

## بررسی تطبیقی قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با تأکید بر کنوانسیون پاریس، موافقتنامه تریپس و مقررات رم دو و مقایسه تطبیقی آن با حقوق ایران

مریم قربانی‌فر\*

پذیرش: ۹۵/۱۱/۳۰

دریافت: ۹۵/۴/۵

نقض علامت تجاری / اصل سرزمینی / اصل رفتار ملی / حق تقدم در ثبت / علامت مشهور

### چکیده

در نظام بین‌المللی، حمایت از علائم تجاری و مقابله با نقض آن بر اصل سرزمینی بودن این حقوق مبتنی است یعنی کشوری که حق در آن ایجاد و ثبت شده است، حدود و ثغور حمایت از حق را تعیین و حق راجع به علامت تنها در آن سرزمین قابل حمایت است و بیرون از آن حمایت نمی‌شود. مطابق با این اصل، نقض حق در خارج از کشور محل ثبت قابل تحقق نبوده و در نتیجه، در عرصه بین‌المللی علامت قابل حمایت نیست. در این راستا و جهت حمایت بین‌المللی از علامت، کنوانسیون پاریس، موافقتنامه و پروتکل مادرید و موافقتنامه تریپس و مقررات رم دو، ضمن پذیرش این اصل برای حمایت بین‌المللی از علامت بسته به مورد اصل رفتار ملی که متضمن حمایت از علامت مطابق با مقررات ماهوی هریک از کشورهای عضو است و تقریر ثبت بین‌المللی سعی در حمایت بین‌المللی از علامت و توسعه حمایت سرزمینی به حمایت فراسرزمینی داشته‌اند؛ تا به این ترتیب نقیصه سرزمینی بودن حمایت تا حدودی برطرف شود.

\*. استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی ایران نیز ضمن پذیرش این اصل، سعی در هماهنگی و اجرای مفاد کنوانسیون پاریس و موافقتنامه مادرید در حقوق ایران در جهت حمایت بین‌المللی از علامت را دارد.

### طبقه‌بندی JEL: K20



## مقدمه

در حمایت از علائم تجاری اصل بر سرزمینی بودن این حقوق است، به این معنی که کشور یا منطقه محل ثبت حدود و ثغور حمایت از علامت را تعیین می‌کند. در واقع، مسائلی از قبیل این که چه کسی از این حمایت منتفع می‌شود، مدت زمان اعطای حمایت چه قدر است و چگونه این حمایت باید اعمال شود توسط سرزمین مربوطه تعیین می‌شود. همچنین، مالک علامت در سرزمین کشور مربوطه حقوق انحصاری دارد و این حقوق محدود به زمان معین است.<sup>۱</sup> به‌طور کلی «اساس مالکیت‌های معنوی، حق انحصاری است که در یک قلمرو جغرافیایی خاص برای صاحب یک اثر شناخته شده و به موجب آن او قادر است دیگران را از انجام برخی اقدامات خاص بر حذر دارد. از این جهت می‌توان گفت گرچه مالکیت‌های معنوی در زمره اموال منقول تلقی می‌شوند؛ اما در این ویژگی با اموال غیرمنقول مشترکند؛ به این معنا که در هر دو، حقوق متعلق به مالک در چارچوب قلمرو سرزمینی مشخص معنا یافته و فراتر از آن اثری ندارد».<sup>۲</sup>

اصل سرزمینی یکی از اصول مقبول در سطح بین‌المللی است، به این معنی که برخی موضوعات مشمول قواعد امری یک سرزمین تلقی می‌شود و در مواردی که عمل ارتكابی، ناقض یکی از قوانین امری است مسلماً سرزمین مذکور مطابق با قوانین سرزمینی خود در آن خصوص تصمیم می‌گیرد. در این موارد، دادگاه‌ها کم‌تر به اقامتگاه طرفین، محل وقوع فعل زیانبار و یا محل وقوع خسارت توجه می‌کنند و با توجه به قانون خود، تصمیم می‌گیرند. برای مثال، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی در هر کشور مطابق با قانون آن سرزمین رسیدگی می‌شود، صرف‌نظر از این که چه کسی مرتکب نقض آن شده است و شخص خارجی معاف از این قواعد تلقی نمی‌شود. در این موارد، سایر عوامل ارتباطی می‌توانند به‌عنوان عامل ثانویه لحاظ شوند؛ زیرا پر واضح است که هر سرزمینی منافع انکارناپذیری برای اجرای برخی قواعد و مقررات خود دارد، حتی در مواردی که هر دو طرف دعوا خارجی و یا در آن سرزمین مقیم نباشند.<sup>۳</sup> این مسأله در حقوق علائم تجاری نیز بارز است. این اصل در حقوق علائم تجاری داخلی و بین‌المللی به معنی تعلق علائم تجاری و حقوق

1. Slovákova (2006); p.72.

۲. میرحسینی (۱۳۹۳)؛ ص ۱۶۳.

3. Symeonides, (2004); p.22.

راجع به آن به یک سرزمین معین است. هرچند به تازگی برخی حقوق دانان اظهار نظر کرده‌اند که سرزمینی بودن علائم تجاری در بازار تجارت جهانی غیر قابل توجیه است، با این حال، دلایل مختلفی برای ساختار سرزمینی حقوق علائم تجاری وجود دارد. مثلاً حقوق علائم تجاری کامن لا سرزمینی هستند؛ زیرا هدف اصلی این حقوق توسعه و تحدید دسترسی جغرافیایی با حسن نیت نسبت به این حقوق است. در مقابل، هدف سیستم‌های ثبت افزایش توسعه اقتصادی است.<sup>۱</sup> حقوق اعطایی به علائم تجاری به طور مضیقی بر مبنای این اصل تفسیر می‌شود. به این معنی که این حقوق فقط مطابق با حقوق سرزمینی که آن‌ها را اعطا کرده است، قابل اعمال و اجرا هستند.<sup>۲</sup> بر اساس اصل سرزمینی بودن، هر علامت تجاری در هر یک از کشورها یا بسته به مورد در مناطقی خاص (برای مثال، علائم تجاری اتحادیه اروپا)، مورد حمایت قرار گرفته‌اند، اما هرگز در سطح جهانی حمایت نشده است. محدودیت‌های سرزمینی این علائم، به گسترش حقوق بین‌الملل مالکیت فکری - که در پایان سده نوزدهم آغاز شده بود - منتهی شد. این تلاش‌ها می‌طلبید تا حمایت بین‌المللی از حقوق مالکیت فکری توسعه یابد. با وجود این، حتی صرف چنین اقداماتی، هنوز منجر به تغییراتی در ماهیت محدود سرزمینی مالکیت فکری نشده است. همانند حقوق داخلی، در عرصه بین‌المللی هم، حقوق علائم تجاری سرزمینی فرض می‌شوند. قانون حاکم بر چارچوب حقوق مالی و قواعد قابل اجرا در نقض حق عبارتند از قانون کشوری که علامت تجاری در آن مورد بهره‌برداری و نقض قرار گرفته است.<sup>۳</sup> دیوان عدالت اروپایی، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) و بیشتر نویسندگان معتقدند کنوانسیون‌های بین‌المللی، مسأله حقوق بین‌الملل خصوصی مالکیت فکری را مورد توجه قرار نداده‌اند؛ در نتیجه کشورهای عضو آزادند قواعد تعارض قوانین ملی‌شان را بر مسأله نقض اعمال کنند.<sup>۴</sup> با این حال کنوانسیون‌های بین‌المللی با توجه به محدودیت‌های ناشی از تفسیر مضیق اصل سرزمینی سعی در حمایت بین‌المللی از علائم تجاری و توسعه اصل سرزمینی به فراسوی مرزهای کشور محل حمایت از حق دارند.

در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می‌شود که اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای چه راهکار یا راهکارهایی برای حمایت بین‌المللی و فرامرزی از علائم تجاری اندیشیده‌اند و با توجه

1. Dinwoodie (2004); p. 891.

2. Howell (1997); p.226.

3. Austin (2007); p.6.

4. Boschiero, p.9.

به الحاق ایران به کنوانسیون پاریس و موافقتنامه مادرید، میزان تطابق حقوق علائم تجاری ایران با این اسناد مطالعه شده است. بدین منظور، ابتدا راهکارهای موجود در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای بررسی و سپس به حقوق ایران پرداخته شده است. کاربرد عملی بحث حاضر در حل و فصل دعاوی نقض علامت تجاری خارجی در حقوق ایران است.

## ۱. کنوانسیون پاریس<sup>۱</sup>

در حال حاضر، منبع اصلی حقوق بین‌الملل مرتبط با حقوق مالکیت صنعتی، از جمله حقوق علائم تجاری، کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۸۸۳ (معروف به کنوانسیون پاریس<sup>۲</sup>) است.<sup>۳</sup> کنوانسیون پاریس، یک معاهده اساسی درباره مالکیت فکری است که تعداد اندکی تعهدات در رابطه با مفاد ماهوی قواعد داخلی کشورهای عضو تحمیل می‌کند. در این کنوانسیون به جای اعمال قواعد علائم تجاری کشورهای جهان، اعضا قاعده رفتار ملی را اعمال می‌کنند که در آن رویکرد سرزمینی بودن، به‌عنوان یک نظریه غالب در سیستم علائم تجاری بین‌المللی قابل اعمال است.<sup>۴</sup> نه کنوانسیون پاریس و نه موافقتنامه تریپس درخصوص علائم تجاری شامل قاعده‌ای ماهوی در حمایت از علائم نیست بلکه این توافق‌ها به‌طور کلی به اصل رفتار ملی و استقلال حقوق داخلی درباره حمایت ماهوی از علائم تجاری تأکید می‌کنند.<sup>۵</sup>

کنوانسیون پاریس در بند (۱) ماده (۲) در تعیین قانون حاکم در دعاوی علائم تجاری، از رویکرد سرزمینی حمایت می‌کند. مضاف بر این که سرزمینی بودن علائم تجاری در بند (۳) ماده (۶)<sup>۶</sup> کنوانسیون نیز تصریح شده است که مقرر می‌کند: علامتی که در یکی

1. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed in Paris, France, on 20 March 1883, was one of the first intellectual property treaties. It established a Union for the protection of industrial property.

۲. کنوانسیون پاریس راجع به اموال صنعتی مصوب ۲۰ مارس ۱۸۸۳ (این کنوانسیون مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۰۰ در بروکسل، ۲ ژوئن ۱۹۱۱ در واشنگتن، ۶ نوامبر ۱۹۲۵ در لاهه، ۲ ژوئن ۱۹۳۴ در لندن، ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ در لیسبون، ۱۴ جولای ۱۹۶۷ در استکهلم و سرانجام ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ بازنگری و اصلاح شد).

۳. کاویار، صادقی (مترجم) (۱۳۸۹)؛ ص ۱۵۵.

4. Dinwoodie (2004); p.901.

5. Lemley (2005); p.43.

6. (3) A mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin.

از کشورهای اتحادیه ثبت می‌شود، مستقل از علائم ثبت شده در سایر کشورهای اتحادیه منجمله کشور مبدأ تلقی می‌شود. باید گفت سرزمینی بودن علائم تجاری، به این معنا است که هر کشور حقوق علائم تجاری مستقل خودش را دارد که صرفاً در داخل مرزهایش قابل اجرا است. بنابراین، حقوق علائم تجاری امریکا نمی‌تواند در دعاوی حاکم باشد که در کشورهای خارجی اقامه می‌شود؛ زیرا حقوق علائم تجاری کشور خارجی حاکم بر دعاوی داخل در مرزهای آن کشور است. در چنین مواردی، اگر علامت موضوع دعوا، تحت حقوق علائم تجاری کشور خارجی ثبت یا حمایت نشده باشد، ممکن است در آن کشور علامت مورد حمایت قرار نگیرد زیرا عدم ثبت به معنی عدم حمایت سرزمینی آن کشور و در نتیجه عدم تحقق نقض در آن کشور است.<sup>۱</sup> با این که کنوانسیون پاریس تعداد بسیاری از مقررات خود را با هدف ایجاد هماهنگی ماهوی وضع کرده، باز سایر جنبه‌های ساختاری این سیستم، مؤثر بر اصلاح اصل سرزمینی بودن حقوق علائم تجاری، نیست؛ زیرا کنوانسیون، جهت هماهنگی ماهوی قوانین اعضا حداقل سطح حمایت ماهوی از علائم را مقرر کرده است که اعضا در اعطای حمایت مکلف به رعایت آن هستند، اما در اعطای سطوح بالاتری از حمایت کشورها آزاد هستند، به علاوه افزایش تعهدات اعضا در کنوانسیون، لزوماً بر هماهنگی ماهوی تأثیر گذار نیست چرا که هر عضو در تنظیم قواعد ماهوی اش استقلال دارد. ثانیاً، معاهده، صرفاً تعهداتی را به کشورهای عضو تحمیل می‌کند. همچنان که گفته شد علیرغم توسعه ماهوی قوانین و رشد سیستم علائم تجاری بین‌المللی، مسأله اساسی ملی بودن حقوق علائم تجاری را به طور گسترده‌ای به عنوان یک موضوع تئوری دست‌نخورده باقی گذاشته است.<sup>۲</sup> بنابراین، حتی معاهدات بین‌المللی مثل پاریس نیز نمی‌تواند در تمام موارد جوابگوی نیازهای علائم تجاری در عرصه بین‌المللی باشد. با این حال، به بررسی اصول مذکور در آن می‌پردازیم.

### ۱-۱. اصل رفتار ملی<sup>۲</sup>

مطابق ماده (۲) کنوانسیون پاریس، هریک از کشورهای عضو باید به اتباع سایر کشورها،

1. Simonyuk (2002); p.5.

2. Dinwoodie (2004), p.902.

3. National Treatment.

همان حمایت‌هایی را اعطاء کنند که برای اتباع خود تدارک دیده‌اند، یعنی حمایت ماهوی مطابق با حقوق داخلی (سیستم قانونی ملی)، البته مشروط به این که تمام شرایط و تشریفات مقرر شده برای اتباع خود آن کشور رعایت شده باشد.<sup>۱</sup> این اصل موسوم به اصل رفتار ملی است.<sup>۲</sup> با توجه به تعریف فوق، روشن است که قاعده رفتار ملی، یکی از قواعد زیربنایی سیستم حمایت بین‌المللی ایجاد شده توسط کنوانسیون پاریس است که تضمین می‌کند اتباع بیگانه نه تنها مورد حمایت قرار گیرند، بلکه هیچ‌گونه تبعیضی علیه آن‌ها اعمال نخواهد شد؛ «بدون این قاعده، غالباً کسب حمایت کافی از علائم تجاری و سایر موضوعات مالکیت صنعتی، در کشور خارجی بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن است. قاعده رفتار ملی، شامل تمام امتیازاتی می‌شود که قوانین مختلف داخلی به اتباع خود می‌دهند. این بدان معنی است که قانون داخلی، همان‌طور که شامل اتباع یک کشور خاص عضو کنوانسیون می‌شود، باید شامل اتباع سایر کشورهای عضو نیز بشود. در این رابطه قاعده رفتار ملی، امکان هرگونه تبعیضی به ضرر اتباع سایر کشورهای عضو را از میان می‌برد».<sup>۳</sup> علاوه بر این، اتباع کشورهای غیر عضو که در کشور عضو اقامتگاه دارند یا از نظر تجاری یا صنعتی به‌طور مؤثری در یکی از کشورهای عضو فعالیت می‌کنند، شایستگی رفتار یکسان همانند اتباع دولت‌های عضو دارند. کنوانسیون پاریس، اعضایش را ملزم به داشتن یک سیستم ثبت علامت تجاری کرده و مقرر می‌کند علائمی را که در سایر کشورهای عضو ثبت شده‌اند، ثبت کند، این ثبت در صورتی است که متقاضی ثبت، تبعه، مقیم و یا از نظر تجاری شناخته شده در آن کشور باشد. استثنایی برای این قاعده کلی وجود دارد و آن در مواردی است که علامت ثبت شده جدید، علامت تجاری از قبل موجودی را نقض کند؛ در این موارد علامت قابل ثبت نیست. همچنین است در مواردی که علائم تمایز بخش نباشند و یا غیراخلاقی و یا اغواکننده برای عموم هستند.<sup>۴</sup>

بنابراین، در صورتی که دارنده علامت تجاری، علامت خود را در کشوری به ثبت رسانده که عضو کنوانسیون پاریس است و ظرف شش ماه تاریخ حق تقدم، از سایر کشورهای عضو نیز درخواست حمایت کرده باشد، در صورت نقض در کشور محل ثبت یا در کشور محل

۱. ماده ۲ (۱) کنوانسیون پاریس.

۲. کاویار، صادقی (مترجم)، (۱۳۸۹)؛ ص ۱۵۵.

۳. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ صص ۲۷۴، ۲۷۳.

درخواست حمایت اتفاق افتاده است با اقامه دعوا در آن کشور، کشور مزبور حقوق اعطایی به اتباع خود را برای دارنده حق نیز قائل و همانند اتباع خود از وی مطابق با مقررات ماهوی خود حمایت می‌کند. یعنی مقررات علائم تجاری آن کشور حاکم بر نقض علامت تجاری است.

براساس یکی از تفاسیر، شرط رفتار ملی به سادگی متضمن عدم تبعیض است؛ یعنی اعمال قانون ماهوی به صورت یکسان نسبت به خارجی‌ها و اتباع را مقرر می‌دارد. مطابق با نظریه‌ای دیگر، اصل رفتار ملی بیشتر به این معنی مورد توجه قرار می‌گیرد که باید توسط دادگاه صالح قبل از ارزیابی قانون حاکم، اجرا شود. براساس این تفسیر، این اصل متضمن عدم تبعیض در اجرای انتخاب قواعد قانونی است. در بیشتر موارد، منتقدان بر مفهوم انتخاب قانون بر مبنای این اصل توافق دارند، اما نظرات مختلفی را در خصوص راه‌حل نهایی درباره این امر که این اصل چه قانونی را برای اجرا مقرر می‌کند، ابراز می‌کنند. برخی می‌گویند این اصل باید به‌عنوان درخواستی راجع به اعمال قانون کشور مبدأ تفسیر شود و در مقابل برخی دیگر (با توجه به ماده ۵/۱ کنوانسیون برن، ماده ۲ کنوانسیون پاریس و ماده ۳/۱ موافقتنامه تریپس) می‌گویند، باید قانون کشور محل درخواست حمایت اعمال شود. برخی معتقدند همه مقررات کنوانسیون‌ها باید در جهت پذیرش قاعده عام که قانون کشور محل درخواست حمایت را قانون حاکم می‌داند، تفسیر شود. تفسیر به نفع اجرای قانون کشور مبدأ یا قانون کشور مقر دادگاه به‌عنوان یک قاعده عام دیگر مورد قبول نیست. گروه دیگر با این رویکرد مخالفت کرده و آن را به علت ایجاد ابهام در وضعیت خارجی‌ان و قواعد تعارض قوانین محکوم کرده‌اند، با توجه به این مسأله که اصل اساسی در حقوق بین‌الملل خصوصی را که عبارت از مسأله تحصیل حقوق توسط خارجی‌ان است، نباید بر انتخاب قانون حاکم بر ماهیت مقدم شود. حقوق‌دانانی که منکر این مسأله‌اند که اصل رفتار ملی به معنای انتخاب قانون خاص است، می‌گویند اگر دادگاه‌های خارجی قانون کشور خاصی را اجرا کنند، این مسأله در تعارض با اصل عدم تبعیض است و در اثبات آن توضیح می‌دهند: مقررات باید برای خارجی‌ها و اتباع، قاعده‌ای مشابه مقرر نمایند، صرف نظر از این حقیقت که آن قانون کشور مبدأ یا کشور محل درخواست حمایت باشد. به‌علاوه نمی‌توان به تابعیت به‌عنوان یک فاکتور مناسب مرتبط اعتماد نمود؛ چرا که منجر به درجات متفاوت حمایت اعطایی نسبت به خارجی‌ان می‌شود. نظر مشابه توسط وایپو نیز ارائه شده است که



مطابق با آن، اصل رفتار ملی منعکس کننده رویکرد حقوق بین الملل خصوصی نیست؛ زیرا نمی‌تواند تعیین کند که قانون یک کشور خاص، بر مالکیت فکری که دربرگیرنده یک خارجی است حاکم باشد؛ بلکه صرفاً اذعان می‌دارد خارجی نباید متفاوت از اتباع در زمینه موضوعات حقوق مالکیت فکری، لحاظ شود<sup>۱</sup>. اصل رفتار ملی تضمین کننده این مسأله است که اعضای اتحادیه پاریس حقوق داخلی را برای اتباع خارجی بر اساس شرایط مساوی با متقاضیان داخلی ایجاد و اجرا کنند<sup>۲</sup>. به علت سرزمینی بودن حقوق علائم تجاری است که کنوانسیون‌های اساسی مثل پاریس و برن مبتنی بر اصل رفتار ملی ایجاد شده‌اند. به عنوان یک قاعده عمومی دولت امضاکننده، متعهد به حمایت از اتباع سایر کشورهای عضو شده است. این اصل، وارد موافقتنامه تریپس نیز شده است<sup>۳</sup>. هدف از حاکمیت دولت‌ها، اجرای سیاست‌هایی خاص مانند سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی یا روابط خارجی است. این سیاست‌ها، حمایت از مالکیت فکری یا اعمال صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های داخلی را نیز در برمی‌گیرد<sup>۴</sup>.

بنابراین، در کنوانسیون پاریس، اصل رفتار ملی به این معنی است که هر کشور باید از حقوق مالکان علائم تجاری خارجی که عضو کنوانسیون هستند، مطابق با مقررات داخلی خود حمایت کند و قانون خود را حاکم بر نقض آن‌ها کند. برای مثال، علامت تجاری یک شرکت امریکایی که قصد توسعه تجارتش را در مکزیک دارد و بر این اساس مطابق با مقررات حقوقی مکزیک، اظهارنامه علامت تجاری‌اش را در مکزیک ثبت کند، همانند یک شرکت مکزیکی مورد حمایت آن کشور خواهد بود<sup>۵</sup>.

## ۱-۲. اصل ایجاد حق تقدم<sup>۶</sup>

«کنوانسیون پاریس استفاده از علامت یکسان در همه مناطق را تسهیل می‌کند؛ وفق ماده ۶ خامس معروف به بند "به همان صورت" (عبارت فرانسوی Tellequelle) علامت تجاری که مطابق قانون در یک کشور به ثبت رسیده باید (در صورت فقدان استثنای مشخص) "به

1. Boschiero, p.7.

2. Dinwoodie (2004); p.901.

3. Ibid, p.891.

4. Kono (2015); p.4.

5. Austin (2007); p.8.

6. Right of Priority.

همان صورت" در کشورهای دیگر برای ثبت پذیرفته شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد.<sup>۱</sup> هدف از مکانیسم‌هایی مثل حق تقدم، تسهیل و تحصیل یک بنیان چند ملیتی از حقوق داخلی است که کنوانسیون مورد توجه قرار داده است، در صورتی که حقوق مورد نظر تحت حقوق داخلی هر یک از کشورهای مورد نظر درخواست و تحصیل شود.<sup>۲</sup> کنوانسیون پاریس مقرر می‌دارد که هر یک از کشورها باید به اتباع کشورهای دیگر، حداقل حقوق معینی را بدون ملاحظه قانون ملی خود اعطاء کنند، حتی در جایی که این حقوق دربرگیرنده اتباع خود آن کشور نیست. «حق تقدم» مذکور در ماده (۴) کنوانسیون پاریس از جمله این حقوق است.<sup>۳</sup> زمانی که علامت در یکی از کشورهای عضو ثبت شد، مالک علامت نسبت به علامت برای مدت شش ماه حق تقدم می‌یابد؛ به این معنی که او می‌تواند در این مدت اظهارنامه‌های دیگری درباره حمایت از علامت در سایر کشورهای عضو ثبت کند. از تاریخ ثبت اولین اظهارنامه در تمام کشورهای عضو، حمایت می‌شود که از این مسأله به سیستم اولین ثبت تعبیر می‌شود؛ زیرا متقاضی دارای تمام حقوق از تاریخ اولین ثبت است.<sup>۴</sup> این اصل در جهت حمایت از اصل سرزمینی است زیرا از ثبت علامت توسط دیگری و در سرزمین دیگر جلوگیری می‌کند و به دارنده حق این اختیار را می‌دهد که در تحصیل حقوق راجع به آن علامت بر سایرین مقدم باشد. با ثبت درخواست، حمایت از صاحب علامت، در صورت وقوع نقض در کشور مزبور شروع می‌شود و از دارنده علامت همانند اتباع آن کشور و مطابق با مقررات آن کشور حمایت می‌شود.

### ۱-۳. حمایت فراسرزمینی از علائم تجاری

قواعد علائم تجاری بین‌المللی، اصولی را برای اجرای فراسرزمینی مقرر می‌کنند، همان‌طور که گفته شد کنوانسیون پاریس در بند (۱) ماده (۲) اصل رفتار ملی را در خصوص حقوق مالکیت فکری مقرر می‌کند و در بند (۳) ماده (۶) رویکرد سرزمینی به علائم تجاری دارد. معذلتک علی‌رغم قصد کنوانسیون مبنی بر استثناء اعمال فراسرزمینی حقوق علائم تجاری ملی، این کنوانسیون حداقل استانداردهایی را به هر کشور عضو تحمیل می‌کند که شناسایی و

۱. حبیبی مجنده (مترجم)، (۱۳۹۰)؛ ص ۳۵۸.

2. Dinwoodie (2004), p.902.

۳. کاویار، صادقی (مترجم)، (۱۳۸۹)؛ ص ۱۵۶.

4. Oestreicher (2004), p.115.

برخورد متقابل با علائم تجاری خارجی را مقرر دارند. در نتیجه، این اثر بر آن مترتب می‌شود که قدرت اجرای مطالبه خسارت فراسرزمینی را دارد.<sup>۱</sup> ماده (۶) مکرر، ثبت و استفاده از علامت تجاری ای را ممنوع می‌کند که دربرگیرنده تکرار، تقلید یا ترجمه باشد یا ایجاد ابهام با علامتی که در کشور محل ثبت اعطاء شده یا در آن کشور مشهور است، نماید. این ممنوعیت در صورتی است که علامت متعلق به یک شخص تحت مقررات این کنوانسیون بوده یا برای کالاهای شناخته شده یا مشابهی استفاده شده است. همچنین، علامت می‌تواند در یک کشور شناخته شده باشد، بدون این که در آن کشور ثبت یا استفاده شده باشد. برای مثال علامت Nike در بیشتر کشورهای دنیا شناخته شده است، هر چند محصولات آن عملاً در بعضی جاها توسط صاحبان علامت فروخته نمی‌شود. اساساً این قاعده تحصیل حمایت فراسرزمینی علائم مشهور را مقرر می‌کند و مانع ثبت و استفاده از علامت می‌شود.<sup>۲</sup>

برای حمایت از علامت تجاری و ثبت آن قوانین کشورهای مختلف استفاده از علامت تجاری را به صورت متعارف، مقرر می‌کنند با این هدف که ثبت با حسن نیت تضمین شود. علاوه بر این، کنوانسیون پاریس به موجب بند (۱) ماده (۹) علاوه بر این که توقیف همه کالاهایی که دارای یک علامت تجاری یا نام تجاری غیرقانونی اند، مقرر می‌کند؛ به موجب بند (۲) ماده (۹) مقرر می‌کند دستور توقیف باید در کشوری که ثبت غیرقانونی در آن واقع شده یا در کشوری که کالاها به آن وارد شده‌اند، نیز نافذ و مؤثر باشد. معذک ماده (۹) ثبت غیرقانونی را تعریف نمی‌کند، با این حال در خصوص محدوده اعمال ماده (۹) مقرر می‌کند این ماده می‌بایست در دعاوی اجرا شود که دربرگیرنده معرفی غیر واقعی مبدأ تحت ماده (۱۰) است. ماده (۹) این مسأله را مطرح می‌کند که آیا ثبت در کشور الف به صورت غیرقانونی واقع شده است یا خیر؟ نحوه بیان بند (۲) ماده (۹) تاب این تفسیر را دارد که اگر کالاها در نتیجه ثبت علامتی که در کشور الف غیرقانونی است به کشور ب ارسال شوند تحت ماده (۹) قابل توقیف هستند. بدین ترتیب، اعمال فراسرزمینی قوانین علائم تجاری امکان‌پذیر است. با این وجود تعیین این که آیا نقض در کشور الف اتفاق افتاده است یا خیر مشروط به مقررات کشور مقرر دادگاه است.<sup>۳</sup>

1. Simonyuk (2004); p.11.

2. Ibid, p.11.

3. Ibid, p.12.

#### ۱-۴. حمایت از علائم مشهور

«استثناء مهمی که بر اصل سرزمینی بودن حقوق علائم تجاری وارد شده است، دکترین حمایت از علائم معروف است. براساس این دکترین چنانچه علامت در کشور محل درخواست حمایت، دارای شهرت بوده و معروف محسوب گردد، بدون این که علامت در آن کشور ثبت یا استفاده شده باشد، مورد حمایت خواهد بود. در دنیای کنونی که از آن به عنوان دهکده جهانی یاد می‌شود به دلیل تبلیغات گسترده‌ای که صاحبان علائم تجاری در سطح ملی و بین‌المللی انجام می‌دهند و همچنین به دلیل گردش آزاد اطلاعات، کالاها و خدمات، بیش از پیش بازارهای کشورهای هم نزدیک شده‌اند. در چنین شرایطی ممکن است علامتی که در کشور محل درخواست حمایت نه ثبت و نه استفاده شده است، برای مردم و مشتریان آن کشور شناخته شده باشد. بنابراین، چنانچه شخص ثالثی علامت معروف را در آن کشور برای کالاها و خدمات یکسان یا مشابه مورد استفاده قرار دهد، این امر باعث خواهد شد تا مشتریان دچار گمراهی و سردرگمی گردند و کشور مزبور برای جلوگیری از گمراهی مشتریان، ملزم به حمایت از علامت معروف است تا اشخاص نتوانند عین یا شبیه آن علامت را برای کالاها یا خدمات یکسان یا مشابه ثبت کرده یا استفاده کنند. دکترین علائم معروف در ماده (۶) کنوانسیون پاریس تصریح شده است. حمایتی که بر مبنای این دکترین از علائم معروف صورت می‌پذیرد در چارچوب حقوق سنتی علائم تجاری است»<sup>۱</sup>.

در تعریف علائم تجاری مشهور عنوان شده؛ علائمی هستند که «از چنان شهرت بالایی برخوردارند که علاوه بر کارکرد ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات کارکرد ثانویه‌ای هم می‌یابند که از آن با عنوان قدرت فروش یا قدرت جذب مشتری یاد می‌کنند و این جذابیت به‌طور کلی مستقل از کالا و مبدا آن است»<sup>۲</sup>. ماده (۶) مکرر کنوانسیون پاریس مقرر می‌کند علامت مشهور در یک کشور عضو، به موجب حقوق سایر کشورهای عضو دیگر نیز قابل حمایت است. کشور عضو، توسط اداره ثبت یا به درخواست ذی نفع باید از ثبت علامت مشهور خودداری یا آن را باطل کند و مانع استفاده از علامتی شود که دربرگیرنده تقلید، شبیه‌سازی یا ترجمه یا گیج‌کننده است یا یک علامت دولتی یا علامتی است که در آن کشور، یک علامت مشهور تلقی می‌شود و قبلاً شخص ذی‌حقی تحت مقررات این

۱. حبیب، چاوشی لاهرود (۱۳۹۴)؛ ص ۸.

۲. همان.

کنوانسیون از آن علامت استفاده کرده و برای کالاهای مشابه یا یکسان به کار برده است.<sup>۱</sup> اگرچه ماده (۶) مکرر کنوانسیون پاریس اعضا را مکلف به حمایت از علائم مشهور، بدون توجه به استفاده در آن کشور نمی‌کند، اعضا آزادند از حداقل استانداردهای حمایتی در کنوانسیون برای حمایت از این علائم فراتر روند. البته رویکردی که مطابق با آن حمایت از علامت بدون شرط استفاده از علامت در آن کشور مقرر می‌شود، افزایش حمایت را به‌عنوان یک استاندارد الزام‌آور بین‌المللی به دنبال دارد.<sup>۲</sup> با این حال، ماده (۶) مکرر کنوانسیون پاریس هرچند حمایت از علائم مشهور را پذیرفته و اعضا را ملزم کرده حداقل استانداردهای حمایتی را اجرا کنند ولی موضوع حائز اهمیت در این ماده این است که اعضا آزادند حمایت از علائم مشهور را وابسته به استفاده از علامت در آن کشور کنند، یعنی در صورتی که علامت در آن کشور توسط تجار محلی یا بین‌المللی استفاده شده باشد آن کشور از آن علامت حمایت می‌کند و در غیر این صورت علامت قابل حمایت در آن کشور نیست. با تقریر این مقرر توسط کنوانسیون دایره حمایت از علائم مشهور تحدید شده است و اعضا مختار در اعطای حمایت به صورت مشروط هستند.

شایان ذکر است در سال ۱۹۹۹ مجمع عمومی وایپو و اتحادیه پاریس توافق بر یک توصیه‌نامه غیرالزام‌آور روی علائم مشهور کردند که به توصیه‌نامه مشترک راجع به علائم مشهور معروف شد. این توصیه‌نامه مقرر می‌کند یک علامت مشهور در هر کشوری صرفاً براساس این که مشهور است حمایت خواهد شد حتی اگر علامت در آن کشور به ثبت نرسیده یا در آنجا استفاده نشده باشد. همچنین کشور عضو از مقرر کردن پیش شرط برای تعیین شهرت علامت ممنوع شده است، به‌علاوه از مقرر کردن این شرط که علامت باید در هر کدام از سایر کشورهای عضو ثبت شود نیز ممنوع شده است.<sup>۳</sup> این مقررات، در مواردی که قسمت عمده‌ای از علامت دربرگیرنده تقلید یا شبیه‌سازی یک علامت مشهور است و

1. Austin (2007); p.8.

2. Dinwoodie (2004); p.922.

3. The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (with Explanatory Notes); adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Sixth Series of Meeting of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 24 to October 3, 2001.

4. Dinwoodie (2004); p.922.

به این وسیله ابهام ایجاد می‌کند، نیز اجرا می‌شود. علاوه بر این، توصیه‌نامه اتحادیه پاریس و وایپو در خصوص همکاری مشترک در رابطه با مقررات حمایت از علائم مشهور، توسعه بیشتر این حمایت‌ها را برای علائم تجاری توصیه می‌کند. بدین ترتیب که حمایت از علامت تجاری خارجی تحت حقوق داخلی اعضا (حتی در صورت عدم ثبت)، یا هرگونه استفاده‌ای از علامت در درون کشور عضو، قابل استناد باشد. برخی تعهدات حقوق بین‌الملل عمومی، همکاری بین‌المللی در زمینه تحصیل علائم تجاری را تسهیل و مقرر می‌کند.<sup>۱</sup>

## ۲. موافقتنامه و پروتکل مادرید<sup>۲</sup>

«موافقتنامه ۱۸۹۱ مادرید درباره ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل الحاقی به آن» یا «معاهده ۱۹۹۴ حقوق علائم تجاری»<sup>۳</sup> از دیگر معاهدات بین‌المللی در مورد حمایت از علائم تجاری است.<sup>۴</sup> این موافقتنامه در خصوص ثبت بین‌المللی علائم در ۱۴ آوریل ۱۸۹۱ و پروتکل آن در ۲۸ ژوئن ۱۹۸۹ تصویب شد. سیستم مادرید، مکانیسمی ایجاد کرده که بموجب آن اشخاص یا شرکت‌هایی که مقیم یا تبعه یک دولت عضو می‌باشند می‌توانند از طریق ثبت یک اظهارنامه در کشورهای عضو اتحادیه مادرید از حمایت علامت تجاری برخوردار شوند.<sup>۵</sup> این سیستم درحالی که سرزمینی بودن حقوق و قواعد را حفظ می‌کند، حقوق علائم تجاری واحد در سراسر یک منطقه فراملی ایجاد کرده است.<sup>۶</sup> براساس این سیستم، پس از ارائه اظهارنامه به سازمان جهانی مالکیت فکری بدون مراجعه مستقیم به هریک از کشورهای عضو، دارنده علامت، مشمول حمایت آن کشورها خواهد شد. در نتیجه با اقامه دعوای نقض در هر یک از این کشورها حقوق دارنده علامت موضوع حمایت حقوقی

1. Ibid, p.9.

2. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, and the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

3. Trademark Law Treaty.

۴. موافقتنامه مادرید درباره ثبت بین‌المللی علائم تجاری مصوب ۱۴ آوریل ۱۸۹۱ (این پیمان مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۰۰ در بروکسل، ۲ ژوئن ۱۹۱۱ در واشنگتن، ۶ نوامبر ۱۹۲۵ در لاهه، ۲ ژوئن ۱۹۳۴ در لندن، ۱۵ ژوئن ۱۹۵۷ در نانس، ۱۴ جولای ۱۹۶۷ در استکهلم و ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ مورد تجدید نظر و بازبینی قرار گرفت). پروتکل الحاقی به این پیمان مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۹ در مادرید به تصویب رسید و مورخ ۳ اکتبر ۲۰۰۶ اصلاح شد؛ پیمان حقوق علائم تجاری مصوب ۲۷ اکتبر ۱۹۹۴ ژنو.

5. Oestreicher (2004); p.117.

6. Dinwoodie (2004); p.946.

آن‌ها است و ضمن حاکمیت قانون آن کشور بر نقض، وی از مزایای سیستم مادرید نیز منتفع می‌شود. تحت سیستم مادرید متقاضی برای حمایت از علامت تجاری در اداره علائم تجاری کشور مبدا علامت خود را ثبت می‌کند و سپس، از حمایت حقوقی سایر کشورها برخوردار می‌شود. کشور مبدأ اظهارنامه ثبت بین‌المللی را به دفتر بین‌المللی وایپو ارائه می‌دهد و در مجله رسمی علائم بین‌المللی وایپو علامت منتشر می‌شود. مزایای این سیستم واضح و در عین حال مهم است، متقاضی فقط یک اظهارنامه و به یک زبان ثبت می‌کند و به یک دفتر هزینه می‌پردازد، به جای این که بخواهد به‌طور جداگانه در دفاتر کشورهای مختلف عضو، اظهارنامه به زبان‌های مختلف ثبت و جداگانه هزینه بپردازد. در زمان تمدید یا اصلاح علامت نیز، باز از این مزایا برخوردار است. این ثبت بین‌المللی همچنین برای دفاتر ثبت علامت تجاری نیز مفید است؛ زیرا برای مثال لزومی ندارد تطبیق با شرایط رسمی را بررسی کنند و یا کالا و خدمات را طبقه‌بندی یا علامت را منتشر کنند. علاوه بر این که قسمتی از مبالغ جمع‌آوری شده توسط دفتر بین‌المللی برای اعضای فرستاده می‌شود که حمایت از آن‌ها درخواست شده است.<sup>۱</sup>

بنابراین، براساس موافقتنامه مادرید و اصلاحات بعدی آن، هرگاه در کشور دارنده علامت تجاری، حمایت به‌دست آید، کشور مذکور با ثبت اظهارنامه‌ای نزد دفتر بین‌المللی در وایپو و مشخص کردن محلی که خواستار حمایت در آن است، آن را به دیگر کشورهای عضو هم تسری می‌دهد.<sup>۲</sup>

«از تاریخ ثبت بین‌المللی حمایت از علامت در هریک از کشورهای تعیین شده، مشابه خواهد بود؛ چنانچه گویی علامت مزبور به‌طور مستقیم در اداره ملی آن کشورها به ثبت رسیده است»<sup>۳</sup>. یعنی دارنده علامت تجاری در آن کشور عضو از کلیه حمایت‌های قانونی آن نظام حقوقی بهره‌مند می‌شود، به‌نحوی که گویی علامت ابتدا به ساکن در آن کشور ثبت شده است. در نتیجه، در صورت نقض حق، قانون آن کشور حاکم بر نقض و خسارات ناشی از آن است و نیازی به مراجعه به قانون محل ثبت حق نیست. با این حال درخصوص دعاوی مربوط به اعتبار، ایجاد، ثبت و مدت اعتبار علامت تجاری قانون کشور محل ثبت و

1. Oestreicher (2004) , pp.116-117.

۲. حبیبی مجنده (مترجم) (۱۳۹۰)؛ ص ۳۵۸.

۳. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ ص ۵۵۱.

ایجاد حق حاکم است؛ زیرا شرایط مرتبط با وجود یا عدم وجود حق در مرحله تشکیل حق منوط به رعایت مقررات کشور محل ایجاد و تشکیل حق است لذا در دعوی مرتبط با این موضوعات قانون کشور محل ثبت حاکم است.

پروتکل مادرید یک جریان مرتبط با اظهارنامه بین‌المللی را مقرر می‌کند که مالکان علائم تجاری را قادر می‌سازد علامت‌شان را تحت سیستم مادرید، قبل از این که در کشور خود از آن استفاده کنند، به ثبت برسانند و تاریخ ثبت اصلی که تحت سیستم مادرید حاصل کرده‌اند را حفظ کنند، یعنی از تاریخ ثبت اصلی حمایت از آن‌ها شروع می‌شود و برای تداوم حمایت، دارندگان علامت مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ انقضای علامت تجاری داخلی‌شان آن را در یک اداره داخلی در کشور مبدا تجدید ثبت کنند.<sup>۱</sup> «براساس پروتکل، دارندگان علامت تجاری حق دارند از طریق ثبت‌های مرسوم کشور - به کشور حق‌های خود را خارج از سرزمین وطنی خود کسب کنند. (ماده ۹ خامس)»<sup>۲</sup>.

### ۳. موافقتنامه تریپس<sup>۳</sup>

اصل سرزمینی در موافقتنامه تریپس با ارجاع به کنوانسیون پاریس و پذیرش مقررات آن پذیرفته شده است. «تریپس به صراحت مقررات اصلی کنوانسیون پاریس از جمله مقرر رفتار ملی آن، قاعده حق تقدم آن و حمایت‌های ماهوی آن را جزئی از خود می‌کند. تریپس یک شرط دولت کامله الوداد اضافه می‌کند، الزامات مربوط به حمایت از علامت تجاری را تبیین می‌کند و حق‌های ماهوی را که هر عضو باید اعطا کند گسترش می‌دهد»<sup>۴</sup>. موافقتنامه تریپس، استانداردهای کافی و روش‌های مؤثر و مناسبی برای اجرای جهانی مقرر می‌کند، درحالی که به تفاوت‌های سیستم‌های حقوق داخلی نیز توجه می‌کنند. به عبارت دیگر، هدف از روش‌های مؤثر و مناسب برای اجرا، تضمین راهکارهای جبرانی یکپارچه و نویی است که نه سارقان ادبی و نه متقلبان مجالی برای سوء استفاده نیابند. به خصوص موافقتنامه تریپس، توقیف کالاها و کپی‌های نقضی را به منظور توقف آن‌ها از انتقال بین

1. Austin (2007); p.10.

۲. حبیبی مجنده (مترجم) (۱۳۹۰)؛ ص ۳۵۹.

3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994.

۴. همان، ص ۳۵۹.



مرزی مقرر می‌کند<sup>۱</sup>. تریپس، تمام اعضای سازمان تجارت جهانی را ملزم می‌کند علائم خدماتی و تجاری را ثبت و منتشر و برای اشخاص ثالث امکان اعتراض را فراهم کنند. در تریپس، نقض علائم تجاری مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی است، برای مثال نقض را در مواردی همچون گمراه‌کننده بودن علامت و یا در صورتی که علامت شبیه علامت دیگری باشد و در خصوص کالاها و خدمات یکسان به کار رفته باشد، شناسایی می‌کند<sup>۲</sup>. «موافقتنامه تریپس، با عنوان «مقررات عمومی و اصول اساسی» مواردی را بیان کرده است که قابلیت شمول به انواع مصادیق حقوق مالکیت صنعتی، از جمله علائم تجاری دارد. برای مثال، اصل رفتار ملی که در ماده (۴)<sup>۳</sup> موافقتنامه آمده است، می‌تواند درباره تمام انواع حقوق مالکیت معنوی کاربرد داشته باشد. همچنین، براساس ماده (۲) موافقتنامه تریپس، رعایت مواد (۱) تا (۱۲) کنوانسیون پاریس، همچنین ماده (۱۹) آن برای کشورهای عضو، لازم شمرده شده است»<sup>۴</sup>. ماده (۴) موافقتنامه مبتنی بر شرط دولت کامله الوداد است که مقرر می‌کند: «هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا حمایتی که درخصوص حمایت از مالکیت فکری، یک عضو به اتباع کشور دیگر اعطا کند فوراً و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد اتباع تمام اعضای دیگر، پذیرفته خواهد شد. این اصل مکمل اصل رفتار ملی است؛ به این معنی که دولت‌ها نباید در اعطای امتیازات به شرکای تجاری خود تبعیض قائل شوند. طبق این اصل دولت‌ها به منظور تقویت اصل تجارت آزاد باید هر گونه امتیاز تجاری را که به کشورهای خاص داده یا می‌دهند به سایر طرف‌های تجاری یا اعضای سازمان جهانی تجارت تسری دهند تا امکان رقابت برای همگی فراهم شود»<sup>۵</sup>.

قاعده رفتار ملی صراحتاً در بند (۱) ماده (۳) موافقتنامه تریپس آمده است، با این شرط که اعضایش باید عضو کنوانسیون پاریس هم باشند. علاوه بر این که تریپس، استانداردهای دیگری نیز برای حمایت از علامت تجاری مقرر کرده است<sup>۶</sup>. این بند مقرر می‌کند: هر عضو در مورد اتباع اعضای دیگر رویه‌ای را اتخاذ خواهد کرد که از رویه متخذه در قبال اتباعش

1. Gellert (2005), p.135.

2. Oestreicher (2004), p.115.

۳. این ماده شرط دولت کامله الوداد را مقرر می‌کند:

Most-Favoured-Nation Treatment

۴. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ ص ۵۳۰.

۵. عاشوری (۱۳۸۹)؛ ص ۱۶۷.

6. Austin (2007); p.8.

در خصوص حمایت از مالکیت فکری، با رعایت استثنائات پیش بینی شده در کنوانسیون؛ پاریس، برن، رم یا معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه نامطلوبتر نباشد...<sup>۱</sup> در واقع مطابق با این بند حقوقی که به خارجی اعطاء می‌شود نباید کم‌تر از حقوقی باشد که به اتباع داده شده است. به علاوه ماده ۴۴ موافقتنامه تریپس به مقامات قضایی این اختیار را می‌دهد که آن‌ها بتوانند از نقض حقوق مالکیت فکری، از طریق ممنوعیت ورود کالاها یا نقضی از کانالهای تجاری خود به داخل سرزمینشان جلوگیری نمایند و در بند ۲ و همچنین ماده ۴۵ از پیش بینی طرق جبران خسارت و پرداخت خسارات سخن گفته است.

از آنجا که عضویت در سازمان تجارت جهانی منوط به پذیرش موافقتنامه تریپس و تطبیق قوانین داخلی هر عضو با استانداردهای آن موافقتنامه است، لذا تمام حمایت‌هایی که هر کشور عضو مشمول دارندگان علائمی می‌کند که ابتدا به ساکن علامت را در آنجا ثبت کرده‌اند، شامل علائمی که ابتدا به ساکن در آن کشور ثبت نشده‌اند نیز می‌شود، یعنی حمایت یکسان به عمل خواهد آمد. این امکانات و امتیازات علاوه بر این که بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری صحه می‌گذارد، حمایت فراسرزمینی آن را نیز تضمین می‌کند به نوعی که می‌توان گفت تمام اعضا تریپس متعهدند همان حمایتی را که در جهت حفظ حقوق مالکیت فکری خود به اتباع خود و یا به علائمی که در آنجا ثبت شده است اعطاء کرده‌اند به دارندگان حقوق علائم تجاری خارجی نیز اعطا کنند. بنابراین، دارنده علامت تجاری نگران مسأله نقض علامت خود نیست زیرا آسوده خاطر است که نقض در هر یک از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، حمایت قانونی آن کشور را به دنبال دارد. علاوه بر این که مسأله تعیین قانون حاکم در این خصوص منتفی است ولی باید گفت مسأله ایجاد، اعتبار، ثبت و مدت اعتبار این حقوق همچنان در حاکمیت قانون کشور محل تشکیل، ایجاد و ثبت حق است.

علاوه بر کنوانسیون پاریس، موافقتنامه تریپس و برخی توافقنامه‌های دو جانبه راجع به علائم تجاری، از علائم تجاری مشهور حمایت فرامرزی می‌نمایند. مطابق با موافقتنامه تریپس اعضا همان نظارتی را که بر علائم تجاری داخلی اعمال می‌کنند، برای علائم خارجی هم اعمال می‌کنند تا به این ترتیب منافع آن‌ها در بازار سایر دولت‌ها تضمین شود.<sup>۲</sup>

1. Boschiero, p.7.

2. Austin (2007); p.22.

بند (۲) ماده (۱۶) موافقتنامه تریس نیز ضمن صحه گذاشتن بر حمایت از علائم معروف دامنه این علائم را به علائم خدماتی نیز گسترش داده و حمایت مندرج در ماده (۶) مکرر کنوانسیون پاریس را شامل حمایت علائم خدماتی نیز می‌داند. بند (۳) ماده (۱۶) موافقتنامه تریس محدوده ماده (۶) مکرر کنوانسیون پاریس را درباره ممنوعیت استفاده از علامت مشهور روی کالاهای غیرمشابه توسعه داده است.<sup>۱</sup>

#### ۴. مقررات اتحادیه اروپا

«در اروپا برای حل اختلافات در تعیین قانون حاکم و در راستای اختیارات منبث از معاهده ماستریخت، این امکان برای اتحادیه به وجود آمد تا رسماً به تصویب قواعد الزام‌آور حل تعارض، اقدام کند. در این راستا دو اقدام اساسی صورت پذیرفت؛ یکی اصلاح کنوانسیون بروکسل در رابطه با صلاحیت دادگاه‌ها و شناسایی و اجرای احکام و دوم تصویب‌نامه رم دو در رابطه با تعیین قانون حاکم در دعوای مسئولیت مدنی بوده است»<sup>۲</sup>. قبل از آن که این کنوانسیون‌ها لازم‌الاجرا شوند، دادگاه‌های اروپایی، به صورت اتفاقی، صلاحیت بر دعوای نقض مبتنی بر علامت تجاری یا حق اختراع خارجی را می‌پذیرفتند<sup>۳</sup>. با تصویب این مقررات در اتحادیه اروپا موضوع صلاحیت و قانون حاکم تحت شمول آن‌ها قرار گرفت. در این مقررات اصل سرزمینی در حمایت از علائم تجاری پذیرفته شده است. در اتحادیه اروپا، مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی که کشورهای اتحادیه در آن عضو هستند، علائم تجاری مشهور و شناخته‌شده حتی در صورتی که در هیچ کدام از کشورهای اتحادیه ثبت نشده باشند تحت حمایت قانونی اعضا قرار خواهند گرفت مشروط بر این که شهرت علامت به اثبات برسد<sup>۴</sup>.

##### ۴-۱. مقررات رم دو<sup>۵</sup>

رم دو در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۹ جایگزین قواعد تعارض قوانین داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است. ماده (۳) رم دو مقرر می‌کند که قانون حاکم محدود به قوانین کشورهای عضو

1. Ibid. p.923.

۲. طباطبائی‌نژاد (۱۳۹۲)؛ ص ۱.

3. Blumer(2001); p.11.

4. Phan Ngoc(2011); p.181.

5. Rome II Regulation (EC) No 864/2007.

اتحادیه اروپا نمی‌شود، بلکه در سطح جهان قابل تعیین است و می‌تواند به اعمال قانونی غیر از قانون اعضای اتحادیه منجر شود.<sup>۱</sup> در ماده (۳) این مقررات آمده است هر قانونی که توسط این مقررات تعیین می‌شود، صرف نظر از این که قانون یک کشور عضو است یا خیر، باید اجرا شود. این موضوع در تطابق با کنوانسیون رم و مقررات رم یک بوده و نشانگر اجرای جهانی این مقررات است، به این معنی که لازم نیست قانون حاکم ارتباطی با اتحادیه اروپا داشته باشد، صرف نظر از این مسأله که دادگاه کشور عضو صالح به رسیدگی و مرتبط به پرونده باشد.<sup>۲</sup>

ماده (۸) مقررات رم دو، دربرگیرنده قاعده خاصی راجع به تعیین قانون در دعاوی نقض مالکیت فکری است که متأثر از مقررات حقوق مالکیت فکری در اتحادیه اروپا است. پاراگراف اول این ماده، مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری داخلی است و پاراگراف دوم دربرگیرنده نقض حقوق مالکیت فکری جامعه واحد اروپایی است. به علاوه مقررات خاصی وجود دارد که مقرر می‌کند طرفین نمی‌توانند راجع به انتخاب قانون در زمینه تعهدات غیرقراردادی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری توافق کنند. (پاراگراف ۳)<sup>۳</sup> «قاعده مندرج در بند یک ماده هشت به موجب عبارات آغازین بند بیست و ششم دیباچه مقررات، قاعده‌ای جهان شمول است که در ادبیات حقوق بین‌الملل خصوصی، از آن به‌عنوان *lex loci protectionis* یا حاکمیت قانون محل حمایت از اثر بر دعاوی ناشی از نقض مالکیت‌های معنوی تعبیر می‌شود. این قاعده، عیناً توسط مقررات رم دو، پذیرفته شده و شهرت فراگیر آن مانع از اتخاذ رویکردی مغایر شده است. با این حال باید اذعان داشت علی‌رغم تمامی این اشتها در جهانی بودن این روش حل تعارض، تردیدی جدی وجود داشته و حداقل در میان کشورهای عضو اتحادیه، پیش از این اجماعی در این زمینه ملاحظه نمی‌شد».<sup>۴</sup> مطابق با اصل مقرر شده در این ماده، تعهدات غیر قراردادی ناشی از نقض حقوق علائم تجاری تحت حاکمیت قانون کشوری است که حمایت از آن درخواست شده است.<sup>۵</sup> جالب است که این قاعده در اولین پیش‌نویس رم دو، در سال ۲۰۰۲ نیامده بود. پیش‌نویس اولیه، صراحتاً مالکیت فکری را از دایره مقررات پیشنهادی مستثنی نمی‌کرد.<sup>۶</sup> این که رم دو، قانون محل حمایت را اعمال می‌کند،

1. Engelen (2008); p.13.

2. Kramer (2008); p.221.

3. Ibid.

۴. همان.

5. Kono (2010); p.27.

6. Gottischalk (2007); p.194.

تعجب برانگیز نیست؛ چرا که این مسأله بازتابی از اصل تاریخی سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری است و صلاحیت قانونی هر کشوری جز در محدوده سرزمینی او لازم‌الاجرا نیست.<sup>۱</sup> این قاعده «هر کشوری را قادر می‌کند تا قوانین خود را بر نقض این حقوق اعمال کند. مثلاً در مورد جعل حق مالکیت صنعتی، قانون کشوری که پروانه اختراع را صادر نموده است حاکم است»<sup>۲</sup>. در واقع، وقتی ماده (۸) در مرحله بعدی وارد مقررات شد، در تقریر آن، ایجاد یک قانون جدید مورد نظر نبود؛ بلکه جمع‌آوری اصل شناخته شده جهانی، در خصوص قانون کشور محل حمایت، از ۲۷ کشور عضو بود. در واقع هدف این بوده است که از اصل قانون کشور محل حمایت، در برابر اصل قانون کشور محل زیان (که در بند ۱ ماده ۴ در خصوص تعهدات غیرقراردادی آمده است)، حمایت شود؛ چرا که اگر اصل قانون محل وقوع زیان، اجرا شود این باعث کنار گذاشتن اصل قانون کشور محل حمایت می‌شود.<sup>۳</sup>

به نظر می‌رسد اجرای قانون محل حمایت، مطابق با مقررات رم دو، در مواردی که دارنده علامت از یک سو تقاضای حمایت از آن را مطابق با موافقتنامه و پروتکل مادرید، کرده است و از سوی دیگر نقض در چندین کشور عضو واقع شود، هر کشور مطابق با مقررات خود از دارنده علامت حمایت می‌کند، به علاوه مقررات علائم تجاری جامعه واحد اروپایی نیز بر اجرای قانون هر کشور در خصوص نقض واقع شده در آن کشور صحنه می‌گذارد. هرچند در نظر اول این مسأله می‌تواند به صدور آراء متعارض منجر شود، ولی باید گفت مطابق با اصل سرزمینی، هر کشور در محدوده خسارات وارده در سرزمین خود، می‌تواند تصمیم بگیرد. بنابراین، موضوع تعارض آراء، عملاً منتفی می‌شود. با این حال ممکن است عملی که در یک کشور نقض تلقی می‌شود و موضوع خسارات قرار می‌گیرد در کشور دیگر نقض تلقی نشود.

#### ۱-۴-۱. نارسایی‌های رم دو در اجرای اصل سرزمینی

با پذیرفتن اصل سرزمینی در مقررات رم دو، می‌توان گفت رم دو، درخصوص تعیین قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری، انعطاف‌ناپذیر است؛ در این مقررات به کار

1. Ibid, p.202.

۲. نیکبخت، عبوض پور (۱۳۹۰)؛ ص ۴۶.

3. Engelen (2008); p.17.

بردن معیارهایی همچون عقلانیت، عدالت و استدلال در تعیین قانون حاکم بی‌فایده است.<sup>۱</sup> همچنین، رژیم رم دو، حمایتگر حقوق دارندگان علائم تجاری، در برابر نقض و کالاهای تقلبی نیست. باید گفت یک قانون‌گذار مدبر در وضع مقررات باید منعطف باشد؛ به نحوی که دادگاه‌ها بتوانند در مواجهه با مسائل مختلف، راه‌حلی یافته و بین منافع متعارض اشخاص، به‌صورت صحیح و مناسبی تعادل برقرار کنند.<sup>۲</sup> به‌علاوه، آثار عملی مقررات رم دو، مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا رویکرد سرزمینی قانون کشور محل حمایت را پذیرفته که منجر به اعمال موزاییک‌وار قوانین هر کشوری می‌شود که حمایت از آن درخواست شده است. این مسأله در دعاوی نقض هم‌زمان حقوق مالکیت فکری بار بیشتری را بر دادگاه‌ها تحمیل می‌کند چراکه می‌تواند منجر به صدور آراء متعارض شود.<sup>۳</sup>

ماده (۱۴) رم دو به طرفین این اختیار را می‌دهد که قانون حاکم بر همه تعهدات غیرقراردادی مقرر شده توسط رم دو را به غیر از موضوعات راجع به رقابت ناعادلانه و حقوق مالکیت فکری تعیین کنند. مواد (۴) و (۳) صراحتاً تعیین قانون حاکم در خصوص این موضوعات را ممنوع می‌کند. به این دلیل که رقابت ناعادلانه دربرگیرنده منافع جمعی است و حقوق مالکیت فکری هنوز به‌طور وسیعی به اصل سرزمینی متکی بوده و یک منفعت عمومی است.<sup>۴</sup> این مقررات، به این علت که با پذیرش اصل سرزمینی، صراحتاً طرفین را از تعیین قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری ممنوع می‌کنند، مورد انتقاد قرار گرفته است.<sup>۵</sup> در بند (۳) ماده (۸) رم دو در این خصوص آمده است: طرفین نمی‌توانند مخالف مقررات این ماده توافق کنند. در نتیجه حق انتخاب قانون حاکم در خصوص موضوعات مرتبط با نقض علائم تجاری وجود ندارد.<sup>۶</sup> گفته شده علت این که چرا ماده (۸) مقررات رم دو، قانون کشور محل حمایت را پذیرفته و مبتنی بر اصول عام مسئولیت مدنی قرار نگرفته است، عدم تجویز تعیین قانون حاکم توسط طرفین است. اما این که چرا تعیین قانون حاکم توسط طرفین را در نقض مالکیت فکری نپذیرفته است، مشخص نیست.<sup>۷</sup> (در توجیه

1. Ibid, p.14.

2. Ibid, p.17.

3. Kono (2015); p. 28.

4. Kramer (2008); p.16.

5. Ibid.

6. Engelen (2008), p.14.

7. Kojima , p.13.

ممنوعیت حاکمیت اراده در این حوزه گفته شده است که اعمال اصل مذکور در این زمینه مناسب نیست. «مناسب نبودن» به هیچ وجه توضیحی گویا و منطقی نیست و به نظر می‌رسد دلیل اصلی ممنوعیت این است که این حقوق تنها بر یک مبنای سرزمینی موجود هستند و ممکن است طرفین قانون کشوری را انتخاب نمایند که مالکیت فکری را به رسمیت شناخته باشد.<sup>۱</sup>

همچنین، رم دو قاعده خاصی برای تعارض‌های چند کشوری مقرر نمی‌کند.<sup>۲</sup> در نتیجه، «نسبت به این اصل از این جهت که ممکن است به وسیله عملی واحد، در محدوده چندین کشور از این حقوق بهره‌برداری شود انتقاد شده است (موارد نقض چند کشوری)».<sup>۳</sup> در واقع، جایگاه رم دو، در تعارضات حقوقی بین چند کشور مبهم است. اگر مقررات، بدون یک قاعده خاص تنظیم شوند، دست دادگاه‌ها برای اعمال قانون محل حمایت – هنگام مواجهه با تعارضات چند کشوری – بسته است. دادگاه‌ها باید یک قاعده جایگزین در این موارد داشته باشند. جایگزین هم همیشه در قوانین ماهوی قابل دسترس نیست، این امر خصوصاً زمانی که دادگاه با نقضی مواجه می‌شود که در بیش از یک سرزمین واقع شده، درست است. بنابراین، تعجب‌آور نیست که این مقررات نقد شود. در مقابل، اصول مؤسسه حقوقی امریکا<sup>۴</sup> یک قاعده بسیار جزئی را مقرر می‌کند که عبارت است از معیار نزدیک‌ترین ارتباط که این معیار نیز به نظر می‌رسد از رویکرد متعادل دور شده است، زیرا ارجاع به محدوده فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری دارنده حق در اغلب موارد، منجر به اعمال قانون کشوری که دارنده حق در آن مرکز تجاری دارد می‌شود.<sup>۵</sup>

## ۲-۱-۴. اجرای مقررات رم دو در نقض علائم تجاری در فضای مجازی

مقررات رم دو در سال ۲۰۰۷ تصویب و از سال ۲۰۰۸ اجرایی شد. با این حال علیرغم ظهور اینترنت و دسترسی همگانی به این شبکه مجازی مقررات مذکور در خصوص آن ساکت است. هر چند مقررات رم دو، در محدوده جهانی قابل اجراست؛ به این معنی که قواعدش، ممکن

۱. نیکبخت، عیوض پور (۱۳۰)، صص ۴۶-۴۷.

2. Gottischalk (2007), p.215.

۳. همان، ص ۴۶.

4. Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, 2008 by The American Law Institute.

5. Gottischalk (2007); p.215.

است منجر به حاکمیت قانون یک کشور غیر عضو شود. ولی اعمال جهانی آن، عمدتاً منجر به مشکلات جدی می‌شود. در واقع این مقررات در محیط مجازی، کارایی نداشته و پاسخگوی مسائل فراروی پراتورهای آنلاین (که اجباراً با قوانین متفاوت و متعارض کشورهای مختلف مواجه هستند)، نیست. محلی که خسارت در آن واقع می‌شود به‌عنوان یک قاعده عام در رم دو، انتخاب شده است. این قاعده صرف‌نظر از کشور یا کشورهایی است که نتایج غیرمستقیم آن حادثه در آن‌ها واقع شده است (ماده ۴ پارگراف ۱) در تجارت الکترونیکی اگر شبه‌جرم یا فعل زیان‌بار از عملی ناشی شود که روی اینترنت واقع شده، چون وب‌سایت در هر جایی از جهان قابل دسترس است، یافتن محل وقوع خسارت بسیار سخت است. همچنان که قواعد حقوقی کشورهای دنیا متفاوت است، یک صفحه وب می‌تواند در حالی که با قوانین یک کشور منطبق است، ناقض قوانین کشور دیگر باشد. همچنین، وظیفه قاضی است که در زمان اجرای تعهدات غیرقراردادی در فضای مجازی، قواعد رم دو را تفسیر کند.<sup>۱</sup>

یکی از این مسائل موضوع نقض همزمان<sup>۲</sup> حقوق مالکیت فکری در چندین کشور است، برای مثال انتشار اینترنتی یا توزیع محصول در کل بازار اروپا. اعمال قانون کشور محل حمایت در این مسأله، به این معناست که قوانین مالکیت فکری ۲۷ کشور عضو باید اعمال شود. روشن است که برای طرفین چه خواهان و چه خوانده، مواجهه با این مسأله غیرممکن است؛ هرچند هر دو مجبور به مواجهه با آن هستند. بند (۳) ماده (۴) رم دو، قانون کشور با ارتباط نزدیک‌تر را در اوضاع و احوال خاص پذیرفته است؛ اما با توجه به رویکرد سخت‌گیرانه ماده (۸) رم دو، به سختی می‌توان از ملاک آن استفاده کرده و در نقض علائم تجاری در فضای مجازی، به قانون کشور با ارتباط نزدیک مراجعه کرد.

## ۲-۴. مقررات علائم تجاری جامعه واحد اروپایی<sup>۳</sup>

مقررات علائم تجاری جامعه واحد اروپایی (CTMR) ثبت علائم تجاری کشورهای عضو را امکان‌پذیر و به‌دنبال آن حمایت وسیعی در سطح اتحادیه اروپا اعطاء می‌کند. این علائم که

1. Karbanova (2011); p.48.

2. Ibid; p.50.

3. Ubiquitous Infringement.

4. Community Trade Mark Regulation, (EC) No 207/2009, 26/02/2009.

این مقررات در دسامبر ۱۹۹۳ تدوین و در سال ۲۰۰۹ طی سند شماره ۲۰۷/۲۰۰۹ به تصویب اتحادیه اروپا رسید.



در اداره طرح‌ها و علائم تجاری اتحادیه اروپا<sup>۱</sup> به ثبت می‌رسد، تحت حقوق علائم تجاری همه کشورهای عضو قابل حمایت است. در اروپا به جز سه کشور بنلوکس<sup>۲</sup> که اجماعاً یک نظام علائم تجاری مشترک پیش‌بینی کرده‌اند، سایر اعضا حقوق علائم تجاری خاص خود را دارند.<sup>۳</sup> ثبت و تحصیل حقوق راجع به علامت تحت این سیستم در همه اتحادیه اروپا یکسان است. در این سیستم اگر حق مغایری در سطح اتحادیه یا یکی از کشورهای عضو وجود داشته باشد علامت قابل ثبت نیست. از آنجاکه اتحادیه اروپا و اعضایش عضو سازمان تجارت جهانی‌اند، مقررات علائم تجاری جامعه واحد اروپایی با رعایت شرایط مندرج در مقررات تریپس تنظیم و تصویب شده است. ثبت از طریق این مقررات یا از طریق تسلیم اظهارنامه‌ای مستقیماً در شهر اوهمیم<sup>۴</sup> استان الیکنت<sup>۵</sup> اسپانیا یا از طریق دفتر بین‌المللی واقع در هر کشور عضو محقق می‌شود.<sup>۶</sup> اعتراض به ثبت علامت در اوهمیم در یک ارگان شبه قضایی رسیدگی می‌شود و رأی صادره توسط این ارگان در مرحله اول در دادگاه عمومی و در مرحله دوم در دیوان دادگستری اروپایی قابل اعتراض است. ثبت علامت تحت این سیستم به راحتی و با هزینه کمی قابل تحقق است و حمایت در کل اتحادیه اروپا را مقرر می‌کند.<sup>۷</sup> با تحقق ثبت دارنده علامت در سطح اتحادیه دارای حقوق انحصاری می‌شود و حمایت به کل سرزمین اتحادیه اروپا تسری می‌یابد.<sup>۸</sup> در خصوص علائمی که در سطح اتحادیه مشهور هستند باید گفت این علائم توسط ثالث حتی در خصوص کالاها و خدمات غیرمشابه نیز قابل ثبت نیستند. همچنین در مواردی که استفاده از علامت باعث تحصیل مزایای ناعادلانه شود یا به تمایزبخشی و شهرت علامت لطمه بزند علامت در خصوص کالاها و خدمات نامشابه قابل ثبت نیست هرچند علامت مشهور نباشد.<sup>۹</sup>

در مقررات رم دو بند یک ماده (۸) قانون کشور محل درخواست حمایت را حاکم بر

1. European Unions Trademarks and Designs Office.

۲. بنلوکس شامل کشورهای بلژیک، هلند و لوکزامبورگ است.

3. Pagenberg, p.5.

4. Ohim.

5. Alicante.

6. Ibid, p.7.

۷. ماده (۲) مقررات جامعه واحد اروپایی مقرر می‌کند: علامت تجاری در کل اتحادیه اروپا معتبر است و نقض آن در هر جایی که از اتحادیه اتفاق افتد قابل شناسایی و پیگرد است.

8. Ibid, p.8.

9. Ibid, p.9.

نقض حقوق مالکیت فکری دانسته است. بند دوم آن ماده قاعده متفاوتی را در خصوص حقوق مالکیت فکری جامعه واحد اروپایی ارائه داده است. در این بند قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری را قانون کشوری دانسته که نقض در آن اتفاق افتاده است. یعنی قانون محل وقوع نقض برای حقوق مالکیت فکری جامعه واحد و قانون محل درخواست حمایت برای سایر حقوق مالکیت فکری. حال سؤال این است چه تفاوتی بین این دو قاعده وجود دارد؟ به نظر می‌رسد تفاوت اصلی بین این دو مفهوم این باشد که قانون کشور محل درخواست حمایت دایره اجرایی وسیع تری دارد زیرا صرفاً مبتنی بر نقض حقوق نیست بلکه قانون حاکم بر سایر جنبه‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری مثل ایجاد، اعتبار و جنبه‌های مالی آن را مقرر می‌کند. اما ماده (۸) رم دو صرفاً در خصوص تعهدات غیرقراردادی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری است. مزیت قاعده قانون کشور محل درخواست حمایت این است که شناسایی مکانی که فعل نقض در آن واقع شده است را مقرر نمی‌کند. در مواردی که نقض در چندین حوزه قضایی اتفاق افتاده است تعیین محل نقض بسیار مشکل است خصوصاً اگر مفهوم نقض و عناصر تشکیل دهنده آن در حوزه‌های قضایی مربوطه مشابه نباشد.<sup>۳</sup> چون محدوده حقوق مالکیت فکری جامعه واحد اروپایی کل قاره اروپا است. بنابراین، اجرای قانون کشور محل وقوع نقض برابر با اجرای قانون کشور محل درخواست حمایت است با این حال این نتیجه در نقض‌های چند کشوری می‌تواند به اجرای قوانین متعدد کشورهای مختلف منجر شود. اجرای این قاعده در این نوع نقض به معنی اجرای قوانین ۲۷ عضو اتحادیه اروپا است.<sup>۴</sup>

مقررات جامعه واحد اروپایی در ماده (۱۲) مقرر می‌کند: علامت تجاری در کل اتحادیه اروپا معتبر است و نقض آن در هر جایی از اتحادیه اتفاق افتد قابل شناسایی و پیگرد است. دعوای نقض در دادگاه‌های علائم تجاری جامعه مطرح و رسیدگی می‌شود. این دادگاه‌ها، توسط هر کدام از اعضا در کشور خود برای رسیدگی به دعوای علائم تجاری جامعه واحد ایجاد شده‌اند. رأی صادره توسط آن‌ها در دیوان دادگستری اروپا قابل اعتراض است. همچنین تفسیر مقررات جامعه واحد اروپایی از وظایف این دیوان است و در نتیجه

1. Lex Loci Delicti.

2. Lex Loci Protectionis.

3. Engelen (2008); p.442.

4. Ibid, p.444.

دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر باید مسائل راجع به تفسیر را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع کنند.<sup>۱</sup> ماده (۱۰۲) مقررات جامعه ضمانت اجرایی برای نقض علامت تجاری مقرر کرده است. علاوه بر این، دادگاه‌ها می‌توانند ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در قانون محل وقوع نقض را نیز اعمال کنند.<sup>۲</sup>

### ۳-۴. مقررات بروکسل<sup>۳</sup>

در اتحادیه اروپا مسأله صلاحیت بین‌المللی، تحت حاکمیت مقررات بروکسل یک است. مقررات بروکسل یک، سند بسیار موفق‌تری است که دادرسی بین‌مرزی را از طریق یک سیستم مؤثر از همکاری قضایی که مبتنی بر قواعد صلاحیت‌گرا، هماهنگی دادرسی‌های موازی و انتشار آراء است، تسهیل می‌کند. نظام همکاری قضایی مقرر شده در مقررات، به‌طور موفقیت‌آمیزی برای ایجاد تغییر در فضای سازمانی (از همکاری بین‌الدولی به یکپارچگی اروپایی) و برای حل چالش‌های جدید زندگی تجاری مدرن پذیرفته شده است. مقررات بروکسل یک نقش بسیار مهمی در هماهنگ‌نمودن همکاری قضایی بین کشورهای عضو بازی می‌کند و دستاوردهایش در تسهیل دادرسی بین‌مرزی نمی‌تواند نادیده گرفته شود.<sup>۴</sup> این مقررات بر اشخاصی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامتگاه دارند، اعمال می‌شود. هدف از این مقررات، افزایش عملکرد تجارت داخلی اروپا است.<sup>۵</sup>

باید اذعان کرد حقوق بین‌الملل عمومی، تأثیر کمی بر اجرای اصل سرزمینی بودن علائم تجاری داشته است. در کنوانسیون بروکسل رسیدگی‌های راجع به حقوق مالکیت فکری ثبت شده، منحصراً در کشور محل ثبت قابل رسیدگی است.<sup>۶</sup> صلاحیت انحصاری دادگاه‌های کشور محل ثبت که در ماده ۲۲/۴ این مقررات آمده منبث از اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری است. هرچند این صلاحیت انحصاری به دعاوی ثبت، اعتبار و ایجاد حق محدود می‌شود، با این حال صحنه‌ای بر اصل سرزمینی است. عبارات ماده ۲۲/۴

1. Pagenberg, p.12.

2. Ibid, p.14.

3. Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels I); (EC) No 44/2001

4. Koepsell (2000); p.36.

5. Engelen (2008); p.2.

6. Austin (2007); p.1.

در ورژن‌های مختلف زبانی با یکدیگر هماهنگ نیست و برای تفسیر مقررات ورژن انگلیسی به‌عنوان ورژن راهنما، لحاظ می‌شود. در زبان‌های کشورهای عضو که کنوانسیون بروکسل را در سال ۱۹۶۸ منعقد کرده‌اند، تفویض صلاحیت انحصاری به دادگاه‌های کشور محل ثبت، مرتبط با دادرسی‌هایی راجع به ثبت، ایجاد و اعتبار حقوق مالکیت فکری ثبت شده است.<sup>۱</sup> بند (۴) ماده (۲۲) مقررات بروکسل در خصوص مالکیت فکری صرفاً با ثبت یا اعتبار حق مالکیت فکری در ارتباط است.<sup>۲</sup> این ماده مقرر می‌دارد: دادگاه‌های ذیل صرف‌نظر از اقامتگاه خواننده، صلاحیت انحصاری دارند: ...۴- در دعاوی مرتبط با ثبت یا اعتبار حق اختراع، علائم تجاری، طرح‌ها یا سایر حقوق مشابهی که تودیع یا ثبت آن‌ها لازم است، دادگاه‌های کشور عضوی که آن حق را مطابق با مقررات خود یا مطابق با شروط مندرج در یک سند مصوب اتحادیه یا یک کنوانسیون بین‌المللی تودیع یا ثبت کرده‌اند، صلاحیت دارند. در ادامه ماده (۲۵) مقرر می‌دارد: در مواردی که دادگاه یک کشور عضو در حال رسیدگی به دعوی مرتبط با موضوعی است که در صلاحیت انحصاری کشور عضو دیگری است، مستند به ماده (۲۲)، آن دادگاه باید اعلام عدم صلاحیت کند.<sup>۳</sup> بنابراین، مطابق با بند (۴) ماده (۲۲)، دعاوی مرتبط با ثبت، ایجاد و اعتبار حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده، تنها می‌تواند نزد دادگاه‌های کشوری مطرح شود که حقوق مورد نظر در آن ثبت شده‌اند. این ماده به این دادگاه‌ها صلاحیت انحصاری اعطاء می‌کند. علاوه بر این، صرف‌نظر از این که چگونه حقوق مالکیت فکری ثبت یا تودیع شده‌اند، قواعد صلاحیت انحصاری اجرا می‌شود. معذک این ماده در صورتی اجرا می‌شود که دعوا با ثبت یا تودیع یک حق مالکیت فکری مرتبط باشد که در کشور ثالث ثبت شده است.<sup>۴</sup> کنوانسیون بروکسل یک «توسط دستورالعمل اتحادیه اروپا به شماره ۴۴/۲۰۰۱ راجع به صلاحیت و شناسایی اجرا آراء در زمینه امور مدنی و تجاری مصوب ۲۰۰۱ موسوم به کنوانسیون بروکسل دو مورد بازنگاری قرار گرفت و هرچند غالب احکام آن مشابه کنوانسیون بروکسل یک است، اما امروزه در میان کشورهای اروپایی عضو، کنوانسیون شماره دو لازم‌الاتباع است»<sup>۵</sup>.

1. European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property(2006); p.8.

2. European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property(2006); p.2.

3. Heinze (2012); p.7.

4. Brown (2012); p.9.

#### ۴-۴. حمایت از علائم مشهور

در مقررات اتحادیه اروپا در خصوص علائم مشهور مقررهای نیامده است، با این حال به دلیل اهمیت ناشی از اعتبار و شهرت، این علائم را می‌توان تحت یک مکانیسم حقوقی خاص که متفاوت از سایر مکانیسم‌های حمایتی از علائم تجاری است حمایت کرد. در تحلیل قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا تعدادی از اصولی که برای حمایت از این علائم مورد توجه قرار گرفته به‌طور خلاصه عبارتند از: احتمال ایجاد ابهام، دکترین تنزیل و عنصر سوءنیت<sup>۱</sup>. اگر علامت تجاری به دلیل شباهت با علامت قبلی و شباهت با کالاها و خدمات تحت شمول آن برای عموم ابهام ایجاد کند یا با سوءنیت استفاده یا ثبت شود، این مسأله می‌تواند به ابطال علامت منجر شود<sup>۲</sup>. بنابراین، اگر مالک علامت تجاری مشهور دلایلی درخصوص تشابه علامت خود با علامت مظنون ارائه دهد، احتمال ایجاد ابهام و سردرگمی ثابت می‌شود. منظور از تنزیل عبارت از «استفاده تجاری از علامت مشهور دیگری به گونه‌ای که در اثر این استفاده جایگاه یگانه و متمایز علامت مشهور در نزد عموم به تدریج ضعیف شده یا شهرت علامت مشهور صدمه و آسیب می‌بیند»<sup>۳</sup>.

همان‌طور که گفته شد، توجیه منطقی درباره ارتباط، بین حقوق علائم تجاری و حاکمیت ملی وجود دارد. در عرصه بین‌المللی، دادگاه‌ها صرفاً از علائم تجاری اشخاصی حمایت می‌کنند که در منطقه اقتصادی مقر دادگاه فعالیت دارند؛ یعنی فقط اشخاصی که تجارت محلی دارند با همه منافعی که برای وجود آن تجارت نه تنها برای مشتریان بلکه برای دولت نیز قابل تصور است<sup>۴</sup>. «در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی هرچند از علائم دارای شهرت که متفاوت از علائم معروف<sup>۵</sup> هست، تحت نظام ویژه حمایت به عمل آورده‌اند، ولیکن به‌طور مشخص علامت مشهور مورد تصریح قوانین این کشورها قرار نگرفته است. دستورالعمل اروپایی علامت تجاری بدون این که از لفظ علامت تجاری

1. Ngoc Tam (2011); p.168.

2. Ibid, p. 170.

۳. حبیب، چاوشی لاهرود (۱۳۹۴)؛ ص ۸

4. Austin (2007); p.22.

۵. علامت معروف نشانی است که برای بخش مرتبط جامعه به‌عنوان علامت تجاری در رابطه با یک کالا یا خدمت شناخته شده باشد. منظور از بخش مرتبط جامعه آن دسته از مردم هستند که به نحوی با کالا یا خدمتی که علامت معروف در خصوص آن بکار رفته است مرتبط باشند. رجوع کنید به: حبیب.

مشهور استفاده کند، از علائم تجاری دارای شهرت (تحت نظام ویژه) حمایت به عمل آورده است»<sup>۱</sup>.

## ۵. ارزیابی میزان تطابق مقررات ایران با اسناد بین‌المللی در حمایت از علائم تجاری

در حقوق ایران ماده (۳۱) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ حق استفاده انحصاری از علامت را متعلق به کسی می‌داند که طبق مقررات این قانون علامت را به ثبت رسانده باشد. با توجه به مقرر فوق می‌توان گفت در حقوق ایران حمایت از علامت در وهله اول منوط به ثبت آن شده است و با توجه به این که مطابق با ماده ۵ قانون مدنی، دایره حمایتی و اجرایی قانون محدود به سکنه ایران است لذا اصل سرزمینی بودن حقوق علائم تجاری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. براساس این ماده، «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد». «بنابر ظاهر این ماده، ملاک تقدم در علامت تجاری «ثبت» است. حال آن که از برخی مواد دیگر، از جمله بند (ه) ماده ۳۲ می‌توان استنباط کرد که «معروف» بودن مؤسسه خاص با علامت تجاری معین، مانع از ثبت آن از سوی اشخاص دیگر می‌شود، بنابراین، قانون ثبت اختراعات، تقدم عرفی را مقدم دانسته است»<sup>۲</sup>.

با توجه به الحاق ایران به کنواسیون پاریس و موافقتنامه و پروتکل مادرید در سال ۱۳۸۰، در مواد (۳۴) به بعد قانون با ارجاع به ماده (۹) همان قانون، رعایت مفاد این اسناد درخصوص علائم تجاری خارجی که دارندگان آن‌ها تمایل به تحصیل حمایت در ایران دارند، پرداخته شده است.

ماده (۹) این قانون مقرر می‌دارد: متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را تقاضا کند. این حق تقدم می‌تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است. همچنین، بند

۱. همان.

۲. السان، مصطفی (۱۳۹۳)؛ ص. ۹۲.

«ب» این ماده حمایت‌های مذکور در کنوانسیون پاریس را با پذیرش درخواست حق تقدم جاری می‌داند. بنابراین، حمایت این قانون شامل علائمی است که یا ابتدا به ساکن در ایران ثبت شده‌اند یا مطابق با ماده (۴) کنوانسیون پاریس ظرف شش ماه حق تقدم مذکور در آن کنوانسیون علامت خود را در ایران به ثبت رسانده‌اند و حمایت این کشور را تقاضا نموده‌اند، در این موارد مطابق با اصل رفتار ملی مذکور در کنوانسیون پاریس، قانون ایران به‌عنوان قانون کشور محل درخواست حمایت قابل اجرا است.

از سوی دیگر، با الحاق ایران به موافقتنامه و پروتکل مادرید و پذیرش نظام ثبت بین‌المللی در صورت ثبت علامت مطابق با این نظام بین‌المللی، دارنده علامت، از حمایت مقرر در قانون ایران برخوردار خواهد شد. لذا قانونگذار ایران ضمن پذیرش اصل سرزمینی سعی در اجرایی نمودن مفاد اسناد بین‌المللی که به آن‌ها پیوسته، داشته است.

در خصوص حمایت از علائم مشهور در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری صراحتاً مقرره‌ای وجود ندارد. در ماده (۳۲) این قانون علائم غیرقابل ثبت برشمرده شده است. در ماده مذکور قانونگذار از علائم مشهور و معروفی حمایت کرده است که در ایران به ثبت نرسیده‌اند، اما شناخته شده هستند و اجازه ثبت علائم مشابه آن‌ها را نمی‌دهد (بند «ه» و «و» ماده ۳۲). به نظر می‌رسد این قانون حمایت از علامت مشهور را منوط به استفاده از آن در ایران نکرده است. «از برخی مواد این قانون، از جمله بند «ه» ماده (۳۲) می‌توان استنباط کرد که «معروف» بودن مؤسسه خاص با علامت تجاری معین، مانع از ثبت آن از سوی اشخاص دیگر می‌شود. بنابراین، قانون ثبت اختراعات، تقدم عرفی را مقدم دانسته است». در نتیجه، براساس این ماده، علائم تجاری مشهور توسط ثالث قابل ثبت در ایران نیستند.

با توجه به این که کنوانسیون پاریس و موافقتنامه و پروتکل مادرید حمایت از علائم مشهور را تحت شرایطی مقرر می‌کنند پر واضح است که تحت این مقررات نقض علامت تجاری خارجی نیز می‌تواند موضوع حمایت قانون ایران قرار گیرد. بند «ه» ماده (۳۲) مقرر می‌کند: «عین یا به‌طرز 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.» مطابق این بند

در صورتی که علامت منطبق یا شبیه به علامتی باشد که متعلق به مؤسسه دیگری است به نحوی که موجب گمراهی مصرف کننده شود یا ترجمه علامتی باشد که برای همان کالاها یا خدمات یا مشابه آن‌ها به کار می‌رود و آن علامت در ایران معروف است، متقاضی حق ثبت ندارد. مستفاد از این ماده این است که اگر علامت در کشور دیگری ثبت یا استفاده شده و در ایران نیز یک علامت شناخته شده است هر چند استفاده نشده است، در صورتی که برای کالاهای مشابه بخواهد ثبت شود، قابل ثبت و حمایت نیست. برای مثال، علامت آدیداس یک علامت مشهور در ایران در خصوص کالاهای ورزشی است در نتیجه در خصوص این کالاها در ایران قابل ثبت نیست، زیرا باعث گمراهی مصرف کننده می‌شود. به علاوه در این بند قانونگذار مقرر می‌دارد «کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری» به نظر می‌رسد عبارت «مؤسسه دیگری» اعم از مؤسسات ایرانی و خارجی است و آنچه اهمیت دارد مشهور بودن علامت در ایران است. همچنین، در عبارات ماده قانونگذار از عبارت «یا ترجمه یک علامت» نیز استفاده کرده و این بر آنچه که از عبارت «کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری» مستفاد شد، صحه می‌گذارد زیرا ترجمه علامت نیز از موانع ثبت در ایران دانسته شده است. در ادامه بند «و» ماده (۳۲) مقرر می‌کند: «عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد». این بند نیز مشابه بند «ه» است با این تفاوت که موضوع این بند علائم راجع به خدمات هستند. مستنبط از ماده این است که هر چند ثبت و معروفیت علامت مرتبط به خدمات غیر مشابه است، ولی اگر ثبت علامت به منافع مالک لطمه وارد کند و عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت مشهور ارتباط وجود داشته باشد، قابل ثبت نیست. مطابق با این مقررات این علائم به لحاظ مشهور بودن قابل ثبت نیستند و در صورت ثبت مطابق با قانون ثبت اختراعات، ثبت آن‌ها قابل ابطال و خسارات ناشی از آن مطابق با مقررات قانون مذکور قابل مطالبه است؛ زیرا اگر علامتی مطابق با قانون قابل ثبت نباشد و بدون توجه به مقررات قانونی ثبت شود و در نتیجه خساراتی را به مالک واقعی و قانونی علامت وارد نماید علاوه بر این که مالک علامت می‌تواند ابطال علامت را در ایران بخواهد به تبع آن خسارات وارده از این ثبت غیرقانونی نیز توسط مالک قابل مطالبه است. هر چند رویه قضایی در خصوص حمایت از علائم مشهور غنی نیست ولی با این وجود از برخی آراء این حمایت قابل استنباط است. به علاوه قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲



استفاده از علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود را نیز ممنوع اعلام کرده (ماده ۶۶) و خسارات ناشی از آن را مطابق با آن قانون قابل مطالبه دانسته است (ماده ۷۸). برای مثال در دعوی شرکت بایریش موتورن علیه گروه بی‌ام دبلیو ایران و دیگران، وکیل شرکت خواهان دعوایی مبنی بر منع و توقیف استفاده علامت تجاری BMW در نام دامنه [bmwclub.ir](http://bmwclub.ir) و ممنوعیت خواندگان از هر نحو استفاده از علامت تجاری و نام تجاری خواهان مطرح کرد. با این ادعا که علامت تجاری خواهان در ایران ثبت و در مهلت قانونی تمدید شده است و شرکت خواهان حق استفاده انحصاری از علامت را در هر شکلی در ایران داشته است. با این حال به‌عنوان نام دامنه توسط خواننده ثبت شده است و این در تعارض با حقوق علائم تجاری خواهان است.

دادگاه پس از رسیدگی با توجه به ثبت علامت و مستند به ماده (۳۱) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری خواهان را واجد حق انحصاری در ایران دانسته و با توجه به این که علامت مذکور جزء علائم تجاری مشهور است که مشمول حمایت خاص مقرر در ماده (۶) مکرر کنوانسیون پاریس است. به‌علاوه، مطابق ماده (۶۶) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۸۲/۱۰/۱۷ استفاده از علامت تجاری به‌صورت نام دامنه که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالاها و خدمات شود ممنوع شده حکم بر ممنوعیت خواننده به استفاده از علامت و نام تجاری خواهان صادر کرده است.<sup>۱</sup>

### جمع‌بندی و ملاحظات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ماهیت سرزمینی حقوق علائم تجاری مؤید این معنا است که نقض در خارج از سرزمین محل ثبت قابل تحقق نیست، زیرا حق راجع به آن علامت صرفاً در داخل سرزمین محل ثبت به رسمیت شناخته شده و در همان محدوده قابل شناسایی و حمایت است. لذا، این مسأله خود باعث ایجاد تنش‌های حقوقی در نظام بین‌المللی حمایت از علائم تجاری شده است. کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقتنامه و پروتکل مادرید و موافقتنامه تریپس اصل سرزمینی را به رسمیت شناخته و آن را تأیید نموده‌اند. این اسناد ضمن

۱. رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۱۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ صادره در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۶۶۲ شعبه سوم دادگاه عمومی تهران.

پذیرش سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری و حمایت قانونی کشور محل ثبت، همزمان در پی چاره جویی جهت حل مشکلات احتمالی ناشی از آن بوده‌اند. در نتیجه در جهت حل آن بسته به مورد اصل رفتار ملی (کنوانسیون پاریس و موافقتنامه مادرید و تریپس)، ثبت بین‌المللی علائم (موافقتنامه و پروتکل مادرید) و اصل دولت کامله الوداد (موافقتنامه تریپس) را پیش بینی کرده‌اند. همه این موارد جدای از دلالت بر پذیرش اصل سرزمینی در این اسناد، دال بر پذیرش ضمنی این مسأله است که رویکرد تفسیری مضیق به اصل سرزمینی نه تنها حمایت از حقوق علائم تجاری را در سطح بین‌المللی تضمین نمی‌کند، بلکه در صورت تحقق نقض در خارج از سرزمین محل ثبت، موجبات تضییع حقوق دارندگان آن علائم نیز فراهم خواهد شد. در نتیجه، این اسناد همه کشورهای عضو را مکلف کرده که همان حمایتی که در نظام حقوق داخلی آن‌ها راجع به علامت وجود دارد تحت شرایطی به علائم متعلق به سایر کشورهای عضو هم تسری دهند و در این راستا ضمن پذیرش اصل سرزمینی سعی در جلب حمایت همه اعضا و توسعه حمایت بین‌المللی از علائم کند.

در اروپا مقررات رم دو در دعاوی مالکیت فکری در ماده (۸) خود این اصل را با عبارت قانون کشور محل درخواست حمایت مورد توجه قرار داده است. در مقررات بروکسل نیز در خصوص دعاوی علائم تجاری صراحتاً در دعاوی که مسأله ثبت، وجود، اعتبار و مدت این حقوق به چالش کشیده شده، به دادگاه کشور محل ثبت صلاحیت انحصاری داده شده است. شاید دلیل این صلاحیت انحصاری که در جهت حمایت از اصل سرزمینی بودن این حقوق اعطا شده، این است که تحت این رژیم، قانونی غیر از قانون کشور محل ثبت حاکم بر موضوع نشود. در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری جامعه واحد اروپایی، رم دو در بند (۲) ماده (۸) قانون کشور محل نقض را حاکم دانسته که با توجه به این که علائم تجاری اتحادیه اروپا در همه اروپا قابل حمایت است. به این ترتیب، وقوع نقض در هر کدام از کشورهای اروپایی ملازمه با حمایت سرزمینی آن کشور دارد.

در حقوق ایران با توجه به قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، قانونگذار رویکرد سرزمینی را در حمایت از علائم تجاری پذیرفته است و با توجه به این که کشور ایران به کنوانسیون پاریس پیوسته و در قانون مذکور نیز صراحتاً عنوان شده که مطابق با کنوانسیون پاریس در خصوص حمایت از علائم تجاری سایر کشورهای عضو نیز عمل خواهد شد. لذا، دادگاه ایران مکلف است حمایت اعطایی به اتباع خود را به اتباع

سایر کشورهای عضو کنوانسیون نیز اعطا کند. از سوی دیگر، با الحاق ایران به موافقتنامه و پروتکل مادرید و پذیرش نظام ثبت بین‌المللی در صورت ثبت بین‌المللی، علامت از حمایت مقرر در قانون ایران نیز برخوردار خواهند شد. بنابراین، در تمام موارد مذکور قانون ایران حاکم بر موضوع اختلاف است. درباره علائم مشهور و علائم ثبت‌نشده نیز هرچند نظام تعارض قوانین ایران در حقوق مالکیت فکری موضوع را به سکوت اختیار کرده است و در این خصوص قاعده تعارض قوانین و رویه قضایی نیز موجود نیست، به نظر می‌رسد با توجه به الحاق ایران به اسناد بین‌المللی مذکور در بالا و ضرورت حمایت از علائم تجاری ثبت‌نشده و مشهور مطابق با آن‌ها، در نقض این دسته از علائم تجاری نیز قانون مقر دادگاه حاکم است.



## منابع

- السان، مصطفی (۱۳۹۳)؛ حقوق فضای مجازی، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، تهران.
- حبیبی، سعید، ابراهیم چاوشی لاهرود (بهار و تابستان ۱۳۹۴)؛ «بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به‌عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت»، دو فصلنامه علمی و پژوهشی حقوق تطبیقی، دانشگاه مفید قم، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی، سال ۱۱، ش. ۱۰۳.
- زوزانا اسلواکوا (۱۳۸۹)؛ «دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض علائم تجاری اینترنتی در اتحادیه اروپا»، ماهنامه کانون، مترجمان حسین کاویار و محسن صادقی، ش. ۱۱۲.
- لوفنلد، آندریاس اف (۱۳۹۰)؛ حقوق بین‌الملل اقتصادی، مترجم محمد حبیبی مجنده، چاپ ۱، انتشارات جنگل، تهران.
- صادقی، محسن (تابستان ۱۳۸۹)؛ «مطالعه تطبیقی تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی نقض اسرار تجاری در فضای دیجیتالی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش. ۵۵.
- طباطبائی‌نژاد، سیدمحمد (تابستان ۱۳۹۲)؛ «چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه اروپا»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش. ۶۲.
- عاشوری، مهدی (۱۳۸۹)؛ تعارض قوانین در مسئولیت خارج از قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)، چاپ ۱، انتشارات دانشگاه امام صادق.
- میرحسینی، سید حسن (زمستان ۱۳۹۰)؛ حقوق علائم تجاری، تهران، نشر میزان، چاپ اول.
- میرحسینی، مجید (۱۳۹۳)؛ مبانی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی (در حقوق اتحادیه اروپا و ایران)، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
- نیکبخت، حمیدرضا و علی‌اصغر عیوض‌پور (۱۳۹۰)؛ «اصل حاکمیت (آزادی) اراده به‌عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیر قراردادی: نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، ش. ۴۴.
- Austin, Graeme, W. (2006); *The Territoriality of United States Trademark Law*, The University of Arizona, Praeger Press.
- Blumer, Fritz (2001); *Wipo Forum on Private International Law and Intellectual Property, Patent Law and International Private Law on Both Sides of the Atlantic*, Homburger Rechtsanwälte, Zurich (Switzerland), Geneva, January 30 and 31.
- Boschiero, Nerina, Intellectual Property in the light of the European conflict of laws, <http://preview.ialsnet.org/meetings/business/BoschieroNerina-Italy.pdf>
- Brown, Karen B., Snyder, David V. (Eds.) (2012); "General Report of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law", <http://www.springer.com/us/book/9789400723535>
- Dinwoodie, Graeme B. (2004); *Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State*, Chicago-Kent College of Law, Houston Santa Fe Conference:

- Trademark in Transition.
- Engelen, Dick van, *Rome II and Intellectual Property Rights: Choice of Law Brought to a Standstill*, Published in NIPR 2008, Alf. 4.
- European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property, Exclusive Jurisdiction and Cross Border in Infringement Suggestion for Amendment of the Brussels I Regulation (2006).
- Gellert, Paul Edward (2005); "International Intellectual Property, Conflict of Laws, and Internet Remedies", Law Office, Suite 905, 12100 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025, USA, *Journal of Intellectual Property Rights*, vol 10.
- Gottischalk, Eckart (2007); *Conflict of Laws in a Globalized World Edited*, (Cms Hasche Sigle, Hamburg), Ralf Michaels (Duke University School of Law, Durham, NC), Giesela R U H L (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, and European University Institute, Florence), Jan Von Hein (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, and University of Bonn) Cambridge University Press.
- Howell, Robert G. (1997); *Intellectual Property, Private International Law, and Issues of Territoriality*, University Of Victoria, British Columbia.
- Heinze, Christian (2012); *Jurisdiction Under the Clip Principles*, Hamburg.
- Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters* (Brussels I), (EC) No 44/2001.
- Kramer, Xandra E. (2008); *The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European Private International Law Tradition Continued, Introductory Observations, Scope, System, and General Rules*, Published in NederlandFs Internationaal Privaatrecht (NIPR).
- Kono, Toshiyuki (2015) International Academy of Comparative Law Washington Congress 2010, Intellectual Property and Private International Law, General Report (Abbreviated version).
- Kojima, Ryu, *Applicable Law in Intellectual Property Infringement*, Kyushu University Faculty of Law.
- Karbanova, Lenka (2011); *Lex Loci Damni Infecti – Applicabilty to Non-Contractual Obligations in Cyberspace in the Jurisprudence of French Courts, Regulation, Citation: 5 Masaryk U. J.L. & Tech. 47.*
- Koepsell, David R. (2000); *An Emerging Ontology of Jurisdiction in Cyberspace*, Suny at Buffalo Law School, Amherst, NY, USA, Ethics and Information Technology 2, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 2000.
- Lemley, Mark A, David W. O Brien, Ryan M.Kent, Ashok Ramani & Robert Van Nest, (2005); "Divided Infringement Claims", *Aipla Quarterly Journal*, American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal, vol. 33, p.255.
- Ngoc Tam, Phan (2011); *Well Known Trademark Protection, A Comprative Study Between*

*The Laws Of The European Union And Vietnam*, Hochiminh City, The Faculty of Law, Lund University.

- Oestreicher, Yoav (2004); "Recognition and Enforcement of Foreign Intellectual Property Judgments: Analysis and Guidelines for a New International Convention", A dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Juridical Science (S.J.D.) Duke University School of Law.
- Pagenberg, Bardehle, "Trademark Protection in Europe", available at: [http://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark\\_Protection.pdf](http://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark_Protection.pdf).
- Phan Ngoc, Tam (2011); *Well Known Trademark Protection, A Comparative Study Between The Laws Of The European Union And Vietnam*, Hochiminh City, The Faculty of Law, Lund University, Available at <http://www.lu.se/lup/publication/4003067>.
- Slováková, Zuzana (2006); "Protection of Trademarks and the Internet with Respect to the Czech Law", *Journal of International Commercial Law and Technology*, vol 1, no 2.
- Symeonides, Symeon C. (2002); "Territoriality and Personality in Tort Conflicts, Published in Intercontinental Cooperation Through Private International Law", Essays in Memory of Peter Nygh (T. Einhorn & K. Siehr, eds) 401-433 (2004); Asser Press, The Hague.
- Simonyuk, Yelena (2002); "Extraterritorial Reach of Trademarks on the Internet", *Duke Law & Technology Review*, pp.1-14.

