

بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور^۱ به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت

سعید حبیبی^۲

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۸/۲۰

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تاریخ تأیید: ۹۲/۱۰/۲۲

ابراهیم چاوشی لاهرود^۳

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

چکیده

در فضای اقتصادی امروز دو نوع علامت تجاری دارای شهرت قابل تشخیص است که مستلزم حمایت‌های متفاوتی نیز می‌باشند. نوع اول، علائم معروف که در میان بخش مرتبط جامعه شناخته شده و در چارچوب حقوق سنتی علائم تجاری مورد حمایت واقع می‌شود. نوع دوم، علائم مشهور که برای عموم جامعه شناخته شده و در قالب تنزیل حمایت می‌شود. در حقوق ایران صرفاً علائم تجاری معروف مورد حمایت قرار گرفته و علائم تجاری مشهور مورد شناسایی و حمایت واقع نشده است. از سوی دیگر علائم تجاری معروف تعریف نشده و معیارهای تشخیص آن مورد اشاره قرار نگرفته است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی ضمن ارائه تعریف و معیارهای تشخیص علائم معروف، علائم مشهور نیز مورد شناسایی قرار گرفته و تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو نوع علامت و دکترین حمایتی مختص به هر یک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی: حقوق سنتی علائم تجاری، علائم تجاری معروف، علائم تجاری مشهور، تنزیل (دایلوشن)

مقدمه

علائم تجاری در اثر عواملی چون مدت و گستردگی استفاده در بازار و یا تبلیغ، در میان مشتریان و یا عموم جامعه شناخته شده و دارای شهرت می‌گردند. عنصر شهرت در چگونگی حمایت از علائم تجاری مؤثر بوده و بر حسب اینکه علامت تجاری از چه میزان

۱. این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی است که در مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران انجام شده است.

2. Email: habiba@ut.ac.ir

«نویسنده مسئول»

3. Email: chavoshiebrahim@gmail.com

شهرت و یگانگی برخوردار هست، مشمول حمایت‌های متفاوتی قرار می‌گیرد. از همین رو شرکت‌ها هزینه‌های بسیاری را صرف شناساندن علائم تجاری خود و کسب شهرت می‌نمایند تا ضمن افزودن بر دارایی غیرملموس خویش از حمایت‌های مؤثرتری نیز برخوردار گردند. در کشور ما علائم معروف و مشهور به یک مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است و میان آن دو تمایزی قائل نگردیده‌اند؛ در حالی که این دو علامت از هم متمایز بوده و دارای مبانی حمایتی متفاوتی نیز می‌باشد. بنابراین قانونگذار باید چه رویکردی را در شناسایی و حمایت متناسب از این دو نوع علامت اتخاذ نماید؟ در این تحقیق علائم معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت متمایز از هم با توجه به دکترین مطرح در این رابطه، از نقطه نظر اسناد بین‌المللی بنیادین چون کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس و توصیه‌نامه واپو و مقررات اتحادیه اروپا و نیز حقوق کشورهای چینی، ژاپن، آمریکا، چین و کشورهای اروپایی چون انگلیس، آلمان و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه تعریف و معیارهای تشخیص و احراز، تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود بین این دو نوع علامت و حمایت معمول برای هر یک تشریح می‌گردد. مطالب در سه مبحث ارائه خواهد شد. مبحث اول به تعریف و معیارهای تشخیص علائم معروف و مشهور، مبحث دوم به تفاوت‌ها، شباهت‌ها و رویکرد کشورهای مختلف در این رابطه و مبحث سوم به دکترین حمایت از علائم معروف و مشهور اختصاص دارد.

۱- تعریف و معیارهای تشخیص علائم تجاری معروف و مشهور

۱-۱- علائم تجاری معروف^۱

در سال ۱۹۲۵ برای اولین بار از علائم معروف در قالب ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس^۲ حمایت به عمل آمد. به موجب این ماده کشورهای عضو متعهد به حمایت از علائم معروف بدون نیاز به ثبت در کشور محل درخواست حمایت گردیدند. در این کنوانسیون نه تعریفی از علائم معروف صورت پذیرفته و نه معیارهای تشخیص آن مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین از علائم معروف در خصوص خدمات حمایت به عمل نیامده بود (Cornish & Llewelyn, 2007: 638). در کنفرانس بازنگری ۱۹۵۸ لیسبون پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه حمایت از علامت معروف منوط به استفاده از آن در کشور محل درخواست حمایت نباشد. این پیشنهاد به تصویب

1. Well_Known Trademarks

2. Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)

نرسید و از همین رو کشورهای عضو تعهدی برای حمایت از علائم معروفی که در قلمرو سرزمینی آن‌ها مورد استفاده قرار نگرفته است، ندارند (Bodenhausen, 2004: 91). دومین سند بین‌المللی مهمی که علائم معروف را مورد توجه قرار داده و به آن ضمانت اجرا بخشیده است، موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری می‌باشد که در سال ۱۹۹۴ منعقد و در ماده ۱۶ به این موضوع پرداخت (TRIPS, 1994). به موجب این موافقت‌نامه حمایت از علائم تجاری معروف به خدمات نیز تسری داده شد و به موجب آن علامت معروف علامتی است که برای بخش مرتبط شناخته شده باشد. همچنین تصریح کرد که اعضاء بایستی از علائمی که در اثر تبلیغات معروف شده‌اند نیز حمایت به عمل آورند. یکی از نوآوری‌های مهم ماده ۱۶ تریپس در مقایسه با ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس حمایت از علائم معروف در خصوص کالاها و خدمات غیرمشابه می‌باشد. در ایران با تصویب قانون علامت صنعتی و تجاری در سال ۱۳۰۴ و متعاقب آن با تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰، علائم تجاری مورد حمایت واقع شد (حبیبی، ۱۳۹۱: ۴۰). برای اولین بار در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ موضوع علائم تجاری معروف در ماده ۳۲ این قانون مورد تصریح و حمایت واقع شد.

۱-۱-۱- تعریف

هر چند حمایت از علامت معروف با تصویب ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس شروع شد ولیکن این کنوانسیون تعریفی از آن ارائه نکرده بود. در چنین وضعیتی برخی از کشورها از جمله بلژیک، نیوزلند و لوگزامبورگ علامت معروف را علامتی می‌دانستند که برای عموم به طور گسترده شناخته شده باشد. با وجود این عده کثیری از کشورها علامت معروف را علامتی می‌دانستند که برای عموم مرتبط شناخته شده باشد. ماده ۱۶ تریپس در بند دوم، علامت معروف را علامتی می‌داند که برای بخش مرتبط جامعه شناخته شده باشد (Chong, 2005: 95/6). از نظر توصیه‌نامه وایپو برای حمایت از علائم تجاری معروف، علامت معروف علامتی هست که برای بخش مرتبط شناخته شده باشد. با توجه به آنچه گفته شد علامت معروف، نشانی است که برای بخش مرتبط جامعه به عنوان علامت تجاری در رابطه با یک کالا یا خدمت شناخته شده باشد. برای اینکه تعریف فوق به درستی درک شود باید مشخص شود که منظور از بخش مرتبط جامعه چیست؟ و از سوی دیگر شناخت مشتری و نحوه حصول آن مورد بررسی قرار گیرد. از همین رو این دو موضوع در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱-۲- بخش مرتبط جامعه

منظور از بخش مرتبط جامعه آن دسته از مردم هستند که به نحوی با کالا یا خدمتی که علامت معروف در خصوص آن به کار رفته است، مرتبط باشند. بدیهی است که بسته به نوع کالا و خدمت و شمولیت آن در جامعه، گستردگی عموم مرتبط با علامت مشخص خواهد شد. توصیه‌نامه وایپو برای حمایت از علائم تجاری معروف^۱ مقرر داشته که بخشی از عموم که مرتبط با علامت است می‌تواند شامل موارد ذیل باشد (www.wipo.int, 2013):

- ۱- مشتریان واقعی یا بالقوه نوع کالا یا خدمتی که علامت در خصوص آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۲- اشخاصی که در کانال توزیع نوع کالا یا خدمتی که علامت در خصوص آن مورد استفاده قرار گرفته است، فعالیت دارند.
- ۳- چرخه تجاری که به مبادله نوع کالا یا خدمتی که علامت بر روی آن به کار رفته، اشتغال دارند. در توصیه‌نامه مورد اشاره مقرر گردیده است که علامتی که برای یکی از دسته‌های فوق‌الذکر شناخته شده باشد را نیز کشورها می‌توانند به عنوان علامت معروف مورد حمایت قرار دهند.

۱-۱-۳- شناخت مشتری^۲

در خصوص شناخت مشتری و نحوه حصول آن دو نظریه عمده مطرح گردیده است که عبارتند از: نظریه موسع شناخت مشتری^۳؛ و نظریه شناخت کنشی مشتری.^۴

الف- نظریه موسع شناخت مشتری

این نظریه مبتنی بر این واقعیت است که جهانی شدن بازارهای تجاری و مشتریان را در یک سطح وسیع‌تری بیش از پیش مرتبط ساخته است. در چنین فضایی فرض بر این است که زمانی که علامتی در یک کشوری به سطحی از شهرت و معروفیت دست یابد به طور خودکار در دیگر نقاط دنیا نیز این شناخت برای مشتریان به وجود می‌آید، بدون اینکه نیاز به استفاده در آنجا وجود داشته باشد. بند ۲ ماده ۱۶ موافقت‌نامه تریپس به عنوان منبع قانونی نظریه مذکور می‌باشد. بر اساس این موافقت‌نامه اعضاء برای اینکه تشخیص دهند که آیا علامت معروف هست یا نه، بایستی میزان شهرت علامت را در بخش مرتبط مدنظر قرار دهند که این معروفیت امکان دارد از طریق تبلیغات حاصل شده باشد. از سوی دیگر ماده مزبور مقرر نکرده

1. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks
 2. Consumer Recognition
 3. Passive Perception Theory
 4. Interactional Theory of Consumer Recognition

است که تبلیغات علامت تجاری خارجی الزاماً در دولت عضو صورت پذیرد، بلکه صرفاً شناخت ناشی از تبلیغات را مورد توجه قرار داده است. بنابراین شناخت مشتری از یک علامت امکان دارد ناشی از تبلیغات صورت گرفته در داخل یا خارج از یک کشور حاصل شده باشد (Grinvaldd, 2010: 13/24). توصیه‌نامه وایپو برای حمایت از علامت معروف نیز با نظریه موسع شناخت مشتری مطابقت دارد. علامت فراری (Ferrari) مثال خوبی برای تبیین این نظریه می‌باشد. علامت معروف فراری را مشتریان در اغلب کشورهای دنیا از طریق تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی جهانی آن می‌شناسند، بدون اینکه در آن کشورها اتومبیل فراری فروخته شده و یا علامتش ثبت شده باشد. نیازی نیست که تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی جهانی به طور مستقیم در دولت عضوی که درخواست حمایت به عمل می‌آید، صورت پذیرفته باشد. در چنین مواردی صرف اینکه مشتریان آن دولت عضو به مجله‌ای دسترسی داشته باشند که فراری در آن تبلیغات بازرگانی دارد و یا به تلویزیونی دسترسی داشته باشند که مثلاً مسابقات رالی که فراری اسپانسر آن است را تماشا کنند، برای احراز شناخت مشتری طبق این نظریه کفایت خواهد کرد.

ب- نظریه کنشی شناخت مشتری

برخلاف نظریه موسع، بر اساس این نظریه بایستی نوعی ارتباط و تعامل مابین مشتری و علامت خارجی وجود داشته باشد از قبیل خرید، جستجو یا فعالیت اینترنتی تا علامت معروف محسوب گردد. بر اساس این نظریه دارندگان علائم معروف کار دشواری را برای کسب حمایت دارند؛ چرا که بایستی نوعی ارتباط واقعی بین علامت معروف و مشتریان آن کشور وجود داشته باشد تا قابل حمایت باشد و صرف شناخته شدن نزد مشتریان کفایت نخواهد کرد. بر اساس دکترین بین‌المللی علائم معروف حمایت از این دسته از علائم نباید محدود به ثبت یا استفاده در دولت عضو باشد. برخی از کشورها از جمله آمریکا و چین در اعطای حمایت به علائم معروف از این نظریه تبعیت می‌کنند (Ibid. 13/29). از توجه به آرای صادره در این رابطه خصوصاً رأی شماره ۲۴۳-۳/۷-۹۰ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص علامت فورس (Force) و نیز رأی شماره ۳۳۴-۳/۱۷-۹۱ در خصوص علامت پنبه‌ریز به نظر می‌رسد رویه قضایی کشور ما هم بیشتر متمایل به نظریه کنشی شناخت مشتری هست تا نظریه موسع شناخت مشتری؛ و حتی می‌توان گفت که دادگاه‌های ما حمایت از علائم معروف را منوط به استعمال علامت در ایران می‌دانند.

۱-۱-۴- معیارهای تشخیص و احراز علامت معروف

تشخیص اینکه علامتی معروف هست یا نه یکی از سختی‌های حمایت از علائم معروف می‌باشد. در حقیقت معیارهای مشخصی جهت شناسایی علامت معروف وجود ندارد و کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس معیارهایی را جهت شناسایی علامت معروف ارائه نکرده‌اند. از سوی دیگر احراز معروفیت علامت امری کاملاً موضوعی می‌باشد که دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا بایستی در هر مورد خاص نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند. قانون داخلی نیز در این خصوص ساکت بوده و معیارهای لازم را در این خصوص ارائه نکرده است. توصیه‌نامه واپیو برای حمایت از علائم تجاری معروف معیارهای ذیل را جهت تشخیص و احراز علامت معروف ارائه کرده است، هر چند که این معیارها حصری نبوده و امکان دارد در هر مورد کمتر یا بیشتر باشد و یا اینکه معیارهای دیگری نیز مد نظر قرار گیرد.

۱- میزان شناخت و آگاهی بخش مرتبط جامعه از علامت؛

۲- مدت، گستردگی و منطقه جغرافیایی هر گونه استفاده از علامت؛

۳- مدت، گستردگی و منطقه جغرافیایی هر گونه تبلیغ علامت، معرفی و ارائه در مراکز

تجاری و نمایشگاه‌های کالا و خدمات؛

۴- مدت و منطقه جغرافیایی هر گونه ثبت و یا هر گونه تقاضا برای ثبت علامت به

انضمام وسعتی که منعکس‌کننده استفاده و شهرت علامت است؛

۵- تعداد مواردی که مالک علامت معروف در رابطه با اثبات معروفیت علامت خویش موفق

بوده است و گستره‌ای که علامت به عنوان علامت معروف نزد مقامات صالح شناخته می‌شود؛

۶- میزان ارزش علامت.

۱-۲- علائم تجاری مشهور^۱

علائم تجاری مشهور از چنان شهرت بالایی برخوردار هستند که علاوه بر کارکرد ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات، کارکرد ثانویه‌ای هم پیدا می‌کنند که از آن با عنوان قدرت فروش یا قدرت جذب مشتری یاد می‌کنند و این جذابیت به طور کلی مستقل از کالا و مبدأ آن می‌باشد (Mostert, 1996: 269). در اقتصاد امروز که مبتنی بر تبلیغات، برندسازی و فروش جهانی است هر اندازه که علامتی بتواند شهرت بیشتری را در سطح ملی و بین‌المللی کسب کند، به همان اندازه خواهد توانست بازارهای بیشتری را در اختیار گرفته و بر میزان فروش خود

1. Famous Trademarks

بیافزاید. از همین رو شرکت‌های تجاری تولید و ارائه‌کننده کالاها و خدمات هزینه‌های زیادی را در جهت تبلیغات و شناساندن علامت خود صرف می‌کنند. علامت تجاری مشهور برای دارندگان این گونه علائم نقش بسیار حیاتی دارد و در برخی موارد ارزش آن به میلیاردها دلار می‌رسد.

۱-۲-۱- تعریف

در هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی بنیادین حمایت از حقوق مالکیت صنعتی یعنی کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس اشاره‌ای به علائم تجاری مشهور نشده است و از آن حمایت به عمل نیامده است. در قوانین ایران نیز اسمی از علائم مشهور برده نشده و تعریفی از آن به عمل نیامده است. در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی هر چند از علائم دارای شهرت که متفاوت از علائم معروف هست، تحت نظام ویژه حمایت به عمل آورده‌اند و لیکن به طور مشخص علامت مشهور مورد تصریح قوانین این کشورها قرار نگرفته است. دستورالعمل اروپایی علامت تجاری بدون اینکه از لفظ علامت تجاری مشهور استفاده کند از علائم تجاری دارای شهرت تحت نظام ویژه حمایت به عمل آورده است (Council Directive 89/104, 1988).

هر چند علائم تجاری دارای شهرت در این دستورالعمل تعریف نشده است، ولیکن برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که علامت تجاری دارای شهرت علامتی هست که برای بخش اساسی از عموم شناخته شده باشد. بخش اساسی ممکن است از نقطه نظر جغرافیایی یا حرفه‌ای و صنفی مدنظر قرار گیرد (Onishi, 2009: 105).

علائم مشهور به شکل امروز و مفهومی که هم اکنون از آن به ذهن متبادر می‌شود اولین بار در حقوق آمریکا مطرح شده است. با توجه به بند c ماده ۴۳ قانون لان‌هام (Lanham) آمریکا و تعریف ارائه شده در آن علامت مشهور، علامتی هست که دارای تمایزدهندگی بالایی بوده و برای عموم به طور گسترده شناخته شده باشد. بر این اساس علامت تجاری که در یک منطقه جغرافیایی خاص شناخته شده یا اینکه برای یک بخش صنفی شناخته شده باشد علامت مشهور محسوب نمی‌گردد. علاوه بر شهرت بسیار بالایی که علائم مشهور دارند، این نوع علائم تجاری از یگانگی و تمایزدهندگی بالایی نیز برخوردار می‌باشند.

یکی از نویسندگان داخلی اظهار داشته‌اند: «برای اینکه یک علامت به درجه مشهوریت نائل آید باید کالاها و خدماتی که تحت لوای آن علامت به بازار عرضه می‌شوند از نگاه مردم دارای کیفیت عالی باشند» (میر حسینی، ۱۳۹۰: ۱۰۱). به نظر می‌رسد عنصر اساسی در ایجاد علامت مشهور مدت، گستردگی و فراگیری تبلیغات به عمل آمده برای شناساندن علامت می‌باشد و چه

بسا گرایش مردم به یک علامت نه به خاطر کیفیت کالای تحت لوای آن علامت، بلکه به دلیل بار روانی تبلیغات و شهرت کسب شده از این طریق باشد. علامت مشهور را می‌توان علامتی دانست که برای بخش بزرگی از عموم مردم با یک حسن شهرت گسترده شناخته شده باشد که این حسن شهرت قابل تسری به کالاها و خدمات متفاوت باشد (Mostert, Op.Cit., 20).

با توجه به آنچه گفته شد علامت تجاری مشهور علامتی هست که دارای درجه تمایزدهندگی بالایی بوده و برای بخش بزرگی از عموم مردم با یک حسن شهرت گسترده شناخته شده باشد به گونه‌ای که این حسن شهرت قابل تسری به کالاها و خدمات متفاوت و غیررقابتی باشد.

۱-۲-۲- معیارهای تشخیص علامت تجاری مشهور

تشخیص علامت مشهور امری کاملاً موضوعی می‌باشد که در هر مورد خاص بایستی نسبت به آن تعیین تکلیف گردد. یکی از چالش‌های موجود در این رابطه تشخیص و احراز علائم مشهور می‌باشد. در بعضی کشورها مثل آلمان دادگاه‌ها برای تشخیص علائم مشهور به دلایل ناشی از بررسی بازاری توجه می‌کنند که از مزایای این روش عینی‌تر بودن آن می‌باشد. بررسی درصد شناخت علامت در میان عموم نشان می‌دهد که در کشور آلمان چنانچه علامت برای بیش از ۸۰ درصد عموم شناخته شده باشد آن علامت مشهور می‌باشد (Ibid. 30).

قوانین کشورهای مختلف، معیارهای غیر حضری را ارائه می‌کنند تا مراجع صالح در تشخیص علائم مشهور با توجه به آن اتخاذ تصمیم نمایند. قانون تنزیل^۱ ۱۹۹۵ ایالات متحده آمریکا اولین قانون ملی بود که معیارهایی را جهت شناسایی علامت مشهور ارائه کرده بود و عبارتند از:

- ۱- میزان تمایزدهندگی ذاتی یا اکتسابی علامت؛ برخی از علائم دارای تمایزدهندگی ذاتی نیستند و در اثر استفاده بر روی کالا و خدمت ویژگی تمایزدهندگی را کسب می‌نمایند که آن را تمایزدهندگی اکتسابی می‌نامند؛
- ۲- مدت و گستره استفاده از علامت در رابطه با کالاها و خدماتی که علامت برای آن استفاده شده است؛

۳- مدت و گستره تبلیغات و معرفی عمومی علامت؛

۴- گستره جغرافیای منطقه اقتصادی که علامت تجاری در آن استفاده شده است؛

۵- کانال‌های تجاری کالاها و خدماتی که علامت در آن استفاده شده است؛

۶- میزان شهرت علامت در مناطق تجاری و کانال‌های تجاری مربوط به مالک علامت و شخصی که درخواست ممانعت از استفاده بر علیه او شده است؛

۷- ماهیت و گستردگی استفاده از همان علامت یا علامت‌های مشابه توسط شخص ثالث و اینکه آیا علامت تحت قانون ۳ مارس ۱۸۸۸ یا ۲۰ فوریه ۱۹۰۵ یا سایر مقررات ثبت گردیده هست یا نه.

معیارهای ارائه شده در فوق جهت احراز علامت مشهور چندان دقیق نبود؛ چرا که در برخی موارد معیارهای مقرر شده نه در جهت احراز مشهوریت علامت، بلکه در جهت احراز تنزیل علامت تجاری مشهور بود. به طور اخص در بندهای ۶ و ۷ که ماهیت و گستردگی استفاده از علامت توسط شخص ثالث را مورد توجه قرار داده است. به همین جهت در بازنگری به عمل آمده در سال ۲۰۰۶، چهار معیار عمده برای تشخیص علائم مشهور ارائه شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

۱- مدت، گستردگی و فراگیری جغرافیایی تبلیغات و نشر علامت اعم از اینکه تبلیغات و انتشار به وسیله مالک صورت پذیرد یا شخص ثالث؛

۲- میزان، حجم و گستره جغرافیایی فروش کالاها و خدمات موضوع علامت؛

۳- گستره شهرت واقعی علامت؛

۴- اینکه آیا علامت تحت قانون ۳ مارس ۱۸۸۸ یا قانون ۲۰ فوریه ۱۹۰۵ یا بر اساس سایر مقررات ثبتی به ثبت رسیده است یا نه.

معیارهای ارائه شده در قانون جدید برای احراز مشهوریت علامت تجاری با معیارهای ارائه شده در قانون سابق دارای تفاوت‌هایی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- در قانون جدید (TDRA) اشاره‌ای به معیار میزان تمایزدهندگی ذاتی یا اکتسابی علامت نشده است و بهتر بود که مثل قانون سابق (FTDA) این معیار در کنار سایر معیارها مدنظر قرار می‌گرفت.

۲- در قانون ۱۹۹۶ مدت و گستردگی استفاده از علامت بر روی کالا و خدمات مورد توجه واقع شده بود در حالی که در قانون ۲۰۰۶ معیار میزان و حجم فروش کالا یا خدمات تحت علامت جایگزین آن شده است. نتیجه چنین تغییر آن است که علائمی که مدت زمان کوتاهی از بروز و ظهور آن می‌گذرد ولیکن دارای میزان و حجم فروش کالا یا خدمات بالایی می‌باشند، به عنوان علامت تجاری مشهور مورد حمایت واقع شوند.

۳- در خصوص معیار تبلیغات قانون جدید گذشته از مدت و گستردگی که در قانون سابق هم ذکر شده بود، فراگیری جغرافیایی تبلیغات را نیز مدنظر قرار داده است. همچنین تفاوتی میان

تبلیغات صورت گرفته از سوی مالک علامت تجاری مشهور و اشخاص ثالث قائل نگردیده است. با توجه به اینکه معیار مدت، گستردگی و فراگیری جغرافیایی تبلیغات و نشر علامت به عنوان اولین معیار ذکر شده است به نظر می‌رسد که قانون جدید اهمیت بیشتری نسبت به تبلیغات در احراز شهرت علامت قائل گردیده است.

۴- در قانون سابق میزان شهرت علامت در قیاس با میزان شهرت علامت شخص معارض سنجیده می‌شد ولیکن در قانون جدید گستردگی شهرت واقعی علامت به صورت مستقل مورد توجه واقع شده است. نکته دیگر اینکه در این قانون به شهرت واقعی علامت در میان مردم توجه شده است.

با توجه به معیارهای ارائه شده در قانون لان‌هام به نظر می‌رسد که جهت احراز و تشخیص علامت تجاری مشهور، معیارهای ارائه شده در ذیل می‌تواند مد نظر قرار گیرد.

۱- میزان، گستردگی و فراگیری جغرافیایی تبلیغات علامت توسط مالک علامت یا اشخاص ثالث؛ ۲- میزان تمایزدهندگی ذاتی یا اکتسابی علامت؛ ۳- میزان، حجم و گستره جغرافیایی فروش کالاها و خدمات موضوع علامت؛ ۴- مدت، میزان و گستردگی استفاده از علامت تجاری؛ ۵- اینکه علامت به ثبت رسیده است یا نه؛ ۶- میزان شناخت واقعی عموم از علامت؛ ۷- میزان ارزش اقتصادی علامت تجاری.

۲- تفاوت‌ها و شباهت‌های علائم تجاری معروف و مشهور و رویکرد کشورهای مختلف در این رابطه

۲-۱- تفاوت‌ها

تفاوت‌های موجود بین علائم تجاری معروف و مشهور را از دو جهت می‌توان مطرح کرد. نخست، تفاوت در ماهیت؛ و دوم، تفاوت در مبنا و نوع حمایت. از همین رو تفاوت‌ها در دو قسمت جداگانه مطرح می‌گردد.

۲-۱-۱- تفاوت در ماهیت

مهم‌ترین تفاوت موجود بین علائم معروف و مشهور از لحاظ میزان شهرت در بین افراد جامعه می‌باشد. علائم معروف علائمی هستند که برای بخش مرتبط جامعه شناخته شده باشند در حالی که علائم مشهور، علائمی هستند که برای عموم به طور گسترده شناخته شده باشد. به عبارت دیگر علائم معروف در رابطه با علائم مشهور دارای شهرت کمتری هستند

(Mostert, 1996: 86/115). علامتی که برای افراد مرتبط با یک صنف خاص شناخته شده باشد، علامت معروف محسوب می‌گردد، ولیکن زمانی علامت مشهور هست که صرف‌نظر از صنف خاص برای عموم جامعه شناخته شده باشد. از این لحاظ می‌توان بر این باور بود که هر علامت مشهوری، علامت معروف نیز هست، ولیکن هر علامت معروفی، علامت مشهور محسوب نمی‌گردد (Tatham, 2008: 217-218).

علائم مشهور بایستی دارای درجه تمایزدهندگی بالایی باشند که از آن به یگانگی علامت مشهور نیز تعبیر می‌گردد، در حالی که علائم معروف از درجه تمایزدهندگی کمتری نسبت به علائم مشهور برخوردار می‌باشند و نیازی نیست که از یگانگی برخوردار باشند.

صرف‌نظر از شهرت و تمایزدهندگی، در چارچوب ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس، علامت معروف الزاماً علامتی نیست که در کشور محل درخواست حمایت ثبت یا مورد استفاده قرار گرفته باشد، ولیکن یکی از فاکتورهای لازم برای اینکه علامتی مشهور محسوب گردد لزوم ثبت یا استفاده آن علامت در کشور محل درخواست حمایت می‌باشد.

علائم مشهور تحت تأثیر عواملی چون تبلیغات با کسب شهرت بالا در میان عموم علاوه بر کارکرد ایجاد تمایز ما بین کالاها و خدمات یک بنگاه اقتصادی از بنگاه اقتصادی دیگر، از جایگاه یگانگی‌ای در نزد عموم برخوردار بوده و دارای کارکرد ثانویه‌ای است که مربوط به قدرت فروش و قدرت جذب مشتری بسیار بالای این دسته از علائم می‌باشد؛ در حالی که علائم معروف به دلیل شهرت پایینی که دارند مثل علائم مشهور، دارای جایگاه یگانگی در نزد عموم و کارکرد ثانویه نبوده و اگر هم قدرت فروش و جذب مشتری هم داشته باشند، در مقایسه با علائم مشهور بسیار محدود و در سطح پایینی می‌باشد.

۲-۱-۲- تفاوت در مبنا و نوع حمایت

مبنای حمایت از علائم معروف جلوگیری از گمراهی مشتری می‌باشد و حمایت از مشتری دلیل حمایت از علامت معروف می‌باشد. در حالی که مبنای حمایت از علائم مشهور حمایت از نفس علامت و جایگاه یگانگی آن می‌باشد و به طور کلی حمایت از دارنده علائم مشهور اساس حمایت از این دسته علائم می‌باشد. حتی زمانی که از علائم معروف در خصوص کالاها و خدمات غیرمشابه و غیررقابتی حمایت به عمل می‌آید مثل بند ۳ ماده ۱۶ تریپس یا بند «و» ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ باز هم جلوگیری از گمراهی مشتری نقش اساسی در آن دارد. ولیکن حمایت از علائم مشهور تحت نهاد تنزیل

صورت می‌پذیرد که در آن گمراهی یا عدم گمراهی مشتری مدنظر نبوده و از هر گونه تضعیف تمایزدهندگی علامت مشهور یا خدشه‌دار کردن شهرت علامت تجاری ممانعت به عمل می‌آورد.

۲-۲- شباهت‌ها

به‌رغم تفاوت‌هایی که مابین علائم تجاری معروف و مشهور هست، از شباهت قابل توجهی نیز برخوردار هستند. به طور کلی علائم تجاری به دو دسته علائم تجاری فاقد شهرت و علائم تجاری دارای شهرت تقسیم می‌گردد. علائم معروف و مشهور جزو دسته دوم بوده و به دلیل داشتن عنصر شهرت از سایر علائم تجاری متمایز هستند. علائم مشهور همه شرایط لازم جهت احراز عنوان علامت معروف را دارند. همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد هر علامت مشهوری، علامت معروف نیز هست ولیکن عکس آن صادق نیست. علائم مشهور مشمول حمایت ویژه‌ای نسبت به علائم معروف هستند، اما این حمایت ویژه مانع از آن نیست تا در قالب علامت معروف مورد حمایت واقع نگردد. بنابراین حمایت‌هایی که از علائم معروف می‌شود، قابل تسری به علائم مشهور نیز هست و از این لحاظ مشترک می‌باشند. همین نقطه اشتراک و شباهت موجب شده که بسیاری از صاحب‌نظران در این حوزه این دو علامت را یکی دانسته و بین آن‌ها تفاوت قائل نباشند.

۲-۳- رویکرد کشورهای مختلف در تمایز بین علامت معروف و مشهور

برخی از کشورهای دنیا تمایزی بین علائم تجاری معروف و مشهور قائل نبوده و هر دو را در یک مفهوم به کار می‌برند که کشور ما نیز جزو این گروه از کشورها می‌باشد. اما اغلب کشورها بین علائم معروف و مشهور قائل به تمایز می‌باشند. در این دسته از کشورها علامت مشهور نسبت به علامت معروف دارای درجه شهرت بالایی است. در اغلب این کشورها مثل انگلیس علائم مشهور (دارای شهرت) زمانی در رابطه با کالاها و خدمات غیرمشابه مورد حمایت واقع می‌گردند که در داخل آن کشور به ثبت رسیده باشند؛ در حالی که علائم تجاری معروف بدون نیاز به ثبت در رابطه با کالاها و خدمات یکسان یا مشابه مورد حمایت می‌باشند (www.inta.org, 2013).

به موجب ماده 5-713 L قانون حقوق مالکیت فکری فرانسه دو نوع علامت تجاری دارای شهرت مورد اشاره قرار گرفته است. اولی علامت تجاری معروف^۱ که نیاز به ثبت نداشته و در کنوانسیون پاریس نیز مورد حمایت واقع شده است؛ و دیگری علامت تجاری مشهور^۲ که باید به ثبت برسد تا مورد حمایت واقع گردد. در خصوص اینکه این دو نوع

1. Marques Netiores

2. Marques de Renommee

علامت تجاری از لحاظ میزان برخورداری از شهرت با هم تفاوت دارند یا نه از سوی صاحب‌نظران بسیار مورد بحث واقع گردیده بدون اینکه نتیجه رضایت بخشی از این مباحث حاصل شود (Wilkof & Burkitt, 2005: 385).

یکی از کشورهای که هم به علامت معروف و هم به علامت مشهور توجه داشته است قانون علامت تجاری و قانون منع رقابت غیرمنصفانه ژاپن می‌باشد. در این قوانین عبارات علامت تجاری دارای شهرت گسترده^۱، علامت معروف و علامت مشهور در رابطه با علائم تجاری دارای شهرت استفاده شده است. هر چند تعریفی از این علائم ارائه نشده است، ولیکن نحوه حمایت از این علائم نشان از آن دارد که قانونگذار بین آن‌ها قائل به تمایز می‌باشد.

در قانون علامت تجاری ژاپن به موجب شق ۱۰ بند ۱ ماده ۴ علائم معروف صرفاً در رابطه با کالاها و خدمات یکسان و مشابه مورد حمایت واقع شده است، در حالی که به موجب شق ۱۵ بند ۱ ماده ۴ علامت مشهور در رابطه با کالاها و خدمات غیرمشابه مورد حمایت واقع می‌گردد (WIPO Six Month Study-Cum-Research Fellowship, 2010: 9-10).

همچنین بین علائم معروف (نشانه‌های معروف کالا، خدمات یا تجارت) و علائم مشهور (نشانه‌های مشهور کالا، خدمات یا تجارت)، قانون منع رقابت غیرمنصفانه قائل به تمایز شده است. بر اساس شق دوم بند ۱ ماده ۲ این قانون صرفاً از علائم مشهور در مقابل انتفاع مجانی^۲ و تنزیل حمایت به عمل آمده است و از این لحاظ شبیه به حمایت صورت گرفته از علائم مشهور در ایالات متحده آمریکا می‌باشد.

در اتحادیه اروپا مقررات علامت تجاری جامعه اروپا ضوابط خاصی را در رابطه با علائم معروف و علائم دارای شهرت مقرر کرده است (Council Regulation 40/94, 1993). در این قانون هر چند از لفظ علامت مشهور استفاده نشده است، ولیکن به نظر می‌رسد که منظور از علامت دارای شهرت همان علامت مشهور بوده و با علامت معروف متمایز شده است. از نظر این قانون علامت معروف در مفهوم ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس علامتی است که در اثر استفاده گسترده در بازار و تبلیغات صورت گرفته برای مشتریان کالاها و خدماتی که علامت برای آن مورد حمایت است، شناخته شده باشد.

1. Widely Known Trademark
2. Free Ride

بند ۵ ماده ۸ مقررات علامت تجاری اروپا علامت دارای شهرت را مورد توجه قرار داده است، که منطبق با علامت مشهور می‌باشد. علامت تجاری دارای شهرت، علامتی است که در نتیجه استفاده گسترده در بازار نه تنها برای مشتریان آن بخش خاص شناخته شده است، بلکه یک شهرت عمومی در کل جامعه (که بسته به مورد آن اتحادیه اروپا یا محدوده هر کشور عضو می‌تواند باشد) دارد. این علائم در رابطه با کالاها و خدمات غیرمشابه و غیررقابتی به شرطی مورد حمایت واقع می‌شوند که استفاده‌کننده معارض منافع ناعادلانه‌ای را کسب نماید یا اینکه به ویژگی تمایزدهندگی یا شهرت علامت صدمه وارد نماید (WIPO, 2010: 8-9).

در قانون علامت تجاری آمریکا صرفاً علامت مشهور مورد اشاره قرار گرفته است. با وجود این در حقوق آمریکا بین علائم مشهور و معروف تمایز وجود دارد و همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد علامت مشهور از نقطه نظر این کشور علامتی هست که برای عموم به طور گسترده شناخته شده باشد و تحت نهاد تنزیل مورد حمایت واقع می‌گردد (Mostert, 1996: 231-232).

علامت معروف در مفهوم ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس در قوانین موضوعه آمریکا مورد توجه واقع نگردیده است ولیکن برخی از شعبات دادگاه تجدید نظر آمریکا مثل شعبه ۹ بر مبنای سیاست عمومی یا به عبارت خودمانی روح قانون، با این استدلال که اعمال مطلق قاعده سرزمینی بودن حقوق علائم تجاری بدون شناسایی استثنای دکتترین علائم معروف موجب گمراهی و فریب مشتریان خواهد شد، از این نوع علائم حمایت به عمل می‌آورند که از آن جمله می‌توان به حمایت از علامت معروف گیگانتته در پرونده گیگانتته^۱ اشاره کرد. در مقابل بعضی از شعبات دادگاه تجدیدنظر مثل شعبه ۲ با این استدلال که کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس خود به خود قابلیت اجرایی ندارند^۲ و تا زمانی که این موافقت‌نامه‌ها در قانونگذاری ملی وارد نشده قابل اجرا نمی‌باشد و قانون لان‌هام نیز اشاره‌ای به دکتترین علائم معروف ندارد، از علامت معروف حمایت به عمل نمی‌آورند (James E. Darnton, Op. Cit., 25-26)؛ که از آن جمله می‌توان به عدم حمایت از علامت معروف بوخارا در پرونده ITC^۳ اشاره کرد.

1. Grupo Gigante v. Dallo & Co., 391 F.3d 1088, 1091 (9th Cir. 2004)

2. Is not self-executing

3. ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135 (2d Cir. 2007)

۳- دکتربین حمايت از علائم تجاری معروف و مشهور

۳-۱- دکتربین علائم تجاری معروف

یکی از اصول حاکم بر حقوق مالکیت فکری من جمله حقوق علائم تجاری، اصل سرزمینی بودن این حقوق می‌باشد. به موجب این اصل هر کشوری بر اساس حقوق داخلی خود مشخص می‌نماید که از چه علائمی و تحت چه شرایطی حمايت کند. کشورها در اعطای حقوق انحصاری به علائم تجاری به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند. تعداد اندکی از کشورها از نظام اولین استفاده^۱ تبعیت می‌نمایند که بر مبنای آن شخصی که برای اولین بار از یک علامت تجاری بر روی کالا یا خدمات در داخل محدوده سرزمینی آن کشور استفاده نماید، دارای حق انحصاری خواهد بود. بسیاری از کشورها از نظام اولین ثبت^۲ تبعیت می‌نمایند که بر پایه آن کسی که برای اولین بار علامت را به ثبت برساند، دارای حق انحصاری خواهد بود. لازم به ذکر است که در حال حاضر این دو دیدگاه به هم نزدیک‌تر شده‌اند. استثناء مهمی که بر اصل سرزمینی بودن حقوق علائم تجاری وارد شده است دکتربین حمايت از علائم معروف می‌باشد (Grinvaldd, Op. Cit., 18). بر اساس این دکتربین چنانچه علامت در کشور محل درخواست حمايت دارای شهرت بوده و معروف محسوب گردد بدون اینکه علامت در آن کشور ثبت یا استفاده شده باشد، مورد حمايت خواهد بود (Darnton, 2011: 20/17). بنابراین علائم معروف بدون نیاز به ثبت یا استفاده در چارچوب حقوق سنتی علائم تجاری مورد حمايت خواهند 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 به هم نزدیک شده‌اند. در چنین شرایطی ممکن است علامتی که در کشور محل درخواست حمايت 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 حمايت از علامت معروف می‌باشد تا اشخاص نتوانند عین یا شبیه آن علامت را برای کالاها و خدمات یکسان یا مشابه ثبت کرده یا استفاده نمایند. دکتربین علائم

1. First to Use

2. First to File

معروف در ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس مورد تصریح قرار گرفته است. حمایتی که بر مبنای این دکترین از علائم معروف صورت می‌پذیرد در چارچوب حقوق سنتی علائم تجاری می‌باشد؛ یعنی اینکه چنانچه عین یا شبیه علامت معروف توسط شخص ثالث بر روی کالا یا خدمات مشابه یا یکسان مورد استفاده قرار گرفته و در اثر چنین استفاده‌ای احتمال گمراهی مشتری وجود داشته باشد به استناد ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس و دکترین علائم تجاری معروف می‌توان مانع استفاده آن شخص شد (Barker, 2006: 81/363).

بادن هوسن، حمایت صورت گرفته در ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس را مبتنی بر این توجیه می‌داند که ثبت یا استفاده از علامتی که گمراه‌کننده باشد در اغلب موارد مصداق رقابت غیرمنصفانه می‌باشد و همچنین در اثر چنین استفاده‌ای ممکن است به منافع افرادی که گمراه می‌شوند صدمه وارد آید (Bodenhause, Op. Cit., 90-91).

در حقوق ایران در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دکترین علائم معروف از لحاظ قوانین موضوعه تصریحی وجود ندارد ولیکن از توجه به رویه قضایی به نظر می‌رسد که دادگاه‌های ایران از علائم معروف بدون لازم دانستن شرط استفاده یا مورد ثبت واقع شدن، حمایت به عمل می‌آورند، هر چند که استعمال علامت در داخل ایران از معیارهای مهم و اساسی تشخیص و شناسایی علامت معروف به شمار می‌رود که از آن جمله می‌توان به دادنامه شماره ۸۱-۸۴/۱/۳۱-۸۱ در خصوص علامت کیا (KIA) و دادنامه شماره ۲۴۳-۰۲ مورخه ۹۰/۳/۷ در رابطه با علامت فورس که هر دو رأی از شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است، اشاره کرد.

۲-۳- دکترین علائم تجاری مشهور

در حالی که مهم‌ترین کارکرد علامت تجاری فی‌نفسه تقویت منافع دارندگان علامت است؛ مهم‌ترین هدف حقوق علائم تجاری سنتی ممانعت از گمراهی مشتری و حمایت از آن می‌باشد؛ و حمایت از ارزش اقتصادی علامت تجاری به نفع دارندگان آن جنبه فرعی دارد. از سوی دیگر حقوق علائم تجاری در قیاس با سایر موضوعات حقوق مالکیت فکری مثل اختراع، سر تجاری و حق مؤلف از محدودیت‌های بیشتری برخوردار می‌باشد. زمانی که شخصی اختراعی را ثبت می‌نماید در رابطه با نفس اختراع دارای حق انحصاری می‌شود و این حق وابسته به عامل دیگری نیست ولیکن در حقوق علائم تجاری زمانی که شخصی نشانی را به عنوان علامت در رابطه با یک چند طبقه از کالاها و خدمات به ثبت می‌رساند، حق انحصاری به نفس

علامت ثبت شده تعلق نمی‌گیرد، بلکه حق انحصاری اعطاء شده وابسته به کالاها و خدمات تحت علامت و مشروط به استفاده از علامت در رابطه با آن کالاها و خدمات می‌باشد، هر چند یک مهلت ارفاقی به دارنده علامت ثبت شده جهت استفاده از آن اعطاء می‌گردد. از همین رو در حقوق ایران چنانچه شخصی علامتی را به مدت سه سال از تاریخ ثبت استعمال نکند، تحت شرایطی توسط هر ذی‌نفع قابل ابطال خواهد بود.

در حقوق آمریکا از آنجایی که حق اعطاء شده به علامت تجاری ثبت شده وابسته به کالاها و خدمات تحت آن است و جنبه استقلالی ندارد، دارندگان علامت تجاری قادر نیستند علامت تجاری را جدا از حسن شهرت تجاری خویش واگذار نمایند (Oswald, 1999: 36/256). حقوق سنتی علائم تجاری مبتنی بر اصل اختصاص^۱ و دکترین گمراهی مشتری^۲ هست. در این دیدگاه علائم تجاری به این دلیل نیاز به حمایت دارند که حاوی اطلاعات مهمی در رابطه با ویژگی‌های کالاها و خدمات برای مصرف‌کنندگان هستند (امامی، ۱۳۹۰: ۱۹۸). کارکرد مشخص شده برای علائم تجاری در حقوق سنتی علائم تجاری ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات مشابه بوده و از علامت تجاری به جهت حمایت از مشتری و جلوگیری از گمراهی آن حمایت به عمل می‌آید. علائم مشهور به‌رغم دارا بودن کارکرد اولیه مذکور، برای دارندگان این دسته از علائم تجاری از ارزش تجاری بسیار بالایی برخوردار هستند و حمایت مبتنی بر دکترین احتمال گمراهی مشتری حمایتی ضعیف و ناکارآمد می‌باشد. الزامات تجاری و اقتصادی باعث شکل‌گیری دکترین علائم مشهور گردید که به موجب آن علائم مشهور مورد شناسایی قرار گرفته و از نفس علامت و دارنده آن در قالب تنزیل حمایت به عمل آمد. در تعریف تنزیل علائم مشهور می‌توان گفت که تنزیل عبارت است 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 تضعیف گردیده یا شهرت علامت مشهور صدمه و آسیب ببیند».

با مطرح شدن این دکترین تحول بزرگی در مبنای حمایت از علائم تجاری به وقوع پیوسته و فصل جدیدی در حقوق علائم تجاری ایجاد شد که از آن با عنوان حقوق علائم تجاری مدرن یاد می‌شود. بر اساس این دکترین مبنای حمایت از علائم تجاری حمایت از مشتری نبوده بلکه حمایت از نفس علامت می‌باشد، بدون توجه به یکسان یا مشابه بودن کالاها

1. Principle of Specialty

2. Likelihood of Confusion Doctrine

یا خدمات و نیز بدون توجه به اینکه آیا در اثر استفاده توسط شخص معارض احتمال گمراهی وجود دارد یا نه، حتی بدون توجه به اینکه آیا در اثر چنین استفاده‌ای مالک علامت مشهور زیان اقتصادی واقعی دیده است یا نه؛ به نظر می‌رسد که تنزیل حق شبه مالکیتی^۱ را به دارندگان علائم تجاری مشهور اعطاء می‌نماید (McCabe, 2000: 68/1837).

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که ما در رابطه با علائم معروف و مشهور با دو لغت روبرو نیستیم تا با مراجعه به لغت‌نامه در مورد شباهت یا تفاوت آن صحبت کنیم؛ بلکه هر کدام از این دو نماد دسته‌ای از علائم دارای شهرت می‌باشند که مستلزم حمایت متفاوتی نیز هستند. حمایت صورت گرفته از علائم معروف در کنوانسیون پاریس در راستای دکترین علائم معروف بوده و هر چند استثنائی بر اصل سرزمینی بودن علائم تجاری می‌باشد ولیکن این حمایت کاملاً در چارچوب حقوق سنتی علائم تجاری می‌باشد. علائم مشهور سرمایه بسیار بزرگی برای دارندگان این گونه علائم به شمار می‌رود که باید تحت نهاد تنزیل از آن حمایت مؤثر به عمل آمده و از تضعیف تمایزدهندگی و خدشه به شهرت آن جلوگیری شود. لازم به ذکر است که تسری حمایت در قالب تنزیل به علائم معروف توصیه نمی‌شود، چرا که باعث ایجاد انحصاری خواهد شد که به زیان جامعه، منافع عمومی و آزادی تجاری می‌باشد و در نتیجه آن امکان دارد علائم تجاری که صرفاً برای تعداد معدودی شناخته شده هستند و بخش اعظم جامعه شناختی از آن ندارند از حمایت تنزیلی برخوردار گردند که این برخلاف مبانی و اهداف حمایت تنزیلی می‌باشد.

در انتها به طور مشخص مواردی چند جهت رفع نواقص قانون فعلی پیشنهاد می‌گردد: ۱- دکترین علائم معروف مورد تصریح قرار گرفته و علائم معروف تعریف و معیارهای تشخیص آن مورد اشاره قرار گیرد. ۲- از علائم معروف در خصوص کالاها و خدمات غیرمشابه با قیود مذکور در بند «و» ماده ۳۲ حمایت به عمل آید. ۳- علائم مشهور مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن ارائه تعریف معیارهای تشخیص آن مورد اشاره قرار گیرد. ۴- از علائم مشهور تحت نهاد تنزیل حمایت به عمل آمده و از صدمه به تمایزدهندگی و شهرت آن جلوگیری شود.

1. Quasi-Property right

منابع

الف - فارسی

۱. امامی، اسدالله؛ *حقوق مالکیت صنعتی*، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰.
۲. حبیبی، سعید؛ *تقریرات درس حقوق مالکیت صنعتی ۲*، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
۳. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶.
۴. میرحسینی، سید حسن؛ *حقوق علائم تجاری*، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰.

ب - لاتین

5. *Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights*; 1994, TRIPs.
6. Bodenhausen, G.H.C; 1969, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, BIRPI, Wipo Reprinted 2004.
7. Barker, Brandon; 2006, *The Power of the Well-Known Trademark: Court Should Consider Article 6BIS of the Paris Convention an Integrated Part of Section 44 of The Lanham Act*, Washington Law Review, Vol. 81:363.
8. Chong, Stephanie; 2005, *Protection of Famous Trademarks Against Use for Unrelated Goods and Services*, Vol. 95 TMR.
9. Cornish, W.R. & Llewelyn, D; 2007, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 6th ed., Sweet & Maxwell, London.
10. **Council Directive 89/104/EEC of Dec. 21**; 1988, To Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, 1989 O.J. (L 40) p. available at <<http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l26023.htm>>. Visited on 04/2/2013.
11. **Council Regulation 40/94 of Dec. 20**; 1993, On the Community Trade Mark (CTMR), 1994 O.J. (L 11) p. 1-36, available at <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do>>. Visited on 10/12/2012.
12. Darnton, James E; 2011, *The Coming of the Age of the Global Trademark: the Effect of TRIPs on the Well-Known Marks Exception to the Principle of Territoriality*, Michigan State International Law Review, Vol. 20:1.
13. Grinvaldd, Leah Chan; 2010, *A Tale of Two Theories of Well-Known Marks*, Vanderbilt J. of Ent. And Tech. Law, vol. 13:1.

14. **Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks**, available at <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm> Visited on 20/5/2013.
15. **Federal Trademark Dilution Act of 1995**, Pub. L. No. 104-98, 109 Stat. 985 (1996).
16. **Paris Convention for the Protection of Industrial Property**, March 20, 1883, 21 U.S.T. 1583 828 U.N.T.S. 305 (as revised at Stockholm on July 14, 1967), available at <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris>>. Visited on 12/06/2013.
17. Laws & International Documents
18. Mostert, Frederick W; 1996, *Famous and Well-Known Marks an International Analysis*, International Trademark Association.
19. _____ ; 1996, **Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village?**, TMR Vol. 86.
20. McCabe, Kathleen B; 2000, **Dilution-by-Blurring: A Theory Caught in the Shadow of Trademark Infringement**, Fordham Law Review, Vol. 68.
21. Oswald, Lynda J; 1999, "**Tarnishment and Blurring Under the Federal Dilution Act of 1995**", American Business Law Journal, Vol. 36.
22. Onishi, Hiroko; 2009, **Well-Known Trade Mark Protection: Confusion in EU and Japan**, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Southampton, December.
23. **Trademark Dilution Revision Act**, H.R. Rep. No. 109-23, at 5-6 (2005).
24. Tatham, David H; 2008, WIPO Resolution on Well-known Marks: A Small Step or a Giant Leap? 2 I. P. Q.
25. **WIPO Six Month Study-Cum -Research Fellowship**, Well-Known Trademark Protection Reference to the Japanese Experience, 2010.
26. Wilkof, Neil J; Burkitt, Daniel; 2005, *Trademark Licensing*, Second Edition, Thomson, London.
27. <<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FamousWellKnownMarksFactSheet.aspx>>. Visited on 16/02/2013.