

مقایسه مفاد قانون جدید مالکیت صنعتی (۱۳۸۶) با مفاد موافقتنامه تریپس در زمینه علائم تجاری

دکتر وحید بزرگی*

چکیده

قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا جایگزین قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ بشود. هدف از تصویب قانون جدید، انطباق قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی به ویژه مفاد موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) بوده است. از آنجا که ایران در مسیر الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار گرفته و یکی از الزامات الحاق نیز مطابقت قوانین و مقررات داخلی با قواعد و مقررات این سازمان است، در مقاله حاضر درصدد مقایسه مفاد قانون جدید مالکیت صنعتی با مفاد موافقتنامه تریپس در زمینه علائم تجاری برآمده‌ایم. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که صرف‌نظر از موارد جزئی، در قانون جدید مالکیت صنعتی، به رغم سازگاری زیاد آن با مفاد موافقتنامه تریپس، هنوز در زمینه‌هایی مثل علائم مشهور، مجوز اجباری، مقابله با رقابت غیرمنصفانه، مقابله با رویه‌های ضدرقابتی، خاتمه حقوق و برخی مسائل دیگر کمبودها و ابهاماتی وجود دارد و به اندازه کافی هم از انعطاف‌ها و استثنائات پیش‌بینی شده در موافقتنامه تریپس استفاده نشده است.

واژه‌های کلیدی

قانون ثبت علائم و اختراعات (۱۳۱۰)؛ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶)؛ موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)؛ علائم تجاری؛ سازمان جهانی تجارت.

طبقه‌بندی F13, K33, O34: JEL

(۱) مقدمه

موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) یکی از سه رکن نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت (شامل موافقتنامه‌های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) است. این موافقتنامه جامع‌ترین سند بین‌المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه‌هایی مثل حق نسخه‌برداری (کپی‌رایت) و حقوق جانبی، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، حق اختراع، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشانشده یا اسرار تجاری را دربرمی‌گیرد. در این موافقتنامه در هر یک از حوزه‌های مذکور به مسائلی مثل موضوع مورد حمایت، حقوق صاحبان مالکیت فکری و استثنائات آن، و حداقل دوره حمایت اشاره شده است. در این موافقتنامه به چهار کنوانسیون به نام کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (۱۹۶۷)، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری (۱۹۷۱)، کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای بخش رادیو - تلویزیونی (۱۹۶۱) و معاهده مالکیت فکری درباره مدارهای یکپارچه (۱۹۸۹) اشاره شده است. ولی الحاق به آنها برای اعضاء الزامی نیست و فقط رعایت مفاد ماهوی اسناد اول و دوم و چهارم با ذکر مواد معینی از آنها الزامی شده است. در مواردی هم که کنوانسیون‌های مذکور ساکت یا ناقص بوده‌اند، موافقتنامه تریپس تعهدات جدیدی را افزوده و بدین ترتیب می‌توان آن را جامع‌ترین سند درباره حقوق مالکیت فکری خواند.

از آنجا که سازمان جهانی تجارت با توجه به گستردگی عضویت و صلاحیت آن همراه با ضمانت اجرای ناشی از سازوکار حل اختلاف آن به مؤثرترین سازمان بین‌المللی در حوزه تجارت تبدیل شده و ایران هم در مسیر الحاق به این سازمان قرار گرفته است، مقایسه قوانین داخلی ایران با مقررات سازمان جهانی تجارت و انجام اصلاحات لازم از جمله در زمینه حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در زمینه علائم تجاری از سال ۱۳۱۰ قانون قدیم ثبت علائم و اختراعات اجرا می‌شد که به دلیل قدیمی بودن آن، با استانداردهای بین‌المللی از جمله مفاد موافقتنامه تریپس فاصله زیادی داشت. در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۳ قانون جدیدی با عنوان «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال به تصویب رسید که پس از انتشار آن در روزنامه رسمی در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱ در نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۸۷ لازم‌الاجرا گردید.

هدف مقاله حاضر مقایسه مفاد این قانون با قانون قدیم ایران و مفاد موافقتنامه تریپس است تا مشخص شود که قانون جدید چه تفاوت‌هایی با قانون قدیم دارد و تا چه میزان با مفاد موافقتنامه تریپس سازگار است. شایان ذکر است که در موافقتنامه تریپس، علاوه بر مواد عمومی، در مواد ۲۱-۱۵ به علامت تجاری پرداخته شده است و در ماده ۲ این موافقتنامه هم اعضاء ملزم شده‌اند که مواد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ۱۹۶۷ را رعایت کنند که برخی از

مواد مذکور هم به علامت تجاری مربوط می‌شوند. ^۱ بر این اساس، در سطور زیر ابتدا به بررسی مفاد موافقتنامه تریپس در مورد علائم تجاری از جمله مفاد مربوطه کنوانسیون پاریس و سپس به بررسی مفاد قوانین قدیم و جدید ایران در این زمینه خواهیم پرداخت تا کمبودها و مغایرت‌های این قوانین با دو سند بین‌المللی مذکور روشن شود.

۲) موافقتنامه تریپس

۲-۱) مفاد موافقتنامه

در موافقتنامه تریپس علاوه بر مفاد عمومی و اصول کلی مثل رفتار ملی، رفتار دولت کامله‌الوداد و شفافیت مفاد خاصی درباره علامت تجاری وجود دارد که عمدتاً به شرح زیر است:

در ماده ۱۵ با عنوان «موضوع قابل حمایت» به مسائل زیر اشاره شده است:

در بند ۱ تعریف علامت تجاری و برخی شرایط ثبت آن آمده است: «هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت‌های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد. چنین علائمی بویژه کلمات شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ‌ها و همین‌طور هرگونه ترکیبی از این علائم، واجد شرایط لازم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود. در مواردی که علائم ذاتاً نمی‌توانند کالاها یا خدمات مربوطه را متمایز گردانند اعضاء ممکن است قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق موارد استعمال مربوط سازند. اعضاء به عنوان شرطی برای ثبت می‌توانند بخواهند که علائم از لحاظ بصری قابل مشاهده باشند». در واقع، از بند مذکور می‌توان تعریف علامت تجاری، لزوم ثبت آن و پاره‌ای از شرایط ثبت آن را استنباط نمود.^۲

در بند ۲ آمده است که اعضاء می‌توانند بنا به جهت دیگر از ثبت یک علامت تجاری خودداری کنند، به شرط آن‌که این جهات به مقررات کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) خدشه‌ای وارد نسازد. طبق بند ۳ درخواست ثبت یک علامت تجاری را نمی‌توان به استفاده عملی از آن مشروط نمود (ولی طبق بند ۱ ماده ۱۹ اگر یک علامت ثبت شده برای حداقل ۲ سال مستمر بدون دلیل موجه مورد استفاده قرار نگیرد، می‌توان ثبت آن علامت را لغو کرد). طبق بند ۴ بر اساس ماهیت کالاها یا خدمات مربوطه نمی‌توان از ثبت یک علامت تجاری خودداری کرد. طبق بند ۵ نیز اعضاء باید هر علامت تجاری را قبل از ثبت یا فوراً پس از ثبت آن منتشر کنند و فرصت معقولی را برای قبول دادخواست‌های لغو

۱- برای مشاهده متن انگلیسی کنوانسیون پاریس نیز ر. ک. به پایگاه اینترنتی سازمان جهانی مالکیت فکری: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

۲- برای مشاهده تفاسیر و آراء مربوط به مفاد موافقتنامه تریپس، علاوه بر مراجعه به دعاوی مربوطه در پایگاه اینترنتی سازمان جهانی تجارت با آدرس www.wto.org، ر. ک. به:

UNCTAD-ICTSD, 2005 and WTO, 2008.

ثبت در نظر گیرند. علاوه بر این، اعضاء می‌توانند فرصتی را برای اعتراض به درخواست ثبت علامت تجاری اعطاء کنند.

در ماده ۱۶ با عنوان **حقوق اعطایی** به حقوق انحصاری مالک علامت تجاری و علائم مشهور پرداخته شده است: طبق بند ۱ «مالک علامت تجاری ثبت‌شده حق انحصاری برای ممانعت از تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت که بدون کسب موافقت مالک، در جریان تجارت از علائم یکسان یا مشابه برای کالاها یا خدمات یکسان یا مشابهی که این علامت تجاری در خصوص آن به ثبت رسیده است، استفاده می‌کنند؛ مشروط بر این که چنین استفاده‌ای احتمالاً به سردرگمی منجر شود. در موردی که از علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان استفاده می‌شود، احتمال سردرگمی مغروض خواهد بود. حقوق مذکور در فوق، نه به هیچ یک از حقوق قبلی موجود لطمه خواهد زد و نه بر امکان اعطای حقوقی بر مبنای استفاده تأثیر خواهد نهاد».

در بندهای ۲ و ۳ نیز به **علائم مشهور** اشاره شده است. طبق بند ۲، ماده ۶ دوم کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) با تغییرات لازم، در مورد خدمات نیز قابل اعمال خواهد بود. در ماده ۶ دوم کنوانسیون پاریس آمده است که اعضاء می‌توانند جلوی استفاده از علائم مشهور برای **کالاهای یکسان یا مشابه** به وسیله اشخاص ثالث را گرفته یا از ثبت آنها به وسیله اشخاص ثالث خودداری کرده یا ثبت آنها به نام اشخاص ثالث را لغو کنند. بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه تریس، این مفاد را که فقط به کالاها محدود می‌شود به خدمات هم تعمیم می‌دهد. به علاوه، طبق بند ۲ «در احراز این که آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه، اعضاء آگاهی از این علامت تجاری در بخش مربوطه از جامعه، از جمله آگاهی که در قلمرو عضو مربوطه در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور به دست آمده است را در نظر خواهند گرفت».

طبق بند ۳ نیز «ماده 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 رسیده، قابل اعمال خواهد بود؛ مشروط بر این که استفاده از این علامت تجاری در رابطه با آن کالاها یا خدمات نشاندهنده پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت‌شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت‌شده احتمالاً بر اثر چنین استفاده‌ای زیان ببیند». در حالی که بند ۲، حمایت از علائم مشهور را از کالاها به خدمات تعمیم می‌دهد، بند ۳ حمایت مذکور را به کالاها و خدمات «غیر مشابه» تعمیم می‌دهد. بدین ترتیب، موافقتنامه تریس در زمینه حمایت از علائم مشهور از کنوانسیون پاریس فراتر رفته است.^۱

۱- برای مقایسه مفاد موافقتنامه تریس با مفاد کنوانسیون‌های سازمان جهانی مالکیت فکری از جمله کنوانسیون پاریس، ر. ک. به: سازمان جهانی مالکیت فکری، ۱۳۸۴ یا:

ماده ۱۷ به امکان ایجاد استثنائات محدودی برای حقوق صاحبان علامت تجاری اشاره کرده است: «اعضاء می‌توانند استثنائات محدودی، چون استفاده درست از واژه‌های توصیفی را در مورد حقوق اعطایی یک علامت تجاری قایل گردند؛ مشروط بر این‌که در استثنائات مزبور منافع مشروع مالک علامت تجاری و اشخاص ثالث در نظر گرفته شود».

در ماده ۱۸ مدت حمایت از علامت تجاری ذکر شده است: «ثبت اولیه و هر تجدید ثبت علامت تجاری حداقل برای مدت هفت سال خواهد بود. ثبت علامت تجاری را می‌توان به طور نامحدود تجدید کرد».

ماده ۱۹ با عنوان شرط استفاده، به اعضاء این اختیار را داده است که استمرار ثبت یک علامت تجاری را به استفاده از آن مشروط سازند:

«اگر استفاده [از علامت تجاری] برای استمرار ثبت لازم باشد، این ثبت ممکن است تنها پس از این‌که حداقل سه سال مستمر از این علامت استفاده نشد لغو گردد، مگر این‌که مالک علامت تجاری دلایل معتبری دال بر وجود موانع بر سر راه چنین استفاده‌ای ارائه نماید. اوضاع و احوالی مانند ایجاد موانع وارداتی یا دیگر الزامات دولتی برای کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت تجاری که مستقل از اراده مالک علامت تجاری به وجود آید و مانع استفاده از علامت تجاری گردد به عنوان دلایل معتبر این عدم استفاده مورد تأیید قرار خواهد گرفت. هنگامی که تحت نظارت مالک علامت تجاری، شخص دیگری از آن استفاده کند چنین استفاده‌ای به عنوان استفاده از علامت تجاری به منظور استمرار در ثبت تلقی خواهد شد».

طبق ماده ۲۱ اعضاء می‌توانند شرایطی را برای اعطای پروانه و واگذاری علائم تجاری تعیین کنند. به علاوه، مالک علامت تجاری ثبت‌شده از این حق برخوردار است که علامت تجاری را با یا بدون انتقال کسب و کاری که این علامت تجاری به آن مربوط می‌شود، واگذار کند. در ضمن، اعطای پروانه یا مجوز اجباری برای علائم تجاری مجاز نیست.

در بند ۳ ماده ۶۲ آمده است که ماده ۴ کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) درباره حق تقدم، با تغییرات لازم، در مورد علائم خدمات قابل اعمال خواهد بود.

در مواد گوناگونی از موافقتنامه تریپس از جمله مواد ۸ و ۴۰، به اعضاء این حق داده شده است که به اتخاذ اقدامات مقتضی برای جلوگیری از رویه‌های ضد رقابتی^۱ و سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری بپردازند. در ماده ۶ موافقتنامه هم این حق به اعضاء داده شده است که خودشان رژیم یا مقررات مربوط به خاتمه حقوق یا واردات موازی^۲ را تعیین کنند.^۳

1- anti- competitive practices

2- exhaustion or parallel importation

۳- برای توضیح مفاد موافقتنامه تریپس درباره رویه‌های ضد رقابتی و مسأله خاتمه حقوق، ر. ک. به: بزرگی، ۱۳۸۵، صص ۱۵۹-۱۴۷.

مواد بسیاری از موافقتنامه تریپس هم به مسأله اجرای حقوق مالکیت فکری اختصاص یافته است (از جمله مواد ۴۱-۶۱) که در آنها به پیش‌بینی تمهیدات لازم برای انجام اقدامات مؤثر قضایی یا اداری علیه نقض حقوق مالکیت فکری از جمله وسایل جبران خسارت؛ ایجاد رویه‌های منصفانه و عادلانه، ساده و کم‌هزینه، و با مهلت‌های معقول برای اجرای حقوق مالکیت فکری؛ صدور آراء مکتوب و مستدل و بدون تأخیر غیرلازم و اعطای حق درخواست تجدیدنظر در آراء صادره؛ لزوم تناسب مجازات با جرم و لزوم رعایت منافع اشخاص ثالث؛ پیش‌بینی اقدامات تأمینی؛ و پیش‌بینی تعلیق ترخیص کالاهای غیرمجاز به وسیله مقامات گمرکی اشاره شده است.

۲-۲) مفاد مرتبط کنوانسیون پاریس

در کنوانسیون پاریس، علاوه بر مفاد عمومی مثل شرط رفتار ملی، مفاد خاصی درباره علائم وجود دارد که به شرح زیر است:

در بند «الف» ماده ۴ به حق تقدم اشاره شده است. طبق این بند، درخواست ثبت یک علامت تجاری در یک عضو باعث حق تقدم (۶ ماه) برای درخواست ثبت آن علامت در سایر اعضا می‌شود. براین اساس، در بند مذکور یک حق تقدم در مورد علائم مربوط به کالاها- نه خدمات- پیش‌بینی گردیده است، گو این‌که در ماده ۶ ششم کنوانسیون پاریس به لزوم حمایت از علائم خدمات اشاره شده است. همان‌طور که قبلاً گفته شد بند ۳ ماده ۶۲ موافقتنامه تریپس حق تقدم مذکور در ماده ۴ کنوانسیون پاریس را به علائم خدمات هم تعمیم داده است.

در بند «پ» ماده ۵ به شرط استفاده برای استمرار ثبت و استفاده همزمان از علائم مشترک اشاره شده است. طبق این بند، اگر در کشوری، استفاده از یک علامت تجاری ثبت‌شده اجباری باشد، ثبت علامت مذکور فقط در صورت عدم استفاده از آن برای یک مدت معقول و بدون دلیل موجه می‌تواند لغو شود. به علاوه، طبق این بند استفاده همزمان از یک علامت برای کالاهای یکسان یا مشابه از طرف صاحبان مشترک آن علامت، در صورت عدم ایجاد سردرگمی یا عدم خدشه به منافع عمومی، مجاز است و این امر مانع ثبت آن علامت نیست یا به حمایت اعطاء شده به آن علامت لطمه نمی‌زند. سرانجام، طبق بند مذکور حمایت از یک علامت تجاری مشروط به اشاره به ثبت آن علامت روی کالاها نخواهد بود.

مقایسه بند «پ» کنوانسیون پاریس و بند ۱ ماده ۱۹ موافقتنامه تریپس در رابطه با شرط استفاده برای استمرار ثبت نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این دو سند، لغو ثبت یک علامت به دلیل عدم استفاده از آن را اجباری نساخته‌اند، گو این‌که هر دو آن را مجاز دانسته‌اند. به علاوه، در صورتی که شرط استفاده وجود داشته باشد و علامت تجاری مورد استفاده قرار نگیرد، طبق موافقتنامه تریپس، ثبت علامت مذکور تنها در صورت عدم استفاده از علامت مذکور برای «حداقل سه سال مستمر» ولی

طبق کنوانسیون پاریس تنها پس از گذشت یک «مدت معقول» از عدم استفاده می‌تواند لغو شود. در هر دو سند هم امکان توجیه عدم استفاده از علامت پیش‌بینی شده است و ارائه دلیل موجه برای عدم استفاده، جلوی لغو ثبت علامت را می‌گیرد.

ماده ۶ به شرایط ثبت پرداخته است. طبق بند ۱ این ماده ۱ شرایط درخواست ثبت یک علامت تجاری و شرایط ثبت آن در هر عضو به وسیله قوانین داخلی آن تعیین می‌شود. در بند ۲ آمده است که اعضاء با استناد به عدم درخواست ثبت، ثبت یا تمدید ثبت یک علامت در کشور مبدأ نمی‌توانند درخواست ثبت آن علامت را رد یا ثبت آن را لغو کنند. طبق بند ۲ نیز ثبت یک علامت در یک عضو، مستقل از ثبت آن در سایر اعضاء است.

ماده ۶ دوم به علائم مشهور پرداخته است. طبق بند ۱ این ماده، اعضاء به طور مستقل (اگر قانون آنها اجازه دهد) یا به تقاضای اشخاص ذی‌نفع از پذیرش درخواست ثبت یک علامت مشهور خودداری کرده، ثبت آن را لغو نموده یا استفاده از آن در مورد کالاهای یکسان یا مشابه را ممنوع خواهند ساخت. از این بند استنباط می‌شود که حمایت از علائم مشهور منوط به ثبت آنها نیست. طبق بند ۲، برای درخواست لغو ثبت یک علامت مشهور حداقل ۵ سال از تاریخ ثبت آن، مهلت داده خواهد شد؛ اعضاء برای درخواست ممنوعیت استفاده از یک علامت مشهور نیز می‌توانند مهلتی تعیین کنند. در بند ۳ نیز آمده است که در صورت ثبت یا استفاده از یک علامت مشهور با سوءنیت هیچ محدودیت زمانی برای درخواست لغو ثبت آن علامت یا ممنوعیت استفاده از آن وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است که همان‌طور که قبلاً اشاره شد، بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه تریپس، ماده ۶ دوم کنوانسیون پاریس را از کالا به خدمات نیز تعمیم می‌دهد و بند ۳ ماده ۱۶ موافقتنامه تریپس هم ماده ۶ دوم کنوانسیون پاریس را به کالاها و خدمات غیرمشابه تعمیم می‌دهد. به علاوه، در حالی که بند ۱ ماده ۶ دوم کنوانسیون پاریس تشخیص مشهور بودن یک علامت را به عهده مرجع صلاحیتدار کشور محل ثبت یا استفاده از آن علامت گذاشته است، بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه تریپس از اعضاء می‌خواهد که به «آگاهی بخش مربوطه جامعه از یک علامت تجاری از جمله آگاهی موجود در عضو مربوطه بر اثر تبلیغ یک علامت تجاری» توجه کنند.

ماده ۶ سوم به موارد ممنوع برای ثبت به عنوان علامت تجاری اشاره کرده است. طبق بند ۱ این ماده اعضاء از پذیرش درخواست ثبت موارد زیر به عنوان علامت تجاری یا جزئی از آن بدون اجازه ذی‌صلاح خودداری کرده، ثبت آنها را لغو نموده و استفاده از آنها را ممنوع خواهند ساخت: ۱- علائم رسمی، پرچم و سایر نشان‌های دولتی ۲- علائم رسمی، پرچم، نام و نام اختصاری سازمان‌های بین‌دولتی. اجرای مقررات مذکور در مورد دسته دوم نباید به منافع اشخاصی که قبل از اجرای این کنوانسیون در کشور مربوطه، حقوقی را براساس حسن‌نیت کسب نموده‌اند لطمه بزند.

در صورتی که ثبت یا استفاده از موارد مذکور نشانگر رابطه یا موجود توهم رابطه بین استفاده‌کنندگان و سازمان‌های صاحب علائم مذکور نباشد، اجرای مفاد مذکور الزامی نیست. طبق بند ۲ استفاده از نشان‌ها و مهرهای رسمی نظارت و تضمین فقط در مواردی ممنوع خواهد بود که علائم در بردارنده آنها به منظور استفاده روی کالاهای همان نوع یا مشابه آن به کار برده شوند. بند ۳ نیز به لزوم اعلام یا انتشار موارد ممنوع فوق اشاره کرده است.

ماده ۶ چهارم به مسأله انتقال علائم پرداخته است. طبق بند ۱ این ماده اگر طبق قوانین یک عضو انتقال یک علامت منوط به انتقال کسب و کار مرتبط با آن علامت باشد، برای معتبر دانستن انتقال علامت کافی است که بخشی از کسب و کار که در آن عضو مستقر است، همراه با حق انحصاری تولید یا فروش کالاهای حامل علامت در آن عضو، به انتقال گیرنده واگذار شود. (در حالی که در کنوانسیون پاریس، انتخاب انتقال یا عدم انتقال کسب و کار مرتبط با علامت به قوانین کشورها واگذار شده است، در ماده ۲۱ موافقتنامه تریپس این حق به خود مالک علامت داده شده است). طبق بند ۲ اعضاء می‌توانند انتقال یک علامت را در صورت گمراه‌کننده بودن نوع استفاده انتقال‌گیرنده در مورد مبدأ، ماهیت و خصوصیات اساسی کالای مربوطه به رسمیت نشناسند.

بند «الف» ماده ۶ پنجم کشور مبدأ متقاضی ثبت علامت تجاری را کشوری دانسته است که متقاضی در آن دارای تأسیسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر بوده یا محل اقامت او در آن واقع است یا ملیت آن کشور را دارد. طبق این بند، علائم تجاری که در کشور مبدأ ثبت شده‌اند، درخواست ثبت و حمایت برای آنها به شرط رعایت مقررات این ماده، در سایر اعضاء پذیرفته خواهد شد. طبق بند «ب» این ماده اگر علامت مورد تقاضا برای ثبت در کشور مبدأ ثبت نشده باشد، متقاضی از مفاد این ماده بهره‌مند نمی‌شود. طبق بند «ب» این ماده درخواست ثبت علائم تجاری مغایر با اخلاق یا نظم عمومی یا علائم تجاری اغفال‌کننده را می‌توان رد کرد و ثبت آنها را هم می‌توان لغو نمود. برای این کار، صرف مغایرت با مفاد قانون مربوط به علائم کافی نیست، مگر این که مفاد آن قانون به نظم عمومی مربوط باشد.

ماده ۶ ششم به لزوم حمایت از علائم خدمات ۱ و الزامی نبودن ثبت آنها اشاره کرده است. طبق ماده ۷ بر اساس ماهیت کالاهای مربوطه نمی‌توان از ثبت یک علامت تجاری خودداری کرد. این ماده دقیقاً مشابه بند ۴ ماده ۱۵ موافقتنامه تریپس است، جز این که در بند مذکور علاوه بر کالا، خدمات هم ذکر شده است.

ماده ۷ دوم به علائم جمعی پرداخته است. طبق بند ۱ این ماده اعضاء به ثبت و حمایت از علائم جمعی متعلق به انجمن‌ها یا اتحادیه‌ها به شرط عدم مغایرت وجود آنها با قوانین کشور مبدأ خواهند پرداخت؛ ولو این که این انجمن‌ها یا اتحادیه‌ها فاقد تأسیسات صنعتی یا تجاری باشند. طبق بند ۲

هر کشوری می‌تواند شرایط حمایت از علائم جمعی را تعیین کند و در صورت مغایرت این علائم یا منافع عمومی می‌تواند از حمایت از آن خودداری کند. طبق بند ۳ نیز در مورد علائم جمعی انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی که وجودشان با قوانین کشور مبدأ تعارض ندارد نمی‌توان به این دلیل از اعطای حمایت خودداری کرد که این انجمن‌ها یا اتحادیه‌ها در کشوری که حمایت آن مورد تقاضا است استوار ندارند یا طبق قوانین کشور مذکور تشکیل نشده‌اند.

در ماده ۸ آمده است که اعضاء از نام تجاری - چه جزئی از یک علامت تجاری باشد یا نباشد - حمایت خواهند کرد و این حمایت منوط به درخواست ثبت یا ثبت آن نام نیست.

برخی از مواد کنوانسیون هم به مسائل اجرایی در کشورهای عضو مثل لزوم ایجاد یک اداره مالکیت صنعتی (ماده ۱۲)، لزوم فراهم نمودن امکان توسل به مراجع قضایی یا اداری (ماده ۱۰ سوم) یا توقیف محصولات وارداتی حامل علائم تجاری و نام‌های تجاری غیرقانونی یا علائم گمراه‌کننده (مواد ۹ و ۱۰) پرداخته‌اند.

در ماده ۱۰ دوم اعضاء ملزم به مقابله موثر با رقابت مکارانه یا غیرمنصفانه^۱ - هرگونه اقدامی که باعث بی‌اعتباری رقبا، سردرگمی و گمراهی شود - شده‌اند.

در ماده ۱۱ اعضاء ملزم شده‌اند که مطابق قوانین داخلی خود به اعطای حمایت موقت برای علائم تجاری کالاهای عرضه‌شونده در نمایشگاه‌های بین‌المللی مورد تأیید در داخل قلمرو خود بپردازند.

در ماده ۱۹ نیز آمده است که انعقاد موافقتنامه‌های خاص بین اعضاء برای حمایت از مالکیت صنعتی به شرط عدم تعارض آنها با مفاد این کنوانسیون مجاز است.

۳) قوانین ایران

۳-۱) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰

۳-۱-۱) مفاد قانون

در ماده ۱ قانون تعریف گسترده‌ای از علامت تجاری ذکر شده است: «علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی - تجاری یا فلاحتی اختیار می‌شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود». در این ماده عبارت «و غیر آن» نشان می‌دهد که تعریف مذکور باز است. به علاوه، جمله دوم به علامت جمعی و علامت جغرافیایی هم اشاره دارد. در تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ نیز به اسامی

جغرافیایی اشاره شده و چنین آمده است: «از لحاظ امتیاز و تشخیص مذکور در ماده یک قانون نام‌های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدأ و کیفیت محصولات گمراه کند علامت مشخصه تجارتمی محسوب نمی‌شود». در تبصره ماده ۱ قانون هم آمده است که داشتن علامت تجاری اختیاری است، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد. البته در ماده ۲ قانون آمده است که **حق استفاده انحصاری** از علامت تجاری فقط برای کسی شناخته می‌شود که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد. بنابراین، برخورداری از حق استفاده انحصاری برای مالک علامت تجاری منوط به ثبت آن است.

مواد ۳ و ۴ قانون به **اتباع خارجی** پرداخته و می‌توان آن را متضمن رفتار ملی دانست. طبق ماده ۳ کسانی که در ایران دارای مؤسسات تجارتمی - صنعتی یا کشاورزی هستند اعم از اتباع داخلی یا خارجی در صورتی که علائمی تجارتمی آنها موافق شرایط زیر ثبت شود از مزایای این قانون بهره‌مند می‌شوند. طبق ماده ۴ نیز کسانی که مؤسسات صنعتی یا تجارتمی و یا فلاحتی آنها در خارج از ایران واقع است، طبق شرایط زیر می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند:

۱- علائمی خود را طبق مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند؛

۲- کشوری که مؤسسه آنها در آنجا واقع شده است به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائمی تجاری ایران حمایت کند.

در ماده ۵ قانون به موارد ممنوع برای ثبت به عنوان علامت تجاری یا جزئی از علامت تجاری اشاره شده است که عبارتند از پرچم، علامت هلال احمر، نشان‌ها، مدال‌ها و انگ‌های دولت ایران؛ کلمات یا عبارات موجد تصور انتساب به مراجع رسمی؛ علائمی مؤسسات رسمی مثل هلال احمر؛ و علائمی مخمل نظم عمومی یا منافی عفت.

ماده ۹ قانون به **شرایط رد تقاضای ثبت علامت تجاری** اشاره کرده است:

۱- در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد؛

۲- در صورتی که علامت قبلاً به نام دیگری ثبت شده یا شباهت علامت با یک علامت

ثبت شده دیگر به اندازه‌ای باشد که مصرف‌کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات

مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد.

در تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اصلاحی هم آمده است که در مورد علامت تجاری شباهت مذکور در ماده ۹ قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد که مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.

در ماده ۱۱ قانون و ماده ۱۴ آیین‌نامه اصلاحی به لزوم ثبت هرگونه تغییر در خود علامت، نوع محصولات مربوطه، و صاحب علامت و نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران اشاره شده است.

ماده ۱۲ قانون به قابل انتقال بودن علامت تجاری و لزوم ثبت انتقال آن اشاره کرده است و در ماده ۱۹ آیین نامه اصلاحی هم به لزوم ثبت اعطای اجازه استفاده از علامت به اشخاص ثالث اشاره شده است.

طبق ماده ۱۳ قانون و ماده ۷ آیین نامه اصلاحی ثبت یا تغییر علامت در روزنامه رسمی اعلان خواهد شد. طبق ماده ۹ آیین نامه اصلاحی ۳۰ روز پس از انتشار آگهی علامت تجاری در صورت عدم اعتراض ثبت خواهد شد. طبق ماده ۱۲ آیین نامه اصلاحی ۳۰ روز پس از ثبت هر علامت، آگهی ثبت آن حاوی جزئیات مربوط به آن انتشار می یابد. ماده ۱۲ آیین نامه هم به شرط استفاده اشاره کرده و در آن آمده است که اگر علامت ثبت شده برای مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارج از ایران قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه تقاضا نماید. البته طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۲ این ماده خلاف مواد ۲ و ۱۴ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.

طبق ماده ۱۴ قانون مدت حمایت از علامت تجاری ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است و این مدت هر ۱۰ سال یک بار به طور نامحدود قابل تمدید است. در مواد متعددی هم به حق اعتراض به رد تقاضای ثبت علامت، حق اعتراض به تقاضای ثبت یا خود ثبت علامت، حق اعتراض به ثبت انتقال علامت یا ثبت تغییر علامت یا ثبت تغییر محصولات مرتبط با علامت، و حق درخواست تجدیدنظر در آراء محاکم اشاره شده است (مثل مواد ۷، ۱۶، ۱۹، ۲۰ و ۲۱).

طبق ماده ۱۶ قانون، اشخاص زیر می توانند نسبت به درخواست ثبت یا ثبت یک علامت اعتراض کنند:

- ۱- کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند؛
- ۲- کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

در هر دو صورت مذکور اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کند. (این مطلب در ماده ۵۳ آیین نامه اصلاحی هم آمده است). در مورد کسانی که مؤسسه آنها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابل مذکور در شق دوم ماده ۴ قانون است.

اگرچه در ماده فوق صریحاً به «علامت مشهور» اشاره نشده است، ولی شاید بتوان حق اعتراض مالک علامت ثبت نشده را با علامت مشهور مرتبط دانست. علاوه بر این، در ماده ۲۰ قانون هم آمده است که هرگاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به دلیل سابق استعمال مستمر قبل از تقاضای

ثبت حق تقدم داشته است، دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به نام معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد، دادگاه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد. در اینجا هم عبارت «سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت» را شاید بتوان به علامت مشهور مرتبط ساخت. طبق ماده ۲۱ قانون، این مقرر در مورد اعتراض به ثبت انتقال علامت یا ثبت تغییر خود علامت یا ثبت تغییر محصولات مرتبط با آن علامت نیز به کار می‌رود.

در ماده ۲۲ قانون به مهلت اعتراض اشاره شده و آمده است که کسی که نسبت به ثبت‌های مربوط به علامتی از تاریخ ثبت تا ۳ سال اعتراض نکند، دیگر نمی‌تواند نسبت به ثبت آن اعتراض کند، مگر این که ثابت کند که معترض علیه در حین ثبت آگاه بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلاً به طور مستمر استعمال کرده است، ولی هرگاه معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت ۳ سال مذکور از ثبت علامت اطلاع داشته است، اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.

در ماده ۴۶ قانون به رسیدگی حقوقی یا جزایی به دعاوی مربوط به علائم تجاری، در ماده ۴۸ به اقدامات تأمینی (تأمین دلیل یا توقیف محصول) از طرف مقامات قضایی یا مأموران کشوری از قبیل مأموران گمرک و غیر آنها، و در ماده ۴۹ به جبران خسارت از مجاری حقوقی و جزایی شامل ضررهای وارده و منافی که طرف از آن محروم شده است، اشاره گردیده است.

۲-۱-۳) کمبودها و مغایرت‌های قانون

با بررسی مقایسه‌ای مفاد قانون مصوب ۱۳۱۰ با مفاد موافقتنامه تریپس از جمله مفاد مرتبط کنوانسیون پاریس، صرف‌نظر از موارد جزئی دیگر، می‌توان به وجود کمبودها و مغایرت‌های زیر پی‌برد:

در بند ۱ ماده ۱۵ موافقتنامه تریپس و همچنین در ماده ۶ ششم کنوانسیون پاریس به **علایم خدمات** و لزوم حمایت از آنها اشاره شده است، ولی در قانون ۱۳۱۰ به این علائم اشاره‌ای نشده است.

در بند ۴ ماده ۱۵ موافقتنامه تریپس و همچنین در ماده ۷ کنوانسیون پاریس اشاره شده است که بر اساس **ماهیت کالاها یا خدمات** مربوطه نمی‌توان از ثبت یک علامت خودداری کرد، ولی قانون ۱۳۱۰ در این زمینه ساکت است.

در بند ۱ ماده ۱۶ موافقتنامه تریپس به **مفروض بودن سردرگمی** در صورت استفاده از علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان اشاره شده است، در حالی که قانون ۱۳۱۰ در این زمینه ساکت است.

بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۶ موافقتنامه تریپس و همچنین ماده ۶ دوم کنوانسیون پاریس به علائم مشهور اشاره کرده‌اند، ولی در قانون ۱۳۱۰ اشاره صریحی به این علائم وجود ندارد و شاید فقط بتوان اشاراتی تلویحی را در مواد ۱۶ و ۲۰ و ۲۱ استنباط نمود.

در ماده ۲۱ موافقتنامه تریپس به عدم امکان اعطای مجوز اجباری در مورد علامت تجاری اشاره شده است، ولی قانون ۱۳۱۰ در این زمینه سکوت است. در ماده مذکور همچنین اشاره شده است که مالک علامت تجاری ثبت شده حق خواهد داشت که علامت تجاری را با یا بدون انتقال کسب و کار مربوطه واگذار کند. در بند ۱ ماده ۶ چهارم کنوانسیون پاریس هم به این مسأله اشاره شده است، ولی منوط بودن یا نبودن واگذاری علامت تجاری به انتقال کسب و کار مربوطه به قوانین کشورها مپیورده شده است نه به اختیار مالک علامت. قانون ۱۳۱۰ در این زمینه ساکت است.

در بند ۲ ماده ۶ چهارم کنوانسیون پاریس آمده است که اعضاء می‌توانند انتقال یک علامت را در صورت گمراه کننده بودن نوع استفاده انتقال گیرنده در مورد مبدأ، ماهیت و خصوصیات اساسی کالای مربوطه به رسمیت نشناسند. قانون ۱۳۱۰ در این زمینه ساکت است.

در ماده ۸ کنوانسیون پاریس به لزوم حمایت از نام تجاری و عدم لزوم ثبت آن اشاره شده است. اگرچه در مواد ۱۶ و ۵۸۲-۵۷۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۳/۱ به طور ناکافی به مسأله ثبت نام تجاری و حق الثبت، جریمه عدم ثبت، انتقال و مدت اعتبار آن اشاره شده است، ولی قانون ۱۳۱۰ در این مورد ساکت است.

در ماده ۱۰ دوم کنوانسیون پاریس به لزوم مقابله مؤثر با رقابت مکارانه یا غیر منصفانه اشاره شده است، ولی قانون ۱۳۱۰ در این زمینه ساکت است.

همان‌طور که قبلاً گفته شد، در مواد گوناگونی از موافقتنامه تریپس به حق اتخاذ اقدامات مقتضی برای جلوگیری از رویه‌های ضد رقابتی اشاره شده است، ولی قانون ۱۳۱۰ در این زمینه ساکت است.

در ماده ۶ موافقتنامه تریپس هم به مسأله خاتمه حقوق یا واردات موازی اشاره شده است که قانون ۱۳۱۰ در این زمینه هم ساکت است.

۳-۲) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

۳-۲-۱) مفاد قانون

ماده ۳۰ قانون به تعریف علامت، علامت جمعی و نام تجاری پرداخته است:

الف- علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت

معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

ج- نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد. همان‌طور که دیده می‌شود یکی از شرایط علامت، قابل رؤیت بودن آن دانسته شده است. براین اساس، در مقایسه با تعریف ارائه شده در قانون ۱۳۱۰ اگرچه تعریف فوق علامت را به خدمات هم توسعه داده است، ولی از جهت مقید ساختن علامت به قابل رؤیت بودن، نسبت به تعریف قانون ۱۳۱۰ محدودتر است که البته این محدودیت از نظر موافقتنامه تریپس اختیاری است و با آن تعارضی ندارد.

طبق ماده ۳۱ حق استفاده انحصاری از علامت به کسی تعلق دارد که آن علامت را به ثبت رسانده باشد.

در ماده ۳۲ به موارد ممنوع یا فاقد قابلیت ثبت به عنوان علامت اشاره شده و آمده است که علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:

الف- نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.

د- 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.

ه- عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.

و- عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد، مشروط بر آن عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ز- عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن که مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

همان‌طور که دیده می‌شود، در ماده فوق به **علائم مشهور** و حق تقدم نیز اشاره شده است. در

ماده ۳۴ نیز به مسأله حق تقدم اشاره شده است.

در ماده ۳۶ به انتشار آگهی قبل از ثبت علامت و در ماده ۳۹ به انتشار آگهی ثبت علامت و صدور گواهینامه ثبت اشاره شده است. ماده ۳۷ هم به امکان اعتراض هر ذی‌نفعی علیه درخواست ثبت علامت حداکثر تا ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اشاره کرده است.

در ماده ۴۰ به حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن اشاره شده است. طبق این ماده، دیگران به شرط موافقت مالک علامت می‌توانند از آن استفاده کنند و مالک علامت می‌تواند علیه استفاده بدون موافقت ربی یا علیه اعمال مغایر با حقوق ناشی از ثبت مثل استفاد از علامت مشابه برای کالاها یا خدمات مشابه به گونه‌ای گمراه‌کننده شکایت کند. مدت اعتبار ثبت علامت ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت است که این مدت برای دوره‌های متوالی ۱۰ ساله قابل تمدید است.

ماده ۴۱ به حق درخواست ابطال ثبت علامت و شرط استفاده برای تداوم ثبت علامت اشاره کرده است. طبق این ماده هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال ثبت یک علامت را درخواست کند، ولی او باید ثابت کند که مفاد بند «الف» ماده ۳۰ و ماده ۳۲ رعایت نشده است. علاوه بر این، در صورت عدم استفاده از علامت به مدت حداقل ۳ سال و یک ماه از تاریخ ثبت بدون دلیل موجه، هر ذی‌نفعی می‌تواند درخواست لغو ثبت آن علامت را درخواست کند.

طبق مواد ۴۲ و ۴۳، مفاد بالا در مورد ثبت و ابطال علائم جمعی هم اعمال می‌شود.

در ماده ۴۴ به امکان اعطای 'جازه بهره‌برداری از علامت به شرط کنترل مؤثر صاحب علامت بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات به وسیله استفاده‌کننده اشاره شده است. ماده ۵۰ نیز به لزوم ثبت و آگهی اجازه بهره‌برداری از علامت ثبت‌شده یا اظهارنامه آن اشاره کرده است.

مواد ۴۶ و ۴۷ به نام تجاری پرداخته‌اند. طبق ماده ۴۶، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمی‌تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود. طبق ماده ۴۷ نیز با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام‌های تجاری، این قبیل نام‌ها حتی بدون ثبت در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند. ضمناً هر گونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجاری یا علامت یا علامت جمعی یا هر گونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود غیر قانونی تلقی می‌شود.

ماده ۴۸ به تغییرات مربوط به علامت پرداخته است. طبق این ماده هر گونه تغییر در... ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به

تسلیم درخواست مذکور است. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست. هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

طبق ماده ۴۹ هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که یا نام مزبور شناخته می‌شود همراه باشد. ماده ۵۴ به در دسترس همگان بودن اطلاعات موجود در دفاتر ثبت و ماده ۵۵ به انتشار کلیه آگهی‌ها در روزنامه رسمی کشور اشاره کرده است. ماده ۵۹ به حق شکایت و درخواست تجدیدنظر، ماده ۶۰ به اقدامات تأمینی و ماده ۶۱ به جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری اشاره کرده است. در ماده ۶۲ نیز آمده است که در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.

۲-۲-۳) کمبودها و مغایرت‌های قانون

با بررسی مقایسه‌ای قانون مصوب ۱۳۸۶ با مفاد موافقتنامه تریپس از جمله مفاد مرتبط کنوانسیون پاریس، صرف‌نظر از موارد جزئی دیگر، می‌توان کمبودها و مغایرت‌های زیر را مشاهده کرد: در بند ۴ ماده ۱۵ موافقتنامه تریپس و همچنین در ماده ۷ کنوانسیون پاریس اشاره شده است که بر اساس ماهیت کالاها یا خدمات مربوطه نمی‌توان از ثبت یک علامت خودداری کرد، ولی قانون ۱۳۸۶ در این زمینه ساکت است. بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۶ موافقتنامه تریپس و همچنین ماده ۶ دوم کنوانسیون پاریس در مجموع حاکی از لزوم حمایت از علائم مشهور در مورد کالاها و خدمات مشابه و غیرمشابه و عدم لزوم ثبت این علائم است، ولی در قانون ۱۳۸۶، به رغم اشاره به علائم مشهور در ماده ۳۲، ابهاماتی وجود دارد: در بند «ه» به شرط ثبت برای علائم مشهور اشاره نشده، ولی از بند «و» می‌توان شرط ثبت را استنباط نمود؛ در بند «ه» به کالاها و خدمات «غیرمشابه» اشاره نشده است و اگرچه در بند «و» به خدمات غیرمشابه اشاره شده، ولی کالاهای غیرمشابه حذف شده است.

بند ۱ ماده ۱۶ موافقتنامه تریپس به حق انحصاری مالک علامت تجاری ثبت‌شده برای جلوگیری از کاربرد علامت یکسان یا مشابه برای کالاها یا خدمات یکسان یا مشابه اشاره کرده است، ولی در شق «ز» ماده ۳۲ قانون ۱۳۸۶ فقط به حق جلوگیری از کاربرد علامت یکسان (نه مشابه) اشاره شده است که در این صورت حق انحصاری صاحب علامت طبق موافقتنامه تریپس را محدود می‌سازد.

البته در شقی «ب» ماده ۴۰ قانون مذکور به علامت مشابه نیز اشاره شده است. در مجموع، به نظر می‌رسد که در این زمینه انسجام کافی در قانون مذکور وجود ندارد.

در ماده ۲۱ موافقتنامه تریپس به عدم امکان اعطای مجوز اجباری در مورد علامت تجاری اشاره شده است، ولی قانون ۱۳۸۶ در این زمینه ساکت است. در ماده مذکور همچنین اشاره شده است که مالک علامت تجاری ثبت شده حق خواهد داشت که علامت تجاری را با یا بدون انتقال کسب و کار مربوطه واگذار کند. در بند ۱ ماده ۶ چهارم کنوانسیون پاریس هم به این مسأله اشاره شده است، ولی منوط بودن یا نبودن واگذاری علامت تجاری به انتقال کسب و کار مربوطه به قوانین کشورهای سپرده شده است نه به اختیار مالک علامت. قانون ۱۳۸۶ در رابطه با علامت تجاری در این زمینه ساکت است و فقط در ماده ۴۹ به امکان تغییر در مالکیت نام تجاری به شرط انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می‌شود اشاره شده است.

در بند ۲ ماده ۶ چهارم کنوانسیون پاریس آمده است که اعضاء می‌توانند انتقال یک علامت را در صورت گمراه کننده بودن نوع استفاده انتقال گیرنده در مورد مبدأ، ماهیت و خصوصیات اساسی کالای مربوطه به رسمیت نشناسند. قانون ۱۳۸۶ در این زمینه نسبتاً ساکت است، مگر به طور تلویحی و ناقص در ماده ۴۴.

در ماده ۱۰ دوم کنوانسیون پاریس به لزوم مقابله مؤثر با رقابت مکارانه یا غیر منصفانه اشاره شده است، ولی قانون ۱۳۸۶ در این زمینه ساکت است.

همان‌طور که قبلاً گفته شد، در مواد گوناگونی از موافقتنامه تریپس به حق اتخاذ اقدامات مقتضی برای جلوگیری از رویه‌های ضد رقابتی اشاره شده است، ولی قانون ۱۳۸۶ در این زمینه ساکت است.

در ماده ۶ موافقتنامه تریپس هم به مسأله خاتمه حقوق یا واردات موازی اشاره شده است که قانون ۱۳۸۶ در این زمینه هم ساکت است.

در قانون ۱۳۸۶ به اقدامات مرزی و اقدامات تأمینی هم به اندازه کافی پرداخته نشده است و در آیین‌نامه باید بسط داده شوند.

در این قانون به رغم اشاره به کنوانسیون پاریس، مسأله خارجیان مسکوت مانده و حداقل تکلیف کشورهای غیر عضو کنوانسیون پاریس یا معلوم نیست یا تلویحاً امتیاز یک طرفه به آنها داده شده است (برخلاف مواد ۳ و ۴ و ۳۰ و ۴۴ قانون مصوب ۱۳۱۰). بویژه باتوجه به پایدار بودن قانون داخلی در مقابل مقررات بین‌المللی لازم است که مثلاً در فصل چهارم (مقررات عمومی) به شرط معاهده یا رفتار متقابل در مورد خارجیان اشاره شود.

سرانجام، در ماده ۶۲ قانون ۱۳۸۶ به تقدم معاهدات بین‌المللی بر قانون مذکور اشاره شده است که انعقاد یا الحاق به معاهدات بین‌المللی را تسهیل می‌کند.

۴) جمع‌بندی

از مقایسه قوانین و مقررات ایران درباره علائم تجاری یا مفاد موافقتنامه تریپس از جمله مفاد مرتبط کنوانسیون پاریس چنین استنباط می‌شود که در هر دو قانون قدیم و جدید ایران، صرف‌نظر از موارد جزئی بسیار، کمبودها و مغایرت‌های عمده‌ای وجود دارد. برای مثال، در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ در زمینه‌هایی مثل علائم خدمات، علائم مشهور، نام تجاری، مجوز اجباری، مقابله با رقابت مکارانه یا غیرمتصفانه، مقابله با رویه‌های ضدرقابتی، خاتمه حقوق یا واردات موازی و مسائل بسیار دیگری مغایرت، کمبود یا ابهام وجود داشت. در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ نیز به رغم اصلاحات زیاد آن در سازگاری با استانداردهای بین‌المللی و موافقتنامه تریپس (مانند بسط تعریف علامت تجاری به خدمات، افزایش مسأله حق تقدم، بسط مقررات مربوط به علائم جمعی، افزایش یا بسط مقررات مربوط به علائم مشهور، افزایش نام تجاری و پذیرش تقدم معاهدات بین‌المللی بر قانون داخلی) هنوز در زمینه‌هایی مثل علائم مشهور، مجوز اجباری، مقابله با رقابت غیرمتصفانه، مقابله با رویه‌های ضدرقابتی، خاتمه حقوق و برخی مسائل دیگر کمبودها و ابهاماتی وجود دارد و به اندازه کافی هم از انعطاف‌ها و استثنائات پیش‌بینی شده در موافقتنامه تریپس استفاده نشده است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امور مربوط به مالکیت صنعتی در مدت اجرای آزمایشی قانون مصوب ۱۳۸۶ با استفاده از نظرات کارشناسی و تجارب اجرایی به شناسایی کمبودها و نقایص قانون مذکور و سرانجام اصلاح آن مبادرت ورزد.

کتابنامه

الف- فارسی:

- بزرگی، وحید (۱۳۸۵) «نقش حقوق مالکیت فکری در انتقال تکنولوژی: با اشاراتی به موافقتنامه تریپس» فصلنامه پژوهش‌های تجارت جهانی، سال اول، شماره‌های ۲ و ۳، صص ۱۶۶-۱۳۹.
- سازمان جهانی تجارت (۱۳۸۵) اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت: نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه. ترجمه گروه مترجمان. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- سازمان جهانی مالکیت فکری (۱۳۸۴) بررسی مقایسه‌ای حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری، ترجمه وحید بزرگی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱۳۱۰ (۱۹۳۱) و آئین‌نامه اصلاحی اجرای آن، مصوب ۱۳۳۷.

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶.

ب - لاتین:

UNCTAD-ICTSD (2005) **Resource Book on TRIPS and Development**. Cambridge: Cambridge University Press.

WIPO (1997) **Implications of the TRIPS Agreement on Treaties Administered by WIPO**. Geneva: WIPO Publications.

WTO (2002) **The Legal Texts: The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations**. Geneva: WTO Publications.

WTO (2008) **WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice** <<http://www.wto.org/english/res-e/booksp-e/analytic-index-e/trips-e.htm>>.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی