



## Non-functionality Requirement of Industrial Designs in Iran's Legal System: Challenges and Solutions

Soheila Nourali<sup>1\*</sup> | Mirghasem Jafarzadeh<sup>2</sup>

1. Corresponding Author, PhD Candidate in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. Email: [snourali69@gmail.com](mailto:snourali69@gmail.com)
2. Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. Email: [m-jafarzadeh@sbu.ac.ir](mailto:m-jafarzadeh@sbu.ac.ir)

### ARTICLE INFO

**Article type:**  
Research Article

**Article History:**  
Received November 14, 2023  
Revised January 15, 2024  
Accepted January 15, 2024  
Published online April 29, 2024

**Keywords:**  
*Functional,*  
*Non-functional,*  
*Industrial Design Registration Office,*  
*Judicial procedure.*

### ABSTRACT

Protection of an industrial design requires several substantive requirements that one of them is "Non-functional requirement". Despite the long history of examining and analyzing this requirement in other legal systems, this important issue has been neglected in Iran's legal system. Insufficient attention to the said requirement has led to a confusion in interpretation and implementation. Considering the importance of this requirement on the one hand and the lack of research in this field on the other hand, this article aims to answer the following questions: (1) how does the registration office during the examination of an industrial design application and the judicial authority in the industrial design cases face the non-functional requirement? And (2) how is the requirement to be identified from the perspective of legislation, organizational procedure of the registration office and judicial procedure? In the following by analyzing, criticizing and evaluating these procedures, it shows that although the requirement is taken into consideration by the registration office and the judicial procedure in some cases, there are incorrect perceptions and approaches regarding its concept and criteria that the main origin is lack of attention to the theoretical justifications of the non-functional requirement. Finally, suitable legislative, organizational and judicial proposals are presented based on the analysis.

**Cite this article:** Nourali, S. & Jafarzadeh, M. (2024). Non-functionality Requirement of Industrial Designs in Iran's Legal System: Challenges and Solutions. *Private Law*.20 (2), 195-208. DOI: <http://doi.org/10.22059/jolt.2024.368179.1007242>



© Soheila Nourali, Mirghasem Jafarzadeh      **Publisher:** University of Tehran Press.  
DOI: <http://doi.org/10.22059/jolt.2024.368179.1007242>



## شرط غیر عملکردی بودن طرح‌های صنعتی در نظام حقوق ایران؛ چالش‌ها و راهکارها

سهیلا نورعلی<sup>۱\*</sup> | میرقاسم جعفرزاده<sup>۲</sup>

۱. نویسنده مسؤل، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه: [snurali69@gmail.com](mailto:snurali69@gmail.com)

۲. دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه: [m-jafarzadeh@sbu.ac.ir](mailto:m-jafarzadeh@sbu.ac.ir)

### اطلاعات مقاله

### چکیده

#### نوع مقاله:

پژوهشی

#### تاریخ‌های مقاله:

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

#### کلیدواژه:

اداره ثبت طرح‌های صنعتی،

رویه قضایی،

عملکردی،

غیرعملکردی.

حمایت از طرح صنعتی مستلزم وجود چند شرط ماهوی است که یکی از این شرایط «شرط غیرعملکردی» است. به‌رغم سابقه طولانی بررسی و تحلیل این شرط در سایر نظام‌های حقوقی، این مهم در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. عدم توجه کافی به شرط یادشده به آشفتگی در تفسیر و اجرا منجر شده است. نظر به اهمیت این شرط از یک سو و خلأ تحقیقاتی در این زمینه از سوی دیگر، مقاله حاضر ضمن طرح دو پرسش مهم یعنی ۱. چگونگی مواجهه مرجع ثبت در زمان بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی و مرجع قضایی در زمان رسیدگی به دعوی مرتبط با حقوق طرح صنعتی با شرط غیرعملکردی و ۲. نحوه احراز این شرط از منظر تقنینی، رویه سازمانی اداره ثبت و رویه قضایی، در ادامه با تحلیل و نقد و ارزیابی این رویه‌ها نشان می‌دهد که هرچند شرط یادشده در برخی موارد مورد عنایت مرجع ثبت و رویه قضایی قرار می‌گیرد، درباره مفهوم و معیار احراز آن برداشت‌ها و رویکردهای نادرستی وجود دارد که منشأ اصلی آن عدم توجه به توجیحات نظری شرط غیرعملکردی است. سرانجام با اتکا به تحلیل‌ها، پیشنهادهای تقنینی، سازمانی، و قضایی مناسب برای مراجع مربوطه ارائه می‌شود.

استناد: نورعلی، سهیلا و جعفرزاده، میرقاسم (۱۴۰۲). شرط غیرعملکردی بودن طرح‌های صنعتی در نظام حقوق ایران؛ چالش‌ها و راهکارها. حقوق خصوصی، ۲۰ (۲) ۱۹۵-۲۰۸. DOI: <http://doi.org/10.22059/jolt.2024.368179.1007242>

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

© سهیلا نورعلی، میرقاسم جعفرزاده

DOI: <http://doi.org/10.22059/jolt.2024.368179.1007242>



## مقدمه

کشورهای مختلف برای حمایت از یک طرح صنعتی شرایط گوناگونی را در نظر گرفته‌اند. یکی از این شرایط «غیرعملکردی بودن»<sup>۱</sup> طرح صنعتی است. در قوانین کشورها با عبارات تقریباً مشابه مقرر شده است؛ «طرحی که منحصرأ از عملکرد فنی کالا ناشی شده باشد» مورد حمایت نیست.<sup>۲</sup> با وجود این، نظام‌های حقوقی نسبت به اینکه با اتکا به چه معیاری می‌توان تشخیص داد که یک طرح منحصرأ از عملکرد فنی کالا ناشی شده است رویکردهای مختلفی اتخاذ کرده‌اند. اکثر کشورها از قبیل امریکا، کانادا، هند، ترکیه، روسیه، و ژاپن بر این باورند که طرح در صورتی منحصرأ ناشی از عملکرد کالا است که اگر آن کالا به نحو دیگری طراحی شود عملکرد فنی مورد نظر حاصل نمی‌شود. به عبارتی «طرح‌های جایگزین»<sup>۳</sup> وجود ندارد و فقط همان طرح است که منجر به عملکرد فنی مورد نظر می‌شود. بنابراین طراح آزادی عمل ندارد و برای رسیدن به عملکرد فنی ناگزیر است کالا را این چنین طراحی کند. در مقابل، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بر مبنای معیار «رویکرد علی»<sup>۴</sup> معتقدند طرح در صورتی منحصرأ ناشی از عملکرد است که تنها عاملی که طراح را به خلق آن طرح واداشته نائل شدن به عملکرد فنی بوده باشد. یعنی طراح فقط به انگیزه تحویل یک عملکرد فنی خاص، نه ایجاد جذابیت‌های ظاهری، مبادرت به آفرینش طرح کرده است، فارغ از اینکه راهکارهای جایگزین وجود دارد یا خیر (Carani & Barnes, 2022: 60-62, 106-112, 251-252, 363, 398-401, 462, 531, 644, 765).

هرچند شرط غیرعملکردی بودن طرح صنعتی در ایران به علت قدمت کم قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ از سابقه زیادی برخوردار نیست، موضوع حائز اهمیت این است که این شرط تا چه اندازه در نظام حقوقی ایران مورد توجه است؟ آیا اداره ثبت طرح‌های صنعتی به عنوان متولی بررسی اظهارنامه‌های ثبتی غیرعملکردی بودن طرح را بررسی می‌کند؟ آیا در زمان طرح دعوی راجع به طرح‌های صنعتی مرجع قضایی غیرعملکردی بودن طرح مورد مناقشه را واکاوی می‌کند؟ غیرعملکردی بودن طرح بر مبنای چه معیاری احراز می‌شود؟ آیا ضابطه مناسبی برای مستثنی کردن یک طرح از حمایت به دلیل عملکردی بودن به کار گرفته می‌شود؟

به‌رغم وجود تحقیقات متعدد به منظور بررسی سایر شرایط حمایتی طرح‌های صنعتی، بررسی شرط غیرعملکردی موضوع هیچ تحقیق مستقلی قرار نگرفته است. از این رو، مقاله حاضر درصدد است که شرط غیرعملکردی بودن در حقوق طرح‌های صنعتی را اختصاصاً در نظام حقوقی ایران بررسی کند. در این زمینه، در قسمت نخست، شرط درج‌شده در قوانین و مقررات، در قسمت دوم، رویه اداره ثبت طرح‌های صنعتی نسبت به این شرط، و در قسمت سوم، رویکرد مراجع قضایی در مواجهه با آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. سرانجام پیشنهادهای مقتضی در هر سه حوزه ارائه خواهد شد.

## شرط غیرعملکردی در آیین مقررات

در این قسمت، موضع قوانین مربوطه در رابطه با شرط غیرعملکردی بررسی و تحلیل خواهد شد.

## قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰

قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ در زمینه طرح‌های صنعتی هیچ ترتیبی را مقرر نمی‌داشت. با اینکه قانونگذار به هنگام تصویب دو قانون مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ و تجارت الکترونیک (ماده ۶۲) در سال ۱۳۸۲ به قابل حمایت بودن طرح‌های صنعتی در حقوق ایران اشاره کرد،<sup>۵</sup> عملاً تا سال ۱۳۸۶ وضعیت حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران مبهم بود. به همین جهت از این

1. non-functionality

2. Section 171 of Patent Act (US), Article 8 of Council Regulation on Community designs (EU), Article 3(1) of Act on the Legal Protection of Designs (Germany), Article 5(3) of Design Act (Japan), Article 58(4) of Law on Industrial Property (Turkey), Article L511-8 of Intellectual Property Code (France), Article 1352 of Civil Code of the Russian Federation (Russia), Article 2(d) of Designs Act (India), Article 7 of Industrial Design Act. (Canada).

3. alternative designs

4. causative approach

۵. البته در قانون تشکیل مناطق آزاد تجاری طرح صنعتی ذکر نشده است. ولی مواد ۲ و ۳ تصویب‌نامه «ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در

مقوله بر اساس قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و به عنوان اثر هنری حمایت می‌شد. زیرا بند ۹ ماده ۲ این قانون صراحتاً «اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی» را به عنوان یکی از آثار مورد حمایت مطرح می‌کند. بنابراین، حمایت از طرح صنعتی با توجه به شرایط حمایتی نظام مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) و قواعد حاکم بر آن صورت می‌گرفت.

### قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶

با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ حمایت از طرح صنعتی برای نخستین بار مورد توجه قرار گرفت. ذیل ماده ۲۰ قانون یادشده مقرر می‌کند: «در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد». و بدین طریق شرط غیرعملکردی در اولین مقرره راجع به حمایت از طرح‌های صنعتی منعکس می‌شود.

این مقرره حقوقدانان را به ارائه تفاسیر گوناگون واداشته است. به اعتقاد برخی «این بند طوری تنظیم شده که تاب دو تفسیر متعارض را دارا می‌باشد. از یک سو با توجه به کل ماده می‌توان گفت که هر گونه تغییر در ظاهر کالا طرح صنعتی و قابل حمایت می‌باشد؛ خواه طرح صنعتی ناشی از عملکرد کاربردی کالا باشد خواه نباشد. استثنای ذیل ماده در واقع بیان جدایی اختراعات از طرح‌های صنعتی است، چراکه به صراحت بیان داشته که دسترسی به نتیجه کاربردی مشمول حمایت طرح صنعتی نمی‌باشد. از سوی دیگر نیز می‌توان گفت که با توجه به مأخذ این قانون یعنی قانون نمونه واپیو طرح‌هایی که از نتیجه عملکرد کاربردی ایجاد می‌شوند مورد حمایت قرار نمی‌گیرند» (دهقانی، ۱۳۹۳: ۱۴-۱۵). همچنین بیان شده است «قانونگذار در انتهای ماده بیان می‌دارد که اگر اثری که به عنوان طرح صنعتی مطرح شده مطابق تعریفی باشد که در صدر ماده ارائه شده و تغییر ظاهری در محصول محسوب شود و اگر تغییر کارکردی باشد در این حالت نیز این تغییر منجر به تغییر ظاهری شده باشد، این محصول به عنوان طرح صنعتی مورد حمایت است. در غیر این صورت با عنوان طرح صنعتی مورد حمایت نخواهد بود» (افغان، ۱۳۹۲: ۱۷). برخی نیز اظهار کرده‌اند: «قانونگذار در ماده ۲۰، در صورتی ترکیب خطوط یا رنگ‌ها را طرح صنعتی به شمار می‌آورد که تغییر ترکیب یا شکل محصول را به دنبال داشته باشد. در نتیجه تعبیر قانونگذار در ذیل ماده ۲۰ دقیق نیست. حسب مستفاد از منطوق مقررۀ مزبور، صرف دستیابی به یک نتیجه فنی، بدون تغییر ظاهری، مشمول عنوان طرح صنعتی بوده ولی قابل حمایت نخواهد بود. این در حالی است که موضوع مورد نظر اساساً طرح صنعتی نیست و بالطبع از این جهت قابل حمایت نخواهد بود. مفهوم مخالف ماده نیز ممکن است شامل دو فرض باشد. 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 در فرض نخست، حسب مقررات مذکور، در قالب طرح صنعتی منتفی است» (قبولی درافشان و محسنی، ۱۳۸۹: ۵۸-۶۱).

به نظر می‌رسد تفسیر صحیح از ماده مورد اشاره نیازمند آن است که ابتدا قانون نمونه واپیو که الگوی تدوین این مقرره است بررسی شود. بخش (۲) ۱۴ این قانون به منظور منع حمایت از طرح‌های عملکردی تصریح می‌کند: «حمایت تحت این قانون شامل طرح صنعتی که منحصراً در خدمت به دست آوردن یک نتیجه فنی است تا حدی که هیچ آزادی عملی نسبت به ویژگی‌های ظاهری اختیاری باقی نمی‌گذارد نمی‌شود». مقدمه بخش ۱۴ نیز در جهت تشریح بخش (۲) ۱۴ بیان می‌کند: «قسمت ۲ این بخش عناصری از طرح را که اگرچه در تعریف صنعتی می‌گنجد منحصراً به منظور تحصیل نتیجه فنی در طرح وجود دارند، تا جایی که نتوان ادعا کرد که این عناصر حاصل خلاقیت شخصی هستند، را از حمایت مستثنی می‌کند. چنین عناصری در محدوده حقوق اختراعات هستند و خارج از حمایت اعطایی تحت حقوق طرح صنعتی قرار دارند». مطابق این مقررات زمانی که طرح صرفاً برای نائل شدن به یک نتیجه فنی خلق شده باشد، به نحوی که نتیجه فنی مقصود طرح را تحمیل کرده و طراح در ایجاد آن آزادی عمل نداشته باشد، عملکردی می‌شود. در این فرض آنچه موجب آفرینش طرح شده عملکرد فنی کالا بوده و خلاقیت طراح دخالتی در آن نداشته است. بنابراین چنین طرحی استحقاق حمایت به عنوان طرح صنعتی را ندارد.

با توجه به مطالب یادشده، ابتدا لازم است منطوق مقررده (در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نیست) بررسی شود. واضح است که اگر در طرح تغییر ظاهری ایجاد نشود، آن طرح قابل حمایت نخواهد بود. زیرا یکی از شرایط حمایتی طرح‌های صنعتی این است که طرح جدید باشد و برای اینکه طرح جدید محسوب شود باید نسبت به طرح‌های پیشین تغییر ظاهری قابل توجهی داشته باشد. بنابراین اگر طرح نسبت به طرح‌های پیشین تغییر نداشته باشد به دلیل فقدان تازگی غیرقابل حمایت شناخته می‌شود. بنابراین، یک طرح بدون تغییر ظاهری، خواه تأثیری در دسترسی به نتیجه فنی داشته باشد خواه نداشته باشد، قابل حمایت نیست.

از سوی دیگر باید مفهوم مخالف مقررده یادشده بررسی شود و مشخص شود که آیا «در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی با تغییر ظاهری مشمول حمایت این قانون می‌باشد؟» مطابق مفهوم مخالف اگر تغییر ظاهری ایجاد شود، طرح مورد حمایت است، ولو اینکه طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی باشد. پذیرش چنین مفهومی نه تنها در هیچ نظام حقوقی دیگری مسبوق به سابقه نیست، بلکه موجب اختلاط دو نظام حق اختراع و طرح صنعتی می‌شود و با مرزبندی آن‌ها در تضاد است. زیرا هرچند برای حمایت از طرح ایجاد تغییر در طرح نسبت به طرح‌های پیشین ضرورت دارد، صرف ایجاد تغییر کافی نیست و شرایط دیگری نیز باید لحاظ شود؛ از جمله اینکه طرح ناشی از عملکرد فنی کالا نباشد و به عبارتی جنبه عملکردی کالا ظاهر طرح را تحمیل نکرده باشد. بر این اساس، مفهوم مخالف این مقررده در همه موارد قابل اتکا نیست. در فرضی که بین ظاهر طرح و عملکرد فنی آن تلازمی وجود ندارد مفهوم مخالف صحیح و طرح قابل حمایت است. اما در فرضی که طرح لازمه عملکردی فنی است و با تغییر طرح عملکرد فنی قابل تحصیل نیست، مفهوم مخالف نادرست و طرح به دلیل عملکردی بودن غیرقابل حمایت است. به منظور تقویت این استدلال بند ۲ ماده ۸۴ آیین‌نامه قابل استناد است که «طرح‌هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می‌شوند» را از شمول حمایت نظام طرح صنعتی خارج می‌کند.

افزون بر آن، این قانون معیاری برای احراز عملکردی بودن طرح ارائه نداده است. حقوقدانان در این زمینه نظرات مختلفی ابراز کرده‌اند. برخی همانند اکثر نظام‌های حقوقی معیار راهکارهای جایگزین را مطرح و خاطر نشان می‌کنند: «اگر طراحی محصول منحصراً تحت تأثیر عملکرد فنی قرار نگیرد و امکان انجام طراحی‌های دیگر هم در محصول باشد و طراح در طراحی محصول آزادی انتخاب داشته و بتواند طرح را پس از طراحی به شکل دیگری نیز طراحی نماید، بدون اینکه به عملکرد اصلی محصول خدشه وارد نماید، در این صورت مشمول حمایت مقررات حقوق طرح‌های صنعتی قرار خواهد گرفت.» (ابراهیم‌نیا، ۱۳۹۱: ۴۱). برخی با تمرکز بر آزادی طراح بیان می‌کنند: «در صورتی که شکل ظاهری یگانه راه در مسیر انتخاب طراح باشد و طراح در رابطه با آن آزادی انتخاب نداشته باشد و شکل مورد نظر تنها جهت دستیابی به نتیجه فنی باشد، یعنی چنین شکلی به منظور به وجود آوردن عملکرد خاص برای کالا بوده باشد، نه دادن شکل ظاهری به کالا، در آن صورت طراح نتوانسته الزامات مورد نظر قانونگذار در رابطه با شکل ظاهر را برآورده سازد و نتیجتاً مورد حمایت واقع نخواهد شد.» (حاجی‌میرزایی، ۱۳۸۶: ۱۰). بر اساس نظر دیگر «طراح در قالب شکل و ساختار یا تزئینات که جنبه بیرونی دارد درصدد است که ترکیب یا شکل یک فرآورده را تغییر دهد و از این طریق ایجاد ظاهری جذاب و مشتری‌پسند در محصول بنماید. بنابراین چنانچه طرح‌های صنعتی منحصراً به واسطه نوع عملکردی ایجاد شده باشند از شمول طرح‌های صنعتی خارج می‌گردد. اگر طرح باعث تسهیل استفاده از کالا شود یا مشکلی را برای مصرف‌کننده حل کند و باعث رفاه و آسایش بیشتر مصرف‌کنندگان شود در قالب نظام خاص مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.» (میرحسینی، ۱۳۹۵: ۱۰۴). این نظر دامنه بسیار وسیعی برای شرط غیرعملکردی ایجاد می‌کند. صرف ایجاد تسهیل در استفاده یا برطرف کردن مشکل و ایجاد رفاه برای مصرف‌کننده لزوماً نمی‌تواند به معنای عملکردی بودن طرح باشد. این ضابطه با آیین‌نامه نیز انطباق ندارد. زیرا مطابق آیین‌نامه اگر طرح منحصراً ناشی از عملکرد کالا نباشد به صرف ایجاد تسهیل در استفاده یا رفاه بیشتر نمی‌توان برای حمایت از آن مانعی ایجاد کرد.

### طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۰

مقررده ذیل ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ با اندک تغییر در طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و متعاقباً در نسخه تبادل شده بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۴۰۲ تکرار شده است. در ماده ۸۴ این

طرح آمده است: «موارد زیر از مصادیق طرح صنعتی موضوع این قانون نبوده و از حیطة حمایت از طرح صنعتی خارج است: ... ۶ طرحی که صرفاً عملکرد فنی داشته باشد و شکل جدیدی را برای یک فرآورده یا محصول ارائه ندهد». این مقررہ دارای همان ابهام مربوط به ذیل ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ است و ممکن است منجر به این عقیده شود که «طرحی که صرفاً عملکرد فنی داشته و شکل جدیدی را برای یک فرآورده یا محصول ارائه دهد» مشمول حمایت قرار می‌گیرد. درحالی‌که همان‌طور که بیان شد مفهوم مخالف این مقررہ همواره صحیح نیست و تنها در فرضی می‌تواند درست باشد که میان شکل ظاهری محصول و عملکرد فنی آن تلازمی وجود ندارد؛ علاوه بر آنکه طرحی که شکل جدیدی را برای محصول ایجاد نمی‌کند، به دلیل فقدان ویژگی تازگی، شایسته حمایت نیست، خواه صرفاً عملکردی باشد یا نباشد.

از طرفی، تبصره ماده ۸۴ طرح مقرر می‌کند: «آن بخش از طرح صنعتی که تنها دسترسی به یک نتیجه فنی محسوب می‌شود مشمول حمایت این قانون نخواهد بود». به نظر می‌رسد این مقررہ در نظر دارد همانند آنچه در معیار راهکارهای جایگزین محقق می‌شود از حمایت طرحی که تنها راه حصول به یک عملکرد فنی است خودداری کند؛ یعنی اگر آن طرح تنها طرحی است که منتهی به عملکرد فنی مورد نظر می‌شود و طرح جایگزین دیگری برای نائل شدن به آن عملکرد فنی وجود ندارد، طرح عملکردی محسوب می‌شود و قابل حمایت نیست. استفاده از چنین عبارتی در قانون هیچ کشوری سابقه ندارد. قانون سایر کشورها اصولاً با عبارت «طرح‌هایی که منحصرأ ناشی از عملکرد فنی کالا هستند» حمایت از طرح‌های عملکردی را منع کرده‌اند. اما صراحتاً ضابطه احراز عملکردی بودن را بیان نکرده‌اند. حسن چنین روشی این است که معیار احراز بسته به سیاست کشور می‌تواند تعیین شود. اما وجود تبصره یادشده این تکلیف را ایجاد می‌کند که معیار راهکارهای جایگزین ضرورتاً اعمال شود.

### شرط غیر عملکردی در آیینۀ رویه‌های اجرایی اداره ثبت طرح‌های صنعتی

در کنار قانون، رویه اداره ثبت طرح‌های صنعتی راجع به عملکردی بودن طرح صنعتی از چند منظر درخور توجه است که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد.

### فقدان معیار روشن برای احراز طرح عملکردی

به طور کلی اگر از منظر کارشناس اداره طرح مورد تقاضا قابل ثبت نباشد وی موظف است عدم پذیرش تقاضا را ضمن صدور اختاریه رد به اطلاع متقاضی برساند. یکی از مواردی که ممکن است اظهارنامه به استناد آن با اخطار رد مواجه شود مربوط به عملکردی بودن طرح است. به گفته کارشناسان تاکنون در برخی موارد تقاضای ثبت به دلیل عملکردی بودن طرح رد شده است؛ مانند «طرح مبدل حرارتی»، «بازکننده الکترومکانیکی قفل»، و «دستگاه CNC خراطی» که کمیسیون ماده ۱۷۰ نیز عدم پذیرش را مورد تأیید قرار داده است.<sup>۱</sup>

در این خصوص، پرسش حائز اهمیت آن است که کارشناسان بر اساس چه معیاری عملکردی بودن طرح را احراز و آن را غیر قابل ثبت قلمداد می‌کنند؟ از یک سو بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستورالعمل داخلی اداره ثبت طرح‌های صنعتی<sup>۲</sup> راجع به بند ۲ ماده ۸۴ آیین‌نامه مقرر کرده است: «عنوان اخطار رد: درخواست مطروحه صرفاً نتیجه عملکرد فنی محصول است. لذا با موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری و بند ۲ ماده ۸۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مطابقت ندارد و فاقد ویژگی‌های لازم برای ثبت به عنوان طرح صنعتی است. برای عنوان اخطار رد فوق، مصادیق زیر قابل ذکر هستند: اظهارنامه‌ای که فقط در زمینه عملکردی (فنی / تکنیکی) امتیازات و ویژگی‌هایی را برای کالا ایجاد کرده است (اختراع و ابداع) و در شکل ظاهری کالا تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است یا جنبه عملکردی و فنی آن بر جنبه جدید و اصیل بودن شکل ظاهری اش غالب است. (دستگاه‌ها، ماشین‌آلات خط تولید، مدارهای الکترونیکی دیجیتالی، نرم‌افزارها)». دقت در متن یادشده نشان می‌دهد که دو معیار برای احراز عملکردی بودن طرح عنوان شده است:

۱. شماره اظهارنامه طرح‌های صنعتی یادشده به دلیل عدم پذیرش تقاضای ثبت به لحاظ محرمانه بودن در اختیار نگارنده قرار نگرفت.

۲. این دستورالعمل تنها در دسترس کارشناسان اداره قرار دارد و برخلاف رویه معمول سایر کشورها قابل دسترس برای عموم نیست.

الف) به نظر می‌رسد قسمت اول دستورالعمل (اظهارنامه‌ای که فقط در زمینه عملکردی امتیازات و ویژگی‌هایی را برای کالا ایجاد کرده و در شکل ظاهری کالا تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است) همان مضمون ذیل ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ را با عباراتی دیگر تکرار کرده است. همان‌طور که گفته شد وجود تغییر ظاهری در طرح لازمه حمایت از طرح است و بدون آن اساساً طرح قابل حمایت نیست و مفهوم مخالف عبارت نیز همیشه نمی‌تواند صادق باشد.

ب) مطابق قسمت دوم دستورالعمل (جنبه عملکردی و فنی آن بر جنبه جدید و اصیل بودن شکل ظاهری اش غالب است) چنانچه طرح دارای دو بُعد عملکردی و بُعد ظاهری باشد و بُعد عملکردی بر جنبه ظاهری غلبه کند طرح عملکردی است. چنین معیاری نه تنها در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی اعمال نمی‌شود، بلکه با نص آیین‌نامه ایران نیز مغایرت دارد. زیرا در قانون سایر کشورها و بند ۲ ماده ۸۴ آیین‌نامه حمایت از طرح عملکردی در صورتی با مانع مواجه می‌شود که «منحصراً» ناشی از عملکرد باشد. به کارگیری این کلمه نشان می‌دهد عدم حمایت از طرح اختصاص به جایی دارد که فقط جنبه عملکردی کالا حائز اهمیت باشد و جنبه زیبایی‌شناختی آن ملحوظ نظر نباشد. به این مهم در آرای قضایی توجه شده و دادگاه تصریح کرده است که ویژگی‌های طرح ممکن است به طور هم‌زمان عملکردی و دارای جاذبه بصری باشند که در این فرض به دلیل لفظ «منحصراً» مقرر قانونی مربوطه اعمال نمی‌شود. یعنی تنها ویژگی‌هایی که منحصراً ناشی از عملکرد باشند از دایره حمایت خارج می‌شوند و مادامی که یک ویژگی منحصراً عملکردی نیست (هم عملکردی است هم جذابیت ظاهری دارد) شایسته حمایت است.<sup>۱</sup> این در حالی است که در دستورالعمل اداره ایران غلبه بُعد عملکردی بر بُعد ظاهری عاملی برای عملکردی تلقی کردن طرح شناخته شده است.

از سوی دیگر، کارشناسان اداره ثبت<sup>۲</sup> در زمینه معیارهای احراز عملکردی بودن طرح اذعان می‌کنند که معیار منحصری وجود ندارد و عوامل متعددی مد نظر آن‌ها قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از: ۱. راهکارهای جایگزین: به این امر توجه می‌شود که اگر کالا به گونه دیگری طراحی شود می‌تواند همان عملکرد فنی را داشته باشد یا خیر؛ ۲. نسبت سنجی جنبه کارکردی و زیبایی‌شناختی کالا: جنبه عملکرد فنی در مقایسه با جنبه زیبایی‌شناختی نسبت سنجی می‌شود. اگر اهمیت جنبه عملکردی در آن کالا غالب باشد و جنبه ظاهری اصولاً حائز اهمیت نباشد طرح عملکردی شناخته می‌شود و مشخص می‌شود که طراح درصدد ارتقای جنبه ظاهری کالا نبوده است، مانند ماشین‌آلات کشاورزی که اصولاً ظاهر آن‌ها اهمیت ندارد؛ ۳. توجه به علت آفرینش طرح: به این امر توجه می‌شود که طراح فقط برای دستیابی به یک نتیجه فنی اقدام به طراحی کرده یا جوانب ظاهری را نیز مد نظر قرار داده است؛ ۴. قابلیت رؤیت طرح: اگر کالای حاوی طرح در زمان استفاده در منظر عموم نباشد نشان می‌دهد که ظاهر بصری آن اهمیت ندارد و مورد توجه طراح نبوده است.

مطالب فوق نشان می‌دهد نه تنها دستورالعمل داخلی اداره ثبت طرح صنعتی معیار دقیقی برای احراز طرح عملکردی تعیین نکرده، بلکه در عمل نیز احراز آن به تشخیص کارشناس بستگی دارد؛ امری که می‌تواند منجر به دخالت سلیقه‌های شخصی شود و تشخیص صحیح موضوع را با مشکل مواجه سازد.

### محرومیت برخی طرح‌ها از حمایت به دلیل ابعاد فنی کالا

موضوع دیگر اینکه در حال حاضر اظهارنامه‌های ثبت مربوط به ماشین‌آلات، قطعات، دستگاه‌ها، و محصولات از این سنخ به طور کلی به دلیل عملکردی بودن مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که محرومیت کلی این قبیل محصولات به دلیل وجود جنبه‌های عملکردی یا داشتن کارکرد فنی نادرست است. زیرا طبیعتاً هر کالا از کارکرد خاصی برخوردار است و اینکه کالا کارکرد دارد لزوماً نمی‌تواند مانع حمایت از آن در قالب طرح صنعتی شود. اساساً اگر طرح نتواند در قالب یک کالا تبلور یابد و تنها روی کاغذ باشد یک طرح هنری محسوب می‌شود که صرفاً از طریق نظام کپی‌رایت قابل حمایت است، نه نظام طرح صنعتی (Saidman, 2009: 318). در نتیجه، اینکه کالای حاوی طرح عملکردی خاصی دارد نه تنها آن را از حمایت نظام طرح صنعتی

1. Zero Spill Systems Inc. v. Heide, 2015 FCA 115. Available at: <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/109374/index.do>. last seen: 18/09/2023.

۲. مصاحبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با رئیس محترم اداره ثبت طرح‌های صنعتی، سرکار خانم شجاعی، و کارشناسان این اداره، از جمله آقای سجادی و خانم ترکمان، صورت گرفت.

محروم نمی‌سازد، بلکه برای حمایت از طریق این نظام ضرورت دارد. بنابراین به صرف اینکه کالایی دارای کارکرد فنی است نمی‌توان ظاهر آن را از حمایت نظام طرح صنعتی محروم ساخت. حمایت از بُعد ظاهری کالا از طریق نظام طرح صنعتی فقط در جایی با مانع مواجه می‌شود که طرح منحصرأ ناشی از عملکرد باشد. در غیر این صورت، حمایت بلامانع است، حتی اگر کالا جنبه کارکردی قابل توجهی داشته باشد؛ مثل قطعات و ماشین‌آلات.

### ثبت ناروای طرح‌های عملکردی

بررسی طرح‌های صنعتی ثبت‌شده نشان می‌دهد طرح‌هایی نیز وجود دارند که به‌رغم عملکردی بودن به ثبت رسیده‌اند؛ چنان که در موارد متعددی قالب‌های بتن‌ریزی<sup>۱</sup> ثبت شده‌اند. حال آنکه اصولاً در این قبیل محصولات اهداف زیبایی‌شناختی مد نظر طراح نبوده و طرح صرفاً به منظور نائل شدن به یک عملکرد خاص یا افزایش کیفیت آن خلق شده است، به نحوی که حتی توصیف طرح حاکی از آن است که نائل شدن به یک نتیجه فنی مد نظر طراح بوده و هر یک از عناصر هم‌سو با تحقق این هدف طراحی شده‌اند؛ چنان که در توصیف یکی از قالب‌های بتن‌ریزی آمده است: «طرح حاضر از یک قطعه اصلی و یک درپوش انتهایی تشکیل شده است که قطعه اصلی به صورت یک رویه با مقطع عرضی U معکوس می‌باشد که سطح بیرونی آن صاف و سطح داخلی (سطح زیرین) به کمک تیغه‌های طولی و عرضی تقویت شده است. قسمت رویه فوقانی یا تاج U معکوس توسط یک انحنای مقعر که در طول قطعه امتداد می‌یابد تقویت شده است. در محل قرارگیری قطعه روی زمین (انتهای تحتانی دو ساق U) خارهایی تعبیه شده تا با فرورفتن داخل زمین از حرکت جانبی در زمان بتن‌ریزی جلوگیری کند. درپوش انتهایی شامل یک حجم توخالی بسته با مقطع عرضی مشابه قطعه اصلی است که در ابتدا و انتهای قطعه اصلی نصب می‌گردد و مانع از ورود بتن به فضای خالی زیر قطعه اصلی می‌گردد»<sup>۲</sup>.

### عدم توجه مرجع ثبت به عملکردی بودن طرح

در برخی موارد نیز اداره در اختطاریه رد صادره به عملکردی بودن طرح اشاره نکرده و عدم پذیرش تقاضا را به دلایل دیگری مستند کرده است. در یک مورد، در بطری سُس به گونه‌ای طراحی شده بود که با حرکت درجا (بدون چرخش به سمت بالا یا پایین) باز می‌شد. این ویژگی از تجمع سُس در قسمت نازل جلوگیری می‌کرد که علاوه بر رعایت بهداشت موجب تسهیل حرکت سُس در استفاده‌های بعدی می‌شد. واضح است که طراح به منظور حل یک مشکل فنی مبادرت به طراحی چنین دری کرده است، نه برای ایجاد جذابیت‌های ظاهری. با این حال، در اختطاریه رد اظهارنامه صرفاً قید شده است: «طرح صنعتی درخواستی وفق بند ۱ ماده ۸۴ آیین‌نامه جدید نیست و لذا قابل ثبت نمی‌باشد»<sup>۳</sup>. درحالی‌که فارغ از شرط جدید بودن، طرح مورد نظر به دلیل کارکرد فنی قابل ثبت نیست. نکته قابل توجه آنکه مکانیسم این در متعاقباً به عنوان اختراع به ثبت می‌رسد.<sup>۴</sup>

### شرط غیرعملکردی در آیینیه رویه قضایی دادگاه‌ها

به منظور آگاهی از موضع مراجع قضایی (حسب مورد دادگاه حقوقی، دادسرا، یا دادگاه کیفری) نسبت به موضوع عملکردی بودن طرح‌های صنعتی تعدادی از پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پرسشنامه‌ای تهیه شد تا دیدگاه کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای حوزه حقوق مالکیت فکری در این زمینه استخراج شود.<sup>۵</sup> از یک سو، بررسی پرونده‌ها حکایت از آن دارد که تنها در برخی موارد موضوع غیرعملکردی بودن طرح مورد عنایت قرار می‌گیرد. اکثر کارشناسان رسمی و وکلا در پاسخ به این پرسش که «آیا در پرونده‌های مرتبط با طرح صنعتی مرجع قضایی غیرعملکردی بودن طرح

۱. برای نمونه مراجعه کنید به طرح‌های صنعتی به شماره ثبت ۲۴۴۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ و شماره ثبت ۱۰۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰.

۲. طرح صنعتی به شماره ثبت ۴۰۵۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹.

۳. طرح صنعتی به شماره اظهارنامه ۱۳۹۹۵۰۱۴۰۰۰۲۰۷۰۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵.

۴. اختراع به شماره ثبت ۱۰۵۵۲۱، مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷.

۵. پرسشنامه توسط هشت نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که در پرونده‌های مرتبط با حقوق طرح‌های صنعتی اظهارنظر می‌کنند و بیست نفر از وکلا و افراد فعال در حوزه طرح صنعتی تکمیل شد و از پاسخ این افراد به سوالات پرسشنامه نتایج حاصل شد.



صنعتی را مورد توجه قرار می‌دهد؟» اظهار داشتند که مرجع قضایی فقط اصیل یا جدید بودن طرح را بررسی می‌کند و غیرعملکردی بودن مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بعضی نیز اذعان داشتند که در برخی پرونده‌ها به این موضوع توجه می‌شود. درحالی‌که در دعوی مرتبط با طرح صنعتی غیرعملکردی بودن طرح مورد مناقشه نیز باید در کنار سایر شرایط حمایتی ارزیابی شود. زیرا ممکن است طرح به دلیل عملکردی بودن اساساً فاقد اعتبار باشد و حمایت آن از طریق نظام طرح صنعتی ممکن نباشد. از سوی دیگر، در پرونده‌هایی که به موضوع غیرعملکردی بودن طرح توجه شده نیز اصولاً مشخص نیست که کارشناس بر اساس چه معیاری راجع به عملکردی بودن طرح اظهارنظر کرده است. در این قسمت به نمونه‌هایی از پرونده‌های مرتبط با موضوع اشاره می‌شود.

### پرونده حلقه رابط کاغذ

در دعوی ابطال طرح حلقه رابط کاغذ به شکل قلب<sup>۱</sup> کارشناس اظهار می‌کند: «دکمه‌ای شدن متصل‌کننده کاغذها در دفترچه طرح صرفاً کاربردی محسوب نمی‌شود و طبق معیار جایگزینی روش‌های متعدد مثل سیم و فنر، رویان، کناف قابل تصور است که بتواند جهت اتصال کاغذها به جای این شکل دکمه به کار رود. بنابراین شکل دکمه‌ای اتصال صرفاً کارکردی نیست و در جنبه ظاهری طرح نیز مؤثر است. همچنین با توجه به اینکه سوراخ وسط دکمه نیز می‌تواند طرح‌های متفاوتی داشته باشد که در طرح ثبتی به شکل قلب است، از این جهت نیز طرح صنعتی قابل ثبت است. اما شکاف ایجادشده بر روی کاغذ در رابطه با انواع دکمه‌ها کاربرد دارد و هر نوع اتصال دکمه‌ای را با این شکاف می‌توان وارد نمود و جنبه صرفاً کاربردی دارد»<sup>۲</sup>. بر این اساس مشخص است که کارشناس به منظور اظهارنظر راجع به عملکردی بودن طرح از معیار راهکارهای جایگزین استفاده کرده است. یعنی وجود روش‌های دیگر برای نائل شدن به عملکرد فنی مورد نظر دال بر غیرعملکردی بودن طرح قرار گرفته است.

### پرونده توپ پینت بال

در دعوی کیفری نقض طرح توپ پینت بال<sup>۳</sup>، کارشناس اظهار می‌کند: «طرح ثبتی شاکی در نتیجه عملکرد فنی و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های زیبایی‌شناختی ایجاد شده و دارای جنبه‌های عملکردی و مکانیکی می‌باشد. همچنین طرح مذکور فرمی کروی دارد که شکلی عام می‌باشد. لذا فاقد ارزش‌های بصری و زیبایی‌شناختی است»<sup>۴</sup>. در این نظریه هرچند عملکردی بودن طرح مورد توجه قرار می‌گیرد، آنچه مغفول مانده این است که طبق چه ضابطه‌ای طرح توپ عملکردی قلمداد شده است. مطابق استانداردهای سازمان استاندارد ایران<sup>۵</sup> توپ پینت بال باید به شکل کروی و در ابعاد و وزن مخصوصی تولید شود. بنابراین، طرح سه‌بعدی توپ ناشی از خلاقیت طراح نیست، بلکه عملکرد فنی توپ است که شکل آن را ایجاد می‌کند. مطابق معیار راهکارهای جایگزین، هیچ طرح جایگزینی وجود ندارد که بتواند همین عملکرد را ایفا کند. زیرا ضروری است که توپ مطابق استانداردهای تعیین‌شده تولید شود و امکان تولید توپ با شکل دیگر وجود ندارد. براساس رویکرد علی نیز طرح توپ عملکردی است. زیرا طراح صرفاً درصدد است که شکل توپ را به گونه‌ای طراحی کند که استانداردهای مربوطه را محقق سازد و به دنبال خلق جذابیت‌های بصری نیست.

### پرونده قاب دور چراغ

در دعوی کیفری نقض طرح قاب دور چراغ<sup>۶</sup> نیز کارشناس بیان می‌دارد: «قالب کلی و برآمدگی‌ها و انحناهای قالب غالباً از نوع مشخصات must fit هستند. قالب طراحی‌شده اساساً برای فضای موجود بر روی خودرو الزاماً باید دارای این ویژگی‌ها باشد و سباز و اندازه و شکل هندسی و وجود پیچ‌ها جزء جنبه‌های کاربردی طرح صنعتی هستند که فاقد حمایت می‌باشند». بدین طریق

۱- طرح صنعتی به شماره ثبت ۴۴۴۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۲- پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۳۹۲۳۴۰۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶

۳- طرح صنعتی به شماره ثبت ۳۵۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

۴- پرونده شماره ۱۴۰۱۱۶۸۹۲۰۰۰۵۹۲۸۸۲۵ شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

۵. برای مطالعه استانداردهای مربوطه: <https://standard.inso.gov.ir/StandardView.aspx?Id=39635>

۶ طرح صنعتی به شماره ثبت ۷۶۱۷، مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲

برخی از ویژگی‌های طرح شاکی عملکردی و غیرقابل حمایت قلمداد می‌شود.<sup>۱</sup> نکته جالب توجه اینکه مالک این طرح صنعتی سابقاً علیه شخص دیگری شکایت نقض طرح صنعتی اقامه کرده بود که مشتکی عنه در آن پرونده محکوم می‌شود.<sup>۲</sup> این امر نشان می‌دهد که در پرونده پیشین مرجع قضایی توجهی به موضوع عملکردی بودن طرح شاکی نداشتند؛ امری که می‌توانست نتیجه دعوی را تحت الشعاع قرار دهد.

### پرونده پروفیل

همچنین در پرونده نقض طرح پروفیل تبدیلی آلومینیوم به پی‌وی‌سی<sup>۳</sup>، کارشناس بدون ارائه توضیح راجع به عملکردی بودن طرح خاطر نشان می‌کند: «طرح‌هایی که تنها در نتیجه عملکردی فنی محصول ایجاد می‌شوند فاقد جنبه زیباشناختی هستند و با توجه به سابقه تولید محصولات مشابه لذا طرح ثبت شده فاقد اصالت بوده و از کنار هم قرار گرفتن دو پروفیل مستطیل و دماغه نمدخور پشت صاف تولید شده و فاقد جنبه زیبایی‌شناختی است».<sup>۴</sup> در این دعوا نیز مشخص نیست که بر اساس چه معیاری نظر به عملکردی بودن طرح داده شده است.

افزون بر آن، پرسش از کارشناسان و وکلا در زمینه معیارهای احراز عملکردی بودن نشان می‌دهد که در این رابطه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی اظهار داشتند که اگر طرح به واسطه مکانیسم ضروری محصول ایجاد شده باشد، به نحوی که تغییر فرم ممکن نباشد و رقبا نتوانند از طریق تغییرات ظاهری به آن عملکرد فنی دسترسی داشته باشند، طرح عملکردی است. این رویکرد بیانگر همان معیار راهکارهای جایگزین است. برخی اظهار کرده‌اند که اگر طرح در مقایسه با طرح‌های قبلی کارکرد جدید فنی داشته باشد عملکردی محسوب می‌شود. این در حالی است که داشتن کارکرد فنی جدید لزوماً نمی‌تواند به معنای عملکردی بودن طرح باشد. زیرا ویژگی‌های کالا که کارکرد فنی جدیدی ارائه می‌کنند دارای ظاهر بصری خاصی نیز هستند که ممکن است بتوان از این ظاهر به عنوان طرح صنعتی حمایت کرد. برخی دیگر ارزش‌های زیبایی‌شناختی طرح را ملاک قرار می‌دهند. از دید آنان هرگاه طرح از نظر ظاهری فاقد جنبه‌های زیبایی‌شناختی باشد و برای مصرف‌کننده جلوه ظاهری نداشته باشد صرفاً عملکردی است. اما نداشتن ارزش‌های زیبایی‌شناختی نمی‌تواند معیار مناسبی باشد. زیرا صرف نظر از اینکه ارزیابی زیبایی موجب دخالت سلاقی شخصی می‌شود، جذاب بودن طرح شرط حمایت از آن محسوب نمی‌شود. برای اینکه طرح قابل حمایت باشد کافی است که منحصراً از عملکرد کالا نشئت نگرفته باشد، ولو اینکه جذاب و زیبا نباشد. برخی نیز قصد طراح را مورد توجه قرار داده و بیان کردند که طرح عملکردی طرحی است که در آن مکانیسم یا عملکرد (متحرک بودن و کارکرد قطعات) مورد نظر طراح باشد و صرفاً شکل ظاهری و منظره طرح مورد نظر وی نباشد. این رویکرد شبیه معیار رویکرد علی است. در آخر، برخی اظهار کرده‌اند که طرح عملکردی طرحی است که تغییری در جنبه‌های زیبایی‌شناختی و ظاهری کالا ایجاد نکند. به نظر می‌رسد این برداشت ناشی از عبارت «بدون تغییر ظاهری» ذیل ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ باشد. همان‌طور که تشریح شد، طرحی که فاقد تغییر ظاهری باشد به دلیل فقدان ویژگی جدید بودن قابل حمایت نیست، خواه عملکردی باشد خواه نباشد. بنابراین، طرح عملکردی مترادف با طرحی که تغییر ظاهری ایجاد نکرده است نیست.

### آشنگی در ارزیابی شرط قانونی و لزوم تبیین سیاست مبانی

بررسی شرط غیرعملکردی از سه منظر قوانین رویه اداری مرجع ثبت و رویه قضایی نشان می‌دهد که رویکردهای نادرستی نسبت به این شرط وجود دارد که اعمال آن را با چالش جدی مواجه ساخته است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این آشنگی ناآگاهی یا عدم توجه به توجیهات نظری شرط غیرعملکردی است؛ امری که می‌تواند مفهوم و معیار مناسب برای احراز آن را

۱. پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۵۶۰۰۶۰۸، شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶، مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲.  
 ۲. پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۲۱۲۱۳۰۰۳۱۶ و تصمیم نهایی شماره ۱۰۸۲۶/۹۶۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۰۲۶ شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی، مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹.  
 ۳. طرح صنعتی به شماره ثبت ۴۳۶۷۹، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸.  
 ۴. پرونده شماره ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۴۰۳۴۰۹۰ شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶، مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷.

روشن سازد. عامل نخستی که اعمال شرط یادشده را ایجاب می‌کند ایجاد تفکیک میان نظام حق اختراع و نظام طرح صنعتی است. نظام حق اختراع درصدد حمایت از جنبه عملکرد فنی کالا است، اما نظام طرح صنعتی از مشخصات ظاهری کالا حمایت می‌کند. این تفکیک با اعمال شرط غیرعملکردی حاصل می‌شود. به این نحو که جنبه عملکردی کالا از دایره حمایتی نظام طرح صنعتی خارج می‌شود و تنها استحقاق حمایت از طریق نظام حق اختراع را دارد. از این رو، اشخاص نباید بتوانند به جای اینکه جنبه فنی کالای خود را از طریق نظام حق اختراع و با تحقق شرایط حمایتی سختگیرانه‌تر آن مورد حمایت قرار دهند از مجرای نظام طرح صنعتی برای خود حق انحصاری تحصیل کنند (Saidman & Hintz, 1989: 357).

عامل دیگر ترویج رقابت آزاد و کارآمد در بازار است. با این توضیح که اصل بر رقابت در بازار و امکان تقلید از ویژگی‌های فنی محصولات سایرین است تا در اثر این رقابت مصرف‌کنندگان منتفع شوند. ویژگی‌های عملکردی کالا تنها ممکن است از طریق نظام حق اختراع و با تحقق شرایط ماهوی سختگیرانه این نظام مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین ویژگی‌های عملکردی که نتوانند شرایط حمایتی مورد نظر را تأمین کنند در حوزه عمومی قرار می‌گیرند و برای همه قابل استفاده‌اند؛ امری که رقابت آزاد و منافع عمومی را ارتقا می‌دهد (Fischman Afori, 2010: 849).

آثار عدم توجه به مبانی نظری شرط غیرعملکردی نه تنها در مقرر قانونی شرط غیرعملکردی، بلکه در رویه اداری مرجع ثبت و رویه قضایی آشکار است. از یک سو، قانون ۱۳۸۶ با عبارات نادرست منجر به ارائه تفاسیر گوناگون از این شرط شده است. از سوی دیگر، فقدان معیار مناسب برای احراز طرح عملکردی هم در زمان ثبت طرح صنعتی و هم در دعاوی راجع به طرح‌های صنعتی این آشفتگی را تشدید کرده است؛ چنان که دستورالعمل داخلی اداره ثبت طرح‌های صنعتی به منظور تبیین طرح عملکردی معیارهای نادرست ارائه داده است. در عمل نیز چارچوب مشخصی برای اعمال این شرط توسط کارشناسان وجود ندارد و علم، تجربه، و سلايق شخصی آن‌ها در این امر دخالت داده می‌شود. علاوه بر آن، اداره یادشده با گسترش ناموجه دامنه طرح‌های عملکردی بسیاری از کالاها، مانند ماشین‌آلات و قطعات، را از حمایت محروم می‌سازد. حال آنکه صرف وجود ابعاد فنی در کالا به معنای عملکردی بودن آن نیست. همچنین، تکیه رویه قضایی در پرونده‌های مرتبط با طرح صنعتی عمدتاً بر روی سایر شرایط حمایتی طرح صنعتی (جدید یا اصیل بودن) است و شرط غیرعملکردی به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. در پرونده‌های محدودی که عملکردی بودن طرح مورد سؤال قرار می‌گیرد نیز همانند مرجع ثبتی معیار احراز طرح عملکردی در حاله‌ای از ابهام قرار دارد و برداشت متفاوت قضات و کارشناسان از مستند قانونی شرط غیرعملکردی موجب تشتت آرای قضایی شده است. به نظر می‌رسد توجه به عواملی که ضرورت اعمال شرط غیرعملکردی را توجیه می‌کند می‌تواند به تنویر افکار و اصلاح رویکردها کمک شایانی کند. منظور از طرح عملکردی طرحی است که منحصراً ناشی از عملکرد فنی کالا باشد. به این معنا که عملکرد فنی کالا شکل طرح را تحمیل کرده و طراح نقشی در آفرینش آن نداشته است. از این رو، امکان تغییر شکل طرح وجود ندارد؛ به نحوی که با تغییر آن عملکرد فنی مقصود حاصل نمی‌شود. تنها در این فرض است که طرح عملکردی استحقاق حمایت از طریق نظام طرح صنعتی را ندارد. زیرا اعطای انحصار نسبت به چنین طرحی سایرین را متضرر می‌سازد. چون آن‌ها قادر نیستند که با طرح دیگری به عملکرد فنی مورد نظر دست یابند. بنابراین حمایت از این طرح منجر به ایجاد انحصار برای مالک و متعاقباً منع رقابت خواهد شد. البته این امر به معنای عدم حمایت از طرح‌های عملکردی نیست. طرح‌های عملکردی تنها از طریق نظام حق اختراع و با تحقق شرایط حمایتی سختگیرانه آن نظام قابل حمایت هستند.

## نتیجه و پیشنهاد

بررسی شرط غیرعملکردی در حقوق طرح‌های صنعتی در نظام حقوقی ایران نشان می‌دهد که اعمال این شرط از ابعاد گوناگون با اشکالات جدی مواجه است. از این رو، به منظور برون‌رفت و اصلاح وضع موجود پیشنهادهایی در سه حوزه تقنینی، اداری (اجرایی)، و قضایی به شرح ذیل ارائه می‌شود:

## الف) پیشنهادهای تقنینی

از منظر تقنینی، نص ذیل ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ و بند ۶ ماده ۸۴ طرح حمایت از مالکیت صنعتی در رابطه با شرط مورد بحث

دچار ابهام است و منجر به ابراز عقاید گوناگون به منظور تفسیر صحیح قانون شده است. بنابراین توصیه می‌شود به پیروی از قانون حمایت از طرح‌های صنعتی سایر نظام‌های حقوقی و همانند آنچه در بند ۲ ماده ۸۴ آیین‌نامه فعلی آمده است، مقرر شود: «طرح‌های صنعتی که منحصراً ناشی از عملکرد فنی کالا می‌باشند قابل حمایت نیستند». افزون بر آن پیشنهاد می‌شود تبصره ماده ۸۴ طرح یادشده که دربردارنده معیار احراز عملکردی بودن طرح صنعتی و ایجاد تکلیف نسبت به اعمال معیار راهکارهای جایگزین است حذف شود و ذکر معیار به دستورالعمل مرجع ثبت محول شود.

### **(ب) پیشنهادهای اجرایی (اداری)**

از منظر اداره ثبت طرح‌های صنعتی پیشنهاد می‌شود که به منظور اصلاح دستورالعمل داخلی این اداره معیار مناسب جهت احراز طرح عملکردی تعیین شود و بدین وسیله از ثبت طرح‌های عملکردی و صدور ناروای گواهینامه‌های ثبتی ممانعت به عمل آید. در حال حاضر به جهت حمایت هر چه بیشتر از فعالان حوزه طرح‌های صنعتی و تشویق آنان به خلق طرح‌های بدیع و ابتکاری به‌کارگیری معیار راهکارهای جایگزین توصیه می‌شود. زیرا این معیار نسبت به سایر معیارها دایره محدودتری دارند و به‌ندرت اتفاق می‌افتد که به دلیل فقدان راهکار جایگزین که همان عملکرد فنی را تحصیل می‌کند طرح صنعتی عملکردی قلمداد شود. در حقیقت، اعمال این معیار منجر به غیرعملکردی شناخته شدن طرح‌های بیشتر و در نتیجه گسترش دایره حمایتی حقوق طرح‌های صنعتی می‌شود.

### **(ج) پیشنهادهای قضایی**

از منظر قضایی پیشنهاد می‌شود که مراجع قضایی در همه پرونده‌های مرتبط با طرح صنعتی غیرعملکردی بودن طرح را نیز مورد بررسی قرار دهند و در قراردادهای کارشناسی صادره این امر مورد پرسش واقع شود. افزون بر آن، در این حوزه نیز اعمال معیار مناسب جهت احراز عملکردی بودن طرح صنعتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری و متعاقباً مرجع قضایی حائز اهمیت است که معیار راهکارهای جایگزین بنا به دلایل یادشده و هم‌سو با رویه مرجع ثبت مناسب‌تر به نظر می‌رسد.

## منابع

- ابراهیم‌نیا، سعیده (۱۳۹۱). حمایت از طرح‌های صنعتی (شرایط و ضمانت‌اجراها) در حقوق ایران و اتحادیه اروپا. *پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد*. دانشگاه فردوسی مشهد. استاد راهنما: سعید محسنی.
- افغان، مهدی (۱۳۹۲). بررسی نظام‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی. *پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد*. دانشگاه قم. استاد راهنما: محمدهادی میرشمسی.
- حاجی‌میرزایی، سلیمه (۱۳۸۶). حمایت حقوقی از طرح‌های صنعتی. *پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد*. دانشگاه تهران. استاد راهنما: علی‌رضا محمدزاده.
- دهقانی، سید احمد (۱۳۹۳). بررسی تطبیقی شرایط ماهوی حمایت از طرح‌های صنعتی. *پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد*. دانشگاه قم. استاد راهنما: سید حسن شبیری زنجانی.
- قبولی درافشان، سید محمد مهدی و سعید، محسنی (۱۳۸۹). بررسی حقوقی طرح صنعتی قابل حمایت (مطالعه تطبیقی: پیشینه و مفهوم). *دانش و توسعه*، ۳۲، ۲۷ - ۶۶.
- میرحسینی، سید حسن (۱۳۹۵). *حقوق طرح‌های صنعتی*. تهران: میزان.

## قوانین و مقررات

- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶.
- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱۳۱۰.
- طرح حمایت از مالکیت صنعتی، مصوب ۱۴۰۰، و ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ ۱۴۰۲.

## آرای قضایی مورد استناد

- پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۳۹۲۳۴۰۲، شعبه سه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی.
- پرونده شماره ۱۴۰۱۱۶۸۹۲۰۰۵۹۲۸۸۲۵، شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶.
- پرونده شماره کلاسه ۹۴۰۹۹۸۲۱۲۱۳۰۰۳۱۶ و تصمیم نهایی به شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۰۸۲۶، شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی.
- پرونده شماره ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۴۰۳۴۰۹۰، شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶.
- پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۵۶۰۰۶۰۸، شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶.
- Afghan, M. (2013). Study of Industrial Designs Legal Protection Systems. *Master thesis*. The University of Qom: Qom. (in Persian)
- Carani, Ch. V. & Barnes, D. H. (2022). *Design Rights Functionality and Scope of Protection*. Netherlands: Kluwer Law International B.V.
- Dehqani, S. A. (2015). Comparative Study of Substantive Conditions for Protection of Industrial Designs. *Master thesis*. The University of Qom: Qom. (in Persian)
- Ebrahimiya, S. (2013). Protection of Industrial Designs (Conditions and Sanctions) in Iran and the European Union Law. *Master thesis*. The Ferdowsi University: Mashhad. (in Persian)
- Fischman Afori, O. (2010). The Role of the Non-Functionality Requirement in Design Law. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 20(3), 847-874.
- Ghabooli Dorafshan, M.M. & Mohseni, S. (2011). Legal Study on the Legal Protection of the Industrial Design (The Comparative Study of the Background and Concept). *Journal of Monetary and Financial Economics*, 17(32), 27-66. (in Persian)
- Hajimirzai, S. (2007). Legal Protection of Industrial Designs (Master thesis). University of Tehran: Tehran. (in Persian)
- Mirhosseini, S. H. (2016). *Law of Industrial Designs*. Tehran: Mizan. (in Persian)
- Saidman, P. J. (2009). Functionality and Design Patent Validity and Infringement. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 91, 313-337.
- Saidman, P.J. & Hintz, J. M (1989). The Doctrine of Functionality in Design Patent Cases. *University of Baltimore Law Review*, 19(1), 352-361.

## Acts

- Act on the Legal Protection of Designs. 2021. (Germany).

Council Regulation No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs.(EU).  
Design Act.2021.(Japan).  
Industrial Design Act.2023.(Canada).  
Intellectual Property Code.2022.(France).  
Law on Industrial Property.2016.(Turkey).  
Patent Act.2022.(US).  
The Civil Code of the Russian Federation.2022.(Russia).  
The Designs Act.2000.(India).

### **Court Cases**

Case No 140168920003923402, 3th Branch of the General Legal Court of Shahid Beheshti Judicial Complex on 26/06/1401. (Iran)  
Case No 1401168920005928825, 3th Branch of the 26th District Prosecutor's Office on 10/10/1401. (Iran)  
Case No 140168920005600608, 9th Branch of the 26th District Prosecutor's Office on 22/09/1401. (Iran)  
Case No 140068920004034090, 3th Branch of the 26th District Prosecutor's Office on 27/09/1400. (Iran)  
Case No 9409982121300316 and Final Decision No 9609972191800826, 1043th Branch of Criminal Court of Shahid Qudousi Judicial Complex on 29/07/1396. (Iran)  
Zero Spill Systems Inc. v. Heide, 2015 FCA 115. (Canada)