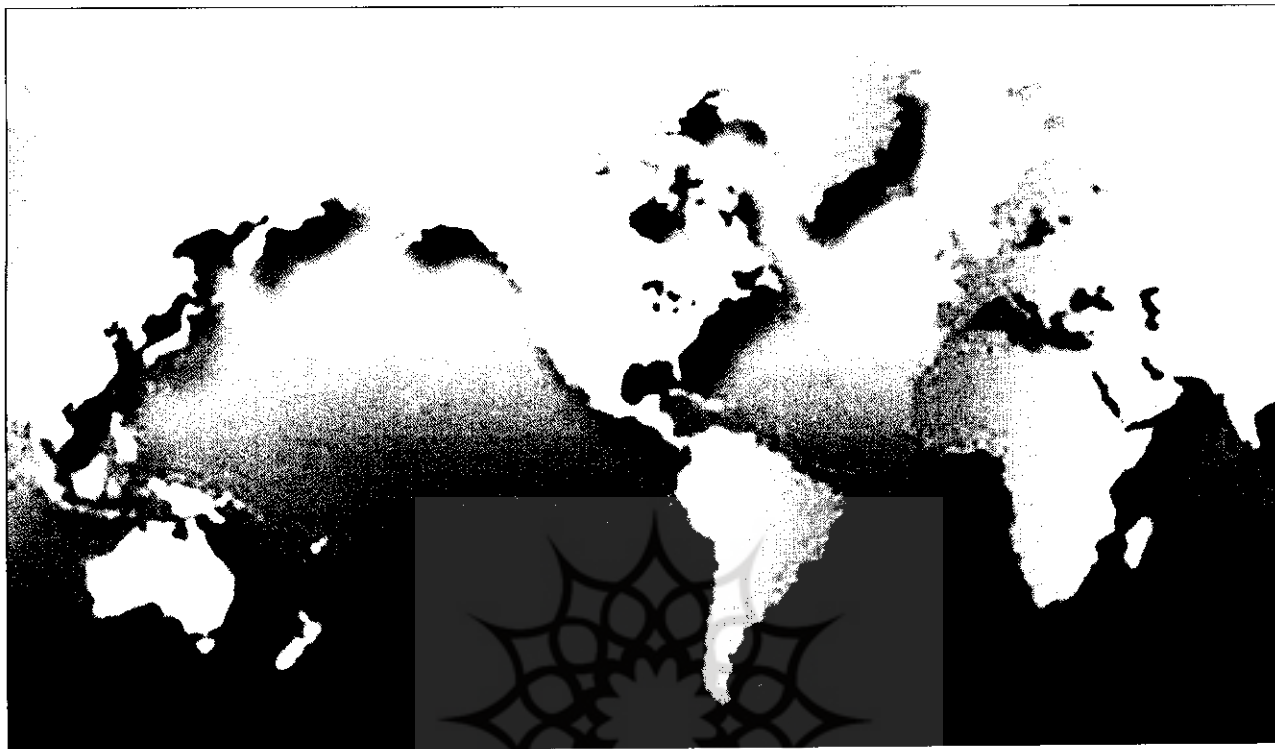


حقوق مالکیت معنوی فراتر از مرزها



زمان طرح دعوی نسبت به دو فقره گواهی ثبت متعلق به موکل در ماهیت اجمالا موضوع تقلید و مشابهت علامت موکل با علامت خواهان را منتفی و تقاضای رد دعوی را نمودند از سوی اداره مالکیت صنعتی هم گزارش ثبتی واصل شد. دادگاه در خصوص درخواست تامین اتباع بیگانه به شرح صورتجلسه اول دادرسی و استدلال به عمل آمده درخواست را مردود اعلام نمود. اما نسبت به ایراد مرور زمان نظر به اینکه دو فقره گواهی‌های ثبت خواننده به شماره‌های ۹۶۱۲۰ و ۱۰۱۱۲۷ به ترتیب در تاریخ‌های ۱۳۸۰/۸/۷ و ۱۳۸۱/۳/۲۶ ثبت شده و حسب تصریح صدر ماده ۲۲ قانون ثبت علائم و اختراعات کسی که نسبت به ثبت‌های راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی‌تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید و در مانحن فیه خواهان در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۲ مبادرت به تقدیم دادخواست نموده لذا ایراد به عمل آمده از سوی وکلای خواننده وارد تشخیص و مستندا به ماده مزبور و بند ۱۱ ماده ۸۴ و ۸۹ از قانون ثبت علائم و اختراعات به لحاظ شمول مرور زمان قرار رد دعوی نسبت به دو علامت اخیرالذکر صادر و اعلام می‌گردد اما در رابطه با خواسته دیگر خواهان اولاً چون وکلای خواهان به شرح لایحه مثبت به شماره ۴۶۴۱ - ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ علاوه بر گواهی ثبتی ۹۶۱۲۰ مقید در دادخواست به تصدیق‌های ثبتی دیگر خواننده اول که فوقاً بیان گردید اشاره و کپی مصدق آنها را پیوست

شماره‌های ۹۶۱۲۰ و ۱۲۵۰۱۶ و ۱۱۴۹۸۳ و ۱۱۴۹۸۴ و ۱۱۲۹۹۱۸ و ۱۰۱۱۲۷ و الزام خواننده دوم به ثبت ابطال و نیز ثبت اظهارنامه خواهان به شماره ۸۴۰۵۱۶۹۵ و جمع‌آوری کالاهای منقوش به علامت Pamberes و منع خواننده از استفاده از آن و علامت مشابه می‌باشد با این توضیح که وکلای خواهان مدعی شدند موکل، مالک علامت تجارتي Pampers بوده و آن را در سال ۱۳۴۵ طی شماره ۲۸۱۵۱ در ایران و شماره ۲۱۵۳۰۶۵ به تاریخ مارس ۱۹۹۸ در آمریکا به ثبت رسانیده است و نسبت به این علامت حق استفاده مقدم و مستمر دارد و اخیراً طی اظهارنامه ۸۴۰۵۱۶۹۵ تقاضای ثبت علامت اشاره شده را نموده اما اداره مالکیت صنعتی به واسطه شباهت آن با علامت موضوع تصدیق ثبتی ۹۶۱۲۰ متعلق به خواننده اول از پذیرش درخواست خودداری کرده است مع هذا چون علامت خواهان قبل از ثبت علائم خواننده به ثبت رسیده که متضمن تقدم ثبت و استفاده مستمر از آن است و خواننده با سوءنیت و در جهت رقابت نامشروع مشابه علامت مشهور موکل را ثبت کرده و باعث تضییع حقوق موکل گردیده مستندا به مواد ۹ و ۱۶ و ۲۰ از قانون ثبت علائم و اختراعات و ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده‌اند وکلای خواننده اول طی لوائح تقدیمی مضبوط در پرونده و جلسات دادرسی ضمن درخواست صدور قرار تامین اتباع بیگانه موضوع ماده ۱۴۴ و تامین موضوع ماده ۱۰۹ و ایراد مرور

مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
خواهان: آقایان ... و ... به وکالت از پروکتراندگمبل کمپانی تهران ...
خواننده: ۱- آقای ... و آقای ... و خانم ... به وکالت از شرکت مروارید پنبه‌ریز تهران ... ۲- اداره مالکیت صنعتی، تهران ...
خواسته: ابطال علامت تجارتي خواننده اول و ثبت اظهارنامه خواهان و جمع‌آوری کالاهای منقوش به علامت Pamberes و منع استفاده خواننده از آن
گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خواننده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاس فوق [ثبت] و جری تشریفات قانونی [شده است] در وقت فوق‌العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

خواسته خواهان با وکالت آقایان ... و ... به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی مثبت به شماره ۴۶۴۱ - ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ و جلسه اول دادرسی به طرفیت ۱- شرکت مروارید پنبه‌ریز با وکالت آقای ... و خانم ... ۲- اداره مالکیت صنعتی حذف و ابطال لامت تجارتي Pamberes از علائم تجارتي خواننده اول به

نموده‌اند و در جلسه اول رسیدگی هم به آن تاکید و مراتب افزایش خواسته در همان جلسه به وکلای خواننده ابلاغ حضوری شد ضمن رد ایراد وکلای خواننده در این قسمت نظر به اینکه حسب مستندات تقدیمی خواهان علامت Pampers در طبقه ۳ جهت پوشاک تمیزکننده آغشته به لوسیون در کشور آمریکا در سال ۱۹۹۸ به شماره ۲۱۵۳۰۶۵ و قبل از آن در تاریخ ۱۳۴۵/۲/۴ در طبقات ۱۶ و ۲۴ و ۲۵ به شماره ۲۸۱۵۱ در ایران که در مواعد قانونی تجدید شده به نام خواهان ثبت گردیده و مطابق ماده ۲ قانون ثبت علائم و اختراعات واجد حق استفاده انحصاری از علامت مزبور است و نظر به اینکه مقررات مواد ۲ و ۶ خامس و ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتي و کشاورزی که دولت ایران هم به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ به آن ملحق گردیده و در خصوص مورد حاکم و لازم‌الاجرا می‌باشد علامت تجارتي را به منظور جلوگیری از رقابت نامشروع به طور عام مورد حمایت قرار داده و هر عملی را که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتي رقیب نماید مخصوصاً ممنوع کرده است و با عنایت به اینکه علامت‌های موخرالثبت خواننده تحت شماره‌های مذکور از حیث نوشتار و تلفظ (کلمه لاتین) شباهت نزدیکی با علامت خواهان دارد که این عمل خواننده (ثبت علامت Pampers) و استفاده از آن نوعی رقابت تجاری نامشروع و خلاف تعهدات و مقررات کنوانسیون پاریس که فوقاً بیان شده بود، مضافاً باعث اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان نسبت به منشاء کالای تولیدی و علاوه تضییع حقوق مکتسبه خواهان خواهد شد و از طرفی مواد ۲ و ۹ و ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات به ممنوعیت استعمال و ثبت عین و یا مشابه علائم سابق‌الثبت توسط اشخاص دیگر به منظور جلوگیری از ایجاد اشتباه مصرف‌کننده و حق مراجعه و درخواست ابطال علامت موخرالثبت از سوی مالک علامت، تصریح نموده بنابراین ضمن رد مدافعات وکلای خواننده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد مارالذکر حکم به حذف و ابطال کلمه Panberes از تصدیق‌های ثبت علامت خواننده به شماره‌های ۱۲۵۰۱۶ - ۱۳۸۴/۷/۲۷ و ۱۳۸۳/۷/۱۱ - ۱۳۸۳/۷/۱۱ و ۱۲۹۹۱۸ - ۱۳۸۳/۷/۱۱ در طبقات ۳ و ۱۶ و ۲۴ و ۲۵ و منع وی از استفاده از علامت مزبور جهت کالاهای تحت پوشش طبقات ۳ و ۱۶ و ۲۴ و ۲۵ و نیز الزام خواننده دوم به ثبت اظهارنامه خواهان به شماره ۸۴۰۵۱۶۹۵ در طبقه ۳ صادر و اعلام می‌گردد خواسته دیگر خواهان مبنی بر جمع‌آوری کالاهای منقوش به علامت Pampers با توجه به اینکه خواننده دارای گواهی ثبت و مجاز به استفاده از علامت جهت تولید کالا بوده غیر وارد و مردود اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمدی

به تاریخ: ۱۳۸۷/۷/۲۰

شماره دادنامه: ۹۶۴ و ۹۶۳

کلاس پرونده: ۳۹۷/۱۲/۸۷ و ۳۹۸

مرجع رسیدگی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظر خوانندگان

۱- شرکت مروارید پنبه‌ریز با وکالت ... و ... به آدرس: ...

۲- شرکت پراکتر اندگامبل (Procter and Gambel) با وکالت آقایان ... و ... به آدرس: ...

تجدیدنظرخواننده: اداره مالکیت صنعتی: تهران تقاطع مدرس و میرداماد

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۸۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۸/۳۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار - دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

شرکت مروارید پنبه‌ریز (از این پس شرکت پنبه‌ریز) با وکالت بعدی آقایان ... و ... نسبت

به دادنامه شماره ۸۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۸/۳۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و با طرفیت

شرکت پراکتر اندگامبل (از این پس شرکت پراکتر) دارای

تابعیت آمریکایی با وکالت آقایان ... و ... و همچنین

اداره مالکیت صنعتی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است.

به موجب دادنامه موصوف، دعوی شرکت پراکتر (خواهان بدوی) اولاً به خواسته حذف

و ابطال کلمه Panberes از مجموعه علائم تجارتي ترکیبی شرکت

پنبه‌ریز (خواننده بدوی) که در بدو دادرسی در تصدیق‌نامه‌های ثبتی شماره ۹۶۱۲۰، ۱۰۱۱۲۷، ۱۱۴۹۸۴، ۱۲۵۰۱۶، ۱۲۹۹۱۸ متعین گردیده و سپس الزام اداره مالکیت صنعتی تهران به ثبت

اظهارنامه ثبت علامت شماره ۸۴۰۵۱۶۹ مورخ ۸۴/۵/۲۲ موضوع علامت تجارتي PAMPERS در طبقه سوم از طبقه‌بندی علائم تجاری و ثانیاً - منع خواننده بدوی از استفاده از علامت

Panberes برای کالاهای مشابه و مضافاً جمع‌آوری کالاهای منقوش به علامت اخیر

به ادعای مشابهت گمراه‌کننده آن با علامت PAMPERS که طی شماره ۲۸۱۵۱ مورخ ۱۳۴۵/۲/۴ در ایران در طبقات ۱۶، ۲۴ و ۲۵ و

در آمریکا طی شماره ۲۱۵۳۰۶۵ مورخ مارس ۱۹۹۸ در طبقه ۳ تقدم ثبت و سابقه استعمال

مستمر دارد با این استدلال که چون مستندات تقدیمی از سوی خواهان مشعر بر ثبت علامت

وی در طبقات اعلامی در ایران و آمریکابه تاریخ مقدم می‌باشد و مطابق ماده ۲ قانون ثبت علائم

و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ (از این پس قانون) واجد حق استفاده انحصاری از علامت خود

می‌باشد و از سوی دیگر مقررات کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجارتي

و کشاورزی که ایران نیز عضو آن می‌باشد علامت تجارتي را به منظور جلوگیری از رقابت نامشروع

به طور عام مورد حمایت قرار داده و هر عملی را که موجب اشتباه به هر نحوی از انحاء با موسسه

یا محصولات یا فعالیت صنعتی و تجارتي رقیب نماید، ممنوع کرده است و علائم ثبت شده به نام

خواننده از حیث نوشتار و تلفظ لاتین آن شباهت نزدیکی با علامت خواهان دارد و در نتیجه

گمراهی مصرف‌کنندگان را نسبت به منشاء کالای تولیدی و نیز تضییع حقوق مکتسبه خواهان را به

دنبال دارد، دعوی در رابطه با قسمت اول خواسته ثابت تشخیص داده شده و حکم به حذف و ابطال

کلمه (علامت) Panberes از تصدیق‌نامه‌های ثبتی ردیف سوم الی ششم صرفاً از کالاهای

موضوع طبقات ۳، ۱۶، ۲۴ و ۲۵ و نیز الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت اظهارنامه خواهان در طبقه

۳ صادر گردیده ولی در خصوص تصدیق‌نامه‌های ردیف اول و دوم با پذیرش مدافعات خواننده

مبنی بر اینکه تصدیق‌های یاد شده به دلیل طرح دعوی و اعتراض خارج از

موعد سه ساله مفید در ماده ۲۲ قانون مارالذکر مشمول

مرور زمان گردیده‌اند، حکم به رد دعوی صادر شده است.

در رابطه با خواسته دیگر مبنی بر جمع‌آوری کالاهای منقوش به کلمه Panberes

نیز با این استدلال که چون استفاده از علامت مزبور بر

روی کالاها توسط خواننده بنا به مجوز و گواهی ثبتی صادره

از سوی مراجع صلاحیت‌دار بوده، دعوی در این قسمت نیز مردود اعلام

شده است. متقابلاً شرکت پراکتر با پذیرش رای در کلیت آن صرفاً به آن قسمت از دادنامه

که متضمن صدور قرار رد دعوی در رابطه با تصدیق‌های ردیف اول و دوم به دلیل مرور زمان

دعوی است بنا به استدلال‌های مفید در لایحه تجدیدنظرخواهی، اعتراض کرده است. اینک با

ملاحظه مجموع اوراق و محتویات و مستندات پرونده و همچنین مطالعه لوائح ابرازی از سوی

طرفین در این مرحله از دادرسی، خصوصاً لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای شرکت پنبه‌ریز که به

نحو مبسوط به احصاء و بیان ایرادات عدیده شکلی و ماهوی دادنامه معترض‌عنه پرداخته و

در این راستا حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که نظام

کنوانسیون‌های چندجانبه بین‌المللی، پس از تصویب و الحاق، مراجع قضائی و اداری کشورهای عضو مکلف می‌نمایند مفاد آن را در روابط حقوقی اتباع دولت‌های عضو بدون هرگونه تبعیض و با ملاحظات غیرحقوقی اجرا و اعمال نمایند

قضائی ایران را به دلیل فقدان محاکم تخصصی دارای ایرادات و مشکلات جدی در احقاق حقوق مردم به خصوص در دعاوی دانسته‌اند که خواهان آنها اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می‌باشند، تذکر موارد زیر را که مضافاً مبنای تصمیم این دادگاه به شرح آتی است ضروری می‌داند:

۱- از مسلمات است که معاهدات یا کنوانسیون‌های چندجانبه بین‌المللی منجمله کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجارتی و کشاورزی که وسیله‌ای برای اتحاد قوانین (شکلی یا ماهوی) کشورهای عضو می‌باشد پس از تصویب و الحاق به طرفی که در قوانین داخلی آنها مقرر گردیده مراجع قضائی و اداری کشورهای عضو را مکلف می‌نمایند مفاد آن را در روابط حقوقی اتباع دولت‌های عضو بدون هرگونه تبعیض و یا ملاحظات غیرحقوقی اجرا و اعمال نمایند حتی کنوانسیون موصوف یا را فراتر گذاشته و به شرح ماده ۳ و با حصول شرایطی اعمال آن را در رابطه با اتباع کشورهای غیرعضو اتحادیه تجویز و تکلیف کرده است. در نتیجه، چون هر دو کشور ایران و آمریکا عضو کنوانسیون مورد بحث در هر دو اصلاحیه به عمل آمده در آن در لندن (۱۹۳۴) و استکهلم (۱۹۶۷) و (۱۹۷۹) می‌باشند اصل اولی التزام محاکم ایران به مفاد آن می‌باشد بدین معنی که برخلاف آنچه در لایحه تجدیدنظرخواهی شرکت پنبه‌ریز آمده است جهت اعمال مقررات کنوانسیون پاریس نیازی به اثبات معامله متقابل مراجع قضائی و اداری آمریکا از سوی تجدیدنظرخوانده نیست چرا که نفس الحاق به آن ایجاد التزام می‌نماید. بلی، چنانچه کشوری به هر دلیل از اجرای مقررات آن در رابطه با اتباع یکی از کشورهای عضو استنکاف ورزد توسل به قاعده مجری در حقوق بین‌الملل ناظر بر عمل متقابل یا Reciprocity (به مفهوم عدم التزام در قبال اتباع آن کشور) علیرغم ترتیبات حل اختلاف بین اعضا به شرح ماده ۲۸ کنوانسیون، قابل دفاع به نظر می‌رسد و چون دلیل موجه و متقن که حاکی از عدم التزام مراجع قضائی و اداری آمریکا به مفاد کنوانسیون در روابط حقوقی خصوصی اتباع ایران با اتباع آمریکایی و غیرآمریکایی در موضوع مالکیت‌های صنعتی و تجارتی ارائه نگردیده است. بنابراین، این دادگاه خود را موظف به اجرای مقررات آن می‌داند مگر اینکه جزئا بین مقررات کنوانسیون و سایر مقررات داخلی تعارض موجب نسخ وجود داشته باشد که در این صورت صرفاً همان قسمت نادیده گرفته خواهد شد.

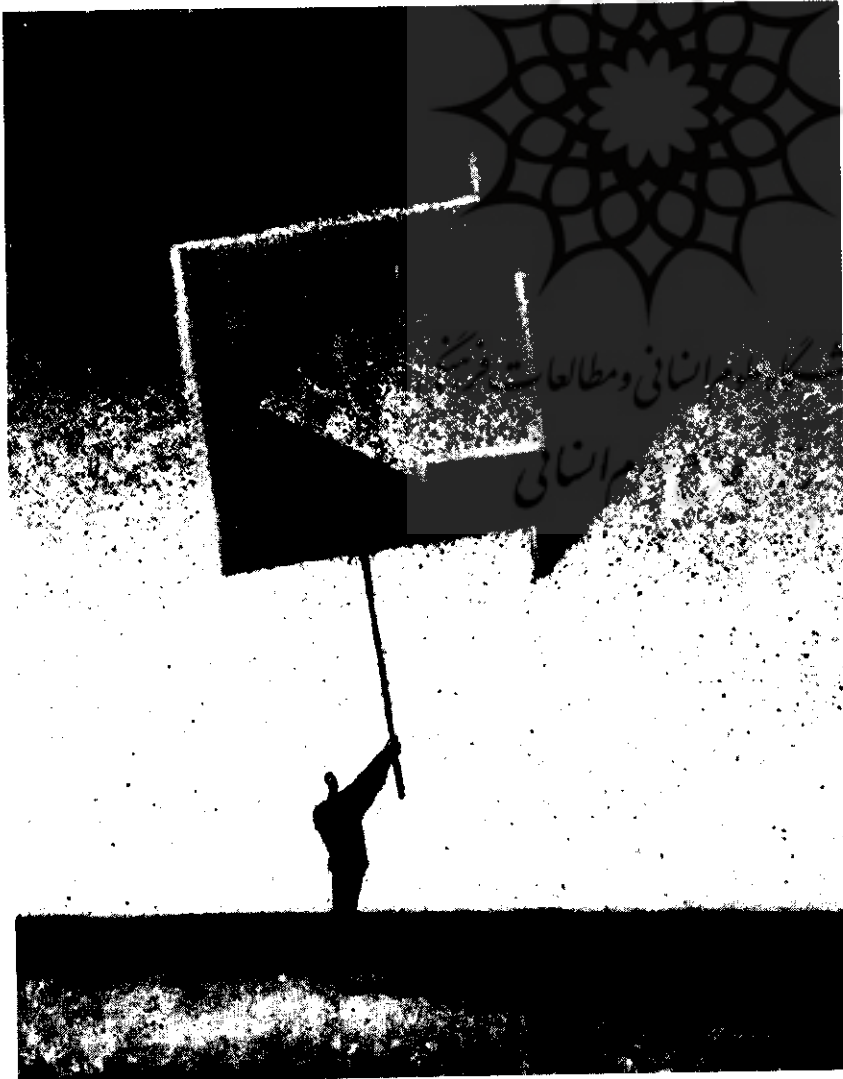
۲- به اعتقاد این دادگاه آنچه به عنوان منبع قانونی جهت پذیرش یا رد دعوی شرکت پراکتر باید مدنظر قرار گیرد نه ماده ۲ (بند ۲) کنوانسیون آن‌طور که به همراه مقررات دیگر مورد استناد دادگاه محترم بدوی قرار گرفته و به همین دلیل با توجه به زررو دولت ایران بر این مقرر و عدم پذیرش آن، به عنوان یکی از مبانی نقض رای مورد اعتراض تجدیدنظرخواه (شرکت پنبه‌ریز) قرار گرفته بلکه در واقع ماده ۴ قانون ثبت علائم

و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد که اولاً ثبت قانونی علائم شرکت‌ها و موسسات خارجی فاقد اقامتگاه در ایران مانند شرکت پراکتر در ایران (بند ۱) و ثانیاً معامله متقابل ناشی از عهدنامه یا قانون داخلی کشور متبوع آنها (بند ۲) را جهت بهره‌مندی از حمایت و مزایای قانون ۱۳۱۰ کافی دانسته است و چون هر دو شرط یعنی ثبت علامت PAMPERS در ایران و نیز حمایت از علائم تجارتی اتباع ایران ناشی از الحاق دولت آمریکا به معاهده پاریس به شرحی که در شماره ۱ بیان گردید در قضیه حاضر حاصل است بنابراین تردیدی در پذیرش دعوی و حمایت از علامت موصوف در حدود مقررات وجود ندارد. نتیجه آنکه استناد دادگاه بدوی به ماده ۲ کنوانسیون با وجود حکومت ماده ۴ قانون مرقوم صرفاً امری زاید بوده و تأثیری در ماهیت قضیه ندارد.

۳- در وضعیت فعلی حقوق موضوعه ایران توجها به رای شماره ۴۵۳ مورخ ۸۲/۱۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال ماده ۱۳ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات که مقرر می‌داشت «در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده

یک قانون... ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن ... بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال آن [علامت] را از دادگاه... تقاضا نماید»، آنچه ملاک برای حمایت از علائم تجارتی می‌باشد صرفاً ثبت آن است و عدم استفاده از علامت خواه به دلیل عدم ارائه محصول موضوع آن به بازار و خواه به هر دلیل دیگر حق انحصاری دارنده علامت یا قائم‌مقام وی را در حدود مقررات قانونی از بین نمی‌برد ضمن آنکه ادعای عدم استعمال علامت PAMPERS در ایران به اثبات نرسیده و به فرض صحت آن، قطعاً در خارج از ایران مورد استفاده و استعمال بوده است.

۴- دادگاه بر این امر توجه دارد که آنچه در تصمیم خود به شرح آتی در احراز تشابه یا عدم تشابه دو علامت موضوع پرونده باید مدنظر و توجه قرار دهد در واقع مقایسه بین علامت Panberes و PAMPERS می‌باشد و نه علائم و کلماتی که وکلای خواهان بدوی به دفعات در لوائح خود (احتمالاً به قصد نمایاندن هرچه بیشتر شباهت ادعایی) علامت خود را به شکل Pampers و یا pampers (تماماً با حروف



کوچک) نمایش داده‌اند کما اینکه در نمونه جلد و لفاف پیوست پرونده مربوط به پوشک بچه نیز علامت مزبور برخلاف ثبت اولیه آن در سال ۱۳۴۵ به شکل Pampereس قید گردیده و با همین هیات روانه بازار مصرف ایران گردیده است.

۵- برخلاف استدلال وکلای خواننده بدوی، خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی از همان بدو امر ناظر بر حذف کلمه (علامت) Panberes از ترکیب علائم خواننده و در طبقات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ بوده که در جلسه اول دادرسی در ۶ فقره تصدیق ثبتی مورد اشاره متعین گردیده و هرگز صرف بطلان علامت شماره ۹۶۱۲۰ مورخ ۸۰/۸/۷ مورد درخواست نبوده و این امر به روشنی از دادخواست مرحله بدوی قابل استفاده و استنباط است.

۶- ایراد شرکت پنبه‌ریز مینی بر اینکه شرکت پراکتر بدو انجام تشریفات مقرر در ماده ۷ قانون مرقوم و خارج از مهلت ده روز مقید در آن (یعنی قریب ۶ ماه پس از اخطار اداری) مبادرت به طرح دعوی نموده، وارد نمی‌باشد. چه آنچه موضوع اعتراض ماده ۷ می‌باشد در واقع تصمیم متخذه مینی بر رد درخواست ثبت علامت به علت احراز تشابه با یک علامت سابق‌الثبت می‌باشد و بر مبنای ماده ۷ متقاضی ثبت مکلف شده است در صورت تمایل ظرف ده روز پس از ابلاغ (واقعی)، به تصمیم یاد شده و مبنای آن در دادگاه عمومی تهران اعتراض نموده و الزام اداره موصوف را به ثبت علامت خود در طبقه مورد نظر درخواست نماید. این در حالی است که اساساً آنچه موضوع درخواست خواهان بدوی به شرح دادخواست تقدیمی را تشکیل می‌دهد نه اعتراض صرف موضوع ماده ۷ بلکه اعتراض موضوع ماده ۱۸ همان قانون می‌باشد که مقرر می‌دارد «اعتراض راجع به علامت [ثبت شده]... باید مستقیماً در محکمه ابتدایی تهران» به عمل آید که به فرینه مقید در ماده ۲۲ همان قانون، موعده مهلت اعتراض موضوع این ماده سه سال می‌باشد. به عبارت دیگر، با توجه به مسبق به سابقه بودن علامت وی در اداره مالکیت صنعتی تهران، امکان استفاده و بهره‌مندی از مزایای هر دو مقررده ۷ و ۱۸ را قانوناً دارا بوده است که البته مقررده اخیر مهلت بسیار وسیع‌تری نسبت به ماده ۷ دارد. نفی چنین اختیاری برای شرکت پراکتر با حکم قانون‌گذار مینی بر اجازه اعتراض به ثبت‌های راجع به علامت ثبت شده تا سه سال از تاریخ ثبت، معارضه و منافات خواهد داشت. بدین ترتیب، اعتراض و ایراد دیگر شرکت پنبه‌ریز مینی بر غیرقابل پذیرش بودن دعوی به دلیل نقض مقررات ماده ۱۶ توسط شرکت پراکتر یعنی عدم تسلیم اظهارنامه حین‌الاعتراض و پرداخت حق‌الثبت و مخارج مربوط به آن، توجهها به ذیل بند ۲ ماده ۱۶ قانون وارد نیست. چه، بنا به مقررده مزبور، تکلیف مورد ادعا بر کسی (معترض) بار می‌شود که علامت معترض‌عنه (بنا به هر یک از دو وجه بند ۱ و ۲ ماده ۱۶) قبلاً به نام وی به

ثبت نرسیده باشد این در حالی است که شبیه علامت مورد اعتراض یعنی PAMPERS بیشتر در طبقات ۱، ۲، ۳ و ۴ به نام شرکت مزبور (خواهان بدوی) به ثبت رسیده بوده است.

۷- مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتنی مصوب ۱۳۳۷ ملاک شباهت موضوع ماده ۹ قانون «شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت» علامت تجارتنی و یا «به هر کیفیت دیگری» است که «مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه اندازد». بر این مبنای، بدیهی و مسلم است که کلمه Panberes به عنوان جزء علامت شرکت پنبه‌ریز، خواه به لحاظ شکل ظاهر و خواه خصوصاً تلفظ آن با علامت PAMPERS متعلق به شرکت پراکتر که در رابطه با نوع خاصی از محصولات به ویژه پوشک کامل بچه (موضوع طبقه ۲۴) در بازار مصرف ایران و احتمالاً در برخی کشورهای عضو اتحادیه پاریس از شهرت بالایی برخوردار است، شباهت داشته و موجب گمراهی مصرف‌کنندگان عادی نسبت به منشأ کالای تولیدی می‌شود. شهرت مزبور به حدی است که در السنه توده مردم به هر نوع پوشک بچه صرف‌نظر از مارک

تجارتی آن پمپرز اطلاق می‌شود. بدین ترتیب، ظن قوی وجود دارد که اتخاذ کلمه Panberes و ثبت آن به عنوان جزء علامت توسط شرکت پنبه‌ریز نوعی سوءاستفاده از شهرت علامت تجارتنی غیر و در واقع از مصادیق تجارت مکارانه و غیرمشروع می‌باشد، هرچند شرکت موصوف کلمه مزبور را معادل انگلیسی کلمه پنبه‌ریز می‌داند. با وجود این، هرگونه استنتاج در خصوص شباهت دو علامت باید با در نظر گرفتن موارد زیر صورت پذیرد: اولاً، آنچه موضوع علامت شرکت پنبه‌ریز به شرح گواهی‌های ثبت متعدد پیوست پرونده می‌باشد صرف کلمه (علامت) Panberes نیست بلکه همان‌طور که مذکور افتاد کلمه مزبور جزئی از علامت مرکب وی متشکل از نوشته (فارسی و لاتین) و نیز تصاویر متعدد از قبیل تصویر صدف، مروارید با رنگ‌های متنوع، تصویر رنگی یک کودک و غیره می‌باشد و پرواضح است که ملاک‌های مربوط به شباهت اعلامی به شرح تبصره ۲ ماده ۵ مرقوم باید با در نظر گرفتن علامت موصوف در کلیت آن مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. نتیجه آنکه، قدر متیقن در قطع به حصول اشتباه مورد نظر قانون‌گذار، کلیه طبقات محصولات نبوده و صرفاً در خصوص محصولاتی متصور است که یا علامت پمپرز در زمینه مربوط به آن محصول شهرت دارد و یا در رابطه با طبقات محصولاتی که علامت موصوف در آن طبقات بیشتر به ثبت رسیده است. در واقع به همین دلیل است که خواهان بدوی در دادخواست تقدیمی و نیز در جلسات دادرسی حذف و ابطال کلمه Panberes

را صرفاً از گواهی‌های ثبت مربوط به محصولات تحت پوشش طبق ۳، ۱۶، ۲۴ و ۲۵ درخواست نموده است. ثانیاً، علیرغم استفاده شرکت پنبه‌ریز از کلمه Panberes به عنوان جزئی از علامت ترکیبی خود و قطع نظر از اشتباهی که از این رهگذر در بدو تولید محصولات این شرکت برای مصرف‌کنندگان عادی ایجاد می‌شده است، واقعیت این است که امروزه، با فرض پذیرش بقای اشتباه در سه یا چهار طبقه مورد اشاره، علامت پنبه‌ریز اعم از آنکه به تنهایی استعمال شود و یا با معادل ادعایی لاتین آن و نیز با سایر تصاویر فانتزی یا بدون آنها، با توجه به شهرتی که در بازار مصرف ایران پیدا کرده است مورد شناسایی

در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مشهور در ماده یک قانون... ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن... بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتنی در ایران یا در خارج قرار نگیرد هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال آن [علامت] را از دادگاه... تقاضا نماید

مصرف‌کنندگان می‌باشد. به عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان عادی به منشأ ایرانی بودن محصولات آن آگاهی و وقوف دارند. نتیجه آنکه، به اعتقاد این دادگاه، دو علامت موضوع پرونده به استثنای محصولات تحت پوشش طبقات متعلق به شرکت پراکتر لزوماً در سایر طبقات با یکدیگر تداخل و هم‌پوشانی ندارند.

۸- اگرچه ثبت یک علامت تجارتنی در کشور مبدا یا سایر کشورهای عضو اتحادیه پاریس مطابق مقررات کنوانسیون (ماده ۴ الف) به صاحب علامت یا قائم‌مقام او به طور عام، حق تقدم ثبت و استفاده از آن در سایر کشورهای عضو را اعطا می‌نماید مع‌الوصف، حق موصوف مطلق نبوده و مقید به زمان و مهلت محدودی است. مطابق بند ۱ قسمت ج ماده ۴ کنوانسیون پاریس، حق تقدم موضوع این ماده در رابطه با علائم تجارتنی و تولید ۶ ماه است یعنی حق مزبور زمانی قابل اعتنا و اعمال است که از تاریخ تقدیم آخرین اظهارنامه تقدیمی در کشورهای عضو و یا در کشور مبدا بیش از ۶ ماه نگذشته باشد این در حالی است که اولاً از تاریخ ثبت علامت PAMPERS در کشور آمریکا در طبقه سوم شامل انواع لوسیون کودک، نظیف یک بار آغشته به لوسیون‌های پاک‌کننده شخصی و آرایشی و انواع صابون و شامپو و غیره بیش از ۷ سال با توجه به تاریخ درخواست ثبت آن در ایران در همان طبقه (اظهارنامه شماره ۸۴۰۵۱۶۹ مورخ ۱۸/۵/۲۲) گذشته است و ثانیاً علی فرض اینکه مدارک پیوست دادخواست بدوی مربوط به ثبت علامت پمپرز در سایر کشورهای عضو، به عنوان مثال در کشور مصر و کانادا به عنوان جدیدترین کشورها تقدیم گردیده، به نسبت تاریخ اظهارنامه تقدیمی در ایران بیش از ۶ ماه گذشته است. نتیجه آنکه، شرکت پراکتر بنا به دلایل معروضه نمی‌تواند از حق تقدم مورد بحث جهت ثبت انحصاری علامت خود در طبقه ۳ از طریق ابطال علامت شرکت پنبه‌ریز منتفع شود.

۹- اگرچه مطابق ذیل ماده ۲۲ قانون، چنانچه معترض (شرکت پراکتر) ثابت نماید معترض علیه

(شرکت پنبه‌ریز) در حین ثبت علامت خود، به استعمال مستمر همان علامت یا مشابه آن توسط معترض یا قائم‌مقام وی عالم بوده و یا اینکه برعکس، معترض علیه ثابت نماید معترض قبل از مرور زمان سه ساله موضوع ماده ۲۲ مرقوم از ثبت علامت مورد اعتراض (Panberes) اطلاع داشته است به ترتیب موجب قطع مرور زمان اعتراض نسبت به علامت یا علامت‌های ثبت شده در محدوده مواد ۱۶ و ۱۸ قانون یاد شده و یا رد اعتراض معترض را حتی در فرض طرح آن در فرجه سه ساله به همراه خواهد داشت مع الوصف به اعتقاد این دادگاه از یک سو استثنائات یاد شده با توجه به شباهت هر دو علامت پنبه‌ریز و پمبرز به شرح مفید در شماره ۷ و اینکه هر دو حق موضوع استثنائات مزبور در عرض یکدیگر قرار دارند، در اینجا قابل استناد و اعمال نیست چرا که شرکت پراکتر یا توجه به شهرت علامت خود مستغنی از اثبات علم شرکت پنبه‌ریز به استعمال مستمر علامت پمبرز به لاین توسط صاحب آن بوده و متقابلاً معترض علیه (شرکت پنبه‌ریز) نیز با توجه به شهرت علامت ترکیبی خود حداقل در بازار مصرف ایران، مستغنی از اثبات آگاهی معترض (شرکت پراکتر) از ثبت علامت Panberes قبل از انقضای مهلت سه سال مربوط به مرور زمان اعتراض بوده است. در نتیجه، با اسقاط این دو حق متناقض و متعارض، آنچه در بادی امر برای این دادگاه همانند دادگاه محترم بدوی ملاک ارزیابی پذیرش را رد اعتراض معترض می‌باشد لزوماً صدر ماده ۲۲ قانون، مبنی بر لزوم رعایت سه سال جهت امکان طرح دعوی اعتراض در خصوص دو فقره گواهی ثبت علامت ردیف اول و دوم به شماره‌های ۹۶۱۲۰ و ۱۰۱۱۲۷ می‌باشد که از سوی دیگر به کرات در لوائح وکلای شرکت پراکتر به ویژه در لایحه تجدیدنظرخواهی با استناد به بند ۳ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس قابلیت اعمال آن مورد انکار و تردید جدی قرار گرفته است. به موجب این مقرره، تعیین مهلت و مرور زمان جهت درخواست‌های مربوط به ابطال علامت‌هایی که با سوءنیت و کپی‌برداری از علامت غیر به ثبت رسیده،

نفی گردیده و به معترض حق داده شده است در هر زمان ابطال چنین علائمی را از مراجع قضائی ملی درخواست نماید. با توجه به پذیرش کلی کپی‌برداری خواننده بدوی از علامت خواهان و مالا اشتباه مصرف‌کنندگان در کالاهای موضوع بعضی از طبقات و نه در تمامی آنها به شرح مفید در شماره ۷، به نظر این دادگاه حکومت مقررره مورد استناد شرکت پراکتر بر صدر ماده ۲۲ و نتیجتاً پذیرش اعتراض در هر زمان ولو خارج از فرجه سه ساله مورد بحث صرفاً زمانی ممکن است که صدر ماده ۲۲ قانون از نظر قانون‌گذار ایران یک مقررره ماهوی و مربوط به حقوق طرفین دعوی و در یک کلام دائر مدار اراده آنان باشد. چه، مطابق ماده ۳ کنوانسیون پاریس که در واقع تأکیدی بر قاعده حل تعارض صلاحیت پذیرفته شده در حقوق بین‌المللی خصوصی مبنی بر تبعیت مباحث مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی از قانون مقرر دادگاه می‌باشد «مقررات قانونی هر یک از ممالک عضو اتحادیه به نظر بر اصول محاکمات قضائی و اداری و صلاحیت و همچنین انتخاب اقامتگاه یا تعیین نماینده که در قوانین مالکیت صنعتی آنان [کشورهای عضو] پیش‌بینی گردیده، اکیدا محفوظ خواهد بود» و پرواضح است که مرور زمان دعاوی و مقوله اعتراض به شرح صدر ماده ۲۲ مرقوم در حقوق ایران و حتی اکثر کشورها یک مسئله مربوط به دادرسی (اصول محاکمات قضائی) و شکل دعوا است و نه یک مقوله ماهوی و از این جهت به تجویز ماده ۳ کنوانسیون پاریس غیرقابل نسخ بوده و بر بند ۳ ماده ۶ مکرر قطعا حاکم است. بدین ترتیب، عدم پذیرش دعوی

خواهان بدوی و اجازه بقای علامت Panberes در دو فقره تصدیق ثبتی ردیف اول و دوم به شرح دادنامه معترض عنه و متقابلاً حکم مبنی بر حذف آن در چهار فقره تصدیق ثبتی دیگر به دلیل طرح دعوی در موعد قانونی، که در لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای شرکت پنبه‌ریز به عنوان تناقض و ایراد رای صادره مورد انتقاد واقع شده است توجه‌ها به استدلال‌های پیش‌گفته منطقی بوده و قانوناً قابل توجیه و پذیرش است. بنا به جهات مشروحه فوق مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی اولاً، با توجه به استدلال‌های مفید در شماره ۷، تجدیدنظرخواهی شرکت مروارید پنبه‌ریز (سهامی عام) را صرفاً در رابطه با آن قسمت از دادنامه معترض عنه که متضمن حکم بر حذف کلمه (علامت) Panberes از کالاهای موضوع طبقه ۳ از طبقه‌بندی علائم تجارتي است مورد پذیرش قرار داده و ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت، به تجویز ماده ۲ قانون ثبت علائم و اختراعات و همچنین ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی نخستین در این قسمت صادر می‌گردد. بدیهی است با توجه به تحلیلی که از مفهوم اشتباه به شرح بند ۷ به عمل آمد چون علائم طرفین در خصوص محصولات تحت پوشش طبقه ۳، لزوماً با یکدیگر تشابه و هم‌خوانی [ای] که موجب گمراهی مصرف‌کنندگان باشد ندارند بنابراین به لحاظ قانونی منعی در ثبت اظهارنامه شرکت پراکتر در همان طبقه وجود نداشته و رای بدوی مبنی بر الزام اداره مالکیت صنعتی تهران به ثبت درخواست وارده به شماره ۸۴۰۵۱۶۹۵ مورخ ۸۴/۵/۲۲ که امکان به فوت خود باقی است. ثانیاً، با رد تجدیدنظرخواهی شرکت پنبه‌ریز، آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن حکم بر حذف و ابطال کلمه Panberes از چهار فقره گواهی ثبت علامت شماره ۱۱۴۹۸۳ مورخ ۸۳/۷/۱۱ و ۱۱۴۹۸۴ مورخ ۸۳/۷/۱۱ مورخ ۱۲۵۰۱۶/۸۳/۷/۱۱ مورخ ۸۴/۷/۲۷ و ۸۴/۷/۲۷ مورخ ۱۲۹۹۱۸ مورخ ۸۴/۱۲/۳ فقط جهت کالاهای موضوعات طبقات ۱۶، ۲۴، ۲۵ و منع شرکت مزبور از استفاده از علامت (کلمه) Panberes در طبقات سه‌گانه یاد شده عیناً تأیید و استقرار می‌گردد. ثالثاً، بنا به استدلال‌های مفید در شماره ۹، ضمن رد تجدیدنظرخواهی شرکت پراکتر اند گامیل، دادنامه معترض عنه را در آن قسمت که متضمن حکم به رد دعوی حذف و ابطال علامت پنبه‌ریز به لاین از ترکیب علائم شرکت پنبه‌ریز موضوع تصدیق‌نامه‌های ثبت علامت شماره ۹۶۱۲۰ مورخ ۸۰/۸/۷ و شماره ۱۰۱۱۲۷ مورخ ۸۱/۸/۱ می‌باشد، نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. /ف

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رسول دوبحری
مستشار دادگاه، محمدتقی عابدی

