

بلا توجیه بودن عدم ثبت علامت تجاری به سبب کاربرد قبلی علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه

مهدی کارچانی *

مشخصات رأی تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۰۰

تاریخ صدور رأی: ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خواسته: الزام به ثبت علامت تجاری

۱. وقایع پرونده

خواهان به موجب اظهارنامه‌ای، تقاضای ثبت علامت «Absolute» به فارسی و لاتین را در طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۵ و ۳۹ از طبقه‌بندی کالا و خدمات می‌نماید اما اداره ثبت علامت تجاری با استناد به بند (ب) ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه به واسطه اینکه علامت مذکور از علائم مشهور مشروبات الکلی است و موجب گمراهی مصرف‌کنندگان می‌گردد، درخواست مزبور را رد و کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده هم نظر اداره را تأیید می‌کند. دادگاه بدوی پس از اعتراض وکلای خواهان به این تصمیم، نظر کمیسیون را در رد اظهارنامه با استناد به بند (ب) ماده ۳۲ موجه تشخیص داده، حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر با تصریح به اینکه علامت مزبور فی نفسه مخالف با



موازین و نظم و اخلاق نیست، ردّ درخواست توسط دادگاه بدوی را به سبب مخالفت علامت با موازین نمی‌داند بلکه شهرت علامت جهت مشروبات الکلی را دلیل رد توسط مرجع بدوی دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

متن رأی

تجدیدنظرخواهی ح.ب. و ح.س.ز. به وکالت از شرکت و.ا.ک. به طرفیت ا.ث.ع.ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۳۹۷ - ۱۳۹۴/۵/۱۱ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن بطلان دعوی نقض و فسخ تصمیم کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت علائم تجاری و الزام تجدیدنظرخوانده به ثبت اظهارنامه شماره ۱۹۱۰۵۰۷۰۰ وارد نیست. تجدیدنظرخواه تقاضای ثبت علامت (Absolute) به فارسی و لاتین را در طبقات ۲۹ و ۳۰ و ۳۲ و ۳۵ و ۳۹ از طبقه‌بندی کالا و خدمات نموده که به لحاظ ثبت قبلی علامت جهت مشروبات الکلی و مشهور بودن آن در این زمینه و به جهت مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه پذیرفته نشده و اعتراض وی نیز در کمیسیون مزبور مردود اعلام شده است. درست است که علامت مزبور فی‌نفسه مخالف با موازین و نظم و اخلاق نیست ولیکن ردّ درخواست بدین سبب نبوده بلکه به آن علت بوده که علامت جهت مشروبات الکلی شهرت یافته و ثبت آن در غیر کالای مزبور در کشور اسلامی ایران با مراتب مابینت دارد. فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

۲. نقد و بررسی

الف. مقدمه

بهموجب شق ۳ بند (ب) ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس، ثبت علائم تجاری در صورت مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه می‌تواند رد یا ابطال شود. مفاد ماده اخیر در بند (ب) ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری منعکس شده است. بهموجب این ماده، علامت در صورتی که مخالف با موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد قابل ثبت نیست. در اینکه آیا صرفاً مخالفت ظاهر علامت با موازین مزبور مدنظر است یا مخالفت کالاهایی که علامت برای آن‌ها به کار می‌رود نیز شرط است، ماده ۷ کنوانسیون پاریس مقرر

می‌دارد: ماهیت محصولی که علامت تجاری موجب امتیاز و تشخیص آن می‌گردد نمی‌تواند مانع ثبت آن شود؛ با استناد به قاعده‌ی اخیر و با توجه به استثناء بودن علائم غیرقابل ثبت، به نظر می‌رسد همین که علامت «فی‌نفسه» و «به‌حکم ظاهر» مخالفتی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه نداشته باشد، ممنوعیتی برای ثبت علامت از این جهت وجود ندارد و علامت از کالاهایی که برای آن‌ها به‌کار می‌رود وجودی مستقل دارد.

ب. تحلیل رأی دادگاه بدوی

به نظر می‌رسد دادگاه بدوی در تعیین مبنای عدم ثبت علامت دچار نوعی دوگانگی شده و مشخص نیست مبنای ردّ درخواست ثبت، به چه جهت می‌باشد. اگر نظر دادگاه بر عدم ثبت علامت به دلیل مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، این تصمیم قابل انتقاد است زیرا با توجه به آنچه در مقدمه بیان شد منظور از مخالفت با موازین، صرفاً ظاهر علامت است و همین‌که علامت «فی‌نفسه» با موازین مذکور مخالف نباشد قابل ثبت خواهد بود. در پرونده حاضر، علامت مورد درخواست نه به جهت ظاهر و نه از لحاظ معنا مخالفتی با موازین ندارد و صرف کاربرد علامت در خارج از کشور برای مشروبات الکلی موجب مخالفت علامت با موازین نخواهد بود کمااینکه این علامت فی‌حد ذاته مبتنی ذات و ماهیت کالاهای تولیدشده در خارج از کشور نیست. و نیز اگر مقصود دادگاه عدم ثبت، به دلیل مشهور بودن علامت قبلی یا عدم ثبت به هر دو دلیل (مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و مشهور بودن علامت) باشد رأی دادگاه، قابل انتقاد است زیرا طبق بند (و) ماده ۳۲ قانون مذکور، علامت‌های مشهور تنها زمانی در برابر ثبت عین یا مشابه درمورد کالاهای «غیرمشابه» حمایت می‌شوند که در ایران ثبت شده و ثبت علامت مؤخر، موجب ورود لطمه به منافع مالک علامت مشهور شود حال آنکه در پرونده حاضر کالاهایی که درخواست ثبت علامت برای آن‌ها انجام شده، متفاوت از کالایی هستند که علامت مشهور برای آن به‌کار رفته و دادگاه اقدامی در جهت احراز ثبت این علامت در ایران و ورود لطمه به منافع مالک

علامت مشهور مبذول نداشته است. همچنین، دادگاه در رأی خود هیچ‌گونه استنادی به مواد قانونی مربوط به علائم مشهور نکرده و مبنای ردّ ثبت علامت را تنها بند (ب) ماده ۳۲ قانون قرار داده است. افزون بر مستند بودن رأی دادگاه، مواد قانونی مورد استناد در رأی نیز باید با اسباب موجهه رأی تناسب داشته باشند.

ج. تحلیل رأی دادگاه تجدیدنظر

اقدام دادگاه تجدیدنظر در تأیید رأی مرجع بدوی از دو جهت قابل انتقاد است: نخست، مرجع تجدیدنظر تصدیق می‌کند که علامت مورد درخواست، فی‌نفسه مخالفتی با موازین ندارد ولی ردّ درخواست توسط دادگاه بدوی را بدین سبب نمی‌داند. این درحالی است که دادگاه بدوی با تأیید نظر کمیسیون مربوطه و استناد به بند (ب) ماده ۳۲ قانون، صراحتاً علامت را مخالف با موازین می‌داند. بنابراین، تأیید آن قسمت از رأی بدوی که به مخالفت علامت با موازین اشاره دارد فاقد توجیه است.

دوم، به جهت عدم استناد دادگاه به قوانین، مفهوم عبارت «ردّ درخواست...به آن علت بوده که علامت جهت مشروبات الکلی شهرت یافته و ثبت آن در غیرکالای مزبور در کشور اسلامی ایران با مراتب مابینت دارد»، دوپهلوی بوده و روشن نیست. این عبارت می‌تواند بدین معنا باشد که اگرچه ظاهر علامت، مخالفتی با موازین ندارد اما کاربرد علامت برای مشروبات الکلی باعث شده این علامت مخالف با موازین تلقی شود و در کشور اسلامی ایران قابل ثبت نباشد. اگر این معنا از عبارت مدنظر باشد باید گفت به موجب اصل «استقلال علائم تجاری»، کاربرد علامت بر روی کالاهای مخالف با موازین، باعث مخالفت علامت با موازین نمی‌شود زیرا علامت، دارای وجودی مستقل از کالاهای مربوطه است و رأی دادگاه تجدیدنظر در این قسمت مخدوش می‌باشد، لکن اگر منظور از عبارت فوق، اشاره به عدم قابلیت ثبت علامت به جهت مشهور بودن علامت باشد ایراداتی که در مورد تصمیم دادگاه بدوی ذکر شد در اینجا نیز وارد هستند و رأی دادگاه تجدیدنظر به جهت فقدان مستندات مربوط به علامت مشهور و عدم احراز شرایط بند (و) ماده ۳۲ قانون، مخدوش است.

۳. نتیجه

از مطالب مذکور دو نتیجه حاصل می‌شود: نخست اینکه کاربرد پیشینی علامت تجاری برای کالاها یا خدماتی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه هستند نمی‌تواند به عنوان مبنایی برای عدم ثبت علامت تلقی شود و در ارزیابی علامت از جهت موازین اخلاقی، همین‌که علامت «فی‌نفسه» و «به‌حکم ظاهر» مخالفتی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه نداشته باشد، کافی است؛ دوم آنکه، علامت مشهور در صورتی در برابر ثبت برای کالاها یا خدمات «غیرمشابه» حمایت می‌شود که در ایران ثبت شده باشد و ثبت علامت مؤخر موجب ورود لطمه به منافع مالک علامت مشهور شود.