



مطالعه تطبیقی مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و استرالیا

پرویز ساورایی*
مصطفی کوشکی**

تاریخ پذیرش نهایی: ۹۵/۰۸/۱۰ تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۰۴/۱۰

چکیده

ماهیت یک نشان ممکن است به گونه‌ای باشد که مطابق مقررات قانونی قابلیت ثبت به‌عنوان یک علامت تجاری را نداشته باشد. هر یک از کشورهای ایران و استرالیا در قوانین مربوط به علائم تجاری خود، مواد یا بخش‌های را به علامت‌های که بر مبنای ذات خود (و نه تعارض با حقوق دیگران)؛ قابلیت ثبت را ندارند اختصاص داده‌اند، که علیرغم مختلف بودن مبنای حمایتی هر یک از این کشورها نسبت به ثبت علامت تجاری، در زمینه امتناع از ثبت علامت با توجه به ماهیت آن دارای مبانی تقریباً مشابهی می‌باشند. در هر دو کشور علامتی که فاقد قدرت ممیزه برای تشخیص کالا یا خدمات مربوط به خود باشد و یا آنکه آن علامت فاقد قابلیت نمایش گرافیکی و یا خلاف اخلاق حسنه و قانون باشد قابلیت ثبت را ندارد. علاوه بر این در صورتی که علامت تجاری زمینه گمراهی مصرف کننده را فراهم آورد نیز قابلیت ثبت را به‌عنوان علامت تجاری ندارد.

کلید واژه‌ها

علامت تجاری، مبانی مطلق امتناع، ثبت علامت، ایران، استرالیا.

*. استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران. (نویسنده مسئول)

۱- مقدمه

اشخاص برای حمایت از علامت خود و بهره‌برداری انحصاری از آن در صدد ثبت آن علامت در مرجع صالح برای ثبت علامت تجاری می‌باشند. اما برای این که یک علامت ثبت شود لازم است که مطابق مقررات قانونی باشد؛ بدین معنی که قابلیت ثبت براساس مقررات مربوط به قانون علائم تجاری و سایر قوانین مرتبط در این زمینه را داشته باشد. با مطالعه حقوق کشورهای مختلف میتوان به این نتیجه رسید که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای که در زمینه علامت تجاری قوانینی را وضع کرده‌اند؛ معمولاً در آن، مواد یا بخش‌های را به علائم غیر قابل ثبت اختصاص داده‌اند. در یک تقسیم‌بندی کلی از علائم غیر قابل ثبت، می‌توان بیان کرد که دو مبنای در رابطه با این‌گونه علائم وجود دارد: (*colston & Galloway, 2010, p. 604*)

۱. مبانی و زمینه‌های مطلق امتناع از ثبت علامت

۲. مبانی و زمینه‌های نسبی امتناع از ثبت علامت

در این مقاله ما به بررسی مبانی امتناع از ثبت علامت نوع اول؛ یعنی مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت می‌پردازیم؛ و زمینه‌های نسبی امتناع از ثبت علامت که در آن علامت بخاطر تعارض با حقوق دیگران، و نه بخاطر ذات و ماهیت خود علامت قابل ثبت نمی‌باشند، موضوع بحث ما نیست. در واقع این مقاله به مقایسه تطبیقی دو سیستم حمایتی مختلف از علامت تجاری، در زمینه امتناع از ثبت علامت تجاری، با در نظر گرفتن ویژگی و خصوصیت خود علامت و قابلیت آن برای ثبت می‌پردازد. از یک طرف به مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت در کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای که لازمه حمایت از علامت تجاری را ثبت آن می‌داند، و از طرف دیگر کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهای که سیستم حمایتی آن برخلاف ایران نیازمند ثبت نمی‌باشد، بلکه همین که علامت مورد استفاده قرار گرفته باشد یا قصد استفاده از آن وجود داشته باشد، از حمایت‌های قانونی برخوردار می‌گردد، می‌پردازد.

۲- مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت در ایران و استرالیا

مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت تجاری؛ آن دسته از مبانی را شامل می‌شود که علامت بخاطر ذات و ماهیت خود غیر قابل ثبت می‌باشد. این مبانی مطلق را می‌توان در چهار دسته کلی عنوان کرد. نخست؛ علامت تجاری که فاقد قدرت تمایز بخشی کالاها یا خدمات متقاضی ثبت علامت با کالاها یا خدمات اشخاص دیگر می‌باشد. دوم؛ آن دسته از علامت‌هایی که قابلیت نمایش گرافیکی را ندارند. سوم؛ علامت‌هایی که خلاف اخلاق حسنه و یا آن که مخالف قانون می‌باشند، و در آخر آن دسته از علامت‌هایی که به دلایل مختلف دیگر قابلیت ثبت به عنوان علامت تجاری را ندارند.

۱-۲- علامت‌های تجاری فاقد قابلیت تمایز بخشی بین کالاها یا خدمات

برای آگاهی از میزان اهمیت وجود قابلیت تمایز بخشی علامت تجاری، ابتدا لازم است که به بررسی

تعریف ارائه شده در خصوص علامت در حقوق ایران و استرالیا پرداخته شود. با مطالعه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری^۱ (که از این به بعد برای رعایت اختصار از آن به عنوان قانون ثبت علائم تجاری نام برده می‌شود) می‌توان فهمید که علامت تجاری عبارت است از: «هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.»^۲ به عبارت دیگر علامت تجاری در این قانون به عنوان ابزاری برای تمایز کالاها و خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از یکدیگر، به رسمیت شناخته شده است. بنابراین؛ یک تاجر اعم از این که یک فروشنده یا یک کارخانه‌دار باشد، از طریق علامت تجاری می‌تواند کالا یا خدمت مربوط به خود را از کالا یا خدمت مربوط به سایر اشخاص متمایز کند. همان‌طور که ملاحظه شد؛ وجود یک صفت متمایز در علامت بسیار مهم می‌باشد به گونه‌ای که شاکله‌ی اصلی تعریف علامت تجاری را به خود اختصاص داده است.

این تعریف ارایه شده در قانون ثبت علائم تجاری ایران شباهت بسیار زیادی به تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری^۳ از علامت بیان داشته، می‌باشد. این سازمان در تعریف علامت تجاری بیان داشته که: «نشانی که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارایه شده توسط یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها متمایز سازد» (زندوکیلی و صادقی، ۱۳۹۲، ص ۱۰).

با مطالعه قانون علائم تجاری استرالیا^۴ و تعریفی که قانون‌گذار آن کشور از علامت تجاری ارایه داده است، می‌توان به این نتیجه رسید که در کشور استرالیا نیز پایه اساسی تعریف علامت تجاری و جوهر اساسی آن وجود صفت متمایز در علامت می‌باشد. قانون فوق علامت را این گونه تعریف می‌کند که: «علامت تجاری عبارت است از یک نشان که مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آن وجود دارد، تا کالاها یا خدمات مرتبط با علامت را نسبت به سایر کالاها یا خدمات سایرین در دوره تجارت متمایز کند.»^۵

با توجه به تعاریفی که در قانون مربوط به علامت تجاری دو کشور دیده شد، برای قابل تمایز بخش بودن علامت در هر دو قانون اهمیت فوق العاده‌ای در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای که جوهره اصلی تعریف علامت تجاری در دو کشور داشتن صفت متمایز برای علامت است. در واقع علامت تجاری با آنکه دارای کاربردهای متفاوتی می‌باشد، ولی اولین و مهمترین کاربرد علامت تجاری داشتن صفت متمایز برای علامت می‌باشد. به گونه‌ای که علامت تجاری بتواند راهنمایی در شناخت کیفیت کالا و وسیله‌ای جهت حصول و وقوف بر مالکیت و منشا کالای دارای علامت باشد.

۱. مصوب تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۷.

۲. بند الف ماده ۳۰.

۳. مصوب سال ۱۹۹۵ میلادی.

۴. ماده ۱۷.

3. Wipo

۱-۱-۲- مفهوم صفت ممیزه علامت تجاری و جایگاه آن در قانون و رویه قضایی ایران و استرالیا

بعد از آنکه با اهمیت، داشتن صفت ممیزه برای یک علامت در حقوق ایران و استرالیا با توجه به تعریفی که در رابطه با علامت تجاری در قوانین مربوط به علامت تجاری ارایه داده بودند؛ آشنا شدیم حال نوبت آن می‌رسد که به مفهوم و معنای، داشتن صفت ممیزه در یک علامت بپردازیم.

داشتن صفت ممیزه در یک علامت به معنای قابلیت آن علامت برای تمایز بین کالاها یا خدمات یک شخص از کالاها یا خدمات شخص دیگر می‌باشد؛ به عبارتی واضح‌تر می‌توان گفت که هر علامت تجاری در صورتی می‌تواند کالا یا خدماتی معین را از کالا یا خدمات سایر اشخاص متمایز کند؛ که دارای وصف و خصوصیت تمایزدهی آن‌ها باشد، به این خصوصیت یک علامت تجاری، صفت ممیزه آن گفته می‌شود. در واقع علامتی که فاقد این خصوصیت باشد غیر قابل ثبت تلقی می‌گردد (کریمی، ۱۳۸۹، ص ۴۹). حال آیا در مواد و بخش‌های مربوط به علائم غیرقابل ثبت در قانون مربوط به علامت تجاری در دو کشور ایران و استرالیا، چنین مبنایی برای یک علامت لازم می‌باشد یا خیر؟

در قانون ثبت علائم تجاری ایران مصوب سال ۱۳۸۶ علاوه بر این که در مقام تعریف علامت تجاری، داشتن صفت ممیزه را برای علامت تجاری لازم و ضروری دانسته است، قانون‌گذار در بند الف ماده ۳۲ در مقام معرفی علائم غیرقابل ثبت این گونه اعلام می‌کند که: «... علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست: الف- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها یا خدمات موسسه دیگر متمایز سازد». بنابراین؛ داشتن صفت ممیزه برای یک علامت تجاری لازم می‌باشد، در غیر این صورت آن علامت فاقد قابلیت ثبت است. متأسفانه قانون ثبت علائم تجاری ایران صرفاً ثبت علامتی را که فاقد قدرت ممیزه می‌باشد ممنوع کرده است؛ بدون آن که معیاری را برای این که چه علامتی دارای وجه ممیزه می‌باشد ارائه دهد.

در کشور استرالیا قانون‌گذار آندسته از علامت‌هایی را که فاقد قدرت تمایز بخشی هستند، غیرقابل ثبت معرفی کرده و مرجع ثبت را ملزم دانسته است که تقاضا برای ثبت این گونه علامت‌ها را رد کند.^۱ در آنجا قانون‌گذار برخلاف بند الف ماده ۳۲ قانون ثبت علائم تجاری ایران معیارهای را برای تعیین وجه ممیزه علامت بیان کرده که از این لحاظ نسبت به قانون ثبت علائم تجاری ایران کامل‌تر می‌باشد. این قانون بیان می‌کند که: «برای تصمیم‌گیری در مورد این که علامت چه زمانی دارای صفت ممیزه می‌باشد، مرجع ثبت بایستی در وهله نخست میزان دارا بودن صفت ممیزه ذاتی علامت را برای تمایز کالاها یا خدمات از کالاها یا خدمات اشخاص دیگر مشخص بکند».^۲

۱. ماده ۴۱ قانون علائم تجاری استرالیا.

۲. بند ۳ ماده ۴۱.

منظور از صفت ممیزه ذاتی علامت تجاری که در بند فوق دیده می‌شود، این است که علامت بر مبنای کیفیت خود، و بدون این که نیازی باشد که در بازار به کار گرفته شود، قابلیت تمایز بخشی را داشته باشد. حال برای پاسخ به این پرسش که چه زمانی علامت بر مبنای کیفیت خود و بدون نیاز به استفاده در بازار دارای قابلیت تمایز بخشی می‌باشد توجه به رویه قضایی استرالیا با توجه به پرونده‌های زیر می‌تواند بسیار مفید باشد.

۱. قابلیت تمایز ذاتی امری است که به ماهیت خود علامت بستگی دارد، بدون آنکه نیازی باشد که علامت این قابلیت را با استفاده کردن از آن بدست آورده باشد.^۱

در رابطه با این امر بایستی گفته شود که درست است که در قابلیت تمایز دهی ذاتی علامت، تاکید بیشتر بر روی خود علامت می‌باشد، اما لازم است که علامت، یک گونه تمایزاتی را بین آن نشان خاص به عنوان علامت و کالا یا خدماتی که در رابطه با آن علامت در نظر گرفته شده است در ذهن ایجاد کند. مثلاً؛ علامت کروکودیل ممکن است برای پیراهن، دارای قابلیت تمایز دهی ذاتی باشد. ولی همین علامت برای کالاهایی نظیر کفش و کیف دستی که از پوست کروکودیل است، از میزان تمایز دهی کمتری برخوردار باشد. (davison, monotti & wiseman, 2008, p. 89)

۲. درست است که در تعیین میزان قابلیت تمایز دهی ذاتی علامت تجاری تمرکز بیشتر بر روی خود علامت است، اما مفهوم "خود علامت" باعث نمی‌شود که ما از در نظر گرفتن ماهیت کالا و محدوده آن در طبقه یا طبقات خاصی محروم بشویم. در واقع در بررسی قابلیت تمایز بخشی ذاتی علامت این گونه موضوعات نیز بایستی در نظر گرفته شود.^۲

قاضی فاین^۳ در پرونده *Registrar of Trade Marks v Ocean Spray Cranberries* بیان داشته است که: علامت در صورتی که متشکل از نشانی باشد که آن نشان معمولاً نشان دهنده‌ی نوع، کیفیت، هدف و قصد بکارگیری علامت و غیره باشد، آن علامت فاقد قدرت ممیزه ذاتی می‌باشد.

با مشاهده پرونده‌های فوق در رویه قضایی استرالیا می‌توان این استنباط را کرد که برای تشخیص این امر که علامت تجاری چه زمان دارای وجه ممیزه ذاتی است، مرجع ثبت علامت تجاری بایستی در وهله نخست به ماهیت و ذات خود علامت توجه کند، و علاوه بر آن، میزان متفاوت بودن آن علامت از کالا یا خدماتی که برای آن به کار گرفته شده است، و همچنین ماهیت این کالاها یا خدماتی که علامت برای آن‌ها به کار گرفته شده است و طبقه یا طبقات خاصی که آن کالا و خدمات در آن قرار گرفته‌اند، توجه

1. Burger King Corporation v Registrar of Trade Marks(1973) 128 CLR 417, 424 (Gibbs CJ).
2. Kenman Kandy (Australia) Pty Ltd v Registrar of Trade Marks(2002) 122 FCR 494 ¶ [84] (Lindgren J).
3. finn
4. (2000).(47 IPR 579).

کند. اما مهمترین معیاری که در این رابطه وجود دارد همان معیاری است که قاضی فاین ارایه داده است. این معیار را می‌توان به گونه ای مجموعه‌ای از سایر معیارهای گفته شده دانست که این قاضی آن را در پرونده فوق ارایه داده است. به این شکل که اگر یک علامت نشانه دهنده کیفیت، کمیت و اموری از این قبیل باشد، آن علامت فاقد قدرت ممیزه ذاتی می‌باشد.

در واقع این‌گونه علامت‌ها که دلالت بر نوع، کیفیت، منظور و قصد تولید، ارزش، مکان تولید، زمان ساخت و دیگر خصوصیت‌ها و ویژگی‌های کالاها یا خدمات دارند، دارای جنبه توصیفی می‌باشند، و بدین خاطر فاقد قدرت ممیزه ذاتی می‌باشند.^۱

از آنجا که در آیین‌نامه قانون علائم تجاری استرالیا، تفسیری در رابطه با قابلیت تمایز بخشی علامت ارایه نشده است و آن را به دادگاه‌ها سپرده است، مبانی که در پرونده‌های فوق بررسی گردید، جز مبانی اصلی تفسیر قابلیت تمایز بخشی ذاتی علامت تجاری در استرالیا به حساب می‌آیند.

حال مسئله‌ای که اینجا ممکن طرح شود این است که اگر علامتی دارای قابلیت تمایز بخشی ذاتی باشد، ولی این قابلیت به صورت جزئی (و نه کامل) باشد، آیا آن علامت باز قابلیت ثبت را دارد، یا خیر علامت فقط در صورت داشتن قابلیت تمایز بخشی ذاتی به صورت کامل قابلیت ثبت را دارد؟

بند الف ماده ۳۰ قانون ثبت علائم تجاری ایران صرفاً به‌طور مطلق بیان کرده است که علامت فاقد قدرت ممیزه قابلیت ثبت را ندارد. بنابراین با توجه به اطلاق بند مذکور در نگاه نخست گفته می‌شود که مطابق این بند علامت فقط در صورتی می‌تواند ثبت گردد که صفت ممیزه را به صورت کامل دارا باشد. اما با بررسی بیشتر می‌توان فهمید که این‌گونه علائم نیز می‌توانند قابل ثبت باشند. بررسی قانون علائم تجاری استرالیا در این زمینه می‌تواند راهنمایی خوبی برای ما باشد.

قانون علائم تجاری استرالیا صراحتاً به این موضوع پرداخته است. به این صورت که اگر علامتی به صورت جزئی قابلیت تمایز دهی ذاتی کالاها یا خدمات را از سایر کالاها و خدمات داشته باشد، در وهله نخست بایستی به این موضوع توجه شود که این قابلیت تمایز بخشی ذاتی علامت تا چه میزان می‌باشد، در وهله دوم به میزان استفاده از آن علامت و یا قصد استفاده از آن علامت، و در آخر نیز سایر شرایطی که ممکن است در نظر مرجع ثبت موثر باشد، توجه گردد.^۲

در ارتباط با این موارد سه گانه که در رابطه با علامت تجاری با صفت ممیزه جزئی در نظر گرفته شده است، لازم است که توضیحاتی داده شود. قسمت اول این‌گونه بیان می‌کند که علامت تجاری که دارای صفت ممیزه جزئی می‌باشد، در رابطه با اینکه قابل ثبت می‌باشد یا خیر؛ بایستی به میزان وجه ممیزه ذاتی علامت توجه گردد. در واقع مفهومی که از این قسمت فهمیده می‌شود این است که یک علامت برای اینکه قابل ثبت باشد لازم نیست که ضرورتاً دارای وجه ممیزه ذاتی به صورت کامل باشد، بلکه

1. wipo intellectual hand book: policy,law and use,p.76.

۲. بند ۴ و ۵ ماده ۴۱ قانون علائم تجاری استرالیا.

ممکن است علامتی که دارای وجه ممیزه ذاتی به صورت جزئی می‌باشد نیز با در نظر گرفتن میزان استفاده یا قصد استفاده از آن علامت و سایر شرایط قابل ثبت باشد. برای مثال در پرونده‌ای در استرالیا دادگاه علامت (فرم خوب)^۱ را برای لباس زیر زنانه پذیرفته است. در حالی که می‌دانیم این علامت جنبه توصیفی دارد و ابتدا به ساکن دارای وجه ممیزه ذاتی به صورت کامل نمی‌باشد.^۲

قسمت دوم بند مذکور از ماده ۴۱ قانون علائم تجاری استرالیا بیان می‌دارد که در بررسی قابلیت ثبت علامت تجاری با وجه ممیزه ذاتی جزئی، لازم است که آن علامت تجاری به میزانی استفاده و یا قصد استفاده از آن وجود داشته باشد. در رابطه با قسمت اول این بند می‌توان گفت که منظور قانون‌گذار روشن است و بدین معنی می‌باشد که علامت در بازار به کار گرفته شده باشد. طبیعی است که هرچه علامت در بازار بیشتر مورد استفاده قرار گرفته باشد، میزان قابل ثبت بودن آن نیز محتمل‌تر می‌باشد. اما در رابطه با قسمت دوم بند مذکور که در رابطه با قصد استفاده از علامت تجاری می‌باشد، بایستی گفته شود که این امر را نیز می‌توان از طریق‌های مختلفی مانند برنامه‌های بازار یابی شخص یا کمپین‌های تبلیغاتی او بدست آورد، و فهمید که شخص تا چه میزان قصد استفاده از علامت تجاری را داشته است. در این جا نیز هرچه گستره این تبلیغات بیشتر باشد احتمال ثبت علامت تجاری نیز بالاتر می‌رود. (*et davison al, 2008, p. 92*) اما در رابطه با بند سوم که بیان می‌کند سایر شرایطی که ممکن است در تصمیم مرجع ثبت موثر باشد، بایستی گفته شود که در چنین شرایطی متقاضی می‌تواند طیف گسترده‌ای از شواهد و اطلاعات را در حمایت از قابلیت تمایز بخش بودن علامت خود ارائه دهد. مثلاً متقاضی ثبت می‌تواند شواهدی را ارائه دهد که علامت خود را در خارج از استرالیا مثلاً کانادا، آمریکا، نیوزلند و... استفاده کرده و قابلیت تمایز بخشی را کسب کرده است. بدون آنکه نیازمند این باشد که ثابت کند آن علامت را در استرالیا مورد استفاده قرار داده است. البته لازم به ذکر است که در این مورد، علامت بایستی تا حدودی در استرالیا نیز مورد استفاده قرار گرفته شده باشد. و یا اینکه متقاضی ثبت با توجه به بند مذکور لازم نیست که ثابت کند علامت قبل از تاریخ تقاضا برای ثبت علامت در استرالیا مورد استفاده واقع شده است. در حالی که در برخی کشورها مانند نیوزلند لازم است که اولاً علامت قبل از تاریخ تقاضا برای ثبت علامت استفاده شده باشد و علاوه بر این استفاده حتماً بایستی در نیوزلند باشد و نه سایر کشورهای دیگر. (*Mackie & keeffe, 2009, pp. 32-33*)

آخرین بحثی که می‌توان در مورد علامت با وجه ممیزه ذاتی مطرح کرد این امر می‌باشد که اگر علامتی فاقد قدرت ممیزه ذاتی به صورت کامل باشد، آیا امکان آن وجود دارد که آن علامت قابل ثبت باشد یا

1. fine form

2. *Gazal Apparel Pty Ltd v Fine Lines Extraordinary Apparel Pty Ltd*(2000) AIPC 91-543; see also *Master Plumbers & Mechanical Services Assn (Aust) v Master Plumbers & Mechanical Contractors Assn(NSW)* (2003)60 IPR 156; *Government of Principality of Monaco v TGSG Group Pty Ltd*51 IPR 191; *Re Application by SPHC(IP)Pty Ltd*49 IPR 65.

خیر؟ با توجه به بند الف ماده ۳۲ قانون ثبت علائم تجاری در ایران می‌توان گفت که این‌گونه علامت‌ها نیز دارای قابلیت ثبت در مرجع ثبت علامت می‌باشند، زیرا همان‌طور که در رابطه با علامت دارای وجه ممیزه ذاتی به صورت جزئی گفته شد، بند الف ماده فوق به‌طور مطلق فقط آن دسته از علائمی را که دارای وجه ممیزه هستند قابل ثبت دانسته، بدون اینکه بیان شده باشد که این وجه ممیزه چگونه بدست آمده است؛ به این معنا که آن‌چه برای قانون‌گذار مهم بوده، این امر است که علامت به گونه‌ای باشد که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از همدیگر تشخیص دهد، بدون اینکه توجه کند که این وجه ممیزه علامت ناشی از ماهیت و ذات خود علامت می‌باشد یا خیر، در نتیجه به کارگیری علامت این وجه ممیزه برای آن علامت کسب شده است.

در قانون علائم تجاری استرالیا پاسخ به سوال فوق صراحتاً در بند ۶ ماده ۴۱ آن قانون آمده است. مطابق این بند: «اگر مرجع ثبت به این نتیجه برسد که علامت به‌طور کامل فاقد قدرت ممیزه برای تمایز دهی کالا یا خدمات اشخاص از کالاها یا خدمات سایر اشخاص می‌باشد، این علامت غیرقابل ثبت می‌باشد، مگر آنکه متقاضی ثبت علامت تجاری ثابت کند که قبل از تاریخ تقاضا برای ثبت آن علامت، به میزانی از آن علامت استفاده کرده است که اکنون قبل از زمان تقاضا برای ثبت آن علامت، علامت مذکور این قدرت ممیزه را کسب کرده است».

نکته‌ای که در رابطه با این بند از ماده ۴۱ قانون علائم تجاری استرالیا وجود دارد، و بنظر می‌رسد قابل اعمال در ایران نیز باشد، این است که علامت در صورتی که دارای وجه ممیزه ذاتی باشد، دیگر متقاضی ثبت علامت لازم نیست که ثابت کند آن علامت دارای وجه ممیزه می‌باشد، اما اگر علامت تجاری دارای وجه ممیزه به میزان جزئی باشد و یا اصلاً فاقد این خصوصیت باشد در این جا اصل بر عدم ثبت آن علامت به عنوان یک علامت تجاری می‌باشد؛ مگر آنکه متقاضی ثبت علامت ثابت کند که علامت مورد تقاضا این خصوصیت را در نتیجه استفاده بدست آورده است.

بنابر آنچه که گفته شد؛ علامت تجاری که ذاتاً قابلیت تمایز بخشی کالا یا خدمات اشخاص را از یکدیگر ندارد، زمانی می‌تواند به عنوان علامت مورد استفاده قرار گیرد که:

۱. قرائن نشان دهد که آن علامت سالها در رابطه با کالا یا خدمت خاصی در استرالیا رایج شده است.
۲. این قرائن نشان دهند که استفاده از علامت قبل از تاریخ تقاضا برای ثبت علامت تجاری بوده است.
۳. حداقل ۵ سال از این علامت استفاده شده باشد، و اگر کمتر از این مدت باشد بایستی در سطح بالایی از آن علامت استفاده شده باشد و ترقی پیدا کرده باشد (*alberts, p. 24*)

بنابراین ممکن علامت‌هایی شبیه عبارت‌های که ابتدائاً بطور محض توصیفی می‌باشند و یا رنگ‌های واحد که قابلیت تمایز بخشی ندارند، با استفاده از آن‌ها این قدرت تمایز یابی را کسب کنند.

برای مثال در یک پرونده در استرالیا علامت «زیبا»^۱ برای عطر پذیرفته شده است، به این دلیل که آن علامت قبل از تقاضای ثبت آن به میزان گسترده‌ای استفاده شده است.^۲ یا مثلاً علامت «اورگان»^۳ برای وسایل برقی پذیرفته شده است؛ با وجود آنکه به وضوح مشخص است که آن یک منطقه جغرافیایی می‌باشد.^۴ یا مثلاً علامت «نارنجی»^۵ برای یک نوشیدنی خاص بر مبنای استفاده گسترده پذیرفته شده است.^۶

یا رنگ «قرمز مایل به قهوه‌ای»^۷ برای کالای شلنگ با توجه به این که حتی به صورت گسترده نیز مورد استفاده قرار نگرفته، ولی چون تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با آن شکل گرفته است و این تبلیغات قبل تاریخ تقاضا برای ثبت علامت بوده، قابل ثبت تشخیص داده شده است. همان‌طور که در این جا می‌بینید با آنکه رنگ مطابق بند ۳ ماده ۴۱ قانون ثبت علائم تجاری استرالیا قابلیت تمایز دهی ذاتی نداشته است، با وجود این قاضی پرونده با توجه به قرائنی که وجود داشته پی به این امر برده که علامت قابلیت ثبت را دارد و تقاضای ثبت آن را پذیرفته است.^۸

بعد از آشنایی با مفهوم علامت از حیث قابلیت تمایز بخشی ذاتی (به صورت کامل یا جزئی) و علامت بدون قابلیت تمایز ذاتی؛ در ادامه برخی از انواع نشان‌ها را که معمولاً به عنوان علامت به کار گرفته می‌شوند از این حیث (داشتن صفت ممیزه ذاتی) مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- نام خانوادگی

در رابطه با این امر که آیا نام خانوادگی دارای وجه ممیزه ذاتی می‌باشند یا خیر؛ نخست باید به این امر توجه شود که مطابق مقررات قانونی، آن نشان قابلیت آن را دارد که به عنوان علامت ثبت شود و سپس به این موضوع پرداخته شود اکنون که آن علامت قابل بکارگیری به عنوان علامت را دارد، آیا دارای وجه ممیزه می‌باشد یا خیر؟

در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ بند الف ماده ۳۰ به تعریف علامت تجاری پرداخته و آن را هر نشان قابل روئی دانسته که می‌تواند کالاها یا خدمات اشخاص را از همدیگر تشخیص و تمایز دهد، با توجه به این تعریفی که از علامت شده است، به نظر می‌رسد که در این قانون

1. beautiful
2. Re Estee Lauder Cosmetics Ltd (2000) 50 IPR 131.
3. Oregon
4. Blount Inc v Registrar of Trade Marks(1998) 83 FCR 50.
5. orange
6. Re Application by VeuveClicquotPonsardin, MaisonFondee En 1772(1999) 45 IPR 525.
7. terracotta
8. Philmac Pty Ltd v Registrar of Trade Marks(2002) 126 FCR 525.

اصل بر این است که هر نشان و علامتی قابلیت ثبت را دارد، مگر آنکه آن علامت قابل رویت نباشد. لذا مطابق قانون ایران علامت تجاری به صورت نام خانوادگی قابلیت ثبت را دارد. در رابطه با قابلیت تمایز بخشی ذاتی این دسته از علامت‌ها، به نظر می‌رسد که این دسته از واژگان به عنوان علامت فاقد قدرت ممیزه ذاتی بوده و می‌تواند زمینه گمراهی مصرف‌کننده را با خود همراه سازد، و علاوه بر این نام و یا نام خانوادگی متعلق به اشخاص متعددی می‌باشد و یک شخص نمی‌تواند با انتخاب آن مانع بهره‌برداری سایر صاحبان آن نام یا نام خانوادگی در مدت فعالیت تجاریشان شود (فرپور، ۱۳۹۱، صص ۲۳-۲۲).

در کشور استرالیا به صراحت ماده ۶ قانون علائم تجاری نام و نام خانوادگی می‌توانند به عنوان علامت بکار گرفته شوند.^۱

اما آیا نام خانوادگی دارای وجه ممیزه ذاتی می‌باشد؟ توجه به رویه قضایی استرالیا در این زمینه می‌تواند بسیار سودمند باشد. مطابق رویه قضایی استرالیا یک نام خانوادگی در صورتی می‌تواند به عنوان علامت ثبت بشود که آن نام خانوادگی یک نام معمول و رایج نباشد. برای مثال واژه «فری»^۲ برای کالای سیگار رد شده است با این توجیه که تعداد قابل توجهی از مردم نام خانوادگی آن‌ها فری می‌باشد. در مرحله تجدید نظر دادگاه فدرال این گونه بیان کرده است که چون نام خانوادگی فرینامی رایج و معمول برای نام‌های خانوادگی نمی‌باشد، این نام خانوادگی می‌تواند ثبت بشود.^۳ یا مثلاً نام‌های مانند اسمیت و جکسون ثبت کردنشان به عنوان علامت تجاری بسیار مشکل می‌باشد، زیرا بسیاری از مردم که نام خانوادگی آن‌ها اسمیت یا جکسون می‌باشد ممکن است نیاز داشته باشند که آنرا برای کالا یا خدمات خود به کار گیرند. با وجود این برخی نام‌های خانوادگی مانند کرگن و رادنیسکی^۴ که غیر معروف‌تر می‌باشند محتمل‌تر است که قابل ثبت باشند.^۵

در استرالیا یک رویه عملی مهم در این زمینه وجود دارد، و آن این است که مرجع ثبت در لیستی تحت عنوان «SFAS»^۶ که در آن تمام نام‌های خانوادگی که در فهرست رای دهندگان در استرالیا می‌باشد، وجود دارد، به جستجو پرداخته و در صورتی که بیش از ۷۵۰ بار آن نام خانوادگی باشد؛ تقاضا برای ثبت آن را به عنوان علامت تجاری رد می‌کند.

۱. ماده ۶: «مفهوم نشان شامل یک مورد واحد یا ترکیبی از آن به عنوان مثال نام‌ها، حروف، واژه، امضا، اعداد، برجسب عناوین، بسته‌بندی کالاها، اشکال، رنگ، صدا، یا بوها می‌شود».

2. free

3. Companhia Souza Cruz Industria e Comercio v Rothmans of Pall Mall (Aust) Ltd(1998) 41 IPR 497.

4. cregan, rudnicky

5. IP AUSTRALIA TRADE MARKS APPLICATION GUIDE, p.5.

6. Search for Australian Surnames.

۲- واژگان جغرافیایی

گاهی اوقات اشخاص تمایل دارند که از نام یک منطقه یا قلمرو مکانی به عنوان علامت استفاده کنند. در رابطه با اینکه یک واژه جغرافیایی قابلیت تمایز بخشی را دارد یا خیر بایستی گفته شود که، واژه جغرافیایی که به شرح منشاء، موقعیت و یا منبع محصولات و خدمات می‌پردازد، علامت ضعیفی بوده و قابلیت حمایت به عنوان علامت تجاری را نخواهد داشت؛ چراکه قادر به تمییز کالاها یا خدماتی که بوسیله سایر تولیدکنندگان در آن منطقه جغرافیایی تولید یا ارایه می‌گردد نمی‌باشد، مگر آنکه دست یابی به صفت ممیزه اثبات گردد. مثلاً علامت "باواریا"^۱ در استرالیا به این دلیل که فاقد قابلیت تمایز بخشی می‌باشد، رد شده است. (*blakeney, 2014, p. 127*) اما واژه جغرافیایی در صورتی که برای کالا یا خدمتی استفاده شود که آن منطقه به آن کالاها یا خدمات شهرت نداشته باشد، دارای صفت ممیزه بوده و به عنوان علامت تجاری قابل ثبت خواهد بود. مثل واژه اتلانتیک برای مجله.

البته لازم به ذکر است که واژه جغرافیایی علاوه بر اینکه بایستی دارای وجه ممیزه باشد، بایستی فاقد صفت گمراه‌کنندگی نیز باشد به گونه‌ای که باعث فریب مصرف‌کنندگان نسبت به منشا تولید کالا یا خدمت نشود؛ که این امر در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳- رنگ

در ایران امکان ثبت علامت به صورت رنگ با توجه به بند الف ماده ۳۰ وجود دارد اما بایستی صفت ممیزه آن ثابت بشود.

در کشور استرالیا نیز به صراحت ماده ۶ قانون علائم تجاری^۲ استفاده از رنگ به عنوان علامت تجاری به رسمیت شناخته شده است. اما ممکن است ثبت این دسته از علامت‌ها با این استدلال که علامت فوق فاقد قدرت ممیزه می‌باشد، مورد اعتراض قرار گیرد. (*gillis, 2008, p. 10*) در اینجا متقاضی باید شواهدی مبنی بر داشتن صفت ممیزه برای علامت ارایه دهد. (*stevens, p. 1389*)

در واقع در کشور استرالیا رنگ چه به صورت تنها و چه به صورت ترکیبی با سایر رنگ‌ها ممکن است دارای قدرت ممیزه ذاتی تشخیص داده شود و امکان ثبت آن وجود داشته باشد. با وجود این هنگام ثبت این‌گونه علامت‌ها با مشکل قابلیت نمایش به صورت گرافیکی روبرو می‌شویم که مطابق تعریفی که قانون ایران از علامت تجاری کرده است، این‌گونه علامت‌ها قابلیت ثبت را ندارند. ولی در کشور استرالیا متقاضی ثبت می‌تواند با ارایه یک توصیف نوشتاری دقیق از علامت خود، آن را ثبت کند.

۴- کلمات اختراعی و ابداعی

1. Bavaria.

2. sign includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent.

واژگان ابداعی نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار زیادی برای شناخته شدن توسط مصرف‌کنندگان دارند، اما در عین حال از حمایت حقوقی بسیار بالایی برخوردار خواهند بود، چرا که این دسته از واژگان دارای بیشترین میزان صفت ممیزه خواهند بود (سالارپور گل ختمی، ۱۳۸۶، ص ۴۰).

در استرالیا در صورتی که یک کلمه واقعاً اختراعی و ابداعی باشد، قابلیت ذاتی برای تمایز بخشی را دارد؛ برای مثال عبارت «*exxon*» یک کلمه اختراعی می‌باشد که در هیچ زبانی شناخته شده نمی‌باشد و به صورت آشکاری معلوم است که قابلیت ذاتی برای ثبت به عنوان علامت تجاری را دارد. در این زمینه لازم به ذکر است صرف اختراعی بودن یک کلمه به این معنا نمی‌باشد که آن واژه در فرهنگ لغت نمی‌باشد. مثلاً کلمه «*roheo*» برای یک وسیله چرخشی بوسیله دادگاه عالی استرالیا رد شده است؛ زیرا مزرعه داران آن را به آسانی در رابطه با کالای خاصی شناسایی کرده‌اند.^۱ در مقابل این دسته از علائم که دارای بیشترین میزان صفت ممیزه هستند، علائم توصیفی می‌باشند که دارای کمترین میزان تمایز بخشی کالاها یا خدمات اشخاص از یکدیگر می‌باشند.

واژگان توصیفی استفاده شده به عنوان علامت تجاری قادر نخواهند بود که به صورت خودکار و بلافاصله به عنوان یک علامت تجاری، یک شخص را در ذهن متبادر کنند، چرا که کارکرد این واژگان توصیف و شرح ویژگی‌های محصول می‌باشد تا تولیدکنندگان محصول، در نتیجه علائم توصیفی نمی‌توانند به عنوان علامت تجاری ثبت شوند مگر این که علامت مذکور از طریق استفاده برای نوع خاصی از کالا یا خدمت واجد صفت ممیزه گردد (فرپور، ۱۳۹۱، ص ۱۷).

با آن که در کشور استرالیا نشان‌های اختراعی و ابداعی از صفت ممیزه بالایی برخوردار می‌باشند، اما مطابق رویه قضایی این کشور یک علامت برای آن که قابلیت ثبت را داشته باشد، ضرورتاً لازم نیست که اختراعی باشد. مثلاً علامت نایک^۲ یک کلمه‌ای است که به معنای فرشته پیروزی در یونان می‌باشد، این علامت با آنکه اختراعی نمی‌باشد، اما به صورت ذاتی قابلیت تمایز بخشی برای کالاهای ورزشی را دارد؛ زیرا کالاهای مربوط به خود را توصیف نمی‌کند و به عبارت دیگر جنبه توصیفی ندارد.

(*davison et al, 2008, p. 91*)

حتی در مواردی دیده می‌شود که یک علامت با آنکه نشان دهنده ویژگی و کیفیت کالاها یا خدمات می‌باشد، ولی چون دادگاه عالی استرالیا معتقد بوده است که این گونه از علامت‌ها مراجعه مستقیم به ویژگی‌ها و خصوصیات کالا یا خدمت نداشته است، آن علامت قابل ثبت می‌باشد. بطور مثال دادگاه عالی علامت «*tup happy*» را برای لباس‌هایی که قابلیت شست و شو در ماشین لباسشویی را دارند، پذیرفته است. در واقع مطابق رویه قضایی استرالیا یک علامت توصیفی در رابطه با یک کالا یا یک

1. Howard Auto-Cultivators Ltd v Webb Industries Pty Ltd (1946) 72 CLR 175.

2. nike

خدمت زمانی که به صورت مستقیم به ویژگی‌های آن کالا یا خدمت ارجاع دهد، آن علامت فاقد قابلیت تمایز دهی خواهد بود؛ در غیر اینصورت می‌توان آن را به عنوان علامت تجاری ثبت کرد. در رابطه با علت ممنوعیت این دسته از نشان‌ها (نشان‌های توصیفی) به عنوان علامت تجاری بایستی گفته شود؛ علاوه بر اینکه این گونه علامت‌ها فاقد قدرت ممیزه می‌باشند، استفاده از این گونه علامت‌ها ممکن است برای سایر افراد غیر منصفانه به نظر برسد. مثلاً یک مزرعه‌دار سیب ممکن است که بخواهد علامت "بهترین سیب"^۱ را برای کالای سیب خود استفاده کند و آن را ثبت کند. واضح است که سایر مزرعه‌داران سیب که کالای سیب را با کیفیت و قابلیت خیلی بیشتر تولید می‌کنند، نمی‌توانند از آن علامت استفاده کنند و این غیر منصفانه به نظر می‌رسد.^۲

۵- صدا و بو

این گونه از علامت‌ها ممکن است به عنوان علامت تجاری که دارای وجه ممیزه می‌باشد، ثبت شوند، با وجود این در هنگام ثبت این گونه علامت‌ها چه در ایران و چه در استرالیا با مشکل عدم قابلیت نمایش به صورت گرافیکی روبرو می‌شویم (Mackie & Keeffe, 2009, p. 32). که در بحث مربوط به قابلیت نمایش گرافیکی علامت به آن پرداخته خواهد شد.

۲-۲- عدم قابلیت نمایش گرافیکی علامت

یکی دیگر از مبانی مطلق رد شدن تقاضا برای ثبت علامت تجاری زمانی است که آن علامت قابلیت نمایش گرافیکی را نداشته باشد. اکثر علامت‌های تجاری از طریق ماهیت تصویری یا نگارشی خود قابلیت نمایش گرافیکی را دارند، مشکل زمانی بوجود می‌آید که برخی انواع جدیدتر علامت نمی‌توانند خود را نشانه‌گذاری کرده و یا ارایه تصویر دهند.

علت وضع نمایش گرافیکی به عنوان مبنای برای رد علامت در این امر می‌باشد که مشکلات فنی که در رابطه با نگهداری علامت تجاری وجود دارد، از بین برود. علاوه بر این امکان جستجوی آسان برای ثبت یک علامت وجود داشته باشد؛ زیرا جستجو علامت فقط از طریق رایانه می‌باشد و بالتبع نتایج مرتبط با جستجو را نیز به صورت دیجیتال نمایش می‌دهد و علامتی که فاقد قابلیت نمایش گرافیکی باشد از این طریق نمی‌توان آن را بدست آورد (davison et al, 2008, p. 88).

در کشور ایران مطابق قانون مصوب سال ۱۳۸۶، قانون‌گذار علائمی را مستحق حمایت می‌داند که قابل رویت باشند. بنابراین در نگاه نخست با توجه به تعریف ارایه شده از علامت تجاری این گونه به نظر می‌رسد که علائم غیرقابل رویت مانند صدا و بو در ایران قابل ثبت نمی‌باشند.

1. the best apples.

2. IP AUSTRALIA TRADE MARKS APPLICATION GUIDE, p.4.

در زمان حکومت قانون قدیم^۱ علامت تجاری شامل: «هرقسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحی اختیار می‌شود.»^۲ می‌گردید. در این قانون هیچ‌گونه صحبتی از علائم غیرقابل رویت نیامده بود. و در خصوص مشروعیت ثبت این علائم قانون‌گذار سکوت اختیار کرده بود. و شاید این سکوت می‌توانست حمل بر مجوز برای این دسته از علائم بشود، زیرا با توجه به ماده ۱ که به بیان علامت تجاری پرداخته است، استفاده از واژگان «هرقسم»، «اعم از»، «و غیر آن» همگی حکایت از تمثیلی بودن تعریف قانونی علامت تجاری داشته و ثبت این دسته از علائم قابل استنباط بوده است. اما با تصویب قانون جدید مصوب سال ۸۶ با توجه به بند الف ماده ۳۰ قانون مزبور قابل رویت بودن علامت صراحتاً شرط شده است. با توجه به آنچه که گفته شد مطابق قانون داخلی ایران علائمی که قابلیت نمایش گرافیکی ندارند، قابل ثبت نمی‌باشند. اما در اینجا لازم است که معاهدات بین‌المللی که ایران عضو آن می‌باشد نیز بررسی گردد. در موافقت‌نامه تریپس امکان ثبت نشان غیر بصیری فراهم شده است اما این اختیار به کشورهای عضو داده شده است تا بتوانند براساس قوانین داخلی خود مانع ثبت این دسته از علائم بشوند.^۳

مطابق موافقت‌نامه مادرید و پروتکل آن که در خصوص ثبت بین‌المللی علائم می‌باشد و ایران به آن پیوسته حداقل علامت صوتی به عنوان یکی از علائم قابل ثبت در این موافقت‌نامه پذیرفته شده است. در نتیجه امکان قانونی ثبت علائم صوتی در ایران وجود دارد؛ زیرا با توجه به ماده ۶۲ قانون ثبت علائم تجاری در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم دانسته شده اند (فرپور، ۱۳۹۱، صص ۳۴-۳۵).

در کشور استرالیا بر اساس ماده ۴۰ قانون علائم تجاری علامتی که فاقد قابلیت نمایش گرافیکی باشد بایستی رد شود. اما در کشور استرالیا برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌اند که در صورتی علامت یا نشان قابلیت نمایش گرافیکی را نداشته باشد؛ مانند صدا، رنگ، بو و غیر آن، متقاضی ثبت آن نشان باید یک توضیح دقیق و کامل از علامت خود ارایه دهد. مثلاً صدا را می‌تواند از طریق عبارت‌ها توصیف کند، و یا از صدا واژه‌ها برای توصیف آن نشان صوتی استفاده کند. در زمینه رویه دادگاه‌های استرالیا در این زمینه بایستی گفته شود که تاکنون تجربه گسترده‌ای در رابطه با این دسته از علامت‌ها ندارد و راهنمایی مهم و با اهمیتی از سوی آن‌ها ابراز نشده است.

۱. قانون ثبت اختراعات و علائم مصوب اول تیرماه ۱۳۱۰

۲. ماده ۱.

۳. «... اعضا به عنوان شرطی برای ثبت، می‌توانند بخواهند که علامت از لحاظ بصری قابل مشاهده باشد ...»

۳-۲- علائم خلاف اخلاق حسنه و مخالف قانون

در تعریف اخلاق حسنه گفته شده است که: مجموعه قواعد اخلاقی که عدم رعایت آن‌ها وجدان عمومی جامعه را از نظر اخلاقی جریحه‌دار می‌کند. در واقع اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی بوده که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی می‌باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۵۸). به موجب بند ب ماده ۳۲ قانون ثبت علائم تجاری ایران: «علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست: ... ب: خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.»

مطابق مقررات ایران، نه تنها امکان ثبت علائم مغایر با نظم عمومی، اصول اخلاقی مورد پسند و موازین شرعی به موجب بند ۲ ماده ۳۲ وجود ندارد و در صورت تقاضا برای این دسته از نشان‌ها، با مخالفت و عدم اعطا حمایت توسط مامورین ثبت همراه خواهد بود، بلکه حتی صرف استفاده از این علائم به موجب قانون مجازات اسلامی جرم می‌باشد.^۱

در کشور استرالیا نیز در بند الف ماده ۴۲ قانون گذار علائمی را که جنبه رسوا آمیز (خلاف اخلاق حسنه) دارند را فاقد قابلیت ثبت به عنوان علامت تجاری دانسته است، و این‌گونه بیان کرده است که: «علامتی که در بردارنده یا متشکل از نشان رسوا آمیز باشد، غیرقابل ثبت می‌باشد» این امر زمانی می‌تواند مبنای رد علامت شود که آن علامت به وضوح توهین‌آمیز یا خشونت‌آمیز باشد (Hinchliffe, 2014, p. 9). مثلاً برخی از علامت‌ها که شامل توهین‌های شخصی می‌باشند، یا علامت‌های که در آن از توهین‌های نژادی یا قومی، توهین به پرچم یک ملت، حاوی تعصبات مذهبی، تحریک به خشونت، حمایت از تروریسم، تصاویر بسیار ناپسند و یا تصاویری از افراد که به صورت واضحی رسوا آمیز می‌باشد، بکار رفته باشد. در استرالیا برای تصمیم‌گیری در مورد این امر که علامت چه زمان می‌تواند رسوا آمیز باشد، مرجع ثبت علامت میزان واکنش عموم مردم را نسبت به آن علامت مدنظر می‌گیرد: (Hinchliffe, 2014, p. 11) و صرفاً داوری اخلاقی یک شخص نمی‌تواند مبنای ملاک برای رد شدن یک علامت قرار بگیرد. علاوه بر این، رویکرد مرجع ثبت علامت نسبت به رسوا آمیز بودن یک علامت تا حد زیادی بستگی به مصرف کنندگان کالا یا خدمتی که علامت برای آن بکار گرفته شده است، دارد. با این توضیح که علامتی ممکن است برای کالایی که مورد استفاده بزرگسالان است مناسب باشد ولی همان علامت برای کالای مورد استفاده کودکان غیر مناسب تشخیص داده شود. به‌طور کلی علائم رسوا آمیز (خلاف اخلاق حسنه) معمولاً زمانی در استرالیا مطرح می‌گردند که آن علامت در رابطه با یک ناحیه مذهبی و یا در رابطه با موضوعات نژاد پرستانه باشد. از این روست که علامت «مکه»^۲ یا «حضرت مسیح»^۳ برای

۱. ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۶.

2. macca
3. jesus

کالا یا خدمات در استرالیا رد شده است (Loughlan, 2006, p. 9). مشابه تا علائم تجاری رسوآمیز نژادی مانند کاکا سیاه^۱ برای وصیله صیقل‌زنی کفش رد شده است (davison et al, 2008, p. 98) مخالف قانون بودن علامت:

در قانون ثبت علائم تجاری ایران، این که علامت نباید مخالف قانون باشد به‌طور صریح نیامده است. اما با توجه به قسمت آخر بند ب ماده ۳۲ که بیان داشته است که علامت نباید خلاف موازن شرعی باشد و با در نظر گرفتن اصل ۴ قانون اساسی که بیان می‌دارد، کلیه قوانین بایستی براساس موازن شرعی وضع گردند، می‌توان این استنباط را کرد که علامت تجاری نباید مخالف قانون باشد، و اینکه برخی گفته‌اند قسمت آخر بند دوم ماده ۳۲ اضافه است، با توجه به تفسیر فوق بنظر صحیح نمی‌آید. در استرالیا بند دوم ماده ۴۲ قانون علائم تجاری بیان می‌کند که علامت نمی‌تواند مخالف قانون باشد. این امر در دو حالت بوجود می‌آید: نخست زمانی که علامت شامل یا متشکل از نشانی باشد که استفاده از آن به عنوان علامت در قانون منع شده باشد. دوم زمانی که استفاده از علامت، بوسیله دادگاه ممنوع شده باشد.

این مبنا زمانی می‌تواند در استرالیا مانع ثبت علامت شود که آن علامت ضرورتاً در تضاد با قانون باشد، به گونه‌ای که به منظور اعمال مقرر قانونی منافات وجود داشته باشد. در رابطه با این امر که منظور از قانون در بند فوق از ماده ۴۲ این است که فقط قانون علائم تجاری را بایستی در نظر گرفته شود یا کلیه قوانین، بنظر می‌رسد که مرجع ثبت بایستی در هنگام بررسی علامت کلیه قوانین مختلف استرالیا را در نظر بگیرد.^۲ حتی با اطلاقی که بند ۲ ماده ۴۲ دارد، قوانین بسیاری از ایالت‌ها که به دلایل مختلف ثبت برخی علامت‌ها را ممنوع دانسته‌اند، بایستی در هنگام بررسی مد نظر قرار گرفته شود.

در استرالیا در زمینه علامت‌های تجاری یک قانون مهم تحت عنوان قانون حقوق پرورش دهندگان گیاه مصوب سال ۱۹۹۴ ملاحظه می‌شود.^۳ این قانون از پوشش‌های گیاهی مربوط به نواحی جغرافیایی خاص حمایت می‌کند؛ بنابراین علامتی که بخواهد ثبت شود نمی‌تواند مقررات این قانون را نقض کند (omond, p. 2).

۴-۲- سایر زمینه‌های مطلق امتناع از ثبت علامت تجاری

علاوه بر موارد فوق چند مورد دیگر ممکن است که مانع ثبت علامت بر مبنای ماهیت خود علامت بشود، که در ذیل به آن‌ها پرداخته می‌شود.

1. Black boy

2. Advantage-Rent-A-Car v Advantage Car Rental Pty Ltd (2001) 52 IPR 24.

3. Plant Breeder's Rights Act 1994.

۱-۴-۲- گمراه کننده بودن علامت به خاطر دلالت‌های ضمنی

در ایران مجرای اصلی این مینا برای رد علامت، واژه‌های جغرافیایی با توصیف گمراه کننده می‌باشند، که در بند ج ماده ۳۲ قانون ثبت علائم پیش‌بینی شده است. در واقع این بندیان می‌کند که، واژه جغرافیایی که مصرف کننده را در تشخیص منشاء محصول از یک منطقه گمراه می‌کند، و یا در مورد کیفیات کالا یا خدمت فریب دهد به عنوان علامت تجاری مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال واژه ليقوان برای پنیری که در شهر دیگری تولید شده است، در این دسته قرار دارد، چرا که پنیر تولیدی این کارخانه در درجه اول منشاء ليقوان ندارد (فرپور، ۱۳۹۱، ص ۲۱). ویژگی گمراه کننده بودن علامت بایستی نسبت به مصرف کنندگان عادی با ظریب هوشی متوسط در نظر گرفته شود، حتی اگر مصرف کنندگان آن کالا یا خدمت افسار خاصی از اجتماع باشند.^۱

در استرالیا ماده ۴۳ قانون علائم تجاری استرالیا در این مورد بیان می‌کند که: در صورتی که یک علامت تجاری یا نشانه‌ای که در آن به کار رفته است، به خاطر دلالت‌های ضمنی که دارد استفاده از آن علامت برای کالاها یا خدمات معمولاً موجب سردرگمی یا فریب می‌شود، تقاضا برای آن ثبت آن علامت بایستی رد شود. مثلاً در استرالیا علامت «میشیگان» به این خاطر برای تجهیزات زمین شناسی رد شده است (O'Connor, 2007, p. 110) اما همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در اینجا علامت حتی اگر علاوه بر فریب در منشا جغرافیایی، در کیفیت محصول و ... نیز مصرف کننده را فریب دهد، غیرقابل ثبت می‌باشد. در ماده ۴۳ قانون مذکور واژه «دلالت ضمنی»^۲ آمده است که در فرهنگ لغت آکسفورد در تعریف آن آمده است که «چیزی ضمنی به صورت شرط همراه و یا یک ارتباط یا تصور و خیالی که علاوه بر معنای اصلی یک کلمه از آن بدست می‌آید». با این وجود جایگاه غالب این ماده در کشور استرالیا نیز در مورد واژگان جغرافیایی می‌باشد مخصوصاً زمانی که آن مکان جغرافیایی برای کالا یا خدمت خاصی مشهور باشد. مثلاً علامت «Farah» که اسم یک رودخانه در افغانستان است، می‌تواند برای کالای پیراهن در استرالیا به کار گرفته شود؛ چون اولاً تعداد کمی از مصرف کنندگان از آن با خبر می‌باشند و بر فرض با خبر بودن نیز احتمال اینکه آن‌ها ارتباطی بین آن ناحیه جغرافیایی و کالا یا خدمت پیدا کنند بسیار کم است و بنابراین آن علامت قابلیت فریب را ندارد، در نتیجه قابل ثبت می‌باشد. و یا علامت «BAYERISCHES BIER» دادگاه با این استدلال که موجب فریب مصرف کنندگان نمی‌شود اعتراض به ثبت آن را رد کرده است (blakeney, 2014, p. 127) و یا علامت «بالی»^۳ که اسم جزیره‌ای در اندونزی می‌باشد، برای لباس زیر زنانه در استرالیا پذیرفته شده است، با این توجیه که

۱. ر.ک به رای‌ی که از شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران درباره پرونده کلاسه ۳۸۳/۱۲/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۳۰ صادر کرده است.

2. cannotation.

3. Bali

علامت در ذهن مصرف کننده گمراهی ایجاد نمی‌کند و غیر محتمل می‌باشد که مصرف کننده این گونه فکر کند که این کالا مربوط به جزیره‌ای در اندونزی به این اسم می‌باشد.^۱ اما با اینکه جایگاه غالب ماده ۴۳ در مورد واژگان جغرافیایی می‌باشد، ولی با توجه به مطلق بودن ماده مذکور شامل فریب در خصوصیت و کیفیت کالا و خدمت نیز می‌شود. مثلاً ممکن است در علامت تجاری نام یا تصویر افرادی که در رابطه با یک کالا یا یک خدمت شهرت قابل توجهی دارند و یا تایید و مجوز آن افراد نشان داده شود، چون در این حالت آن علامت ممکن است موجب یک فریب و گمراهی در مصرف کننده شود، علامت ممکن است بوسیله مرجع ثبت رد شود، و یا آن که علامت عنوان یک فیلم معروف باشد که ممکن است در ذهن مصرف کننده یک گونه فریب را بوجود بیاورد (*van Caenegem, 2010, p.127*) با بررسی رویه قضایی استرالیا در این زمینه دیده می‌شود که واژه «ویتامین»^۲ برای شامپوهای بدون ویتامین^۳ و واژه «تحت فشار هوا»^۴ برای نوشیدنی‌های که تحت فشار هوا پر نشده‌اند، با توجه به این ماده رد شده است.^۵ نکته قابل توجه در مورد گمراه کننده بودن علامت این است که احتمال گمراه کنندگی بایستی احتمالی واقعی باشد و نه صرف یک احتمال.^۶

۲-۴-۲- برخی نشان‌های خاص که به موجب قانون علامت تجاری یا آیین‌نامه مربوط به آن ممنوع شده‌اند

ممکن است در قانون یا آیین‌نامه مربوط به علامت تجاری بیان شود که برخی علامت‌ها مانند نشان‌ها یا نام‌های دولتی و رسمی یا پرچم کشور و ... قابل بکارگیری توسط اشخاص به عنوان علامت تجاری نمی‌باشد. در واقع هر کشوری نشان‌ها، علائم و نام موسسات دولتی خود را مبین هویت خود می‌داند. این نشان‌ها مربوط به ملت و کشور است و قابل تملک خصوصی نمی‌باشد، علاوه بر این که ثبت این گونه نشان‌ها مردم را از حیث دلالت بر منشا کالایی که علامت برای آن به کار گرفته شده است گمراه می‌سازد، بلکه حق مسلم یک کشور را در کنترل علائم تمایز دهنده حاکمیتی نقض می‌کند (نصرالهی آزاد، ۱۳۸۹، ص ۵۲).

در ایران در ماده ۵ قانون ثبت اختراعات و علائم مصوب سال ۱۳۱۰ و متعاقب آن قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ مقررات مشابهی در این زمینه بیان گردیده است. به موجب بند د ماده ۳۲

1. Berlei Hestia Industries v The Bali Co Inc (1973) 129 CLR 353.

2. vitamin

3. Kitchen and Sons Pty Ltd v Inman (1939) AOJP 1383.

4. bubble-up

5. Seven-up Co v Bubble Up Co Inc (1987) 9 IPR 259.

۶. ر.ک به رای‌ی که قاضی فرنچ در پرونده Registrar of Trade Marks v Woolworths Ltd در این رابطه صادر کرده است.

قانون کنونی ثبت علائم تجاری که بیان می‌دارد: «... عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیت‌دار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.» غیر قابل ثبت می‌باشند.

مطابق بند آخر، در ایران اصل بر ممنوعیت استفاده از اینگونه علائم می‌باشد؛ مگر آن که اجازه استفاده از آن توسط مقام صلاحیت‌دار یا سازمان ذی‌ربط، بوسیله شخص متقاضی ثابت گردد (امانی، ۱۳۸۷، ص ۶۸). در استرالیا ماده ۳۹ قانون علائم تجاری به این موضوع پرداخته و بیان می‌کند که به موجب آیین نامه این قانون برخی از علائم که در آن آیین‌نامه بیان می‌شوند، نمی‌توانند به عنوان جزء یا تمام علامت به کار گرفته شوند. مثلاً مطابق ضمیمه دوم آیین‌نامه این قانون برخی علامت‌ها مانند *“return solder”*، *“Olympic champion”*، *“astrade”* و... نمی‌توانند به عنوان علامت تجاری ثبت بشوند.

یا اینکه مطابق ماده ۴۰.۱۵ آیین نامه این قانون که در راستای اهداف بند دوم ماده ۳۲ شکل گرفته است بیان می‌کند برخی علامت‌ها مانند: *“copy right”*، *“el right”*، *“patant”*، *“registerd”* و ... یا علامت‌های شبیه علامت ©، قابلیت به کارگیری به عنوان علامت یا جزئی از آن را ندارند (Morgan, 2004, p 15.2).

علاوه بر این ماده فوق از آیین‌نامه مهیا می‌کند که بازنمایی نشان‌ها، پرچم و مهرهای مربوط به استرالیا یا ایالت و استان‌های آن، بازنمایی از علامت و نشان‌های یک شهر یا شهرستان در استرالیا و یا یک مقام دولتی یا نهاد عمومی در استرالیا، و یا بازنمایی از علامتی که اتحادیه‌های بین‌المللی حمایت از مالکیت صنعتی هشدار داده که اشخاص حق ندارند آن علامت را مطابق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ثبت کنند، نمی‌تواند صورت بگیرد. در واقع این گونه نشانه‌های مربوط به دولت استرالیا که حامل یک گونه پیام‌های ضمنی از دولت استرالیا می‌باشد و اکثریت مردم آن را می‌شناسند، قابل ثبت به عنوان علامت نمی‌باشد (Morgan, 2003, p. 6).

نتیجه‌گیری

دو کشور ایران و استرالیا با آنکه دارای دو سیستم مختلف برای حمایت از علامت تجاری می‌باشند، اما در رابطه با مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت دارای مقررات تقریباً یکسان می‌باشند. در هر دو نظام حقوقی علامت برای اینکه بر مبنای خصوصیت و ذات خود قابل استفاده باشد باید دارای صفت ممیزه برای تمایز کالاها یا خدمات متقاضی ثبت علامت از کالاها یا خدمات سایر اشخاص باشد. البته حقوق استرالیا از این نظر کامل‌تر می‌باشد؛ زیرا برخلاف قانون ثبت علائم تجاری ایران که صرفاً به طور مطلق بیان کرده است که در صورتی علامتی فاقد قدرت ممیزه باشد قابل ثبت نیست؛ تکلیف مرجع ثبت را از این لحاظ

بهتر بیان کرده که ابتدا به قابلیت ذاتی علامت بایستی رسیدگی کند، اگر علامت فاقد صفت ممیزه ذاتی و یا به صورت جزئی این خصیصه را دارا بود، آنگاه مرجع ثبت بایستی به میزان استفاده از آن علامت و سایر شرایطی که ممکن است آن علامت این صفت ممیزه را بدست آورده باشد، توجه کند. در رابطه با قابلیت نمایش گرافیکی نیز هر دو کشور، ثبت این گونه علامت ها ممنوع دانسته‌اند، با این تفاوت که در حقوق استرالیا در صورتی که متقاضی یک گونه توصیف نوشتاری دقیق از این گونه علائم ارائه دهد، آن علامت قابل ثبت می‌شود. در حالی که در قانون ایران همچنین راهکاری بیان نشده است و فقط با توجه به موافقت‌نامه مادرید و پروتکل آن علائم صوتی قابلیت ثبت را دارند. در هر دو کشور ایران و استرالیا علائم خلاف اخلاق حسنه و مخالف قانون نمی‌توانند به عنوان علامت تجاری قابل ثبت باشند و در بررسی خلاف اخلاق حسنه بودن علامت معمولاً میزان واکنش عموم مردم در نظر گرفته می‌شود. در زمینه مخالف قانون نبودن علامت نیز با توجه به قسمت آخر بند ب ماده ۳۲ و اینکه در حقوق ایران مطابق اصل ۴ قانون اساسی همه قوانین بایستی بر اساس موازین شرعی وضع گردند، این گونه به نظر می‌رسد که علامت تجاری نباید مخالف قانون باشد. برخی علائم دیگر نیز ممکن است با توجه به گمراه کننده بودن آن، قابل ثبت نباشند که در این مورد حقوق استرالیا علامتی را که با توجه به معنای ضمنی آن دارای وصف فریبندگی باشد، غیرقابل ثبت دانسته، و در حقوق ایران این امر در مورد واژگان جغرافیایی که دارای وصف فریبندگی می‌باشند قابل اعمال است. در آخر علامت‌های نظیر مهرها و نشان‌های رسمی، یا مربوط به نهادهای دولتی، پرچم و ... نیز با توجه به اینکه متعلق به عموم ملت می‌باشند، قابل ثبت در هر دو کشور نمی‌باشند و از این لحاظ تفاوت چندانی بین حقوق دو کشور دیده نمی‌شود.

فهرست منابع

الف: فارسی

- ۱- امانی، تقی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری اعم از ملی و بین‌المللی، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، سال ۱۳۸۷.
- ۲- کریمی، محمد حسین، علائم تجاری در حقوق ایران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۹.
- ۳- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد اول، چاپ هفتم، ۱۳۸۵.
- ۴- نصرالهی آزاد، مرضیه، ثبت بین‌المللی علائم و کنوانسیون‌های مربوط، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹.
- ۵- زند و کیلی، علی، صادقی، محسن، «نام تجاری و تمیز آن از مفاهیم مشابه»، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره ۳۸، ۱۳۹۲.
- ۶- فرپور، وحید، علامت‌های تجاری غیرقابل ثبت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱.

ب: خارجی

- books

- 7- Davison, Mark. J, Monotti, Ann. L & Wiseman, Leanne. "Australian Intellectual Property Law", United States of America, Cambridge university press, 2008.
- 8- Van Caenegem, william, "intellectual property law in Australia", The Netherlands Kluwer Law International, 2010.
- 9- Colston, Catherine & Galloway, Jonathan. "Modern Intellectual Property Law", simultaneously published in the usa and Canada, routledge, 2010.
- 10- Blakeney, Michael, "the protection of geographical indication", usa, Edward Elgar Publishing Limited, 2014.
- 11- O'Connor, Bernard, "the law of geographical indications", London, Cameron may ltd, 2007.
- 12- Wipo intellectual hand book, wipo publication, 2008.

- articles

- 13- Mackie, Jenny & Keffe, Logan Dawn, "A reference guide to the Australian trade mark system", prepared by PIZZEYSPATENT & TRADEMARKATTORNEYS AUSTRALIA & NEWZEALAND, 2009.
- 14- Gillis, peter, "colour in branding- asserting a monopoly in a colour for marketing purposes Cadbury lealitation", pab. Macquaire law, 2008.

15- Morgan, Owen. J. "National Icons and the Trade Marks Act 1995", *Australian Intellectual Property Journal*, 2004.

16- Loughlan, Patricia, "Oh Yuck! The registration of scandalous trade marks", *Legal Studies Research Paper No. 06/40*, 2006

17- Omond, James, L. "trade mark registration for wines in Australia", *Guest lecturer in 'wine law', Monash University (Masters of Wine Technology and Marketing program)*.

18- Hinchliffe, Sarah, A. "Defining the Boundaries of a Scandalous Mark—Perspectives from Australia, the United States, and the United Kingdom", *Working Paper*, 2014.

19- Stevens, Trevor, "the protection of trade dress and color marks in", *Vol. 93 TMR*.

- cases

20- *Advantage-Rent-A-Car v Advantage Car Rental Pty Ltd*, 52 IPR 24, 2001.

21- *Blount Inc v Registrar of Trade Marks*, 83 FCR 50, 1998.

22- *Berlei Hestia Industries v The Bali Co Inc*, 129 CLR 353, 1973.

23- *Burger King Corporation v Registrar of Trade Marks*, 128 CLR 417, 424 (Gibbs CJ), 1973.

24- *Companhia Souza Cruz Industria e Comercio v Rothmans of Pall Mall (Aust) Ltd*, 41 IPR 497, 1998.

25- *Gazal Apparel Pty Ltd v Fine Lines Extraordinary Apparel Pty Ltd*, AIPC 91-543, 2000.

26- *Howard Auto-Cultivators Ltd v Webb Industries Pty Ltd*, 72 CLR 175, 1946.

27- *Kenman Kandy (Australia) Pty Ltd v Registrar of Trade Marks*, 122 FCR 494 ¶ [84] (Lindgren j), 2002.

28- *Kitchen and Sons Pty Ltd v Inman*, AOJP 1383, 1939.

29- *Ocean Spray Cranberries v Registrar of Trade Marks*, 47 IPR 579, 2000.

30- *Philmac Pty Ltd v Registrar of Trade Marks*, 126 FCR 525, 2002.

31- *Re Application by VeuveClicquotPonsardin, MaisonFondee En 1772*, 45 IPR 525, 1999.

32- *Re Estee Lauder Cosmetics Ltd*, 50 IPR 131, 2000.

33- *Seven-up Co v Bubble Up Co Inc*, 9 IPR 259, 1987.

- sites

34- www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct21/ref_australia.pdf.

35- <http://www.ipaustralia.gov.au>

36- <http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks>.