

به نام خدا

۱۴۹۶.۷ ✓



دانشگاه شهید بهشتی

دانشگده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

عنوان :

زوال حق بهره‌برداری از گالای متضمن مالکیت صنعتی

(با تأکید بر حقوق اتحادیه اروپا)

دانشجو:

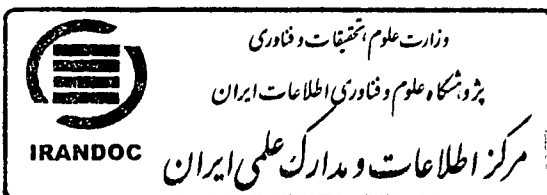
سید امیر حکامیان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر میر قاسم جعفرزاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عبدالرسول قدک



شهریور ۱۳۸۹

۱۴۹۴۰۷

۱۳۸۹/۱۰/۱۹

با سپاس از همه معلمان و اساتیدی که از آغاز تاکنون در محضر درس‌شان بوده‌ام

و

تقدیم به پدر و مادرم

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

نام خانوادگی: حکامیان

نام: سید امیر

سال ورود: ۱۳۸۶-۷

رشته تحصیلی: حقوق مالکیت فکری

استاد راهنما: دکتر میرقاسم جعفرزاده

تاریخ فراغت از تحصیل: ۱۳۸۹

استاد مشاور: دکتر عبدالرسول قدک

عنوان پایان نامه: زوال حق بهره‌برداری از کالای متضمن مالکیت صنعتی (با تأکید بر حقوق اتحادیه اروپا)

چکیده

با رشد روزافزون تنوع و گستره حقوق مالکیت فکری، یکی از مسائل مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود حدود و ثغور انحصاری است که دارنده حق مالکیت فکری نسبت به کالای متضمن حق خود دارد. در این راستا یکی از مباحثی که از گذشته‌های دور در کشورهای صاحب حقوق مالکیت فکری مطرح شده قاعده زوال حق بهره‌برداری از کالا است که به تعیین نقطه پایان حق مزبور می‌پردازد و به این ترتیب میان ضرورت حمایت از دارایی‌های فکری و ضرورت جریان آزادانه کالا در بازار، فارغ از کنترل دارنده حق مالکیت فکری، تعادل ایجاد می‌کند.

به موجب این قاعده با عرضه کالا در بازار توسط یا با رضایت دارنده حق، حقوق وی نسبت به کالای مزبور زوال می‌یابد و بنابراین اصولاً نمی‌تواند به استناد این حقوق در نقل و انتقالات بعدی توسط مالک کالا دخالت نماید.

مقصود از عرضه کالا انتقال آن به ثالث است. یکی از مهمترین مسائل مطرح در خصوص این قاعده قلمرو جغرافیایی زوال حق است. در اینجا بحث در آن است که عرضه در قلمرو دیگر کشورها نیز سبب زوال حق می‌شود یا نه.

عرضه ممکن است توسط ثالث انجام گیرد. در چنین فرضی، بر مبنای روابط خاصی که ممکن است میان دارنده حق مالکیت فکری و عرضه کننده وجود داشته باشد، مانند قرارداد لیسانس یا توزیع، می‌توان رضایت دارنده حق را به عرضه توسط ثالث استنباط کرد.

اما حتی پس از تحقق زوال حق، ممکن است دلایل موجهی برای دخالت دارنده حق مالکیت فکری در نقل و انتقالات بعدی کالا وجود داشته باشد. از مهمترین این دلایل می‌توان به تغییر در بسته‌بندی یا علامت تجاری کالا، بهره‌برداری‌هایی که منجر به آسیب به وجهه کالا می‌شوند و نیز تغییر یا آسیب دیدن کالا اشاره کرد.

کلید واژه: ۱- زوال حق بهره‌برداری ۲- قلمرو جغرافیایی زوال حق بهره‌برداری ۳- گردش آزاد کالا ۴- تغییر بسته‌بندی ۵- تغییر علامت تجاری ۶- آسیب به وجهه علامت تجاری ۷- تغییر در کالا ۸- آسیب به کالا

مقدمه	۱
بخش اول؛ شناخت قاعده زوال و جایگاه آن در حقوق اتحادیه اروپا و ایران	۵
فصل اول؛ مفهوم، پیشینه تاریخی و زمینه‌های نظری قاعده زوال	۶
الف) مفهوم	۶
۱- قاعده زوال حق	۶
۲- دکترین لیسانس ضمنی	۹
ب) پیشینه تاریخی	۱۰
ج) زمینه‌های نظری	۱۱
فصل دوم؛ شکل‌گیری و جایگاه قاعده زوال در حقوق اتحادیه اروپا	۱۴
گفتار اول؛ کنوانسیون رم و تعارض مالکیت‌های فکری با گردش آزاد کالا	۱۵
الف) اصل گردش آزاد کالا و تعارض آن با حقوق مالکیت فکری	۱۶
ب) راه‌کار معاهده رم	۱۷
گفتار دوم؛ رویکرد دادگاه اروپا و مقررات ثانوی	۱۸
الف) دادگاه اروپا	۱۸
ب) مقررات ثانوی	۲۳
ج) راهکارهای اساسی حل تعارض و اهمیت ماده ۳۰ و رویه قضایی پیرامون آن	۲۴
گفتار سوم؛ ارتباط قاعده زوال با حقوق رقابت در اتحادیه اروپا	۲۶
فصل سوم؛ زوال حق بهره‌برداری در حقوق ایران	۲۸
بخش دوم؛ شرایط قاعده زوال	۳۱
فصل اول؛ عرضه به بازار	۳۲
گفتار اول؛ مفهوم عرضه	۳۲
الف) حقوق اتحادیه اروپا	۳۲
ب) حقوق ایران	۳۶
گفتار دوم؛ مکان عرضه؛ قلمرو جغرافیایی زوال حق	۳۷
الف) رویکردهای مختلف نسبت به قلمرو جغرافیایی زوال حق	۳۷
ب) مقررات بین‌المللی	۴۲
۱- وضعیت کنونی	۴۲

۴۴	۲- تحولات پیش رو
۴۵	ج) حقوق اتحادیه اروپا
۴۵	۱- قلمرو جغرافیایی زوال حق
۴۹	۲- بار اثبات
۵۱	د) حقوق ایران
۵۲	فصل دوم؛ رضایت
۵۳	گفتار اول؛ بنگاه‌های مرتبط
۵۳	الف) اعضای گروه اقتصادی واحد
۵۴	ب) نماینده یا توزیع کننده
۵۴	ج) لیسانس گیرنده
۵۷	گفتار دوم؛ بنگاه‌های غیرمرتبط
۵۷	الف) انتقال گیرنده
۶۲	ب) دارنده لیسانس اجباری
۶۳	فصل سوم؛ سایر شرایط
۶۳	گفتار اول؛ انحصار بهره‌برداری از کالا در محل عرضه
۶۸	گفتار دوم؛ آزادی در بهره‌برداری از کالا در محل عرضه
۶۸	الف) کنترل قیمت‌ها در محل عرضه
۷۱	ب) تعیین سقف حق‌الامتياز در محل عرضه
۷۴	بخش سوم؛ استثنائات قاعده زوال
۷۶	فصل اول؛ تغییر در بسته‌بندی یا علامت تجاری
۷۷	گفتار اول؛ تغییر بسته‌بندی در حقوق اتحادیه اروپا
۷۷	الف) نخستین پرونده‌ها
۸۱	ب) ارزیابی مجدد رویه قضایی
۸۷	گفتار دوم؛ تغییر علامت تجاری در حقوق اتحادیه اروپا
۹۰	گفتار سوم؛ حقوق ایران
۹۰	فصل دوم؛ آسیب به وجهه علامت تجاری
۹۱	گفتار اول؛ حقوق اتحادیه اروپا
۹۲	الف) آسیب به وجهه علامت بر اثر تبلیغات

- ب) آسیب به وجهه کالا بر اثر نحوه عرضه ۹۷
- ج) نتیجه‌گیری و تعمیم ۹۸
- گفتار دوم؛ حقوق ایران ۱۰۰
- فصل سوم؛ تغییر و آسیب کالا ۱۰۰
- گفتار اول؛ حقوق اتحادیه اروپا ۱۰۰
- گفتار دوم؛ حقوق ایران ۱۰۳
- نتیجه‌گیری ۱۰۵
- فهرست منابع ۱۰۹

اختصارات

موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری ۱۹۹۴

تریپس

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

قانون ۱۳۸۶

معاهده موسس جامعه اروپایی ۱۹۵۷

معاهده رم

ECR

European Court Reports

v

versus

مقدمه

با توسعه روزافزون فناوری و فعالیت‌های تجاری و همگام با آن، رشد بیش از پیش تنوع و گستره حقوق مالکیت فکری در کشورهای جهان، امروزه از یک سو بی‌شک بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت‌ها را دارایی‌های فکری تشکیل می‌دهند و طبیعی است که این شرکت‌ها در پی حداکثر استفاده از این دارایی‌ها باشند و از سوی دیگر مصرف‌کننده بیش از هر زمان دیگری در حصار دارایی‌های فکری قرار گرفته تا آنجا که حتی برای تهیه نیمرو ممکن است با مجموعه‌ای از این دارایی‌ها مانند علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، اختراعات و نشانه‌های مبدأ در مورد تخم مرغ، اجاق، روغن، نمک و کبریت یا فندکی که استفاده می‌کند مواجه شود.

طبیعی است که در این شرایط، دارایی‌های فکری به لحاظ حقوقی، اقتصادی و اجتماعی به طور روزافزونی در کانون توجه قرار گیرند. در این میان یکی از مهمترین مباحث، بحث حدود و ثغور حقوق مالکیت فکری است که برای دارندگان این حقوق، تاجران و نیز مصرف‌کنندگان، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بازهم از این میان، یکی از مهمترین مباحثی که مطرح می‌شود موضوع پایان و به بیان دیگر زوال حق بهره‌برداری از کالا است که از جمله حقوق انحصاری دارندگان دارایی‌های فکری به شمار می‌رود.

نتیجه عملی زوال حق - که با نخستین عرضه کالای متضمن حق مالکیت فکری به بازار توسط دارنده حق محقق می‌شود - آن است که مالک کالا اصولاً می‌تواند فارغ از هرگونه کنترلی به استناد حقوق ناشی از مالکیت فکری، به بهره‌برداری از کالا (اعم از نقل و انتقال کالا یا مصرف آن) بپردازد.

به این ترتیب قاعده زوال را باید یکی از مهمترین مفاهیم حقوق مالکیت فکری که در ارتباط با شیوه تأثیر مالکیت‌های فکری بر تجارت کالا مطرح می‌شود دانست که نوعی تعادل میان حمایت از حقوق مالکیت فکری و ضرورت گردش آزاد کالا در جریان تجارت برقرار می‌کند.

این قاعده که امروزه به بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام‌های پیشرفته مالکیت فکری تبدیل شده از بیش از یک قرن پیش به شکل گسترده و جدی در رویه قضایی کشورهای مختلف مطرح بوده است اما در کشور ما، همچون دیگر مباحث حقوق مالکیت فکری، چه در قوانین و چه در ادبیات حقوقی، موضوعی بسیار

جدید و ناشناخته است و تا کنون تحقیق مفصلی در خصوص آن انجام نگرفته است. این علیرغم اهمیت بسیار زیادی است که این موضوع در جهان امروز دارد و لازم می‌دارد در کشور ما نیز این موضوع مورد توجه حقوقدانان و اقتصاددانان قرار گیرد.

بنابراین تلاش می‌شود در این رساله ابعاد مختلف قاعده زوال، از دیدگاه حقوقی مطرح شود. البته همانطور که از عنوان این رساله پیداست مباحث آن قاعده‌تاً بر اساس حقوق اتحادیه اروپا مطرح شده‌اند و این با توجه به وجود رویه قضایی مفصل در خصوص این موضوع در حقوق این اتحادیه، امکان دسترسی کامل به متن قوانین و آراء قضایی مربوط از طریق اینترنت و نیز وجود کتب و مقالات نسبتاً بیشتر در این زمینه بوده است. به هر حال علاوه بر حقوق اتحادیه اروپا به تناسب بحث، مطالبی پیرامون مقررات بین‌المللی و بعضاً مقررات دیگر کشورها نیز مطرح شده است با این هدف که دید شفاف‌تری نسبت به این قاعده فراهم آید که در تحلیل و تفسیر این قاعده در حقوق ایران به ما کمک نماید.

همچنین در این رساله تنها به بررسی قاعده زوال در حوزه مالکیت‌های صنعتی پرداخته می‌شود و البته بسیاری از مباحث قابل طرح در حوزه حقوق ادبی هنری و حقوق مجاور، با مباحث مربوط به مالکیت‌های صنعتی مشترک هستند و به این جهت در بسیاری مباحث از عبارت حقوق مالکیت فکری، و نه صنعتی، استفاده شده است اما مباحث خاصی در خصوص شرایط و استثنائات زوال حق در حقوق ادبی هنری مطرح است که در اینجا به آنها پرداخته نمی‌شود. در خصوص مالکیت‌های صنعتی نیز همانطور که خواهیم دید آراء اصلی صادر شده از سوی دادگاه اروپا غالباً در ارتباط با حقوق علائم تجاری و حقوق اختراعات بوده است اما همان بحث‌ها قاعده‌تاً در خصوص دیگر زیرمجموعه‌های حقوق مالکیت صنعتی در حقوق این اتحادیه مانند طرح‌های صنعتی و حقوق مربوط به ارقام گیاهی نیز مطرح است.

پس از تبیین مفهوم و تاریخچه این قاعده، نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد آن است که چه زمینه‌هایی سبب طرح این قاعده در نظام‌های حقوقی مختلف شده است و به بیان دیگر کارکرد این قاعده چیست؟

دومین مسئله‌ای که در خصوص قاعده زوال قابل طرح است مربوط شرایط تحقق این قاعده است. آنچه به طور معمول در این خصوص مطرح می‌شود و مورد پذیرش حقوق اتحادیه اروپا و ایران نیز هست، عبارتست از عرضه کالا به بازار توسط یا با رضایت دارنده حق مالکیت فکری. این را می‌توان در دو مفهوم عرضه و رضایت خلاصه کرد.

اما منظور از عرضه چیست؟ آیا در اینجا معنای لغوی آن یعنی پیشنهاد برای فروش مورد نظر است یا مفهوم دیگری دارد؟ آیا عرضه در خارج از قلمرو یک کشور نیز می‌تواند سبب زوال حق بهره‌برداری در آن کشور شود و یا لازم است در قلمرو همان کشور واقع شده باشد؟ امروزه بحث اخیر، به ویژه در عرصه مقررات بین‌المللی مربوط به مالکیت‌های فکری و تجارت بین‌المللی کالا، از چالش‌انگیزترین مسائل تلقی می‌شود.

در خصوص رضایت، این مسئله مطرح است که در چه مواردی می‌توان رضایت دارنده حق را به عرضه کالا توسط شخصی غیر از دارنده حق مالکیت فکری، استنباط کرد؟ همچنین می‌توان پرسید آیا صرف رضایت در نخستین عرضه کالا کافی است یا دارنده حق مالکیت فکری باید رضایت به نقل و انتقالات بعدی توسط انتقال گیرنده نیز داشته باشد؟

و در نهایت، آیا غیر از این موارد یعنی عرضه و رضایت می‌توان شرایط دیگری را نیز برای زوال حق در نظر گرفت؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش مثبت باشد و نباید شرایط تحقق زوال حق را منحصر به این دو مورد دانست.

اما مسئله با تحقق قاعده زوال پایان نمی‌یابد و ممکن است دلایل خاصی قانونگذار را مجاب نماید که علیرغم تحقق شرایط زوال حق، به دارنده حق مالکیت فکری این امکان را بدهد که مانع نقل و انتقالات بعدی کالا شود. این امکان وجود دارد که پس از تحقق قاعده زوال تغییراتی در کالا، بسته‌بندی و یا حتی علامت تجاری آن ایجاد شود و یا اعمال مالک کالا برای بهره‌برداری از آن به وجهه علامت تجاری آسیب برساند. در این موارد آیا دارنده حق مالکیت فکری می‌تواند مانع بهره‌برداری از کالا توسط مالک شود؟

در این رساله سعی می‌شود با استفاده از روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه‌ای به این پرسش‌ها پاسخ داده شود و لازم است تذکر داده شود در مواردی که به مقررات بین‌المللی و یا حقوق داخلی کشورها اشاره شده هدف، مطالعه تطبیقی نبوده است.

مطالب این رساله در سه بخش تنظیم شده است. طبیعی است که برای بررسی این قاعد در حقوق اتحادیه اروپا و ایران لازم است علاوه بر معرفی این قاعده به طور کلی، به زمینه‌های طرح و جایگاه آن در حقوق اتحادیه اروپا و طرح نکاتی در این زمینه در حقوق ایران پرداخته شود. این مباحث در بخش اول طرح خواهند شد. باید توجه داشت که معرفی ساختار و منابع حقوق این اتحادیه خارج از محدوده این رساله است اما سعی شده برخی مباحث به صورت اجمالی در پانویس‌ها مطرح شوند.

سایر مباحث مربوط به این قاعده را می‌توان تحت عنوان شرایط تحقق قاعده زوال و استثنائات این قاعده مطرح کرد که بخش‌های دوم و سوم این رساله به ترتیب به این موضوعات اختصاص یافته است.

بخش اول؛ شناخت قاعده زوال و جایگاه آن در حقوق اتحادیه اروپا و ایران

در این بخش به منظور آشنایی با قاعده زوال حق بهره‌برداری از کالای متضمن مالکیت فکری، به طور کلی و نیز وضعیت آن در حقوق اتحادیه اروپایی و ایران، در فصل اول پس از تبیین مفهوم قاعده زوال و مقایسه آن با دکترین لیسانس ضمنی در حقوق انگلستان، به طرح مباحثی پیرامون پیشینه تاریخی قاعده و زمینه‌های طرح آن در نظام‌های حقوق مالکیت فکری، به طور کلی، خواهیم پرداخت. در فصل دوم، با سیر طرح قاعده زوال در حقوق اتحادیه اروپایی و جایگاه کنونی آن در حقوق اتحادیه آشنا خواهیم شد و در فصل سوم، سعی می‌گردد با استفاده از آنچه در فصل‌های اول و دوم مطرح می‌گردد، نگاهی به این قاعده در حقوق ایران داشته باشیم.

فصل اول؛ مفهوم، پیشینه تاریخی و زمینه‌های نظری قاعده زوال

الف) مفهوم

در این قسمت پس از تبیین مفهوم قاعده زوال، به نهاد قابل مقایسه با آن در حقوق انگلستان یعنی دکترین لیسانس ضمنی می‌پردازیم که بعضاً تحت عنوان زوال حق مطرح شده است و معرفی و مقایسه آن با قاعده زوال می‌تواند ضمن تمایز میان این دو، درک بهتری از قاعده زوال فراهم آورد.

۱- قاعده زوال حق

از آنجا که ارائه تعریفی دقیق از قاعده زوال حق بهره‌برداری از کالای متضمن مالکیت فکری^۱ و^۲ که در تمامی نظام‌های حقوقی قابل پذیرش باشد ممکن نیست به منظور آشنایی اجمالی با این قاعده، در اینجا تنها

^۱ در زبان انگلیسی این قاعده با عنوان *exhaustion of intellectual property rights* مورد اشاره قرار می‌گیرد.

exhaustion در لغت، از جمله به معنای تمام شدن و ته کشیدن آمده است (فرهنگ شش جلدی پیشرو آریانپور) و در اصطلاح حقوق مالکیت فکری مترادف با *termination* به کار می‌رود که مرحله سوم از مراحل حیات حق به شمار می‌رود. این مراحل به ترتیب عبارتند از تکوین (*creation*)، تغییر (*change*) و خاتمه (*termination*). (Ginter, Carri; *Free Movement of Goods and Parallel Imports in the Internal Market of the EU*; *European Journal of Law Reform*, Vol. VII, no. 3/4, p. 509)

قانونگذار ایران معادل خاصی را برای این اصطلاح به کار نبرده اما در ادبیات حقوقی ما از واژه‌های انقطاع یا اتمام حق (صادقی، طویی؛ حقوق رقابت در حوزه مالکیت فکری؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴،

توضیح کلی در خصوص این مفهوم ارائه می‌شود. در توضیح مفهوم زوال حق باید از این مقدمه آغاز کرد که به طور کلی شاخه‌های گوناگون حقوق مالکیت فکری، همچون حقوق اختراعات یا حقوق علائم تجاری، متضمن مجموعه‌ای از انحصارها برای دارندگان این حقوق هستند. برای نمونه دارنده حق اختراع نسبت به یک محصول دارویی علاوه بر انحصار در تولید کالای مزبور، انحصار بهره‌برداری از کالای تولید شده، مانند نقل و انتقال، واردات و مصرف آن را نیز دارد و قاعده زوال، قاعده‌ای است که به تعیین نقطه پایان این انحصار در بهره‌برداری از کالا می‌پردازد.

به موجب این قاعده در صورتی که کالا با رضایت دارنده حق مالکیت فکری، به بازار عرضه شود حق انحصاری وی در بهره‌برداری از کالای مزبور از بین می‌رود و در نتیجه، نقل و انتقالات بعدی و هرگونه بهره‌برداری دیگر از آن کالا نمی‌تواند به استناد حقوق مالکیت فکری، مورد کنترل و محدودیت قرار گیرد مگر اینکه خلاف آن در قانون پیش بینی شده باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا از این قاعده به «قاعده فروش نخست»^۳ تعبیر شده است چرا که طبق آن حق بهره‌برداری از کالا، با نخستین فروش آن پایان یافته تلقی می‌شود.^۴

در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود؛

نخست آنکه قاعده زوال در حوزه‌های گوناگون حقوق مالکیت فکری، اعم از مالکیت‌های صنعتی و حقوق ادبی- هنری مطرح است، چنانکه در پانویس ۶ تریپس (موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق

ص ۹۶)، استیفاء (میرحسینی، حسن؛ فرهنگ حقوق مالکیت معنوی ج ۱؛ نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵) ذیل عنوان *Exhaustion of the breeder's rights* وکیل، امیر ساعد؛ حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران؛ انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۰۰)، اسقاط (میرحسینی، حسن؛ فرهنگ حقوق مالکیت معنوی ج ۲؛ ذیل عنوان *Exhaustion of rights*) و زوال حق به عنوان معادل این واژه استفاده شده است و به نظر می‌رسد معادل اخیر بیشتر مقبول حقوقدانان است (برای نمونه نک. زرکلام، ستار؛ حقوق مالکیت ادبی- هنری؛ انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۷ و نوروزی شمس، مشیت الله؛ رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت (با تأکید بر حقوق اتحادیه اروپایی و ایران)؛ پایان‌نامه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶، ص ۸۹) و با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی *exhaustion* می‌توان آن را معادل مناسبی دانست.

بنابراین عبارت زوال حقوق مالکیت فکری را می‌توان به عنوان معادل اصطلاح انگلیسی *exhaustion of intellectual property rights* به کار برد. در عین حال برای افاده بهتر مفهوم این قاعده و پرهیز از خلط آن با مفهوم انقضاء (*expiry*) مدت حمایت، بهتر است از اصطلاح «زوال حق بهره‌برداری از کالای متضمن مالکیت فکری» به جای آن استفاده شود.^۲ برای رعایت اختصار از عنوان «قاعده زوال» برای اشاره به این قاعده استفاده می‌شود.

^۳ *First sale*

^۴ *Forsyth, Miranda and Warwick A. Rothnie; Parallel imports (in The Interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy; Edited by Steven D. Anderman); Cambridge University Press, New York, 2007; p. 430*

مالکیت فکری) نیز ضمن اشاره به قاعده زوال در حوزه حق اختراع، بر اعمال آن در دیگر حوزه‌ها نیز تصریح شده است^۵ و در حقوق اتحادیه اروپا نیز چنانکه خواهیم دید وضعیت بر همین منوال است.^۶

دوم آنکه زوال ناظر بر حقوقی است که قانونگذار برای دارنده حق مالکیت فکری نسبت به کالای متضمن آن حق در نظر می‌گیرد تا به این وسیله امکان کنترل بهره‌برداری از کالای مزبور را به وی دهد. این حقوق بسته به نوع حق مالکیت فکری، و در قوانین و معاهدات مختلف تا حدی متفاوتند. برای نمونه در تریپس مصادیق ذکر شده برای بهره‌برداری از کالای متضمن حق اختراع عبارت است از استفاده، عرضه برای فروش، فروش، یا واردات برای اهداف مزبور، در حالی که قانونگذار ایران واردات و یا ذخیره برای هریک از این مقاصد را نیز به موارد مزبور افزوده است^۷ اما همانطور که گفته شد وجه مشترک این حقوق آن است که همگی دربردارنده نوعی کنترل دارنده حق مالکیت فکری بر کالای متضمن آن حق هستند. مجموعه این حقوق را می‌توان حق بهره‌برداری از کالا نامید و قاعده زوال حق تنها ناظر بر این قبیل حقوق است.

در پانویس ۶ معاهده تریپس نیز تنها حق «استفاده، فروش، واردات و یا دیگر انواع توزیع کالا» مشمول قاعده زوال دانسته شده است و به عقیده حقوقدانان، خصوصاً به حق تولید که در متن ماده ۲۸ آمده اشاره نشده است.^۸ بنابراین قاعده زوال، شامل حق تولید و امثال آن نمی‌شود.

سوم اینکه قاعده زوال تنها شامل بهره‌برداری از کالا، و نه خدمات، می‌شود.^۹ به نظر می‌رسد دلیل این امر آن باشد که اساساً بهره‌برداری مجدد از خدمات، مانند تعمیر، حمل و نقل و ... قابل تصور نیست و بنابراین زوال حق در این زمینه موضوعاً منتفی است.

در نهایت باید توجه داشت این که دارنده حق مالکیت فکری، نسبت به استفاده یا انتقالات بعدی کالایی که به بازار عرضه کرده حقی ندارد تنها به عنوان یک اصل مطرح است و همانطور که خواهیم دید، دارنده حق مالکیت فکری در مواردی می‌تواند به استناد حقوق خود، مانع بهره‌برداری مالک کالا شود.

⁵ Correa, Carlos Maria; *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement*; Oxford University Press, 2007; p. 82

⁶ Rognstad, Ole-Andreas; *The Exhaustion Competition Interface in EC Law – Is There Room for a Holistic Approach?* (in *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edited by Josef Drexler); Edward Elgar Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, 2008; p. 428

^۷ بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

⁸ Correa, Carlos Maria; *Ibid*

⁹ Rognstad, Ole-Andreas; *Ibid*

۲- دکترین لیسانس ضمنی

بر خلاف نظام‌های حقوقی اروپای بری که در آنها به منظور محدود ساختن قلمرو انحصار ناشی از حق مالکیت فکری و تسهیل گردش آزاد کالا در بازار، قاعده عام زوال مطرح شده است در حقوق انگلستان بسته به نوع حق مالکیت فکری، رویکردهای مختلفی مطرح شده است که از جمله آنها دکترین لیسانس ضمنی^{۱۱} است که در حوزه حق اختراع به کار گرفته شده است.^{۱۱}

به موجب دکترین لیسانس ضمنی، حقوق دارنده حق مالکیت فکری محدود به نخستین انتقال کالا نیست و در نتیجه اصل بر این است که استفاده یا انتقالات بعدی کالا نیز مستلزم لیسانس دارنده حق است. در عین حال، فرض بر این است که چنین لیسانسی (برای انتقال و استفاده معقول و قابل پیش‌بینی^{۱۲}) به صورت ضمنی در قرارداد انتقال نخست وجود دارد مگر آنکه خلاف آن در قرارداد تصریح شده باشد. محدودیت ناشی از این شرط، در برابر انتقال‌گیرندگان بعدی که از وجود چنین شرطی آگاهی داشته باشند نیز معتبر خواهد بود.^{۱۳} و^{۱۴} البته در صورتی که کالا توسط لیسانس گیرنده در خارج از قلمرو انگلستان عرضه شده باشد ورود آن به قلمرو انگلستان نیازمند لیسانس صریح یا ضمنی دارنده حق نیز هست.^{۱۵}

از لحاظ نظری، دکترین لیسانس ضمنی در نقطه مقابل قاعده زوال قرار دارد چرا که در آن حقوق دارنده حق مالکیت فکری نسبت به کالا محدود به نخستین انتقال آن نیست و پس از انتقال کالا نیز همچنان باقی خواهد بود. به عبارت دیگر انتقال نخست و هیچ یک از انتقالات بعد از آن نیز به خودی خود تأثیری بر حقوق دارنده حق مالکیت فکری نسبت به کالا ندارد.^{۱۶}

اما در عمل، این دکترین به دلیل فرض وجود لیسانسی ضمنی برای انتقالات بعدی، به نتیجه‌ای مشابه با قاعده زوال می‌انجامد؛ عدم کنترل استفاده و انتقالات بعدی توسط دارنده حق مالکیت فکری، البته با این تفاوت که در دکترین لیسانس ضمنی، دارنده حق مالکیت فکری این امکان را دارد که با درج شرط مخالف

¹⁰ *Implied License Doctrine*

¹¹ *Cornish, William and David Llewelyn; Intellectual Property: Patent, Copyright, Trademarks and Allied Rights; Fifth edition, Sweet & Maxwell, London, 2003; p.42*

¹² *Correa, Carlos Maria; p. 82*

¹³ *Keeling, David T.; Intellectual Property Rights in EU Law, Volume I; Oxford University Press Inc., New York, 2003; p. 77*

¹⁴ به نظر می‌رسد درج عباراتی مانند «برای فروش در ایران»، «for sale in middle East» و مانند آن بر روی برخی کالاها نیز به

همین دلیل است

¹⁵ *Cornish, William and David Llewelyn; p. 250*

¹⁶ *Ibid; p. 42*

در قرارداد، از این نتیجه اجتناب کند اما در قاعده زوال، حق مطلقاً و صرف‌نظر از اراده دارنده حق زوال می‌یابد.

بنابراین می‌توان گفت به کار بردن عنوان زوال در مورد دکترین لیسانس ضمنی توسط برخی نویسندگان^{۱۷} بر مبنای مسامحه و به لحاظ نتیجه عملی این دکترین - یعنی عدم محدودیت استفاده و انتقالات بعدی به واسطه حقوق مالکیت فکری - است و همانطور که توضیح داده شد در این دکترین، حق بهره‌برداری هیچگاه به واسطه عرضه زوال نمی‌یابد.

گرچه دکترین لیسانس ضمنی امروزه در برخی از کشورها از جمله ژاپن، تایوان، هنگ کنگ و تایلند همچنان مطرح و مورد استفاده است^{۱۸} اما در حقوق انگلستان، به دلیل تعارض با اصل جریان آزاد کالا در معاهده رم،^{۱۹} نسبت به کالای عرضه شده در کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا قابل اعمال نیست و به عبارت دیگر منسوخ شده و قاعده زوال از طریق حقوق اتحادیه اروپایی بر این کشور تحمیل و جایگزین آن شده است. علاوه بر این در مورد قابلیت اعمال این دکترین نسبت به کالاهای عرضه شده در خارج از منطقه اقتصادی اروپا نیز، با توجه به مقررات حقوق رقابت، تردید وجود دارد.^{۲۰}

ب) پیشینه تاریخی

درباره سابقه تاریخی قاعده زوال، اطلاعات چندانی از سوی نویسندگان مطرح نشده و مشخص نگشته که این قاعده نخستین بار در چه زمان و مکانی و بر چه اساسی مطرح شده است.

در گذشته قانونگذاران غالباً پاسخ به این مسئله که بهره‌برداری از کالا تا چه مرحله‌ای در انحصار دارنده حق مالکیت فکری است را به دادگاه‌ها می‌سپرده‌اند^{۲۱} و به این ترتیب در قرن نوزدهم، در رویه قضایی اکثر کشورهای صاحب حقوق مالکیت فکری نهادهایی شبیه به قاعده زوال حق، با عناوین مختلف و به منظور تضمین جریان آزاد کالاهای متضمن حقوق مالکیت فکری عرضه شده توسط دارندگان حقوق

^{۱۷} برای نمونه نک *Correa, Carlos Maria; p. 83*

^{۱۸} *Wee Loon, NG-Loy; Parallel Imports of Pharmaceuticals: Doha Versus Free Trade Agreements (in Intellectual Property and Free Trade Agreements; Edited by Christopher Heath and Anselm Kamperman Sanders); Hart Publishing, Published in North America (US and Canada), 2007; p. 161*

^{۱۹} در باره اصل جریان آزاد کالا در فصل آینده توضیح داده خواهد شد.

^{۲۰} *Cornish, William and David Llewelyn; p. 250*

^{۲۱} *Ibid; p. 42*

مزبور ایجاد گردید که از جمله آنها می‌توان به قاعده لیسانس ضمنی در حقوق انگلستان اشاره کرد.^{۲۲} همچنین در آمریکا، این قاعده تحت عنوان «دکترین فروش نخست» مطرح شد که در حوزه علائم تجاری، سابقه آن به ۱۸۸۶ می‌رسد.^{۲۳} در فرانسه نیز، از قرن نوزدهم، رویه قضایی چنین قاعده‌ای را بی‌آنکه اصطلاح زوال را به کار برد مورد استفاده قرار می‌داده است.^{۲۴} بنابراین به نظر می‌رسد طرح این قاعده مختص نظام حقوقی خاصی نبوده است.

اما گرچه سابقه این قاعده و نهادهای مشابه دست کم به قرن نوزدهم بازمی‌گردد، استفاده از اصطلاح «زوال» برای اشاره به آن، نخستین بار در سالهای نخستین قرن بیستم و از سوی *Reichsgericht* قاضی آلمانی بود.^{۲۵} وی در سال ۱۹۰۲ در یکی از آراء خود اظهار داشت:

«اثر حق اختراع (در مورد یک فرآیند) این است که هیچ کس، به جز دارنده (و یا اشخاص مجاز از سوی او) نمی‌تواند کالایی را با آن فرآیند تولید کرده و در بازار داخلی قرار دهد. با این وجود، با انجام عمل مزبور، اثر حمایت ناشی از حق اختراع زوال می‌یابد. دارنده حق که کالا را تحت چنین حمایتی که رقابت دیگر فعالان اقتصادی را حذف می‌نماید، تولید و وارد بازار کرده است از امتیازی که حق اختراع به او داده استفاده کرده و بنابراین حق خود را زایل نموده است.»^{۲۶}

امروزه به نظر می‌رسد محدودیت حق بهره‌برداری از کالای متضمن حق مالکیت فکری، در قالب قاعده زوال یا نهادی مشابه با آن در همه نظام‌های حقوقی مدرن پذیرفته شده است.^{۲۷}

ج) زمینه‌های نظری

شکل‌گیری قاعده زوال را می‌توان حاصل تلاش برای برقراری تعادل میان دو ضرورت اجتناب ناپذیر دانست، در یک سو ضرورت حمایت از دارایی‌های فکری و در سوی دیگر ضرورت جریان آزادانه کالا در بازار.^{۲۸}

^{۲۲} Keeling, David T.; p. 77

^{۲۳} Ibid

^{۲۴} Ibid; p. 79

^{۲۵} در زبان آلمانی از واژه *Erschöpfung* استفاده می‌شود که معادل انگلیسی آن *Exhaustion* است. Ibid; p. 75

^{۲۶} Stothers, Christopher; *Parallel Trade in Europe*; Hart Publishing, Published in North America (US and Canada), 2007; p. 41

^{۲۷} Keeling, David T.; p. 78-9

^{۲۸} UNCTAD - ICTSD; *Resource Book on Trips*; Cambridge University Press, New York, 2005; p. 93

از یک سو مبانی توجیهی ایجاد انحصار به نفع دارندگان حقوق مالکیت فکری، اصولاً مستلزم انحصاری فراتر از انحصار در نخستین عرضه کالا به بازار نیستند. برای نمونه در حقوق اختراعات، قدیمی‌ترین و در عین حال رایج‌ترین مبنای طرح شده برای نظام حق اختراع تئوری انگیزه اختراع^{۲۹} به شمار می‌رود که در ماده ۷ تریپس نیز مورد اشاره قرار گرفته است. تئوری مزبور مبتنی بر این فرض است که اقتصاد رقابتی بازار به تنهایی قادر به تأمین انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید تکنولوژی که یکی از مهمترین عوامل رشد صنعتی کشورها به شمار می‌رود، نیست. در نتیجه دخالت دولت در این زمینه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و ایجاد حق مالکیت خصوصی نسبت به تکنولوژی از طریق حقوق اختراعات بهترین شیوه برای رفع این نقص اقتصاد بازار توسط دولت است.^{۳۰}

در این راستا به نظر می‌رسد صرف انحصار دارنده حق مالکیت فکری در نخستین بهره‌برداری از اختراع، فرصت کافی را برای مخترع جهت بازگرداندن اصل سرمایه صرف شده برای تولید تکنولوژی به همراه سودی مناسب فراهم می‌آورد و در نتیجه انگیزه کافی جهت سرمایه‌گذاری در تولید تکنولوژی‌های جدید تأمین می‌گردد^{۳۱} بنابراین انحصار فراتر از این حد بر این مبنا ضرورتی ندارد.

چنین استدلالی در خصوص دیگر مبانی توجیهی حقوق اختراعات نیز قابل طرح است چنانکه دادگاه اروپا با اشاره به تئوری پاداش، به همین نحو بر کافی بودن انحصار در نخستین عرضه به بازار تأکید کرده است.^{۳۲}

همچنین در حوزه علائم تجاری، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مبنای حقوق علائم تجاری، کارکرد تعیین مبدأ کالا و خدمات علامت تجاری^{۳۳} است،^{۳۴} البته نه به این معنا که محصول لزوماً توسط یا تحت نظارت دارنده علامت تولید شده باشد بلکه به این معنا که عرضه آن تحت علامت تجاری خاص به بازار، با رضایت دارنده آن علامت انجام گرفته است^{۳۵} اما به هر حال این به دارنده علامت تجاری امکان کنترل محصولی که با علامت تجاری وی به بازار عرضه می‌شود را خواهد داد.

²⁹ *The Incentive to Invent Theory*

³⁰ Fisher, Matthew; *Fundamentals of Patent Law: Interpretation and Scope of Protection*; Hart Publishing; Published in North America (US and Canada), 2007; p. 73-81

³¹ UNCTAD - ICTSD; p. 93

^{۳۲} نک. گفتار دوم از فصل دوم همین بخش

³³ *origin function*

³⁴ Keeling, David T.; p. 149

³⁵ Griffiths, Andrew; *A Law-and-Economics Perspective on Trade Marks (in Trade Marks and Brands; An Interdisciplinary Critique; Edited by Lionel Bently and others)*; Cambridge University Press, New York, 2008; p. 243