

## بررسی مقایسه ای حمایت از علامت تجاری ثبت نشده در حقوق ایران و انگلستان

شیرین فهیمی کبیر<sup>۱</sup>

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۱

### چکیده

کشورها اصولاً حمایت از علامت تجاری را منوط به ثبت دانسته اند. این نظام، حقوق مربوط به علامت را متعلق به ثبت کننده دانسته و اشخاص استفاده کننده غیر از ثبت کننده و یا غیر از افراد دارای مجوز را ناقض تلقی می کند. قانون گذار کشور ما نیز در بند «ه» و «و» ماده ۳۲ به بحث علامت معروف اشاره داشته است، اما وجود خلاءهای بسیار، اعمال و اجرای موثر این ماده را با مشکل مواجه ساخته است. در این پژوهش قوانین مربوط به ایران و انگلستان به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه حمایت از علائم ثبت نشده، مورد بررسی قرار گرفته اند. در مورد حمایت از علامت تجاری مشهور آرای هم که به این موضوع توجه داشته اند، معیارهای جدیدی را برای رفع خلاءهای موجود ارائه نداده اند. در خصوص حمایت از استفاده کننده پیشین، می توان گفت که حمایت در عمل قوی بوده است، این علائم از حمایت کافی برخوردار گشته اند، اما باز هم در خصوص مدت و محدوده استفاده پیشین، به دلیل عدم ارائه معیار واضح در آراء، خلاءهای قبلی وجود دارند. در رویه قضایی انگلستان، حمایت از علائم ثبت نشده، چه علامت تجاری مشهور و چه علامت دارای حق استفاده پیشین در قالب پسینگ آف (دعوای نقض حق) صورت گرفته است. این قالب حمایتی و ارکان آن در رویه قضایی به طور واضح بیان شده اند و زمینه مقابله کامل با ناقضین را فراهم ساخته اند. نهایتاً با توجه به نظام حقوقی کشور ما که مبتنی بر حقوق نوشته است، وضع قوانین دقیق در خصوص حمایت از علائم تجاری ثبت نشده به جهت جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان این علائم ضروری است.

### واژگان کلیدی

علامت تجاری ثبت نشده، حسن نیت، حق مکتسبه.

<sup>۱</sup> کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران. (مدرس دانشگاه: shirinfahimi.law1988@gmail.com)

## مقدمه

امروزه علائم تجاری بیش از پیش در عرصه تجارت اهمیت یافته اند علائم نشان دهنده مبدأ کالاها و خدمات هستند و مصرف کننده را در شناسایی کالاهای مورد نیاز خود یاری می کنند و دستیابی تولید کننده به اهداف خود را که همان افزایش فروش است تسهیل می نمایند. بنابراین حمایت از علائم تضمین کننده حقوق صاحبان علامت مصرف کننده و عموم جامعه است. کشورها اصولاً حمایت از علامت را منوط به ثبت کرده اند و ثبت کننده را مالک حقوق ناشی از علامت می دانند.

یکی از مسائل قابل توجه در حوزه حقوق علائم تجاری علائم ثبت نشده هستند. این علائم با این که مراحل ثبت را طی نکرده اند اما به دلایل متعدد حقوقی و اقتصادی شایسته حمایت هستند. به دنبال درک ضرورت تضمین حقوق علائم ثبت نشده، کشورها در مقررات داخلی و بین المللی حمایت از این علائم را پیش بینی کرده اند (بابایی، ۱۳۹۵).

دسته اول این علائم، علائم تجاری مشهور هستند که اصولاً به طور بین المللی و در کشورهای متعدد ثبت می شوند؛ اما ممکن است در برخی از کشورها ثبت نشده باشند. عدم حمایت از این نوع علائم، بهره برداری اشخاص سودجو از سرمایه گذاری های صاحب علامت را تسهیل می کند. در نتیجه انگیزه فعالان اقتصادی کاهش می یابد و زمینه استفاده بلاجهت فراهم می شود.

دسته دوم علائمی هستند که قبلاً مورد استفاده قرار می گرفته اند و به دلایلی ثبت نشده اند. این علائم دارای حق مکتسبه هستند و حمایت از آنها ضرورت دارد. اصول حقوقی هم چون منع دارا شدن بلاجهت و جلوگیری از رقابت نامشروع توجیه کننده این حمایت است (ارفع نیا، ۱۳۹۵).

قوانین داخلی ما هم به مقوله علائم مشهور و علائمی که قبلاً مورد استفاده قرار می گرفته اند، بی توجه نبوده اند. حمایت از این نوع علائم پیش بینی شده است اما در خصوص معیارهای حمایت و قلمرو آن با خلاءهای بسیاری مواجه هستیم. در این پژوهش موضوع حمایت از علائم تجاری ثبت نشده به لحاظ شهرت و به لحاظ استفاده پیشین در قوانین داخلی بررسی شده است تا خلاءهای موجود شناسایی شوند و در ادامه رویه قضایی انگلستان به عنوان یک کشور پیشرو مورد نظر قرار گرفته تا بتوان از این طریق پیشنهاداتی جهت حل مسائل موجود ارائه داد.

### ۱- مبانی حمایت از علامت تجاری ثبت نشده

در مورد مبانی حمایت از علامت تجاری ثبت نشده مبانی متعددی میتوان ارائه داد. در اینجا به مهمترین این مبانی اشاره می کنیم

#### ۱-۱- مبانی حقوقی

توجه به اصول حقوقی مانند رعایت حق مکتسبه و منع دارا شدن ناعادلانه ما را به سمت حمایت از حقوق علائم ثبت نشده واجد شرایط خاص سوق میدهد چنان که میدانیم اصول حقوقی از منابع حقوق بوده و در موارد سکوت یا عدم صراحت قانون به کار گرفته می شوند. این اصول بدون نیاز به تصریح قانون گذار یا تصریح در قرارداد کاربرد خود را حفظ مینمایند.

مالکیت نتایج حاصل از تلاشها و ابتکارات مشروع یکی از حقوق طبیعی بشری است. پس میتوان نتیجه گرفت که عمل کسی که قبلاً از علامتی استفاده می کرده است یا علامت مشهوری داشته است اما اقدام به ثبت آن نکرده است محترم و واجد ارزش است و اصل بر این که ثبت کننده، مؤخر نمیتواند او را از حق خود محروم کند.

بی توجهی به حق استفاده کننده پیشین و صاحب علامت مشهور منجر به دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه ثبت کننده علامت تجاری میشود چراکه بدون هیچ تلاشی از زحمات دیگری بهره مند میشود و تمام زیانها به صاحب علامت مشهور یا استفاده کننده پیشین بازمی گردد (میرشکاری، ۱۴۰۰).

از سوی دیگر اجازه نقض حقوق اشخاص ذی حق باعث ترویج رقابت مکارانه می شود. یکی از نمونه های بارز رقابت مکارانه تقلید و شبیه سازی علامت تجاری مشهور یا ثبت علامت ثبت نشده است. با وجود این که در خصوص مقابله با رقابت نامشروع مقرره مشخصی نداریم اما با توجه به الحاق به کنوانسیون پاریس و ضرورت تبعیت از مقررات آن میتوان به مقابله با اشکال رقابت ناعادلانه پرداخت ماده ۱۰ مکرر این کنوانسیون بیان میدارد که هر رقابتی که برخلاف عرف معمول و شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت نامشروع تلقی شده و ممنوع است. چنان که ملاحظه میشود این ماده به ارائه ملاک احراز رقابت نامشروع پرداخته و موارد و مضادق آن را محدود نساخته است پس برای تشخیص مطابقت یک مصداق با ملاک رقابت نامشروع، قضات تصمیم گیرنده هستند.

ماده ۲ کنوانسیون پاریس هم به اهمیت حمایت از تلاشهای فکری و تجاری اشاره کرده است و جلوگیری از سوء استفاده از حاصل زحمات اعتبار یا شهرت دیگران را واجد اهمیت تلقی می کند. آن چیزی که مالکیت صنعتی به دنبال حمایت از آن است نوآوریها و ابداعات است و نه تقدم در ثبت بند «ج» ماده ۶ کنوانسیون پاریس هم مقرر میدارد برای تشخیص این که آیا علامت قابل حمایت است یا خیر باید کلیه اوضاع و احوال واقعی، خصوصاً مدت استعمال علامت را در نظر گرفت.

حمایت از علامت تجاری ثبت نشده از نظر تجارت بین الملل نیز توجیه پذیر است. علائم تجاری از سرمایه های هر کشوری هستند و میتوانند معیاری برای احراز پیشرفت باشند. امروزه با توجه به گسترش مبادلات بین المللی، بیش از پیش به اهمیت آنها افزوده شده است و بی توجهی به آن ها میتواند سبب بروز اختلافات در سطح بین المللی شود (عاکفی قاضیانی، ۱۴۰۱).

## ۲-۱- مبنای اقتصادی

دو منطبق اقتصادی کاهش هزینه جستجو و افزایش انگیزه تولید کننده می تواند توجیه کننده حمایت از علامت تجاری ثبت نشده باشد منطبق کاهش هزینه جستجو به رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده و حفظ منافع مصرف کننده مربوط می شود و منطق انگیزه تولید کننده ریشه در رابطه تولید کننده و سایر رقبا و حفظ منافع تولید کننده دارد علائم تجاری از طریق فراهم کردن یک شناساگر مختصر و بدون ابهام از مبدأ کالا و خدمات تبادل بین مصرف کننده و تولید کننده را تسهیل میکنند و از سوی دیگر برای تولید کنندگان انگیزه ای فراهم می کنند تا کالا و خدمات خود را در سطح کیفی پایدار حفظ کنند.

علامت تجاری به مصرف کنندگان این قدرت را می دهد که به علامت تجاری به عنوان منبع اطلاعات در مورد کیفیت محصولات تکیه کنند بدین ترتیب که هزینه جستجو برای کالاهای مورد نیاز مصرف کننده را کاهش می دهد. پس حمایت از علامت تجاری هزینه دستیابی به اطلاعات در مورد کالا و خدمات و در نهایت هزینه کلی کالا را کاهش می دهد (میرشکاری، ۱۴۰۰).

حمایت از علامت تجاری به رفاه جامعه کمک کند اگر از صاحب علامت تجاری در مقابل عملش حمایت نشود و اقدامات او به هیچ پرداختی منجر نگردد به طور قطع او اقدامات خود را کمتر از آنچه مطلوب اجتماع است، انجام

خواهد داد به این ترتیب آنجا که افراد جامعه بدون هیچ پرداختی از منافع و آثار مثبت فرد دیگری می کنند، سواری مجانی محقق می شود نخستین چیزی که در سواری مجانی از علامت تجاری باید به آن توجه شود این است که سواری مجانی درباره همه علائم تجاری موضوعیت ندارد زیرا باید علامت تجاری ارزش و حسن شهرتی داشته باشد که از آن سواری مجانی گرفته شود پس هر جا صحبت سواری مجانی از علامت تجاری به میان می آید منظور در جایی است که علامت به حداقل شهرتی رسیده باشد. بنابراین حمایت از علامت تجاری ثبت نشده می تواند برای هر سه گروه صاحب علامت مصرف کننده و عموم جامعه مفید باشد و منافع اقتصادی آن ها را تضمین کند.

### ۳-۱- مبنای اخلاقی

در مورد رابطه میان حقوق و اخلاق بحثهای بسیاری وجود دارد یکی از نظریاتی که نگاه اخلاقی به حقوق دارد، نظریه حقوق طبیعی است مطابق این نظریه هیچ قانونی نمیتواند غیر عادلانه باشد جان لاک حق مالکیت را یک حق طبیعی میدانم مفسران دیدگاه لاک با تحلیل نوشته های او بر سر منشأ مشروعیت مالکیت اتفاق نظر ندارند. برخی ریشه مالکیت را در مالکیت بر «نفس» دانسته اند بعضی دیگر عامل مهم را «حیازت و ایجاد» قرار داده اند. دیگرانی نیز بر عنصر «تقدم» یا میفشارند یعنی هر گاه شخصی مقدم بر دیگری عملی را روی طبیعت انجام دهد، او مالک محسوب می شود.

مطابق تفسیر فوق اشخاص دارای حق تقدم اعم از شخصی که از علامتی استفاده می کرده ولی اقدام به ثبت آن نکرده است و شخصی که علامت تجاری مشهور دارد دارای نوعی مالکیت هستند و این حق حقی است محترم تضییع حقوق این اشخاص نوعی دارا شدن ناعادلانه است و برخی عناوین اخلاقی هم چون منع رقابت غیر منصفانه توهین قرارداد و حق خلوت برای اثبات حقوق مالکیت فکری را نقض می کند.

برای مثال صاحب علامت تجاری ثبت نشده با صرف زمان و هزینه به جایگاهی دست یافته است و این موقعیت منشأ منافع اقتصادی برای او است. حال اگر دیگری بدون پرداخت هیچ هزینه ای بتواند از این ثمره استفاده کند اصول اخلاقی نقض می شود. چنان که ملاحظه میشود نقض حقوق صاحب علامت تجاری ثبت نشده نقض اصول اخلاقی است و عدل و انصاف اقتضای حمایت از حقوق این اشخاص را دارند (ارفع نیا، ۱۳۹۵).

### ۲- حمایت از علامت تجاری ثبت نشده به لحاظ شهرت

#### ۱-۲- اسناد ملی

در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ قانونی برای ثبت و حمایت علامت تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداً در سال ۱۳۱۰ مورد بازبینی قرار گرفت. علاوه بر این قانون و آئین نامه اجرایی آن ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی سابق هم مواردی را برای حمایت علائم تجاری ثبت نشده پیش بینی نموده بود. در سال ۱۳۲۸ هم آئین نامه ای برای ثبت اجباری علامت صنعتی بعضی مواد دارویی خوراکی و لوازم آرایشی تصویب شد. قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به طور صریح دو بند از ماده ۳۲ را به حمایت از علائم تجاری معروف اختصاص داده است؛ اما با این حال این قانون علامت تجاری معروف را تعریف نکرده است و معیاری برای احراز معروفیت یا شهرت ارائه نداده است. بنابراین احراز این امر موردی است و ارزیابی دادرسی در این مورد ملاک است.

پیش از تصویب قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری، دولت ایران در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس پیوست و در سال ۱۳۸۰ به عضویت سازمان جهانی مالکیت فکری درآمد. همچنین ایران به موافقت نامه مادرید و پروتکل آن پیوسته است با توجه به عموماًت قانون مدنی و ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم

تجاری مقررات بین المللی پذیرفته شده در داخل واجد اعتبار هستند، بنابراین خلاهای موجود قانونی را میتوان از طریق آنها مرتفع ساخت (عاکفی قاضیانی، ۱۴۰۱).

## ۲-۲- اسناد انگلیسی

پیشینه حمایت قانونی از علامت تجاری در انگلستان به قرن سیزدهم باز میگردد در قانون محکمه نان ۱۲۶۶ میلادی این کشور به علامت انفرادی الزامی اشاره شده بود. مطابق این قانون هر نانوايي میبایست علامت خود را بر روی هر قسم نان داشته باشد تا مشتریان آگاه شوند که چه نوع نانی به آنها فروخته شده است. اولین دعوی مربوط به علامت تجاری در اوایل قرن ۱۷ مطرح شد و محاکم به تدریج به حمایت از حقوق علائم تجاری پرداختند. در سال ۱۹۳۸ قانون علائم تجاری تصویب شد که این قانون اکنون جای خود را به قانون علائم تجاری ۱۹۹۴ داده است. بند یک ماده ۹ قانون مصوب ۱۹۹۴ بیان میدارد که مالک علامت تجاری ثبت شده، یک حق انحصاری پیدا میکند که این حق با استفاده بدون اجازه از علامت در انگلستان نقض می شود این ماده ثبت علامت را عامل ایجاد حقوق مرتبط با آن میداند ( Hughes, 1998).

در ماده ۵۶ به حمایت از علامت تجاری مشهور تصریح شده است. این ماده بیان میدارد

(۱) ارجاعات در این قانون به علامت تجاری ای که مستحق حمایت تحت کنوانسیون پاریس یا موافقت نامه سازمان تجارت جهانی تحت عنوان علامت تجاری مشهور است به علائمی است که در سطح انگلستان مشهور هستند و مالک آن ها

الف) تبعه یکی از کشورهای عضو است.

ب) مقیم یک کشور عضو است یا در یک کشور عضو استقرار صنعتی یا تجاری مؤثر دارد، صرف نظر از آن که آن شخص در انگلستان تجارت یا حسن نیت داشته باشد ارجاعات به صاحب چنین حقی باید بر این اساس تفسیر شوند.

(۲) صاحب علامت تجاری که تحت کنوانسیون پاریس یا موافقت نامه سازمان تجارت جهانی علامت تجاری مشهور است مستحق آن است که با قرار استفاده از علامت تجاری ای را که آن علامت یا بخش اساسی آن یکسان یا شبیه علامت اوست در جایی که استفاده میتواند منجر به گمراهی شود، در مورد کالاها و خدمات یکسان یا مشابه توقیف کند.

این ماده برای حمایت از علامت مشهور یک شرط دارد و آن هم استفاده واقعی از علامت است، اما این شرط صرفاً برای شناسایی علامت تجاری به عنوان علامت مشهور در انگلستان قرار داده شده است و در عین حال، این ماده صریحاً بیان می دارد که یک استفاده واقعی از علامت در انگلستان (شرط) لازمی نیست. در واقع در بریتانیای کبیر مالک علامت تجاری فارغ از اینکه در بریتانیای کبیر تجارت یا حرفه ای دارد یا خیر مورد حمایت قرار میگیرد و استفاده واقعی در بریتانیای کبیر شرط نیست.

بند ۳ ماده ۵ نیز علامتی که یکسان یا شبیه یک علامت قبلی است و آن علامت قبلی دارای شهرت در انگلستان است یا در مورد علامت جمعی یا علامت بینالمللی در جامعه اروپا دارای شهرت است و استفاده از علامت مؤخر بدون دلیل موجه موجب بهره برداری ناعادلانه شود یا باعث زیان به ویژگی تمایز بخشی یا شهرت علامت قبلی شود را قابل ثبت نمیداند این ماده معیار دیگری را در مورد حمایت از علامت تجاری مشهور ارائه می دهد و آن مقابله با بهره برداری

ناعادلانه و جلوگیری از ورود زیان به صاحب علامت تجاری مشهور است. ماده ۶ به بررسی علامتهای دارای حق تقدم می پردازد.

قسمت ج بند ۱ این ماده بیان میدارد علامتی که در زمان درخواست ثبت علامت مورد تقاضا یا تقدم مورد ادعا در مورد درخواست مستحق حمایت تحت کنوانسیون پاریس یا توافق سازمان تجارت جهانی به عنوان یک علامت مشهور است پس این ماده علامت مشهور را واجد حق تقدم بر سایر علائم میداند. ماده ۱۰ در بند ۳ مکرراً به بیان حمایت ویژه از علائم مشهور می پردازد.

یک شخص مرتکب نقض علامت تجاری ثبت شده میشود در صورتی که از علامت تجاری در عرصه تجارت در مورد کالاها یا خدمات از علامتی استفاده کند که همانند یا مشابه یک علامت تجاری است که در انگلستان دارای شهرت است و استفاده از علامت بدون دلیل موجه موجب بهره برداری غیر منصفانه، ورود خسارت به ویژگی تمایز بخشی یا شهرت علامت میشود.

ماده ۹۲ هم در بند ۴ قسمت ب استفاده از علامت تجاری غیر را جرم انگاری کرده است. این بند تحقق جرم را منوط به کسب منفعت غیر منصفانه یا ورود زیان به خصیصه تمایز بخشی یا شهرت دانسته است (Mark, 2010).

### ۳- حمایت از علائم تجاری ثبت نشده به لحاظ از استفاده پیشین

کشورها اصولاً حمایت از علامت تجاری را منوط به ثبت کرده اند کنوانسیون پاریس هم ثبت را شرط حمایت میداند اما با این حال در تضاد میان استفاده کننده پیشین و ثبت کننده علامت، تقدم با استفاده کننده پیشین خواهد بود در ادامه به بررسی حقوق ناشی از استفاده پیشین می پردازیم.

#### ۱-۳- اسناد بین المللی

ماده ۱۶ تریپس در بند ۱ حقوق استفاده کننده پیشین را به رسمیت شناخته است و بیان میدارد که حقوق مذکور در این ماده نمیتواند به حقوق اعطائی بر مبنای استفاده آسیب بزند. بند «ب» ماده ۶ کنوانسیون پاریس هم گواهینامه علامت را در مواردی مردود میداند از جمله این موارد علامت هایی هستند که وضع آنها ممکن است به حقوق مکاتبه اشخاص ثالث در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است لطمه وارد آورد. بند «ب» ماده ۴ نیز به بیان حمایت از حقوق مکاتبه میپردازد. ماده ده مکرر این کنوانسیون هم میتواند در بحث استفاده کننده پیشین مورد استفاده قرار بگیرد این ماده به مقابله با رقابت نامشروع و اعمال موجب ایجاد اشتباه محصولات یک شرکت با شرکت دیگر می پردازد.

#### ۲-۳- اسناد ملی

اشخاص معمولاً قبل از ثبت یک علامت از آن استفاده می کنند. بعد از مدتی استفاده، در صورت مطلوب بودن شرایط، اقدام به ثبت علامت می کنند. به این ترتیب معمولاً ثبت یک علامت با مدتی تأخیر و پس از استفاده صورت می گیرد. ماده ۲ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ حق استعمال انحصاری علامت را متعلق به ثبت کننده می دانست؛ اما این ماده با استثناء ماده ۲۰ مواجه بود. ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر، صراحتاً به بحث سابقه استعمال مستمر قبل از ثبت اشاره می کرد و ثبت این نوع علامت از سوی شخصی غیر از استفاده کننده را موجب ایجاد حق اعتراض برای استفاده کننده می دانست. شخص معترض می توانست درخواست ثبت علامت به نام خود را بدهد و در صورت ثبت قبلی علامت از سوی ثالث می توانست ابطال ثبت را درخواست کند. تضمین این حقوق از رقابت نامشروع و استفاده بلاجهت اشخاص ثالث جلوگیری می کند. این حمایت نه تنها تأمین کننده منافع صاحب علامت تجاری است، بلکه به مصرف کننده نیز

در شناسایی کالاهای مورد نیاز کمک میکند. جلوگیری از استفاده سودجویانه اشخاص غیر ذی حق برای اشخاص فعال عرصه تجارت ایجاد انگیزه می کند و در نهایت منافع جامعه را تامین می کند.

قانون سابق بستر نسبتاً کاملی برای حمایت از حق استفاده کننده پیشین فراهم می نمود اما قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، به رغم تمام نوآوری هایی که داشته است، متأسفانه در خصوص حمایت از حق استفاده کننده پیشین، ضعیف عمل کرده است و ماده ای در این قانون گنجانده نشده است که صراحتاً حق استفاده کننده پیشین را به رسمیت بشناسد.

از لحاظ آیین رسیدگی به اعتراض قانون جدید با قانون قبلی تفاوت هایی دارد. مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت علائم و اختراعات شخصی که به ثبت علامت از سوی دیگری اعتراض داشت میبایست در صورت عدم تمکین متقاضی ثبت به محکمه ابتدایی رجوع می کرد. ماده ۳۷ قانون جدید تشریفات جدیدی را مقرر می دارد:

هر ذی نفع میتواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند «الف» ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. در این صورت

(۱) اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی در صورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می فرستد در غیر این صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.

(۲) اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند. تصمیمات اداره مالکیت صنعتی مطابق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری، قابل اعتراض در دادگاه هستند. ایراد شایان توجه در این قانون این است که برای درخواست ابطال ثبت علامت مهلتی مقرر نشده است و این امر اعتبار علامت تجاری را دچار تزلزل می کند.

### ۳-۳- اسناد انگلستان

ماده ۵ قانون علائم تجاری انگلستان حقوق استفاده کننده پیشین را به رسمیت می شناسد. این ماده در بند ۴ بیان می دارد استفاده از یک علامت در انگلستان می تواند به دلایل زیر ممنوع شود:

الف) به هر دلیل قانونی

ب) به دلیل یک حق پیشین به غیر از حقوق پیش بینی شده

ماده ۴۷ قانون علائم تجاری، عدم رعایت حق استفاده کننده پیشین را موجبی برای ابطال ثبت علامت می داند. به موجب بند ۳ ماده ۴۷ درخواست ابطال ثبت ممکن است به دادگاه یا اداره ثبت داده شود، برخلاف حقوق ایران که امکان ابطال علامت تنها از طریق دادگاه وجود دارد.

بند ۳ ماده ۶ نیز به نوعی حقوقی را برای استفاده کننده پیشین به رسمیت می شناسد. این ماده بیان می دارد علامتی که مطابق بند ۱ الف و ب، ثبت آن منقضی شده است باید به مدت یک سال بعد از انقضاء، در تعیین قابلیت ثبت یک علامت مؤخر مورد توجه قرار بگیرد مگر این که مقام ثبت کننده اقناع شده باشد که در طول دو سال پس از انقضاء هیچ استفاده با حسن نیتی از علامت صورت نگرفته است.

بند ۳ ماده ۱۱ هم حقوق خاصی را برای استفاده کننده پیشین به رسمیت شناخته است. این ماده بیان می دارد یک علامت تجاری ثبت شده با استفاده از آن در زمینه تجارت در یک محدوده مکانی خاص یک حق مقدم که تنها در همان محدوده اعمال می شود، نقض نمی شود.

برای این منظور یک حق مقدم یعنی یک علامت تجاری ثبت نشده یا نشانه دیگری که به طور مداوم در مورد کالاها یا خدمات از سوی یک شخص از یک تاریخ مقدم مورد استفاده قرار می گیرد که مقدم است بر:

الف) استفاده از علامت تجاری در مورد آن کالاها یا خدمات از سوی مالک

ب) ثبت علامت تجاری در مورد آن کالاها یا خدمات به نام مالک

و یک حق مقدم باید در یک محدوده یا تا حدی در نظر گرفته شود که استفاده از آن در آن محدوده از سوی قانون مورد حمایت قرار گیرد به ویژه مقررات نقض حق.

#### ۴- استفاده هم زمان از علامت تجاری

استفاده کننده پیشین می تواند از حقوق و مزایایی در مقابل ثبت مؤخر برخوردار شود؛ اما در موردی که شخص دیگری بدون ثبت از علامت استفاده کند این سؤال پیش می آید که آیا استفاده کننده پیشین در مقابل این شخص هم از حقوق برخوردار است یا خیر. قانون حمایت از علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ در این خصوص ساکت است ماده ۲ این قانون حق استعمال انحصاری از علامت را متعلق به ثبت کننده می داند به عبارت دیگر حق تقدم موضوع ماده ۲ قانون ثبت علائم و اختراعات، به معنای شناسایی حق انحصاری استعمال برای صاحب علامت تجاری دارای سابقه استعمال مستمر نیست و این شخص تنها می تواند نسبت به تقاضای ثبت یا ثبت علامت تجاری خود توسط دیگری اعتراض نماید و نمی تواند از استعمال علامت توسط اشخاص ثالث جلوگیری کند.

قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم مصوب ۱۳۸۶ هم در ماده ۳۱ ثبت علامت را منشأ ایجاد حق می داند. با توجه به مراتب فوق می توان به این نتیجه رسید که استفاده کننده پیشین تنها می تواند در مقابل ثبت علامت ایستادگی کند و در مورد استفاده دیگری از علامت حقی ندارد.

در مقابل می توان این گونه استدلال کرد که وقتی استفاده کننده پیشین می تواند در مقابل ثبت کننده حقوق خود را حفظ کند. پس به طریق اولی در مقابل استفاده کننده هم این حقوق را دارد. موادی هم چون ماده ۱ و ۸ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس در خصوص منع رقابت نامشروع می تواند این استدلال را قوت ببخشد.

بند ۳ ماده ۱۱ قانون ۱۹۹۴ انگلستان در قسمت «الف» به صراحت به حمایت از حق استفاده کننده پیشین در مقابل استفاده های مؤخر می پردازد (William, 2003).

#### ۱-۴- ضرورت وجود حسن نیت

واژه حسن در لغت به معنای نیکو شدن است و نیت به معنای قصد است ترکیب حسن نیت به معنای قصد نیکو است. حسن نیت یکی از اصول حقوقی است که به دنبال نفوذ اخلاق در حقوق ایجاد شده است. حسن نیت به ذینفع اجازه می دهد که با استفاده از قواعد حقوقی، از خشکی و خشونت قانون رهایی بیابد. این اصل مهم واسطه ای برای اتصال میان حقوق و عدالت است با ورود اخلاق در عرصه حقوق مفهوم حق به سمت نسبیته رفته است و درستی اعمال حقوقی منوط به وجود نیت مشروع و اخلاقی شده است.

حسن نیت از دید حقوق ارزشی قابل حمایت بوده و احترام به آن ضروری است. روابط اجتماعی مردم اصولاً بر صحت و درستی بنیان نهاده شده و آنچه بر جامعه حاکم است همان حسن نیت است یا لاقلاً این گونه فرض می‌شود. حسن نیت عمیقاً با موضوع انصاف در ارتباط است. در فقه قوانین داخلی و مقررات بین المللی اصل حسن نیت پذیرفته شده است.

### ۱-۱-۴- مصادیق حسن نیت

در اینجا به ذکر مصادیق حسن نیت در معاهدات بین المللی حقوق داخلی و حقوق انگلستان خواهیم پرداخت.

#### الف- معاهدات بین المللی

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به این اصل توجه شده است. بسیاری از مواد این کنوانسیون مبتنی بر اصل حسن نیت است. برای مثال در این کنوانسیون شرط شده است که اصلاح یا اقاله قرارداد به صورت کتبی انجام پذیرد اما بند ۲ ماده ۲۹ بیان می‌دارد که در مواردی که یکی از طرفین به اقاله شفاهی اعتماد نموده است، طرف دیگر نمی‌تواند به شرط اقاله کتبی استناد نماید. مشخص است که مبنای این موضوع حسن نیت است.

در بند ۳ ماده ۳۵ کنوانسیون پیش بینی شده است که اگر مشتری از عدم انطباق کالا با قرارداد در زمان عقد مطلع بوده یا نمی‌توانسته است مطلع نباشد به دلیل سوءنیت و اقدام علیه خود بایع مسئولیتی در این باره نخواهد داشت.

نمونه دیگری از توجه به حسن نیت ماده ۳۸ است که در موردی است که مشتری مسیر یا مقصد کالا را تغییر می‌دهد یا کالا را مجدداً به مقصد دیگری ارسال می‌کند، بدون آنکه فرصت معقول جهت بازرسی کالا داشته باشد و در زمان انعقاد قرارداد بایع به امکان این گونه تغییر مقصد یا ارسال مجدد آگاهی داشته یا می‌باید آگاهی می‌داشت حسن نیت ایجاب می‌کند که امر بازرسی تا وصول کالا به مقصد جدید به تعویق افتد.

#### ب- حقوق ایران

در حقوق ایران هم مواد متعددی به حسن نیت اشاره دارند از جمله ماده ۲۷۹ قانون مدنی که بایع را ملزم می‌کند که در تعیین مصداق مبین از تقدیم کالای معیوب خودداری کند. ماده ۷ قانون ثبت شرکت‌ها هم در مورد معاملات مدیر سابق در مقابل ثالث قبل از اعلان سمت مدیران، جدید حسن نیت طرف معامله را مفروض می‌داند و حکم به صحت معامله می‌دهد مگر این که ثابت شود که طرف سوءنیت داشته است.

ماده ۳ و ۳۵ قانون تجارت الکترونیک هم به لزوم رعایت حسن نیت اشاره می‌کند. قانون حمایت از ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم نیز در ماده ۱۵ به لزوم وجود حسن نیت برای استفاده کننده پیشین از اختراع دلالت دارد؛ اما ماده ۳۲ حمایت از استفاده کننده قبلی علامت را مقید به وجود حسن نیت نکرده است.

#### ج- حقوق انگلستان

بند ۳ ماده ۶ قانون علائم تجاری به ضرورت وجود حسن نیت در حمایت از علامت ثبت شده قبلی اشاره می‌کند که در مواعد قانونی تمدید نشده است در آراء متعددی نیز به اهمیت وجود حسن نیت اشاره شده است.

### ۴-۱-۲- آثار حق مکتسبه

حق مکتسبه دارای همان آثاری است که قانون به وجود آورنده آن برایش شناخته است؛ بنابراین چنین حقی نمی‌تواند در مملکت دیگر اثری بیشتر یا کمتر از آنچه در کشور محل ایجاد داشته تولید کند؛ به عبارت دیگر هرگاه در کشوری

(که موضوع فعلاً در آن مطرح شده کشور مقرر دادگاه) آثاری که برای چنین حقی شناخته شده، بیشتر یا کمتر از آثاری باشد که کشور محل ایجاد حق برای آن شناخته است، به هیچ عنوان تأثیری در موضوع ندارد و فقط همان آثاری را که کشور اصلی محل ایجاد حق بر آن مترتب کرده است باید برای آن حق در نظر گرفت.

از نظر کیفی نیز حقی که مورد استناد است به همان صورتی که ایجاد شده معتبر است و آثار خود را نشان می دهد. منظور این است که نمی توان هیچ حق دیگری را با توجه به قوانین کشور مقرر دادگاه جایگزین آن نمود.

چنان که می دانیم حق استفاده کننده پیشین یکی از اقسام حقوق مکتسبه است. حقوق مکتسبه برای داشتن اعتبار بین المللی باید دو شرط داشته باشند: اولاً طبق قانون صلاحیت دار به وجود آمده باشد، ثانیاً با رعایت کلیه شرایط قانونی ایجاد شده باشد. منظور این است که باید کلیه شرایطی که قانون صلاحیت دار برای به وجود آمدن آن حق لازم می داند رعایت شده باشد. حتی اگر رعایت بعضی از این شرایط، در کشوری که فعلاً موضوع در آن در مرحله تأثیر، حق مطرح است لازم نباشد.

#### ۴-۱-۳- وضعیت حمایت از حق استفاده کننده پیشین در مورد علامت مشابه یا کالاها و خدمات غیر مشابه

در حقوق ایران قانون ثبت علائم و اختراعات اشاره ای به چنین مسائلی نداشته است و در قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری هم با خلاء قانونی کامل مواجه هستیم. در مورد حمایت از حق استفاده کننده پیشین در مقابل علامت مشابه با وجود عدم تصریح استناد به اصولی مانند منع رقابت نامشروع و منع داراشدن بلاجهت می تواند برای حمایت از استفاد کننده پیشین مفید فایده باشد اما در مورد حمایت از علامت دارای حق استفاده پیشین در مقابل کالاها و خدمات غیر مشابه با توجه به اصل عدم و با توجه به این که در قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حمایت از علامت تجاری در مقابل کالاها و خدمات غیر مشابه، تنها در مورد علامت تجاری مشهور مورد قبول واقع شده است این حمایت بلاوجه است.

تردید وجود دارد. به نظر میرسد که جلوگیری از ثبت علامت در سایر طبقات در این مورد، منوط به احراز شهرت است، بنابراین رأی صادره از این جهت دارای اشکال است.

در قانون انگلستان مقرر شده ای وجود ندارد که به صراحت این مسئله را روشن کند اما امکان طرح دعوی نقض حق، بستر کاملی را برای حمایت از صاحب حق ایجاد میکند

#### ۴-۱-۴- حمایت از علامت دارای سابقه ثبتی در فرض عدم تمدید

یکی از انواع علائمی که می توانند از حق استفاده پیشین بهره مند شوند علائمی هستند که سابقاً ثبت شده اند ولی به دلایلی در مورد تمدید آنها اقدامی به عمل نیامده است. عدم ثبت علامت آن را از شمول علائم ثبت شده خارج می کند اما این امر نمی تواند منکر استفاده های قبلی و حقوق مکتسبه صاحب علامت باشد. عدم حمایت از این علامت می تواند منجر به سوء استفاده اشخاص ثالث کسب منفعت غیر منصفانه و گسترش رقابت نامشروع شود. در رویه قضایی ایران حمایت از این نوع علامت به درستی صورت گرفته است.

#### ۵- نتیجه گیری

حمایت از علامت تجاری ثبت نشده موضوع واجد اهمیتی است و تضمین کننده منافع صاحب علامت تجاری مصرف کننده و عموم جامعه است. عدم حمایت از این علائم باعث کاهش انگیزه فعالیت گسترش رقابت نامشروع و سوء

استفاده دسته ای از افراد از تلاش های دیگران می شود. منبع اولیه ای که می تواند در کشور ما جهت حمایت از این نوع علائم مورد استفاده قرار بگیرد قانون است قانون کشور ما اگرچه به طور صریح حمایت از علامت تجاری ثبت نشده را بیان ننموده است اما در یک بخش به حمایت از علائم معروف و در بخشی دیگر به حمایت از استفاده کننده پیشین پرداخته است. با این حال مقررات مرتبط با این بحث واجد خلاهای بسیاری است رویه قضایی ما به طور ناقص به حمایت از علائم تجاری ثبت نشده پرداخته و در ارائه طریق در جهت کاستن اشکالات قانونی موجود گام جدیدی برنداشته است. در خصوص حمایت از استفاده کننده پیشین اگرچه ملاک و معیاری برای احراز حق ارائه نشده است اما این علائم توانسته اند حمایت کافی را دریافت نمایند. دسته مهمی از این علائم، علائمی هستند که قبلاً ثبت شده اند اما به دلایلی تمدید نشده. اند این علائم توانسته اند با اثبات ادامه استفاده، حمایت کافی را دریافت نمایند. علائم تجاری مشهور ثبت نشده به دلیل نبود مقررات دقیق در عمل حمایت مطلوبی دریافت نکرده اند. در قوانین داخلی و هم چنین رویه قضایی کشور، ما معیاری به جهت احراز شهرت ارائه نشده است، در نتیجه اثبات شهرت علامت با مشکل مواجه شده و در مواردی بدون ارائه دلیلی مبنی بر شهرت، حمایت مختص علائم مشهور به علائم غیر مشهور اعطا شده است. در خصوص علائم مشهور ارائه معیار جهت احراز شهرت ضروری است. بنابراین لازم است بند «ه» ماده ۳۲ مورد بازبینی قرار بگیرد و معیارهایی به آن اضافه شود معیارهای موجود در توصیه نامه مشترک وایپو می تواند معیارهای مفیدی باشد. ضروری است که در قانون ما به بحث گروه هدف برای احراز شهرت اشاره شود منظور از گروه هدف اشخاصی هستند که کالا برای استفاده آنها تولید میشود و آنها خریداران معمول کالاها یا خدمات هستند. در نظر گرفتن عموم مردم برای احراز شهرت یک علامت معیاری حداکثری است و حمایت از علامت مشهور را دشوار می سازد. بند «و» ماده ۳۲، حمایت از علامت مشهور را تنها در مقابل خدمات غیر مشابه پذیرفته و در مورد کالاهای غیر مشابه سکوت کرده است با توجه به اینکه مبنای حمایت از علامت مشهور در هر دو مورد یکی است این بند نیازمند تصحیح و گسترش حمایت از علامت مشهور در مقابل کالاهای غیر مشابه است. در نهایت در خصوص حق استفاده کننده پیشین تعیین حداقل مدت استفاده از علامت به جهت جلوگیری از صدور آرای متفاوت ضرورت دارد هم چنین تعیین مرور زمان به جهت طرح دعوا ضروری است. چرا که عدم تعیین مرور زمان اعتبار علامت را دچار خدشه می کند.

### منابع و مأخذ

ارفع نیا، بهشید. (۱۳۹۵). اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوق ایران با تأکید بر رویه ی قضایی. تحقیقات حقوقی بین المللی، ۲۳-۱، (۲۴)۷.

بابایی، المیرا. (۱۳۹۵). نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان. تحقیقات حقوقی بین المللی، ۹(۳۲)، ۱-۳۹.

عاکفی قاضیانی، وحید. (۱۴۰۱). خرید و فروش نرم افزار در رویه قضایی انگلستان. پژوهشهای حقوقی، ۲۱(۵۰)، ۴۳۵-۴۵۶.

میرشکاری، محمد. (۱۴۰۰). مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره برداری تجاری در نظام های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران. دوفصلنامه علمی حقوق تطبیقی، ۷(۲)، ۱۰۱-۱۳۰.

Hughes, J, 1988. The Philosophy of Intellectual Property, Georgetown Law Journal, no.77.

Mark A. Lemley & Mark McKenna (2010); "Irrelevant Confusion, 62 Stan. L. Rev. 413

William M. Landes & Richard A. Posner (2003); The Economic Structure of Intellectual Property Law.