

مطالعه تطبیقی شرایط ثبت علامت تجاری

*محمدحسین کریمی **عباس کریمی

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

چکیده

یکی از اسباب و کسب حق مالکیت بر علامت تجاری، ثبت آن علامت می‌باشد. در حقوق ایران اصل بر اختیاری بودن ثبت علامت می‌باشد، مگر اینکه از سوی دولت الزامی شناخته شده باشد. ثبت الزامی، اغلب اختصاص به ثبت علائم مربوط به تولیدات دارویی و بهداشتی و همچنین مواد خوردنی و آشامیدنی دارد، به طوری که در چنین مواردی اگر شخص نسبت به ثبت علامت مربوطه و رعایت الزام قانونی در ثبت رساندن را ننماید، مجازات می‌شود. مستثنی شدن دیگر علائم از ثبت، به معنی بی‌فایده بودن ثبت نخواهد بود. بلکه در مورد ثبت اختیاری نیز، ثبت علامت موجب ایجاد حق مالکیت بر علامت و استفاده انحصاری صاحب علامت را فراهم می‌سازد. در فرآیند شرایط ثبت علامت، رعایت شرایط وجودی و شرایط عدمی ثبت علامت ضروری است که در این مقاله به این شرایط با تاملی بر قوانین بعضی از کشورها از جمله فرانسه و مطالعه بر آراء قضایی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: علامت تجاری، ثبت علامت تجاری، شرایط شخصی، شرایط نوعی، حق انحصاری

مقدمه

رونق تجارت و افزایش آمار و ارقام تجاری توجه دست اندرکاران تجارت و حقوقدانان را نسبت به بحث علامت تجاری جلب نموده است. از آن گذشته تنوع قوانین داخلی و بین‌المللی موجب می‌گردد تا پرداختن به شرایط حاکم بر ثبت علامت تجاری حائز اهمیت گردد. اهمیت این بحث زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که اشخاص و موسسات صنعتی، تجاری و غیر آن که در خارج از ایران واقع هستند تصمیم به ثبت علامت خود در ایران داشته باشند. شرایط ثبت، بیشتر ناظر به خود علامت تجاری می‌باشند تا شخص متقاضی ثبت آن. باین حال، در رابطه با متقاضی ثبت این سوال مطرح است، که اشخاص صلاحیتدار برای ثبت علامت تجاری و کسب حق مالکیت بر علامت چه اشخاصی می‌باشند. آیا همه چنین حقی دارند یا لازمه ثبت علامت، فعالیت تجاری و رعایت شرایط و تشریفات می‌باشد..

نظر به اینکه ارزش علامت تجاری، در جریان تجارت و به مرور زمان ایجاد می‌شود و هرچه از تاریخ استفاده آن بگذرد، به ارزش آن نیز افزوده می‌شود، بنابراین علامت تجاری به خودی خود، فاقد ارزش تجاری می‌باشد و به همین دلیل اغلب کشورها، تاجر بودن متقاضی را شرط ثبت علامت تجاری می‌دانند. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ایران، در ماده ۳ و ۴، موسسات صنعتی، تجاری و کشاورزی داخلی و خارجی را که واجد شرایط لازم باشند، مجاز به ثبت علامت خود دانسته بود. بنابراین در این موارد، هر شخصی آزاد نیست تا علامت تجاری را ثبت نماید، و شرط لازم ثبت آن علامت، فعالیت در زمینه موضوع علامت تجاری مذکور می‌باشد. در حالی که در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ چنین الزامی مقرر نشده است. در حالی که همچنین در موارد ثبت الزامی در امور پزشکی و دارویی، علاوه بر رعایت شرایط کلی، اخذ موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ضرورت دارد.^۱

در مقاله حاضر، بحث بر شرایط علامت تجاری قابل ثبت متمرکز شده است. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، شرایط خاصی را برای ثبت علامت تجاری مقرر داشته که چون این شرایط در طول زمان تغییراتی به خود دیده و در نهایت به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد بازبینی کلی قرار گرفته، مطالعه حاضر بر قانون اخیر متمرکز می‌شود. در این قانون، دو دسته شرایط کلی در قابل ثبت اتم تجاری مورد توجه قرار می‌گیرد. بدین بیان که

بعضی از شرایط بیانگر اموری هستند که وجود آنها در ثبت علامت تجاری ضرورت دارد (مبحث یکم). و دسته دیگر شامل شرایطی می‌شود که عدم وجود آنها در ثبت علامت شرط شده است (مبحث دوم).

مبحث یکم- شرایط وجودی ثبت علامت تجاری

قانون‌گذار از ماده ۳۰ به بعد قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به بیان تعریف، شرایط ثبت، شیوه ثبت و نحوه اعتراض به ثبت علامت تجاری و نیز چگونگی ابطال علامت ثبت شده، پرداخته است. شرایط وجودی مذکور در این مواد به این شرح است:

بند یکم- تمایز بخش بودن علامت:

هر علامت تجاری برای اینکه بتواند کالای معینی را از کالای دیگری ممتاز نماید، باید دارای صفتی باشد که آن را از دیگر علائم تفکیک سازد. این صفت علامت را "وجه تمایز" یا "صفت مشخصه" گویند. هر علامتی که این وصف را نداشته باشد، قابلیت ثبت پیدا نمی‌کند. وجود این عنصر در علامت تجاری اهمیت بسیار دارد، به طوری که هر علامتی که فاقد این صفت باشد، از ثبت آن ممانعت می‌شود، مگر آنکه از جمله مستثنیات ثبت باشد. برخی از موضوعات مورد ثبت دارای یک ویژگی مهم می‌باشند که آنها را واجد شرایط ثبت انحصاری می‌نماید. به عنوان مثال "جدید بودن در حقوق ثبت اختراع، اصالت در حقوق کپی رایت و صفت مشخصه تمایز در حقوق علائم تجاری، از شرایط اصلی تحصیل حقوق انحصاری مذکور می‌باشد.

قانون و رویه‌های قضایی ایران در این خصوص با صراحت تأکید می‌نماید که متقاضی یک علامت، برای ثبت باید علامتی را انتخاب کند که با علامت کالاهای مشابه آن وجه تمایز داشته باشد، به گونه‌ای که مصرف‌کننده عادی (با ضریب هوشی متوسط) را به اشتباه نیاندازد. چنین ویژگی به خوبی از بند الف از ماده ۳۰ قانون قابل استفاده است که در تعریف علامت تجاری مقرر می‌دارد "علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاهای یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد" و همچنین در بند الف از ماده ۳۲ نیز بیان می‌گردد اگر علامت نتواند کالای یا خدمات یک موسسه را از کالا و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد، قابل ثبت نمی‌باشد.

شناخت صفت مشخصه تمایز بخش، آسان نیست. علامت زمانی دارای وجه ممیزه خواهد بود که، وظیفه تعیین منشأ کالا را که جلوگیری از اختلاط، فریب و اشتباه می‌باشد، انجام دهد. اگر علامت تجاری مشتری را نسبت به آنچه می‌خرد، از اشتباه مصون دارد، در این صورت بایستی علامت را ممیز و ممتاز از سایر علائم دانست.

بهترین علائم ممتاز، علائم ابتکاری و ذوقی هستند که هیچ هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند، مانند شکل پنگوئن برای کتاب، که هیچ مناسبتی بین آن دو وجود ندارد، ولی از علائم تجاری موفق بشمار می‌آید. در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ نیز مقرر شده بود: "... ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول... اختیار شود." کلمه "تشخیص" دلالت دارد که علامت باید صفتی داشته باشد که بتواند وظیفه تشخیص را انجام دهد. در قوانین سایر کشورها نیز به این وجه تمایز بخش، توجه کافی داشته‌اند در قانون ثبت علائم مالزی مقرر می‌گردد: هر علامتی که صفت مشخصه داشته باشد، قابلیت ثبت را دارد. این علامت برای تشخیص کالاهای یا خدماتی که مالک آنها در جریان تجارت آنها هست، یا با اصلاحات، تغییرات و محدودیت‌هایی که در جریان استفاده در حدود ثبت به عمل می‌آید، قابل استفاده می‌باشد. بدین بیان که استفاده از علامت جهت کالاهای یا خدماتی که با آنها هیچ‌گونه ارتباطی ندارد، مجاز شمرده نشده است. در ماده ۱۰۵۲ قانون لانهام آمریکا نیز آمده است: "علامتی که بتواند کالای متقاضی ثبت را از کالای دیگران ممتاز سازد، تقاضای ثبت آن رد نخواهد شد." و همچنین در ماده ۲-۷۱۱- L قانون ثبت علامت تجاری فرانسه اشاره شده که برخی از علائم تجاری به دلیل سرشت و ماهیت خود، تمایز بخش نیستند و نمی‌توان آنها را به ثبت رسانید که از آن جمله به علائم ضروری، جنسی، متداول و توصیفی اشاره می‌شود. در رابطه با مواردی که طبق قانون فرانسه فاقد وجه تمایز بخش شناخته شده‌اند باید توضیح داده شود که، اگر به علت شهرت و عوامزدگی، برخی علامت‌ها، عملاً به جای اسم جنس استفاده شوند (مثل عنوان زیراکس که جهت کپی کردن استعمال می‌شود و یا اسامی مورد استعمال در زندگی روزمره مثل رادیو، تلویزیون، شیر، ماست و...) را نمی‌توان منحصرأ به شخصی اختصاص داد. به طور مثال، نام حاج خلیفه، که به عنوان نام متداول در صنف شیرینی‌سازان یزد می‌باشد، نمی‌تواند به عنوان علامت تجاری انتخاب شود. علامت تجاری اگرچه باید دارای خصوصیت به یادآوردگی باشد و کیفیت عام کالا را یادآوری نماید و لکن نباید واجد وصف توصیفی بوده و بیانگر جزئیات مربوط به کیفیت‌ها و کمیت‌های کالا بشود و گرنه فاقد وجه تمایز بخش بوده و قابلیت به ثبت رسیدن را نخواهد داشت. اثبات عدم وجود صفت مشخصه تمایز بخش با اداره مالکیت صنعتی خواهد بود. زیرا در قانون، اثبات وجود وجه مشخصه از ناحیه متقاضی شناخته نشده است. البته در قانون ۱۹۳۸ علائم تجاری انگلستان و برخی کشورهای دیگر که از نظام کامن‌لا پیروی می‌کنند، بار اثبات وجود وجه تمایز را به عهده متقاضی قرار داده بودند. امروزه گرایش آشکار بر این سمت است که، فقدان وجه مشخصه را دلیل بر رد علامت بدانند. همین نظر را قانون مدل واپیو و

دستور العمل هماهنگ‌سازی جامعه اروپا پذیرفته‌اند. نتیجه پذیرش این نظر که معقول می‌نماید در حقوق ایران موجب خواهد شد که، وظیفه تشخیص وجه تمایز بخش علامت، به عهده‌ی اداره‌ی مالکیت صنعتی قرار گرفته، با این حال بار دلیل بر عهده‌ی متقاضی ثبت سنگینی نماید.

بند دوم- قابل تملک بودن علامت:

از دیگر خصوصیات علامت تجاری، ویژگی قابل تملک بودن علامت است. همانگونه که قبلاً بیان شد، علامت تجاری دارای ارزش مالی بوده و مالیت دارد و در نتیجه می‌تواند از خصوصیت تملیک نیز برخوردار شود. در بعضی از نظام‌های حقوقی (از جمله فرانسه) به غیر از خصوصیت تمایز بخش بودن علامت، هیچ ویژگی دیگری برای علامت تجاری ذکر نشده است و همین خصوصیت قابل تملک بودن نیز، در ذیل ویژگی تمایز بخش بودن مندرج دانسته‌اند. قابل تملک بودن، بدین معنا نیست که پیش از ثبت، هیچگاه در ملکیت دیگری قرار نداشته باشد. در حقیقت، گر چه بعضی، یکی از ویژگی‌های علامت تجاری را جدید بودن آن بیان نموده‌اند لیکن این شرط نیز به معنی تازگی علامت نمی‌باشد زیرا مشخص است که "جدید بودن" از ویژگی‌های اختصاصی ثبت اختراع می‌باشد و شامل ثبت علامت نمی‌شود. به طوری که، علامتی که انتخاب می‌شود، می‌تواند قبلاً وجود داشته و یا به علت خاتمه مهلت و عدم تمدید آن، مجدداً توسط شخص دیگری درخواست ثبت و تملک شود و یا اینکه برای هدف و منظوری غیر از آنچه که مالک قبلی استفاده می‌نماید درخواست ثبت شود و یا اینکه از سوی صاحب علامت قبلی به شخص جدید انتقال یافته و یا اجازه استفاده از آن داده شود. بنابراین مشخص می‌شود که منظور از جدید بودن علامت، بدین معنا نمی‌باشد که علامت پیشنهادی، به هیچ وجه وجود خارجی نداشته باشد، بلکه بایستی از نظر استعمال در رشته صنعتی مورد نظر توسط دیگران، هیچ سابقه‌ای نداشته و موجب ایجاد شبهه برای مصرف کننده عادی با ضریب هوشی متوسط به نوع جنس و سازنده آن نیز نشود. تا اینکه بتواند واجد خصوصیت قابلیت تملک گردد. با این حال نباید فراموش کرد که در جامعه امروزی چون یک تولید کننده، کالاهای مختلفی را با یک علامت به بازار عرضه می‌کند، دیگر استفاده شرکت‌های متفاوت از یک علامت مجاز نخواهد بود. مگر اینکه آن علامت، عمومی (ژنریک) شده باشد.

بند سوم- تخصصی بودن علامت تجاری

با توجه به اینکه یک علامت تجاری بیانگر ارائه خدمات خاصی یا عرضه کالای معینی می‌باشد بنابراین متقاضی ثبت به هنگام تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت، باید به طور مشخص و معین، محصولات و خدماتی که تحت پوشش علامت مورد تقاضا قرار می‌گیرند را ذکر نماید. به همین سبب به موجب توافق‌نامه نیست مصوب ۱۹۵۷ طبقه‌بندی کالاها در ۳۴ طبقه، و خدمات در ۸ طبقه تنظیم تا کشورها با رعایت این نظام طبقه‌بندی به صورت یکنواخت نسبت به ثبت علامت تجاری اقدام نمایند. در ایران تعداد ۳۴ طبقه جهت ثبت کالاها و ۱۱ طبقه جهت ثبت خدمات بیان شده است. هر متقاضی ثبت به هنگام درخواست ثبت علامت تجاری، ضمن اینکه عنوان کالا یا خدمت مورد تقاضا را ذکر می‌نماید، باید معین نماید که آن کالا یا خدمت موضوع علامت تجاری مشمول کدام طبقه یا طبقات می‌باشد. تبعیت از این نظام طبقه‌بندی، دارای محاسن و فواید ذیل می‌باشد:

۱- وسیله‌ای برای محاسبه وصول عوارض ثبت کالا یا خدمت علامت تجاری به دست داده می‌شود بدین معنا که، متقاضی ثبت علامت تجاری به هنگام تقاضای ثبت علامت، باید حقوق دولتی ثبت علامت را مطابق با جدولی که بدین ترتیب تهیه شده پرداخت نماید که در اصطلاح، به آن حق الثبت می‌گویند. در حقیقت حق الثبت پرداختی، همان هزینه‌های حمایت از علامت تجاری می‌باشد.

۲- وسیله‌ای برای تسهیل تحقیق و بررسی در رابطه با کالا و خدمت موضوع تقاضای ثبت، از سوی متقاضی ثبت، مقام اداری بررسی کننده علامت تجاری و معترض به ثبت علامت تجاری می‌باشد، به طوری که متقاضی ثبت علائم تجاری، قبل از تکمیل و تسلیم اظهارنامه ثبت علامت، می‌تواند به بررسی پیرامون علامت پیشنهادی خود بپردازد تا بین علامت تجاری پیشنهادی او و علامت تجاری قبلی تشابهی نباشد و یا از موارد ممنوعیت ثبت علامت قلمداد نشده باشد و گر نه احتمال ایجاد مشکل برای وی پس از صرف هزینه و وقت وجود خواهد داشت. از طرف دیگر مرجع بررسی علامت تجاری (به طور مثال اداره مالکیت صنعتی ایران) در کمترین زمان ممکن و با دقت بیشتری می‌تواند راجع به ممنوعیت یا مقبولیت علامت تجاری پیشنهادی متقاضی، اظهار نظر نماید. از سوی دیگر معترض به علامت تجاری، زمانی می‌تواند ضرر وارده به خود را جهت اقامه دعوی رد اظهارنامه یا ابطال علامت ثبت شده به اثبات رساند، که علامت تجاری مورد ثبت مربوط به همان کالا و خدمات و طبقه‌ای باشد که معترض در آن طبقه دارای حق انحصاری و حق تقدم باشد.

۳- معیاری برای اتخاذ تصمیم و صدور حکم از سوی مراجع رسیدگی کننده اداری و قضایی در رد اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری یا ابطال علامت تجاری ثبت شده می‌باشد. بدین بیان که، در صورتی اعتراض معترض به ثبت علامت تجاری وارد تشخیص داده می‌شود که، تشابه علامت تجاری ثبت شده جدید با حق تقدم انحصاری معترض، از نظر طبقه و نوع کالا و

خدمت تطبیق داشته باشد. در نتیجه، اولاً موجبات تسهیل جریان دادرسی و جلوگیری از اطاله آن را فراهم می‌سازد و ثانیاً از اتخاذ تصمیم‌های سلیقه‌ای کاسته می‌شود.

بند چهارم- سرزمینی بودن علامت تجاری

حق انحصاری ناشی از علامت تجاری ثبت شده در یک کشور، در همان کشور تحت حمایت قانونی می‌باشد. در صورتی که صاحب علامت درخواست حمایت علامت خود را در دیگر کشورها داشته باشد، باید طبق مقررات کشور مورد نظر، آن علامت را به ثبت برساند. حتی مفاد ماده شش کنوانسیون پاریس نیز نمی‌تواند موجبات ایجاد چنین حقی برای صاحب علامت در دیگر کشورهای عضو فراهم سازد، مگر اینکه یک علامت تجاری دارای شهرت جهانی باشد که در این صورت به اصل سرزمینی بودن علامت تجاری، تخصیص وارد می‌شود. ۱. به طور مثال علامت تجاری "بنز" برای اتومبیل‌های ساخت شرکت بنز آلمان، شهرت جهانی داشته و در زمره علائم مشهور تلقی می‌شود و بنابراین عدم ثبت آن در دیگر کشورها نمی‌تواند مانع از حق تقدم و انحصاری صاحب علامت نسبت به آن علامت نباشد.

بند پنجم - مقیم بودن متقاضی ثبت علامت تجاری در ایران

از نظر مقررات قانونی تابعیت ایرانی شخص متقاضی، تاثیری در ثبت علامت تجاری و حمایت از آن ندارد. بلکه اقامت متقاضی ثبت ضرورت دارد. به نحوی که در ماده ۵۱ قانون مقرر می‌گردد: "در صورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است، می‌تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد." در آیین نامه اجرائی قانون نیز از جمله شرایط ثبت علامت تجاری و ضوابط تسلیم اظهارنامه ثبت علامت تجاری، ضمیمه نمودن وکالتنامه مذکور می‌باشد. ۲. در ماده ۴ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ مقرر شده بود:

«... ۱. علائم خود را به موجب مقررات این قانون به ثبت رسانند. ۲. مملکتی که موسسه آنها در آنجا واقع شده، به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجاری ایران حمایت کنند.» بند ۱ ماده مرقوم بیانگر همان شرایطی بود که برای اشخاص مقیم ایران مقرر شده بود، اما بند دوم آن، شرط حمایت و رفتار متقابل را بیان می‌کند. رفتار متقابل ممکن است مبنای قانونی یا قراردادی و یا عملی داشته باشد. رفتار متقابل قراردادی که اصطلاحاً عنوان عهدنامه دارد، ممکن است بین دو یا چند کشور (یعنی دو جانبه یا چند جانبه) و یا به صورت بین‌المللی منعقد گردد و بموجب آن دو یا چند کشور متعهد می‌گردند که از علائم تجاری اتباع یکدیگر حمایت نمایند. عهدنامه دو جانبه مانند قرارداد حمایت از ورقه‌های اختراع و ثبت علائم صنعتی و تجارتي و اسامی تجارتي و طرح‌ها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی مشتمل بر دو ماده که در ۱۵ اسفندماه ۱۳۰۸ بین دو دولت ایران و آلمان امضاء شده است. ۱. عهدنامه بین‌المللی یا چند جانبه ممکن است بین چند کشور محدود یا غیرمحدود باشد. به طور مثال عهدنامه لوزاکا (Lusaka) منعقد بین ۱۴ کشور انگلیسی زبان آفریقا، در زمینه مالکیت معنوی، که صرفاً کشورهای مذکور حق عضویت آن را دارند محدود قلمداد می‌شود و کنوانسیون پاریس که حدود ۱۶۰ کشور جهان عضو آن می‌باشند و هیچ محدودیتی برای عضویت کشورها وجود ندارد در ردیف معاهدات غیر محدود قرار می‌گیرد. با این توضیح که در کشور ایران، زمانی عهدنامه لازم الاجرا شناخته می‌شود و قابلیت اجرائی دارا می‌گردد که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. البته با وجود کنوانسیون پاریس که اغلب کشورهای جهان عضویت آن را پذیرفته‌اند، عقد قراردادهای دو جانبه کمتر مورد توجه می‌باشد. به طوری که براساس بند یک ماده ۲ کنوانسیون مزبور، اتباع کشورهای اتحادیه، از همان مزایایی برخوردار خواهند شد که اتباع داخلی دارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، نسبت به مؤسساتی که در محدوده قلمرو کشورهای عضو کنوانسیون پاریس به ثبت رسیده باشند شرط رفتار متقابل محقق بوده و در نتیجه صرفاً همان شرطی که برای مؤسسات مقیم ایران ضرورت داشت کفایت می‌نماید و همانند مؤسسات مقیم ایران با آنان رفتار خواهد شد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که، چنانچه تقاضای ثبت علامت تجاری‌ای در ایران تسلیم شود که شبیه علامت تجاری ثبت داده شده در یک یا چند کشور عضو کنوانسیون پاریس باشد، بدون آنکه علامت قبلاً در ایران به ثبت رسیده باشد، در این اعتراض وارده از سوی صاحب علامت تجاری ثبت داده شده در خارج از ایران قابل پذیرش است یا خیر، به ویژه که شرکت خارجی نسبت به عرضه محصولات خود در ایران اقدام نموده و مدعی حق تقدم و سابقه استعمال مستمر در ایران نیز باشد. به لحاظ ابهام قانون و اختلاف نظر در این رابطه و وجود آراء متضاد، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۵۰/۱۱/۱۷ آن هیأت در این خصوص جالب توجه است. بر اساس داده‌های این رای، دادگاه استان با اظهار نظر به عدم افاده گواهی گواه بر صدق ادعای فرجام‌خواه در خصوص سابقه استعمال مستمر علامت مورد دعوی و اینکه بر فرض ثبوت ادعای ورود مقداری کالا به ایران این اقدام را نمی‌توان دلیل صحت دعوی بطلان اظهارنامه ثبت علامت تجاری فرجام‌خوانده محسوب داشت و سایر مستندات هم موثر در اثبات قضیه نمی‌باشد حکم استواری دادنامه دادگاه شهرستان بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است و حال آنکه با ملاحظه رونوشت و ترجمه مصدق ورقه

گواهی ثبت بین‌المللی علامت مورد بحث بنام فرجام‌خواه در رم به تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۵۸ (۱۵ اسفند ۱۳۳۶) (ظاهراً ۲۲ اسفند ۱۳۳۶ صحیح می‌باشد) که مقدم بر تاریخ درخواست ثبت فرجام‌خوانده می‌باشد و با توجه به صورت حسابها و بارنامه‌های ورود کالا و برگ استشهاد و گواهی صریح گواه در دادگاه استان راجعه به فروش کالای مزبور در ایران در مدت دو سال پیش از آنکه اظهارنامه ثبت علامت مذکور از طرف فرجام‌خوانده به اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجارتي و اختراعات تسلیم گردد و با التفات به اتحاد نام هر دو علامت و شباهت کامل میان آنها حکم فرجام‌خواسته بر خلاف دلالت ادله و مستندات دعوی و مندرجات پرونده کار در خصوص سابقه استعمال مستمر علامت مورد ادعا صادر شده و بنابراین بموجب ماده ۵۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی به اکثریت آراء نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز محول می‌گردد.

توضیح اینکه در گذشته آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور به سه قسم وحدت رویه، رای اصراری و رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم می‌گردید دو قسم اول جلسه هیئت عمومی با حضور روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل می‌گردید در حالیکه قسم سوم به آن دسته از آرائی اطلاق می‌شود که حسب مورد و به تناسب موضوع مطروحه که جنبه حقوقی داشته یا کیفری، جلسه هیئت عمومی نیز با حضور روسا و مستشاران حقوقی و یا کیفری تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌شده است و در نتیجه فاقد جنبه لازم الاتباعی رای وحدت رویه در موارد مشابه موضوع ماده واحده وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ می‌باشد و همچنین فاقد خصوصیت رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز می‌باشد. و رای شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۵۰/۱۱/۱۷ از نوع قسم سوم می‌باشد و در نتیجه در موارد مشابه لازم الاتباع نمی‌باشد. از آن گذشته، ایرادات ذیل نیز به این رای وارد می‌باشد:

الف: موضوع ثبت علامت تجاری خواهان در ایتالیا که به عنوان مبنای دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در حمایت از حق تقدم او قرار گرفته است قابل انتقاد می‌باشد. بدین بیان که ثبت علامت تجاری یا تسلیم اظهارنامه در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس یا کشور مبداء نمی‌تواند سبب گردد تا اولاً حق تقدم نامحدود برای صاحب آن ایجاد کند و ثانیاً تمام کشورهای عضو قرارداد، با استناد به همان ثبت مکلف به حمایت از آن علامت نمی‌باشند. بلکه مطابق بند یک قسمت الف و بند یک قسمت ج ماده ۴ کنوانسیون حق تقدم مزبور نسبت به علائم تجاری شش ماه می‌باشد یعنی متقاضی برای ثبت همین علامت در کشورهای دیگر عضو از تاریخ تسلیم اظهار نامه شش ماه بر سایر متقاضیان حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که در مهلت مذکور مبادرت به ثبت اظهارنامه در دیگر کشورهای عضو ننماید، حق تقدم وی منتفی خواهد شد و هیچ کشوری بدون انجام اقدامات فوق تکلیفی به حمایت از علامت ثبت شده در خارج ندارد.

ب: موضوع استعمال مستمر خواهان که با ارسال کالا از ایتالیا به ایران صورت گرفته، و موجب حق تقدم استعمال برای خواهان شده است نیز قابل انتقاد می‌باشد زیرا که استفاده از این حق تقدم استعمال، مستلزم رعایت قانون ملی، یعنی مفاد بند ۱ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۱۶ و ماده ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد زیرا که براساس مفاد مواد مذکور، معترض برای اینکه با استناد به حق تقدم خود بتواند نسبت به ثبت اظهارنامه دیگری اعتراض نماید، باید در حین اعتراض، تقاضای ثبت علامت خود را نموده و هزینه‌های ثبت علامت و تمام مخارج مربوطه را پرداخت نماید در حالیکه در دعوی مورد بحث، خواهان بدون اینکه علامت خود را در ایران به ثبت رساند و یا هر گونه اقدامی در این جهت از جمله تسلیم اظهارنامه به عمل آورد مورد حمایت دیوان عالی کشور قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد استنباط دادگاه شهرستان و دادگاه استان با قانون ملی ایران و همچنین قرارداد پاریس انطباق داشته و دیوان عالی کشور از مواد کنوانسیون پاریس و عبارت «ورقه گواهی ثبت بین‌المللی ثبت» مندرج در رای مذکور استنباط نادرست نموده است. قابل ذکر اینکه اگر ورقه ثبت علامت در يك کشور عضو، ثبت بین‌المللی محسوب می‌شود، دیگر برخی از کشورهای عضو قرارداد پاریس، برای ثبت بین‌المللی علامت تجاری، اقدام به عقد موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مرتبط با موافقتنامه مادرید، نمی‌نمودند. در حقیقت، چون براساس کنوانسیون پاریس، برای حمایت از علامت تجاری، ثبت آن بطور جداگانه در هر يك از کشورهای عضو لازم بوده و این امر مستلزم صرف هزینه و وقت برای متقاضیان ثبت می‌گردد، برخی از کشورها برای احتراز از این موضوع، موافقتنامه و پروتکل مزبور را منعقد کردند تا ثبت علامت در کشور مبدأ و سازمان جهانی مالکیت معنوی، به منزله ثبت آن در کشورهای عضو موافقتنامه محسوب شود.

مبحث دوم- شرایط عدمی ثبت علامت تجاری

در ثبت علامت تجاری علاوه بر شرایط وجودی، به شرایطی نیز اشاره شده است که، وجود آن شرایط مانع از به ثبت رساندن آن علامت می‌باشد و شامل موارد ذیل می‌شود:

بند یکم - عدم مخالفت علامت با نظم عمومی و اخلاق حسنه

صرف نظر از ماهیت کالائی که علامت روی آن استعمال می‌شود، خود ظاهر علامت نیز نباید با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قانون و آداب پسندیده مخالف باشد، وگرنه قابلیت ثبت نخواهد داشته به طور مثال ثبت علائمی که استفاده یا انتشار آن موجب برانگیختن احساسات جامعه و یا تحریک مذهب یا قومیت و نژاد و رنگ خاصی در جامعه و در نتیجه محرك شورش و عصیان در جامعه و یا تحریک عواطف انسانی گردد ممنوع است. توضیح اینکه در تعیین معیار موازین شرعی می‌توان به اصول و موازین تعیین شده از سوی دین و مذهب مراجعه نمود. لیکن در تعیین معیار خلاف نظم عمومی بایستی علاوه بر لحاظ نمودن قوانین امری، به عرف نیز توجه داشت.

بند دوم - گمراه کننده نبودن علامت

ملاك گمراه کننده بودن علامت، قضاوت مصرف کنندگان عادی است. در صورتی که علامت به طور متعارف از دید يك انسان معقول و با احتیاط، مشابه یا عین علامت دیگری باشد، احتمالاً فریب دهنده مشتری خواهد بود. در چنین موردی، این علامت تجاری نباید ثبت شود. زیرا، مشتری را از حیث میدا، کالا یا خدمت و ارتباط تجاری فریب می‌دهد. به عنوان مثال، برای پارچه پنبه‌ای، علامت "سفیدپشم" گمراه کننده است. بنابراین علائمی که موجب فریب دادن مصرف کننده نسبت به مبداء جنس یا سازنده آن و یا ماهیت و کیفیت کالائی بشود قابل ثبت نمی‌باشد، و در صورت ثبت نیز قابل ابطال می‌باشد. در بندهای ماده ۳۲ قانون از جمله بند ج ماده مذکور و همچنین مواد ۵ و ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و قانون ثبت علائم تجاری فرانسه بر این نکته تأکید شده است.^۱

توضیح اینکه خطر گمراهی علامت به طور نسبی می‌باشد و در مقایسه نمودن علامت با محصولات که معرفی می‌نماید، ممکن است اغفال کننده باشد و موجب باطل بودن آن شناخته شود، درحالی که نسبت به کالاهای دیگر اغفال کننده نباشد. به طور مثال علامت انار رضائی ساوه برای انار تولیدی در ساوه گمراه کننده نمی‌باشد ولی همین علامت برای اناری که در خارج از ساوه تولید می‌شود گمراه کننده تلقی می‌شود و تشخیص این امر، قبل از ثبت علامت به عهده اداره مالکیت صنعتی و پس از آن در اختیار دادگاه و قاضی می‌باشد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله به مطالعه تطبیقی شرایط ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و بعضی از کشورهای پیشرو در زمینه علامت تجاری از جمله فرانسه پرداخته شده است و در مواردی که متون قانونی با ابهام مواجه می‌گردید به رویه قضائی استناد شده است. در بیان شرایط ثبت علامت تجاری به دو دسته شرایط وجودی و عدمی اشاره شده است. شرایط وجودی در بر گیرنده شرایطی است که به هنگام ثبت علامت احراز آنها ضرورت دارد و شامل: تمایز بخش بودن، قابل تملک بودن، تخصصی بودن و سرزمینی بودن علامت می‌باشد. در شرایط ناظر به خود علامت تجاری، اعم از وجودی یا عدمی، به نظر می‌رسد قوانین روشن و کافی باشند، در حالیکه در رابطه با شرایط ناظر به متقاضی ثبت، نه تنها قوانین دچار ابهامند و نیاز به بازبینی دارند، بلکه باتوجه به تحولات جامعه جهانی و تجارت داخلی، به نظر می‌رسد که این شرایط باید با انعطاف بیشتری مورد لحاظ قرار گیرند و دائره ضیق و محدودی برای آن منظور شود، به ویژه که با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، این شرایط باید مورد بازبینی جدی قرار گیرند. در بیان شرایط عدمی ثبت علامت تجاری نیز، عدم مخالفت علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه و همچنین گمراه کننده نبودن علامت بیان گردید.

منابع فارسی:

۱. امامی، نورالدین، حق مخترع، (مطالعه تطبیقی فصلی از مالکیت‌های فکری) انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۰
۲. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد اول، نشر دادگستر، ۱۳۸۵
۳. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ایران
۴. ضمیمه شماره ۲ آیین‌نامه اجرائی قانون در خصوص طبقه‌بندی‌های بین‌المللی برای ثبت مالکیت‌های صنعتی
۵. آیین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱ رئیس قوه قضائیه
۶. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ایران
۷. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (بیستم مارس ۱۸۹۱) مصوب ۱۳۸۰/۷/۴ مجلس شورای اسلامی
۸. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴
۹. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی
۱۰. قانون ثبت علائم مالزی
۱۱. موازین قضائی، ج ۴، چاپ دوم، انتشارات حسینیه ارشاد، ۱۳۶۸

منابع لاتین:

۱. Code de la Propriété- Intellectuelle
۲. Introduction to T.M. Law, WIPO, p. ۲
۳. Revue trimestrielle de droit commercial. Paris, ۱۹۶۲ mai. ۲۴
۴. W.R.Cornish davidlewelyn, Intellectual property: patents
- ۲۰۰۳ Trademarks and Allied Rights, Thomson,