

گزارش نشست تحلیل رویه قضائی با موضوع: «سوءنیت در ثبت علامت تجاری» (نشست نخست)

مهدی کارچانی*

مقدمه

اگرچه جهات ابطال علامت تجاری در ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ احصا شده‌اند، با این حال کنوانسیون پاریس در بند ۳ ماده ۶ مکرر مقرر می‌دارد: «*بطلان و حذف یا منع استعمال علائمی که با سوءنیت (Bad faith) به ثبت رسیده یا استعمال شده‌اند را در هر زمان می‌توان تقاضا کرد*». همچنین کنوانسیون پاریس در بند ۷ بخش «ج» ماده ۶ ثالث به سوءنیت در ثبت و در ماده ۶ سابع به عامل یا نماینده با سوءنیت (Bad Agent) اشاره دارد. ماده ۶ مکرر تنها در خصوص علائم مشهور (Well-Known) قابل اعمال است و مبنای این بند رقابت نامشروع موضوع ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون است. بدین ترتیب، مراجع قضائی ابتدا باید معروف بودن را احراز کنند و سپس، سوءنیت متقاضی ثبت علامت باید مورد بررسی قرار گیرد اما سوءنیت چگونه اثبات می‌شود و چه معیارهایی برای سنجش آن وجود دارد؟

در برخی از دادنامه‌ها مشهور بودن علامت دلیل وجود سوءنیت توسط ثبت‌کننده دانسته شده است (دادنامه الف). در برخی دیگر عدم ثبت و عدم استفاده از علامت در ایران موجب منتفی دانستن سوءنیت دانسته (دادنامه بدوی الف) و در گروهی دیگر از دادنامه‌ها صرف مشهور بودن علامت موجب فرض سوءنیت دانسته نشده و برای احراز سوءنیت نیاز به دلایل دیگری اعلام شده است (دادنامه ب).

در موضوع حاضر با دو دادنامه از شعب ۱۰ و ۱۲ دادگاه تجدیدنظر مواجه هستیم:



الف) دادنامه نخست (الف) در رابطه با علامت صورت خندان (*smiley*) است. سابقه ثبت علامت مذکور در کشورهای دیگر به سال ۱۹۷۱ بر می‌گردد و شرکت ثبت کننده آن در صنعت *Brand Licensing* فعالیت دارد و محصول خاص معروفی ندارد.^۱ مشابه علامت مذکور توسط متقاضی در ایران در سال ۹۱ به ثبت

می‌رسد. علامت مذکور شبیه ایموجی (*Emoji*) یا شکلک‌های فضای مجازی است که عموم افراد در ایران با آن‌ها آشنا هستند. حال دو پرسش قابل طرح است:

۱. آیا معروف شناختن علامت توسط مرجع محترم تجدیدنظر به دلیل ثبت

در کشورهای مختلف صحیح است؟

۲. ملاک احراز سوءنیت توسط دادگاه محترم چیست؟ (علامت در حوزه

عمومی مشابه بسیار دارد)؟

ب) در دادنامه دوم (ب) با ثبت علامت هرشی روبه‌رو هستیم؛ سابقه فعالیت شرکت هرشی به سال ۱۸۹۴ بر می‌گردد و ششمین تولیدکننده بزرگ شکلات در جهان است. شرکت شوکوپارس (سهامی عام)، از سال ۱۳۴۱ شمسی فعالیت خود را با نام شوکومارس و تحت لیسانس شرکت مارس آغاز نموده است. با در نظر داشتن سابقه فعالیت دو شرکت و معروف بودن علامت هرشی در صنعت شکلات، چرا مرجع تجدیدنظر سوءنیت را مفروض ندانسته است؟

HERSHEY'S

نظر به مباحث فوق با این پرسش‌ها مواجه هستیم:

بررسی و تحلیل مقررات مربوط به سوءنیت در ثبت علامت تجاری در

کنوانسیون پاریس

۱. سوءنیت در ثبت علامت تجاری (بررسی تطبیقی مقررات کشورها)

۲. معیارهای اثبات و سنجش وجود سوءنیت به لحاظ قضائی چیست؟

۱. لازم به ذکر است اولین اسمایلی (شکلک خندان) توسط هاروی راس بال (Ball Ross Harvey) در

سال ۱۹۶۳ طراحی شده است.

۳. آیا در فرض مشهور بودن علامت، هر گونه ثبت آن توسط دیگری همراه با سوءنیت فرض می‌شود؟
 ۴. آیا سوءنیت به عنوان جهتی مستقل برای ابطال ثبت علامت مطرح است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، نقش سوءنیت در استدلال‌های قضائی مرتبط با ثبت علامت تجاری چیست؟
 ۵. رابطه سوءنیت در ثبت علامت تجاری و رقابت غیرمنصفانه چیست؟
- در راستای پرداختن به این بحث و پاسخ به پرسش‌های فوق در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۷ نشستی با عنوان «سوءنیت در ثبت علامت تجاری» توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه در محل این پژوهشگاه برگزار گردید. در این نشست آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی (مدرس دانشگاه)، دکتر محسن اسماعیلی (پژوهشگر و وکیل دادگستری)، رسول دوبرجری (رئیس اسبق شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، احمد همتی (رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران)، دکتر اصغر محمودی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)، علی سیدین (پژوهشگر و وکیل دادگستری) و مهدی کارچانی (پژوهشگر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه) حضور داشتند.

۱. پرونده‌های مرتبط

۱.۱. پرونده اسمایلی (شکلک خندان)

مشخصات رأی

شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۰۰۳

شماره دادنامه بدوی - تاریخ صدور: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۴۱۷ - ۹۴/۰۵/۱۷

شماره دادنامه تجدیدنظر - تاریخ صدور: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۱۰ - ۹۴/۰۹/۲۴

مرجع صدور رأی بدوی: شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

مرجع صدور رأی تجدیدنظر: شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه بدوی

«در خصوص دعوی ب.ص.و س.ا. به وکالت از شرکت دی اسمایلی کمپانی اس بی آر ال به طرفیت آقای م. پ. و اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر ابطال علامت تجاری تصویر یک

صورت بصورت فانتزی به رنگ زرد به شماره ثبت ۱۹۵۹۸۰ و الزام خواننده دوم به ثبت علامت تجاری تصویر گرافیکی و فانتزی موضوع اظهارنامه شماره ۱۰۳۲۸۷۲/۱۴۰۰۰۱۴۰۳۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ به این خلاصه که وکلای خواهان به شرح دادخواست مدعی سابقه ثبت علامت در کشورهای عضو واپسو می‌باشد و به همین جهت درخواست ابطال ثبت علامت خواننده اول را با ادعای مشابهت با علامت سابق ثبت نموده‌اند خواننده اول با توضیح این که علامت خواهان در ایران ثبت نشده و مورد استفاده هم قرار نگرفته و از وجود آن بی‌اطلاع بوده است درخواست رد دعوی را دارد دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خواننده اول و گزارش ثبتی خواننده دوم نظر به این که علامت مورد استناد خواهان در ایران به ثبت نرسیده و از فرجه مقرر در ماده ۴ کنوانسیون پاریس جهت تقدیم اظهارنامه استفاده نموده است و دلیلی هم که مشعر بر استفاده از علامت در ایران باشد ارائه نموده بنابراین موضوع رقابت نامشروع تجاری و سوءنیت خواننده منتفی است لذا دعوی غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.»

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

دادنامه تجدیدنظر

«تجدیدنظرخواهی شرکت دی اسمایلی کمپانی اس پی آرآل با وکالت ب.ص. و س.ا. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۷ مورخ ۹۴/۰۵/۱۷ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال ثبت علامت شماره ۱۹۵۹۸۰ مورخ ۹۱/۰۹/۲۰ که مشتمل بر تصویر یک صورت به صورت فانتزی و به رنگ زرد می‌باشد و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت علائم تجاری تصویر فانتزی موضوع اظهارنامه شماره ۱۰۳۲۸۷۲/۱۴۰۰۰۱۴۰۳۵۰ مورخ ۹۳/۰۸/۱۶ مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت می‌باشد و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا علامت متنازع‌فیه قبلاً از سوی خواهان در برخی کشورهای عضو کنوانسیون پاریس به ثبت رسیده و از علائم مشهوره نیز می‌باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به کنوانسیون مذکور پیوسته و اعضاء کنوانسیون اهتمام جدی به حمایت از علائم مشهوره تجاری دارند و با لحاظ کالاهای تولیدی شرکت خواهان، ثبت موخر علامت مذکور بنام خواننده ردیف اول موجبات رقابت نامشروع و مکارانه را فراهم خواهد ساخت و گمراهی مصرف‌کنندگان را به همراه خواهد داشت. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر ابطال ثبت علامت شماره ۱۹۵۹۸۰ مورخ ۹۱/۰۹/۲۰ و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت علامت تجاری موضوع

اظهارنامه شماره ۱۰۳۲۸۷۲/۱۴۰۰۰۱۳۹۳۵ مورخ ۹۳/۰۸/۱۶ به نام خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

۲.۱. پرونده هِرشی

مشخصات رأی

شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۴۰۸

شماره دادنامه بدوی - تاریخ صدور: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۱۱۳۴ - ۹۱/۱۱/۲۹

شماره دادنامه تجدیدنظر: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۰۹

مرجع صدور رأی بدوی: شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

مرجع صدور رأی تجدیدنظر: شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه بدوی

«در خصوص دعوی خانم ش.د. به وکالت مع‌الواسطه از ش. به طرفیت شرکت شکوپارس با وکالت آقای م.خ.الف. مبنی بر ابطال علامت تجاری به شماره ۱۰۱۳۹۲ مورخ ۸۱/۸/۱۴ و الزام خواننده ردیف دوم به ثبت علائم تجاری موضوع اظهارنامه‌های شماره ۱۹۰۰۲۰۸۶۶ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ و ۱۳۹۰/۲/۱۳ مورخ ۱۹۰۰۲۰۹۹۶ به نام خواهان و خسارت دادرسی و حق‌الوکاله، به این خلاصه که وکیل خواهان به شرح دادخواست مدعی است موکل صاحب علامت تجاری Hershey در رشته تولید شکلات، کاکائو و ... می باشد که علامت را در کشورهای مختلف عضو کنوانسیون پاریس از سال ۱۲۸۵ شمسی به ثبت رسانیده و از مشهوریت خاصی برخوردار است علاوه بر آن علامت مذکور نام تجاری شرکت هم می‌باشد بر این اساس درخواست ثبت آن را در ایران نموده که به لحاظ ثبت علامت به نام خواننده اول، الف. اظهارنامه آن را مردود اعلام نموده است. اینک به لحاظ سابقه ثبت علامت و تقدم مالکیت موکل درخواست ابطال علامت موخرالثبت خواننده اول را دارد. وکیل خواننده اول به شرح لایحه پیوست و صورت جلسه دادرسی ضمن ایراد به سمت وکیل خواهان و مستندات ابرازی، با ادعای عدم مشابهت علامت ثبت شده موکل با علامت خواهان و در نتیجه عدم امکان اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان درخواست رد دعوی را نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده؛ اولاً با عنایت به ارائه دلیل مثبت سمت وکیل خواهان و نیز ترجمه گواهی شده مستندات، ایرادات معنونه را مردود اعلام می‌نماید ثانیاً نظر به این که علامت مورد بحث طی تصدیق‌های ثبتی متعددی مقدماً به نام خواهان در کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ثبت شده که به لحاظ تقدم ثبت با استناد به مواد ۲ و ۶ خامس کنوانسیون پاریس و بندهای ه، ز ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم

تجاری از حق استفاده انحصاری برخوردار است و نظر به این‌که خواننده اول معادل فارسی عین علامت خواهان را جهت محصولات یکسان و مشابه به ثبت رسانیده که معارض حقوق مقدم خواهان و باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان نسبت به مبدأ تولید کالا و خدمات خواهد شد مضافاً این‌که عمل خواننده از مصادیق رقابت نامشروع موضوع ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس و توأم با سوءنیت است که مطابق بند ج ماده ۶ مکرر غیر قانونی و قابل حمایت نمی‌باشد. از طرفی علامت مورد بحث نام تجاری شرکت خواهان هم بوده که مستنداً به ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری قابل حمایت و هرگونه استفاده از آن غیر قانونی تلقی گردیده است مع هذا ضمن رد مدافعات غیرموثر وکیل خواننده اول دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد مزبور و مواد ۳۰ و ۳۱ و بند هز ماده ۳۲ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۷ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال علامت تجاری خواننده اول و محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و الزام خواننده دوم به ثبت علائم موضوع اظهارنامه‌های خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد».

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

دادنامه تجدیدنظر

«تجدیدنظرخواهی شرکت شکو پارس با وکالت آقای م. ک. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۱/۲۹-۱۱۳۴ شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال علامت تجاری ثبت شده به شماره ۱۰۱۳۹۲ مورخ ۸۱/۸/۱۴ «هرشی» و الزام الف. به ثبت علائم موضوع اظهارنامه تجدیدنظر خواننده صادرشده وارد است. به موجب ماده ۴ معاهده پاریس ۱۸۸۳ متقاضیان ثبت علائم تجاری در یکی از ممالک عضو نسبت به ثبت آن علامت در سایر ممالک عضو به دلالت شق ۱ بند ج آن ماده به مدت شش ماه حق تقدم دارد تا با تقدیم اظهارنامه ثبت آن علامت از حقوق مکتسب خود استفاده نماید. نظر به این‌که تجدیدنظر خواننده باوجود ثبت علامت HERSHY'S در آمریکا برای حفظ حقوق خود در کشور ایران به ترتیب فوق اقدام به درخواست ثبت و تقدیم اظهارنامه ننموده است، حق تقدمی از این باب برای آن شرکت قابل تصور نمی‌باشد. مضافاً ثبت علامت «هرشی» در ایران با سوءنیت از ناحیه تجدیدنظرخواه که مورد اشاره در دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار گرفته است، متکی به دلیل نبوده و با عنایت به مقررات ماده ۳۱ و ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری علامت ثبت‌شده تجدیدنظرخواه از حمایت قانونی برخوردار و به اعتبار ثبت معادل انگلیسی آن کلمه در کشور دیگر عضو معاهده پاریس بدون مراعات مقررات مارالذکر قابل ابطال نمی‌باشد بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را کاملاً نقض

و حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.»
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار شعبه

۲. متن نشست

دکتر سیدحسن میرحسینی

در قوانین کشورهای مختلف در ارتباط با تعریف سوءنیت تعابیر متفاوتی مشاهده می‌شود. در برخی موارد به جای «سوءنیت»^۱ از «تقلب» استفاده شده است. در مورد ارتباط بحث سوءنیت با رقابت مکارانه، در برخی از موارد سوءنیت اعم از رقابت مکارانه به کار رفته است زیرا ممکن است فرض سوءنیت مطرح باشد اما طرف مقابل رقیب تجاری محسوب نشود. به عنوان مثال فردی مطلع شده که شرکتی خارجی قصد سرمایه‌گذاری راجع به کالایی را در ایران دارد و مذاکراتی هم صورت پذیرفته، شخص اخیر که رقیب تجاری این شرکت محسوب نمی‌شود، اقدام به ثبت علامت آن شرکت در ایران می‌نماید. در رابطه با عناصر و ملاک‌های سوءنیت در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس که قبل از ثبت علامت از شخص «بیانیه»^۲ اخذ می‌کنند و متقاضی ثبت باید در بیانیه تعهداتی را بدهد، یکی از اظهارات این است که «علامت متعلق به شخصی دیگر نیست» و نقض این اظهار به معنی سوءنیت در نظر گرفته می‌شود. در حقوق انگلیس اگر فرد با علم به تعلق علامت به دیگری آن را ثبت کند یا با ثبت علامت قصد محروم کردن کسی از بازار را داشته باشد، این موارد سوءنیت محسوب می‌شود.

در برخی از موارد معنای مضیق سوءنیت مدنظر است و سوءنیت معادل عدم صداقت در نظر گرفته می‌شود. در برخی از موارد اگر علامت با قصد تقلب و به صورت فریبکارانه ثبت شده باشد، علامت قابل ابطال است. پرسش این‌جاست که آیا سوءنیت به عنوان جهتی مستقل می‌تواند از موارد ابطال باشد؟ برای مثال در انگلیس عدم استفاده واقعی از علامت مصداق سوءنیت محسوب می‌شود، در حالی که در ارتباط با عدم استفاده ظرف مدت مشخصی ضمانت اجرای قابلیت ابطال در نظر گرفته شده است. در این‌جا تأثیر سوءنیت چیست؟

1. Bad Faith

2. Statement

بند ۳ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی مقرر می‌دارد که «ابطال و حذف یا منع استفاده از علائمی را که با سوءنیت به ثبت رسیده یا استعمال شده‌اند، در هر موقع می‌توان تقاضا نمود». بند ۲ این ماده نیز مقرر داشته که برای ابطال و حذف علامت‌های مشابه گمراه‌کننده علامت تجاری مشهور در مورد کالاها یا خدمات یکسان یا مشابه باید مهلتی حداقل پنج‌ساله از تاریخ ثبت علامت در نظر گرفته شود. بند ۳ مذکور در ارتباط با ثبت با سوءنیت علامت مهلت مذکور را نادیده می‌گیرد و ابطال یا حذف چنین علامتی را مقید به زمان مشخص نمی‌کند. پرسشی که در این‌جا مطرح شده این است که بند ۳ بصورت مطلق ناظر به تمامی علامت‌هایی است که با سوءنیت به ثبت رسیده‌اند یا به دلیل این‌که در ماده ۳ مکرر ذیل بحث علامت مشهور قرار گرفته تنها ناظر بر علامت‌های مشهوری است که با سوءنیت به ثبت رسیده‌اند؟

در برخی از کشورها از علامت مشهور فی حد ذاته حمایت می‌شود اعم از این‌که موجب گمراهی بشود یا خیر. در قوانین کشور ما اصطلاح علامت «مشهور» نیامده و از «علامت معروف» سخن به میان آمده است. علامت معروف نسبت به علامت مشهور شهرت کمتری دارد. علامت معروف در حوزه خاص آن کالا (بازار آن کالا یا خدمت) شناخته شده است اما شهرت علامت مشهور تقریباً در تمام جغرافیای کشور است نه در قسمتی خاص.

به نظر من سوءنیت در ثبت می‌تواند به عنوان جهتی مستقل برای ابطال علامت در نظر گرفته شود. مثال‌هایی از موارد مربوط به سوءنیت در کنوانسیون پاریس و قوانین کشور ما ملاحظه می‌شود. به عنوان مثال در بحث تعارض میان علامت و نشان‌های جغرافیایی آمده است که اگر علامتی با حسن‌نیت قبل از حمایت نشان، معتبر بوده به اعتبار خود باقی است. اگر علامت تجاری قبل از اجرای قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ با حسن‌نیت تقاضا یا ثبت شده باشد، اجرای این قانون بر اساس این‌که علامت تجاری عین یا مشابه نشانه جغرافیایی است، به اعتبار علامت تجاری لطمه وارد نخواهد کرد. در ارتباط با اختراعات و طرح‌های صنعتی نیز استفاده‌کننده مقدم و با حسن‌نیت بعد از ثبت موارد مذکور نیز قادر خواهد بود تا به استفاده خود ادامه دهد.

به طور خلاصه در برخی از کشورها سوءنیت به عنوان عاملی مستقل برای ابطال علامت در نظر گرفته شده و در برخی دیگر، ابطال علامت به دلیل سوءنیت منحصر به مورد کنوانسیون پاریس یعنی راجع به علامت مشهور شده است.

دکتر محسن اسماعیلی

وفق ظاهر مقررات قانونی راجع به علامت تجاری، علامت‌های تجاری ثبت شده [جز علامت‌های مشهور] در حقوق ایران قابل حمایت نیستند اما با توجه به مقتضای عدالت و قاعده دارا شدن ناعادلانه باید گفت علامت‌های ثبت نشده هم تا حدودی مورد حمایت قانون گذار هستند. صحبت از علائم تجاری ثبت نشده به این دلیل است که در کشورهای مختلف سوءنیت هم راجع به ثبت با سوءنیت علامت‌های تجاری ثبت شده و هم علامت‌های تجاری ثبت نشده مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در حقوق کشورهای مختلف مسئله سوءنیت هم راجع به علائم معروف و هم راجع به علائم غیرمعروف مطرح می‌شود. بنده در این مورد قوانین حدود ۱۵ کشور از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، امارات متحده عربی و ... را بررسی کردم. درصد اندکی از این کشورها صراحتاً از بحث «سوءنیت» سخن به میان آورده‌اند؛ در میان این گروه از کشورها مقوله سوءنیت علامت‌های ثبت شده و ثبت نشده و علامت‌های معروف و غیرمعروف را در برمی‌گیرد.

در قوانین کشورهای مختلف معمولاً مهلتی پنج‌ساله در نظر گرفته شده است و در این قوانین ذکر شده که اگر علامتی ظرف ۵ سال مورد اعتراض قرار نگیرد، حق درخواست ابطال از دست می‌رود؛ چه برای علامت معروف و چه برای علامتی که مورد استفاده مقدم و مستمر بوده و ثبت نشده است اما در مورد ثبت با سوءنیت علامت تجاری همه این کشورها از کنوانسیون پاریس تبعیت کرده و ابطال چنین علامتی را بعد از ۵ سال نیز ممکن می‌دانند.

در قوانین این کشورها آمده است که سوءنیت یک معیار ذهنی است که باید با معیارهای شخصی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و به همین دلیل نمی‌توان دستورالعملی کلی برای سوءنیت تدوین نمود یا در قوانین و آیین‌نامه‌ها مصادیق سوءنیت را به نحو حصری مشخص نمود و بایستی دست قاضی در تشخیص سوءنیت باز گذاشته شود. البته این امر به معنای غفلت از معیارها و ملاک‌های

وجود سوءنیت نخواهد بود. مثلاً «دیوان دادگستری اروپا»^۱ در مورد مقررات «دستورالعمل اروپایی علایم تجاری» بیان کرده که این واقعیت که متقاضی ثبت می‌دانسته یا باید می‌دانسته که شخص ثالثی حداقل در یک کشور عضو در حال استفاده از علامت یکسان یا مشابه علامت مورد درخواست است، بیانگر سوءنیت متقاضی ثبت علامت است. در جای دیگری قصد متقاضی ثبت برای جلوگیری از ادامه استفاده شخص ثالث از چنین علامتی، مصداق سوءنیت وی فرض شده است. در حقوق کانادا، ثبت علامت تجاری که در کانادا مورد استفاده قرار گرفته باشد یا علامت تجاری قبلاً در کانادا شناخته شده باشد (هرچند مورد استفاده قرار نگرفته باشد ولی به لحاظ تبلیغات برای مردم شناخته شده باشد)، مصداق سوءنیت محسوب شده است. در واقع علم ثبت‌کننده علامت به این که علامت قبلاً مورد استفاده قرار می‌گرفته، سوءنیت محسوب می‌شود. در موردی که میان ثبت‌کننده علامت و شخص ثالث قراردادی وجود داشته باشد (مثال ثبت علامت توسط نماینده توزیع کالا به نام خود) نیز می‌تواند نشانی از وجود سوءنیت باشد. در یک مورد دیوان دادگستری اروپا بیان کرده که زمانی که طرفین قبل از درخواست ثبت رابطه مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند هرچند که قراردادی در بین نباشد، خواهان نیازی ندارد که سوءنیت خوانده را اثبات نماید و صرف عدم رضایت طرف کافی است. همان‌طور که گفته شد در برخی موارد به صرف اطلاع ثبت‌کننده از استفاده از علامت، سوءنیت وی را محرز می‌دانند اما در مقابل بیان شده که صرف اطلاع برای تحقق سوءنیت کافی نیست و باید به قصد ثبت‌کننده علامت توجه نمود.

در موردی که ثبت‌کننده واقعاً قصد استفاده از علامت و تولید و واردات نداشته باشد، با بحث «علامت دفاعی» مواجه هستیم. علائم دفاعی علائمی هستند که صرفاً ثبت می‌شوند تا جلوی استفاده دیگری را بگیرند.

تصمیمی از اداره اختراعات ژاپن مقرر می‌دارد که ثبت‌کننده قصد انجام تجارت در این کشور را نداشته و تعدادی زیادی علامت تجاری را بدون انجام فعالیت خاصی ثبت کرده است و علی‌رغم عدم فعالیت به نماینده‌های شرکت استفاده‌کننده از علامت نامه زده که اجناس تولیدشده توسط شرکت استفاده‌کننده را به کشور

1 . Court of Justice of the European Union

وارد نکنند؛ این موارد همگی نشانگر سوءنیت این شخص هستند. نکته دیگر این که تعریفی از سوءنیت در متن قوانین مشاهده نمی‌شود و تعریف این مفهوم بیشتر در رویه قضائی یا اداری دیده می‌شود. در نهایت به نظر می‌رسد سوءنیت در ثبت علامت تجاری می‌تواند به عنوان جهتی مستقل برای ابطال علامت در نظر گرفته شود.

دکتر اصغر محمودی

مفهوم سوءنیت دارای شبهه مفهومی است و هر شخص ممکن از استنباط خاصی از این مفهوم داشته باشد. از دیگر سو، ضابطه‌ای برای شناخت و سنجش این مفهوم وجود ندارد. در نهایت ناگزیر به عرف مراجعه می‌کنیم. درست است که کشورهای تعریفی از سوءنیت ارائه نداده‌اند اما ملاک‌هایی برای تشخیص آن در نظر گرفته‌اند. معمولاً باید به صورت موردی تمامی شرایط و اوضاع و احوال جهت احراز سوءنیت سنجیده شود. در مواردی ممکن است سوءنیت مفروض انگاشته شود اما برخی عقیده دارند که سوءنیت هیچ‌گاه مفروض نیست و مدعی ملزم به اثبات سوءنیت است.

آقای رسول دوبحری

در ارتباط با سوءنیت و رقابت غیرمنصفانه مطلبی در قوانین ما نیامده است و ریشه این مباحث در حقوق ما مربوط به تعهدات کشور راجع به کنوانسیون پاریس است. بنابراین عمل به این تعهدات صرفاً در همان حدود مقرر در کنوانسیون لازم است. در کنوانسیون، بحث سوءنیت فقط در ارتباط با علامت‌های مشهور مطرح شده است. بنابراین بعد از گذشت ۵ سال از تاریخ ثبت نمی‌توان ابطال ثبت علامت‌های مشهور را تقاضا نمود مگر این که اثبات شود که در ثبت علامت سوءنیت وجود داشته است.

در ارتباط با مباحث قضائی مربوط به سوءنیت همان‌طور که بیان شد ملاک‌ها و معیارهای سوءنیت بسیار وسیع هستند و دادگاه به هر طریقی مطلع شود که ثبت‌کننده از استفاده از علامت اطلاع داشته، سوءنیت را محرز اعلام می‌کند؛ برای احراز قضائی سوءنیت این‌که ثبت‌کننده از استفاده از علامت مطلع بوده یا می‌بایست مطلع باشد برای اثبات سوءنیت کافی است. همین اندازه که احراز شود

که ثبت‌کننده می‌دانسته و قبل از ثبت مطلع بوده که این علامت مشهور است و متعلق به فرد دیگری است و با علم به این موضوع چنین علامتی را ثبت کند و مورد استفاده قرار دهد، دارای سوءنیت شناخته می‌شود. بنابراین حداقل سوءنیت یا قدر متیقنش، علم و اطلاع ثبت‌کننده علامت است. مشهور بودن علامت لزوماً به معنای وجود سوءنیت ثبت‌کننده علامت نیست. ممکن است شخصی علامتی را که در مکان دیگری مشهور است در کشور خود به ثبت برساند و از مشهور بودن علامت بی‌اطلاع باشد.

از میان آراء موضوع بحث، در رأی نخست شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی در عدم پذیرش دعوی ابطال چند استدلال را مطرح نموده است: خواهان در مهلت مقرر در ایران تقاضای ثبت علامت را ننموده است و دلیلی مشعر بر استفاده از علامت در ایران ارائه نشده است. دادگاه در نهایت نتیجه گرفته است که موضوع رقابت نامشروع تجاری و سوءنیت منتفی است و دعوی ابطال را رد کرده است. شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این علامت در کشورهای عضو کنوانسیون ثبت شده بنابراین قانوناً مورد حمایت است. دادگاه در ادامه بیان کرده که این علامت مشهور است و متعاقب آن نتیجه گرفته که ثبت آن موجبات رقابت نامشروع و مکارانه را فراهم ساخته است. البته در این جا به سوءنیت اشاره‌ای ننموده و در نهایت حکم به ابطال علامت صادر نموده است.

استدلال دادگاه بدوی مبنی بر عدم وجود رقابت نامشروع تجاری و سوءنیت مبنی بر این است که چون علامت در ایران استفاده نشده است، بحث رقابت وجود ندارد و به دلیل اعتقاد دادگاه بر عدم مشهوریت علامت، بحث سوءنیت نیز از نظر دادگاه منتفی است. استدلال اول دادگاه تجدیدنظر این است که این چون در کشورهای عضو کنوانسیون ثبت شده بنابراین مورد حمایت است که واقعاً این استدلال محل بحث است؛ همان‌طور که می‌دانید در صورتی که در مهلت‌های مقرر این علامت در ایران درخواست ثبت شود، مورد حمایت است و اگر علامت را در هر کشوری که عضو کنوانسیون باشد ثبت کند، لزوماً در ایران قابل حمایت نیست. نحوه احراز مشهور بودن علامت توسط دادگاه تجدیدنظر نیز محل انتقاد است. درست است که در قانون هیچ راهکار مشخصی برای احراز مشهور بودن علامت در نظر گرفته نشده است و علی‌الاصول چنین تشخیصی به نظر دادگاه است اما

این که دادگاه بدون مقدمه و استدلال و بدون هیچ استعلامی صرفاً اعلام کند که علامت مشهور است، پذیرفته نیست. در مورد رقابت نامشروع و مکارانه نیز جای بحث وجود دارد که وقتی دادگاه بدوی اعلام کرده که این علامت در ایران سابقه استفاده ندارد، دادگاه تجدیدنظر چگونه چنین رقابتی را احراز نموده است چرا که رقابت متوقف بر استفاده از علامت است.

در این پرونده، به دلیل این که مهلت پنج‌ساله درخواست ابطال علامت سپری شده است، در فرض مشهور بودن علامت و با وجود سوءنیت ثبت‌کننده علامت به نظر می‌رسد می‌توانستیم دعوی وی را بپذیریم. به نظر من، صرف این که علامت در کشور دیگری ثبت یا استفاده شود و دیگری با اطلاع از این موضوع آن را در ایران به ثبت برساند، دلیل بر وجود سوءنیت و جهتی برای ابطال علامت نیست و مطابق کنوانسیون و قانون داخلی ما، برای ابطال به این جهت علامت لزوماً باید مشهور باشد. بنابراین به اعتقاد من سوءنیت دلیل مستقلی برای ابطال علامت نیست و در قانون ما سوءنیت تنها در مورد علائم مشهور دارای محمل است.

به نظر من استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر این که چون علامت در کشور عضو کنوانسیون ثبت شده پس قابل حمایت است، صحیح نیست و ادعای مشهور بودن توسط این مرجع نیز فاقد جهت یا دلیل است. دادگاه تجدیدنظر اگر قائل به مشهور بودن علامت بود، می‌بایست به بحث سوءنیت ورود می‌کرد. اگر ما علامت را مشهور ندانیم، طبیعی است که به دلیل عدم ثبت در ایران قابل حمایت نیست و بحث رقابت مکارانه مطرح نمی‌شود و اگر علامت را مشهور بدانیم به دلیل این که از تاریخ ثبت علامت ۵ سال سپری شده است، ثبت آن حتماً باید مقرون به سوءنیت باشد تا قابلیت ابطال داشته باشد.

آقای احمد همتی

به عنوان مقدمه می‌توان گفت وقتی نوعی از حمایت در کنوانسیون پاریس برای علامت تجاری پیش‌بینی شده است الزام و مبنایی وجود ندارد تا به علامت تجاری ثبت شده در خارج از کشور حمایتی بیش از حمایت به موجب کنوانسیون اعطا نماییم؛ بعضاً در آراء دادگاه‌ها این ایده دیده می‌شود که اگر علامتی در خارج از ایران به هر نحوی از انحا ثبت شده باشد، به لحاظ این که کشور ما عضو

کنوانسیون پاریس است، آن علامت در ایران نیز مورد حمایت است. ما جز در دو فرض مکلف به حمایت از علامت‌های تجاری ثبت شده در خارج از ایران نیستیم: نخست در بحث رعایت حق تقدم است که ما در مورد علامت‌های غیرمشهور در صورت درخواست مکلف به رعایت حق تقدم علامت هستیم و دوم در مورد حمایت از علامت‌های مشهور چنین تکلیفی داریم.

در متن کنوانسیون برای ابطال علامت تجاری ثبت‌شده مخالف با علامت مشهور ۵ سال از تاریخ ثبت علامت مهلت در نظر گرفته شده است. اگر ظرف این مهلت دعوی ابطال طرح نشود ما مکلف به پذیرش ادعای دارنده علامت مشهور نیستیم مگر این‌که به موجب بند ۳ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس ثابت شود که علامت با سوءنیت به ثبت رسیده است. در خصوص احراز سوءنیت به نظر می‌رسد که بایستی با توجه به تمامی اوضاع و احوال حاکم انجام شود و ارائه یک معیار کلی ممکن نیست بلکه باید جمیع اوضاع و احوال از جمله روابط کاری طرفین توجه شود. در صورت استناد به مقوله سوءنیت در رأی صادره بایستی اوضاع و احوالی که براساس آن سوءنیت طرف احراز شده در رأی آورده شود.

فراموش نکنیم که ما بر اساس قاعده کلی وظیفه داریم تا از علامت‌های ثبت شده در ایران حمایت کنیم مگر به موجب کنوانسیون پاریس متعهد شده باشیم که این حمایت را به علامت‌هایی که در خارج از کشور ثبت شده‌اند نیز تسری دهیم. در نتیجه نمی‌توان هر جا لازم شد از عنوان کلی سوءنیت استفاده کرد و به همین دلیل به تمامی آراء صادره این ایراد وارد است که از مصادیق سوءنیت سخنی به میان نیاورده‌اند.

ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس نیز ناظر به فرضی است که علامت در چارچوب مقررات قابل حمایت نباشد اما ثبت یا استفاده از آن رقابت مکارانه تلقی شود. برای مثال شخصی یک علامت غیرمشهور را در یک طبقه ثبت کرده و سالیان سال به شرکتی در ایران نمایندگی داده و بعد از بروز اختلاف با نماینده، شخص اخیر علامت را در ارتباط با همان طبقه در ایران به ثبت رسانده است. در این فرض به دلیل عدم درخواست ثبت توسط شرکت خارجی بحث تقدم منتفی است اما ثبت این علامت توسط نماینده مصداق رقابت مکارانه تلقی می‌شود.

در ارتباط با رأی صادره از شعبه سوم (اولین رأی) می‌توان گفت که دادگاه به استناد عدم استفاده خواهان از حق تقدم و عدم وجود سابقه استعمال علامت در ایران دعوی را رد کرده است و صحبت از رقابت نامشروع و سوءنیت اضافی است مضاف بر این که در مقدمه رأی صحبتی از مشهور بودن علامت به میان نیامده و استدلالی در این خصوص ارائه نشده است. به نظر بنده رأی دادگاه بدوی با حذف مبحث رقابت نامشروع و سوءنیت رأیی صحیح است.

در مرحله تجدیدنظر یک ادعا مبنی بر مشهور بودن علامت در رأی اضافه شده است که صرف نظر از چگونگی احراز مشهور بودن علامت، با توجه به تاریخ ثبت اظهارنامه در ایران (سال ۱۳۹۳) و شماره پرونده که مربوط به سال ۱۳۹۴ است، در واقع دعوی در فرجه بند ۲ ماده ۶ مکرر کنوانسیون مطرح شده است و اصلاً ضرورتی برای استناد به رقابت نامشروع و سوءنیت وجود ندارد.

ایراد وارده دوم به رأی دادگاه تجدیدنظر، نحوه تشخیص علامت مشهور است. با توجه به وجود کنوانسیون پاریس یا معاهده مادرید و آسان شدن ثبت علامت در کشورهای مختلف عملاً نمی‌توان گفت علامتی که در کشورهای متعددی به ثبت رسیده است لزوماً مشهور است. در زمان گذشته که ثبت به صورت سنتی انجام می‌شد و نیاز به گرفتن وکیل و هزینه کرد در کشورهای مختلف بود می‌توانستیم بگوییم خواهان قصد استفاده از علامت در کشورهای متعددی را دارد و ممکن است علامت مشهور باشد اما در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد چنین موضوعی نمی‌تواند به عنوان قرینه برای مشهور بودن علامت به کار رود.

متأسفانه ابزاری قانونی در جهت تشخیص مشهور بودن علامت وجود ندارد؛ در برخی از کشورها اداره مالکیت صنعتی مرجع تشخیص مشهور بودن علامت است اما در کشور ما چون نظارت بر اقدامات و تصمیمات اداره مالکیت صنعتی به دادگاه محول شده و امکان استعلام دادگاه از اداره مالکت صنعتی هم فراهم نشده است. به نظر می‌رسد دادگاه نمی‌تواند رأساً از اداره مالکیت صنعتی راجع به مشهور بودن علامت نظر بخواهد زیرا اداره مالکیت صنعتی با ثبت علامت یک بار نظر خود را راجع به مشهور بودن اعلام کرده و دیگر نوبت دادگاه است تا در این خصوص نظر بدهد.

به نظر می‌رسد اگر علامت را مشهور در نظر بگیریم صرف نظر از استدلال‌های

انجام شده طبق بند ۲ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس رأی مرجع تجدیدنظر صحیح است. در این جا این پرسش مطرح می شود که چگونه ممکن است وقتی رأی بدوی در مرجع بالاتر نقض شده است، هر دو رأی صحیح باشند؟ باید این قید را اضافه کرد که در فرض مشهور نبودن علامت رأی دادگاه تجدیدنظر نمی تواند صحیح باشد. دادگاه بدوی در خصوص مشهور بودن ورود نکرده است و به لحاظ فقدان اطلاعات بیشتر راجع به امور موضوعی نمی توان به طور قطعی نظر داد.

آقای علی سیدین

در ارتباط با مطلبی که راجع به مهلت پنج ساله بیان شد، بند ۲ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس صرفاً کف و حداقل مهلتی که کشورها می توانند برای ابطال چنین علامتی در نظر بگیرند را مشخص نموده و در همین راستا از کلمه «لااقل» استفاده کرده است. قانون گذار در کشور ما چنین مهلتی را مشخص نکرده بنابراین در هر زمان می توان ابطال علامت را درخواست نمود. مفاد این بند ناظر بر این است که اگر کشورها بخواهند برای ابطال مهلتی مشخص کنند این مدت باید حداقل ۵ سال باشد اما خود این ماده مهلتی را برای ابطال علامت در کشورهای عضو تعیین نمی کند.

آقای همتی

به نظر بنده کاملاً برعکس است؛ کنوانسیون از مهلت «لااقل» پنج ساله صحبت می کند به این معنی که اگر قانون گذار ایرانی قصد تعیین چنین مهلتی را داشته باشد نمی تواند مهلت را مثلاً چهار سال قرار دهد ولی تعیین مهلت بیش از ۵ سال بلامانع است. در فرض سکوت قانون گذار راجع به مهلت، همان مهلت پنج ساله کنوانسیون پاریس حاکم است و وقتی خواهان خارجی به استناد کنوانسیون پاریس به دادگاه رجوع می کند مهلت پنج ساله جهت طرح دعوی ابطال برای وی اعمال می شود.

آقای سیدین

در رأی نخست به سوءنیت اشاره شده و علامت مذکور (اسمایلی) در حوزه اسباب بازی معروف است. به این دلیل رأی دادگاه بدوی صحیح است که این علامت در جامعه وجود دارد و این که فرض شود هر کس که این علامت را ثبت

کند سوءنیت دارد فرضی غلط است زیرا سوءنیت به صورت جداگانه و با معیار و ضابطه مشخصی بایستی احراز گردد.

قانون گذار در بحث علامت تجاری از سوءنیت سخنی به میان نیاورده است اما در بحث اختراعات قانون گذار در ماده ۱۸ مصدافی از سوءنیت را مورد حکم قرار می دهد و بیان می کند در فرضی که ثبت کننده مخترع نباشد اختراع قابل ابطال است؛ در این جا قانون گذار مصدافی از تقلب را مورد حکم قرار می دهد. اما در علامت تجاری هیچ مصدافی از سوءنیت مورد قانون گذاری قرار نگرفته است. به طور مثال اگر شخصی علامتی را ثبت کند تا سه سال فرصت دارد تا از علامت استفاده کند و الا در معرض خطر ابطال علامت قرار می گیرد؛ حال فرض کنید فردی بدون این که از علامت استفاده کند هر بار قبل از اتمام مهلت سه ساله علامت را مجدداً ثبت می کند تا در معرض دعوای ابطال قرار نگیرد و در عین حال بتواند راجع به علامت انحصار داشته باشد؛ چنین شخصی دارای سوءنیت است اما فعل وی مورد حکم قانون گذار قرار نگرفته است.

شرح کنوانسیون مبنای ماده ۶ مکرر کنوانسیون را رقابت غیرمنصفانه می داند که این رقابت ممکن است بالفعل یا بالقوه باشد. بند ۳ ماده اخیر در رابطه با بحث نمایندگی و ثبت علامت توسط نماینده قابلیت استناد ندارد و در این مورد برای ابطال علامت باید به ماده ۶ سابع رجوع کنید نه ماده ۶ مکرر. البته این حالت در هیچ یک از رأی های مورد استناد در این جلسه وجود نداشت.

دکتر میرحسینی

رأی نخست صرف نظر از استنادات مندرج در آن با توجه به وقایع موجود رأیی صحیح است. با فرض صحت اطلاعات موجود در رأی بر اساس اصل حمایت سرزمینی اگر علامت طرف در مهلت شش ماهه حق تقدم در ایران ثبت نشده باشد و استفاده ای هم از علامت صورت نگرفته باشد رأی صحیح است. البته نیاز به استفاده از بحث رقابت نامشروع و سوءنیت وجود نداشت و دادگاه می توانست صرفاً به اصل سرزمینی بودن استناد نماید و دادخواست را رد کند. به نظر بنده رأی تجدیدنظر صحیح نیست. بخش اول استدلال رأی ناظر بر ثبت علامت در کشورهای عضو کنوانسیون خلاف اصل حمایت سرزمینی است. در مورد

اعلام مشهور بودن علامت قاضی می‌بایست دلایل لازم مبنی بر مشهور بودن را در رأی ذکر کند. به علاوه صرف اعلام مشهور بودن علامت برای حمایت کامل از آن در ایران کافی نیست؛ برای مثال برای حمایت از علامت در مقابل ثبت آن برای کالاها یا خدمات غیرمشابه بایستی علامت در ایران ثبت شده باشد و عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت معروف لطمه وارد نماید. ما برخلاف حقوق ایالات متحده فی حد ذاته از علامت مشهور حمایت نمی‌کنیم. نمی‌توان صرفاً گفت که «علامت مشهور است» و هیچ استدلالی بیان نشود. اگر در مرحله بدوی در ارتباط با مشهور بودن علامت رسیدگی نشده باشد دادگاه تجدیدنظر حق ورود به این بحث را ندارد. در ارتباط با بحث سوءنیت مصادیق زیادی وجود دارد که بهتر بود تکلیف آن‌ها توسط قانون‌گذار روشن شود. مثلاً شرکتی خارجی در حال مذاکره برای ورود به بازار یک کشور است و شخصی با آگاهی از این مذاکرات علامت شرکت خارجی را که معروف و مشهور هم نیست در آن کشور به ثبت می‌رساند تا ورود شرکت به بازار را با مانع مواجه کند (اتفاقی مشابه برای شرکت سایپا در سوریه رخ داد) که این از مصادیق بارز سوءنیت است.

در ارتباط با مطلبی که راجع به مهلت درخواست ابطال بیان شد در برخی از کشورها برای درخواست ابطال علامت مهلتی در نظر گرفته می‌شود. اما در کشور ما چنین مهلتی پیش‌بینی نشده است بنابراین گذشت زمان نمی‌تواند موجب زوال حق درخواست ابطال طرف شود. استناد به حقوق مکتسبه نیز در فرضی ممکن است که حقی وجود داشته باشد و یا با کمی تسامح، منشأ حق قانونی باشد.

آقای همتی

به اعتقاد بنده حمایت از یک علامت نباید موجبات زیان دیگران را فراهم آورد. درست است که قانون‌گذار مهلتی را برای ابطال در نظر نگرفته است اما تصور کنید شخصی ده سال است که با علامتی در حال فعالیت است و ثبت‌کننده مقدم با آگاهی از این موضوع اقدام به طرح دعوی ابطال نمی‌نماید. در فرض مقابل که شخص دارای حق مقدم از این موضوع اطلاع ندارد بدون مهلت بودن را می‌توان پذیرفت اما در فرض نخست خیر. در فرض اطلاع دارنده علامت از فعالیت دیگری با

علامت معارض، به نظر می‌رسد قاضی و دادگاه نباید مقید به مَرّ قانون باشند بلکه بایستی تمامی اوضاع و احوال را در نظر بگیرند. در فرضی که صاحب علامت آگاه است و اقدامی نمی‌کند و زمانی که علامت بعدی به شهرت قابل توجهی دست پیدا می‌کند، با طرح دعوی از سوی طرف مقابل مواجه می‌شود که این دعوی به نوعی موج‌سواری رایگان بر شهرت کسب شده توسط ثبت‌کننده موخر است که باب سوءاستفاده را باز می‌گذارد.

آقای سیدین

در برخی از کشورها بین «حق مکتسبه» و «ثبت علامت» تفکیک قائل شده‌اند یعنی شخص مقدم می‌تواند گواهینامه ثبت علامت دوم را ابطال کند اما نمی‌تواند علیه وی دعوی نقض طرح نماید. یعنی نسبت به استفاده شخص دوم از علامت اعراض شده و برای طرف حق مکتسبه ایجاد شده است ولی نسبت به ابطال ثبت هنوز حق وجود دارد.

دکتر میرحسینی

در این خصوص موارد عملی زیادی وجود دارد. برای مثال رستورانی در تهران وجود دارد که اخیراً از سوی یک رستوران در شیراز طرف دعوی واقع شد. رستوران طبق بررسی کارشناسان از سال ۱۳۴۸ در شیراز فعالیت داشته و دارای شهرت است. در این خصوص آیا می‌توان به شخص مقدم گفت که چون علامت موخر شهرت پیدا کرده، حق طرح دعوی نخواهید داشت؟ تحمیل چنین محدودیتی به تصریح قانون‌گذار نیاز دارد. به اعتقاد من عدم تعیین مهلت صحیح نیست و باعث تزلزل در مالکیت می‌شود ولی در هر حال تا عدم تصریح قانون‌گذار نمی‌توان چنین محدودیتی را در نظر گرفت.

دکتر اسماعیلی

قبل از ادامه بحث ذکر یک نکته ضروری است. با توجه به شیوه تدوین مقررات کنوانسیون پاریس به نظر می‌رسد که بند ۳ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس مستقل از دو بند دیگر است و استدلالی که این بند را مختص علامت‌های مشهور می‌داند مردود است؛ توجه به سیاق تدوین این بند این موضوع را روشن می‌سازد و

این بند بدون اشاره به بندهای قبلی تدوین شده است. بنابراین بند ۳ صرفاً در مورد سوءنیت است اعم از اینکه علامت مشهور باشد یا نباشد.

جلسه دوم

دکتر سیدحسین میرحسینی

همان‌گونه در جلسه گذشته مطرح شد، غالباً در قوانین مفهوم سوءنیت تعریف نشده است و برای شناسایی این مفهوم باید به سراغ رویه قضائی رفت. سوءنیت در اتحادیه اروپا، سنگاپور، آلمان و ایرلند به «مغایرت رفتار متقاضی ثبت با استانداردهای تجاری مورد رعایت توسط افراد متعارف و منطقی» تعریف شده است. برخی از آراء دادگاه‌ها در انگلیس تلاش دارند تا سوءنیت را در معنای مضیق تفسیر کنند و آن را معادل «عدم صداقت» در نظر گرفته‌اند. اما برخی دیگر تفسیر موسع را پذیرفته‌اند و آن را شامل هر اظهاری می‌دانند که ساختگی باشد. در رویه قضایی فیلیپین هم سوءنیت تعریف و بیان شده «سوءنیت به این معناست که متقاضی از استفاده یا ثبت علامت توسط دیگری علم و آگاهی داشته باشد یا به عبارت دیگر علامت دیگری را کپی یا استفاده کند».

در رویه قضایی چین بیان شده که سوءنیت «وضعیت و حالت ذهنی یک شخص است که می‌داند یا باید بداند که علامت موضوع دعوی توسط شخص ثالثی ایجاد شده است». در فرانسه به جای سوءنیت از مفهوم «تقلب» استفاده شد است: ثبت علامت در فرضی که صرفاً به قصد محروم کردن دیگری از علامت ایجاد شود، متقلبانه محسوب می‌شود. در حقوق هند سوءنیت به معنای ارائه اطلاعات غیرصادقانه، نادرست و فریب‌آمیز تعریف شده است. در بسیاری از کشورها نیز نه قانون و نه رویه قضائی تعریفی از سوءنیت ارائه نداده‌اند.

در انگلیس سه مورد از مصادیق سوءنیت ذکر شده است: یکی در فرضی که متقاضی برخلاف اظهاری که در زمان ثبت علامت داشته قصد واقعی استفاده از علامت را نداشته است. دوم در فرضی که متقاضی می‌داند شخص دیگری از علامت مورد درخواست وی استفاده می‌کند یا قصد دارد علامت را ثبت کند؛ در این‌جا حسن نیت اقتضا دارد تا فرد متقاضی، ثبت این علامت را درخواست نکند. مورد

دیگر در حالیت است که علامت حاوی تصویر، نام یا امضای اشخاص مشهوری است و در جریان ثبت از آن‌ها رضایتی اخذ نشده است.

رویه قضائی فرانسه مصادیق فریب و تقلب در ثبت علامت تجاری را احصا نموده است. برای مثال تقلب شامل فرضی است که متقاضی ثبت از حقوق صاحب واقعی علامت قبلاً در جریان یک قرارداد یا ارتباط تجاری آگاه بوده است و علی‌رغم این اطلاع اقدام به ثبت علامت نموده است.

در حقوق هند این‌که «متقاضی اظهارنامه را به نام غیرصاحب واقعی ثبت کند»، «تاریخ استفاده از علامت را به دروغ اعلام کند» یا «بر استفاده از علامت مورد درخواست اقرار دروغ کند» از مصادیق سوءنیت دانسته شده است. در حقوق مکزیک، سوءنیت صرفاً در فرضی مطرح است عامل یا نماینده توزیع‌کننده محصول یا استفاده‌کننده یک علامت خارجی، تقاضای ثبت علامت شخص اصیل را بنماید. در نیوزلند اگر شخصی اظهارنامه ثبت علامتی را بدهد که مالک آن نیست یا اظهارنامه‌ای بدون قصد واقعی استفاده از علامت تقدیم کند، فعل وی مصداق سوءنیت تلقی می‌شود. در حقوق استرالیا موردی به عنوان سوءنیت ذکر شده است: شخصی فعالیت‌های یک بنگاه که درصدد توسعه کسب و کار در استرالیاست را رصد نماید و قبل از وی علامت او را به ثبت برساند و بنگاه را به عدم اجازه بهره‌برداری از علامت تهدید نماید و یا در قبال واگذاری علامت مبلغی را از وی درخواست نماید. در برزیل بر اساس ماده ۱۲۴ قانون علائم تجاری بیان شده که دلایل احراز سوءنیت قابل احصا نیستند و باید تمامی اوضاع و احوال در نظر گرفته شوند. اصل بر حسن نیت است و اثبات سوءنیت چه در مورد علائم مشهور و چه علائم غیرمشهور نیازمند دلیل است.

در اتحادیه اروپا هم علم به حقوق شخص ثالث نسبت به علامت از قبیل رابطه تجاری با صاحب واقعی علامت، قصد سوءاستفاده از شهرت صاحب واقعی علامت و قصد جلوگیری شخص ثالث از دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا می‌توانند از مصادیق سوءنیت محسوب شوند. در حقوق آلمان هم برای احراز سوءنیت معیارهایی در نظر گرفته می‌شود: به‌طور مثال اطلاع متقاضی ثبت از استفاده از علامت یا کسب حقوقی راجع به علامت توسط ثالث. همچنین اگر علامت شخص

ثالث مدت‌ها استفاده می‌شده و تنها هدف متقاضی این است که با او رقابت غیرمنصفانه کند یا از شهرت علامت وی استفاده کند، این مورد هم از ملاک‌های احراز سوءنیت قلمداد شده است.

آقای حسن لجم‌اورک

به اعتقاد من سوءنیت در ثبت علامت تجاری تنها در مورد علامت‌های مشهور مطرح نیست هرچند که در کنوانسیون پاریس بند مربوط به سوءنیت ذیل ماده ۶ مکرر آمده است. در یک مثال واقعی علامتی تحت عنوان «چیپولینا» مربوط به وسایل بچه‌گانه وجود داشت که سال‌ها توسط نماینده انحصاری‌اش در ایران اقدام به واردات کالا به ایران می‌نمود. نماینده پس از مدتی اقدام به ثبت علامت نمود و تا الان نیز اقدام به تولید هیچ کالایی ننموده است که می‌تواند گواه بر سوءنیت متقاضی ثبت باشد. بنابراین درست است که بر اساس اصل سرزمینی بودن این فرد دارنده علامت تجاری محسوب می‌شود و در ادارات و دادگاه‌ها از وی حمایت می‌شود اما زمانی که علامت به تازگی ثبت شده و اکنون کالایی در بازار وجود ندارد اما شواهدی مبنی بر این که سابقاً کالا به کشور وارد می‌شده وجود دارد، این قرائن می‌تواند نشانگر سوءنیت ثبت کننده نام دامنه باشد.

در ارتباط با سوءنیت پرونده دیگری وجود داشت که علامت مربوط به لباس‌های زیر زنانه بود که به دلیل وجود تصاویر غیراخلاقی در علامت، واردکننده نتوانسته بود علامت را در اداره مالکیت صنعتی ثبت کند، به این فرد گفته شده بود که با حذف آن تصاویر علامت مزبور قابل ثبت است. در همین حین شخص دیگری از فرصت استفاده کرده و علامت را به نام خود ثبت می‌کند و اقدام به طرح دعوی علیه شخص قبلی می‌نماید.

مولفه دیگری که می‌تواند به عنوان سوءنیت لحاظ شود ثبت علامت به قصد «جلوگیری از ورود رقبا به بازار» است. اگر علامت تنها با این قصد ثبت شده باشد ثبت کننده با سوءنیت فرض می‌شود. همچنین ثبت علامت به قصد «دور زدن شرط استفاده از علامت» نیز مصداقی از سوءنیت است؛ شخص به انحای مختلف پس از گذشت مدتی علامت را مجدداً ثبت می‌کند تا عدم استفاده وی از علامت منجر به درخواست ابطال علامت وی نشود.

در پاسخ به این پرسش که آیا هرگونه ثبت علامت مشهور توسط دیگری، ثبت با سوءنیت فرض می‌شود به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. در برخی کشورها علامت ولو این که مشهور باشد در صورتی که در تجارت آن کشور استفاده نشده باشد، مورد حمایت قانون گذار نیست. در حقوق آمریکا این موضوع بین ایالات متخلف بحثی اختلافی است.

در ارتباط با در نظر گرفتن سوءنیت به عنوان جهت مستقل ابطال علامت به نظر می‌رسد چنین گزاره‌ای صادق است و در ماده ۶ [مکرر] نیز بدان اشاره شده است و طبق ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری بر مقررات داخلی مقدم است. در ارتباط با رابطه میان سوءنیت و رقابت غیرمنصفانه به نظر می‌رسد که ثبت با سوءنیت علامت تجاری وفق ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس می‌تواند مصداقی از رقابت مکارانه باشد.

آقای علی سیدین

تفسیر کنوانسیون پاریس نمی‌تواند همانند قوانین داخلی صورت گیرد. در تفسیر معاهدات باید به کنوانسیون وین ۱۹۶۹ رجوع کنیم. بر اساس این کنوانسیون مفاد مذاکرات تصویب معاهدات بایستی در تفسیر آن‌ها لحاظ گردد. در مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون پاریس صراحتاً قید شده است که بند ۳ ماده ۶ مکرر تنها در ارتباط با علامت مشهور قابلیت اعمال دارد.

دکتر اسماعیلی

به نظر می‌رسد وقتی به کنوانسیون ملحق می‌شویم و مصوبه مجلس در این خصوص وجود دارد، آن کنوانسیون در حکم قانون داخلی ما محسوب می‌شود؛ بنابراین در تفسیر آن باید از ابزار تفسیر داخلی (مثل اصول فقه و ...) استفاده نماییم. به نظر می‌رسد سوءنیت یک عامل مستقل و جداگانه است و ارتباطی به مشهور بودن علامت ندارد.

دکتر اصغر محمودی

نکته حائز اهمیت این که اشاره رأی‌ها به مباحث مربوط به رقابت مکارانه و غیرمنصفانه و ... از سوی برخی حاضرین به عنوان نکات منفی رأی قلمداد شدند و

حالی که به نظر می‌رسد این مباحث جزو نقاط قوت رأی هستند؛ این که قاضی در زمان صدور رأی به مبانی متعددی استناد نماید و پشتوانه رأی خود را محکم کند نکته مثبتی است.

در ارتباط با مباحث مربوط به رقابت غیرمنصفانه احکامی کلی در کنوانسیون پاریس و شاید در برخی قوانین خاص مثل قوانین حمایت از مصرف‌کننده دیده شود اما هسته اصلی مباحث مربوط به حقوق رقابت در دل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است به عنوان مثال ماده ۵۱ این قانون به بحث انحصارهایی که در اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری ایجاد می‌شوند پرداخته است. مرجع تشخیص رفتارهای ضدرقابتی در این قانون «شورای رقابت» تعیین شده است که این پرسش را به دنبال دارد که آیا دادگاه‌ها و دادسراها در مقام رسیدگی می‌توانند به این مقررات استناد نمایند یا این مهم فقط در اختیار شورای رقابت است؟ متأسفانه با توجه به شاکله و مفاد قانون به نظر می‌رسد که مراجع قضائی از چنین امکانی برخوردار نیستند و نمی‌توان از ظرفیت این قانون در رسیدگی به دعاوی از جمله دعاوی مالکیت فکری استفاده نمود در حالی که بسیاری از اهداف نهایی این قانون مثل حمایت از مصرف‌کننده جزء اهداف نظام مالکیت فکری نیز هستند و در کل جای خالی استناد به مقررات این قانون در دادگاه‌ها احساس می‌شود.

آقای احمد همتی

در ارتباط با پرونده دوم، وکیل خواهان در مرحله بدوی ادعا کرده که علامت خواهان مشهور است و به لحاظ سابقه ثبت علامت و مالکیت آن، ابطال علامت موخرالثبت را درخواست می‌کند. با توجه به ثبت‌های متعدد علامت در کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، دادگاه دارنده علامت را به لحاظ حق تقدم دارای حق استفاده انحصاری می‌داند و عمل طرف مقابل را از مصادیق رقابت نامشروع موضوع ماده ۱۰ کنوانسیون پاریس محسوب می‌کند. از سوی دیگر دادگاه اعلام نموده است که عبارت مذکور، نام تجاری خواهان نیز هست. به نظر من دادگاه باید منظور خود از حق تقدم را دقیقاً تبیین می‌نمود؛ مثلاً می‌گفت که در فلان تاریخ در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون درخواست ثبت شده و با رعایت

مهلت ۶ ماهه در فلان تاریخ در ایران به ثبت رسیده است. دادگاه چنین موضوعی را بیان نکرده و به نظر می‌رسد که احتمالاً مهلت حق تقدم در این پرونده سپری شده باشد و طبعاً استدلال دادگاه در این خصوص صحیح نیست. در ارتباط با قسمت دیگر استدلال دادگاه در مورد رقابت نامشروع، به نظر می‌رسد که نمی‌توان در هرجا بطور کلی از این عنوان استفاده نمود بلکه باید مصادیق آن بطور دقیق ذکر گردد؛ در صورت استفاده کلی از این عنوان امکان دقیق ارزیابی تحقق آن در وقایع پرونده وجود ندارد.

نکته بسیار حائز اهمیت در این پرونده، نام تجاری است که وفق کنوانسیون پاریس و ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حتی بدون ثبت مورد حمایت قرار گرفته است. به نظر می‌رسد اگر نام تجاری خواهان در همان حوزه فعالیت توسط دیگری به عنوان علامت تجاری به ثبت رسیده باشد، رأی دادگاه در این قسمت صحیح است.

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر که بیان می‌دارد که حق تقدمی از این باب برای شرکت خواهان متصور نیست، صحیح است. در خصوص سوءنیت دادگاه اعلام می‌کند که دلیلی در این پرونده وجود ندارد. اما مهم‌ترین مسئله در این رأی بحث نام تجاری و مشهور بودن است که دادگاه تجدیدنظر به این موضوع که علامت طبق ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس علامتی مشهور است وارد نمی‌شود و در خصوص نام تجاری نیز اساساً استدلالی ارائه نمی‌دهد. حمایت گسترده‌ای از نام تجاری در کنوانسیون پاریس و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری صورت گرفته است که جای ورود دادگاه به بحث نام تجاری وجود داشت. با توجه به این که در رأی بدوی صراحتاً از نام تجاری خواهان سخن به میان آمده به نظر می‌رسد رأی بدوی صحیح باشد.

دکتر میرحسینی

همان‌طور که قبلاً بیان شد صرف ثبت علامت در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای کسب حمایت در داخل کشور ما کافی نیست. البته من معتقدم که علامت در ایران استفاده شده است و ولو این که ثبت هم نشده باشد مشکلی ندارد. در ارتباط با نام تجاری به نظر می‌رسد که علی‌رغم این که نام تجاری

در کشور ما بدون ثبت هم حمایت می‌شود، شرکت مزبور برای کسب حمایت باید در حوزه جغرافیایی ایران فعالیت داشته باشد و حمایت بدون ثبت به این معنا نیست که نام تجاری کشورهای عضو کنوانسیون پاریس لزوماً در ایران هم مورد حمایت باشند. یعنی طبق اصل سرزمینی بودن اگر شرکت در ایران با نام تجاری خود فعالیت کند مورد حمایت قرار می‌گیرد اما بدون فعالیت حمایتی به وی تعلق نمی‌گیرد. البته اگر نامی همانند علامت مشهور باشد از این قاعده مستثنی خواهد بود. در خصوص مشهور بودن علامت نظر دادگاه مشخص نیست. دادگاه به موادی استناد نموده که یک بند آن مربوط به شهرت است ولی استدلالی راجع به مشهور بودن ندارد. به هر حال اگر نظر دادگاه بر این باشد که این علامت در ایران معروف است رأی می‌تواند صحیح تلقی شود در غیر این صورت خیر. دادگاه به بحث مشهور بودن ورود نکرده و فقط از قول وکیل پرونده مطلبی را راجع به مشهور بودن آورده است. بنابراین شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استدلال کرده که علامت در ایران قابل حمایت نیست و به نظر رأی صحیحی است.

آقای همتی

در ارتباط با نام‌های تجاری و بحث حوزه جغرافیایی، در قانون تجارت قید شده که نام‌های تجاری در حوزه‌ای که ثبت می‌شوند مورد حمایت هستند یعنی در اداره ثبت شرکت هر استان به صورت مستقل عمل می‌شود و اگر چه با هم همکاری دارند اما به یکدیگر وابسته نیستند. ممکن است اسم یک شرکت در یک استان ثبت شود اما اداره ثبت شرکت‌های تهران از این ثبت اطلاعی نداشته باشد؛ قانون هم قید می‌کند که نام در همین حوزه مورد حمایت است. حمایت از نام تجاری در کنوانسیون پاریس به صورت مطلق است و این پرسش را به دنبال دارد که آیا نام‌های تجاری خارجی باید بدون قید سرزمین در ایران حمایت شوند یا خیر؟

دکتر میرحسینی

بحث در این جاست که در کنوانسیون فقط بیان شده که نام تجاری بدون ثبت هم قابل حمایت است و در این زمینه قیدی نیاورده است. درست شبیه موضوعی که در ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ذکر شده است. اما باید توجه داشت که در کنار این مقررات، اصول دیگری نیز وجود دارد.

اصل حمایت سرزمینی اقتضا می‌کند که اگر شرکتی در ایران فعالیت داشته باشد یا ثبت شده باشد برای حمایت نیاز نیست که نام خود را ثبت کند. از نظر حقوقی مکلف به حمایت هستیم اما این موضوع به این معنا نیست که هر شرکتی که از اتباع کشورهای عضو کنوانسیون پاریس باشد ولو این که در ایران فعالیت نداشته باشد مورد حمایت نظام حقوق مالکیت فکری قرار گیرد. در حال حاضر درست است که اداره ثبت شرکت استان‌ها مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند اما در مورد نام از تهران اجازه می‌گیرند بنابراین می‌توان گفت نام‌های تجاری در سراسر کشور مورد حمایت هستند.

آقای لجم اورک

حمایت اضافی که برای نام تجاری قائل شدند به خاطر این است که نام تجاری به همراه کسب و کار معنا پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد در مذاکرات دور اوروگوئه بیش از حد روی علامت تجاری مانور داده شده و نام تجاری به حاشیه رفته است. به خاطر همین موضوع است که نام تجاری زمانی معنی پیدا می‌کند که طرف در محل فعالیت کند. گمراهی نیز زمانی که شرکت در ایران فعالیتی ندارد، متصور نیست. به نظر می‌رسد فلسفه حمایت بدون ثبت از نام تجاری به این دلیل است که شخص با آن در حال انجام فعالیت اقتصادی است. حتی در مورد نقل و انتقال نیز ذکر شده است که نام تجاری باید به همراه کسب و کار منتقل شود.

دکتر اسماعیلی

در ارتباط با رأی دو نکته حائز اهمیت است. در مورد این که سوءنیت نیازمند اثبات و احراز است شکی نیست و در رأی بدوی هیچ اشاره‌ای به دلایل اثبات نشده است. اگر قائل به این باشیم که بحث سوءنیت بایستی در ارتباطی مستقیم با علامت مشهور مورد توجه قرار گیرد، آن قسمت از رأی بدوی که در ارتباط با سوءنیت خوانده است بر این موضوع دلالت دارد که دادگاه بدوی، قول خواهان مبنی بر مشهور و معروف بودن نام را پذیرفته است؛ احتمالاً درخواست ابطال خارج از مهلت تقدیم شده است و به همین دلیل دادگاه به سوءنیت اشاره می‌کند. نکته دیگر این که با توجه به مقررات کنوانسیون پاریس که تشخیص معروف بودن علامت را بر عهده مقام ذیصلاح کشور حمایت‌کننده قرار داده است و این نهاد حسب

مورد ممکن است اداره مالکیت صنعتی یا دادگاه باشد، آیا می‌توان گفت که قاضی به عنوان مقام ذیصلاح نیازی به ارائه دلایل خود برای تشخیص مشهور بودن علامت ندارد؟

دکتر میر حسینی

لزوماً برای تشخیص مشهور بودن علامت ارجاع به کارشناس لازم نیست اما در هر حال دادگاه باید در رأی خود چگونگی احراز مشهور بودن را حتماً قید کند. مثلاً در اداره ثبت لیستی از علامت‌های مشهور وجود دارد که به کارشناسان داده می‌شود تا در زمان بررسی اظهارنامه‌ها این علامت‌ها را مدنظر داشته باشند. اداره در زمان رد علامت به دلیل مخالفت با یک علامت مشهور دقیقاً قید می‌کند که علامت با چه علامتی در تعارض است. متأسفانه در آرا توجیه این موضوع کمتر به چشم می‌خورد و این باعث عدم شفافیت و شکل‌گیری رویه‌های واحد و صحیح می‌شود. یک مصداق از ایجاد رویه توسط دادگاه‌ها در مورد علامت‌های فاقد معنا رخ داد. داستان از این قرار بود که اداره ثبت کلمات بدون معنا را ثبت نمی‌کرد در حالی که این‌گونه علامت‌ها از سطح بالایی از تمایزبخشی برخوردار هستند. شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر در این مورد ورود کرد و پس از استدلال و توجیه خط بطلانی بر عدم قابلیت ثبت کلمات فاقد معنا کشید. اگر دادگاه‌ها همین روال را در مورد احراز سوءنیت، احراز رقابت نامشروع و تشخیص مشهور بودن علامت به کار گیرند شاهد شکل‌گیری رویه‌های مفید دیگری خواهیم بود.

آقای همتی

در خصوص مشهور بودن علامت تجاری گفته می‌شود که ۷۰ یا ۸۰ درصد مردم باید با آن علامت آشنا باشند، پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که در این راستا کل جامعه مدنظر است یا قشر خاصی از مردم؟ برای مثال در پرونده‌ای ادعای مشهور بودن علامتی مطرح شد و من موضوع را به کارشناس ارجاع دادم. کارشناس از ۲۰ نفر از افرادی که اتفاقی در شعبه حضور داشتند در مورد علامت پرسیده بود و هیچ کدام از این افراد با علامت آشنایی نداشتند. پرسش این است که آیا باید در سطح جامعه این سنجش انجام شود یا در مکان‌هایی که بطور مثال آن کالای خاص فروخته می‌شود؟

دکتر میرحسینی

در این خصوص با دو مفهوم علامت «معروف» و «مشهور» روبه رو هستیم. در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری فقط از واژه «معروف» استفاده شده است. علامت معروف یا well-known به معنای علامتی است که در صنف مربوط به کالا یا خدمات اعم از توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان شناخته شده باشد. اما سطح شهرت علامت مشهور فراتر از این حد است و برای عموم جامعه شناخته شده است. مثلاً علامت تجاری «سونی» در بین عموم مردم شناخته شده و مشهور است. در قانون ما از علامت مشهور فی حد ذاته حمایت نشده و ما بحث‌های مشابه «تضعیف علامت تجاری» که در حقوق آمریکا مطرح است را در قوانین خود نداریم. در قانون ما در ارتباط با حمایت قید شده است که اگر حمایت در ارتباط با کالاهای غیرمشابه مدنظر باشد اولاً علامت باید ثبت شده باشد و ثانیاً استفاده از علامت مزبور از نظر ذهنی ما را به علامت مشهور مرتبط کند اما در بسیاری از کشورها علامت مشهور بدون این قیود در مقابل تضعیف حمایت می‌شوند.