

## مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

رضا وصالی محمود\*

چکیده: نقش اساسی علامت تجاری در جریان تجارت داخلی و بین‌المللی آن را به سرمایه با ارزشی تبدیل کرده که برای حفظ و حمایت از آن و حقوق مالک آن، قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی متعددی تصویب شده است. برای حمایت قانونی از حقوق مالک، ابتدا باید مبدأ ایجاد حق شناسایی شود. از قوانین برخی کشورها و رویه قضائی حق ناشی از علامت به دو روش «استفاده مستمر از علامت» و «ثبت علامت» در ادارات مالکیت صنعتی، به دست می‌آید. برای حفظ علامت و حقوق ناشی از آن و جلوگیری از نقض حقوق مذکور، مالک هر علامت می‌تواند اقدامات قانونی پیش‌بینی شده را درخواست کند. بررسی نحوه شکل‌گیری حقوق مالک، و کیفیت حمایت قانونی و بهره‌برداری از آنها موضوع اصلی این مقاله است که با استناد به رویه‌ها و آراء مراجع قضائی انجام گرفته است.

واژگان کلیدی: علامت تجاری، سابقه استعمال مستمر، مالکیت صنعتی، وجه مشخصه، مبدأ ایجاد حق، ضابطه تشابه، عوامل مشابهت.

\* دکتر حقوق خصوصی، قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه.

## مقدمه

حقوق مالکیت صنعتی یکی از شاخه‌های اساسی حقوق مالکیت معنوی است که با ورود صنعت جدید به کشور و برای حمایت از حقوق صاحبان صنعت و تجارت، مخترعین و نوآوران در زمینه‌های فنی، تجاری و کشاورزی، شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار گرفته است. سابقه این حقوق در ایران به کمتر از یک قرن می‌رسد که در سال ۱۳۰۴ شمسی با تصویب اولین قانون ثبت علائم تجاری، عنوان قانونی یافته و، تحولی در حقوق مالکیت ایران ایجاد کرده است.

قانون سال ۱۳۰۴ به دلیل اختصار و کارآمد نبودن، با تصویب «قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات» در سال ۱۳۱۰ نسخ شد. آیین‌نامه اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات نیز در همان سال تصویب و در سال ۱۳۳۷ اصلاح شد که تاکنون بدون تغییر<sup>(۱)</sup> مورد اجرا بوده است.

علاوه بر قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرائی آن، کشور ایران در تاریخ ۱۳۳۸/۹/۲۴ به کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی ملحق شده [۱:۲] که طبق ماده ۹ قانون مدنی قرارداد مزبور هم در حکم قانون ایران است، اما به این نکته اشاره می‌شود که در ایران مفاد قرارداد پاریس به طور مستقیم اجرا نمی‌شود، بلکه در حدود قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی آن اجرا می‌گردد. به طور مثال در ایران قانون طرحها و مدل‌های صنعتی تصویب نشده، پس به اتکای کنوانسیون پاریس نمی‌توان عناوین مذکور را قابل حمایت دانست.

همچنین با تصویب قانون الحاق ایران به موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط به آن، کشور در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲۸، مسئولیت دیگری را در مقابل کشورهای عضو، پذیرفته است.

۱. در مورد ابطال و حذف ماده ۱۳ آیین‌نامه مزبور مطالبی خواهد آمد.

بنابراین، نشانه‌های تجارتي که یکی از مصادیق مالکیت صنعتی بوده به موجب قوانین و مقررات یاد شده، در داخل و خارج از کشور، مورد حمایت دولتهای عضو هستند. از آنجا که مالکیت معنوی، از اموال غیرمادی بوده و تجسم خارجی یا محل وقوع حقیقی ندارد، نقض آن بیشتر از اموال دیگر و به آسانی امکان‌پذیر است، کشورهای مختلف قراردادهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای همکاری دولتها در جهت حفظ حقوق صاحبان این‌گونه اموال در سطح جهانی منعقد کرده‌اند که قدیم‌ترین آنها «قرارداد پاریس» به سال ۱۸۸۳ میلادی است.

علامت تجاری، اغلب با کالا به کار می‌رود و نقش آن این است که منشأ تولید کالا را معرفی کند و یا مصرف‌کننده را آگاه‌سازد، کالایی که علامت خاصی را همراه دارد، از کیفیت ویژه‌ای برخوردار است. معرفی همین مفاهیم، علامت تجارتي را به سرمایه با ارزشی تبدیل می‌کند، که شایسته حمایت است.

طریق تحصیل حمایت قانونی در کشورها متفاوت است. در ایران، طبق ماده ۲ قانون ثبت علائم و اختراعات «حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد». ولی، در برخی از کشورها با استفاده بدون ثبت هم، از علامت حمایت می‌شود.

ثبت علامت تجاری و یا حمایت قانونی از آن، حقوقی را برای مالک ایجاد می‌کند که معرفی آنها موضوع بحث این تحقیق می‌باشد.

### گفتار اول: منشأ و مبدأ ایجاد حق

در این قسمت بحث اصلی این است که حق اشخاص بر علامت تجارتي، از چه زمانی و با چه اقدامی شروع می‌شود؟ درباره این موضوع قوانین کشورها از دو روش پیروی می‌کنند. برخی از کشورها شروع حق را از نخستین استفاده

علامت برگزیده‌اند و بعضی دیگر، اصل را بر ثبت آن دانسته‌اند، ولی هیچ یک از دو روش مذکور مطلق نیست. یعنی اگر در کشوری حق انحصاری با ثبت ایجاد می‌گردد، برای استفاده‌کننده بدون ثبت هم با وجود شرایطی حقوقی قائل‌اند، و یا بر عکس، اگر در کشوری با استفاده، حق انحصاری ایجاد می‌شود، ثبت آن هم دارای آثاری می‌باشد. برای روشن شدن موضوع، مراتب فوق با توضیح بیشتری بیان می‌شود:

#### ۱.۱ ایجاد حق با نخستین استفاده

حق مالکیت بر علامت، در برخی از کشورها با اولین استفاده از آن حاصل می‌شود، یعنی، هرکس که اولین بار نشانه‌ای را در جریان تولید یا تجارت مورد استفاده قرار دهد، مالک آن بوده و تا زمانی که از استفاده آن اعراض نکرده، می‌تواند دیگران را از به کار بردن آن علامت یا مشابه آن منع کند. آمریکا و فیلیپین از جمله این کشورها هستند. [۴:۱۱۴] در آمریکا، مالکیت علامت به طور معمول با استفاده از آن شروع می‌شود. مورد استفاده قرار دادن علامت دارای وجه مشخصه<sup>(۱)</sup>، در جریان تجارت بر روی کالا یا خدمات، برای استقرار مالکیت کافی است. مگر آنکه، شخص دیگری قبل از او از همان علامت یا مشابه آن در کالا یا خدمات مربوطه استفاده کرده باشد و یا آنکه به قصد استفاده آتی، اظهارنامه‌ای برای آن علامت ثبت شده باشد، که این امر مانع استفاده خواهد بود. [۳۷۵:۱۱۱]

در آمریکا، اشخاص با هدف اینکه در آینده از نشانه‌ای استفاده کنند، می‌توانند ثبت آن را تقاضا کنند. این علامت از زمان ثبت در مالکیت ثبت کننده خواهد بود به این نوع علامت در اصطلاح Intent to-use و به طور خلاصه I.T.U. می‌گویند.

قانون لانهام آمریکا، به اتباع کشورهای عضو کنوانسیون پاریس اجازه

می‌دهد تا علامت خود را بدون استفاده قبلی و براساس ثبت بومی خود، در آن کشور ثبت کنند، مشروط بر اینکه دارای حسن نیت بوده و در ظرف مدت معقولی علامت را در آن کشور استفاده کنند.

در هر صورت، حق، چه از طریق استفاده و چه از طریق ثبت حاصل شود، مالکیت علامت، حق انحصاری ایجاد می‌کند، تا علامت به روش معلوم و در محل مشخص استعمال شود. [۱۱۱:۳۷۵]

#### ۴. تحصیل حق با ثبت

کشورهایی که از این اصل پیروی می‌کنند، تحصیل حق مالکیت بر علامت را از زمان ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی می‌دانند، بیشتر کشورها این اصل را در قوانین خود پذیرفته‌اند. ژاپن، انگلستان و آلمان از جمله این کشورها هستند. بند ۱ ماده ۱۸ قانون ثبت علائم تجاری ژاپن مقرر می‌دارد: «حق علامت تجاری از ثبت علامت تجاری به وجود می‌آید.» [۱۲۷:۱۱۳] مقررات ژاپن در این باره بسیار سخت‌گیر بوده و حق استفاده از علامت را با محدودیت شدیدی می‌پذیرد.<sup>(۱)</sup> [۱۱۳:۳۴] در فراز ۱۰ از بند ۱، ماده ۴ قانون علامت تجاری ژاپن آمده است: «هرگاه علامتی نزد مصرف‌کنندگان به طور وسیع شناخته شده<sup>(۲)</sup> و معرف کالا یا خدمات شخص دیگری باشد؛ و یا علامتی خیلی شبیه به علامت غیر بوده و برای خدمات یا کالاهای مشابه آن به کار می‌رود، کارمند بررسی‌کننده اداره ثبت علائم، ثبت آن علامت را رد خواهد کرد.»

در حقوق ایران، ماده ۲ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مقرر می‌دارد: «حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.» ثبت علامت، در اداره

1. «Japan is a strict (first to file) system.»

2. Widely recognized

کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که از ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، انجام می‌گیرد. پس از صدور و تصدیق ثبت علامت، دارنده آن سندی به دست می‌آورد که می‌تواند در مراجع قانونی به آن استناد و از امتیازات آن بهره‌مند شود. در حالی که استفاده‌کننده بدون ثبت، این حق را ندارد. بنابراین، در حقوق ایران، تحصیل حق انحصاری با ثبت است. اما استفاده مداوم و مستمر از یک علامت هم، حق تقدم ایجاد می‌کند. این حق در ماده ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات چنین مقرر شده است:

«هرگاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود. و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد. محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد».

از آنجا که برای اثبات سابقه استعمال مستمر، در قانون و آیین‌نامه، معیار و موازین خاصی پیش‌بینی نشده، اثبات این موضوع موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود. در نتیجه وجود چنین خلای، احیاناً شاهد استدلال‌های جالبی در تاریخ قضائی ایران هستیم. از جمله این دعاوی (استفاده مستمر از علامت و ایجاد حق تقدم) که شایسته نقل می‌باشد، دعوی بین شرکت ناسیونال بیسکویت و شرکت ویتانا راجع به علامت مثلثی شور<sup>(۱)</sup> می‌باشد که منجر به صدور رأی هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور به شماره ۱۳۵۰/۱۱/۱۷-۳۱۳ گردیده و مدافعات متقن و ارزنده مرحوم دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل وقت هم در مباحثات آن ثبت شده است. در این رأی، دیوان عالی کشور، ثبت بین‌المللی در رم (ایتالیا) و صورت حسابهای شرکت خواهان و بارنامه‌های ورود کالا به ایران و دو سال استفاده

از علامت با فروش کالای مزبور (بیسکویت) در ایران را ملاک اثبات حق تقدم دانسته و با تکیه بر این عامل متقاضی ایرانی ثبت علامت را ذی حق نشناخته و ادعای او را ثابت ندانسته است. به دلیل آموزنده بودن این رأی، اگرچه نسبتاً طولانی است، عین آن را نقل می‌کنیم:

«دادگاه استان با اظهار نظر به عدم افاده گواهی گواه بر صدق ادعای فرجام خواه در خصوص سابقه استعمال مستمر علامت مورد دعوی و اینکه بر فرض ثبوت ادعای وی و ورود مقداری کالا به ایران، این اقدام را نمی‌توان دلیل صحت دعوی بطلان اظهارنامه ثبت علامت تجارتي فرجام خوانده محسوب داشت و سایر مستندات هم مؤثر در اثبات قضیه نمی‌باشد، حکم به استواری دادنامه دادگاه شهرستان بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است، و حال آنکه، با ملاحظه رونوشت و ترجمه مصدق ورقه گواهی ثبت بین‌المللی علامت مورد بحث به نام فرجام خواه، در رم به تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۵۸ (۱۵ اسفند ۱۳۳۶) که مقدم بر تاریخ درخواست ثبت فرجام خوانده می‌باشد و با توجه به صورتحسابها و بارنامه‌های ورود کالا و برگ استشهاد و گواهی صریح گواه در دادگاه استان راجع به فروش کالای مزبور در ایران در مدت دو سال پیش از آنکه اظهارنامه ثبت علامت مذکور از طرف فرجام خوانده به اداره ثبت شرکتها و علائم تجارتي و اختراعات تسلیم گردد، و با التفات به اتحاد نام هر دو علامت و شباهت کامل میان آنها حکم فرجام خوانده بر خلاف دلالت ادله و مستندات دعوی و مندرجات پرونده کار در خصوص سابقه استعمال مستمر علامت مورد ادعا صادر شده و بنا به موجب ماده ۵۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی به اکثریت آراء نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز محول می‌گردد».<sup>(۱)</sup>

۱. برای ملاحظه منسوخ جریان دعوی و نظریه مرحوم دکتر علی آبادی و آراء دادگاههای بدوی و استان راک: موازین قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ج ۴، ص ۲۹۶ تا ۳۰۶، چاپ حسینی، ارشاد، ۱۳۶۴.

رای مزبور و مبانی و مستندات و استدلالات آن می‌تواند راهنمای قضات در صدور آراء، در زمینه دعای مربوط به حق تقدم بر اساس استفاده مستمر از علامت قرار گیرد.

### گفتار دوم: حق استفاده از علامت

همان طوری که گفته شد، در ایران حق انحصاری استفاده از علامت با ثبت به دست می‌آید. اما در مورد اینکه آیا ثبت‌کننده علامت در استفاده از آن مختار است یا ملزم، قوانین کشورها رویه‌های متفاوتی دارند. معمول و متعارف این است که هر شخصی علامتی را ثبت کند، باید آن را مورد استفاده قرار دهد و حق ندارد آن را احتکار کرده و دیگران را از دسترسی به آن محروم کند. در آمریکا اصطلاحی هست که می‌گویند: «علامت را استفاده کن وگرنه آن را از دست خواهی داد».<sup>(۱)</sup> [۱۱:۴۰۳] اصولاً علامت هرچه مورد استفاده قرار گیرد و شهرت بیشتری پیدا کند، به ارزش آن افزوده می‌شود و همین علائم هستند که سرمایه کلانی به شمار می‌آیند، در این گفتار در مورد دو مطلب بحث می‌شود، لزوم تعهد به استفاده از علامت و نتیجه عدم استفاده از آن:

#### ۱. لزوم تعهد به استعمال علامت

علامت تجارتي، با گذشت زمان، استفاده و تبلیغ، ارزش اقتصادی یافته و به اعتبار آن افزوده می‌شود، علائم بدون استفاده یک مانع مصنوعی در مقابل ثبت علائم جدید خواهند بود. از این رو، قوانین کشورها به طور معمول استعمال علامت را الزامی می‌دانند و برای آن مدت معینی قرار می‌دهند تا اگر مورد استفاده قرار نگیرد، ضمانت اجرای عدم استفاده به مرحله اجرا در آید. (ماده ۱۳ سابق آیین‌نامه قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات) در قانون انگلستان حسن‌نیت متقاضی ثبت در مورد استفاده از علامت ضروری

1. «Use it or lose it.»



است، اگر بعد از ثبت معلوم شود که او علامت را به قصد ذخیره‌سازی به عنوان مقدمه‌ای برای استفاده آن در آینده به ثبت رسانده و یا به منظور جلوگیری از دسترسی رقبای به علامت دلخواه به ثبت آن اقدام کرده، چنین ثبتی قابل ابطال است. [۱۱۰:۶۰۶]

در ژاپن هر شخصی علامتی را ثبت کند و ظرف سه سال آن را مورد استفاده قرار ندهد هر ذی‌نفعی می‌تواند تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنماید. (ماده ۵۰ قانون علائم تجارتي ژاپن با اصلاحات ۱۹۹۶)

در فنلاند، هر کسی علامت ثبت شده را ظرف مدت پنج‌سال از تاریخ ثبت مورد استفاده قرار ندهد و یا پنج سال استعمال آن را قطع کند، طبق فراز دوم از ماده ۲۶ قانون علائم تجارتي آن کشور آن علامت را از دست خواهد داد و هیچ دلیلی برای قصور وی پذیرفته نمی‌شود. [۱۹:۱۲۲] طبق قانون لانهام آمریکا، علامتی که در اداره ثبت علائم و اختراعات آمریکا ثبت شود و مدت سه سال متوالی یا بیشتر مورد استفاده قرار نگیرد، متروک فرض می‌شود، به این مفهوم که مالک آن حق ندارد دیگران را از به کار بردن علامت مزبور منع کند، مگر آنکه بتواند دادگاه را متقاعد نماید که علی‌رغم عدم استفاده، علامت واقعاً متروک و مهجور نبوده است. مثلاً، مشکلات موقت داشته یا در جریان طی مراحل ورشکستگی بوده و یا نیاز به تغییر و تجدیدنظر در تولیدات خود داشته است. [۱۱۱:۳۳۳]

در حقوق ایران، قانون و آئین‌نامه مصوب ۱۳۱۰ راه‌حلی در این خصوص نداشته، ولی در اصلاحات سال ۱۳۳۷ ماده ۱۳ آئین‌نامه به این موضوع پرداخته و چنین مقرر داشته: «در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ ظرف مدت سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتي در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان

تقاضا نماید». این ماده از آیین‌نامه هر چند خارج از حدود قانون بود، و در واقع به جای اصلاح قانون، آیین‌نامه را اصلاح کرده بودند، اما بهتر از خلأ قانونی بود و می‌توانست از بسیاری سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند. اما در سال ۱۳۸۲ بر اساس شکایت شرکت روغن نباتی پارس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۵۳-۲۳/۱۱/۱۳۸۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه را ابطال کرد. رأی دیوان چنین است:

«طبق ماده ۲ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ (حق استعمال انحصاری علامت تجارتي فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.) و در ماده ۱۴ قانون مزبور مدت اعتبار علائم تجارتي ثبت شده ده سال تعیین شده و در صورت تقاضای تجدید ثبت به مدت ده سال دیگر قابل تمدید اعلام گردیده و در این قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علائم تجاری و مرجع صالح برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال علامت تجاری ثبت شده تبیین و مشخص گردیده است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص مدت اعتبار حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اعتراض و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد، ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات که مقرر داشته «در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه ۱۳۱۰ ظرف مدت سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتي در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».

بر رأی دیوان ایراد قانونی وارد نیست، انتقاد بر کسانی وارد است که به جای اصلاح قانون، آیین‌نامه را بر خلاف قانون اصلاح کرده‌اند. اما چاره کار

در این است که لایحه جدید دولت که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، تصویب گردد تا مشکلات قانون ثبت علائم تجارتي بر طرف شود. لازم به ذکر است اصلاح آیین‌نامه که بر خلاف قانون و در زمان الحاق ایران به کنوانسیون پاریس به عمل آمد، هر چند مورد نیاز جامعه بود ولی از نظر مقررات کنوانسیون پاریس الزامی نبود. زیرا کنوانسیون پاریس در بند ۱ از فقره ج ماده ۵ مقرر می‌دارد: «اگر در کشوری استعمال علامت ثبت شده اجباری باشد، ثبت مزبور را نمی‌توان باطل کرد، مگر در موردی که مدت کافی گذشته باشد و ذی‌نفع نتواند علل عدم استعمال را ثابت کند.» [۲:۳۰۵] از بند مذکور استنباط می‌شود که از نظر کنوانسیون پاریس وجود چنین ماده‌ای در قوانین کشورها اختیاری است و الزامی نمی‌باشد. [۱۱:۵۷]

## ۲. نتیجه عدم استفاده

ثبت کردن و متروک گذاشتن علامت تجارتي، مالک آن را با دو مشکل اساسی مواجه خواهد کرد: درخواست ابطال آن از ناحیه افراد ذی‌نفع و احتمال تبدیل شدن به اسم عام و بی‌اعتباری علامت.

الف) تقاضای ابطال: به طوری که در بند ۱ همین گفتار اشاره شد، در قوانین علائم تجارتي کشورها به طور متعارف نتیجه عدم استفاده از علامت ثبت شده پیش‌بینی شده است. اگر مالک، علامت را در مدت مقرر در قانون که معمولاً سه تا پنج سال می‌باشد، در جریان تجارت استفاده نکند، در واقع عدم حسن‌نیت خود را نشان داده و علامت وی متروک تشخیص داده می‌شود، و هر شخصی می‌تواند ابطال آن را از مرجع صالح درخواست کند.<sup>(۱)</sup> نبود چنین ماده‌ای در قانون ایران سبب سوءاستفاده برخی از اشخاص شده است و ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون ثبت علائم راه این سوءاستفاده

۱. در این باره ر.ک: ماده ۵۰ قانون ثبت علائم تجارتي ژاپن؛ ماده ۲۶ قانون علائم تجارتي فنلاند؛ ماده ۱۰۶۴ قانون لائهم امریکا؛ ماده ۲۶ قانون علائم تجارتي مالزی.

را هموار کرده است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.

مطلبی که در مورد دعوی ابطال علامت مطرح می‌شود، این است که در این دعوی بار اثبات دعوی به عهده چه کسی است: یعنی خواهان باید اثبات کند که خوانده از علامت استفاده نکرده یا خوانده باید دلایل استفاده را ارائه کند؟

در حقوق ایران، اثبات دعوی به عهده مدعی است و الا اصل برائت جاری خواهد بود. (ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هم مؤید این موضوع اند. ولی، در دعوی عدم استفاده از علامت تجارتي رعایت این اصل ممکن نیست. زیرا اثبات عدم استفاده، ملازمه با اثبات امر عدمی دارد که ممکن نیست. بلکه خواهان فقط ادعا می‌کند که مدت مقرر در قانون منقضی شده و از علامت طبق قانون استفاده نشده است و خوانده باید دلیل استفاده را ارائه کند.<sup>(۱)</sup> همان‌طور که در دعوی نفقه هم اثبات پرداخت نفقه بر عهده خوانده (زوج) است.

در حقوق ژاپن و آمریکا هم بار اثبات به عهده خواهان است.<sup>(۲)</sup> [۱۴:۱۴] در حقوق آمریکا صرف عدم استفاده موجب متروک شدن علامت نیست؛ به عبارت دیگر خوانده حق دارد از معاذیر قانونی استفاده کند، و قصد واقعی

۱. در دعوی شرکت تولیدی و شیمیایی پاک‌شو به طرفیت شرکت تولیدی گل پلاس ایران به خواسته ابطال علامت شرکت خوانده به ادعای عدم استفاده از علامت در مهلت قانونی، شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال ذیل دعوی تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و رأی بدوی را تأیید کرده است. «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده پروانه بهره‌برداری جهت تولید «جامدادی» و «محصولات جانبی» را که از کالاهای مشمول طبقه ۱۶ بوده تحصیل و در این زمینه و تولید دستمال کاغذی کالاهای خود را را به بازار عرضه نموده، از این رو ادعای عدم استفاده از علامت تجارتي ثبت شده، موجه نمی‌باشد...» (دادنامه شماره ۱۳۹۲-۸۴/۹/۳۰ در پرونده کلاسه ۱۳۸۱/۱۲/۱۳۸۱).

2. «In the trail, the owner of the registered trade mark bear the borden of propf of use of the trade mark.»

خود را در مورد عدم استفاده بیان کند. به طور مثال، هرگاه شخصی به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته از علامت استفاده کند ولی قصد حقیقی او این نبوده که برای همیشه آن را متروک بگذارد این عذر عدم استفاده موجه بوده و ترک علامت محسوب نمی‌شود، [۱۱۵:۲۰۶] و یا در تولید لوازم پزشکی و دارو، گرفتن مجوز مستلزم صرف وقت زیادی خواهد بود، این گونه موارد هم از معاذیر موجهه محسوب می‌شود که خواننده می‌تواند به آن استناد کند. [۱۱۲:۴۷]

ب) احتمال تبدیل به اسم عام: استفاده نکردن از علامت تجارتي و عدم مراقبت از آن موجب می‌شود که مالک آن حق خود را از دست بدهد. علامت اگر استفاده نشود و هر کسی به طریق دلخواه (به ویژه در صورتی که از حروف تشکیل شده باشد) آن را مورد استفاده قرار دهد، ویژگی<sup>(۱)</sup> و وجه تمایز خود را از دست می‌دهد و در این صورت از حالت انحصاری خارج شده و مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. در این حال هر شخص ثالثی می‌تواند ابطال آن را تقاضا کند. ماده ۳۱ قانون مدل و ایپو<sup>(۲)</sup> در این باره مقرر می‌دارد: «اگر مالک علامت موجب شود یا زمینه‌ای فراهم نماید که علامت نسبت به یک یا بیشتر کالاها یا خدمات به اسم عام<sup>(۳)</sup> تبدیل شود، به طوری که در قلمرو تجارت و منظر مردم اهمیت آن از بین برود، علامت از ثبت خارج خواهد شد». [۱۱۲:۴۷]

در قانون ایران در این باره نص خاصی وجود ندارد. ولی در قوانین برخی کشورها به آن تصریح شده است. [۱۳:۵۲] و [۱۱:۳۵۸]

### گفتار سوم: حق منع استفاده بدون اذن

گفته شد که حق استعمال انحصاری در حقوق ایران از ثبت آن منشأ می‌گیرد

1. Distingtiveness
2. World Intellectual property organization (WIPO)
3. common name, generic name

ماده ۲ ق.ث.ع.ا) و علامت ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت می‌شود. (ماده ۱۴ ق.ث.ع.ا) این حق به مالک علامت، اجازه می‌دهد تا به منظور حفظ حقوق خود و مشتریان، نسبت به استفاده دیگران از علائم مشابه گمراه‌کننده، اعتراض کنند (ماده ۱۸ ق.ث.ع.ا) و در صورتی که از این استفاده فریب‌دهنده خسارتی نیز به وی وارد شده باشد، با طرح دعوی، خسارت وارد شده را مطالبه کند. (فصل سوم ق.ث.ع.ا) بنابراین، در این گفتار بررسی می‌شود که چگونه و در چه مواردی حقوق انحصاری مالک علامت نقض می‌شود و در صورت اقامه دعوی چه اقدامی برای منع دیگران از ادامه استفاده علامت مشابه انجام می‌گیرد. حقوق انحصاری مالک علامت تجاری، به طرق مختلف ممکن است مورد تعدی و نقض قرار گیرد، قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در ماده ۱۶ این موارد چنین ذکر کرده است:

۱. کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می‌دانند.

۲. کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه‌ای شباهت دارد که مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه می‌اندازد.

در هر یک از دو صورت فوق‌الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاً به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده، حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاً تأدیه نماید. در مورد کسانی که مؤسسه آنها در خارج از ایران واقع است، حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابل مذکوره در فقرة ۲ ماده ۴ می‌باشد.

ماده یاد شده، علل اعتراض به تقاضای ثبت و ثبت علامت دیگری را، به کار بردن «عین علامت مالک» یا «مشابه آن» به وسیله غیر بیان کرده است. عمده دعای مربوط به علائم تجاری درباره همین ماده است. روشن است که این قانون فقط مربوط به علائم تجاری است و از علامت ثبت شده حمایت می‌کند. اما مشکلی که در دادگاههای رسیدگی‌کننده به این دعای

دیده می‌شود، معادل دانستن «اسم تجارتي» و «نام شرکتهای تجاری» با «علامت تجارتي» است. در حالی که باید بین «اسم تجارتي»، «علامت تجارتي» و «نام تجارتي شرکت» تفاوت قائل شد و این مقوله‌ها را با هم خلط نکرد. قبل از پرداختن به اصل موضوع، مفهوم عناوین فوق ذکر می‌گردد.

«اسم تجارتي» نامی است که بازرگان تحت آن نام تجارت می‌کند و فعالیت تجارتي خود را با آن نام معرفی می‌کند. مانند فروشگاه صداقت. ۱۵:۱۹۱ اسم تجارتي در مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون تجارت مطرح شده، ولی ماده ۵۸۲ ثبت اسم تجارتي را موکول به تنظیم و تصویب آیین‌نامه آن توسط وزارت دادگستری کرده که هیچ وقت این آیین‌نامه تنظیم نشده است و به همین دلیل از ابتدا اسم تجارتي ثبت نشده و مورد حمایت قانون هم نیست. ۴:۵۹۱ و ۱۵:۲۰ زیرا ترتیب ثبت اسم تجارتي، اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به آن باید در آیین‌نامه مشخص شود که وجود ندارد. بنابراین آن را در ردیف علائم تجارتي قرار دادن مخالف قانون است. هر چند اشخاص می‌توانند اسم تجارتي خود را به عنوان «علامت تجارتي» ثبت کنند. ۱۴:۵۹۱ به طور مثال، «شرکت کامپیوتری سیب» اسم تجارتي «سیب» را به عنوان علامت ثبت کرده و به کار می‌برد. ۱۱۱:۳۹۸

«نام تجارتي شرکت» در برخی شرکتهای تجارتي موضوع قانون تجارت دیده می‌شود. نام این شرکتها از دو قسمت تشکیل می‌شود، قسمتی مربوط به نوع شرکت بوده که در کلیه شرکتهای مشابه یکسان است و قسمتی راجع به «اسم شرکت» است که فقط در شرکت اشخاص ذکر می‌شود و در شرکتهای سرمایه ذکر نام شرکا ممنوع است. ۱۴:۹۴ ثبت این شرکتها تابع «قانون ثبت شرکتها، مصوب خرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی بوده و ارتباطی با «اسم تجارتي» و «علائم تجارتي» ندارد. زیرا «اسم تجارتي» اصولاً ضوابطی برای ثبت ندارد و مرجع ثبت آن هم معین نیست. پس حمایت از چنین اسم موهومی بر چه پایه‌ای استوار است؟ در حالی که مرجع ثبت «علامت

تجارتی» و «شرکتهای موضوع قانون تجارت» معلوم است. اشکال در اینجاست که در «قانون ثبت شرکتهای» نقض حق ثبت‌کننده شرکت، ضمانت اجرائی ندارد و نمی‌توان برای حمایت از آن، به «قانون ثبت علائم تجارتي» متوسل شد.

با وصف مذکور دیوان عالی کشور در مواردی راه دیگری را طی کرده است! به موجب دادنامه شماره ۲۹۶-۱۷/۳/۸۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی شرکت بین‌المللی صنایع پرشیان شل به طرفیت شرکت پارس و شل و شرکت بین‌المللی نفت شل، وارد تشخیص و رأی بدوی را با این استدلال نقض کرده است: «... تجدیدنظرخواهی وارد است، زیرا به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات، علامت تجارتي مشابه که مصرف‌کنندگان عادی را دچار اشتباه نماید امکان اعتراض و رسیدگی دارد و نام شرکت از مقوله علامت تجارتي جدا بوده و چون آیین‌نامه مربوط به «اسم تجارتي» که در قانون تجارت مقرر شده تاکنون به تصویب نرسیده، لذا نام تجارتي در حدود قانون مزبور هم قابل رسیدگی نمی‌باشد. از این رو تعارض بین «اسم تجارتي» شرکت تجدیدنظرخواه و «علامت تجارتي» شرکت تجدیدنظر خواهان وجود ندارد و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) صادر می‌نماید...» با تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده از دادنامه یاد شده، یکی از شعب تشخیص دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۴/۱۰-۱۷/۱۰/۱۳۸۴ چنین اعلام داشته است:

«تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده تجدیدنظرخواه با توجه به مراتب اظهاری به شرح لایحه تسلیمی وارد و موجه به نظر می‌رسد. زیرا اساساً حقوق مکتسبه قانونی اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی که به موجب قانون به آنها تعلق گرفته (حسب بند ۲ ماده ۱ اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس



به منظور حمایت مالکیت صنعتی و تجارتي و کشاورزی که دولت ایران به موجب قانون به آن ملحق شده) در تمامی موارد خصوصاً اسم بازرگانی و تجارتي را نیز مورد حمایت قرار داده، و صرف عدم تصویب آیین‌نامه قانون حمایت از اسم تجارتي موجب سلب حق انحصاری اسم تجارتي و علامت تجارتي پیش‌بینی و تجویز نشده. لذا دادنامه معترض‌عنه مخدوش مآلاً مخالف بین با قانون و شرع تشخیص، مستنداً به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته فوق‌العاده در راستای دادنامه نخستین دعوی وکیل خواهان بدوی را ثابت و وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۲ و ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات حکم به ابطال و حذف کلمه شل از نام شرکت خواننده نخستین صادر و اعلام می‌شود».

در رأی مزبور، نه تنها تفاوتی بین نام شرکت و اسم تجارتي با «علامت تجارتي» گذاشته نشده بلکه، اسامی مزبور تحت عنوان «قانون ثبت علائم و اختراعات» مورد حمایت قانونی قرار گرفته است. هدف نگارنده نقد رأی مزبور نیست، بلکه منظور بیان تفاوت نظر برخی از قضات دیوان عالی کشور با نظر دادگاه تجدیدنظر و علمای حقوق است.<sup>(۱)</sup>

اکنون، به بیان اصل موضوع برمی‌گردیم که مالک علامت حق دارد قبل از ثبت علامت مشابه، یعنی بعد از تقدیم اظهارنامه ثبت علامت و یا بعد از ثبت علامت، بر مبنای ماده ۱۶ قانون مذکور به آن اعتراض کند. در اینجا از شرح جریان اعتراض که به تفصیل بیشتری نیاز دارد، صرف‌نظر می‌کنیم و به آنچه در ماده ۱۶ قانون محل بحث دارد می‌پردازیم. مطلب اساسی در ماده ۱۶

۱. نظر استادان حقوق بر این است که: اولاً کنترانسپون پاریس در حدود قوانین داخلی قابلیت اعمال دارد و خود به طور مستقیم اجرا نمی‌شود. و ثانیاً - چون در مورد «اسم تجارتي» آیین‌نامه تصویب نشده، اصولاً اسم تجارتي قابل حمایت نیست. ر.ک: ۲۳ و ۲۲ و ۱۲ و ۱۱:۱ و ۴:۲۰ و ۵:۹۵.

قانون مرقوم این است که علامت مشابه چیست، و در چه شرایطی علامت، مشابه به حساب می‌آید: به کار بردن عین علامت تجارتي دیگری، به دلیل حمایت کیفری و مجازات بزه جعل کمتر اتفاق می‌افتد.<sup>(۱)</sup> در این زمینه مطالبی چند قابل بررسی است:

### ۱. معیار و ضابطه تشابه

همان طوری که در بند ۲ ماده ۱۶ ق.ت.ع.ا مقرر شده، ملاک تشابه دو علامت قضاوت عموم مصرف‌کنندگان عادی است؛ یعنی دادگاه برای جلوگیری از استعمال علامت خوانده، باید ابتدا از دیدگاه مصرف‌کنندگان عادی وجود شباهت را احراز کند، شباهتی که موجب اشتباه آنان در تشخیص کالا می‌شود. به همین دلیل است که دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۳ مورخ ۱۳۳۷/۷/۶ تعیین کارشناس در دعاوی مشابهت علائم تجارتي را ضروری ندانسته است. ولی قبل از آن شعبه دهم دیوان عالی کشور، در حکم شماره ۳۶۸ - ۳۵/۲/۲۹ برای احراز مشابهت دو علامت مورد دعوی، جلب نظر کارشناس را لازم دانسته است. و اخیراً شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور در حکم شماره ۴۵۷ و ۸۴/۶/۱۳-۱/۴۵۶ حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را به دلیل عدم ارجاع موضوع به کارشناسی جهت احراز تشابه دو علامت، نقض و جهت رسیدگی مجدد و صدور حکم به همان شعبه ارجاع کرده است.<sup>(۲)</sup>

در اینکه دادگاه باید اشتباه واقعی مصرف‌کنندگان را ملاک صدور رأی قرار دهد یا صرف «احتمال اشتباه»<sup>(۳)</sup> قانون علائم تجارتي، ضابطه‌ای ارائه نمی‌کند. در حقوق آمریکا، در گذشته اشتباه واقعی را ملاک تشابه می‌دانستند، ولی بعداً تغییر رویه داده و اکنون احتمال اشتباه مشتری را برای

۱. موضوع ماده ۵۲۹ و ۵۳۰ ق.م.ا.

۲. پرونده‌های کلاسه ۷۸۲/۱/۸۴ و ۵۱۸ شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور.

ابطال علامت کافی می‌دانند. [۲۵۶-۲۵۵:۱۱۵]

عبارت «احتمال اشتباه» مشتری نیاز به تفسیر دارد. چه گروهی از مصرف‌کنندگان جامعه را باید معیار قرار داد؟ در این باره عقیده بر آن است که باید به گروهی از جامعه که کالای مشمول علامت را مصرف می‌کنند، توجه کرد. زیرا گاهی مخاطب علامت کسانی هستند که در کار خود دقت بیشتری می‌نمایند. به طور مثال، خریداران اتومبیل، هواپیما یا ماشین‌آلات گران قیمت، افراد متخصصی هستند که پس از بررسی کافی اقدام به خرید می‌کنند و گاهی افراد ساده و عامی بوده که اطلاعات لازم را ندارند. مصرف‌کنندگان بی‌سواد و کم‌سواد و یا بچه‌ها بیش از دیگران در معرض احتمال اشتباه قرار دارند. [۱۲:۵۵]

## ۲. عوامل مشابهت

تبصره ۲ ماده ۵ ق.ث.ع.ا، عوامل مشابهت را شکل ظاهر علامت، تلفظ، کتابت یا هر کیفیت دیگری که مصرف‌کننده عادی را به اشتباه اندازد، ذکر کرده است. عناوین تبصره یاد شده را به طور جداگانه با کمی توضیح ذکر می‌کنیم:

**الف) شکل ظاهر:** ظاهر علائم ممکن است کم یا زیاد مشابه باشد، معیار این است که شباهت، گمراه‌کننده است یا نه؟ یکی از آثار علامت تجارتي مصون داشتن مشتری از خطاست. در شکل ظاهر علامت، مهم‌ترین نکته این است که آیا دو علامت را باید به طور جزء به جزء بررسی و مقایسه کرد یا تشابه کلی آنها را در نظر گرفت. در کشور ما چون آراء محاکم در اختیار علاقه‌مندان قرار نمی‌گیرد، نمی‌توان رویه قضائی را به خوبی سنجید. در قانون هم نص صریحی وجود ندارد. اما با بررسی آن قسمت از آراء دادگاهها که در جریان کار قضائی و تجربه، به آنها دسترسی حاصل و یا در برخی آثار دیده شده، دادگاههای بدوی تشابه علائم را اغلب با نگرش تجزیه و تحلیل بررسی می‌کنند، و با این روش در جزئیات به تفاوتهایی می‌رسند که نتیجه آن عدم

تشابه علائم است. البته، این نظر کلی نبوده و مبتنی بر غلبه است. ولی دیوان عالی کشور [۶:۲۵۱] (۱) و دادگاههای تجدیدنظر، (۲) گرایش به بررسی تشابهات کلی دارند.

در حقوق فرانسه، انگلیس و آمریکا هم در علائم مرکب «شبهات مجموعی» (۳) را در نظر می‌گیرند و به اختلاف موجود بین جزئیات علائم چندان توجهی نمی‌کنند. زیرا تأثیر کلی علامت در نظر بیننده، اهمیت دارد. هرگاه مجموع علامتی با مجموع علامتی دیگر ایجاد اشتباه کند، و یا دیدن یکی دیگری را به خاطر آورد، هرچند که در جزئیات تفاوتی داشته باشند، این علائم مشابه می‌باشند. [۳:۲۷۱] و [۱۵:۲۵۷]

گرچه قاعده اساسی مقایسه علائم به طور کلی و عدم تقسیم آنها به

۱. مورد استناد پرونده کلاسه ۵۴۷۲/۲۴ - مورخ ۵۱/۱۱/۱۶ دیوان عالی کشور و کلاسه ۵۵۷۰/۲۶ مورخ ۵۲/۷/۱۴ همان شعبه دیوان عالی کشور بوده است، ولی در متن منبع متأسفانه از متن آراء چیزی نقل نشده است.

۲. شعبه ۱۲ «دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۲۵۲/۱۲/۸۳ طی دادنامه شماره ۱۲۲-۱۳۰۸۳/۹/۸۳ علامت تجارنی «فارج سینا» همراه با تصویر فانتزی را که مجموعاً یک علامت را تشکیل می‌دهند با علامت سینا مشابه ندانسته است: «... تجدیدنظرخواهی وارد است. زیرا علامت «فارج سینا» که توأم با تصویر فانتزی به ثبت رسیده مجموعاً یک علامت تجارنی را تشکیل می‌دهند و تفکیک آنها از یکدیگر استفاده مستقل از هریک به عنوان علامت تجارنی با هدف و نقش علامت منافات دارد. و نظر به اینکه علامت مورد تقاضای ثبت (Sina) با مجموع علامت تجارنی ثبت شده که دارای وجه مشخصه کاملی نسبت به آن بوده، آن چنان شانهی ندارد که موجب اشتباه مصرف‌کننده عادی شود، از این رو، دادگاه با قبول تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و... حکم بر الزام تجدیدنظر خوانده به ثبت علامت تجارنی موضوع اظهارنامه... صادر می‌نماید. همچنین ر.ک: دادنامه شماره ۱۴۳۴-۸۳/۱۱/۲۸ همان دادگاه در پرونده کلاسه ۱۴۰۰/۱۲/۸۳ راجع به علامت تجارنی منسحل از تصویر شیرآب و حروف «ای وی سی ۸۷۷» با عبارت «اخوان ساز - AKIIVAN SAS» و علامت تجارنی «اخوان». همچنین ر.ک: خادم (علی)، بررسی آراء قطعی دادگاهها، مجله کانون وکلا، شماره ۱۱۰-۱۱۱، سال بیستم، ۱۳۴۷، ص ۲۷۱.

جزئیات بوده ولی ترکیب نشانه‌ها هم اهمیت زیادی دارد و لازم است که به پیشوندها و پسوندهای مشترک کلمات توجه داشت. در صورتی که دو علامت، کلمه بوده و از جهت شروع خیلی مشابه باشند، احتمال اشتباه آنها خیلی بیشتر از شباهت پایان آن دو خواهد بود. احتمال اشتباه در کلمات طولانی با پیشوند مشترک، خیلی بیشتر از کلمات کوتاه با پسوند مشترک خواهد بود. به طور مثال دو علامت ZAPATA و ZAPARO مشابه و مستعد اشتباه بوده، اما در علائم DAM و RAM احتمال اشتباه کمتر است. [۱۲:۵۷]

ب) کتابت: دومین نکته اساسی در تشابه علائم این است که اشتباه مشتری ممکن است از تشابه در نوشتن کلمات باشد. اگر مشابهت، افراد متعارف را به اشتباه اندازد، کافی است که موجب نقض حق دیگری شود. در شباهت ظاهری کتابت علائم و طراحی آنها اهمیت زیادتری دارد. به طور مثال بین دو علامت KELLOGG'S و KITTOO'S هیچ گونه مشابهت اشتباه‌آمیز دیده نمی‌شود. ولی، اگر آن دو را چنین Kitto's و Kellogg's بنویسند احتمال اشتباه زیاد می‌شود. دادگاه تجدیدنظر دهلی در رأی ۴ مه ۱۹۸۸ میلادی این دو طرح را اشتباه‌آمیز دانسته است. [۱۲:۵۷]

دیوان عالی کشور ایران در رأی شماره ۵۱/۸/۲۲-۴۵ هیئت عمومی حقوقی، رأی دادگاه استان را که بین دو علامت «پالاس» و «تهران پالاس» وجه تشابه احراز ننموده، نقض کرده است. [۸:۳۱۶]

علائمی که کتابت مشابهی دارند، عموماً در تلفظ هم چنین خواهند بود و لذا مشترکات این دو عامل (تلفظ و کتابت) بسیار زیاد است. از این رو، در مورد شباهت لفظی نیز مطالبی را ذکر می‌کنیم تا موضوع روشن‌تر شود.

ج) تلفظ: شباهت در تلفظ هم از عوامل مؤثر در تحقق اشتباه است. زیرا بعضی از کلمات به روشهای مختلف نوشته می‌شوند ولی یک نوع تلفظ می‌شوند. به ویژه که در ارتباطات تلفنی و شفاهی تلفظ مهم‌تر است. دیوان عالی کشور ایران در یک رأی بین لفظ «آواز» و «آوا» شباهت را احراز نکرده

است. [۷:۷۸۴] در حالی که دو علامت مزبور علاوه بر اینکه از حیث کتابت و تلفظ بسیار مشابه هستند، از جهت معنی هم دارای وجه تشابه می‌باشند.<sup>(۱)</sup> اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۴۵۷-۱۹/۳/۷۶ موضوع پرونده کلاسه ۳۵۹/۳/۷۶ با مشابه دانستن دو علامت «مارس» و «فارس» رأی دادگاه عمومی را نقض و چنین استدلال کرده است:

«... از آنجا که حسب تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه ق.ت.ع.ا شباهت بین دو علامت تجارتمی ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ و یا کتابت باشد. با ملاحظه اینکه دو علامت مارس و فارس که فقط در حرف «م» متفاوت و در سایر حروف «ارس» مشترک می‌باشند. از این جهت، لفظاً مشابه و تلفظ آنها به لحاظ آهنگ واحد آنچنان نزدیک است که در محاورات به علت اتحاد و اشتراک لفظ و صدا اشتباه می‌شود و مشتریان و مصرف‌کنندگان معمولی که به مشخصه صنعتی و تجارتمی محصولات مارس و فارس دسترسی ندارند و از فرمول و اختصاصات آن آگاهی نداشته و جز با مراجعه به بروشور و بسته‌بندی نمی‌توانند در جریان چگونگی تهیه و ترکیبات آن قرار گیرند علامت فارس را به جای آن تلقی می‌نمایند...»

از مقایسه دو رأی مذکور نتیجه گرفته می‌شود که رأی دادگاه تجدیدنظر با معیار قانون مناسب‌تر است زیرا، نباید فراموش کنیم که معیار تشخیص، اشتباه اشخاص عادی و مصرف‌کننده متعارف می‌باشد و نه افراد آگاه و متخصص جامعه.

(د) تشابه‌های دیگر: قانون‌گذار، ضابطه را اشتباه مشتری معمولی قرار داده و سه نمونه از عوامل تشابه را بیان کرده و مابقی را به تشخیص قاضی واگذار

۱. «آوا» به معنای آواز، بانگ، صوت و... بوده. و «آواز» هم به معنای صوت، بانگ، نغمه و سرود... می‌باشد. (فرهنگ معین).

کرده است. اما رسیدگی به دعوی علامت تجارتي در عين سادگي ظاهري، از اهميت زيادي برخوردار است. زيرا اشخاصي هستند که سرمايه زيادي صرف تبليغ و تشهير يک علامت مي کنند که در صورت بي دقتي مرجع قضائي يا اداره ثبت علائم زبان سنگيني به آنها وارد خواهد شد. عبارت «تشابه به هر کيفيت ديگري» خيلي کلي است. ممکن است علائمي به ظاهر متفاوت بوده ولي در معني يکسان باشند. در اين صورت تشابه وجود خواهد داشت. مانند SLIMBERLAND و DREMLAND که هر دو به معنای شهر رويايي مي باشند، و يا ممکن است به ظاهر مشابه ولي در معني متفاوت باشند مانند BALI و BALIY. ديوان عالی کشور آلمان به دليل متفاوت بودن معاني آن دو در آلماني و انگليسي، آن دو علامت را مشابه نشناخت. (رأی ۱۱۰ اکتبر ۱۹۹۱). [۵۷]:۱۱۲

در حقوق ايران، به عوامل غيرمنصوص چندان توجهي نمي شود و نويسنده به رأی خاصی برخورد نکرده است. لذا ضرورت دارد که به عوامل و کيفيات ديگر توجه کافي بشود تا از اختيارات قانوني در اجرائی عدالت، کمال استفاده شود.

دادگاه، پس از تشخيص وجود تشابه اشتباه آميز و گمراه کننده مشتري عادي، بين دو علامت، بر اساس هر يک از جهاتي که در بالا به آنها اشاره شد، حسب مورد، حکم به ابطال اظهارنامه ثبت شده خواننده و يا ابطال علامت ثبت شده وي صادر و هرگاه علامت به نام خواهان ثبت نشده باشد، در اين مورد نيز حکم مقتضي صادر خواهد کرد. (مواد ۱۶ و ۲۰ ق. ش. ع. ۱ و مواد ۵۳ و ۶۱ آيين نامه همان قانون)

### نتيجه

علامت تجارتي از جمله مصاديق حقوق مالکيت صنعتي بوده که شاخه بزرگي از حقوق مالکيت معنوي را تشکيل مي دهد. حقوق مزبور به دليل

نداشتن منابع و پویایی بومی و متأثر بودن آن از قوانین نظریه‌های کشورهای دیگر، به کندی پیش می‌رود. از این رو، نقش اساسی در حمایت از علامت تجارتمی و حقوق مالک آن در ایران با دادگاههاست. دادگاهها با رسیدگی دقیق و اصولی و سریع می‌توانند علاوه بر جلوگیری از نقض حقوق مالک علامت، و احقاق حقوق وی، به دلیل بین‌المللی بودن بیشتر این دعاوی، در اعتلای نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در جهان مؤثر واقع شوند و زمینه را برای ترمیم و تکمیل قوانین فراهم سازند.

## فهرست منابع

۱. امامی (نورالدین) و دیگران. درباره قرارداد پاریس، راجع به حقوق مالکیت صنعتی، چاپ مؤسسه حقوق تهران، ۱۳۵۳.
۲. حاجتی اشرفی (غلامرضا)، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی، ۱۳۷۱.
۳. خادمی (علی)، بررسی آراء قطعی دادگاهها، مجله کانون وکلا، شماره ۱۱۰-۱۱۱، سال بیستم، ۱۳۴۷.
۴. ستوده تهرانی (حسن)، حقوق تجارت، ج ۱، ۱۳۷۴.
۵. کاتبی (حسینقلی)، حقوق تجارت، انتشارات پیام، ۱۳۵۴.
۶. کریمی (محمدحسن)، جزوه حقوق مالکیت صنعتی، انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی، ۱۳۶۴.
۷. لنگرودی (محمدجعفر)، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۲، ج ۲.
۸. موازین قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ج ۴، چاپ حسینیه ارشاد، ۱۳۶۴.
9. Bruun (Niklas), Intellectual property Law in finland p.122, 2001, Helsinki.
10. Cornish W.R., Intellectual property law, Sweet & Maxwell London, 1996.
11. Elias (Stephen). Patent, copyright and Trade Mark. 1997.
12. Introduction to Trade mark law and practice, Geneva, 1993, (A wipo Training Manual).
13. LPort (Kenneth), Japanese Trade Mark Guristrucence. Kluwer law International. London, 1998.
14. Matsui (Makoto), Law and practice related to Trade Marks In japan, 1990.
15. R.miller (Arthur). Intellectual Property. West Publishing Co., U.S.A 1990.