



نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان

*** داود اندرز *** المیرا بابایی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۲/۱۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۳

چکیده

حقوق مربوط به علائم تجاری یکی از شاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی می‌باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجاری مهمترین وسیله‌ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت‌های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می‌یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در انتخاب کالای مورد نظر مساعدت می‌نماید، به گونه‌ای که هزینه مصرف کننده در انتخاب کالای مورد نیاز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. همچنین به صاحب علامت تجاری در شناساندن و «ایجاد هویت» برای کالا یا خدمات خود و جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های احتمالی یاری می‌رساند. بنابراین، لازم است که هم به منظور رعایت حقوق دارنده‌ی علامت تجاری و هم حقوق مصرف کننده، ضمانت اجراهای مناسبی به نحو کامل و دقیق در قانون پیش‌بینی شود. کسب حقوق ناشی از مالکیت علائم تجاری در صورتی که به طور مؤثر از حیث اجرایی مورد حمایت قرار نگیرد، دارای ارزش اقتصادی کمتری است. اعتبار و ارزش سیستم حقوق ناشی از مالکیت علائم تجاری به قابلیت اجرای آن وابسته است و تضمین اجرای آن فقط با شناخت دقیق نقض این حقوق و پیش‌بینی سازوکار مناسب اجرایی برای جلوگیری از نقض حقوق یاد شده امکان دارد. مقاله‌ی حاضر به بررسی نقض حقوق ناشی از مالکیت علامت تجاری، شناسایی انواع نقض علامت تجاری و هم چنین شرایط وقوع نقضین حقوق می‌پردازد.

واژگان کلیدی: علامت تجاری، نقض حقوق علائم تجاری، انواع نقض حقوق علامت تجاری، شروط تحقق نقض، استثنائات نقض.

*** استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

*** دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مقدمه

ثبت علامت تجارتي به صاحب آن علامت، حق انحصاری جهت استفاده و بهره‌برداری از آن را می‌دهد. این حق انحصاری، از ثبت علامت نشأت می‌گیرد. اما تحت شرایطی حقوق ناشی از علامت تجارتي بدون اینکه ثبت شده باشد مورد حمایت قرار گرفته است. به طور کلی نقض این حقوق در برخی حوزه‌ها از جمله در حوزه‌های دارویی، قسمت‌های هواپیمایی و ماشین، اثر تعیین کننده و مهمی در سلامت و امنیت عمومی دارد. در صورتی که حقوق مربوط به علامت تجارتي نقض شود، دارنده‌ی علامت تجارتي ضمانت اجراهای متفاوتی برای ممانعت از نقض علامت تجارتي، توسط دیگران خواهد داشت. برای پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی قوی و مؤثر جهت جلوگیری از نقض یا ادامه‌ی آن در قوانین ملی کشورها نیاز به معرفی و شناخت دقیق مفهوم، عوامل و شروط تحقق نقض علامت تجارتي وجود دارد.

مقاله‌ی حاضر در صدد بررسی تطبیقی وضعیت نقض یک علامت تجارتي است که در این راستا به بررسی قوانین مربوط به حمایت از علائم تجاری در ایران و قانون علائم تجاری انگلیس با آخرین اصلاحات پرداخته شده است و در بخش اسناد بین‌المللی کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس^۱ و بخش مربوط به اجرای حقوق موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری^۲ مورد بررسی قرار گرفته است. مطالب این مقاله را در دو بخش تحت عنوان مفهوم و انواع نقض علائم تجارتي و شرایط تحقق نقض علائم تجارتي مورد بررسی قرار می‌دهیم:

بخش نخست: مفهوم و انواع نقض علامت تجارتي

گفتار نخست: مفهوم نقض علامت تجارتي

1. Paris convention for the protection of Industrial property Right (1983).
2. Trade Related Aspect on Intellectual property Right (TRIPS).

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۳

تعریف سنتی نقض^۱ حق این است که شخص بدون اذن و اجازه دیگری از علامت تجاری او برای معرفی کالاها و خدمات خود استفاده‌ای کند. این تعریف همه مصادیق و موارد نقض در خصوص علائم تجاری را در بر نمی‌گیرد بر این اساس برخی درصدد ارائه تعریفی برآمده‌اند که تقریباً همه مصادیق و موارد نقض حق در حوزه علامت تجاری را با توجه به نظام‌های که در خصوص مورد در کشورهای مختلف وجود دارد در برگیرد. بر این اساس در تعریف نقض حق در حوزه علامت تجاری گفته‌اند:

نقض علامت تجاری عبارت است از هرگونه استفاده‌ی بدون مجوز از یک علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری در خصوص کالا و خدمات یکسان یا مشابه که احتمال گمراهی و فریب مصرف کنندگان در خصوص منشأ (تولید یا عرضه‌ی) کالاها یا خدمات می‌رود یا باعث ورود لطمه به شهرت یا ویژگی ممتاز علامت مورد نقض می‌گردد. این تعریف انواع نقض را در بر می‌گیرد.^۲

اولین و اصلی‌ترین کارکرد علامت تجاری ایجاد تمایز بین منشأ کالاها و خدمات می‌باشد. چنانچه استفاده از علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات یکسان موجب نقضی باشد که مخل کارکرد تمایز منشأ است، نقض کارکرد علامت تجاری رخ می‌دهد که در این خصوص هم در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ و هم در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، حمایت‌های قانونی لازم از علامت تجاری به عمل می‌آید و قانون از علامت تجاری در مقابل چنین نقضی که مخل کارکرد تمایز منشأ می‌باشد، حمایت می‌کند و در مقابل چنین نقضی امکان اعمال ضمانت اجراهای موجود در قانون وجود دارد. در شناخت این نوع

1. Infringement.

2. WIPO, Intellectual Property, Handbook: Policy, Law and Use, WIPO PUBLICATION, Second Edition, Geneva, 2004, N0.489(E), p.90; available at: www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf/last visited on July 6, 2013.

۴.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

نقض، هدف اصلی حمایت از مشتریان است که نسبت به منشاء تولید یا عرضه کالاها و خدمات، دچار سردرگمی شده‌اند.^۱ حمایت در برابر این نوع نقض در قانون سابق در بند ۲ ماده‌ی ۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ پیش بینی شده بود و در قانون جدید، با وضع ماده‌ی ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، نقض نوع اول، مورد شناسایی قرار گرفته است. (این نوع نقض به نقض نوع اول معروف است).

نوع دیگر از نقض نیز، با عنوان نقض نوع دوم یا نقض شهرت مورد شناسایی قرار گرفته است. در این نوع نقض، هرچند، علامت یکسان یا مشابه علامت تجارتي ثبت شده مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی این امر باعث گمراهی مردم در خصوص مبدأ و منشأ کالاها یا خدمات نمی‌شود بلکه به ویژگی تمایز بخش، شهرت و اعتبار علامت تجارتي ثبت شده ضرر می‌زند و باعث کم رنگ شدن و تضعیف شهرت علامت تجارتي مورد نقض می‌شود.^۲ در نقض نوع اخیر، هدف حمایت مؤثر از علائم تجارتي قوی و مشهور در برابر از دست دادن اعتبار و ارتباط آن‌ها با یک محصول ویژه در ذهن عموم است. خوشبختانه، در ماده‌ی ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، برخلاف قانون سابق به این نوع نقض پرداخته شده که در مباحث آتی به شرح انواع نقض، خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: انواع نقض علامت تجارتي

همانطور که گفته شد نقض علامت تجارتي ممکن است نسبت به کارکرد اصلی علامت تجارتي باشد. کارکرد اصلی علامت تجارتي، همان شناسایی و تمایز بین کالاها یا خدمات در خصوص منشأ تولید یا عرضه آن‌ها می‌باشد. این نقض با به کاربردن

۱. تورج، تقی زاده، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علائم تجاری، رساله‌ی دکتری، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی تهران، زمستان ۱۳۸۹، ص ۹۸.

۲. محمد، ورمزیار ارزانفودی، حقوق علائم تجارتي با لحاظ موافقتنامه تریپس، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تابستان ۱۳۸۱، ص ۱۵۵.

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۵

علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها یا خدمات یکسان یا مشابه رخ می‌دهد. در واقع در صورتی که علامت یکسان در خصوص کالای یکسان تحت علامت ثبت شده به کار رود نقض صورت می‌گیرد. همچنین در صورتی که علامت یکسان در خصوص کالاهای مشابه و نیز علامت مشابه علامت ثبت شده در خصوص کالای یکسان تحت آن علامت به کار رود نقض واقع می‌شود. در حالیکه نوع دیگری از نقض مورد شناسائی واقع شده که به شهرت و اعتبار علامت تجاری لطمه می‌زند. به نظر می‌رسد که وجه افتراق بین دو نقض آن است که در نقض نوع اول (نقض کارکرد)، جلوگیری از گمراهی مصرف کننده مد نظر است در حالیکه در نقض نوع دوم (نقض شهرت)، خود علامت و مالک آن بدون توجه به وجود یا عدم گمراهی و اغفال، مورد توجه قرار می‌گیرد.

مبحث نخست: نقض نوع اول (نقض کارکرد)

نقض کارکرد، نقضی است که موجب فریب، گمراهی و اشتباه مصرف کننده‌ی عادی در تشخیص مبدأ واقعی و درست محصول گردیده و به واسطه‌ی انتخاب نادرست کالای مورد نظر نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های خرید مصرف کننده می‌شود. بنابراین، چنین نقضی تیری است که هدف و کارکرد اصلی یک علامت تجاری را نشانه می‌رود. قانون‌گذار، در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، نقض کارکرد را مورد شناسایی قرار داده است و نهایتاً چنین علامتی را غیرقابل ثبت می‌داند.

نقض نوع اول مشتمل بر دو قسم است:

الف- نقض کارکرد مبتنی بر یکسان بودن علامت مورد نقض با علامت تجاری ناقص.

ب- نقض کارکرد مبتنی بر تشابه علامت مورد نقض با علامت تجاری ناقص.

در ذیل موارد مذکور را در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۶.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

بند نخست: نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی^۱

منظور از یکسان بودن این است که علامت نقض کننده با علامت ثبت شده‌ی مورد حمایت یکسان باشد و در خصوص کالاها یا خدمات یکسان به کار رود. یعنی نقض کننده‌ی علامت تجارتي، از عین علامت تجارتي مورد حمایت در خصوص همان کالاها و خدماتی که صاحب علامت تجارتي، علامت خود را برای همان کالاها و خدمات به ثبت رسانده است استفاده می‌کند. دقیقاً همین جاست که نقض حق بر علامت تجارتي اتفاق می‌افتد. برای مثال، شرکت اسپانیایی فاکتیس، علامت تجارتي (فاکتیس)^۲ را در مورد مداد، پاک‌کن، مدادتراش و خدمات تبلیغاتی مربوط به کالاهای در طبقات ۱۶ و ۳۵ به ثبت رسانده است.^۳ چنانچه شخصی همین علامت را در مورد کالاها و خدمات فوق مورد استفاده قرار دهد^۴ نقض نوع اول تحقق یافته اما چنانچه تاجری این علامت را در مورد کامپیوتر به کاربرد، صاحب علامت نمی‌تواند وی را از به کار بردن علامت مزبور منع نماید زیرا عمل مزبور نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی نیست.

در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و آیین‌نامه اجرایی آن از نقض علامت تجارتي بحثی نشده بود. از این رو، ناگزیر از بعضی مواد مربوط به حق اعتراض دارنده‌ی علامت در خصوص تقاضای ثبت و ثبت علامت معارض استفاده می‌شد. برای نمونه می‌توان از ماده‌ی ۱۶ قانون فوق‌الذکر یاد نمود که مقرر می‌داشت: «اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده

1. Indentical.
2. Factis.

۳. تورج، تقی زاده، پیشین، ص ۱۰۰.

۴. منظور از طبقات، همان طبقه‌بندی‌های مرسوم بین‌المللی، برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، بر اساس جدیدترین ویرایش آنها است. بند ۶ بخش اول آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۳ به نقل از روزنامه رسمی شماره‌ی ۱۸۶۳۹_۱۳۸۷/۱۲/۵.

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۷

است اعتراض کنند: ۱- کسانی که آن علامت را علامت تجارتي خود می‌دانند...». این بند، هیچ‌گونه اشاره‌ای به لزوم یکسان بودن کالاها و خدمات تحت دو علامت نداشت که از ایرادات قانون قدیم مزبور محسوب می‌شد. خوشبختانه در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، این نقص به موجب بند (ز) ماده‌ی ۳۲ مرتفع گردید. این ماده یکی از مواردی را که علامت قابل ثبت نیست بدین نحو بیان می‌نماید: «عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و یا خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود». در این بند، قانون‌گذار به لزوم یکسانی یا مشابهت کالاها و خدمات تحت دو علامت و نیز حق تقدم ذینفع نیز برخلاف قانون قدیم نیز توجه نموده است.

در قانون انگلستان، به صراحت به لزوم یکسانی کالاها یا خدمات تحت دو علامت اشاره شده است. به موجب این بند: «نقض علامت تجارتي ثبت شده زمانی اتفاق می‌افتد که شخص از عین علامت تجارتي غیر در رابطه با کالاها یا خدمات یکسان در عرصه‌ی تجارت استفاده نماید»^۱.

در نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی، ضرورتی به اثبات احتمال گمراهی وجود ندارد و احتمال گمراهی مصرف‌کنندگان عادی در خصوص منشأ کالاها یا خدمات مفروض است. اگرچه به مفروض بودن گمراهی مصرف‌کنندگان عادی در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران و نیز قانون علائم تجارتي انگلستان اشاره‌ای نشده است، اما در بند ۱ ماده‌ی ۱۶ موافقتنامه تریپس مقرر شده است که: «...در فرضی که استعمال علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان، صورت می‌پذیرد احتمال گمراهی (مصرف

1. Article 10th of Trade Marks Act 1994:

"A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered"; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014.

2. Cornish, W.R. Intellectual Property, London, Sweet & Maxwell, third Ed, 1996, No.17-87, P.617.

۸.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

کنندگان در خصوص مبدأ کالاها یا خدمات) مفروض می‌باشد». بنابراین، در صورت تشخیص این نوع نقض، مراجع قضایی در خصوص فرض گمراهی با مشکل خاصی روبه‌رو نیستند و نیازی به اثبات از طرف مدعی نمی‌باشد.

بند دوم: نقض کارکرد مبتنی بر تشابه

نقض مبتنی بر تشابه، برخلاف نوع قبلی به سادگی قابل تشخیص نیست و برای احراز این نوع از نقض، لازم است بدانیم که چه علایمی شبیه به هم هستند؟ و یا این که چه میزان از شباهت برای رخ دادن نقض مورد نظر لازم است؟

بند (ب) ماده‌ی ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، در اینباره مقرر می‌دارد: «مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالاها یا خدمات مشابه موجب گمراهی عمومی می‌گردد.» این بند برای تشخیص تشابه علایم تجاری معیاری به دست نمی‌دهد و صورت‌های نقض براساس مشابهت را به روشنی بیان نمی‌کند.

قانون‌گذار انگلستان، موارد نقض بر اساس مشابهت را به شرح ذیل مقرر کرده است:

۱- علامت نقض کننده با علامت مورد حمایت یکسان باشد ولی در خصوص کالاهای مشابه کالاهایی که علامت مورد حمایت برای آنها ثبت شده است به کاربرد. ۲- علامت نقض کننده مشابه علامت تجاری مورد حمایت باشد و در

1. (1) Article 16th of TRIPS Convention:

"... In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed." available at: www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. last visited on June 13, 2014.

2. (2)(a) Article 10th of Trade Marks Act 1994:

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۹

خصوص کالاهای یکسان با کالاهایی که علامت تجاری مورد حمایت برای آنها ثبت شده است به کار رود. یا علامت نقض کننده مشابه علامت تجاری مورد حمایت باشد و در خصوص کالاهای مشابه با کالاهایی که علامت تجاری مورد حمایت برای آنها ثبت شده است، به کار برود.^۱

چنانچه علامت نقض کننده با علامت تجاری مورد حمایت یکسان یا مشابه باشد ولی در خصوص کالاها و خدمات غیر مشابه به کار رود، نقض موضوع این مبحث صورت نگرفته است؛ مثلاً اگر علامت «سونی»^۲ که برای لوازم صوتی و تصویری به کار می‌رود، در مواد غذایی مورد استفاده‌ی شخص دیگری قرار گیرد، مالک علامت سونی نمی‌تواند با استناد به نقض بر اساس مشابهت و یا یکسانی خواستار منع استفاده از علامت مذکور در مورد مواد غذایی شود. زیرا مواد غذایی هیچ گونه شباهتی با لوازم صوتی و تصویری ندارد. البته تحت شرایط خاصی، این نوع استعمال، تحت عنوان دیگری (نه نقض بر اساس مشابهت)، نقض محسوب می‌شود که در گفتار دوم در ذیل عنوان «نقض براساس شهرت» به آن خواهیم پرداخت.^۳

مسئله‌ای که در این جا مطرح می‌شود این است که معیار و ضابطه‌ی تشابه چیست؟ و چه عواملی برای احراز مشابهت لازم است؟ در ذیل موارد مذکور را در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

"the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods, or services similar to those for which the trade mark is registered"; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014.

1. (3)(a) Article 10th of Trade Marks Act 1994:

"the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered"; available at:

www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014.

2. SONY.

۳. نیز ر.ک: وصالی محمود، رضا، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران و

تطبیقی، پایان نامه‌ی دوره‌ی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ۱۳۷۹، ص ۲۵۴.

۱۰.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

الف: معیار تشخیص تشابه علامت تجارتي

برای احراز نقض براساس مشابهت باید معیار تشخیص شباهت بین دو علامت و یا کالا و خدمات تحت آن‌ها بررسی شود و همچنین معین شود که این تشابه، می‌بایست موجب گمراهی چه گروهی باشد؟

قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ معیار اصلی برای احراز نقض علامت تجارتي بر اساس مشابهت را وجود شباهت در دید مصرف کنندگان عادی می‌داند.^۱ در قانون جدید هر چند صراحت قانون سابق وجود ندارد، اما مستفاد از مواد قانون این است که ملاک مورد نظر قانون‌گذار وجود شباهت در دید مصرف‌کنندگان عادی است.^۲ بنابراین، نگاه کارشناسی و تخصصی به آن برخلاف نظر قانون‌گذار است. در این خصوص می‌توان به رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی ۱۶۷۳-۱۳۳۷/۷/۶ که بیانگر عدم الزام دادگاه در اخذ نظریه‌ی کارشناس نسبت به مشابهت علائم تجارتي است اشاره نمود.^۳

هم چنین قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۰ قانون علائم تجارتي ۱۹۹۴ انگلستان^۴ در تشخیص معیار اصلی برای احراز نقض علامت تجارتي بر اساس مشابهت با قوانین موجود در کشور ما هم عقیده می‌باشد و آن را وجود شباهت در دید مصرف کنندگان عادی می‌داند.^۵ بدیهی است گمراهی و اشتباه اغلب در خصوص بخشی از عموم به وجود می‌آید نه همه مردم. حال سؤال این است که چه گروهی از مصرف کنندگان

۱. مواد ۹ و ۱۶ (بند ۲) قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ و تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵ آیین نامه اجرایی آن به این موضوع تصریح داشت.

۲. تورج، تقی زاده، پیشین، ص ۱۰۶.

۳. آرش، صادقیان، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۳ تا سال ۱۳۸۹، طرح نوین اندیشه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰، ص ۵۵۲.

4. Article 10th of Trade Marks Act 1994:

5. "... there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark"; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014.

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۱۱

جامعه را باید معیار قرارداد؟ به نظر می‌رسد که باید گروهی از مردم را که کالای دارای علامت را مصرف می‌کنند و در واقع مخاطب علامت تجاری هستند ملاک قرارداد. چون گاهی اوقات مخاطب علامت تجاری کسانی هستند که اطلاعات دقیق و مخصوصی دارند مانند خریداران اتومبیل، هواپیما و ماشین آلات پیچیده که افراد متخصصی بوده و پس از بررسی کافی و لازم اقدام به خرید می‌نمایند.^۱ در این موارد قطعاً خریداران، باهوش‌تر از مشتریان فروشگاه‌های مواد غذایی هستند. به طور مثال سه شرکت ژاپنی هوندا، سوبار و بخشی از تویوتا علایم تجاری «لگند»^۲، «لگنسی»^۳ و «لکسوس»^۴ را همزمان استفاده می‌کنند و هیچ خطری مشتریان آن شرکت‌ها را تهدید نمی‌کند. در عوض بچه‌ها که اطلاعات لازم و مخصوصی ندارند بیشتر در معرض اشتباه قرار دارند.^۵

کاربرد اصلی یک علامت تجاری، تمیز منشأ کالا و خدمات برای مصرف‌کننده و جلوگیری از خطر گمراهی و اشتباه مصرف‌کننده^۶ است. در ذیل انواع گمراهی‌ها و اشتباهات مصرف‌کننده را که موجب نقض علامت تجاری است بیان می‌کنیم:

۱- اشتباه در تشخیص مبدأ^۷

چنانچه مشابهت بین دو علامت و کالاهای تحت آن به اندازه‌ای باشد که مشتریان در تشخیص «منشاء کالاها یا خدمات» دچار سردرگمی و اشتباه شوند، یعنی مصرف‌کننده تصویری غلط راجع به شرکت تولیدی یا ارایه‌کننده خدمات پیدا کند. منظور از منشأ کالا یا خدمات جایی است که کالا یا خدمات مورد نظر از هر جهت به

۱. علیرضا، نوری، حقوق صاحبان علایم تجاری در ایران و انگلستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مهر ۱۳۸۵، ص ۷۷.

2. LEGEND.

3. LEGENCY.

4. LEXUS.

5. Cornish, W.R. op.cit, No.17.89, P.619.

6. The Risk of Confusion.

7. Source Confusion.

۱۲.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

ویژه کیفیت و استاندارد مورد کنترل قرار می‌گیرد). به عبارت دیگر جایی که مصرف‌کننده تصور می‌کند محصول شرکت «الف» توسط شرکت «ب» تولید و عرضه شده است. چنین استعمالی، قطعاً نقض علامت تجارتي مورد حمایت محسوب خواهد شد.

۲- اشتباه راجع به منشأ تأیید کننده‌ی محصول^۱

گاهی ممکن است استفاده از علامت تجارتي موجب شود که مصرف‌کنندگان با این تصور اشتباه که کالاهاى عرضه شده تحت علامت معین، مورد تأیید دارنده‌ی واقعی علامت است یا این که کالاها با حمایت وی تولید و عرضه شده است و به تصور این که صاحب علامت در قبال کیفیت آن محصول مسئولیت دارد آن محصول را خریداری و مصرف نمایند. در حالیکه چنین تصویری خلاف واقع است و می‌تواند اسباب اشتباه و نقض علامت تجارتي را فراهم نماید. به طور مثال، تصور این که «کداک»^۲ (شرکت تولید کننده‌ی دوربین‌های دیجیتال، دستگاه‌های پرینتر، اسکنر و...) سازنده‌ی کفش کتانی باشد وجود ندارد. اما احتمال دارد چنین پنداشته شود که مالک علامت مذکور، اجازه استفاده از علامت خود را برای محصول مزبور اعطا نموده است و مصرف‌کننده با این تصور که شرکت «کداک» مسئول کیفیت آن است اقدام به تهیه نماید. چنین استفاده‌ای می‌تواند منجر به اشتباه مصرف‌کننده و در نهایت، نقض علامت تجارتي شود.

۳- اشتباه در تشخیص رابطه‌ی بین طرفین^۳

در این حالت استفاده کننده از علامت باعث گمراهی مصرف‌کننده‌ی کالا درباره‌ی ارتباط استفاده کننده‌ی مزبور و دارنده‌ی واقعی علامت تجارتي خواهد شد. به عبارتی مصرف‌کننده با این تصور غلط که بین شخص مزبور و دارنده‌ی واقعی علامت، پیوند

1. Confusion About Certification.
2. KODAK.
3. Subliminal or Associational Confusion.

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۱۳

و ارتباط وجود دارد و به تصوّر اینکه نسبت به این علامت و محصولات تحت آن شناخت کافی دارد، به تهیّه و استفاده آن خواهد پرداخت. نتیجه‌ی استفاده‌ی شخص دوّم از علامت تجارتي تضعیف پیوند میان کالاها و دارنده‌ی واقعی علامت از سوی مصرف کنندگان می‌گردد.^۱

ب- عوامل تشابه علامت تجارتي

هدف بررسی عوامل تشابه علايم تجارتي، شناسایی عواملی است که موجب مشابه شناخته شدن علامت است و نه عواملی که موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات است. چرا که در خصوص مورد اخیر عامل خاصی را نمی‌توان موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات دانست و تشابه در این مورد عرفی بوده و قاضی رسیدگی کننده باید با به کارگیری معیار کلی تشابه یعنی احتمال اشتباه مصرف کننده، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد.^۲ در اکثر نظام‌های حقوقی عواملی که موجب مشابهت علايم تجارتي و در نتیجه گمراهی مصرف کننده می‌شود کتابت، تلفظ، شکل ظاهر و یا معنا و مفهوم علامت ذکر شده است.^۳

تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علايم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ عوامل مشابهت را شکل ظاهر علامت، تلفظ، کتابت یا هرکیفیت دیگری که مصرف کننده‌ی عادی را به اشتباه اندازد، ذکر کرده بود. لازم به ذکر است که قانون قدیم از جهت اشاره به این مبحث نسبت به قانون جدید (مصوب ۱۳۸۶) از صراحت بیشتری برخوردار بود. زیرا به موجب بند (ه) ماده‌ی ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علايم تجارتي از مواردی که علامت را قابل ثبت نمی‌داند، شباهت به طرز گمراه کننده است. ماده‌ی ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علايم تجارتي مصوب ۸۷/۱۱/۱ در این باره مقرر می‌دارد: «در صورت ردّ

۱. تورج، تقی زاده، پیشین، ص ۱۲۲.

2. Cornish. W.R.op.cit, No.17.89, P.619.

3. WIPO, op.cit,No.2.460-479, P.86.

۱۴.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

اظهارنامه‌ی ثبت علامت به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده‌ی ۳۰ و ماده‌ی ۳۲ قانون، مرجع ثبت ملزم است دلایل ردّ را کتباً به متقاضی ابلاغ نماید. از لحاظ موادّ اشاره شده، در مواردی علامت، عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و ردّ می‌گردد که علامت مذکور قبلاً به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ شکل ظاهر، تلفّظ، کتابت و یا سایر ویژگی‌ها با علامت دیگری که قبلاً ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه‌ای باشد که مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه بیاندازد.» بنابراین در نظام حقوقی ما نیز شکل ظاهری، کتابت، تلفّظ و ویژگی‌های یک علامت برای تشخیص شباهت و به اشتباه انداختن مصرف‌کننده مورد توجّه قانون‌گذار قرار گرفته است. با توجّه به اهمّیت تشخیص عناصر شباهت بین دو علامت تجارتي موارد مذکور را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۱- شکل ظاهر علامت^۱

شباهت ظاهر علامتها ممکن است کم یا زیاد باشد. ولی آنچه که اهمیت دارد این است که آیا مصرف‌کننده را گمراه می‌کند یا خیر؟ چرا که هدف اصلی از انتخاب علامت تجارتي برای کالاها یا خدمات ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات از منابع مختلف و جلوگیری از گمراهی مصرف‌کننده است. اما این شباهت چگونه باید مورد بررسی قرار گیرد؟ آیا باید دو علامت را به صورت جزء جزء مورد بررسی و مقایسه قرارداد یا اینکه ملاک تشابه کلی دو علامت است؟ در حقوق انگلیس، تشابه کلی مورد توجّه و ارزیابی قرار می‌گیرد.^۲

در حقوق ایران در این خصوص مقرره‌ای به چشم نمی‌خورد. اما با توجّه آرایي که صادر شده است می‌توان گفت که از نظر دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر، ملاک تشابه کلی دو علامت مورد عمل می‌باشد. برای روشن شدن موضوع به رأیي که

1. Appearance.

2. Kitchin.David, Lewelyn. David, Mellor. James, Richard Meade, Tomas Moody-Stuart, kerlys law of Trade Marks and Trade Names, Sweet and Maxwell,London2001, p.361.

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۱۵

متضمن این معناست اشاره می‌کنیم: شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۲۵۲/۱۲/۸۹ طی دادنامه شماره ۱۲۲-۸۳/۹/۳۰- علامت تجاری «قارچ سینا» همراه با تصویر فانتزی را که مجموعاً یک علامت را تشکیل می‌دهند با علامت سینا مشابه ندانسته است: «... تجدیدنظر خواهی وارد است. زیرا علامت «قارچ سینا» که توأم با تصویر فانتزی به ثبت رسیده مجموعاً یک علامت تجاری را تشکیل می‌دهند و تفکیک آن‌ها از یکدیگر و استفاده مستقل از هر یک به عنوان علامت تجاری با هدف و نقش علامت منافات دارد و نظر به اینکه علامت مورد تقاضای ثبت (سینا)^۱ با مجموع علامت تجاری ثبت شده که دارای وجه مشخصه کاملی نسبت به آن بوده، آن چنان شباهتی ندارد که موجب اشتباه مصرف کننده عادی شود، از این رو، دادگاه با قبول تجدیدنظر خواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر الزام تجدیدنظر خوانده به ثبت علامت تجاری موضوع اظهارنامه ... صادر می‌نماید.»^۲

در این حالت، دو علامت مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی‌گیرند و به اختلاف موجود در بین جزئیات علایم چندان توجهی نمی‌شود. در بررسی شباهت بین دو علامت، شباهت کلی باید مدنظر قرار گیرد. زیرا:

اولاً- تأثیر کلی علامت در نظر بیننده اهمیت دارد و مصرف کنندگان به کل یک علامت توجه می‌کنند نه اجزاء مختلف آن به تنهایی؛ ثانیاً- در بسیاری از موارد اشخاص با اضافه کردن تصویر یا کلمه یا موارد دیگر موجب تمایز دو علامت از حیث کلی می‌گردند هر چند که در جزئیات شباهتی بین آن‌ها وجود داشته باشد.^۳

هر چند در دادگاه‌های بدوی، اغلب، علایم را با نگرش تجزیه و تحلیل بررسی

1. Sina.

۲. برای مطالعه بیشتر ر.ک به: وصالی محمود، رضا، مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۰ و ۵۱، بهار و تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۳۲.

۳. علیرضا، نوری، پیشین، ص ۸۱.

۱۶.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

می‌کنند که قطعاً با این روش به تفاوت‌هایی می‌رسند که نتیجه‌ی آن عدم تشابه دو علامت است اما همانگونه که بیان گردید و با توجه آرای که صادر شده است از نظر دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر، ملاک تشابه کلی دو علامت مورد عمل می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان به رأی اصراری شماره‌ی ۳-۱۳۷۵/۹/۲۰-۳ علامت «fa» آلمانی را با «فافا» فارسی که هر دو جهت محصولات بهداشتی و آرایشی ثبت شده است، مشابه ندانست.^۱

به عنوان نتیجه‌ی این بحث می‌توان گفت که هرگاه مجموع علامتی با مجموع علامتی دیگر ایجاد اشتباه کند یا مشاهده‌ی یکی، دیگری را به خاطر آورد، مشابه هستند هرچند که در جزئیات تفاوت‌هایی هم داشته باشند.^۲

در حقوق انگلیس در دعوی «واگاما» علیه رستوران‌های مرکزی، دعوای خواهان به خاطر شباهت ظاهری علامت وارد دانسته شد: خواهان یک رستوران ژاپنی تحت نام «واگاما»^۳ داشت که این علامت را ثبت کرده بود. بعداً شخصی رستورانی هندی را تحت عنوان «راجاماما»^۴ افتتاح نمود. که در واقع شخص دوم با این کار موجب اشتباه و گمراهی مصرف‌کننده می‌شد. دادگاه حکم به ابطال علامت رستوران هندی داد.^۵

اگر چه قاعده‌ی اساسی، مقایسه‌ی علایم به طور کلی و عدم تقسیم آن‌ها به جزئیات است، ولی ترکیب نشانه‌ها هم اهمیت زیادی دارد و لازم است که به پیشوندها و پسوندهای مشترک کلمات نیز توجه داشت. در صورتی که دو علامت کلمه بوده و از جهت شروع خیلی مشابه باشند، احتمال اختلاط و اشتباه آن‌ها خیلی بیشتر از شباهت پایان آن دو خواهد بود. احتمال اشتباه در کلمات طولانی با پیشوند مشترک خیلی بیشتر

۱. برای اطلاع از مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این دعوا رجوع کنید به کتاب مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۵، تهران ۱۳۸۲، ص ۴۷۹-۴۹۸.

۲. محمود، وصالی، پیشین، ۱۳۷۹، ص ۲۵۶.

3. Wagamama.

4. Rajamama.

۵. به نقل از: نوری، پیشین، ص ۸۲.

از کلمات کوتاه با پسوند مشترک خواهد بود.^۱

۲- کتابت

اشتباه مشتری ممکن است ناشی از تشابه در نوشتن کلمات باشد. اگر این مشابهت، مصرف کننده‌ی عادی با ضریب هوشی متوسط را به اشتباه اندازد، در واقع موجب نقض حق دارنده‌ی علامت تجاری ثبت شده می‌باشد. در شباهت ظاهری، کتابت علامت تجاری و طراحی آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.^۲

دیوان عالی کشور بین دو علامت «پانگ»^۳ و «تانگ»^۴ در جریان پرونده‌ای که در تاریخ ۷۱/۸/۵ در شعبه ۲۴مورد تجدید نظر قرار گرفته بود، شباهتی احراز نکرد. جریان دعوا از این قرار است که خواهان که یک شرکت آمریکایی بود خواستار ابطال ثبت علامت «پانگ» یک شرکت ایرانی (خوانده) شده بود با این استدلال که علامت «تانگ» به موجب تصدیق شماره‌ی ... و گواهی تجدید ثبت مورخ... در ایران برای طبقه‌ی ۳۲ به ثبت رسیده است و خوانده بدون توجه به مقررات اقدام به ثبت علامت «پانگ» نموده است و چون این علامت شباهت کامل با علامت ثبت شده‌ی تانگ دارد، تقاضای ابطال علامت را نموده بود. لازم به ذکر است که در طبقه‌بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری، طبقه‌ی ۳۲ به ماءالشعیر، آب‌های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی‌های غیرالکلی؛ آب میوه و شربت‌های میوه‌ای؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه تعلق گرفته است.^۵ اما دیوان به استناد مجموع محتویات پرونده هیچ گونه شباهتی بین دو علامت اعم از تلفظ، کتابت، تصویر و معنی مشاهده نکرد که موجب اشتباه و گمراهی مشتریان و مصرف کنندگان و افراد عادی جامعه گردد. از این رو حکم بطلان

۱. محمود، وصالی، پیشین، ص ۲۵۷.

۲. همان.

3. PANG.

4. TANG.

۵. آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷، ضمیمه دوم، بند ۳، طبقه بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری.

۱۸.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

دعوی خواهان را ابرام کرد.^۱ کلمات پانگ و تانگ از حیث کتابت و شکل ظاهری دارای شباهت زیادی می‌باشند و ممکن است افراد عادی را که از اطلاعات مخصوصی هم برخوردار نمی‌باشند دچار اشتباه و گمراهی نمایند بنابراین استدلال دادگاه مخدوش به نظر می‌رسد.

علایمی که در کتابت شباهت دارند معمولاً در تلفظ نیز شبیه هستند. لذا مشترکات تلفظ و کتابت بسیار زیاد است که در ادامه به شباهت از لحاظ «تلفظ» خواهیم پرداخت.

۳- تلفظ

شباهت در تلفظ کلمات نیز می‌تواند مصرف کنندگان را به اشتباه اندازد هرچند که کتابت آن‌ها متفاوت باشد. زیرا کلمات زیادی وجود دارد که به گونه‌های متفاوتی نوشته می‌شوند ولی از لحاظ تلفظ به هم بسیار نزدیک هستند. این حالت در ارتباطات شفاهی از جمله مکالمات تلفنی در مواردی که کالاها از طریق تلفن به فروش می‌رسد یا از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغات مربوط به کالا صورت می‌گیرد، احتمال گمراهی مصرف کننده را بالا می‌برد. از این رو، شباهت در تلفظ نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.^۳

شعبه سوّم دادگاه عمومی تهران طی دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۲۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ دعوی خواهان به خواسته ثبت علامت تجاری با تلفظ «الوان»^۲ را با این استدلال که این علامت به جهت تلفظ با علامت ثبت شده «ألوان» مشابه است رد کرد که پس از اعتراض به این رأی، شعبه‌ی هشتم دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه‌ی شماره‌ی ۳۷۱۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ با این استدلال که: «...در زبان فارسی هر دو کلمه

۱. یدالله، بازیگر، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی جلد سوم، انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۷۷، صص ۹۰-۹۳.

2. Similarity of Pronunciation.

۳. محمود، وصالی، پیشین، ص ۲۵۸.

4. ELVAN.

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۱۹

به یک املا نوشته و این موجب اشتباه مشتری خواهد شد...» اعتراض را غیر وارد تشخیص و رأی بدوی را تأیید نمود.^۱

شعبه‌ی سوّم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۳۵۹/۳/۷۶۵ طی رأی شماره‌ی ۴۵۷-۷۶/۳/۱۹ با مشابه دانستن دو علامت «مارس» و «فارس» رأی دادگاه عمومی را نقض و چنین استدلال نمود که: «...حسب تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵ آیین‌نامه‌ی قانون ثبت علائم و اختراعات، شباهت بین دو علامت تجاری ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت باشد. با ملاحظه‌ی اینکه دو علامت، مارس و فارس که فقط در حرف «میم» متفاوت و در سایر حروف «ارس» مشترک هستند، از این جهت لفظاً مشابه و تلفظ آن‌ها به لحاظ آهنگ واحد آنچنان نزدیک است که در محاورات به علت اتحاد و اشتراک لفظ و صدا اشتباه می‌شود و مشتریان و مصرف‌کنندگان معمولی که به مشخصه‌ی صنعتی و تجاری محصولات مارس و فارس دسترسی ندارند و از فرمول و اختصاصات آن آگاهی نداشته و جز با مراجعه به بروشور و بسته بندی نمی‌توانند در جریان چگونگی تهیه و ترکیبات آن قرارگیرند، علامت فارس را به جای آن تلقی می‌نمایند».^۲

آیین‌نامه‌ی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، در ماده‌ی ۱۲۱ از عمومیت لازم برخوردار بوده و عرصه را در بررسی شباهت بین دو علامت تجاری و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در این زمینه باز گذاشته و مقرر می‌دارد: «شباهت از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت و یا سایر ویژگی‌ها... که مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد» بنابراین، قضات در اتخاذ تصمیم به موارد فوق‌الذکر محدود نیستند و در واقع علاوه بر موارد ذکر شده در بالا به هر نحو که شباهت را تشخیص دهند می‌توانند حکم به ابطال علامت نقض کننده دهند. در این خصوص باید نهایت

۱. منصور، پور نوری، مجموعه کامل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی - کیفری) کاربردی

تا سال ۱۳۸۸، انتشارات خرسندی، چاپ اول ۱۳۸۸، صص ۱۴۵-۱۴۴.

۲. به نقل از محمود، وصالی، پیشین، صص ۲۵۹-۲۵۸.

۲۰.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

دقت را به کاربرد. زیرا اشخاصی هستند که سرمایه زیادی را صرف مشهور کردن یک علامت می‌کنند که در صورت بی‌دقتی در رسیدگی به دعاوی، خسارت سنگینی به این اشخاص وارد می‌شود.

مبحث دوم - نقض نوع دوم (نقض شهرت علامت تجارتي)

در اکثر موارد، نقض علامت تجارتي در صورتی محقق می‌شود که استعمال علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات یکسان یا مشابه باشد. اما در مواردی استعمال علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات غیر مشابه و غیر یکسان نیز ممکن است تحت شرایطی موجب نقض علامت تجارتي شود و در واقع نقض شهرت علامت تجارتي در مواردی تحقق می‌یابد که استعمال علامت یکسان یا مشابه علامت تجارتي مورد حمایت، باعث ورود ضرر به شهرت یا ویژگی ممتاز علامت تجارتي شود. در این نوع نقض، استعمال نقض کننده، لزوماً باعث گمراهی مردم در خصوص تشخیص مبدأ کالاها یا خدمات نمی‌شود بلکه به نوعی شهرت علامت مورد نقض در معرض خطر قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر، در این نوع از نقض نیز همانند نقض براساس مشابهت یا یکسانی، شرط وجود یکسانی یا مشابهت بین علامت مورد حمایت و علامت نقض کننده وجود دارد، اما نیازی نیست که کالاهای تحت دو علامت با یکدیگر یکسان یا مشابه باشند بلکه برعکس در اکثر موارد، کالاهای تحت دو علامت غیر مشابه می‌باشند.

در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ و نیز آیین‌نامه اجرایی آن به این نوع نقض اشاره‌ای نشده بود. بند ۲ ماده‌ی ۹ این قانون فقط به نقض نوع اول پرداخته بود. در حالی که در بندهای (ه) و (و) ماده‌ی ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۸۶ هر دو نوع نقض نوع اول و دوم مورد شناسائی قرار گرفته است. در بند (ه) ماده‌ی فوق‌الذکر با استفاده از عبارت «همان کالاها یا خدمات مشابه» حمایت از علائم مشهور را در مقابل نقض نوع اول پیش‌بینی نموده است. زیرا در

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۲۱

نقض نوع اول یکسانی یا مشابهت کالاها یا خدمات شرط تحقق نقض محسوب می‌شود و در بند (و) مقرر می‌دارد: «عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد...» و با قید عبارت «غیرمشابه» به وضوح نقض نوع دوم را پذیرفته و صاحب علامت را در صورت وقوع آن مورد حمایت خویش قرار داده است. قانون علایم تجاری ۱۹۹۴ انگلستان، نقض نوع دوم را به شرح ذیل مورد شناسایی قرار داده است:

الف- مطابق بند ۳ ماده ۱۰ قانون ۱۹۹۴، چنانچه علامت یکسان یا شبیه علامت تجاری ثبت شده در مورد کالاها یا خدمات غیرمشابه به کار رود، در صورتی که علامت ثبت شده در انگلستان دارای شهرت^۱ باشد و استعمال مذکور، باعث بهره بردن ناعادلانه‌ی استفاده کننده از ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجاری ثبت شده شود یا باعث ورود ضرر به شهرت یا ویژگی تمایز علامت مذکور گردد، این استعمال، نقض کننده محسوب می‌شود. پس برای تحقق نقض مذکور در بند ۳ دو شرط لازم است: اولاً- استعمال علامت توسط دیگری در مورد کالاهای غیرمشابه باعث بهره بردن ناعادلانه‌ی شخص مذکور یا ورود ضرر بر اثر استعمال به شهرت یا ویژگی تمایز علامت شود. تحقق هر یک از دو مورد اخیر برای وقوع نقض کافی است؛ ثانیاً- علامت مورد حمایت، دارای شهرت باشد.^۲

کنوانسیون پاریس در این خصوص صرفاً به کالاهای یکسان و مشابه اشاره کرده است. قانون ایران دست به نوآوری زده و به «خدمات مشابه» هم اشاره کرده است. اما کالاهای غیرمشابه ظاهراً از دید قانونگذار دور مانده است. قانونگذار، در بند (و) ماده‌ی فوق الذکر، با الهام از بند ۳ ماده‌ی ۱۶ موافقت‌نامه تریپس، حمایت از علایم مشهور را به خدمات غیرمشابه تعمیم داده است. اما نامی از کالاهای غیرمشابه نمی‌برد. این در حالی است که موافقتنامه تریپس در ماده‌ی مذکور، هم خدمات غیر

1. reputation.

2. Cornish, W.R. op.cit, p.624.

۲۲.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

مشابه و هم کالاهای غیر مشابه را مورد حمایت قرار داده است. لذا به این بند از قانون مذکور از این جهت ایراد وارد است. زیرا دلیلی برای ترجیح «خدمات» بر «کالاها» در این نوع حمایت وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود متن آن به شرح ذیل اصلاح شود: «عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه یا ترجمه‌ی یک علامت یا نام تجارتي باشد که برای کالاها و خدمات یکسان یا مشابه و هم چنین کالاها و خدمات غیر مشابه متعلق به شخص دیگری در ایران معروف است».

ب- چنانچه شخصی غیر از مالک علامت تجارتي یا شخص مجاز از طرف او، علامت تجارتي ثبت شده را برای معرفی کالاها یا خدمات مالک به کار ببرد و به منظور اطلاع رسانی، به مقایسه‌ی ویژگی‌های کالاهای مزبور با کالاهای خود بپردازد، این امر نمی‌تواند فی نفسه مشمول عنوان نقض شود. چنانچه شخص مزبور در این مقایسه، در اثر استعمال علامت تجارتي ثبت شده مورد مقایسه، ضرری به شهرت یا ویژگی تمایز آن علامت وارد آورد و یا بهره‌ای نامشروع و ناعادلانه از شهرت یا ویژگی تمایز علامت مورد مقایسه به دست آورد، نقض به واسطه «تبلیغات مقایسه‌ای»^۳ تحقق می‌یابد.

در قوانین ایران مقرره‌ای مبنی بر شناسائی «تبلیغات مقایسه‌ای» به عنوان نقض علامت مشهور پیش بینی نشده است. و در صورت رخ دادن چنین نوعی از نقض علامت به واسطه مواردی که نقض شهرت علامت تجارتي را پیش بینی نموده‌اند^۴ قابل پی گیری خواهد بود.

1. (3) "Article 16th of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trade mark is registred, provided that use of that trade mark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registred trade mark and provided that the interests of the owner of the registred trade mark are likely to be damaged by such use"; available at: www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm.

2. comparative advertisings.

3. Kitchen and others, op.cit, p. 365.

۴. بند های (ه) و (و) ماده‌ی ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶.

مطابق بند ۶ ماده ۱۰ قانون علامت تجاری انگلستان،^۱ یکی از مصادیق نقض شهرت علامت تجاری، استعمال مغایر اعمال شرافتمندانه از علامت تجاری مالک علامت ثبت شده به منظور معرفی کالاها یا خدمات مالک یا شخص مجاز از سوی وی می‌باشد که به تبلیغات مقایسه‌ای معروف است. استعمال علامت تجاری مالک علامت ثبت شده به منظور معرفی کالاها یا خدمات مالک یا شخص مجاز از سوی وی مجاز است، اما اگر استعمال مذکور مغایر اعمال شرافتمندانه صورت پذیرد و باعث بهره بردن از ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجاری ثبت شده شود و یا باعث ورود ضرر به ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجاری ثبت شده شود، نقض کننده محسوب خواهد شد. برای بررسی نقض شهرت یک علامت تجاری، مفهوم علامت مشهور و حوزه‌ی شهرت علامت تجاری را در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

بند نخست: مفهوم علامت مشهور

علایم مشهور علایمی هستند که مقامات صلاحیت دار کشوری که حمایت در آنجا درخواست شده است آن را مشهور تلقی می‌کنند. علایم مشهور عموماً از حمایت قوی برخوردارند به نحوی که حتی اگر در قلمرو یک کشور ثبت نشده یا استفاده نشده باشند نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین علایم مشهور در مقابل علایمی که به طرز گمراه کننده‌ای مشابه بوده و برای محصولات غیرمشابه به کار می‌روند نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند. مقصود اصلی از این حمایت مضاعف، این است که از سوء استفاده‌ی شرکت‌ها از شهرت علایم مشهور و یا لطمه زدن به شهرت آن‌ها جلوگیری شود. برای مثال، فرض کنید «وندرا کولا»^۲ یک علامت مشهور برای نوشیدنی‌های

1. (6) Article 10th of Trade Marks Act 1994:

"...but any such use otherwise than in accordance with honest practices in industrial or commercial matters shall be treated as infringing the registered trade mark if the use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark"; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014.

2. Comparative advertisings.

3. Wondercola.

۲۴.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

غیرالکلی است. شرکت در کشورهایی که علایم مشهور از حمایت مضاعف برخوردارند و این علامت برای نوشیدنی‌های غیرالکلی در آن کشورها معروف است به طور خودکار از حمایت لازم برخوردار خواهد شد. این حمایت برای کالاها و خدمات غیرمرتبط نیز وجود دارد به این معنا که اگر شرکت دیگری تصمیم بگیرد محصولات دیگری از تی شرت گرفته تا عینک آفتابی را با علامت مذکور، عرضه کند باید اجازه شرکت «وندرکولا» را کسب نماید.^۱

در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری ۱۳۸۶، با وجود حمایت‌هایی که از علایم مشهور شده است هیچ معیاری برای تشخیص و احراز یک علامت مشهور وجود ندارد. در این خصوص قانون مذکور تنها در بند (و) ماده‌ی ۳۲ بدون آنکه تعریف و معیاری در این خصوص ارائه نماید، مقرر می‌دارد: «...عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط برآنکه عرفاً میان استفاده‌ی از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد».

در ماده‌ی ۶ مکرر کنوانسیون پاریس،^۲ برای اولین بار مفهوم علامت مشهور مورد شناسائی قرار گرفت. ماده‌ی مذکور مقرر می‌دارد: «۱- کشورهای اتحادیه متعهد می‌شوند خواه رأساً اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع، علامت صنعتی یا بازرگانی که آن علامت تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه‌ای که مؤثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علایم مشهوره است و آن علامت مشهوره متعلق به شخصی است که می‌تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا

۱. کتاب های مالکیت فکری برای کسب و کار، علایم تجاری، شماره ۱، ترجمه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صص ۱۷ و ۱۶، قابل دسترسی در www.WIPO.int/sme/en به نقل از تقی زاده، پیشین، ص ۱۲۷.

۲. متون ترجمه شده از کنوانسیون پاریس در مقاله حاضر، به نقل از روزنامه رسمی به شماره و تاریخ ۷۲۶۹-۱۳۴۸/۱۰/۲۸ می باشد.

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۲۵

کالاهای مشابه به کار برده باید چنین علامتی را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن را ممنوع کنند.

وقتی که قسمت اصلی علامت شامل نقل علامت مشهور یا تقلیدی باشد که مؤثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد.

۲- برای تقاضای ابطال و حذف چنین علامتی مهلتی برابر لاقلاً پنج سال از تاریخ ثبت باید داده شود؛ کشورهای اتحادیه می‌توانند مهلتی را که در آن باید منع استعمال درخواست شود پیش بینی کنند.

۳- ابطال و حذف یا منع استعمال علایمی را که با سوءنیت به ثبت رسیده یا استعمال شده‌اند در هر زمانی می‌توان تقاضا کرد.^۱

در موافقت‌نامه تریپس نیز دو شرط مذکور (اولاً- وجود رابطه‌ی بین استفاده از علامت و مالک علامت معروف و ثانیاً- ورود لطمه به علامت مشهور در فرض ثبت علامت نقض کننده) همراه با تفاوت‌هایی به شرح ذیل پیش بینی شده است:

«ماده‌ی ۶ مکرر کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) با تغییرات لازم، در مورد کالاها یا خدماتی که مشابه کالاها یا خدماتی نیستند که علامت تجاری در خصوص آنها به ثبت

1. Article 6bis of Paris convention (1967):

"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trade mark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a trade mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested. No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or prohibition of the use of marks registered or used in bad faith"; available at: www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514.

۲۶.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

رسیده قابل اعمال خواهد بود، مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجاری در رابطه با آن کالاها یا خدمات نشان دهنده‌ی پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت شده احتمالاً بر اثر چنین استفاده‌ای زیان بیند.» این موافقتنامه، هر دو مورد کالاها و خدمات غیرمشابه را مدّ نظر قراردادده است. اما قانون ایران فقط به خدمات غیر مشابه اشاره می‌کند در حالیکه خدمات هیچ مزیت خاصی نسبت به کالاها ندارد و بهتر بود که در قانون ایران نیز کالاهای غیرمشابه مورد توجه قانون گذار قرار می‌گرفت.

اشاره به معیار عرفی جهت احراز ارتباط بین استفاده از علامت در خدمات غیرمشابه و مالک علامت مشهور در قانون ایران کاملاً منطقی به نظر می‌رسد هر چند در موافقت‌نامه مدّ نظر قرارنگرفته است. قانون ایران ورود لطمه به منافع مالک علامت قبلی را در نتیجه‌ی ثبت مورد شناسایی قراردادده است؛ در حالی که در موافقت‌نامه فقط به احتمال ورود ضرر به منافع مالک علامت مشهور در اثر استفاده اشاره و تصریح شده و ثبت شدن را به درستی ملاک قرار نمی‌دهد.^۲

بند دوم: حوزه‌ی شهرت علامت تجاری

وقتی به نقض یک علامت تجاری از طریق نقض شهرت آن علامت اشاره می‌کنیم، آنچه ذهن را درگیر می‌نماید حوزه‌ی شهرت آن علامت است. با توجه به موافقت‌نامه تریپس، لازم نیست که یک علامت تجاری در عموم مردم و در حدّ وسیعی شهرت داشته باشد. به تعبیر بهتر، بخش معینی از مردم که کالاها یا خدمات خاصی برای آنها

1. (3) Article 6bis of Paris convention (1967):

"Article 6 bis of the paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use"; available at: www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514.

2. "The Interests of the Owner of the Registered Trademark are Likely to be Damaged by Such Use".

عرضه یا استفاده می‌شود یا محلی که در آن علامت از طریق تبلیغ نمایش داده می‌شود، باید ملاک سنجش و بررسی قرارگیرد. زیرا اگر علامت مشهور را به علایمی که شهرت سراسری دارند تعبیر کنیم آنوقت به ندرت علامت مشهور خواهیم داشت و این چیزی جز نقض غرض نخواهد بود. پس لازم نیست که علامت در بین عموم حتی کسانی که کالایا خدمات مورد نظر را مورد استفاده قرار نمی‌دهند از شهرت برخوردار باشد و صرفاً آگاهی بخش مربوط در احراز شهرت علامت کفایت می‌کند. لازم به ذکر است که نقض علایم غیر مشهور در مبحث نقض نوع اول بصورت کامل بیان گردید. و نقض نوع دوم (نقض شهرت یک علامت) هرگز در علایم تجاری غیر مشهور قابل تصور نیست.

بخش دوم: شرایط تحقق نقض علامت تجاری

نقض علامت تجاری، ممکن است باعث ورود لطمه به شهرت یا ویژگی متمایز علامت تجاری و یا این که موجب بهره بردن ناعادلانه استعمال نقض کننده از شهرت علامت تجاری شود همچنین نقض یک علامت تجاری می‌تواند موجب گمراه کردن مصرف کنندگان در خصوص مبدأ کالاها باشد. در این گفتار به بررسی شرایطی که برای تحقق نقض ضروری است خواهیم پرداخت. اهمیت بحث از آن جهت می‌باشد که چنانچه، هرکدام از آن شرایط موجود نباشد، استعمال علامت تجاری توسط شخص دیگر، استعمال نقض کننده به شمار نمی‌رود.

گفتار نخست: استعمال در زمینه‌ی تجاری^۱

استعمال علامت تجاری در صورتی نقض علامت تجاری ثبت شده به شمار می‌رود که آن علامت به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد و در واقع شخصی که آن علامت را به کار می‌برد، قصد انتفاع و بهره بردن از آن علامت را در عرصه‌ی تجارت داشته باشد. در صورتی که چنین قصدی وجود نداشته باشد، استعمال

1. use in the course of trade a sign.

۲۸.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

مزبور نقض علامت تجاری محسوب نمی‌شود.^۱

مطابق مواد ۴۰ و ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶ استفاده از یک علامت، بدون موافقت مالک و همین طور عملی که عادتاً تجاوز محسوب شود و به طور مطلق هر نوع فعالیت بدون اذن صاحب حق، نقض تلقی می‌شود.^۲

لازم به ذکر است که عبارت «هر نوع فعالیت» در ماده‌ی ۶۰ مذکور به معنای کلیه‌ی فعالیت‌ها اعم از تجاری و غیر تجاری نیست. زیرا «چنین استنباطی برخلاف مفهوم و نقش و کارکرد علامت می‌باشد. زیرا که علامت تجاری همانطور که از نام آن پیداست، جهت استفاده در عرصه‌ی تجارت به ثبت می‌رسد. بنابراین استفاده‌ی غیر تجاری از آن از استثنائات نقض به شمار می‌آید».^۳ پس ملاحظه می‌شود که در برخی موارد، استفاده از

1. Cornish, W.R. op.cit, p.616.

۲. ماده‌ی ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: «حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است: الف - استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد. ب- مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد. ج- حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.»

ماده‌ی ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعلیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده‌ی اجازه‌ی استفاده، از مالک درخواست کرده تا برای خواسته‌ی معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.»

۳. تقی زاده، پیشین، ص ۱۴۹.

علامت دیگری مشمول عنوان نقض نخواهد بود و از شرایط دعوی نقض این است که خواهان ثابت کند از علامت تجاری وی در جریان تجارت استفاده شده است. اگر چه به این شرط در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران اشاره‌ای نشده است، اما در حقوق ایران، از شروط نقض علامت، استفاده از علامت تجاری در عرصه تجاری می‌باشد. زیرا علامت تجاری، تمایز کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از یکدیگر است و لازمه‌ی تحقق چنین هدفی این است که علامت تجاری در عرصه و جریان تجارت مورد استفاده قرار گیرد.

در قانون انگلستان، استعمال علامت هنگامی نقض به شمار می‌آید که علامت در زمینه‌ی تجارت به کار رفته باشد. در ماده‌ی مذکور مصادیق استعمال یک علامت تجاری را که نقض محسوب می‌شود، به شرح زیر بیان می‌نماید:

- ۱- الصاق علامت بر روی کالاها یا بسته بندی آنها؛
 - ۲- عرضه یا در معرض فروش قراردادن کالای حاوی علامت تجاری و ذخیره کردن آنها به قصد فروش؛
 - ۳- واردات یا صادرات کالاهای متضمن علامت تجاری؛
 - ۴- استفاده از علامت در اوراق تجاری یا تبلیغات.^۱
- مصادیق استفاده‌ی محدود به موارد فوق نیست و استعمال به صورت شفاهی نیز می‌تواند از موارد تحقق نقض علامت تجاری به شمار رود.^۲

1. Article 10th of Trade Marks Act 1994:
"... For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he
(a) affixes it to goods or the packaging thereof;
(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign;
(c) imports or exports goods under the sign; or
(d) uses the sign on business papers or in advertising"; available at:
www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June,2014.

۲. نوری، پیشین، ص ۷۴.

گفتار دوم: استعمال علامت تجارتي بدون ثبت

وقتي علامت تجارتي به ثبت مي‌رسد مالک حق استفاده انحصاري از آن را داراست بنابراین چنانچه علامت تجارتي ثبت شده مشابه يا عين علامتي باشد که سابقاً به نام ديگري ثبت شده است در اينصورت استفاده از علامت مزبور نقض تلقی نخواهد شد زیرا استفاده شخص مزبور ناشی از ثبت و با تجویز قانون بوده است در حالی که در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علايم تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶، هیچ مقررهای در مورد تبیین وضعیت استعمال چنین علامتی وجود ندارد. ماده‌ی ۴۱ این قانون با ارجاع به ماده‌ی ۳۲ همان قانون درخواست ابطال علامت ثبت شده توسط ذینفع را پیش‌بینی نموده است و چون مهلتی برای درخواست ذینفع پیش‌بینی نشده است از این رو، ذینفع می‌تواند در هر زمانی چنین تقاضایی را مطرح کند. ماده‌ی ۲۲ قانون ثبت علايم تجاری مصوب ۱۳۱۰، مهلت اعتراض به ثبت علامت را سه سال تعیین کرده بود و در این مورد با امر ثبات و بقای اعتبار علامت ثبتی هماهنگی بیشتری داشت.

در حقوق انگلستان، علامت تجارتي ثبت شده از طریق استفاده از علامت تجارتي که بعداً در خصوص همان کالاها و خدمات به ثبت رسیده است نقض نمی‌شود. مطابق بند ۱ ماده‌ی ۱۱ قانون علايم تجارتي ۱۹۹۴ انگلستان،^۱ چنانچه علامت تجارتي یکسان یا شبیه به علامت تجارتي ثبت شده به نام شخص ديگري، در خصوص همان کالاها یا خدمات به ثبت برسد، استفاده از علامت مزبور، نقض علامت ثبت شده‌ی قبلی محسوب نمی‌شود. زیرا عمل وی از طرف قانون مجاز بوده و دارنده‌ی علامت تجارتي ثبت شده می‌تواند از حقی که قانون برای او، بر اساس ثبت آن علامت قایل شده است، استفاده کند و اگر استفاده از این حق موجب ورود ضرر به غیر شود، شخص زیان دیده

1. (1) Article 11th of Trade Marks Act 1994:

"A registered trade mark is not infringed by the use of another registered trade mark in relation to goods or services for which the latter is registered (but see section 47(6) (effect of declaration of invalidity of registration)"; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014.

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۳۱

ابتدا نمی‌تواند خواستار توقف اجرای آن حق شود. تنها راه مالک برای جلوگیری از مشکل، این است که مطابق مقررات تقاضای ابطال علامت مزبور را بنماید. در انگلستان، این حق در بند ۶ ماده‌ی ۴۷ قانون علائم تجاری گنجانده شده است.^۱ قانون علائم تجاری انگلستان در ماده‌ی ۱۱، استعمال علامت تجاری را در اثر ثبت از استثنائات نقض می‌شمارد.

گفتار سوم: استعمال بدون حق قانونی

در برخی موارد، قانون حقوقی را برای اشخاص در نظر گرفته است که اگر شخص آن حقوق را اعمال نماید، به ظاهر ممکن است علامت تجاری شخص دیگری نقض شود ولی قانون، آن عمل را نقض نمی‌داند. برای مثال، اگر علامت تجاری اسم یا آدرس یک شخص باشد، شخص مزبور حق دارد بدون اینکه نیازی به اخذ اجازه از صاحب علامت تجاری داشته باشد، از آن علامت استفاده نماید.

در حقوق ایران هیچ مقرره‌ای در این باره وجود ندارد؛ شاید این به دلیل بدیهی بودن امر باشد. چرا که در عمل با موارد زیادی از این دست روبرو هستیم مانند استفاده از عبارت محلات برای بسیاری از محصولات لبنی که در شهر محلات تولید می‌شوند و یا استفاده از عبارت کاشان برای فرش‌های بافته شده در کارگاه‌های فرش بافی مختلف که محصولات خود را در شهر کاشان تولید و به معرض فروش می‌گذارند. به عنوان مثال، اگر شخصی علامت «شربت اوغلی» را برای خدمات قالیشویی ثبت کرده باشد و ادعای نقض علامت خود را کرده باشد و خواننده استدلال کند که از نام خانوادگی خود که «شربت اوغلی» است استفاده می‌نماید، دادگاه باید دفاعیات خواننده را پذیرفته و قرار منع تعقیب صادر نماید. بنابراین، چنانچه استفاده از علامت تجاری براساس حقوقی باشد که قانون برای استفاده کننده در نظر گرفته است، این نوع استعمال از استثنائات

1. Christopher Morcom, Ashley Roughton, James Graham, the Modern Law of Trade Marks, Butterworths, London, 1999, p.212.

۳۲.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

نقض تلقی خواهد شد و نقضی درباره‌ی علامت رخ نخواهد داد.^۱
مطابق قانون علائم تجارتي انگلستان این عمل نقض به شمار نمی‌رود.^۲ مطابق بند ۲(ب) این ماده، هنگامی که علامت تجارتي حاوی اجزا و مشخصاتی باشد که برای معرفی و نشان دادن نوع، کیفیت، کمیت، ارزش، مبدأ جغرافیایی، زمان تولید کالاها یا ارائه خدمات و سایر مشخصات کالاها و خدمات به کار می‌رود، در این صورت، چنانچه تولید کنندگان کالاها و خدمات مذکور مطابق اعمال شرافتمندانه در امور صنعتی و تجارتي، از مشخصات فوق درمورد کالاها و خدمات خود استفاده نمایند، در این مورد نیز عمل آن‌ها از مصادیق نقض علامت تجارتي محسوب نمی‌شود. هم چنین، بند ۳ ماده مذکور، بدون ثبت علائم تجارتي از یک علامت تجارتي در محدوده‌ی مکانی خاصی حمایت می‌کند. در واقع قانون برای چنین علامتی که بدون ثبت، توسط یک شخص (یا جانشین و قائم مقام قانونی وی)، در یک محل خاص استفاده می‌شود حق تقدم قایل شده است.^۳

گفتار چهارم: استعمال بدون رضایت مالک

چنانچه استعمال علامت براساس اجازه مالک آن علامت صورت گیرد، این نوع از استعمال نقض به شمار نمی‌رود، همچنین در صورتی که شخصی دارای چنین مجوز

۱. نقی زاده، پیشین، ص ۱۶۱.

2. Article 11th of Trade Marks Act 1994:

"(2) A registered trade mark is not infringed by—

(a) the use by a person of his own name or address"; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014.

3. Article 11th of Trade Marks Act 1994:

"(2) A registered trade mark is not infringed by—

(b) the use of indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services, or

(c) the use of the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service (in particular, as accessories or spare parts), provided the use is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters"; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014.

استفاده‌ای باشد^۱ و حق اعطای مجوز بهره برداری به دیگری را داشته باشد و مجوز استفاده به دیگری را اعطاء نماید، استعمال شخص اخیر که بر اساس اجازه شخص دارای مجوز بوده است، نقض تلقی نمی‌شود زیرا «نقض زمانی تحقق می‌یابد که شخصی از علامت غیر بدون اذن و موافقت وی استفاده کند. بنابراین در صورتی که صاحب علامت موافق با چنین استفاده‌ای باشد، در این حالت نقض سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود»^۲. چنین استفاده‌ایی نه تنها نقض نیست بلکه در صورتی که طبق مقررات و وفق قرارداد صورت گیرند، به منزله‌ی استفاده خود صاحب علامت است.^۳ در قانون کشور ما نیز با توجه به مفهوم مخالف ماده‌ی ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۸۶ نیز نقض حق مالک علامت تجاری به واسطه انجام هر فعالیتی که بدون موافقت او انجام شود مورد شناسایی قرار داده است. در حقوق کشور انگلستان نیز مستفاد از مفهوم مخالف ماده‌ی ۹ قانون علائم تجاری ۱۹۹۴، «عدم رضایت مالک» از شروط تحقق نقض حقوق مالک علامت تجاری انگاشته می‌شود. بنابراین، هنگامی که استعمال یک علامت به واسطه رضایت مالک علامت باشد، در صورت استعمال علامت هیچ نقضی صورت نگرفته است. لذا یکی از موارد استثناء نقض علامت، رضایت صاحب علامت در استفاده و بهره برداری استفاده کننده از علامت ثبت شده است.^۴

گفتار پنجم: استعمال علامت در قلمرو حمایت

یکی از شرایط دعوی نقض آن است که خواهان ثابت کند خواننده از علامت

1. Licensed Use.

۲. نقی زاده، پیشین، ص ۱۶۱.

۳. ورمزیار ارزائفودی، پیشین، ص ۱۵۸.

4. (1) Article 9th of Trade Marks Act 1994:

"The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent. The acts amounting to infringement, if done without the consent of the proprietor, are specified in section 10"; available at: www.ipso.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014

۳۴.....تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و دوم، تابستان ۱۳۹۵

تجارتی وی در جریان تجارت استفاده نموده است. اما این استفاده باید در قلمرو محلی که علامت تجارتی خواهان به ثبت رسیده است، رخ دهد مگر اینکه خواهان علامت تجارتی خود را براساس موافقت نامه یا پروتکل مادرید ثبت بین‌المللی کرده باشد که در این صورت، علامت او در قلمرو کشورهای عضو نیز قابل حمایت خواهد بود.

صاحب علامت تجارتی علی‌الاصول در قلمرو کشوری که علامت تجارتی خود را به ثبت رسانده است حق استفاده انحصاری دارد لذا استفاده شخص دیگر در قلمرو مزبور نقض تلقی می‌شود. برای مثال چنانچه شخصی علامتی را در ایران به نام خود به ثبت برساند اصولاً در قلمرو ثبت شده از حمایت قانونی برخوردار است و استفاده شخص دیگر از علامت مزبور در خارج از قلمرو ایران مشمول نقض نخواهد بود، مگر اینکه صاحب علامت تجارتی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی از چنین حقی برخوردار باشد. بنابراین چنانچه دارنده علامت، آن را بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید ثبت بین‌المللی کرده باشد در اینصورت در قلمرو کشورهای قید شده در ثبت بین‌المللی نیز از حق استفاده انحصاری بهره‌مند خواهد بود.

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶ در ماده‌ی ۶۰، صراحتاً فعالیت‌های انجام شده توسط اشخاص دیگر بدون موافقت مالک را در قلمرو ایران نقض تلقی و برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است.

در ماده ۹ قانون علامت تجارتی انگلستان نیز به نقض علامت تجارتی در قلمرو حاکمیت قانون انگلستان اشاره دارد.^۱

قوانین مالکیت فکری فقط در حوزه مربوطه دارای حمایت خواهند بود و این به معنای اصل سرزمینی بودن قوانین راجع به مالکیت فکری است. یعنی اولاً حقوق ناشی از علامت تجارتی صرفاً براساس قوانین داخلی مشخص و معین می‌شود نه قوانین

1. Article 9th of Trademark Act of 1994:

"The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent"; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014.

کشورهای دیگر ولو اینکه از مقررات مشابهی برخوردار باشند. ثانیاً حقوق مورد حمایت استفاده اشخاص دیگر را فقط در قلمرو مربوطه تحت تأثیر قرار داده و مانع آن می‌شود. به عبارتی، حمایت پیش‌بینی شده به مرزهای کشوری که علامت در آن ثبت شده است محدود خواهد شد. ثالثاً حمایت از حقوق مورد نظر صرفاً از طریق دادگاه‌های کشور مربوطه امکان پذیر خواهد بود.^۱

نتیجه‌گیری و پیشنهادات:

الف- نتیجه‌گیری

با بررسی نقض حقوق صاحب علامت تجاری نتایج زیر حاصل می‌شود:

۱- نقض علامت تجاری عبارت است از هر نوع استعمال بدون اجازه از علامت یکسان یا مشابه علامت مورد نقض (که براساس ثبت یا شهرت یا سابقه استعمال مورد حمایت است) که باعث گمراهی مصرف‌کنندگان در خصوص منشاء (تولید یا عرضه) کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود لطمه به شهرت یا وجه متمایز علامت مورد نقض گردد.

۲- علامت تجاری، در صورتی ممکن است مورد نقض قرارگیرد که استفاده‌ی نقض‌کننده از علامت اولاً: در عرصه تجاری باشد؛ ثانیاً: در قلمرو حمایت آن علامت باشد؛ ثالثاً: احتمال گمراهی مصرف‌کننده وجود داشته باشد؛ رابعاً: باعث عدم استیفای حقوق مالک علامت شود؛ خامساً: مالک علامت راضی به این استفاده نباشد؛ سادساً: علامت ثبت نشده باشد.

۳- با جمع شرایط مذکور در بند ۱ علامت تجاری به دو شیوه نقض می‌شود: علامت تجاری ممکن است به دو شیوه مورد نقض قرارگیرد: اولاً آنکه شخصی بدون اذن مالک از عین یا شبیه علامت تجاری در محصولات یکسان یا مشابه

۱. تقی زاده، پیشین، ص ۱۵۵.

استفاده کند که نقض نوع اول نامیده می‌شود. ثانیاً استفاده از علامت غیر منجر به آسیب به شهرت و اعتبار علامت یا ویژگی تمایز بخش آن گردد که از آن به نقض نوع دوم تعبیر می‌شود. در نقض نوع اخیر لطمه به خود علامت و مالک آن بدون توجه به وجود یا عدم اغفال مصرف‌کننده مورد نظر است و این نوع نقض ویژه علایم مشهور می‌باشد. لازم به توضیح است که در حقوق ایران مفهوم علامت مشهور و معیارهای آن مشخص و روشن نشده است. در حقوق انگلستان هر دو نوع نقض مذکور تحت عنوان "Infringement" مطرح شده است. و نکته دیگری که قابل طرح است اینکه در ماده ۱۰ قانون علایم تجارتي انگلستان^۱ مصادیق استعمال علامت نقض‌کننده ذکر شده است که از جمله آن‌ها عبارتند از الصاق علامت نقض‌کننده بر روی کالاها یا بسته بندی، ارائه یا عرضه کالاهای دارای علامت نقض‌کننده، تهیه و تولید اتیکت، بسته بندی، استعمال علامت به صورت شفاهی و....

ب- پیشنهادات

- ۱- بندهای (ه) و (و) ماده‌ی ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری در حمایت از علامت مشهور برای کالاهای غیرمشابه حکم معینی ندارند و در خدمات غیر مشابه نیز ثبت علامت را لازم دانسته است؛ در حالیکه یک علامت مشهور برای حمایت به ثبت نیازی ندارد و بدون آن نیز قابل حمایت است. بنابراین قانون اخیر الذکر در این راستا نیاز به اصلاح دارد.
- ۲- در حالیکه امروزه صریحاً به بیان مصادیق اعمال ناقضانه و استثنائات آن پرداخته می‌شود، قانون‌گذار ایران، از بیان حقوق ناشی از علامت تجاری و مصادیق نقض

1. Article 10th of Trade Marks Act 1994:

"A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered..."; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۳۷

این حقوق و استثنائات نقض غافل مانده است. بنابراین، لازم است جهت روشن شدن این موارد تغییرات لازم به عمل آید.

۳- ماده‌ی ۶۰ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری از حیث تعریف نقض نیاز به اصلاح دارد. زیرا در متن این ماده، عبارت «هرگونه فعلیتی»، به صورت عام، نقض حقوق شناخته شده است. در حالیکه برای تحقق نقض حقوق علامت تجاری به یک سری شرایط لازم است مانند این که استفاده از علامت در عرصه تجاری باشد؛ نقض در قلمرو حمایت آن علامت باشد و...از این رو، لازم است در خصوص هر کدام صریحاً تعیین تکلیف گردد.

منابع و مأخذ

۱- فارسی

الف- کتاب‌ها

۱. بازگیر، یدالله، آرای دیوان‌عالی کشور در امور حقوقی، جلد سوّم، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۷۷.
۲. پورنوری، منصور، مجموعه‌ی کامل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی - کیفری) کاربردی، تا سال ۱۳۸۸، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۸.
۳. صادقیان، آرش، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۳ تا سال ۱۳۸۹، طرح نوین اندیشه، چ اول، تهران، ۱۳۹۰.
۴. میرحسینی، سید حسن، حقوق علایم تجاری، میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰.
ب- مقاله‌ها:
۵. وصالی، محمود رضا، مطالعه‌ی تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجارتي، مجله‌ی حقوقی دادگستری، شماره ۵۰ و ۵۱، بهار و تابستان ۱۳۸۴.
- ج- رساله‌ها و پایان نامه‌ها:
۶. تقی زاده، تورج، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علایم تجاری، رساله‌ی دکتری، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی تهران، زمستان ۱۳۸۹.
۷. نوری علیرضا، حقوق صاحبان علایم تجاری در ایران و انگلستان، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مهر ۱۳۸۵.
۸. ورمزیار ارزانفودی، محمّد، حقوق علایم تجارتي با لحاظ موافقت نامه تریپس، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تابستان ۱۳۸۱.

نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان.....۳۹

۹. وصالی، محمود رضا، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علایم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی، رساله‌ی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۷۹،

۲- منابع انگلیسی

1. Christopher Morcom, Ashley Roughton, James Graham, the Modern Law of Trade Marks, Butterworths, London, 1999.
2. Cornish, W.R. Intellectual Property, London, Sweet & Maxwell, third Ed, 1996.
3. Kitchin. David, Lewelyn. David, Mellor. James, Richard Meade, Tomas Moody-Stuart, Kerly's law of Trade Marks and Trade Names, Sweet and Maxwell, London 2001.
4. Trade Marks Act 1994, available at: Michaels, Amanda, A PRACTICAL GUIDE TO TRADE MARK LAW, London, Sweet & Maxwell, third Ed, 2002.
5. TRIPS Agreement; available at: Rolsen. John & Maniatis. Spyros M, TRADE MARKS: WORLD LAW AND PRACTICE, Sweet & Maxwell, May 2002
6. Paris Convention (1967); available at: www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514
7. Trademark Act of 1994; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014
8. (TRIPS) agreement; available at: www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm.
9. WIPO, Intellectual Property, Handbook: Policy, Law and Use; available at: www.wipo.int/publications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.Pdf/last visited on July 6, 2013