوص موضوع خاص حق اختراع، دفاع کند و اجازه جلوگیری از بروز بازارهای خاکستری را بدهد یا به دفاع از رضایت مرگ بپردازد.

در این پرونده به نظر می‌رسد دادگاه عمدتاً تصمیم گرفت که برای رضایت فروشنده و اصل حرکت آزاد کالا بیش از امتیاز حق اختراع، اهمیت قائل شود؛ چرا که در این پرونده مالک حق اختراع در واقع، خودش تصمیم گرفته بود کالا را در جایی بفروشد که حفاظت کافی وجود نداشت.

دادگاه دادگستری اروپایی با یادآوری تصمیم قبلی خود در پرونده سنترافارم علیه استرلینگ دراگ، یادآور شد در آن پرونده دادگاه اجازه رویگردانی از اصل حرکت آزاد کالا را در صورتی داده بود که در آن کالایی که بین دولت‌های عضو و واردات موازی می‌شد اولاً تحت حفاظت حق اختراع در دولت صادر کننده قرار نگرفته بود و ثانیاً بدون رضایت مالک به بازار وارد شده بود<sup>۳</sup> دادگاه در ادامه می‌گوید پرونده‌ای که الان در مورد آن تصمیم می‌گیرد متفاوت

<sup>۱</sup> . Merck V. Stephar Case 187/80 (1981) E.C.R. 2963

<sup>۲</sup> . Moduretic

<sup>۳</sup> . Merck v. stephar Case 17/0 (191) E.C.R 2063 At para 5.

از پرونده قبل است؛ چرا که گرچه کالا تحت حفاظت حق اختراع به فروش نرفته با این حال با رضایت مالک در بازار آن کشور عرضه شده است.<sup>۱</sup>

## ۸-۲- بازارهای خاکستری در خصوص کالاهای تولیدی تحت مجوز اجباری یا عرضه شده تحت نظام کاربر مقدم

در مواردی که کالای موضوع حق اختراع از طریق مجوز اجباری یا تحت نام کاربر مقدم تولید گردد و توسط مجوز گیرنده به فروش رود، این بحث مطرح می‌شود که آیا امکان واردات موازی این گونه کالاها وجود دارد یا خیر؟

دادگاه دادگستری اروپایی در قضیه فارمون علیه هچست<sup>۲</sup> به این مسئله توجه نمود. قضیه از این قرار بود که هچست که یک شرکت آلمانی بود در خصوص دارویی که حق اختراعش را داشت اختراع نامه‌های موازی‌ای در آلمان، هلند و انگلستان داشت. این شرکت هرگز از حق اختراعش در انگلستان در جهت ساخت محصول استفاده نکرده بود. شرکت دی. اس. ای<sup>۳</sup> که شرکت رقیب در انگلستان بود از مقامات مسئول در انگلستان تقاضای صدور مجوز اجباری برای ساخت آن دارو بدون رضایت هچست کرد و پیرو موافقت با این درخواست، شرکت اخیرالذکر مبلغ قابل توجهی به عنوان رویالی به هچست پرداخت. چندی بعد، فارمون آن دارو را از دی. اس. ای خرید و شروع به واردات موازی آن به بازارهای هلند کرد. هچست با استناد به قانون اختراعات هلند و با این استدلال که وی رضایت در عرضه شدن محصول در بازار نداشته، خواستار جلوگیری از واردات موازی شد.

بعد از ارجاع مسئله به دادگاه دادگستری اروپایی، فارمون با استناد به قضیه مرک اول و ماده ۲ از عهدنامه رم و اصول زوال حق، ادعای محق بودن در دعوا را کرد. فارمون می‌گفت هچست نتیجه ورود به بازار انگلستان یعنی داده شدن مجوز اجباری به شخص ثالث در صورت استفاده نکردن مالک از اختراعش را می‌دانسته و با علم به این قضیه اختراعش را ثبت نموده است. همچنین فارمون استدلال کرد که به دلیل اینکه مبلغ قابل توجهی به عنوان رویالتی به هچست پرداخته شده است، بنابراین مجوز اجباری مانند مجوز دادن در شرایط عادی می‌باشد.<sup>۴</sup>

<sup>۱</sup>. Ibid., At para 6.

<sup>۲</sup>. Pharma v. Hoechst Case 19/4 (1995) E. C.R 221.

<sup>۳</sup>. DDSA

<sup>۴</sup>. Pharmon v. Hoechst Case 19/4 (1995) E.C.R 221 at para 16.

همچنین دادگاه بیان کرد، اینکه کشور صادر کننده ممنوعیت بر صادرات محصولات تحت مجوز بهره‌برداری، قرار بدهد یا خیر، اینکه رویالتی برای صدور مجوز اجباری پرداخت شود یا خیر و اینکه مالک آن رویالتی را بپذیرد یا خیر، تأثیری در تصمیمش ندارد.<sup>۱</sup> با این حال دادگاه دادگستری اروپایی تصمیم گرفت از هجست جانبداری کند و گفت: «در جایی که، مثل همین پرونده، مقامات صلاحیت‌دار یک دولت عضو به شخص ثالث مجوز اجباری می‌دهند که به وی اجازه می‌دهد اقدام به تولید و وارد بازار کردن محصول کند یعنی اقداماتی که در شرایط عادی مالک می‌تواند از آنها جلوگیری کند، نمی‌توان فرض کرد که مالک به انجام این اقدامات از طرف شخص ثالث رضایت دارد. چنین اقداماتی مالک را از اعمال حق خودش در خصوص تعیین آزادانه شرایطی که تحت آن وی محصولاتش را وارد بازار کند محروم می‌کند».<sup>۲</sup>

دادگاه در این پرونده با یادآوری تصمیمش در پرونده مرک اول که ماهیت حق اختراع را اعطاء حق انحصاری به مالک در جهت عرضه محصول در بازار برای اولین بار، به منظور برآورده شدن امتیاز حق اختراع دانسته بود، در خصوص واردات موازی محصولات ساخته شده تحت مجوز اجباری، حق جلوگیری از واردات را به منظور حفاظت از ماهیت حق انحصاری وی را مقرر کرد.<sup>۳</sup>

## نتیجه‌گیری

موضوع بازارهای خاکستری بخاطر وجود یک عامل تجاری مانند علایم تجاری به‌عنوان جنبه‌ای از حقوق مالکیت فکری بررسی می‌شود. کار بازارهای خاکستری این است که عدم تعادل بین حمایت از حقوق معنوی دارایی‌هایی همچون برندهای تجاری و حق امتیاز و آزاد کردن تجارت در گسترش دادن کالاها و خدمات را نشان دهد. در این جا دو وجه مطابق با قانون از معاملات بازار وجود دارد، قانونی بودن محصولات و قانونی بودن اقدامات. اقدامات بازاریابی غیر قانونی ممکن است به بازاریابی سیاه برای مبادله‌ی کالاهای غیر قانونی اشاره و از آن پیروی کند. از آنجا که کشیدن یک خط واضح بین بازارهای قانونی و غیر قانونی سخت است، مناطقی موسوم به مناطق خاکستری به وجود آمده‌اند.

<sup>۱</sup>. Ibid., At para 30

<sup>۲</sup>. Ibid., At para 25.

<sup>۳</sup>. Ibid., At para 26

باید تصریح کرد که مشکل بازارهای خاکستری در محصولات نیست، بلکه در روال و روند بازار یابی است. بازارهای خاکستری، در جنبه های بزرگتری از بازاریابی اتفاق می افتد، حتی ممکن است در بسته بندی یا لوگو و یا آرم یک محصول رخ دهد. زاین استدلال در بحث های کلاسیک مربوط به کپی غیر مجاز مطرح می شود، امروزه با مطرح شدن اصل زوال حقوق مالکیت فکری مخصوصاً در قسمت های مربوط به مالکیت صنعتی و تجاری و صرف نظر از ایراد نداشتن دفترچه راهنما و گارانتی برای محصولاتی وجود محصولات متنوع و ارزان گاهی به نفع مصرف کننده تعبیر می شود. پس می توان گفت علاوه بر اینکه باید مسأله فوق را به عنوان یک رویه ایده آل پذیرفت، در نقد و تحلیل رفتار هر یک از کشورهای بحث شده در فصل های پیشین می توان گفت: کشور کانادا دارای نگاه یک جانبه به مسئله بازارهای خاکستری است و در مورد مسائل تجاری حق تکثیر را مؤثر نمی داند بنابراین حقوق مالکیت صنعتی نمی تواند کالاهای تجاری را در دادگاه های کانادا پشتیبانی کند، تنها راه حلی که وجود دارد عدم مختومه کردن پرونده های فوق در کانادا و امکان رسیدگی به آنها در دادگاه های اروپا می باشد.

مسأله بازارهای خاکستری باید با توجه به شرایط و منافع منحصر به فرد هر کشوری تعیین شود و حدود اصل زوال مالکیت فکری با سیاست حمایتی کشورهای مختلف به صورت اختصاصی طراحی شود و وارد قوانین داخلی یا بین المللی گردد. در این راستا لزوم ایجاد سازمان های بین المللی و تنظیم کنوانسیون های حمایت کننده از حقوق مالکیت فکری بیش از پیش نمایان می شود.

## منابع

### فارسی

#### قوانین:

۱. قانون جدید ثبت علائم، اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

#### کتاب:

۱. امامی، نورالدین. حق مخترع، (مطالعه تطبیقی فصل از مالکیت های فکری)، سازمان انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۷.
۲. امانی، تقی. قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین المللی) با مقدمه و توضیح. تهران: انتشارات بهنامی، چاپ اول، ۱۳۸۳.

۳. شمس عبدالحمید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب و علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۳.
۴. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادهای و تعهدات، جلد اول، چاپ اول، انتشارات حقوقدان، تهران، ۱۳۷۷.
۵. کاتوزیان، ناصر. الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
۶. لایقی، غلامرضا. کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی. چاپ اول، تهران: انتشارات خانه کتاب، ۱۳۸۱.
۷. میرحسینی، حسن، فرهنگ حقوق مالکیت معنوی، جلد ۱ و ۲، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵.
۸. وکیل، امیر ساعد، حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۳.

#### مقالات:

۱. قائمی، محمد حسن، حقوق مالکیت صنعتی، ماهنامه دادرسی، شماره ۶۱، ۱۳۸۶.
۲. سلیمانی، غلامرضا. ماهیت بازارهای خاکستری. بررسی‌های بازرگانی، شماره ۴۴، ۱۳۸۹.
۳. شیخی، مریم. ضمانت اجراهای گمرکی نقض حقوق مالکیت صنعتی: مطالعه تطبیقی، پژوهش‌نامه بازرگانی» شماره ۴۱، ۱۳۸۸.
۴. عامری، فیصل. فیصل جستاری پیرامون مقررات تریپس و برخی از جنبه‌های اقتصادی آن، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۲۳، سال نهم، ۱۳۸۶.

#### منابع لاتین:

1. Robert S. Smith. "The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement Goods in the European Community," Duke Journal of Comparative & International Law 3 (1992): 90.
2. . UNCTAD/ICTSD , TRIPS and Development: Resource Book. Part Two: Substantive Obligations: 2. 5 Patents, Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development, December 2002.
3. Gallini, N. T., Hollis, A. 1999. a Contractual approach to the gray market. International review of law and economics.
4. Berman, B. 2004. Strategies to combat the sale of gray market goods. Business horizons, 47/4 July-August,
5. dGuijun Zhuang, Alex S. L. Tsang. 2007. A Study on Ethically Problematic Selling Methods in China with a Broaden Concept of Gray-marketing, Journal of Business Ethics