

## مقایسه حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و فرانسه

محمدحسین کریمی \*

عباس کریمی \*\*

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۶/۲۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۲۰

### چکیده

پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد به طور انحصاری از آن بهره‌برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به‌عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می‌شود. ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ ایران مقرر می‌دارد: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط می‌شود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و به‌عنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری به‌منظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز به‌حق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوی مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک می‌باشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری استفاده از علامت تجاری به‌وسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است.

کلیدواژه: ثبت علامت تجاری، حق انحصاری، اجازه بهره‌برداری، انتقال علامت تجاری، انصراف از علامت

\* دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران (نویسنده مسئول).

\*\* دکترای حقوق خصوصی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

#### ۱- حق استفاده از علامت تجاری

حق استفاده از علامت به این معنی است که مالک پس از تحصیل این حق باید آن را مورد استفاده قرار دهد؛ بنابراین مشخص می‌شود، مالک مختار در استعمال یا عدم استفاده از علامت نمی‌باشد. به طوری که اگر علامت تجاری ثبت شده را مورد استفاده قرار ندهد یا در جهتی که در جریان ثبت معین شده است استعمال نشود موجب ابطال علامت می‌گردد؛ بنابراین در این میحث به بیان لزوم استعمال علامت تجاری و ضمانت اجرای عدم استفاده از آن می‌پردازیم. ۱-۱ لزوم تعهد به استعمال علامت تجاری ارزش اقتصادی علامت تجاری، نتیجه ثبت آن علامت نمی‌باشد بلکه استفاده از علامت سبب ایجاد ارزش اقتصادی علامت را فراهم می‌سازد. باگذشت زمان و انجام تبلیغ صحیح و ارائه کالا و خدمات مفید، اعتبار علامت تجاری افزایش یافته و سبب افزایش ارزش اقتصادی آن می‌شود. علائم بدون استفاده، یک مانع مصنوعی در مقابل ثبت علائم جدید می‌باشد. برای این الزام، مدت معین تعیین می‌کنند. به طور کلی، اگر علامت در مدت معین مورد استفاده قرار نگیرد، ضمانت اجرای عدم استعمال آن به مرحله اجرا درمی‌آید. به طور مثال: در قانون انگلستان حسن نیت متقاضی در مورد استفاده از علامت، ضروری است در صورتی که حتی اگر بعد از ثبت علامت، معلوم شود که متقاضی ثبت، علامت را به قصد ذخیره سازی و به عنوان مقدمه‌ای برای استفاده در آینده به ثبت رسانده و یا به منظور جلوگیری از دسترسی ربا به علامت مورد دلخواه به ثبت آن اقدام کرده، چنین علامتی قابل ابطال می‌باشد. (Cornish, 2003, 606) در حقوق ایران در ماده ۴۱ قانون مقرر شده است: «... هر ذی نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند».

در بند ۱ از فقرة ج ماده پنج کنوانسیون پاریس نیز مقرر گردیده: «اگر در کشوری استعمال علامت ثبت شده، اجباری باشد، ثبت مزبور را نمی‌توان باطل کرد مگر در موردی که مدت کافی گذشته باشد و ذی نفع نتواند علل استعمال را ثابت کند»؛ بنابراین بر اساس بند فوق، هر ذی نفعی می‌تواند درخواست ابطال علامت دیگری را تحت عنوان عدم استعمال بنماید. در این صورت دادگاه زمانی حکم بر ابطال علامت ثبت شده به علت عدم استفاده صادر می‌نماید که صاحب علامت نتواند دلایل و مدارکی دال بر استعمال علامت اقامه نماید. به بیان دیگر اصل بر عدم استفاده از علامت است مگر اینکه از سوی صاحب علامت، خلاف آن به اثبات برسد و در حقیقت می‌توان گفت در اینجا بر

مینای اصل استصحاب و اعمال بقاء حالت سابق قبل از اثبات حالت جدید عمل شده است. اگرچه بعضی به این ماده ایراد نموده و اظهار می‌دارند بهتر است در بند مذکور به جای «عمل استعمال» اصطلاح «علل عدم استعمال» ذکر شود (امامی، ۱۳۵۳: ۵۷). از آنچه در رابطه با لزوم استفاده از علامت تجاری بیان شد مشخص می‌گردد جهت تحقق و اثبات آن، رعایت شرایط عملی ذیل ضرورت دارد: منظور از استعمال علامت، عبارت از استعمال حقیقی و واقعی علامت می‌باشد یعنی اینکه مالک باید علامت را روی کالا، ظروف کالا، بسته بندی، برچسب و از این قبیل موارد بکار برد. نه اینکه استفاده نمودن از علامت بهانه‌ای برای حفظ حقوق مالک باشد. (Cornish, 2003, 607)

۲. استعمال علامت در کشور محل ثبت آن ملاک عمل خواهد بود (نشریه شماره ۶۵۳ واپیو، ۴۵)؛ زیرا که حق انحصاری مالکانه او در آن کشور ایجاد و مورد حمایت می‌باشد. ۳. اصولاً علامت باید با همان وضعیتی که به ثبت رسیده، استعمال شود. البته بر اساس بند ۲ فقرة ج از ماده ۵ کنوانسیون پاریس، تغییر شکل جزئی علامت، دلیلی بر ابطال آن نمی‌باشد. مگر آنکه موجب تغییر صفت مشخصه علامت گردد. این بند چنین مقرر می‌دارد: «اگر صاحب علامت تجاری آن علامت را در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به صورتی بکار برد که از لحاظ عناصر با شکل ثبت شده مغایر باشد ولی صفت مشخصه علامت ثبت شده را تغییر ندهد، این کار باعث ابطال علامت و سلب حمایت از آن نخواهد شد». در حقوق ایران تشخیص رعایت شرایط فوق به عهده دادرسان در مقام رسیدگی و صدور حکم می‌باشد که با توجه به عرف تجاری و شیوه عملی دیگر کشورها می‌توانند نسبت به صدور حکم و حل و فصل خصومت به نحو منطقی و معقول اتخاذ تصمیم نمایند.

۲-۱ ضمانت اجرای عدم استعمال علامت تجاری عدم استفاده از علامت تجاری ممکن است موجب ابطال علامت را فراهم سازد و یا اینکه سبب شود تا علامت تجاری با از دست دادن صفت تمایز بخش، خود را از حالت اختصاصی و انحصاری خارج و به اسم عام و اسم جنس مبدل شود. ۱-۲-۱ تقاضای ابطال حق مالکیت در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ و آیین نامه آن، مقرراتی درباره عدم استفاده از علامت تجاری ثبت شده وجود نداشت. این امر سبب گردیده بود تا عده‌ای از اشخاص سودجو و فرصت طلب با استفاده از این خلأ قانونی نسبت به ثبت علائم مشهور دیگران اقدام نمایند و چون تولیداتی نداشتند تا با ظهور آنها در جریان تجارت، مالکین علامت مشهور از آن مطلع شوند، لذا پس از گذشت مدت سه سال از زمان ثبت علامت، مطابق ماده ۲۲ قانون مزبور حق اعتراض مالک علامت مشهور، ساقط و ثبت کننده جدید، علامت را در قید انحصاری

اطلاع داشته باشد اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد». به طوری که ملاحظه شد، ماده ۲۲ قانون سابق پس از انقضای سه سال از تاریخ ثبت علامت دعوی ابطال آن را مشمول مرور زمان (۴) دانسته و از سوی دیگر در ماده ۱۳ آیین نامه آن، شرط اقامه دعوی ابطال علامت، انقضای سه سال از زمان ثبت و عدم استفاده از آن می باشد و بدین ترتیب به ظاهر تعارض وجود داشت. برای حل این تعارض، دو راه حل نیز ارائه شده بود:

الف: آیین نامه در سال ۱۳۳۷ اصلاح شده و ماده ۱۳ در آن سال اضافه گردیده است و قانون مصوب ۱۳۱۰ می باشد، از این رو ماده ۱۳ آیین نامه وارد بر ماده ۲۲ قانون بوده و موجب تخصیص ماده ۲۲ قانون در این خصوص می شود.

ب: اصولاً ماده ۱۳ را مشمول ماده ۲۲ ندانیم (لاهیجی، ۱۳۵۲: ۸۱)؛ زیرا قانونگذار با علم به وجود ماده ۲۲، ماده دیگری را جهت رفع معضلات موجود به آیین نامه افزوده است. حقیقت این است که هر دو راه حل صحیح نمی بود؛ زیرا که با وجود شرط علم داشتن معترض علیه در ماده ۲۲ قانون، عملاً موضوع تعارض منتفی بود و نیازی به توجیهات غیرمنطقی و غیرقانونی نمی بود؛ بنابراین می توان گفت منظور قانونگذار در ماده ۲۲ قانون، علانمی می بود که مورد استفاده قرار گرفته بود و شمول مرور زمان و عدم استماع دعوی نسبت به علانمی که مورد استفاده بوده، نوعی حمایت از حقوق صاحبان علامت در حال استفاده می بود. حال آنکه در ماده ۱۳ هدف بی اعتبار قلمداد کردن علانم متروکه و بلااستفاده می بود و بدین ترتیب موضوع این دو ماده با یکدیگر متفاوت بوده و اصولاً تعارضی پیش نمی آمد.

ب: ابطال علامت در اثر استحالهدانمی بودن حق مالکیت ناشی از علامت تجاری به معنی همیشگی بودن این حق نمی باشد بلکه بیانگر ایجاد حق مالکیت است و تازمانی باقی می ماند که نسبت به حفظ آن اقدام شود. زوال حق مالکیت ممکن است به صورت ارادی و در اثر اراده مالک محقق شود و مالک از حق مالکیت خود اعراض نماید و انصراف او محرز شود و یا اینکه در اثر سهل انگاری مالک و عدم مراقبت از علامت تجاری، دیگران از آن علامت به نحوی استفاده نمایند که بیانگر سقوط خصوصیت تمایز بخش علامت شود.

بنابراین می توان گفت عدم استفاده از علامت می تواند منجر به از دست رفتن حقوق مالک آن گردد. در قانون ایران به این نکته اشاره نشده است ولی در قوانین جدید کشورها معمولاً چنین مقرراتی دیده می شود. در ماده ۳۱ مقررات وایپو مقرر می دارد: «اگر صاحب علامت تجاری موجب شود یا زمینه ای فراهم کند که علامت نسبت به یک یا چند کالا یا خدمات به اسم عام تبدیل شود، به طوری که در

مالکیت خود قرار می داد. این امر وسیله ای جهت اخذی عده ای قرار گرفته بود (لاهیجی، ۱۳۵۲: ۸۱). به همین دلیل به هنگام اصلاح آیین نامه در سال ۱۳۳۷، در ماده ۱۳ آیین نامه اصلاحی، ضمانت اجرای عدم استفاده از علامت تجاری پیش بینی گردید و مقرر شد: «در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه ۱۳۱۰ ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.» همان طور که ملاحظه می شود مدت زمان مذکور در این ماده برابر با مدت زمان مذکور در ماده ۲۲ قانون می باشد و دقیقاً راه حلی جهت جلوگیری از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب از خلأ قانونی فوق می باشد. خوشبختانه در ماده ۴۱ قانون جدید این مشکل مرتفع شده است.

شبهه این ماده، در قوانین جدید دیگر کشورها (۱) نیز وجود دارد و به افراد ذی نفع و گاهی به همه افرادی که نفع جامعه را در نظر می گیرند اجازه داده شده تا از دادگاه صلاحیت دار درخواست ابطال علامت متروکه را بنمایند. (۲) (Cornish, 2003, 607). در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون مدل وایپو نیز در موارد عدم استفاده بی جهت، اجازه درخواست ابطال علامت با تقاضای مشروع اشخاص ذی نفع داده شده است. (۳) قانون ایران شرط ذی نفع بودن اشخاص در اقامه دعوی ابطال علامت متروکه ذکر شده است و گرنه دعوا قابل اقامه و طرح نمی باشد و در نتیجه علیرغم بقاء مهلت سه سال و علیرغم متروکه بودن علامت، حکم ابطال آن صادر نمی شود. توضیح اینکه دادگاه صلاحیت دار، در حال حاضر دادگاه های عمومی تهران می باشند. چون طبق ماده ۵۹ ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به علامت تجاری و اختراعات در دادگاه های تهران رسیدگی می شود و حتی در ماده ۱۷۹ آیین نامه اجرایی این قانون مقرر گردیده محل تشکیل دادگاه می تواند در اداره مالکیت صنعتی تشکیل گردد. قابل ذکر اینکه قبل از تصویب قانون جدید، برخی به تعارض حاصل بین ماده ۲۲ قانون ثبت علائم و اختراعات و ماده ۱۳ آیین نامه اصلاحی آن اشاره می نمایند؛ زیرا ماده ۲۲ قانون مزبور مقرر می دارد: «کسی که نسبت به ثبت های راجع علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی تواند نسبت به آن ثبت اعتراض نماید مگر اینکه ثابت کند معترض علیه در حین ثبت عالم بوده است به اینکه علامت را خود معترض یا کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلاً به طور مستمر استعمال کرده است؛ ولی هر گاه معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای سه سال فوق از ثبت علامت

قلمرو تجارت و منظر مردم اهمیت آن از بین برود، علامت از ثبت خارج خواهد شد» (نشریه شماره ۶۵۳ واپیو، ۴۷). علت اینکه با عدم استعمال علامت (در صورت کلمه یا کلمات بودن) تبدیل به اسم عام می‌شود و صفت مشخصه خود را از دست می‌دهد این است که باید از آن مراقبت شود تا هم صاحب کالا و هم اشخاص ثالث به نحو صحیح مورد استفاده قرار دهند، عدم مراقبت از علامت تجاری و متروک شدن آن می‌تواند سبب استفاده دلخواه و اختیاری اشخاص گردد و به مرور زمان، آن علامت خصوصیت تمایز بخش و ویژه خود را از دست داده و به صورت یک علامت عادی مبدل گشته و عموم مردم آن را مورد استفاده قرار دهند. برای اینکه یک علامت تجاری به اسم جنس تبدیل نشود. رعایت نکات ذیل ضروری است.

۱. بین علامت تجاری و نام کالا باید تفاوت قائل شویم؛ به عبارت دیگر، علامت باید با نام کالا تفاوت داشته باشد و از استعمال علامت تجاری به نام کالا خودداری شود. به بیان دیگر از حالت صنعتی کلمه به عنوان علامت تجاری استفاده شود نه اینکه از کلمه معرف علامت به صورت اسم استعمال شود به طور مثال کلمه LINOLEUM (۵) در ابتدا علامت ابتکاری و دارای وجه مشخصه بود؛ اما صاحب کالا به لحاظ جدید بودن این محصول، همان را به عنوان علامت استفاده کرد. ولی بعداً خیلی از مردم و به ویژه رقبای تجاری از آن به عنوان اسم عام استفاده کردند و مالک نتوانست جلو استفاده عمومی را بگیرد. لذا صفت تمایز بخش خود را از دست داد و عمومی گردید؛ اما مبتکر قهوه فوری (Instant coffee) برای کالای جدید خود علامت NESCAFE را انتخاب کرد که معرف قهوه فوری قرار گرفت و با چنین مشکلی مواجه نگردید.

۲. مالک علامت از آن به طور منظم استفاده نموده و از آن مراقبت نماید تا اعتبار علامت و صفت تمایز بخش علامت حفظ شود. توضیح اینکه هر چه شهرت علامت بیشتر باشد، احتمال استحاله و تبدیل آن به اسم جنس و استفاده عموم از آن نیز بیشتر می‌شود. (همان: ۴۷ و ۴۸؛ Cornish, ۲۰۰۳, ۶۱۰)

## ۲- حق اخراج مالکیت علامت تجاری

بیان شد که علامت تجاری به عنوان یک حق مالی دارای ارزش اقتصادی است و در نتیجه قابلیت تملک به وسیله اشخاص را دارا هست به طوری که در مقررات جدید در رابطه با مناطق آزاد تجاری، اقتصادی نیز به همین ارزش علامت تجاری با صراحت اشاره شده است؛ بنابراین حق مالکیت حاصله برای اشخاص نسبت به علامت تجاری دارای همان امتیازات حاصله در مالکیت بر اشیاء مادی می‌باشد یعنی علاوه بر اینکه مالک می‌تواند شخصاً از آن مال بهره‌مند شود و از آن استفاده کند (حق استعمال)، می‌تواند از نحوه اقتصادی آن نیز برخوردار گردد (حق

استثمار) و یا اینکه نسبت به اخراج از مالکیت خود اقدام نماید. در رابطه با نحوه شخصی استفاده از علامت تجاری در مبحث قبل توضیح داده شد. در این مبحث در خصوص اقسام حق اخراج از مالکیت مالک نسبت به علامت تجاری بحث می‌نماییم. در مواردی که اخراج از مالکیت، سبب مالکیت دیگری نسبت به آن علامت را فراهم می‌سازد، عنوان انتقال علامت تجاری دارد. (بند اول) در حالی که در موارد دیگر، ضمن اینکه از مالکیت مالک خارج می‌شود، سبب ایجاد مالکیت دیگری نمی‌شود که اصطلاحاً به آن انصراف از مالکیت گفته می‌شود (بند دوم)

## ۱-۲- حق انتقال علامت تجاری

صاحب حق مالکیت بر علامت تجاری ممکن است تصمیم بگیرد به جای استفاده شخصی از علامت، شخص یا اشخاص دیگری از آن علامت استفاده نمایند. این تصمیم صاحب علامت تجاری ممکن است، شامل تمامی حقوق علامت شود و علامت به طور کلی و برای همیشه به دیگری انتقال یابد یا اینکه شامل قسمتی از حقوق علامت و برای مدت معینی باشد. به طور مثال با انتقال مالکیت بر علامت، حق استفاده از آن برای مدتی برای خود حفظ نماید و یا اینکه بر عکس، حق انتفاع مدت معینی را به دیگری انتقال دهد و مالکیت خود را نسبت به علامت تجاری حفظ نماید و نیز ممکن است انتقال علامت تجاری (در هر یک از حالات فوق) به صورت معوض واقع گردد یا اینکه به صورت مجانی، عمل انتقال انجام پذیرد و یا حتی به صورت غیرارادی (ارث) منتقل شود و نیز امکان انتقال علامت به صورت سهم‌الشرکه نیز وجود دارد. در اینجا به بررسی دو نوع متداول و اصلی انتقال علامت تجاری تحت عناوین، قرارداد واگذاری و قرار داد اجازه استفاده از علامت تجاری یا لایسانس (۶) می‌پردازیم.

۱-۲-۱- قرار داد واگذاری علامت تجاری، قراردادی است که به موجب آن صاحب علامت تجاری، حق مالکیت خود را نسبت به علامت تجاری در قبال دریافت مبلغ یا به طور رایگان انتقال می‌دهد، اعم از اینکه واگذاری شامل علامت ثبت شده باشد یا مربوط به تقاضای ثبت و یا علامت مشهوره باشد. در قانون ثبت علائم ۱۹۹۱ فرانسه آمده است، حقوق وابسته به یک علامت تجاری به طور کامل و یا به طور محدود قابل انتقال می‌باشد (۷) محدود بودن انتقال نیز ممکن است مربوط به خود علامت باشد یا اینکه مربوط به مکان و یا زمان واگذاری علامت باشد.

ماده ۴۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران مقرر می‌دارد «هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، مربوط به در خواست

قرارداد واگذاری شناخته می‌شود. بدین بیان که قرارداد واگذاری علامتی می‌تواند منعقد شود که حقوق ناشی از آن علامت باقی باشد بنابراین اگر به هر دلیلی، اعم از خاتمه مهلت علامت و یا ابطال آن و یا انصراف و اعراض مالک از حق خود بر علامت، مالکیت مالک نسبت به علامت از بین برود قابلیت انتقال آن نیز از بین خواهد رفت.

۴-۱-۱-۲- واگذاری علامت، ناقض سرزمینی بودن علامت تجاری نباشد. یکی از شرایط نوعی علامت تجاری قابلیت اعمال در تمامی قلمرو جغرافیایی کشور محل ثبت علامت بود بنابراین قرارداد واگذاری نمی‌تواند نسبت به قسمتی از خاک کشور موضوع انتقال واقع گردد.

۵-۱-۱-۲- مشروع بودن جهت واگذاری علامت. در صورتی که مشخص شود علت واگذاری علامت تجاری امر نامشروع و غیرقانونی باشد، چنین واگذاری صحیح نخواهد بود. به‌طور مثال اگر هدف از واگذاری، قرار دادن علامت تجاری در مقابل رقیب و اضرار به وی باشد حکم بر بطلان چنین واگذاری داده خواهد شد.

۲-۱-۲- قرارداد اجازه استفاده از علامت تجاری (لیسانس) همان‌گونه که از عنوان آن مشخص است، صاحب علامت تجاری به‌موجب قراردادی، اجازه بهره‌برداری از علامت را در قبال دریافت وجهی و یا به‌صورت مجانی به دیگری می‌دهد. از لحاظ تقریب به ذهن، دقیقاً قرارداد اجازه استفاده از علامت تجاری شبیه عقد اجازه اشیاء می‌باشد. این قرارداد در اقسام و عناوین گوناگونی ممکن است واقع شود. همان‌گونه که بیان شد ممکن است در قبال اجازه استفاده از علامت تجاری مبلغی به صاحب علامت پرداخت شود. یا اینکه این اجازه به‌صورت رایگان و مجانی باشد. از جهتی دیگر ممکن است قرارداد اجازه به‌صورت انحصاری و غیرانحصاری واقع شود. در صورتی که استفاده شخص ثالث و حتی صاحب علامت ممنوع شده باشد و صرفاً دریافت‌کننده اجازه حق استفاده از آن را داشته باشد عنوان حالت انحصاری دارد و غیر انحصاری بودن نوع قرارداد اجازه به وضعیت گفته می‌شود که استفاده از علامت تجاری صرفاً توسط یک شخص واقع نمی‌گردد به‌طوری که ممکن است محصولات تحت پوشش علامت بین دریافت‌کنندگان اجازه تقسیم گردد و یا اینکه هر یک از دریافت‌کنندگان اجازه در محدوده جغرافیایی معینی، حق اعمال اجازه استفاده را داشته باشند در همین معنا به اجازه جزئی و کلی نیز تقسیم می‌نمایند. توضیح اینکه اگر قرارداد اجازه به‌صورت انحصاری باشد دریافت‌کننده اجازه مکلف و ملزم به استفاده از علامت می‌باشد؛ زیرا که عدم استفاده وی ممکن است منجر به ابطال علامت گردیده و موجبات ضرر صاحب علامت را فراهم سازد و چنین دریافت‌کننده‌ای، دارای تمامی حقوق و اختیارات حتی حق تعقیب و اقامه

کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تأثیر این‌گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم در خواست مذکور است. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب یا هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود معتبر نیست. هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد. بنابراین مشخص می‌گردد جهت تغییر مالکیت علاوه بر در خواست کتبی مالک علامت تجاری و موافقت اداره مالکیت صنعتی، بایستی چنین درخواستی جهت اطلاع عموم آگهی شود و در این آگهی لازم است شماره ثبت علامت در ایران، نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و نام و نشانی نماینده قانونی مالک در ایران (برای خارجی‌ان) درج شود.

با توجه به اینکه قرارداد واگذاری علامت تجاری به‌عنوان قراردادی خاص در جهت انتقال حقوق ناشی از علامت تجاری شناخته می‌شود، لذا می‌توان آن را در زمره عقد معین قرار داد و از این جهت بیانگر انتقال مال می‌باشد؛ بنابراین از یک طرف رعایت کلیه شرایط عمومی حاکم بر قراردادهاى مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ضرورت دارد و از سوی دیگر رعایت شرایط اختصاصی حاکم برای قرارداد واگذاری علامت تجاری لازم می‌باشد و آن شرایط عبارت است از:

۱-۱-۱-۲- قرارداد واگذاری علامت تجاری باید کتبی باشد یعنی اینکه نحوه اظهار اراده جهت ایجاب و قبول واگذاری علامت، به‌صورت سند و کتبی انجام می‌پذیرد زیرا که باید قرارداد واگذاری در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد. (۱۰) به‌طوری که از نظر مقررات فرانسه رعایت ننمودن این شرط موجب بطلان قرارداد را فراهم می‌سازد.

۲-۱-۱-۲- ثبت در دفتر ثبت علائم اداره مالکیت صنعتی نیز از دیگر شروط قرارداد واگذاری قلمداد می‌شود. قابل ذکر اینکه به‌موجب ماده ۵۳ و ۵۴ قانون، اطلاعات مربوط به علائم تجاری باید در دفاتر مخصوص اداره مالکیت صنعتی ثبت و دسترسی همگان به این اطلاعات به‌صورت رایگان امکان‌پذیر باشد و وجود این شرط سبب می‌گردد تا عموم بتوانند از تغییر مالک علامت اطلاع یابند تا در صورت تعارض منافع، خریدار به‌عنوان مالک، خواننده دعوا قرار گیرد و از اطلاع دادرسی جلوگیری شود و یا خریدار حق اقامه و تعقیب دعوا را دارا گردد؛ بنابراین عدم ثبت قرارداد واگذاری موجب عدم احراز سمت خریدار در دعوی احتمالی می‌گردد.

۳-۱-۱-۲- معتبر بودن علامت تجاری از دیگر شرایط

دعوا در برابر اشخاص ثالث می‌باشد.

اجازه استفاده از یک علامت ممکن است برای مدتی محدود و معین باشد یا اینکه شامل مدت طولانی حتی بدون قید زمان باشد به طوری که مدت علامت می‌تواند منوط به مدت دوام علامت باشد. قابل ذکر اینکه اگر در قرارداد اجازه، محدودیتی در زمینه زمان و مکان و کالای خاصی ذکر نشده باشد اصل بر انحصاری بودن و کلی بودن و طولانی بودن مدت استفاده از علامت می‌باشد مگر اینکه موجبات ابطال علامت فراهم شود. دریافت کننده علامت باید شخصاً از علامت استفاده نماید و حق واگذاری به دیگری بدون اذن و اجازه صاحب علامت ندارد.

در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ اشاره‌ای به قرارداد اجازه از علامت تجاری نگردیده بود و بر اساس ماده ۱۲ قانون و ماده ۱۹ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ به این نکته اشاره و مقرر شده بود صاحب علامت یا وکیل یا نماینده قانونی او می‌توانند اجازه استفاده از علامت را به شخص ثالثی اعطاء نمایند. این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط، در ایران به ثبت رسیده باشد؛ بنابراین اجازه استفاده از علامت تجاری باید به امضای صاحب علامت و دریافت کننده علامت (طرفین قرارداد) برسد و با تقاضای یکی از طرفین قرارداد اجازه یا وکیل و یا نماینده قانونی یکی از آن دو در دفتر ثبت علائم اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد. در قانون ۱۳۸۶ در ماده ۵۰ قانون و مواد ۴۴ و ۴۵ آیین‌نامه آن قرارداد اجازه بهره برداری به صراحت اشاره شده است. در حقوق فرانسه نیز متون قانونی چندانی در این خصوص وجود ندارد و صرفاً در قانون، موضوع واگذاری اجازه استفاده از علامت تجاری بیان شده است و امورات جزئی این موضوع توسط قضات و با مراجعه به به دیگر قوانین جبران می‌شود.

شرایط انعقاد قرارداد اجازه استفاده، شبیه شرایط واگذاری علامت می‌باشد. در حالی که از نظر حقوق و تکالیف طرفین قرارداد، بین قرارداد اجازه استفاده از علامت با قرارداد واگذاری علامت تفاوت وجود دارد. بدین معنا، اگرچه در هر دو قرارداد، از یک طرف (۱۱) صاحب علامت مکلف به تحویل علامت و ضمانت کشف فساد آن و از طرف دیگر دریافت کننده مکلف به پرداخت معوض مندرج در قرارداد و استفاده نمودن از علامت در حدود قانون و قرارداد می‌باشد و لکن در قرارداد اجازه استفاده از علامت، صاحب علامت متعهد به انجام هر اقدامی که برای دوام و بقا علامت در مدت قرارداد اجازه لازم باشد است و حق ندارد نسبت به انصراف یا اعراض از علامت ثبت شده و یا استرداد تقاضای ثبت علامت اقدام نماید؛ زیرا که در هر یک از موارد فوق، دریافت کننده اجازه استفاده از علامت متضرر می‌شود و

دریافت کننده اجازه استفاده نیز باید تعهدات ذیل را رعایت نماید.

الف: قرار دادن علامت روی کالاهای تولیدی: حفظ کیفیت محصولات موضوع علامت: دارا بودن حسن نیت در استفاده از علامت: عدم اعتراض نسبت به علامت موضوع قرارداد اجازه: عدم صادرات محصولات تحت علامت بدون اجازه صاحب علامت: رعایت هر شرط مشروع و قانونی که در قرارداد اجازه ذکر شده باشد. به شرط آنکه مرتبط با قرارداد اجازه استفاده از علامت تجاری باشد.

۲-۲- حق انصراف از مالکیت علامت تجاری: چه حق مالکیت بر علامت دائمی است و تجدید آن به منظور حفظ علامت می‌باشد نه ایجاد آن. لیکن در مواردی اراده مالک می‌تواند به این اعتبار پایان بخشیده و موجبات اخراج از مالکیت خود را مهیا سازد. برای انصراف از حق مالکیت بر علامت تجاری توسط مالک، هیچ قید و شرطی وجود ندارد و مالک هر زمان که اراده نماید می‌تواند از حق خویش صرف نظر نماید. با این توضیح که باید تصمیم خود را مبنی بر انصراف از حق خود به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اعلام نماید زیرا که عنوان عدم استفاده از علامت توسط صاحب علامت را خواهد داشت و در نتیجه، استمرار این عمل به مدت سه سال موجب می‌گردد تا با درخواست هر ذی‌نفعی حکم ابطال علامت از سوی دادگاه صادر شود. در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران، قانونی در این خصوص وجود ندارد با این تفاوت که آراء صادره از سوی برخی محاکم فرانسه بر این نکته تأکید دارند که انصراف به خودی خود صورت نمی‌گیرد و مالک باید به صورت کتبی مراتب را به موسسه ملی مالکیت صنعتی فرانسه اعلام نماید. (۱۲) اگرچه در گذشته آراء صادره محاکم فرانسه بیانگر پذیرش انصراف ضمنی نیز بود یعنی اینکه آن دسته از اعمال صاحب علامت که به طور ضمنی بیانگر انصراف از علامت شناخته می‌شدند نیز به منزله انصراف قلمداد می‌نمودند (RTD.Com.1962,73). به طور مثال، ثبت علامت جدیدی که به عنوان جایگزین علامت سابق، از آن استفاده شود به منزله انصراف از علامت قبلی تلقی می‌نمودند (۱۳) و یا استرداد دعوی مربوط به علامت تجاری بیانگر انصراف از ادعای آن حق موضوع دعوا شناخته می‌شد.

انصراف ممکن است شامل تمامی حقوق بر کالاها و خدمات موضوع علامت تجاری باشد یا اینکه برخی از ابعاد علامت را شامل شود. در ماده ۳۵ قانون ۱۳۸۶ در خصوص امکان استرداد اظهارنامه درخواست ثبت علامت اشاره شده است لیکن راجع به انصراف و اعراض از علامت حکمی مقرر نشده است. بحث و نتیجه‌گیری بیان شد از آثار ثبت علامت تجاری و صدور گواهی

قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ایران  
 قانون جامع مالکیت فکری فرانسه  
 کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۴). الزام‌های خارج از قرارداد:  
 ضمان فهری. جلد اول. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ  
 دانشگاه تهران. کریمی، محمدحسین (۱۳۸۹). علائم تجاری  
 در حقوق ایران. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.  
 لاهیجی، عبدالکریم (۱۳۵۲). «دعوی عدم استفاده از  
 علائم تجاری». مجله کانون و کلا. شماره ۱۲۴. صص ۸۲-  
 ۸۰.

میرحسینی، سید حسن (۱۳۸۴). مقدمه‌ای بر حقوق  
 مالکیت معنوی. تهران: نشر میزان.  
 نشریه شماره ۶۵۳ وایپو.  
 نوروزی، علیرضا (۱۳۸۱). حقوق مالکیت فکری (حق  
 مؤلف و مالکیت صنعتی). تهران: نشر چاپار.  
 هرمز، محمود و همکاران (۱۳۵۳). درباره قرارداد پاریس،  
 راجع به حقوق مالکیت صنعتی. تهران: موسسه حقوقی.  
 Revue trimestrielle de droitcomercial. Paris,  
 24 mai. 1962  
 Ripert (G.), Boulanger (J.): Traité de Droit  
 Civil, T. II, Paris 1957.  
 Wipo, wipo intellectual property Handbook,  
 Geneva, 2001.  
 W.R.Cornish davidllewelyn,Intelletual  
 property:patents,Copyrights,  
 Trademarks and Allied Rigth, Thomson,2003

نامه مربوطه، حق بهره برداری انحصاری شخصی که علامت  
 به نام وی به ثبت رسیده است، می‌باشد. حق مالکیت  
 بر علامت تجاری به‌عنوان سرشت ثبت علامت شناخته  
 می‌شود. بدین معنا که از یک طرف مالک علامت حق دارد  
 شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده  
 قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از  
 سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند  
 وگرنه موجب مسئولیت مدنی و کیفری متخلف می‌گردد.

-پی‌نوشت:

۱. ماده ۴۶ قانون ثبت علائم مالزی<sup>۱</sup>. در قانون جدید علائم  
 تجاری انگلستان همین اندازه که جامعه از ابطال علامتی  
 منتفع شود، کافی است تا تقاضای ابطال در دادگاه پذیرفته  
 شود، شرط ذی‌نفع بودن، لازم نیست.

Code de la propr. Int.article ۱.۷۱۳-۱. ۳

۲. از جمله مرور زمان‌هایی است که شورای نگهبان  
 تاکنون در خصوص آن اعلام نظر ننموده است.<sup>۵</sup> این کلمه  
 از دو واژه LINUM به معنی درخت کتان و OLEUM  
 به معنای روغن، ترکیب یافته است و در اصطلاح نام نوعی  
 پوشش کف اتاق می‌باشد که از پارچه کرباس ضخیم و  
 نوعی روغن اکسید شده، درست شده است.

Licence ۳

Cod de la propr. Int. article ۱.۷۱۴ ۴

۵. بند ۲ ماده ۱۰ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰  
 ۶. مذکور در ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی<sup>۷</sup>. ماده ۱۲  
 ۷. قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰

Cod de la propr. int, article ۱.۷۹۹-۲ ۸

۹. Cour de cassation,chambrecommerciale. ۶. ۱۱  
 mai ۱۹۹۱<sup>۱۲</sup>. Revue trinestrielle de droitcomeri-  
 cial.Paris, ۲۴ mai. ۱۹۶۲, p.۷۳

پرتال جامع علوم انسانی  
 و مطالعات فرهنگی

### منابع

پورنوری، منصور (۱۳۸۳). حقوق مالکیت معنوی در دادگاه  
 علامت تجاری و اختراعات. تهران: انتشارات مهد حقوق.  
 ستوده تهرانی، حسن (۱۳۷۴). حقوق تجارت. جلد ۱.  
 انتشارات دادگستر.  
 سلجوقی، محمود؛ امینی، بدالله (بی‌تا). مجموعه نظرهای  
 مشورتی اداره حقوقی وزارت کل دادگستری. چاپ روزنامه  
 رسمی.

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری  
 مصوب ۱۳۸۶ ایران  
 قانون ثبت علائم مالزی  
 قانون علائم تجاری انگلستان

