

Theoretical Analysis of Trademark Rights: Absolute or Conditional Exclusive Right?

Mirghasem Jafarzadeh^{1*}, Hassan Lajmorak²

1. Associated Professor, Faculty of Law, Private Law Group, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran
2. PhD Student in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran

(Received: April 6, 2020 ; Accepted: December 9, 2020)

Abstract

Determining the scope of the proprietor protection on the one hand and preventing potential misuse of this legal protection on the other hand with the aim of establishing a fair and equitable balance between the interests of the investor and the entrepreneur and the interests of competitors and the public Consumers in the market, are challenging trademark rights issues. This article, while emphasizing the need to restrict this right and the need to strike a reasonable balance between the interests of entrepreneurs and third parties, seeks to demonstrate through a comparative study along with an analysis of domestic and foreign case law, the design of a system of appropriate restrictions and exceptions. The most effective legal mechanism is to achieve this. The results of this review and analysis suggest that trademark law has a fundamental underlying principle, namely, the nullity of trademark exclusion. In pursuit of this fundamental principle, firstly, the legislative support business creation and prosperity by investors and entrepreneurs. Secondly, this protection should not prevent the proprietor competitors from doing business without justified reason.

Keywords

Trademark, Exclusive Right, Principle of Exceptionality, Accused and Defendant of Infringement Dispute.

* **Corresponding Author, Email:** Mirghasem.jafarzadeh@gmail.com

تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟

میرقاسم جعفرزاده^۱، حسن لجم‌اوری^۲

۱. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده حقوق، گروه حقوق خصوصی
۲. دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)

چکیده

تعیین قلمرو حمایت از دارنده علامت از یک سو و پیش‌گیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از این حمایت قانونی از سوی دیگر با هدف برقراری موازنه‌ای معقول و عادلانه بین منافع سرمایه‌گذار و کارآفرین از یک طرف و منافع رقبا و عموم در بازار از طرف دیگر از مباحث چالش‌برانگیز حقوق علامت تجاری است. در این مقاله، ضمن تأکید بر لزوم تحدید این حق و ضرورت برقراری موازنه‌ای معقول بین منافع کارآفرین و اشخاص ثالث، کوشش شد با یک مطالعه تطبیقی همراه تحلیل رویه قضایی داخلی و خارجی نشان داده شود طراحی نظام محدودیت‌ها و استثنائات مناسب کارآمدترین سازوکار حقوقی برای نیل به این هدف است. نتایج این بررسی و تحلیل حکایت از آن دارد که در حقوق علایم تجاری با اصلی بنیادین، یعنی اصل استثنای پذیرد انحصار، ناشی از علامت، مواجهیم. به اقتضای این اصل بنیادین، اولاً حمایت قانون‌گذار جهت ایجاد کسب‌وکار و رونق آن توسط سرمایه‌گذار و کارآفرین است و ثانیاً این حمایت نباید بدون دلیل موجه مانع ایجاد کسب‌وکار توسط رقبای صاحب علامت شود.

کلیدواژگان

اصل استثنای پذیرد حمایت از علامت تجاری، حقوق انحصاری، دفاع متهم / خواننده دعوی نقض، علامت تجاری.

مقدمه

علامت تجاری، علاوه بر نقش مهم و تعیین‌کننده در رونق تجارت و کسب‌وکار، یکی از دارایی‌های بسیار باارزش شرکت‌های بزرگ و کوچک محسوب می‌شود. نظر به همین اهمیت، امروزه کمتر کسی در ضرورت حمایت از حقوق صاحبان علامت تجاری تردید می‌کند. شاید یکی از پرسش‌های چالشی در حقوق مالکیت فکری چرایی شناسایی حق مالکیت بر ثبت علامت تجاری است. این چالش در نظام‌های ثبت‌محور محض به مراتب پیچیده‌تر است. زیرا، در این نظام‌ها صاحب علامت به مجرد ثبت یک نشان، هرچند غیرخلاقانه و با هزینه‌ای بسیار ناچیز، مستحق حق مالکیت بر علامت و حق تعقیب ثالث و رقبا به دلیل استفاده از آن می‌شود. بی‌تردید، این رژیم حمایتی بستر حقوقی مناسب را برای سودجویان فراهم خواهد آورد. زیرا، چه‌بسا اشخاصی بدون طراحی یک کسب‌وکار مشخص اقدام به ثبت مجرد علائم متعدد و احتکار آن به منظور تهدید فعالان اقتصادی کنند. به عبارت دیگر، این حمایت بی‌قیدوشرط چه‌بسا موجب سوءاستفاده از سوی صاحبان علامت شود و آن‌ها به اتکای این حمایت قانونی اقدام به ایجاد موانع حقوقی برای رقبای خود در فضای کسب‌وکار کنند. صرف‌نظر از دلایل موجه بودن چنین حقی، که خود موضوع پژوهشی مستقل است، کارآمدسازی این تأسیس حقوقی و برقراری تعادل بین حقوق صاحب علامت و رقبا مهم‌ترین دغدغه در حقوق علائم تجاری است. این تعادل بر عهده نظام محدودیت‌ها و استثنائات است. این تحدیدها هم در سطح ایجاد و استمرار حق قابل پیش‌بینی است هم در سطح اجرای حق. بدون تردید تلاش قابل توجهی لازم است تا این نظام استثنائات مفید واقع شود. شناسایی و بازطراحی رژیم تحدیدات قانونی در سه سطح ایجاد و استمرار و اجرای حق از مسائل چالش‌برانگیز نظری و عملی حقوق علائم تجاری است. دو سطح ایجاد و بقای حق از پرسش‌های مهم است و لازم است در تحقیقی مستقل بررسی تحلیلی و نقد شود. در این مقاله فقط نظام تحدیدات قانونی در مرحله اجرای حق انحصاری ناشی از ثبت علامت و تعقیب متهم یا خوانده دعوی نقض حق و رژیم حقوقی دفاعیات متهم بررسی می‌شود. قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری سال ۱۳۸۷ و آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۸۷ فاقد رژیم استثنائات شفاف است و این سه سطح از هم تفکیک نشده و به مهم‌ترین استثنائات مقبول در حقوق علائم تجاری اشاره نشده است. دکترین و پیشینه علمی مربوطه

نیز در این خصوص راهگشای مناسبی نیست. رویه قضایی نیز، همان‌طور که به تفصیل نشان داده خواهد شد، سابقه طولانی در این خصوص ندارد و نیازمند تحلیل است. نظر به این مهم، در این مقاله ضمن انعکاس منافع متعارض دارندگان حقوق علامت تجاری با منافع اشخاص ثالث و رقبا در بازار نظام استثنائات و تحدیدها به مثابه بستر حقوقی مناسب برای برقراری موازنه معقول بررسی تطبیقی و تحلیلی می‌شود. در این زمینه و به منظور تبیین سازوکارهای حقوقی تحدید حق انحصاری، مجموعه دفاعیات و محددها در سه دسته تحدیدات و دفاعیات مبتنی بر منافع عموم، وجود حقوق متعارض و عدم تحقق شرایط نقض در پرتو مطالعه تطبیقی با سایر کشورها- از جمله چین، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، هند، و... و تحلیل رویه قضایی بررسی و تحلیل می‌شود.

تحدیدات و دفاعیات مبتنی بر حمایت از منافع عموم

نخستین گروه از استثنائات قانونی محددهای مبتنی بر منافع عموم است. منفعت عمومی در اینجا ابزاری برای محدود کردن دستیابی به حقوق علامت تجاری به منظور حفظ منافع اشخاص ثالث است. مبنای نظری این تحدید قانونی این است که اکثر نشان‌ها و علائم تجاری با الهام و بهره‌گیری از منابع زبانی و تصویری عمومی و فاقد هر نوع خلاقیت است و به همین جهت استفاده از آنها اصولاً باید آزاد و برای همگان قابل دسترس باشد؛ مگر اینکه با نوآوری و صرف هزینه و تلاش اضافی دیگر همراه شود. ازین‌رو، استفاده انحصاری از آن به مجرد ثبت و محرومیت سایر رقبا دلیل موجه می‌طلبد. طراحی رژیم استثنائات بر مبنای این سیاست عام حکایت از آن دارد که قوانین و مقررات باید به گونه‌ای تفسیر شوند که حقوق انحصاری دارنده گواهینامه علامت تجاری محدود به حق قانونی مضیق خود شود تا استفاده‌های غیر متجاوزانه از آن حق و مبتنی بر منافع عموم در حوزه عمومی باقی بماند و به مجرد ثبت همه صور و اشکال استفاده از نشان‌ها و علائم به ملکیت خصوصی صاحبان علائم ثبت‌شده درنیایند. این گونه تفسیر به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا در تصمیمات خود به حمایت از رقابت آزاد توجه بیشتری نشان دهند و بر این مبنای مانع از آن شوند که هر گونه استفاده از علائم تجاری در انحصار دارنده گواهینامه ثبت علامت قرار گیرد و مانع فعالیت دیگر رقبا و همچنین استفاده افراد جامعه از منابع طبیعی زبانی و تصویری شود.

استفاده توصیفی^۱

در حقوق علایم تجاری اصولاً علامت تجاری به وسیله استفاده از نشانه‌هایی که مربوط به نوع، کیفیت، کمیت، هدف مشخص، ارزش، منشأ جغرافیایی، زمان تولید کالا، ارائه خدمات یا دیگر ویژگی‌های کالا و خدمات است نقض نمی‌شود؛ مشروط بر اینکه این استفاده مطابق با رویه‌های صادقانه در صنعت و امور تجاری باشد. در حقوق انگلستان این استثنای ماده (b) 11(2) قانون علایم تجاری ۱۹۹۴ مقرر شده است (Davis 2012: 238-39). در پرونده‌ای^۲ F مالک دو علامت تجاری «Spirit Sun» و «Context Cut» ثبت شده در آلمان برای الماس و سنگ‌های قیمتی برای پروسه جواهرات بود. این سنگ‌ها به وسیله برش‌های خاصی متمایز بودند. H نیز در کار خرید و فروش سنگ‌های قیمتی بود که یا خود آن‌ها را برش می‌داد یا از دیگر معامله‌گران می‌خرید. در جریان مذاکرات تجاری، H برای فروش سنگ‌ها ناچار با ارجاع به نام‌های «Spirit Sun» و «Context Cut» آن‌ها را توصیف کرد. جواهر فروش دو سنگ با برش Spirit Sun را به H سفارش داد و روی صورت حساب‌ها و سربرگ‌ها هیچ اشاره‌ای به علایم تجاری ثبت شده نشده بود؛ فقط به صورت ساده به سنگ‌ها به عنوان ردولیت‌ها^۳ اشاره شده بود. از دادگاه اروپایی سؤال شده بود آیا زمانی که خواننده از نشان‌ها فقط برای توصیف یک ویژگی خاص کالایی که پیشنهاد فروش آن داده شده استفاده کرده و به صورت واضح مشخص کرده باشد که کالاها نشئت گرفته از خودش هستند بر اساس ماده (a) and (b) 5(1) دستورالعمل علامت تجاری نقض رخ داده است یا خیر؟ دادگاه اعلام کرد این گونه استفاده نقض نیست؛ بلکه استفاده توصیفی است (Davis 2012: 238-39). در حقوق چین نیز دارنده علامت تجاری ثبت شده حق ندارد مانع دیگران از استفاده از هر گونه قسمت یا بخش ژنریک علامت یا هر قسمتی که توصیف‌کننده کالا و خدمات است. همانند کیفیت، مواد خام (اولیه)، کارکردها، وزن (مقدار)، نام جغرافیایی، یا دیگر ویژگی‌هایی که به صراحت در علامت ثبت شده بیان شده است. شود (Edward Chatterton DLA Piper, Global

1. Descriptive use.

2. Michael Hölterhoff v Ulrich Freiesleben available at: [http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d0f130debaa5cbcf40ba4f4c2a572d7.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4NchyKe0?text=&docid=85909&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1688043](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d0f130debaa5cbcf40ba4f4c2a520c2a572d7.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4NchyKe0?text=&docid=85909&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1688043)

3. Rhodolites

38: 2015 practice trademark defenses). همچنین، در حقوق فرانسه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به منظور شناسایی ویژگی‌های کالا و خدمات اصولاً دفاع قانونی نسبت به نقض علامت تجاری محسوب نمی‌شود. با وجود این، در این گونه استفاده نباید از عنصر تمایز بخش یک علامت تجاری ثبت شده استفاده شود و این گونه بهره‌برداری نقض علامت تجاری در نظر گرفته نمی‌شود؛ مشروط بر اینکه مطابق با رویه‌های تجاری صادقانه باشد و از اعتبار تجاری دارنده علامت تجاری پیشین استفاده نکرده باشد (Sophie Micallef Hoyng Monegier, Global practice trademark defenses 2015: 40).

در حقوق ایران نیز، اگرچه در قانون سال ۱۳۸۶ به این استثنا اشاره نشده است، به نظر می‌رسد، در صورتی که استفاده از علامت توسط خواننده غیرتجاری باشد و موجب رقابت غیرمنصفانه با دارنده علامت تجاری ثبت شده نشود، می‌تواند به منزله دفاع در دعوی نقض علامت مطرح و پذیرفته شود. در واقع، اگر علامت برای مقاصد غیرتجاری استفاده شده باشد و نه به مثابه نشان دهنده منشأ و منبع کالاها و خدمات، می‌توان استدلال کرد که استفاده ناقضانه نیست. هم‌سو با ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس^۱، که حسب ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است، معیار استفاده از علامت دیگری در چارچوب رویه‌های صادقانه و شرافتمندانه در امور تجاری می‌تواند به منزله مجوز توازن و تعادل پایان‌ناپذیر منافع دارندگان علامت تجاری، رقبا، و عموم در دعوی نقض علامت تجاری باشد (Lisa P. Ramsey, Jens Schovsbo 2015: 676-677).

از سوی دیگر در مواردی استفاده از علامت تجاری ثبت شده توسط اشخاص ثالث به منظور نشان دادن مقصود کالا یا خدمات است.^۲ در حقوق انگلستان استفاده از یک علامت تجاری وقتی برای نشان دادن هدف مشخص محصول یا خدمت به کار می‌رود (به‌ویژه به منزله لوازم جانبی یا قطعات یدکی)، مشروط بر اینکه استفاده مطابق با رویه‌های صادقانه در صنعت و امور تجاری باشد، نقض نیست (Roland Mallinson Taylor Wessing, Global practice trademark defenses 2015: 44).^۳ تاجری که قطعات یدکی را برای یک محصول با برند خاص تهیه یا تعمیر می‌کند

1. Paris convention for the protection of industrial property 1883.

2. Intended purpose.

3. Trade Marks Act 1994 (TMA 1994), (s 11(2) (c)).

ممکن است این امر، یعنی ربط قطعه با علامت و برند قابل حمایت، را برای عموم روشن سازد. این اقدام مشمول حق بر علامت نیست. به همین دلیل، در پرونده‌ای^۱ دادگاه اعلام کرد که مالک علامت حق ندارد مانع استفاده شخص ثالثی شود که از علامت ثبت شده فقط برای اطلاع‌رسانی به عموم استفاده می‌کند. زیرا، ایشان فقط تعمیر و نگهداری کالاها با پوشش علامت تجاری را انجام می‌دهد و این اقدام مصداق تجاوز به حق نیست. همچنین نمی‌تواند مانع از اطلاع‌رسانی به عموم شود. زیرا او متخصص فروش و تعمیر و نگهداری این گونه کالاهاست و برای توجیه کار خود به این اطلاع‌رسانی نیاز دارد. اما این دفاع یا حمایت در هر موردی که علامت به گونه‌ای استفاده شود که این تصور را ایجاد کند که ارتباطی تجاری بین طرفین وجود دارد و به‌ویژه اینکه کسب‌وکار فروشنده وابسته به شبکه توزیع مالک علامت تجاری است یا اینکه تصور شود ارتباط اختصاصی بین این دو نفر هست مجاز نیست و مصداق نقض است.^۲ به نظر می‌رسد این استثنا و دفاع در حقوق ایران نیز پذیرفته شده باشد. چون استفاده خواننده غیرتجاری است و مصداق نقض علامت موضوع ماده ۶۰ قانون سال ۱۳۸۶ تلقی نمی‌شود. به همین دلیل، در پرونده‌ای از آنجا که نحوه استفاده مشتکی عنه از کلمه سوکروزومیل^۳ در طرفین بسته‌بندی به منزله روش مصرف میزان آهن سوکروزومیل در مکمل (قطره) بود قاضی به منظور تحدید حقوق انحصاری دارنده گواهینامه علامت تجاری استفاده مشتکی عنه از علامت شاکی را توصیفی تشخیص داد و اظهار کرد برای هدف مشخصی از علامت متنازع‌فیه استفاده شده است و به همین دلیل ادعای شاکی را رد کرد (قرار نهایی شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۸۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳). این گونه تفسیر قانون باعث می‌شود استفاده‌های مبتنی بر منافع عموم از علامت در حوزه عمومی باقی بمانند تا از طریق ثبت علامت تجاری به ملکیت خصوصی افراد درنیایند و از طرفی موجبات سوءاستفاده از سوی صاحبان علامت و ایجاد موانع حقوقی برای رقبای خود در فضای کسب‌وکار از بین برود.

1. BMW v Deenik (1999) and Gillette Co v LA-Laboratories Ltd Oy (2005)

2. Volvo v Heritage (Leicester) Ltd 2000, available at: <https://delhicourts.nic.in/Jan08/Hawkins%20Cookers%20Ltd.%20Vs.%20Murugan%20Enterprises.pdf>.

3. Sucrosomial

تبلیغات مقایسه‌ای^۱

تبلیغات مقایسه‌ای شکلی از تبلیغات تجاری است که در آن دو یا چند برند محصولات مشابه از یک جنس، از نظر یک یا چند ویژگی محصول، با یکدیگر مقایسه می‌شوند. تبلیغات مقایسه‌ای محصول یا خدمت یک شرکت را با محصول یا خدمت رقیب آن مقایسه می‌کند. این نوع از تبلیغات به منظور برجسته کردن مزایای کالاها و خدماتی که توسط تبلیغ‌کننده در مقایسه با کالا و خدمات رقیب ارائه می‌شود طراحی شده است (بختیاروند و آقامحمدی ۱۳۹۴: ۱۰۰). در حقوق علایم چین تعهدی وجود دارد که استفاده از همه‌علایم این امر را تضمین کند که عموم درباره منشأ و منبع کالا و خدمات گمراه نشوند و وقتی این علایم در تبلیغ مقایسه‌ای استفاده شوند مقایسه صورت گرفته در همه شرایط و اوضاع و احوال منصفانه است (Edward Chatterton DLA Piper, Global practice trademark defenses 2015: 38). مواد L 121-8 و L 121-9 از قانون مصرف‌کننده فرانسه تبلیغات مقایسه‌ای را مقرر می‌دارد و در این زمینه به یک رقیب اجازه استفاده از علامت تجاری ثبت شده را می‌دهد، بدون اینکه رضایت قبلی مالک را به دست آورده باشد؛ منوط به اینکه از هر گونه رقابت غیرمنصفانه از طریق ایجاد ریسک گمراهی با رایگان‌سواری (بهره‌برداری بلاجهت) اجتناب کند. بر همین مبنا، در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی دهلی در پرونده‌ای^۲ (در خصوص تبلیغات مقایسه‌ای اظهار کرد تبلیغات مقایسه‌ای فایده‌مند است. زیرا باعث افزایش آگاهی مشتری می‌شود. بنابراین مجاز است. اما نباید متضمن تضعیف اعتبار رقیب به وسیله نمایش محصولات وی با کیفیت بد باشد (Ranjan Narula, Global practice trademark defenses 2015: 42). در حقوق ایران نیز، هرچند در قانون سال ۱۳۸۶ به استثنای تبلیغات مقایسه‌ای اشاره نشده است، در قوانین پراکنده به طور ضمنی به موضوع تبلیغات مقایسه‌ای پرداخته شده است.^۳ در حقوق ایران به نظر می‌رسد استثنا و دفاع تبلیغات مقایسه‌ای در دعوی نقض علامت تجاری، در صورتی که باعث گمراهی مصرف‌کنندگان و تضعیف اعتبار علایم تجاری رقیب و به نوعی

1. Comparative advertisement

2. Reckitt Benckiser v Hindustan Lever

۳. ← ماده ۵۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب ۱۳۸۸، و ...

مشمول رویه‌های ضد رقابتی نشود، قابل پذیرش است. چون هدف اصلی تبلیغات مقایسه‌ای تثبیت و معرفی خدمت یا محصولی است که شرکت تبلیغ‌کننده ارائه‌کننده آن است و شرکت رقیب آن را ارائه نمی‌کند. از طرفی عرف تجاری نیز با توجه به تکمیلی بودن قواعد مندرج در بندهای ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۸۶ این‌گونه استفاده را مجاز می‌داند (بختیاروند و آقامحمدی ۱۳۹۴: ۱۱۶).

تقلید طنز آمیز

در قانون علایم تجاری آلمان و همچنین در قانون فرانسه در خصوص استثنای تقلید طنز آمیز تصریحی نشده است. ولی رویه قضایی در موارد متعدد به آن پرداخته است. در پرونده‌ای در خصوص جنبش اجتماعی علیه سیگار کشیدن از کلمه «Mordoro» (که در زبان آلمانی به معنی قتل است) به جای علامت تجاری «Marlboro» که یک علامت معروف سیگار است در یک سررسید تبلیغاتی به صورت طنز آمیز استفاده شده بود. دادگاه فدرال آلمان حکم داد آزادی بیان سازمان ضد سیگار، که در قالب یک سررسید غیرتجاری طنز آمیز تجسم یافته بود، بر ادعای تجاوز به فعالیت‌های تجاری تثبیت شده غلبه دارد (بختیاروند و اعرابی ۱۳۹۷: ۵۱). همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در حقوق خارجی حق آزادی بیان به منزله مبنای استفاده منصفانه طنز آمیز مورد استفاده قرار گرفته است (Charles C. Goetsch 1980-1981). در حقوق ایران نیز این حق در اصل ۲۴ قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، در پذیرش استثنای استفاده طنز آمیز از علامت تجاری نه تنها می‌توان به اصل یادشده در قانون اساسی استناد کرد، بلکه می‌توان گفت از آنجا که حسب ماده ۳۰ قانون سال ۱۳۸۶ کارکرد اساسی علامت تجاری تمایز بین کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی است، در مانحن‌فیه هیچ‌گونه استفاده‌ای به عنوان علامت تجاری از علامت صورت نمی‌گیرد و زمانی می‌توان گفت استفاده از علامت دیگری ناقضانه است که توسط دیگران و رقبا به مثابه علامت تجاری با کارکرد پیش‌گفته، یعنی به مثابه نشانگر منشأ و منبع کالاها و خدمات استفاده شود. از سوی دیگر به منظور توازن منافع سرمایه‌گذار و منافع عموم باید مواد ۳۱ و ۶۰ قانون یادشده را این‌گونه تفسیر کرد که تنها استفاده انحصاری تجاری از علامت است که به دارنده آن اعطا می‌شود و نه هر گونه استفاده از آن؛ تا این‌گونه استفاده از علایم آزاد و برای همگان قابل دسترس باشد و دیگران به طور مؤثر بتوانند از آنها استفاده کنند.

تحدیدات و دفاعیات مبتنی بر حمایت از حقوق اشخاص ثالث

در این قسمت به دفاعیات و استثنائاتی پرداخته می‌شود که از یک سو مبتنی بر تعارض حقوق افراد در مصداق‌های دیگر حقوق مالکیت فکری با حقوق انحصاری دارنده گواهینامه علامت تجاری است و از سوی دیگر مبتنی بر تعارضاتی است که بین حقوقی غیر از حقوق مالکیت فکری افراد جامعه با دارندگان حقوق انحصاری نسبت به علامت تجاری است. آنچه در استثنائات مشترک است حقوق قانونی و به رسمیت شناخته شده رقباست که آن‌ها را مستحق استفاده از علامت تجاری می‌کند.

تداخل یا همپوشانی ثبت‌ها^۱

تداخل و همپوشانی ثبت‌ها زمانی رخ می‌دهد که طرفین دعوا هر یک به ثبت خود استناد می‌کنند. در این وضعیت هر یک از طرفین دارای یک گواهینامه ثبتی است که به موجب آن خود را در استفاده از آن محق می‌داند. این وضعیت ممکن است همپوشانی و تداخل دو علامت ثبت شده یکسان یا مشابه را موجب شود یا اینکه شامل تداخل و تعارض علامت تجاری ثبت شده با طرح صنعتی ثبت شده شود. در انگلستان در ماده (۱) ۱۱ قانون علامت تجاری ۱۹۹۴^۲ به این موضوع به عنوان یکی از استثنائات و محدودیت‌های حمایت از طریق ثبت اشاره شده است (Davis 2012: 237). در این حالت موضوع نقض علامت تجاری منتفی است و هر دو علامت یا علامت و طرح صنعتی به دلیل ثبت معتبر و مستحق حمایت‌اند. با این حال برای مالک این راه باز است که اعلام عدم اعتبار ثبت رقیب را درخواست کند.^۳ در حقوق کانادا نیز اصولاً در صورتی که یک ثبت معتبر باشد دفاعی در خصوص چالش مبتنی بر نقض و پسینگ آف^۴ است. حقوق کامن‌لا یک دعوای شبه جرم به صورت سوءاستفاده از علامت تجاری ثبت نشده را تجویز می‌کند که از شهرت و اعتبار تجاری اشخاص خصوصی و قانونی حمایت می‌کند. بدین منظور، این

1. Overlapping registrations

2. Trade Marks Act 1994 (TMA 1994)

3. Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd available at: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-252/07>

4. Passing off

شبه جرم مانع عرضه یا ارائه کالاها یا خدماتی می‌شود که به طور غیرمجاز مبدأ خود را ناشی از یک منشأ مشهور نشان می‌دهند؛ درحالی‌که واقعا پیوندی با آن ندارند (رهبری و لجم‌اورک ۱۳۹۸: ۸۳). در صورتی که خواهان بر آن باشد که ثبت نادرست است، می‌تواند دعوای نقض را اقامه کند. اما باید به طور هم‌زمان ادعای ابطال ثبت را نیز در دادگاه فدرال کانادا مطرح کند (Global practice trademark defenses 2015: 38). در حقوق فرانسه و هند^۱ نیز استفاده خوانده از علامت تجاری ثبت‌شده‌اش در محدوده آن ثبت استثنای انحصار ناشی از علامت است (Global practice trademark defenses 2015: 39). در حقوق ایران نیز می‌توان استدلال کرد از آنجا که در این دعوا هر یک از طرفین به گواهینامه ثبتی خود، که از یک مرجع صلاحیت‌دار صادر شده است، استناد و بر حسب آن خود را مالک حقوق انحصاری تلقی می‌کند و خود را محق استفاده از آن می‌داند دعوای نقض منتفی است. چون در این حالت نقض موضوع ماده ۶۰ قانون سال ۱۳۸۶ اتفاق نمی‌افتد و هر یک با مجوز قانونی از علامت یادشده استفاده می‌کنند و رویه قضایی این موضوع را چه در دعوای حقوقی چه در دعوای کیفری به منزله یکی از دفاعیات خوانده و متهم پذیرفته است (قرارهای نهایی به شماره‌های ۹۸۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۰۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ و ۹۸۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸).

استفاده از نام خود^۲

استفاده از نام و آدرس خود مشروط بر اینکه استفاده مطابق با رویه‌های صادقانه در صنعت یا امور تجاری باشد نیز از استثنائات حق انحصار ناشی از علامت تجاری است. هر شخصی حق دارد از هویت و اشتهار خود استفاده کند. بنابراین، کسی نباید نام‌خانوادگی، نام مستعار، و تصویر شخص دیگری را به عنوان علامت تجاری مورد بهره‌برداری قرار دهد (شمس ۱۳۸۲: ۹۵). ماده L 713-6 (a) کد مالکیت فکری فرانسه به شخص ثالث اجازه می‌دهد از یک نشان یکسان یا مشابه یک علامت تجاری ثبت‌شده به عنوان نام شرکت، نام تجاری، یا نشان مغازه استفاده کند؛ مشروط بر اینکه این استفاده قبل از ثبت شروع شده باشد یا توسط شخصی باشد که از نام خودش با

1. Indian Trade Marks Act, 1999 Section 28 (3)

2. Use of own name

حسن نیت استفاده می‌کند. این استثنا در ارتباط با نام شرکت یا کسب‌وکار در صورتی که شرکت به وسیله دارنده نام خانوادگی مدیریت شود اعمال می‌شود. این امر نیز مشخص شده است که این موضوع در ارتباط با نام‌های کوچک و نام مستعار اعمال نمی‌شود (Global practice trademark defenses 2015: 40). یکی از پرونده‌های جدید تصمیمی است که در دادگاه بدوی پاریس گرفته شده است و به شخصی به نام ایزابل تایتینگر^۱ اجازه داده شد از نام خانوادگی‌اش، تایتینگر، در عرصه تجارت استفاده کند. در انگلستان حسب ماده (۲) ۱۱ این استثنا فقط در صورتی قابل اعمال است که نام کامل کسب‌وکار (بیزینس) مورد استفاده قرار گرفته باشد. در همین خصوص، در پرونده‌ای^۲ در انگلستان قاضی اظهار کرد دفاع استفاده از نام خود در خصوص نام شرکت نیز اعمال می‌شود. همچنین، در پرونده‌ای (Celine Sarl v Celine SA 2007) دادگاه اروپایی اظهار کرد در ارزیابی استفاده صادقانه در رابطه با دفاع استفاده از نام خود، هم گستره‌ای که از این‌گونه استفاده به وسیله بخش قابل ملاحظه‌ای از عموم مخاطبان مربوطه - که پیوند بین کالاها و خدمات شخص ثالث و مالک علامت تجاری را نشان می‌دهد - و هم گستره‌ای که شخص ثالث باید نسبت به آن در خصوص وجود این چنین پیوندی آگاه باشد باید در نظر گرفته شود. عامل دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که آیا علامت تجاری در کشور عضوی که به ثبت رسیده است نسبت به کشوری که شخص ثالث ممکن است از آن منتفع شود دارای اعتبار است یا نه (Davis 2012: 237, 238). در حقوق ایران نیز، اگرچه در قانون سال ۱۳۸۶ این استثنا نیامده است، رویه قضایی در موارد متعدد این دفاع را پذیرفته است. اما چارچوب و معیارهای استفاده از این دفاع مشخص نیست. مثلاً شخصی که علامت «شربت‌اوغلی» را برای خدمات قالی‌شویی ثبت کرده بود با ادعای نقض علامت خود علیه دیگری شکایت کرده بود. مشکلی‌عنه این‌گونه از خود دفاع کرد که از نام خانوادگی خود که «شربت‌اوغلی» است استفاده می‌کند و دفاع وی پذیرفته شد و پرونده با قرار منع تعقیب مواجه شد (بابایی ۱۳۹۳: ۸۱). در پرونده‌ای دیگر کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون سال ۱۳۸۶، با این استدلال که ثبت علامت خدماتی حقوقی صرفاً با نام خانوادگی اشخاص که می‌تواند اشخاص متعددی را شامل شود به‌تنهایی فاقد صفت ممیزه به شمار می‌رود و

1. Isabelle Taittinger.hdhh

2. Reed Executive plc v Reed Business Information Ltd (2004).

علامت درخواستی بدون ذکر نام متقاضی به نحوی از موارد مشمول بند الف مواد ۳۰ و ۳۲ قانون سال ۱۳۸۶ تلقی می‌شود، با ثبت اظهارنامه متقاضی مخالفت کرد (تصمیم کمیسیون علایم تجاری موضوع ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون سال ۱۳۸۶) و با اعتراض متقاضی از تصمیم کمیسیون موضوع به دادگاه ارجاع شد. دادگاه بدوی نیز، ضمن تأیید تصمیم کمیسیون، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرد با این استدلال که به موجب مفاد مواد ۳۰ و ۳۱ قانون یادشده علامتی که فاقد صفت ممیزه باشد و نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالا یا خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد قابل ثبت نیست و هرچند ثبت نام خانوادگی به عنوان علامت تجاری دارای منع قانونی نیست، به لحاظ ایجاد گمراهی مشتریان و مصرف‌کنندگان با خدمات شخص یا اشخاص دیگری که با این نام فعالیت می‌کنند و معترض هم هستند، به جهت تعارض با حقوق ناشی از نام خانوادگی بدون وجه ممیزه، که حداقل نام کوچک می‌تواند باشد که آن را از سایرین متمایز سازد، قابلیت ثبت و استفاده انحصاری ندارد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۱۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲). دادگاه تجدیدنظر نیز رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶).

استفاده پیشین^۱

در حقوق چین زمانی که علامت ثبت نشده قبل از تاریخ ثبت علامت ثبت شده استفاده شده است و درجه‌ای معین از تأثیر را در رابطه با کالاها و خدمات یکسان و مشابه به دست آورده است مالک علامت تجاری ثبت شده نمی‌تواند مانع از ادامه استفاده از علامت تجاری ثبت نشده در قلمرو موجود خود شود (Edward Chatterton DLA Piper, Global practice trademark defenses 2015: 38)؛ اگرچه ممکن است درخواست کند ویژگی‌های متمایزکننده مناسب روی محصولات و خدمات به منظور کاهش گمراهی مشتری به کار گرفته شود. همچنین، در حقوق علایم تجاری برخی از کشورهای دارای سیستم کامن‌لا حق دفاعی برای متهم به نقض پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه استفاده هم‌زمان و صادقانه، جایی که یک علامت به صورت هم‌زمان و قبل از تاریخ ثبت

علامت تجاری ثبت شده مورد استفاده قرار گرفته است، مجاز است.^۱ در حقوق هند استفاده پیشین حتی در یک منطقه خاص دفاع خوبی در دعوی نقض علامت تجاری است.^۲ در حقوق امریکا نیز ادعای استفاده پیشین از علامت، در صورتی که خواننده به صورت مستمر از علامت قبل از ثبت خواهان استفاده کرده باشد، می تواند در دعوی نقض به عنوان دفاع استفاده شود (Global practice trademark defenses 2015: 46). در حقوق ایران سبق استعمال مستمر از علامت تجاری در ماده ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰ به رسمیت شناخته شده بود. اما، در قانون سال ۱۳۸۶ این موضوع مطرح نشد و نظام اولین ثبت در زمینه علامت تجاری به رسمیت شناخته شد. در دعوی حقوقی موضوع سبق استفاده مستمر از علامت تجاری مورد استناد طرفین قرار می گیرد. در برخی موارد مشاهده شده است که دادگاه حقوقی به استناد سبق استعمال مستمر علامت تجاری توسط خواهان و تعارض حقوق مقدم و مکتسبه خواهان با علامت ثبت شده خواننده دعوی خواهان مبنی بر ابطال علامت تجاری خواننده و الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت علامت تجاری به نام وی را پذیرفته و در مواردی از پذیرش ادعای سبق استعمال مستمر از علامت خودداری کرده است (دادنامه شماره ۲۱۰۰۲۶۳۰۰۰۹۶۹۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰). رویه قضایی ایران در این مورد چه رد مطلق آن چه پذیرش مطلق دعوی ابطال با اشکال مواجه است. زیرا از یک سو حقوق مکتسبه ای برای فرد نسبت به علامت متنازع فیه به وجود آمده است و از سوی دیگر در رابطه با ابطال علامت ثبت شده مستند و مبنای قانونی وجود ندارد. به نظر می رسد آنچه در حقوق ایران می تواند پذیرفته شود این است که خواننده در مقام دفاع می تواند به استثنای سبق استعمال مستمر از علامت استناد کند و مالک علامت تجاری ثبت شده نمی تواند مانع ادامه استفاده از علامت تجاری ثبت نشده در قلمرو موجود خود شود؛ حقی که توسط قانون گذار قانون سال ۱۳۸۶ در خصوص حق اختراع پذیرفته شد و استناد به وحدت ملاک و تعمیم آن به حقوق علائم دور از ذهن نیست. مضاف بر اینکه پذیرش دعوی نقض در چنین فرضی در تعارض آشکار با حق مکتسب صاحب سبق استعمال و ظلم آشکار خواهد بود.

1. Prior rights and registered intellectual property, available at: <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2018/prior-rights-and-registered-intellectual-property/>
2. Prior user rights of trade mark in India available at: <http://www.mondaq.com/india/x/521638/Trademark/Prior+User+Rights+of+Trademark+in+India>

تعارض علامت تجاری با طرح^۱

طرح‌های صنعتی جزئی از محصول‌اند و جنبه تزئینی و زیباشناختی دارند و به شکل و ظاهر کلی یک محصول مربوط می‌شوند. از آنجا که علائم تجاری نیز در رابطه با کالاها و در جهت تمایز بخشیدن به آن‌ها استفاده می‌شوند امکان ثبت یک علامت تجاری در قالب یک طرح صنعتی یا بالعکس وجود دارد. بنابراین در برخی مواقع شاهد تداخل آن‌ها هستیم. در واقع با توجه به اینکه در حال حاضر منعی برای ثبت طرح صنعتی به عنوان علامت تجاری وجود ندارد اشخاص می‌توانند قلمرو حمایت از طرح صنعتی را به لحاظ زمانی از پانزده سال به مدت زمان نامحدودی افزایش دهند؛ درحالی‌که از طرح صنعتی نباید بیش از پانزده سال حمایت به عمل آید و چنین سوءاستفاده‌ای از قانون باعث تضییع حقوق جامعه و ایجاد انحصار ناموجه می‌شود (افراسیاب ۱۳۹۷: ۳۳، ۳۴). این تداخل را می‌توان به طرح موضوع مالکیت ادبی و هنری نیز سرایت داد و اظهار کرد که خواننده دعوا یا مشتکی‌عنه در دعوی حقوقی و کیفی نقض علامت تجاری می‌تواند به طرح خود، که به صورت مستمر از آن استفاده می‌کرده است، استناد کند. در پرونده‌ای در سال ۲۰۰۷ BMB (یک شرکت شیرینی‌پزی لهستانی) طرح بسته‌بندی‌ای را برای ظرف شیرینی به عنوان طرح جمعی (طرح اروپایی)^۲ ثبت کرد. فررو^۳ تولیدکننده طیف وسیعی از شیرینی‌های تیک‌تاک^۴ و مالک علامت تجاری سه‌بعدی برای ظروف شیرینی تیک‌تاک که در سال ۱۹۷۴ ثبت شده بود. به ثبت طرح توسط BMB اعتراض کرد. در سال ۲۰۱۵ فررو در این دعوا و اعتراض پیروز شد. این رأی توسط BMB مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و دادگاه اروپایی به دلیل وجود احتمال گمراهی مصرف‌کنندگان رأی را در تأیید رأی بدوی و لغو طرح جمعی ثبت‌شده توسط BMB صادر کرد.^۵ در ایران در پرونده‌ای شاکی اظهار کرده بود که شرکت ... با سوءاستفاده از لفاف و علامت تجاری ثبت‌شده این‌جانب اقدام به تولید و عرضه بیسکویت و عرضه آن در لفافی شبیه لفاف شرکت این‌جانب کرده و با توجه به تولید محصولات نامرغوب باعث آسیب به شهرت

1. Conflict between trade mark & design

2. Community Design (now an EU Design)

3. Ferrero

4. Tic Tac

5. Nadaline Webster, EU Decision Highlights Conflict between Types of Intellectual Property Rights, 2017.

محصولات تولیدی شرکت این جانب و ورود خسارت مادی و معنوی به شرکت این جانب شده است. مشتکی عنه در مقام دفاع اظهار کرد این جانب خود دارای گواهینامه ثبت طرح صنعتی برای هر دو موضوع متنازع‌فیه هستم و ضمناً تاریخ ثبت این جانب مقدم بر تاریخ ثبت شاکی است. قاضی دادسرا نیز با این استدلال که مشتکی عنه خود دارای گواهینامه ثبت طرح صنعتی است و از طرح‌های صنعتی خود بر محصولات خود استفاده می‌کند، نظر به عدم وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر کرد. قرار صادره به تأیید دادستان رسید و با توجه به عدم اعتراض شاکی قطعی شد (قرار نهایی به شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳).

تعارض علامت تجاری با نام تجاری^۱

نام تجاری و علامت تجاری هم می‌توانند با هم برخورد داشته باشند. ترسیم مرز بین حقوق دارنده علامت تجاری و نام تجاری بسیار سخت و پیچیده است. در این زمینه باید به کارکرد این دو دارایی توجه کرد که آیا دارنده نام تجاری یا علامت تجاری از دارایی خود مطابق کارکرد آن استفاده می‌کند یا خیر. به عبارت دیگر، باید بررسی شود که آیا دارنده نام تجاری از آن برای تمایز خود از دیگر تجار استفاده می‌کند یا از آن به منظور تمایز کالاها و خدمات خود استفاده می‌کند. در صورتی که برحسب کارکرد خود هر یک مورد استفاده قرار گیرند نقضی متصور نیست. در غیر این صورت نقض می‌تواند محقق شود. در پرونده‌ای موسسه علم و تکنولوژی استرالیا^۲ دعوای ابطال علامت تجاری را به استناد حقوق پیشین نسبت به نام تجاری علیه یک شرکت ارائه‌کننده خدمات آموزشی آلمانی در استرالیا، به نام IST^۳، که نسبت به علامت IST یک ثبت بین‌المللی با حق تقدم از ژوئن ۲۰۰۹ و حمایت در استرالیا داشت مطرح کرد. شرکت آلمانی در سال ۲۰۰۵ تأسیس شده بود و از سال ۲۰۰۳ با نام تجاری IST به فعالیت مشغول بود. دپارتمان بی‌اعتباری دفتر اختراعات استرالیا^۴ اظهار کرد درست است که شرکت استرالیایی از IST به عنوان نام تجاری استفاده می‌کرده است، استفاده پیشین شرکت آلمانی از IST را نیز احراز کرد و ادعا و خواسته شرکت استرالیایی را نپذیرفت

-
1. Conflict between trade mark & trade name
 2. The Austrian Institute of Science and Technology Austria
 3. Institute of studies LLC
 4. The Invalidity Department of the Austrian Patent Office

(Katharina 2016). در ایران در پرونده‌ای مشتکی‌عنه در مقام دفاع به این موضوع استناد کرده بود که از نام تجاری متعلق به خود استفاده می‌کند و قاضی دادسرا نیز با این استدلال که مشتکی‌عنه مدارکی، از جمله جواز کسب و قبوض پرداخت عوارض شهرداری و استشهادیه محلی از کسبه بازار و اجازه تأسیس «چلوکبابی نایب» در سال ۱۳۱۶ (که متعلق به مورث وی است)، را ارائه کرده است و این مدارک حکایت از آن دارد که مشتکی‌عنه دارای حقوق مکتسبه نسبت به نام «نایب» است و در واقع دارای نام تجاری است و از نام تجاری خود استفاده می‌کند که سال‌های متمادی مورث و خود او جهت تمایز رستوران خویش از آن استفاده می‌کرده‌اند اقدام مشتکی‌عنه را ناقضانه ندانست و به دلیل عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر کرد (قرار نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۰۴۰۱۴۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱). در پرونده‌ای دیگر دادگاه با این استدلال که نام تجاری خواهان «یکتا رایحه بوی گندم» است و علامت ثبت‌شده خوانده بخشی از نام تجاری خواهان است دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داد و به استناد ماده ۴۷ از قانون سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال علامت خوانده صادر کرد (دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸).

تحدیدات و دفاعیات مبتنی بر عدم تحقق شرایط قانونی نقض

در واقع، نقش ذاتی و دلیل موجه حمایت از علامت تمایز بین کالاها و خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی رقیب به منظور جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کنندگان در زمینه منشأ کالاها و خدمات و حمایت از دارندگان علامت تجاری است. درست به همین دلیل اصلی‌ترین معیار تحقق نقض علامت نیز گمراهی مصرف‌کننده یا مشتری عادی در ارتباط با منشأ کالا است. بنابراین، اصل بر این است که هر گونه استفاده از علامت توسط دیگران آزاد است؛ مگر اینکه منجر به گمراهی مصرف‌کنندگان شود. از سویی گاه اجرای حق دارنده علامت استفاده دیگران را مباح می‌سازد و نمی‌توان محدودیت اضافه‌ای را بر اشخاص ثالث بار کرد. بنابراین، این‌گونه بهره‌برداری‌ها از علامت بنا بر قاعده در حوزه عمومی باقی می‌ماند.

عدم وجود گمراهی^۱

رایج‌ترین دفاع در حقوق امریکا این است که هیچ‌گونه گمراهی و سردرگمی بین علامت‌ها وجود نداشته باشد. نبود گمراهی می‌تواند به وسیله اختلافات برجسته بین علامت‌ها و کالاها و خدمات و کانال‌های تجارت و مشتریان اثبات شود. گمراهی همچنین می‌تواند به وسیله اثبات این موضوع که مشتریان به اندازه کافی در تمایز بین کالاها و خدمات طرفین سردرگم نیستند- یعنی در آن بخش با انبوهی از علایم مشابه مواجهیم یا اینکه علامت‌ها در کنار هم بدون هیچ‌گونه گمراهی واقعی وجود دارند- رد شود (Global practice trademark defenses 2015: 47). بر همین اساس، در پرونده‌ای^۲ دادگاه به دلیل اینکه محصول نرم‌افزاری fictional Clean Slate در فیلم Dark Knight Rises movie باعث گمراهی در زمینه محصول نرم‌افزاری در عالم خارج، که آن هم Clean Slate خوانده می‌شود، نمی‌شود، نقض را احراز نکرد. در حقوق ایران نیز یکی از دفاعیاتی که بسیار رایج است و در دعاوی حقوقی و کیفری به کرات مورد استناد قرار گرفته است نبود احتمال گمراهی بین علامت‌هاست. در ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است: «در مواردی علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد می‌گردد که علامت مذکور قبلاً به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت و یا سایر ویژگی‌ها با علامت دیگری که قبلاً ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه‌ای باشد که مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد». مستند به همین قاعده، در پرونده‌ای قاضی دادسرا با این استدلال که «... استفاده مشتکی‌عنه از علامت مزبور موجب گمراهی مصرف‌کنندگان در خصوص منشأ کالا نمی‌گردد، چراکه استفاده مشتکی‌عنه از عبارت چای دوگول سیلان احتمال اثرگذاری بیشتری بر مشتری عادی دارد و این قسمت از علامت مورد استفاده از سوی مشتکی‌عنه غالب است و اینکه مشتری مؤلفه‌های دیگر (اجزای فرعی علامت) را به عنوان نشانگر مبدأ تلقی نماید و دچار ابهام شود بسیار اندک خواهد بود. از منظر دیگر مشتری عادی و متعارف و با ضریب هوشی متوسط می‌تواند جای احمد متعلق به

1. No likelihood of confusion between the parties' marks

2. Fortres Grand v Warner Bros Entertainment, available at: <https://www.loeb.com/en/insights/publications/2014/08/fortres-grand-corp-v-warner-bros-entertainment-inc>.

شاکی و چای دوگول سیلان متعلق به مشتکی عنه را از هم تشخیص دهد و دیگر اجزای فرعی علامت‌ها که با هم مشابه می‌باشند نمی‌تواند از این تمایز و تشخیص جلوگیری نماید» پرونده را با قرار منع تعقیب مختومه کرد (قرار نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵) و این قرار با اعتراض شاکی مواجه شد و در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران عیناً تأیید شد (دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۲۱۹۲۰۰۴۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۰۲۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳). بر این اساس، به نظر می‌رسد استفاده ثالث از علامت ثبت شده در صورتی تجاوز به حق انحصاری قانونی مالک تلقی می‌شود که موجب گمراهی مشتریان بالقوه و بالفعل صاحب علامت شود؛ وگرنه استفاده یادشده همچنان در قلمرو استفاده عموم باقی می‌ماند.

اجرای حق^۱

اصل اجرای حق یک محدودیت مشترک در علامت تجاری، کپی‌رایت، ثبت اختراع، و طرح صنعتی است. این اصل مانع اجرای حق مالکیت فکری در برابر تجاری‌سازی بیشتر کالاهایی است که با رضایت مالک حق مالکیت فکری در بازار قرار گرفته‌اند. این اصل در ماده ۶ موافقت‌نامه تریپس پیش‌بینی شده است (شیخی ۱۳۹۴: ۳۲۰). در حقوق علامت تجاری فرانسه نیز مطابق ماده L 713-5 کد مالکیت فکری دارنده علامت تجاری نمی‌تواند بعد از اولین اجازه ورود کالای حاوی علامتش به بازار اتحادیه اروپا مانع استفاده از علامت تجاری شود. اما به طور معمول، در صورتی که مالک علامت تجاری دلایل قانونی ارائه دهد، ممکن است با تجاری‌سازی بیشتر کالاها مخالفت کند. در حقوق چین در قانون علامت تجاری مقررات مخصوصی در این رابطه وجود ندارد. اما این موضوع در عمل یک دفاع خوب در مقابل دعوای نقض علامت تجاری است. در چین فروش و عرضه محصولات وارداتی واقعی از خارج به طور کلی قابل قبول در نظر گرفته شده است و مادامی که کالاها به طور عمده بدون اجازه دارنده علامت تجاری جایگزین نشده‌اند نقض محقق نمی‌شود. با این حال، واردات موازی ممکن است ناقض دیگر قوانین و مقررات چین باشد. قاعده اجرای حق در حقوق آلمان نیز اعمال می‌شود؛ به این معنا که کالا تحت علامت تجاری به وسیله دارنده یا با رضایت وی روانه بازار آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای طرف

قرارداد با اتحادیه اروپا شده است (Global practice trademark defenses 2015: 38, 40, 41). در حقوق ایران نیز تنها استثنای انحصار ناشی از علامت تجاری که در قانون سال ۱۳۸۶ پیش‌بینی شده است استثنای اجرای حق است که در بند ج ماده ۴۰ این قانون مقرر شده است.

نتیجه

یکی از سیاست‌های مبنایی حقوق علائم تجاری لزوم برقراری توازن و تعادل میان منافع متعارض دارندگان علامت تجاری و اشخاص ثالث به منظور ایجاد فضای رقابت آزاد است. توجه به لزوم برقراری توازن میان منافع دارندگان علامت تجاری و دیگر ذی‌نفعان همچون رقبای مستقیم و مصرف‌کنندگان به صورت کلی در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری یافته است. محدودیت‌های حقوق انحصاری صاحب علامت یکی از ابزارهای مستقیم و کلاسیک برای برقراری این توازن هستند که در اغلب سیستم‌های حقوقی پیش‌بینی شده است. محدودیت‌های طبقه‌بندی‌شده قانونی بر حقوق دارندگان علامت تجاری می‌تواند چندین منفعت داشته باشد؛ از جمله اینکه قواعد روشن باعث افزایش پیش‌بینی می‌شود و بدین ترتیب نافرمانی که با سوءنیت اقدام به نقض علامت تجاری می‌کنند به حل و فصل موضوع ترغیب می‌شوند و دعاوی واهی نقض علامت تجاری نیز کاهش می‌یابد. محدودیت‌های قانونی می‌تواند از تعصب قضایی درباره برخی علائم برجسته و نقض علائم توسط دیگران جلوگیری کند. از طرف دیگر این دیدگاه می‌تواند مانع تفسیر حداکثری نسبت به حقوق علائم تجاری، که در تعارض با سیاست‌های رقابتی و آزادی بیان و دیگر منافع عمومی است، شود. در این مقاله، ضمن انعکاس منافع متعارض دارندگان حقوق علامت تجاری با منافع اشخاص ثالث و رقبا در بازار، نظام تحدیدها به مثابه بستر حقوقی مناسب برای برقراری موازنه معقول بررسی تطبیقی و تحلیلی شد. از آنجا که حقوق مالکیت فکری خلاف قاعده و استثناست و از طرفی خود نیز تابع نظام استثنائات است و همچنین نظر به فزاینده بودن دعاوی نقض علامت تجاری و سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب به منظور برقراری انحصارهای ناموجه، محدود کردن رقابت آزاد، حذف رقبای تجاری از بازار، و کسب قدرت بازاری برقراری اصل استثنایپذیری حقوق علائم تجاری جهت برقراری توازن میان منافع سرمایه‌گذار و کارآفرین از یک طرف و منافع عموم و رقبا از طرف دیگر نقش مهمی ایفا می‌کند. از دیگر سو نظر به اینکه

دعاوی نقض علامت تجاری از نوع دعاوی تجاری و اقتصادی است و ممکن است به توقف بدون جهت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منجر شود، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار ایران در قانون جدید مالکیت صنعتی این محدودیت‌ها را پیش‌بینی کند تا مانع اخلال در رقابت آزاد و توقف بدون جهت فعالیت‌های اقتصادی شود.



منابع

افراسیاب، محبوب (۱۳۹۷). مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی، تهران، علم و دانش.

بابایی، المیرا (۱۳۹۳). علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی، تهران، مجد.
 بختیاروند، مصطفی؛ مطهره اعرابی جوشقانی (۱۳۹۷). «تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری، ناقض حقوق دارنده علامت یا مطابق اصل آزادی بیان؟»، مطالعات حقوق تطبیقی، د ۹، ش ۱، صص ۴۷-۶۵.
 بختیاروند، مصطفی؛ اکرم آقا محمدی (۱۳۹۴). «تبلیغات تجاری مقایسه‌ای»، دانشنامه حقوق اقتصادی، د ۲۲ ش ۸، صص ۹۷-۱۲۳.

تصمیم کمیسیون علایم تجاری موضوع ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علایم تجاری مصوب (۱۳۸۶). «اعتراض به آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری شماره ۱۳۹۳۵۰۸۴۰۰۰۱۰۰۰۴۴۱، مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۶، منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۷».

دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۳ صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
 دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۱۸۵ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.

دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۰۹۵۴ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو تهران.
 دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۰۲۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.

دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۲۱۹۲۰۰۰۴۰۰ صادره از شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران.
 دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۱۰۰۹ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو تهران.
 دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۱۹۶ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.

رهبری، ابراهیم؛ حسن لجم‌اورک (۱۳۸۹). «تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی»، مجله حقوقی داگستری، س ۸۳، ش ۱۰۸، صص ۷۱-۹۳.
 شمس، عبدالحمید (۱۳۸۲). حقوق مالکیت بر علایم تجاری و صنعتی، تهران، سمت.

- شیخی، مریم (۱۳۹۴). اصول حقوق مالکیت فکری، میزان.
 قرار نهایی به شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۸۴ صادره از شعبه دوم دادیاری دادرای ناحیه ۱۹ سابق
 تهران (ناحیه ۲۶ فعلی).
 قرار نهایی به شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۷۱۵ صادره از شعبه دوم دادیاری دادرای ناحیه ۱۹ سابق
 تهران (ناحیه ۲۶ فعلی).
 قرار نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۱۷۵ صادره از شعبه دوم دادیاری دادرای ناحیه ۱۹ سابق تهران
 (ناحیه ۲۶ فعلی).
 قرار نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۰۴۰۱۴۵۱ صادره از شعبه چهارم دادیاری دادرای ناحیه ۱۹ سابق
 تهران (ناحیه ۲۶ فعلی).

References

- Afrasiab, M. (2018). *Industrial Property in the Iranian Legal System with Emphasis on Judicial Procedure*, Tehran, Science and Knowledge Publishing. (in Persian)
- Babaei, E. (2014). *Trademark and Civil Enforcement Guarantee*, Tehran, Majd Publications. (in Persian)
- Bakhtiarvand, M. & Arabi Joshaghani, M. (2018). "Trademark Parody: Infringing Trademark Owner's Rights or Consistent with Freedom of Speech Principle? (Comparative Study)", *Comparative Law Studies*, Vol. 9, No 1. (in Persian)
- BMW v Deenik (1999). available at: <https://curia.europa.eu/en/actu/communiqués/cp99/cp9907en.htm>
- British Trade Marks Act 1994 (TMA 1994).
- Celine Sarl v Celine SA (2007). available at: <http://www.mondaq.com/uk/x/58556/Trademark/Can+Use+Of+A+Company+Name+Be+Trade+Mark+Infringement>
- Charles C. Goetsch (1980-1981). Parody as Free Speech-The Replacement of the Fair Use Doctrine by First Amendment Protection, 3 W. New Eng. L. Rev. 39.
- Davis, J. (2012). *Intellectual property law*, Fourth Edition, Oxford University Press.
- Final desision No. 9709972120200175 issued by the second branch of the Judiciary of the former District 19 of Tehran (current District 26). (in Persian)
- Final desision No. 9709972120401451 issued by the Fourth Judicial Branch of the former District 19 Court of Tehran (current District 26). (in Persian)
- Final desision No. 9809972120200084 issued by the Second Judicial Branch of the former District 19 Court of Tehran (current District 26). (in Persian)
- Final desision No. 9809972120200715 issued by the Second Judicial Branch of the former District 19 Court of Tehran (current District 26). (in Persian)
- Fortres Grand v Warner Bros Entertainment (7th Circuit, 2014) available at: <https://www.law360.com/cases/524aa5ebb7ff8937ed00a6dd/articles>

- German Trademark Act (GTA), 2018.
- Gerolsteiner Brunnen v Putsch (2004) available at: Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, Vol. 121, Issue 19, <https://doi.org/10.1093/rpc/2004rpc39>
- Gillette Co v LA-Laboratories Ltd Oy (2005). available at: <http://www.mondaq.com/uk/x/33643/Trademark/Gillette+Company+v+LALaboratories>
- Global practice trademark defences (2015). When Trade Mark Use Is Not Infringement, provided University of Washington Law Library, 251 Managing Intell. Prop. 36.
- Indian Trade Marks Act, 1999.
- Intel v CPM (2008). available at: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=684a1289-bb8e-475c-9a73-69a02a09eef2>
- Kalamadi, Sh. (2012). "Intellectual Property and the Business of Sports Management", Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 17.
- Katharina, S. (2015). "Priority conflicts between trade names and trademarks in Austria: Defence of prior trade name in trademark cancellation actions", Kluwer Trademark Blog, available at: <http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2016/07/15/priority-conflicts-between-tradenames-and-trademarks-in-austria-defence-of-prior-trade-name-in-trademark-cancellation-actions/>
- Lisa P. Ramsey • Jens Schovsbo. (2015). Mechanisms for Limiting Trade Mark rights to Further Competition and Free Speech, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich.
- Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1891.
- Paris convention for the protection of industrial property 1883.
- Rahbari, E. & Lajm-Orak (2019). "Hassan, A Comparative Analysis of Legal Protection of the Right to a Sports Fame or Commercial Image", Dagestry Law Journal, No. 108, pp. 71-93. (in Persian)
- Reed Executive plc v Reed Business Information Ltd (2004). available at: <http://www.8newsquare.co.uk/cases/203/Reed+Executive+PLC+v+Reed+Business+Information+Ltd+and+Reed+Elsevier+%28UK%29+Ltd.+%5B2004%5D+RPC+767%2C+Ct+of+Appeal.html>
- Shams, A. (2003). Trademark and Industrial Property Rights, Tehran, Samat Publications. (in Persian)
- Sheikhi, M. (2015). Principles of Intellectual Property Rights, Mizan Publishing. (in Persian)
- The Community Trade Mark Regulation Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009.
- The Lanham Act, also known as the Trademark Act of 1946, codified at 15 U.S.C. §1051 et seq.
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreements, (TRIPs Agreement) 1994.
- Verdict No. 9409970221000953 issued by the Tenth Branch of the Court of Appeal of Tehran Province. (in Persian)
- Verdict No. 9409970226300185 issued by the Third Branch of the Legal Court of Shahid Beheshti Judicial Complex in Tehran. (in Persian)
- Verdict No. 9409972191800954 issued by Branch 1043 of the Second Criminal Court of Tehran. (in Persian)
- Verdict No. 9609970226300021 issued by the Third Branch of the General Legal Court of the Shahid Beheshti Judicial Complex in Tehran. (in Persian)

- Verdict No. 970992192000400 issued by Branch 1045 of the Criminal Court of Tehran. (in Persian)
- Verdict No. 9709972191801009 issued by Branch 1043 of the Second Criminal Court of Tehran. (in Persian)
- Verdict No. 9709980226300196 issued by the Third Branch of the Legal Court of Shahid Beheshti Judicial Complex in Tehran. (in Persian)
- Volvo v Heritage (Leicester) Ltd (2000). cited in Intellectual Property Law Directions, By Helen Norman, Oxford university press.

