



10.22106/RLR.2021.243643: شناسه دیجیتال (DOI)

مقاله پژوهشی، دوره ۱، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۰، صفحات - الی -
تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

تحلیل نظام‌های بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

علی سیدین*، مهدی کارچانی**

چکیده

حمایت قانونی از طراح یا دارنده طرح صنعتی در کشورهای مختلف به وجود اوصافی در طرح صنعتی منوط شده است؛ اوصافی اعم از جدید بودن، اصیل بودن، منحصر بفرد بودن یا ترکیبی از اینها از این جمله هستند. حمایت قانونی از طرح‌های صنعتی به مرحله ثبت منحصر نیست و می‌توان گفت میوه حمایت در هنگام دادخواهی به ثمر می‌نشیند. قانونگذاران مختلف، حسب شرایط، امکانات و سیاست‌های توسعه‌ای و مزیت‌های نسبی کشور خود، زمان احراز شرایط حمایت را تعیین کرده‌اند. برخی گلوگاه احراز این شرایط را در زمان ثبت قرار داده‌اند و برخی دیگر، دادگاه را جایگاهی مناسب‌تر برای احراز این شرایط پنداشته‌اند. گروهی نیز راهی میانه را در پیش گرفته و به نظمی بینابین تن در داده‌اند. نوشتار حاضر پس از توصیف و تحلیل نظام‌های مختلف بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف، به سراغ تعیین نظام موردنظر قانونگذار ایران رفته است؛ شناسایی نظام بررسی موردنظر قانونگذار از جمله نقاطی است که سال‌ها پس از تصویب قانون، برای جامعه حقوقی روشن و آشکار نگردیده است.

واژگان کلیدی: بررسی شکلی، بررسی ماهوی، نظام تلفیقی، جدید و یا اصیل.

* کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a.seyedin@ciwschool.com

** دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده)

karchanimahdi@gmail.com

(مسئول)

مقدمه

اگرچه ماده ۵ خامس کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی، کشورهای عضو را مکلف به حمایت از طرح صنعتی نموده^۱ اما در خصوص شیوه حمایت (کپی رایت، نظام خاص و اختراعات طرح)، تشریفات ثبت و شرایط حمایت ساکت است. جهت جبران این خلاء، ماده ۲۵ موافقتنامه تریپس گامی فراتر نهاده و چندین شرط را جهت حمایت از طرح‌های صنعتی برای کشورهای عضو مقرر نموده است. مطابق ماده ۲۵ تریپس، کشورهای عضو مکلفند از «طرح‌های صنعتی مستقلاً خلق شده»^۲ و «جدید یا اصیل»^۳ حمایت کنند. در همین راستا، قانونگذاران کشورهای مختلف، با جرح و تعدیل شرایط موافقتنامه تریپس، برای حمایت از طرح‌های صنعتی شرایطی تعیین نموده‌اند که برخی از این شرایط مانند جدید بودن^۴، اصیل بودن^۵ و داشتن ویژگی منحصر بفرد^۶ در زمره شرایط ایجابی و برخی مانند عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در گروه شرایط سلبی قرار دارند (حبیبی و حنیفی، ۱۳۹۱: ۳۷) که شرط نو بودن مورد انتخاب اکثر نظام‌های حقوقی بوده است (شیرازی زنجانی و دهقانی، ۱۳۹۴: ۷۶).

حمایت از طرح‌های صنعتی تحت نظام خاص اصولاً منوط به تقدیم اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی است. کشورهای مختلف علاوه بر شرایط ماهوی حمایت، شرایطی شکلی را نیز برای اظهارنامه پیش‌بینی نموده‌اند. در ارتباط با نحوه بررسی شرایط شکلی و ماهوی ثبت طرح صنعتی میان کشورها همگرایی وجود ندارد و در این خصوص کشورها به چند دسته تقسیم می‌شوند. در واقع مبنای این تقسیم به پاسخ به این پرسش باز می‌گردد که مرجع ثبت، چگونه باید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را بررسی نماید؟ بطور کلی، برای پاسخ به این پرسش، سه نظام ثبتی برای

۱. ماده ۵ خامس مقرر می‌دارد: «اشکال و ترسیمات و نمونه‌های صنعتی در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهند شد». این ماده کشورهای عضو را مکلف به حمایت از طرح‌های صنعتی می‌کند اما کشورهای عضو در تعریف «طرح صنعتی» و نحوه حمایت از آن کاملاً آزادند (Bodenhausen, 1968: 86). در واقع کشورهای عضو می‌توانند حمایت از طرح صنعتی را منوط به ثبت کنند (تشریفات ثبت)؛ همچنین می‌توانند از قوانین مرتبط با حقوق مولف (کپی رایت) یا رقابت غیر منصفانه جهت حمایت از طرح‌های صنعتی استفاده کنند (See: Rickeston, 2015: 489).

2. Independently Created
3. New or Original
4. Novelty
5. Originality
6. Individual Character

حمایت از حقوق طرح‌های صنعتی توسط کشورها شکل گرفته که بر مبنای آنها نحوه بررسی اظهارنامه مشخص می‌شود. این نظام‌ها عبارتند از: (۱) نظام‌های واسپاری^۱ یا بررسی شکلی و مقدماتی^۲؛ عموماً در این نظام‌ها، بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی محدود به شرایط شکلی و تشریفاتی است و پس از احراز شرایط مقرر در قانون و مقررات ذی‌ربط، اداره مالکیت صنعتی طرح صنعتی را ثبت می‌نماید. (۲) نظام‌های تحقیقی یا بررسی ماهوی^۳ و تفصیلی؛ در این نظام‌ها، پس از احراز شرایط شکلی و تشریفاتی و منطبق بودن طرح با تعریف قانونی آن، اداره مالکیت صنعتی شرایط ماهوی حمایت از جمله جدید یا اصیل بودن را مورد بررسی قرار می‌دهد. (۳) نظام‌های مختلط^۴ یا تلفیقی که ترکیبی از دو نظام قبلی هستند (INTA, 2019: 4).

در نوشتار حاضر، ابتدا نظام‌های مختلف بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را تحلیل می‌کنیم و سپس به تشریح نظام منتخب قانونگذار ایران خواهیم پرداخت. درحال حاضر، با گذشت سالیان دراز از تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، نظام بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در حاله‌ای از ابهام قرار دارد و مرجع ثبت، صاحب‌نظران و دادگاهها در خصوص ماهیت این نظام دارای وحدت نظر نیستند.

۱. نظام بررسی شکلی و مقدماتی

بطور کلی، در این نوع بررسی پس از احراز سمت متقاضی و ذی‌حق بودن وی در ثبت، مرجع ثبت، اظهارنامه و ضمیمه آن را به لحاظ شکلی در چارچوب قوانین و مقررات (مثلاً آیا اندازه و تعداد تصاویر صحیح است یا اینکه توصیف با تصاویر و طبقه طرح مطابقت دارد یا خیر) و همچنین عدم مخالفت طرح صنعتی با اخلاق حسنه و نظم عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نهایتاً، در صورت احراز کلیه شرایط مذکور، طرح صنعتی را ثبت می‌کند. بسیاری از نظام‌های حقوقی مثل اتحادیه اروپا، چین، مکزیک و افریقای جنوبی این نظام ثبتی (نظام واسپاری) را برای رسیدگی به اظهارنامه‌های ثبت طرح صنعتی انتخاب نموده‌اند (INTA, 2019: 4). در این روش، بار اثبات شرایط ماهوی حمایت از طرح صنعتی (جدید و/یا اصیل بودن و...) بر عهده اشخاص ثالث به ویژه رقبای تجاری است. اشخاص ذینفعی که می‌خواهند از طرح استفاده کنند یا در گذشته از طرح استفاده نموده‌اند، می‌توانند نسبت به ثبت طرح در اداره مالکیت صنعتی اعتراض

¹ Deposit systems

² Examination as to form

³ Substantive examination/ Examination as to substance

⁴ Hybrid systems

کنند (اگر قانون کشور چنین اعتراضی را پیش‌بینی نموده باشد) یا اینکه دعوی ابطال طرح صنعتی ثبت شده را در دادگاه مطرح کنند.

نکته شایان توجه آن است که رقبای تجاری همواره منابع و بانک‌های اطلاعاتی کامل و قوی‌تری نسبت به مرجع ثبت دارند. همچنین، آنها انگیزه بیشتری در ابطال طرح‌های رقیب دارند، زیرا به هیچ‌عنوان نمی‌خواهند که رقیبشان برتری و انحصار بلاجهتی در بازار داشته باشد. از منظری دیگر، در رسیدگی شکلی و مقدماتی، زمان و هزینه فرآیند ثبت در مقایسه با دیگر روش‌ها کوتاه‌تر و کمتر است (میرحسینی، ۱۳۹۵: ۱۳۵). علی‌رغم بررسی ماهوی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که نیازمند استخدام کارشناسان متخصص و ممتاز بوده، در روش شکلی، وظایف مرجع ثبت کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن نیروی انسانی کمتری لازم می‌باشد. بنابراین، نظام واسپاری می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه که توانایی آموزشی و استخدام کارشناسان متبحر در بررسی ماهوی اظهارنامه را ندارند، مناسب و مفید باشد (WIPO, 1970: 28).

لازم به ذکر است که بررسی شرایط ماهوی مانند جدید بودن در سطح جهانی و بطور مطلق (بدون تقید به مکان و زمان) برای مراجع ثبتی کشورهای توسعه‌یافته، نیز امری فوق‌العاده دشوار است. فلذا، نمی‌توان از ادارات مالکیت صنعتی کشورهای در حال توسعه که عموماً به بانک اطلاعاتی قوی و کارشناسان حاذق دسترسی ندارند، انتظار داشت که روشی غیر از رسیدگی شکلی را انتخاب کنند. با نظر به «قانون مدل طرح‌های صنعتی برای کشورهای در حال توسعه» تهیه شده توسط وایپو و شرح آن (WIPO, 1970: 27-38) و نیز رویه کشورها از جمله اتحادیه اروپا، چین، سنگاپور و نیوزلند می‌توان گفت که این نوع بررسی به دو صورت قابل پیاده‌سازی است:

۱-۱. بررسی شکلی محض

در این رسیدگی، مرجع ثبت صرفاً شرایط شکلی و تشریفات اظهارنامه و ضوابط آن (مانند تعداد تصاویر و نمونه‌های طرح صنعتی، طبقه‌بندی طرح، ذی‌حق در ثبت بودن متقاضی) را بررسی می‌کند و هیچ رسیدگی ماهوی صورت نمی‌گیرد. پس از احراز شرایط شکلی، اظهارنامه پذیرش شده و متقاضی باید هزینه ثبت و نشر آگهی مفاد اظهارنامه را پرداخت نماید. سپس، مرجع ثبت مبادرت به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی آن برای اطلاع عموم می‌نماید.

۲-۱. بررسی ماهوی پیش شرطهای حمایت (اسباب ماهوی رد اظهارنامه)^۱

در برخی از کشورها، پس از احراز رعایت شرایط شکلی اظهارنامه، مطابقت طرح با تعریف قانونی طرح صنعتی و عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع، مرجع ثبت شرایط ماهوی حمایت (جدید و/یا اصیل بودن) را مورد بررسی قرار نمی‌دهد اما اسباب ماهوی رد اظهارنامه یا پیش شرطهای حمایت را بررسی می‌نماید. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا به آنها پیش شرط حمایت می‌گویند؟ در پاسخ باید گفت، طرحی که طبق تعریف قانونی طرح صنعتی شناخته نمی‌شود، از موضوع حمایت قانون خارج است. بطور مشابه، طرحی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد، شایسته حمایت قانونی نیست و از شمول حمایت قوانین خارج است. «مقرره شماره ۶/۲۰۰۲ اروپا راجع به طرح‌های صنعتی»^۲ این روش بررسی را برگزیده است. اداره مالکیت فکری اتحادیه اروپا پس از بررسی شرایط شکلی تسلیم اظهارنامه که در ماده ۴۵ همان مقرره تعیین شده‌اند، اظهارنامه را از دو جهت مورد بررسی ماهوی قرار می‌دهد: الف) انطباق طرح با تعریف طرح مقرر در بند «الف» ماده ۳؛^۳ و ب) عدم مخالفت با نظم عمومی و اصول اخلاقی پذیرفته شده (ماده ۴۷ همان مقرره).^۴

۳-۱. ثبت طرح پس از اعطای فرصت اعتراض^۵

در این روش ابتدا مرجع ثبت و کارشناسان آن اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را از نظر شکلی (مانند ذی‌حق بودن متقاضی و مدارک مربوط به سمت، صحیح بودن ضامنه و طبقه‌بندی، مطابقت توصیفات طرح با تصاویر آن و پرداخت هزینه‌ها) و عدم مخالفت طرح صنعتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی و در صورت احراز آن را پذیرش می‌کنند. سپس به متقاضی اعلام می‌شود که ظرف مدت معین جهت پرداخت هزینه انتشار اظهارنامه (آگهی) اقدام نماید. در غیر

1. Substantive Grounds for Refusing an Application

2. Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs

3. **Article 3 (Definitions):** "For the purposes of this Regulation:

(a) 'design' means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation;..."

4. **Article 47(Grounds for non-registrability):** "1. If the Office, in carrying out the examination pursuant to Article 45, notices that the design for which protection is sought:

(a) does not correspond to the definition under Article 3(a); or

(b) is contrary to public policy or to accepted principles of morality, it shall refuse the application.

2. The application shall not be refused before the applicant has been allowed the opportunity of withdrawing or amending the application or of submitting his observations."

5. Registration of industrial design after opportunity for opposition

این صورت اظهارنامه وی رد می‌گردد. پس از پرداخت هزینه توسط متقاضی در مهلت مقرر، مرجع ثبت آگهی اظهارنامه را که عموماً شامل تاریخ اظهارنامه، نام متقاضی و طراح، تصویر طرح و طبقه کالا است، منتشر می‌کند. پس از انتشار هر شخص ثالث می‌تواند در مهلت معین مثلاً سه ماه پس از پرداخت هزینه مربوطه نسبت به طرح اعتراض نماید. در صورتیکه اعتراضی در مهلت مزبور تسلیم مرجع ثبت نگردد، آن مرجع طرح صنعتی را به ثبت می‌رساند.

لازم به ذکر است که مرجع ثبت، جهات و اسباب اعتراض را به متقاضی ثبت ابلاغ می‌کند تا او نظر و دفاعش را ظرف مهلت معین مثلاً سه ماه به آن مرجع ارائه کند. در هر صورت پس از سپری شدن مدت مذکور، مرجع ثبت رسیدگی ماهوی طرح صنعتی را آغاز می‌نماید و بسته به احراز یا عدم احراز شرایط ماهوی (جدید و یا اصیل بودن)، طرح صنعتی را ثبت و یا اظهارنامه آن را رد می‌کند (WIPO, 1970: 35-36). به نظر می‌رسد تفاوت آنچنانی میان حالت بیان شده و حالتی که طرح ثبت و سپس برای اعتراض مهلتی پیش بینی می‌شود، وجود ندارد.

۲. نظام بررسی ماهوی و تفصیلی

در این روش، ثبت طرح صنعتی منوط به احراز شرایط ماهوی حمایت از طرح صنعتی (جدید و/یا اصیل بودن) توسط مرجع ثبت است. البته لازم به یادآوری است که قبل از بررسی شرایط ماهوی، اداره ثبت اظهارنامه و ضوابط آن را از لحاظ رعایت شرایط شکلی و عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی می‌نماید. کشورهای آمریکا (Katz, 2019)، ژاپن (Suzuki, 2019) و هند (Puri, 2019) از این نظام استفاده می‌کنند. این نوع رسیدگی مستلزم دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی از طرح‌های صنعتی و به کارگیری کارشناسان حاذق و مسلط به قوانین و مقررات، نحوه جستجو در صنعت پیشین و بررسی طرح‌های صنعتی و همچنین چگونگی طراحی در هر یک از حوزه‌های صنعت، است. از معایب این روش می‌توان به طولانی، پیچیده و پرهزینه بودن فرآیند ثبت به ویژه زمانی که قانونگذار جدید بودن مطلق و جهانی را پذیرفته است، اشاره داشت (INTA, 2019: 4). جستجوی صنعت پیشین برای تمامی اظهارنامه‌های ثبت نه تنها زمان‌بر بوده بلکه هزینه‌های زیادی را به مرجع ثبت تحمیل می‌کند و به تبع آن هزینه بررسی و ثبت طرح‌های صنعتی بالاتر رفته و این به ضرر طراحان است. حقیقت امر این است که بررسی شرط جدید بودن در سطح جهانی، غیر ممکن بوده (WIPO, 1970: 28) و دسترسی مرجع ثبت به بانک‌های اطلاعاتی غنی و بروز نیز تأثیر شایان توجهی در این موضوع ندارد.

در مقابل، این نوع رسیدگی مانع ثبت طرح‌هایی می‌شود که جدید و/یا اصیل نیستند. بدین ترتیب، از رقبا در بازار و مصرف‌کنندگان (عدم پرداخت هزینه بیشتر به کالا بخاطر داشتن انحصار

در طرح صنعتی آن) حمایت می‌کند. عموماً، رقبا هزینه (اعم از هزینه رسیدگی، حق الوکاله وکیل و غیره) و زمانی برای ابطال طرح صنعتی ثبت شده صرف نمی‌کنند. همچنین، محدوده‌ی قلمروی عمومی نسبت به روش شکلی شفاف‌تر می‌باشد. به عبارت بهتر، شرکت‌های رقیب با عنایت به طرح‌های صنعتی ثبت و منتشر شده می‌توانند تشخیص دهند که چه طرح‌هایی، بدون اینکه ناقض حقوق دیگری باشند، آزادانه قابل استفاده هستند. مضاف بر این، روش بررسی ماهوی در طولانی مدت باعث افزایش سطح خلاقیت در طراحان صنعتی و نوآوری طرح‌ها می‌گردد.

۳. نظام بررسی تلفیقی یا مختلط

برخی از قانونگذاران با عنایت به شرایط کشور و نیاز بعضی از صنایع به ثبت کم هزینه و سریع طرح‌های صنعتی، روش مختلف یا تلفیقی را پیش‌بینی نمودند. این رویکرد به دو صورت قابل پیاده‌سازی است:

۳-۱. بررسی ماهوی به عنوان پیش‌نیاز اجرای حقوق مادی و طرح دعوی

در این روش، مرجع ثبت، اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را صرفاً از لحاظ جنبه شکلی از جمله مطابقت توصیفات با تصویر و نمونه ارائه شده، صحیح بودن طبقه طرح و دیگر شرایط از این قبیل بررسی و طرح را ثبت می‌نماید. در صورتی که مالک طرح صنعتی خواهای اعمال حقوق انحصاری خود در برابر اشخاص ثالث باشد (طرح دعوی نقض)، به درخواست وی یا دستور دادگاه ابتدا اظهارنامه ثبت طرح صنعتی از لحاظ شرایط ماهوی حمایت (جدید و/یا اصیل) مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس، مرجع ثبت پس از احراز شرایط ماهوی، تأییدیه‌ای مبنی بر این موضوع صادر می‌کند (INTA, 2019: 4).

نکته شایان توجه آن است که هر شخص ثالثی، به هزینه خودش، قبل از مالک طرح، می‌تواند بررسی ماهوی اظهارنامه را از مرجع ثبت تقاضا کند. دو کشور استرالیا و برزیل (Gosain, 2016) این روش را برای بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی انتخاب نموده‌اند.

طبق بخش‌های ۲۴ و ۳۹ قانون طرح‌های استرالیا مصوب ۲۰۰۳، مرجع ثبت، اظهارنامه را صرفاً به لحاظ شکلی و حداقل شرایطی که در بخش ۲۱ همان قانون^۱ مشخص شده است، بررسی

1. 21 "Person may file a design application

(1) A person may file an application (a design application) in respect of a design.

(2) A design application must comply with:

می‌نماید. سپس به درخواست مالک ثبت یا هر شخص دیگری و یا دستور دادگاه، بررسی ماهوی صورت می‌گیرد (بخش ۶۳ همان قانون). در صورتیکه مرجع ثبت شرایط مقرر در قانون را احراز کند و گواهی بررسی طبق بخش ۶۷ همان قانون صادر و در غیر این صورت، ثبت اظهارنامه را ابطال می‌کند (بخش ۶۸ همان قانون). در واقع، مطابق قانون استرالیا دو نوع طرح وجود دارد: طرح ثبت شده (Registered Design) و طرح تأیید شده (Certified Design).^۱

براساس ماده ۱۰۶ قانون مالکیت صنعتی برزیل، مرجع ثبت صرفاً عدم مخالفت طرح با نظم عمومی و اخلاق حسنه و غیر کارکردی بودن طرح (ماده ۱۰۰ قانون مذکور)، اظهارنامه و ضمیمه آن (ماده ۱۰۱ همان قانون) و اینکه اظهارنامه تنها برای یک شیء است (ماده ۱۰۴ همان قانون) را بررسی می‌کند و در صورت احراز بطور خودکار اظهارنامه ثبت و مفاد آن منتشر می‌شود.

۳-۲. بررسی شکلی یا ماهوی بسته به طول عمر طرح

تقاضای مصرف‌کننده نقش بسزایی در پیشرفت نوآوری دارد؛ در واقع اوست که مسیر بازار و شرکت‌ها را تعیین می‌کند. به همین منظور شرکت‌ها برای جذب مشتری و فروش کالاهایشان مجبور هستند، علاوه بر افزایش کیفیت کالا، طراحی زیبا و متفاوتی را بسته به نیاز مصرف‌کنندگان ارائه کنند. در برخی از حوزه‌ها و بازارها، تقاضای مصرف‌کننده به سرعت تغییر می‌کند؛ طرحی که چند ماه پیش برای مصرف‌کننده جذاب و جالب بود، دیگر چنین ویژگی را ندارد و مصرف‌کننده نیازمند طرح جدیدتر و مبتکرانه‌تر است. بدین ترتیب، در برخی از صنایع عمر طرح‌های صنعتی بسیار کوتاه است. علی‌رغم کوتاه بودن عمر چنین طرح‌هایی و سرعت بالای نوآوری در طراحی آنها، همچنان شرکت‌ها و طراحان خواستار حمایت قانونی از طرح‌هایشان هستند. از طرفی، طولانی بودن فرآیند ثبت و بررسی ماهوی آن جوابگوی نیاز آنها نیست و نخواهد بود. به همین منظور، برخی از قانونگذاران روشی را تعبیه نمودند که در آن طرح‌های صنعتی با طول عمر کوتاه

¶

(a) any requirements prescribed by the regulations in relation to representations of designs disclosed in the application; and

(b) any other requirements prescribed by the regulations. These are the minimum filing requirements.

(3) A design application may be made by more than one person.

(4) A design application must specify the entitled person or persons in relation to the designs disclosed in the design application”.

۱. برای اطلاع از نحوه ارزیابی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در استرالیا ر.ک.

AIPO, Designs Examiners' Manual of Practice and Procedure, 20 march 2018, available at: http://manuals.ipaustralia.gov.au/designs/designs_exam_manual.htm

با بررسی شکلی ثبت و مابقی طرح‌ها پس از بررسی ماهوی اداره مالکیت صنعتی به ثبت می‌رسند. به عنوان مثال، کره جنوبی تحت عنوان «طرح‌های بررسی شده بصورت جزئی^۱» چنین رویکردی را پذیرفته است. طبق مواد ۲، ۶۱ و ۶۲ قانون حمایت از طرح‌های صنعتی کره جنوبی و دستورالعمل اداره مالکیت فکری آن کشور (KIPO, 2018)، بررسی اظهارنامه به دو صورت می‌باشد: نخست، نظام بررسی غیر ماهوی^۲ که بر روی کالاهایی که تحت تاثیر مُد و تمایل مصرف‌کنندگان هستند و طول عمر کوتاهی دارند مانند کالاهای خوراکی، لباس، زیورآلات، کیف، کفش، لوازم بهداشتی خانه، مبلمان خانگی (کوچک)، ظروف بسته‌بندی، رایانه‌ها، پارچه و طرح‌های صفحه نمایش^۳ مانند آیکون نرم‌افزار اعمال می‌شود.^۴ دوم، بررسی ماهوی که در خصوص سایر کالاها مانند مبلمان اداری، لوازم خانگی و خودرو صورت می‌گیرد.

۴. شیوه بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در حقوق ایران

با عنایت به بند «ب» ماده ۲۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ که مقرر می‌دارد: «اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه، آن را از نظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نیز این که طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط می‌باشد، بررسی می‌کند»، اداره مالکیت صنعتی در خصوص اظهارنامه، پنج تکلیف دارد: نخست، باید ذی‌حق در ثبت بودن متقاضی را احراز کند: آیا متقاضی خود طراح است یا خیر؛ اگر نیست، مدارک مربوط به ذی‌حق بودن متقاضی (قراردادهای کار یا پیمانکاری) باید بررسی گردد. دوم، اداره مالکیت صنعتی باید صحیح بودن نمونه طرح صنعتی (اعم از نمونه واقعی یا ماکت، عکس، تصویر گرافیکی یا ترسیم طرح) بسته به دو یا سه بعدی بودن طرح از منظر تعداد و ابعاد را مطابق ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷ بررسی نماید. سوم، اداره مزبور باید انطباق طرح ارائه شده با تعریف طرح صنعتی (ماده ۲۰ همان قانون) را بررسی کند. ناگفته نماند، در صورتیکه طرح منطبق با تعریف قانونی طرح صنعتی نباشد، از نظر قانون

-
1. Partially-examined designs
 2. Non-Substantive Examination System (NSES)
 3. Screen display designs

۴. بطور کلی، کالاهای مذکور در ۱۸ گروه طبقه‌بندی شده‌اند. برای اطلاع بیشتر درباره نحوه بررسی و مراحل ثبت ر.ک.

KIPO(Design examination policy division), Application Procedure For Design, October 29, 2018, https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93002&catmenu=ek04_02_02

طرح محسوب نمی‌شود و عملاً از موضوع حمایت قانون مصوب ۱۳۸۶ خارج است؛ اگرچه این رسیدگی، یک نوع بررسی ماهوی تلقی می‌شود اما مقدمه استفاده از حمایت‌های مقرر در قانون است. همچنین، جوازی برای رسیدگی ماهوی نسبت به دیگر شرایط ماهوی حمایت (جدید و یا اصیل بودن) نیست و نخواهد بود. چهارم، اداره مالکیت صنعتی، باید بررسی کند آیا بهره‌برداری از طرح صنعتی خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه است یا خیر (بند «و» ماده ۴ قانون ۱۳۸۶). پنجم، اداره مزبور مکلف است طبقه یا طبقات اعلام شده توسط متقاضی را با طبقه‌بندی بین‌المللی مطابق «موافقتنامه لوکارنو درباره ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی برای طرح‌های صنعتی»^۱ تطبیق دهد (ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷). سپس، بررسی نماید که آیا نوع فرآورده‌هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می‌شود (طبق ماده ۲۲ قانون ۱۳۸۶ باید در اظهارنامه ذکر شود) در آن طبقه یا طبقات می‌باشد یا خیر.

به اعتقاد برخی از اساتید، نظر به اینکه عدم مخالفت طرح با موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه و انطباق طرح ارائه شده با تعریف قانونی طرح صنعتی (ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶)، رسیدگی ماهوی هستند و همچنین، در روش رسیدگی شکلی اداره مالکیت صنعتی صرفاً اظهارنامه و ضوابط آن را از لحاظ رعایت شرایط شکلی و نیز مغایر بودن یا نبودن طرح با اخلاق حسنه یا نظم عمومی بررسی می‌کند، می‌توان اذعان داشت که روش بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در قانون مصوب ۱۳۸۶ تلفیق دو روش ماهوی و شکلی است (میرحسینی، ۱۳۹۵: ۱۳۹). اما اگر نحوه بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در قانون مصوب ۱۳۸۶ را با نحوه بررسی اتحادیه اروپا مقایسه نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که روش رسیدگی به اظهارنامه در قانون ۱۳۸۶، نوع دوم بررسی شکلی و مقدماتی یعنی بررسی ماهوی پیش شرط‌های حمایت (اسباب رد اظهارنامه) می‌باشد و نه تلفیقی از دو روش ماهوی و شکلی؛ چراکه بررسی انطباق طرح با تعریف طرح صنعتی و عدم مخالفت آن با نظم عمومی موجب ماهوی تلقی شدن نظام بررسی اظهارنامه نخواهد شد.

1. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs (as amended on September 28, 1979)

۲. ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرایی ۱۳۸۷ - «مرجع ثبت ظرف ۶۰ روز از تاریخ وصول، اظهارنامه و ضوابط آن را از لحاظ رعایت جنبه‌های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین‌نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه‌بندی بین‌المللی، مورد بررسی قرار می‌دهد»

علی‌ای‌حال، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اداره مالکیت صنعتی ایران می‌تواند شرایط ماهوی جدید و یا اصیل بودن طرح صنعتی را بررسی کند یا خیر؟ به عبارت بهتر، آیا قانونگذار به اداره مذکور اجازه رسیدگی ماهوی در رابطه با شروط اصیل و یا جدید بودن را داده است؟

برخی با جمع عبارت «مقررات مربوط» در بند «ب» ماده ۲۷ قانون ۱۳۸۶ و عبارت «سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین‌نامه» مندرج در ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷ بر این نظر هستند که مرجع ثبت باید اظهارنامه و ضمانت آن را از لحاظ رعایت جنبه‌های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه از جمله شرایط ماهوی مقرر در ماده ۲۱ قانون مصوب ۱۳۸۶ مورد بررسی و در نهایت مبادرت به اظهارنظر در رابطه با اظهارنامه ثبت طرح نماید (میرحسینی، ۱۳۹۵: ۱۳۹؛ امامی، ۱۳۹۶: ۳۶۵). قائلین به ماهوی بودن نظام بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در ایران، همچنین استدلال می‌کنند که در ماده ۲۱ قانون مصوب ۱۳۸۶، طرحی قابل ثبت اعلام شده که جدید و یا اصیل باشد و بنابراین، اداره مالکیت صنعتی برای ثبت، مکلف به احراز شرایط ماهوی (جدید و یا اصیل بودن) است.^۱ در مقابل برخی دیگر، نظام بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در ایران را نظام شکلی یا اعلامی می‌دانند (خزاعی، ۱۳۹۱: ۳۵۵) و اعتقاد دارند که قانونگذار در بند ب ماده ۲۷ در مقام بیان بوده و زمانی که به ماده ۲۲ و مواد دیگر اشاره می‌کند اما اشاره‌ای به ماده ۲۱ ندارد، بدین معنی است که اداره دارای اختیار بررسی ماهوی اظهارنامه نیست.

لازم به ذکر است که رویه عملی اداره ثبت طرح‌های صنعتی هم به این صورت است که ابتدا شرط جدید بودن را در محدوده بانک اطلاعاتی طرح‌های صنعتی ثبت شده بررسی می‌کند و طی این رسیدگی به این امر توجه می‌شود که آیا طرح مشابهی در بانک اطلاعاتی طرح‌ها وجود دارد یا خیر؟ پس از احراز جدید بودن طرح، اداره مذکور اصالت طرح را بررسی می‌نماید.

به اعتقاد نگارندگان، نظر گروه نخست از صاحب‌نظران مبنی بر ماهوی بودن نظام بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی و رویه عملی مرجع ثبت (اداره ثبت طرح‌های صنعتی) با قانون مصوب ۱۳۸۶ منطبق نیست و مرجع ثبت نباید جدید و یا اصیل بودن طرح صنعتی را بررسی نماید. در این خصوص می‌توان استدلال کرد که:

۱. این استدلال در یکی از نشست‌های علمی گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱، از سوی برخی از قضات دادگستری مطرح شده است. برای مطالعه ر.ک. علی سیدین و مهدی کارچانی، حقوق مالکیت صنعتی در آیین‌اندیشه‌های قضائی، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، (در دست انتشار)، فصل نهم.

اولاً، قانونگذار عمداً در بند «ب» ماده ۲۷ قانون مصوب ۱۳۸۶ اشاره‌ای به شروط مندرج در ماده ۲۱ همان قانون نداشته است. حال آنکه صراحتاً در خصوص بررسی مطابقت اظهارنامه با مفاد ماده ۲۲ و مقررات مندرج در ماده ۲۰ و بند «و» ماده ۴ تعیین تکلیف نموده است. مقایسه بند مذکور و ماده ۱۳ همان قانون که اشعار می‌دارد: «...اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین‌نامه آن، بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد...»، تعمداً بودن این امر را تأیید می‌کند.

ثانیاً، اگرچه عبارت «مقررات مربوط» در قسمت پایانی بند «ب» ماده ۲۷ مطلق است اما به واسطه جمع نبودن مقدمات حکمت، دلالت بر اطلاق ندارد؛ به بیانی ساده‌تر، دلالت بر تمامی شرایط ماهوی حمایت از طرح‌های صنعتی ندارد، زیرا اشاره به مواد ۲۰ و ۲۲ و بند «و» ماده ۴ قریبه‌های تقیید عبارت «مقررات مربوط» هستند. ناگفته نماند که قانونگذار در مقام بیان نبوده است (مقایسه ماده ۱۳ همان قانون در خصوص اختراعات با بند مذکور).

ثالثاً، در بند «ب» ماده ۱۸ پیش‌نویس قانون مصوب ۱۳۸۶ عبارت «مقررات ذی‌ربط» درج گردیده بود که ترجمه عبارت «the Regulation pertaining thereto» در بند ۳ بخش ۱۸^۲ پیش‌نویس قانون مدل تهیه شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری برای ایران می‌باشد. بنابراین، از همان ابتدا هدف از تدوین چنین ماده‌ای انتخاب روش شکلی بررسی اظهارنامه بوده و «مقررات ذی‌ربط» به همان مطابقت طرح با تعریف قانونی، خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه نبودن طرح و مقررات راجع به این شروط در آیین‌نامه اجرایی، باز می‌گردد. در واقع، قانونگذار صرفاً لفظ «مربوط» را جایگزین «ذی‌ربط» نموده است.

رابعاً، ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرایی نیز صراحتاً به بررسی شرایط ماهوی ماده ۲۱ قانون ۱۳۸۶ اشاره نکرده و منظور از «سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین‌نامه»، همان مفاد مواد ۲۰ و ۲۲ و بند

۱. بند «ب» ماده ۱۸ پیش‌نویس قانون ۱۳۸۶: «اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه، آن را از نظر مطابقت با مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۷ و مقررات مربوط به آن و اینکه آیا هزینه مربوط پرداخت شده یا نه و نیز آن‌که طرح صنعتی مورد نظر وفق مقررات مندرج در ماده ۱۴ و بند (ج) ماده ۱۵ و مقررات ذی‌ربط هست یا نه، بررسی خواهد کرد.»

2. 18 (2): "After according a filing date, the Registrar shall examine whether the application complies with the requirement of Section 17(1) and (2) and Regulation pertaining thereto, whether the application fee has been paid and whether the industrial design complies with the requirement of Sections 14 and 15(3) and the Regulation pertaining thereto."

«و» ماده ۴ قانون و مقررات مربوط به آنها (اعم از مقررات مندرج در قانون و آیین نامه) است. نکته حائز اهمیت آنست که آیین نامه اجرایی نمی تواند حکمی فراتر از قانون وضع نماید.

در پاسخ به صاحب نظرانی که با استناد به ماده ۲۱ قانون مصوب ۱۳۸۶ («طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد»)، معتقد هستند که مرجع ثبت باید شرایط ماهوی را نیز بررسی نماید، می توان گفت که اولاً این ماده باید در کنار سایر مقررات مانند ماده ۲۷ همین قانون تفسیر شود و ثانیاً این ماده در بردارنده شرایط حمایت قانونگذار از طرح های صنعتی است و نه تکلیف مرجع ثبت به بررسی این شرایط؛ بدیهی است در صورتی که یک طرح جدید و یا اصیل نباشد، در نهایت مورد حمایت قانونگذار نیست. صرف اعلام شرایط ماهوی در قانون به معنای ماهوی بودن نظام بررسی نیست؛ در بسیاری از نظام های حقوقی که نظام بررسی شکلی را برگزیده اند، ماده ای متناظر با ماده ۲۱ قانون مصوب ۱۳۸۶ وجود دارد که در آن جدید و یا اصیل بودن (یا منحصر بفرد بودن) از جمله شرایط حمایت بر شمرده شده اند. برای مثال وفق بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ دستورالعمل اروپا راجع به حمایت حقوقی از طرح ها مصوب ۱۹۹۸، حمایت از طرح های صنعتی با ثبت محقق می شود و طرحی مورد حمایت (قابل ثبت) است که جدید و منحصر بفرد باشد؛ این در حالی است که به موجب این دستورالعمل، این دو شرط برای صدور گواهینامه مورد بررسی قرار نمی گیرند.

صرف نظر از تحلیل های حقوقی، استدلال اخیر ضمن اینکه به فرآیند ثبت طرح صنعتی در ایران سرعت می بخشد، از اعمال سلیقه در اداره مالکیت صنعتی جلوگیری می کند. به عبارت بهتر، قانون نسبت به همه مردم یکسان اعمال می شود اما تفسیر آن خیر. در صورتی که نظام بررسی را ماهوی بدانیم، در بررسی شرایط جدید و اصیل بودن دست کارشناس و مرجع ثبت برای اعمال سلیقه باز می باشد. ممکن است طرحی به صرف داشتن چند خط جزئی، جدید و اصیل شود و طرح دیگر علی رغم جدید و اصیل بودن ثبت نگردد.

در آخرین نسخه از «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ منتشر شده و در زمان نگارش این نوشتار در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، نظام بررسی ماهوی پیش بینی شده است. به موجب ماده ۸۹ این طرح، پس از تسلیم اظهارنامه، کارشناسان ظرف مدت چهار ماه شرایط مندرج در ماده ۸۴ (جدید و اصیل بودن) را مورد بررسی قرار خواهند داد. این رویکرد با توجه به امکانات کشور و تعارض نظام رسیدگی ماهوی با سرعت بازار مورد انتقاد قرار گرفته است (سیدین و کارچانی، ۱۳۹۹: ذیل ماده

۸۹). لازم به ذکر است که این ماده از طرح در جلسات کمیسیون به تصویب رسیده است و احتمال تغییر آن در صحن علنی نیز قابل توجه نیست.

نتیجه‌گیری

مرجع ثبت چگونه و در چه حدود باید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را بررسی نماید؟ بر اساس پاسخ به این پرسش می‌توان کشورها را در سه دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: نخست، کشورهای دارای نظام بررسی شکلی، دوم، کشورهای دارای نظام بررسی ماهوی و سوم، کشورهای دارای نظام بررسی تلفیقی.

در میان کشورهایی که در گروه نخست قرار دارند، برخی دارای نظام بررسی شکلی محض هستند و تنها به بررسی شرایط شکلی اظهارنامه می‌پردازند و در این کشورها اسباب ماهوی رد اظهارنامه (مغایرت طرح با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا مطابقت آن با تعریف طرح صنعتی) مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در مقابل در برخی دیگر از کشورها، علاوه بر بررسی شرایط شکلی دادخواست، اسباب ماهوی رد اظهارنامه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند اما این موضوع به معنای ماهوی بودن نظام بررسی اظهارنامه در این کشورها نیست.

در بین کشورهای گروه سوم نیز برخی از کشورها، بررسی ماهوی اظهارنامه، پیش‌شرط اجرای حقوق انحصاری و طرح دعوی محسوب می‌شود؛ بدین توضیح که طرح‌های صنعتی ابتدا با بررسی شکلی ثبت می‌شود اما در صورتی که دارنده گواهی‌نامه بعداً قصد طرح دعوی علیه ناقضین حقوق خود را داشته باشد، باید از مرجع ثبت، بررسی ماهوی طرح صنعتی خود را درخواست و تأییدیه مربوطه را جهت ارائه به دادگاه اخذ کند. رویکرد دیگری که در میان کشورهای گروه سوم مشاهده می‌شود این است که طرح‌های صنعتی حسب عمر تجاری خود ممکن است مورد بررسی ماهوی یا بررسی شکلی قرار گیرند؛ طبعاً طرح‌های صنعتی با عمر تجاری اندک با بررسی شکلی ثبت خواهند شد.

درخصوص اینکه ایران راجع به نظام بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در کدام گروه از کشورها قرار می‌گیرد، میان مرجع ثبت، صاحب‌نظران و دادگاهها وحدت نظر مشاهده نمی‌شود. با توجه به جمیع جهات به نظر می‌رسد، نظام بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در ایران، در زمره نظام‌های بررسی شکلی قرار دارد و از آنجا که مطابق بند «ب» ماده ۲۷ قانون مصوب ۱۳۸۶، اداره مالکیت صنعتی باید اسباب ماهوی رد اظهارنامه (ماده ۲۰ و بند «و» ماده ۴ قانون مذکور) را بررسی نماید، جزو نظام‌های بررسی شکلی محض قرار نمی‌گیرد. با توجه به نتایج این پژوهش و تجربه مرجع ثبت ایران در خصوص بررسی ماهوی اختراعات، می‌توان اذعان داشت که مرجع

ثبت در حال حاضر به هیچ عنوان منابع لازم و کارشناسان متبحر جهت ارزیابی ماهوی اظهارنامه‌های ثبت طرح صنعتی را در اختیار ندارد و به نظر می‌رسد ایجاد نظام ماهوی ثبت در نهایت به ضرر بنگاه‌های تجاری و همچنین موجب اتلاف منابع مالی کشور می‌شود؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود که قانونگذار در قوانین آتی در خصوص طرح‌های صنعتی نظام شکلی محض و یا نظام تلفیقی را برگزیند. نکته حائز اهمیت آنست که با توجه به سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی، آزمون و خطا نمودن و عدم استفاده از تجارب سایر کشورها در موارد این چنینی به ضرر منافع ملی خواهد بود.

منابع

فارسی

- امامی، اسداله (۱۳۹۶)، **حقوق مالکیت صنعتی**، تهران، میزان.
- حبیبی، سعید و نسیم حنیفی، (۱۳۹۱)، «بررسی تطبیقی تعریف و معیارهای ثبت طرح صنعتی در قانون مصوب ۱۳۸۶»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۶، شماره ۱، ۴۶-۲۵.
- خزاعی، حسین (۱۳۹۱)، **مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی**، تهران، مجد.
- سیدین، علی و مهدی کارچانی، (۱۳۹۹)، **بررسی، نقد و ارائه مواد پیشنهادی اصلاحی پیرامون «طرح حمایت از مالکیت صنعتی»**، پژوهشگاه قوه قضائیه.
- سیدین، علی و مهدی کارچانی، (در دست انتشار)، **حقوق مالکیت صنعتی در آیین اندیشه‌های قضائی**، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
- شبیری زنجانی، سیدحسن و سید احمد دهقانی، (۱۳۹۴)، «مطالعه تطبیقی شرط منحصر به فرد بودن در طرح‌های صنعتی و مقایسه آن با شرط اصالت»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۹، شماره ۲، ۹۶-۷۵.
- میرحسینی، سیدحسن، (۱۳۹۵)، **حقوق طرح‌های صنعتی**، تهران، میزان.

غیرفارسی

- AIPO, **Designs Examiners' Manual of Practice and Procedure**, 20 March, 2018, available at: http://manuals.ipaustralia.gov.au/designs/designs_exam_manual.htm
- Gosain, Rana, Protecting and enforcing design rights: Brazil, *World Trademark Review*, November 24, 2016, <https://www.worldtrademarkreview.com/portfolio-management/protecting-and-enforcing-design-rights-brazil-0>
- INTA (International Trademark Association), **Model Design Law Guidelines; A Report on Consensus Points for Design Rights Laws**, 2019.
- Katz, Robert S., Protecting and enforcing design rights: United States, *World Trademark Review*, November 14 2019, <https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/protecting-and-enforcing-design-rights-united-states>
- KIPO (Design examination policy division), **Application Procedure For Design**, October 29, 2018, https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93002&catmenu=ek04_0
- Puri, Omesh, Protecting and enforcing design rights: India, *World Trademark Review*, November 18 2019, <https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/protecting-and-enforcing-design-rights-india>
- Suzuki, Hirohisa, Protecting and enforcing design rights: Japan, *World Trademark Review*, November 15, 2019, <https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/protecting-and-enforcing-design-rights-japan>
- WIPO, **Model Law for Developing Countries on Industrial Designs**, p. 28. Available at: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_808.pdf
- Ricketson, Sam (2015), **The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property: A Commentary**, Oxford University Press, UK .

- Bodenhausen, Georg H. C. (1968), **Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property**, BIRPI (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property), Geneva, Switzerland .

Overview of Industrial Design Registration Systems

Ali Seyedin^{*}, Mahdi Karchani^{**}

Abstract:

Legal protection of designer/holder of industrial design rights in different countries is subject to meeting certain requirements such as novelty, originality, individual character or combination of them. Such a protection is not limited to registration phase and it will bear fruit in litigation. Legislators, depending on the circumstances e.g. resources and development policies and comparative advantage, chose the time and form of examination. Some prefer examination in registration stage, while others considers judicial authority is more appropriate to examine substantive requirements. Other countries have taken in between approach and applied a hybrid system. This article elucidates and analyzes different examination systems and then tries to determine legislator choice for Iran design rights regime. Despite the fact that years have passed since adoption of 2006 Act, identifying examination system of 2006 Act and clearing the cloud regarding this matter is yet a challenging and controversial subject.

Keywords: Originality, Novelty, Individual Character, Substantive, Examination as to form, hybrid system

^{*} Master of Intellectual Property Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

^{**} Phd Student, Intl Trade and Investement Law, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran.
(Corresponding Author) karchanimahdi@gmail.com