

## گزارش نشست تحلیل رویه قضایی؛ شیوه احراز مشهور بودن علامت تجاری و ملاک‌های تشخیص مشابهت کالاها یا خدمات

پژوهشگاه قوه قضاییه\*

در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۶ دومین نشست نقد رأی با موضوع «شیوه احراز مشهور بودن علامت و ملاک‌های مشابهت کالاها یا خدمات» توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی، دکتر سعید حبیبی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، دکتر رضا وصالی‌محمود (قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات)، آقای غلامرضا بیات (رئیس اداره ثبت علامت تجاری)، آقای آمی (رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، آقای امیرحسین رمضان‌زاده (مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، آقای علانی (قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) و آقای رسول دوبحری‌بندری (رئیس سابق شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) برگزار گردید.

در پرونده موضوع نشست، دعوای خواهان (د.ب.) به طرفیت خواندگان (پ.ب.ب.) و ادارات ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی به خواسته ابطال علامت تجاری و طرح صنعتی ثبت‌شده توسط خوانده اول و منع نامبرده از استفاده از علامت تجاری و طرح صنعتی با احتساب کلیه خسارات وارده، با این توضیح که وکلای خواهان مدعی هستند علامت موکل آنان مشهور بوده و خوانده عین این علامت را - که متخذ از نام تجاری خواهان نیز هست - به نام خود ثبت نموده و طرح صنعتی مشابه محصولات موکل را نیز به ثبت رسانده است، با این استدلال که اقدامات خوانده موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردیده و مصداقی از رقابت نامشروع است، این دعوی توسط دادگاه پذیرفته و حکم غیابی به ابطال علامت و طرح صنعتی و منع استفاده خوانده صادر می‌شود.

\* تهیه شده توسط آقای مهدی کارچانی، پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی قوه قضاییه



دادگاه در مرحله واخواهی استدلال می‌کند که با توجه به اینکه بند (الف) ماده ۳۲ به یکسان بودن کالاها یا خدمات مربوط به دو علامت اشاره دارد و علامت خوانده در طبقه متفاوتی از علامت خواهان ثبت شده است، احتمال وقوع گمراهی برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد. افزون بر آن، اداره ثبت علامت تجاری، مرجع صالح در تشخیص مشهور بودن علامت است که از نظر این مرجع، ثبت علامت خوانده در طبقه‌ای متفاوت از طبقه علامت خواهان توسط اداره مزبور، بر عدم مشهور بودن علامت دلالت دارد. دادگاه با منتفی دانستن گمراهی مصرف‌کنندگان و اعتقاد به عدم ورود ضرر به خواهان، دادنامه غیابی را در مورد ابطال و منع استفاده از علامت تجاری، نقض می‌نماید.

پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه سابقه استعمال طولانی علامت و نام تجاری توسط تجدیدنظرخواه را دال بر مشهور بودن علامت می‌داند با این بیان که اعتراض به ثبت علامت در قانون، منوط به واحد بودن طبقه کالاها نشده است و فقط گمراهی مصرف‌کنندگان ملاک می‌باشد، لذا با معروف دانستن علامت تجدیدنظرخواه، اقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت علامت ولو برای کالای متفاوت و در طبقه دیگر را از مصادیق بارز رقابت غیرمنصفانه تجاری و ثبت علامت با سوءنیت دانسته و در خصوص علامت تجاری، حکم به ابطال و منع استفاده تجدیدنظرخوانده صادر نموده است.

### تحلیل آراء این پرونده و پاسخ به سؤالات ذیل در دستور کار این نشست قرار داشت:

- آیا درخواست ابطال علامت تجاری به سبب عینیت یا شباهت کالاها یا خدمات، منوط به واحد بودن طبقات کالاهایی که علائم در آنها ثبت شده‌اند می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا کالاهای مشابه به معنای کالاهای ثبت‌شده در یک طبقه هستند؟
- احراز مشهور بودن علامت توسط قاضی چگونه صورت می‌گیرد؟
- آیا ثبت علامت در طبقه‌ای متفاوت از طبقه‌ای که عین یا مشابه آن علامت قبلاً در آن ثبت شده است می‌تواند نشانگر اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن علامت باشد؟

## مشخصات رأی

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۱۴۲

تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۱/۲/۳۱

مرجع رسیدگی کننده: شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی

## متن رأی

«درخصوص دعوی آقایان: ح. و م.ب. به وکالت از د.ب. به طرفیت: ۱- شرکت تولیدی بازرگانی پ.پ.ب؛ ۲- اداره ثبت علائم تجاری؛ ۳- اداره ثبت طرح‌های صنعتی مبنی بر ابطال علائم تجاری ثبت‌شده شماره ... و ... و طرح صنعتی شماره ... و منع خوانده اول از استفاده از علائم تجاری و طرح صنعتی با احتساب کلیه خسارات وارده به این خلاصه که وکلای خواهان به شرح دادخواست توضیح دادند موکل مالک علامت تجاری «...» به شرح گواهی‌نامه‌های پیوست می‌باشد که آن‌ها را در ایران به ثبت رسانده و از علائم تجاری معروف و مشهور در ایران بوده و مورد حمایت بند ه ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس می‌باشد. متأسفانه خوانده اول عین علائم تجاری خواهان را طی شماره‌های مذکور و نیز طرح صنعتی مشابه علامت را به ثبت رسانیده است که با توجه به تقلید از علامت خواهان و نیز وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان نسبت به مبدأ تولید کالا و خدمات، درخواست صدور رأی به شرح خواسته را دارند. خوانده اول علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه، حاضر نشده و ایراد و دفاعی ننموده است؛ از سوی خوانده ردیف دوم هم گزارش ثبتی واصل شد. علی‌هذا دادگاه نظر به اینکه علامت «...» که متخذ از نام تجاری خواهان هم می‌باشد ابتدا طی شماره‌های ... مورخ ۸۸/۲/۱۱ و ... مورخ ۱۳۴۴/۹/۲۰ جهت کالای مشمول طبقه ۹ به نام وی ثبت شده که مطابق ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری واجد حق استفاده‌ی انحصاری است و ثبت مؤخر عین علامت به نام خوانده اول علاوه بر تعارض با حقوق مقدم و مکتسبه خواهان باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان نسبت به مبدأ تولید کالا و خدمات خواهد شد و ثبت آن به عنوان طرح صنعتی با توجه به تقلید از علامت خواهان هرچند که در طبقات دیگر است اما از مصادیق رقابت نامشروع و مؤید سوءنیت خوانده اول در مشابه‌سازی و سوءاستفاده از شهرت تجاری خواهان می‌باشد و نظر به این‌که از سوی خوانده اول، ایراد و دفاعی نسبت به دعوی مطروحه به‌عمل نیامده است بنا بر مراتب، دعوی خواهان را، وارد و ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۱ و بندهای «الف» و «ه» و «و» ماده ۳۲ و بند «ب» ماده ۴۰ و ۴۱ و ۴۶ و ۴۷ از قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مواد ۸ و ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس، حکم به ابطال ثبت علائم تجاری و طرح صنعتی

خواننده اول به شماره‌های مذکور و منع استفاده‌ی وی از این علائم و طرح صنعتی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان، صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به خواننده اول، غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.»

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

### مشخصات رأی

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۱۱۷۲

تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۱/۱۲/۷

مرجع رسیدگی کننده: شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی

### متن رأی

«درخصوص دادخواست واخواهی شرکت تولیدی بازرگانی پ.پ.ب. با وکالت بعدی خانم م.ک. به طرفیت ۱- ش. با وکالت آقایان: ح. و م.ب.؛ ۲- اداره ثبت طرح‌های صنعتی؛ ۳- اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه غیابی ۱۴۲ مورخ ۹۱/۲/۳۱ که به موجب آن، حکم به ابطال ثبت علائم تجاری واخواه به شماره‌های ... و ... و نیز طرح صنعتی وی به شماره ... و منع استفاده و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر گردیده است، دادگاه از عطف توجه به لایحه‌ی پیوست دادخواست و لایحه‌ی مثبوت به شماره ... مورخ ۹۱/۱۱/۱۴ و اظهارات و مدافعات وکلای اصحاب دعوی به شرح صورتجلسه‌ی دادرسی مورخ ۹۱/۱۱/۱۴ و نیز مفاد گزارش ثبتی واخوانده ردیف سوم نظر به این‌که علامت تجاری «د...» که مستند خواهان اولیه (واخوانده ردیف اول) در ابطال علائم تجاری و طرح صنعتی واخواه قرار گرفته فقط جهت انواع باتری و شارژکننده‌های باتری و دستگاه‌ها و لوازم برقی و اجزاء و قطعات در طبقه ۹ ثبت شده اما علائم واخواه متشکل از کلمات D... D... به رنگ‌های مشکی و آبی M... D... در زمینه مشکی و رنگ حروف نوشتاری، سفید و طلایی به ترتیب جهت تولید و توزیع و صادرات نوشیدنی‌ها در طبقات ۳۲ و ۳۵ و ۳۹ و جهت تولید و توزیع و صادرات انواع روغن موتور در طبقات ۴ و ۳۵ و ۳۹ از طبقه‌بندی بین‌المللی کالا و خدمات به نامش ثبت شده که متفاوت از کالاها و طبقه محصولات واخوانده ردیف اول می‌باشد و نظر به اینکه موارد عدم قابلیت ثبت علائم در ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تصریح شده از جمله مطابق بند «الف» نتواند کالا یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد که ناظر است بر یکسان بودن کالا و خدمات و بندهای «ه»، «و» و «ز» نیز ناظر به ممنوعیت ثبت علائمی است که در ایران برای کالا و خدمات مشابه معروف بوده به نحوی که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد و یا به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و

گمراهی عموم شود. بنابراین به لحاظ عدم ارتباط و مشابه نبودن کالا و خدمات، امکان اشتباه و گمراهی مصرف‌کننده، منتفی و مصرف‌کنندگان قادر به تشخیص و تمییز کالاها از یکدیگر خواهند بود و در نتیجه، ورود لطمه به منافع مالک قبلی غیرقابل تصور است. از طرفی طبق مفاد ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس احراز مشهوریت علامت با مقام صالح کشور ثبت‌کننده یا استعمال‌کننده است که در صورت تشخیص مشهور بودن علامت سابق‌الذبت، از ثبت مجدد آن جهت هر نوع کالا و یا کالاهای مشابه خودداری می‌نماید اما در مانحن‌فیه اداره ثبت علائم تجاری که مرجع صالح جهت ثبت علائم تجاری است با پذیرش اظهارنامه‌های واخواه، علائم وی را جهت کالا و خدمات غیرمشابه به ثبت رسانیده و از طرفی در پاسخ به استعلام مدیریت بخش بازرگانی سفارت اتریش مبنی بر جواز یا عدم جواز ثبت علامت متنازع‌فیه برای نوشابه بدون الکل طی شماره ... مورخ ... تلویحاً ثبت آن را در طبقه ۳۲ جهت نوشابه بدون الکل بلامانع اعلام نموده است که مراتب، مؤید عدم اعتقاد اداره ثبت علائم تجاری به مشهور بودن علامت «...» می‌باشد که سابقاً به نام واخوانده ردیف اول ثبت شده است اما در رابطه با ثبت طرح صنعتی واخواه هرچند که واخوانده فاقد ثبت طرح صنعتی موضوع گواهی ... وخواه (قوطلی نوشابه) می‌باشد و اساساً علامت تجاری و طرح صنعتی دو مقوله جدا می‌باشد چراکه علامت تجاری هر نشان قابل رؤیتی است که متمایزکننده کالا و خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی است اما طرح صنعتی، خود یک محصول صنعتی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. مع‌هذا نظر به این‌که قوطلی نوشابه (محصول موضوع طرح صنعتی واخواه) شبیه باتری تولیدی شرکت واخوانده می‌باشد و وکیل شرکت واخواه هم به شرح صورت‌جلسه دادرسی آمادگی شرکت موکل را مبنی بر تغییر شکل ظاهر محصول به نحوی که متفاوت از محصول واخوانده باشد اعلام نموده که مراتب، مبین عدم سوءنیت نامبرده در ثبت طرح صنعتی است. بنابراین، دادگاه، اعتراض واخواه را نسبت به قسمتی از دادنامه که مشعر بر ابطال علائم تجاری به شماره‌های ... و ... و طرح صنعتی ... با عنایت به تفاوت طبقات و نوع کالا و خدمات و منتفی بودن اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان و نیز عدم احراز ورود لطمه به منافع واخوانده، وارد تشخیص داده ضمن فسخ دادنامه معترض‌عنه در این قسمت با استناد به مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی واخوانده ردیف اول در این قسمت صادر و اعلام می‌دارد اما راجع به قسمت دیگر دادنامه که مبتنی است بر عدم استفاده‌ی واخواه از طرح صنعتی ... بنابر آنچه که فوقاً بیان شد دادنامه به قوت خود باقی و بدیهی است که واخواه مجاز است از طرح صنعتی ثبت‌شده خود در صورت تغییر شکل ظاهر طرح به گونه‌ای که متفاوت از محصول واخوانده باشد استفاده نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.»

## مشخصات رأی

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۲۸

تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۲/۱۱/۵

مرجع رسیدگی کننده: شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

## متن رأی

تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقایان: ح. و م.ب. به طرفیت ۱- شرکت تولیدی و بازرگانی پ.پ.ب. با وکالت خانم م.ک. ۲- اداره ثبت علائم تجاری ۳- اداره ثبت طرح‌های صنعتی نسبت به بخش‌هایی از دادنامه شماره ۱۱۷۲-۹۱/۱۲/۷- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن فسخ دادنامه غیابی و اخواسته به شماره ۱۴۲-۹۱/۲/۳۱ و صدور حکم به بطلان دعوی آن شرکت به خواسته‌های ابطال علائم تجاری D... D... به شماره ثبت... در طبقات ۳۲ و ۳۵ و ۳۹ و M... D... به شماره ثبت ... در طبقات ۴ و ۳۵ و ۳۹ و ابطال طرح‌های صنعتی قوطی نوشابه در طبقه ۹ به شماره ثبت ... مورخ ... می‌باشد اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوائح ابرازی وکلای طرفین، به عقیده این دادگاه، دادنامه معترض‌عنه به جهات ذیل، مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد: اولاً، علامت تجاری «D...» که متخذ از نام تجاری شرکت تجدیدنظرخوانده می‌باشد در سال ۴۴ به نام آن شرکت در ایران به ثبت رسیده که به لحاظ سابقه استعمال مستمر و طولانی از علامت در ایران، علامت مذکور جزو علائم معروف در حوزه باطری و شارژکننده‌ها می‌باشد؛ ثانیاً، در قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ اعتراض نسبت به علامت تجاری ثبت‌شده، منوط به واحد بودن طبقه و کالا نگردیده بلکه ملاک، اشتباه مصرف‌کنندگان عادی در تشخیص مبدأ و منشأ تولید کالاها و خدمات است؛ ثالثاً، با توجه به معروفیت علامت D... اقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت علائم تجاری مبحوث‌عنه هرچند برای کالای متفاوت و در طبقه دیگر از مصادیق بارز رقابت مکارانه تجاری و ثبت علامت با سونیت بوده و قانوناً قابل حمایت نمی‌باشد و اقدام آن شرکت در ثبت طرح‌های صنعتی متنازع‌فیه که کاملاً شبیه باطری تولیدی تجدیدنظرخواه می‌باشد نیز از مصادیق بارز رقابت غیرمنصفانه تجاری بوده و نمی‌توان از آن حمایت کرد. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته که در قسمت‌های مورد اعتراض که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می‌گردد آنگاه با توجه به استدلال یادشده ادعای خواهان را وارد دانسته به استناد مواد ۳۱ و ۳۲ بند (و) ۴۷،۴۱۰ و ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶ مکرر و ۸ و ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال علائم تجاری و طرح صنعتی مبحوث‌عنه را،

صادر و خواننده را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان بدوی محکوم می‌نماید. این رأی، قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه

## متن نشست:

### دکتر میرحسینی

برای قابلیت ثبت علامت، دو شرط اساسی وجود دارد که قانون‌گذار برخلاف قوانین بسیاری از کشورها آن دو را بدون این که ملاک‌هایی برای احراز آن‌ها معرفی نماید مطرح می‌کند. و اما دو شرط عبارت‌اند از:

۱. وجه تمایز داشتن علامت

۲. عدم گمراه‌کنندگی علامت

در مورد وجه تمایز، معیاری در قوانین به چشم نمی‌خورد و بسیاری از مواردی که در آراء دادگاه‌ها مشاهده می‌شود معمولاً استنباط شخصی است. برای مثال، قانون‌گذار در هیچ مقرره‌ای، کلمات عام را غیرقابل ثبت و فاقد وصف تمایزبخشی ندانسته است. آنچه مورد تأکید و اهمیت وی قرار گرفته «وجه تمایز» علامت است چراکه لازمه علامت را متصف به تمییزدهندگی می‌داند. حال در احراز این وصف می‌توان ملاک‌های مختلفی را در نظر گرفت. به‌طور نمونه، علامتی ثبت شده و در زمان ثبت، فاقد وصف تمایزبخشی بوده ولی در حال حاضر بعد از ده سال، علامت، بر اثر استعمال مستمر، متصف به ویژگی تمایزبخشی گشته و تمایز ثانوی کسب نموده است. بر این اساس، کنوانسیون پاریس در خصوص قضاوت در مورد علامت تأکید می‌کند که مدت استعمال باید در نظر گرفته شود لذا برای احراز این وصف نمی‌توان تنها به یک ملاک توجه داشت. برای مثال، کلمه «سیب» برای طبقه میوه از جمله خود سیب نمی‌تواند تمییزدهنده باشد ولی برای موبایل، علامتی است به ارزش ۲۴۰ میلیارد دلار و یا به‌فرض، واژه «فیل» را نمی‌توان در طبقه حیوان ثبت کرد چون نوعاً حیوان است ولیکن نفس این واژه برای تلفن از علائم معروف به‌شمار می‌آید. نکته مهم دیگر اینکه تقریباً وجه تمایز با توجه به کالا و خدمات تعریف می‌شود؛ همان‌طور که ماده ۳۳ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مواد عدیده‌ای از آیین‌نامه تأکید می‌کنند در اظهارنامه باید کالا یا خدماتی که علامت برای آن‌ها تقاضای ثبت شده است، مشخص شده

باشند. بنابراین، ملاک ارزیابی این است که قابلیت ثبت علامت با توجه به کالا یا خدماتی که قرار است برای آن ثبت گردد باید سنجیده شود و کلمه به‌عنوان علامت نباید به تنهایی ملاک قرار گیرد. فلذا چنین مسئله‌ای در قانون و آیین‌نامه مورد تأکید قرار گرفته است.

در مورد گمراه‌کنندگی علامت باید اذعان نمود که گاهی علامت با توجه به منشأ و نیز مبدأ جغرافیایی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. به‌طور نمونه، علامت بر برنج رودسر دلالت داشته باشد ولی در واقع برنج شیراز فروخته شود. گاه گمراه‌کنندگی در خصوص ماهیت یا کیفیت کالا یا خدمات است. فرض کنید برای دستبند ساعت، علامت کبری ثبت می‌شود و تلقی مصرف‌کننده این است که جنس این دستبند از پوست مار کبری است در حالی که این‌طور نیست. گمراه‌کنندگی همچنین گاهی در مورد تعارض با علامت‌های دیگر اتفاق می‌افتد. خلاصه این که وصف تمایزبخشی علامت باید با توجه به کالاها یا خدماتی که علامت برای آن‌ها ثبت می‌گردد سنجیده شود و گمراه‌کنندگی علامت نیز ممکن است ناشی از موارد متعددی باشد. در پاسخ به این سؤال که آیا درخواست ابطال علامت تجاری به‌سبب عینیت یا شباهت منوط به واحد بودن طبقات کالایی که علامت‌ها در آن ثبت شده‌اند می‌باشد، باید گفت در اینجا طبقه نمی‌تواند ملاک باشد زیرا در طبقه‌بندی، کالاها و خدمات کالاهایی در یک گروه قرار گرفته‌اند که بعضاً شباهتی با یکدیگر ندارند. برای مثال، در طبقه ۱۲، کالاهایی از قبیل هواپیما، کشتی، اتومبیل، لاستیک و... وجود دارند و نمی‌توان گفت همه این موارد دارای شباهت هستند. براساس همین نکته است که قانون‌گذار در آیین‌نامه مقرر می‌دارد دارنده علامت می‌تواند مجوز بهره‌برداری (لیسانس) علامتش را در ارتباط با یک کالای خاص در یک طبقه به دیگری واگذار کند و حقوق مربوط به علامت را درباره کالاها دیگر همان طبقه حفظ نماید. به همین ترتیب در مورد ابطال علامت، خواهان می‌تواند ابطال جزئی یعنی ابطال علامت در خصوص یک کالای خاص از یک طبقه را از دادگاه بخواهد.

با توجه به این که کالاها و خدمات داخل در یک طبقه ممکن است با یکدیگر تفاوت بسیاری داشته باشند علامت غیرمشهور می‌تواند در یک طبقه برای یک کالا توسط یک شخص ثبت شود و در همان طبقه برای کالای دیگر توسط شخص دیگری به ثبت برسد و این امر، بلامانع است. بنابراین نمی‌توان برای تشخیص تشابه، طبقه را ملاک قرار داد و در قانون ایران مانند همه کشورها این نکته مورد



توجه قرار گرفته است؛ چنانکه در قسمت اخیر ماده ۴۰ قانون آمده است: «این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه است». در همه موارد سخن از کالا یا خدمات مشابه می‌باشد ولیکن به یکسان بودن طبقه به عنوان ملاک شباهت اشاره‌ای نشده است. حال سؤال اینجاست که: آیا کالاهای مشابه به معنای کالاهای هم طبقه هستند؟ طبیعتاً پاسخ منفی است زیرا کالاهای مستقر در یک طبقه لزوماً با یکدیگر مشابه نیستند.

نکته قابل ذکر در مورد برخی از آراء این است که گاهی عدم توجه به همین نکات، باعث بروز اشتباهات غیرقابل پذیرشی در آراء می‌شود. در پرونده‌ای، فردی غیرایرانی اقدام به ثبت علامتی می‌نماید در حالی که این علامت، معروف نیست و فردی ایرانی تقاضای ثبت همان علامت را برای کالایی غیرمشابه می‌کند. در رأی این پرونده آمده است چون فرد غیرایرانی قبلاً این علامت را برای یک کالا در طبقه‌ای خاص ثبت کرده، برای توسعه طبقات علامت یعنی ثبت علامت در طبقات دیگر دارای اولویت و حق مکتسبه می‌باشد حال آن که از نظر قانون و رویه متقابل کشورهای دیگر، چنین امری صحیح نیست و در اینجا حق مکتسبه‌ای برای فرد وجود ندارد و در نظر گرفتن چنین حقی برای فرد دارنده علامت، فاقد مبناست.

البته در مورد بحث کالاهای مشابه و طبقات باید گفت در احراز شباهت، طبقه لزوماً ملاک نیست ولی در عین حال ممکن است توجه به طبقه نیز در خصوص احراز شباهت بی‌تأثیر نباشد زیرا در تعیین طبقات سعی شده است کالاهای مشابه حتی‌الامکان در یک طبقه قرار بگیرند ولی این بدین معنا نیست که کالاهای قرار گرفته در یک طبقه لزوماً دارای شباهت هستند.

## دکتر حبیب‌ا

درباره عینیت و تشابه طبیعتاً بین علائم مشهور و غیرمشهور تفاوت‌هایی حاکم است. در مورد علائم غیرمشهور می‌توان چهار فرض را در نظر گرفت:

**فرض اول**، این است که علامت، یکسان و کالا و خدمات هم یکسان باشند.

علامت ← یکسان      کالا و خدمات ← یکسان

**فرض دوم**، هم علامت، مشابه باشد و هم کالاها و خدمات.

علامت ← مشابه کالا و خدمات ← مشابه

**فرض سوم**، علامت، یکسان است ولی کالا و خدمات مشابه هستند.

علامت ← یکسان کالا و خدمات ← مشابه

**فرض چهارم**، علامت، مشابه است اما کالاها و خدمات یکسانند.

علامت ← مشابه کالا و خدمات ← یکسان

در بحث تشخیص مشابهت کالا و خدمات آنچه مسلم است مطرح نبودن بحث طبقات می‌باشد. از میان فروض چهارگانه، در فرض اول (یکسانی علامت و نیز یکسانی کالا و خدمات)، بی‌تردید نقض، اتفاق افتاده اما در سه فرض دیگر باید قائل به احراز گمراهی بود. ملاک و مبنای سخن ما درخصوص سه فرض فوق مشخص نمودن نقض مفروض و نیز توجه به گمراهی مصرف‌کننده است بدین معنا که اگر مصرف‌کننده دچار گمراهی گردد نقض رخ می‌دهد در غیر این صورت، نقضی پدیدار نمی‌شود. با امعان نظر به بحث اصلی، اگر دو علامت، یکسان باشند و کالا و خدمات در یک طبقه مستقر گردند نقض اتفاق می‌افتد؟ پاسخ به این سؤال منفی است. همان‌طور که بیان شد هر طبقه، کالاها یا خدمات بسیار متنوعی را در خود جای داده است. البته در این مورد در رویه قضایی، دادگاه‌های بدوی معمولاً با نگاهی بسته عمل کرده و رأی می‌دهند درحالی‌که دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نگاه کلی و جامعی دارند؛ چنانکه با طرح دعوا و ارسال آن به دیوان عالی کشور، دیوان دقیقاً به این موضوع اشاره دارد. در این مورد تصریح شده که برای احراز اشتباه مصرف‌کنندگان عادی، هیچ الزام و ضرورتی در مورد یکسان بودن طبقات کالاها مطرح نیست زیرا ممکن است دو کالا در دو طبقه ولی مشابه باشند و یا دو کالا در یک طبقه ولیکن غیرمشابه باشند. بنابراین، نه تنها، بحث طبقات موضوعیت ندارد بلکه ملاک شباهت کالا و خدمات به مشابهت‌های موجود میان کالاها و احراز گروه‌های مصرف‌کننده بستگی دارد.

#### دکتر وصالی محمود

پیش از پرداختن به بحث عینیت یا مشابهت، اشاره‌ای دارم به یکی از خصائص علامت تجارتي که همانا اصل نسبی بودن علامت است؛ یعنی ضمن

تقاضای ثبت علامت در یک اظهارنامه برای کالا و خدمات خاص، حدود حمایت از این علامت را در آن (اظهارنامه) تعیین می‌کنیم بدین معنا که این علامت در این طبقه و برای کالا یا خدمات معینی ثبت می‌شود بدین ترتیب حدود حمایت باید مشخص گردد مانند اختراعی که قرار است ثبت شود و میزان حمایت از اختراع در اظهارنامه براساس ادعاها تعیین می‌گردد که اگر دیگران خواستند از اختراع آن‌ها استفاده نمایند حدود نقض اختراع مشخص باشد. در اینجا هم متقاضی ثبت علامت در اظهارنامه تعیین کرده که قصد حمایت از علامت برای چه خدمات یا چه کالایی و در کدام طبقه را دارد. حال، اگر علامتی ثبت شد و شخص دیگری تقاضای ثبت عین این علامت یا مشابه آن را در همان طبقه داشته باشد و کالای مورد درخواست نیز عین این کالا یا مشابه آن باشد، قطعاً این علامت به ثبت نخواهد رسید، ولی آیا این علامت در تمام طبقات از حمایت برخوردار خواهد بود و یا این بهره‌مندی منحصر به همین طبقه است؟

اگر علامت درمورد کالا یا خدمات مشابهی در طبقات دیگر هم ثبت شوند و موجب نقض این علامت گردد به‌طورقطع علامت در برابر ثبت عین یا مشابه درمورد این کالاها هم مورد حمایت قرار می‌گیرد. عملکرد رأی شعبه ۱۲ بدین طریق بوده که علامت ثبت‌شده درمورد کالایی که در طبقه دیگر قرار دارد به لحاظ مشابهت باطل شده است، لذا به نظر من باید خود کالا و خدمات را مورد توجه قرار داد و اگرچه علامت فقط در یک طبقه خاص به ثبت رسیده باشد ولی در تمام طبقات عین و مشابه این علامت، عین و مشابه این کالا و عین و مشابه این خدمت مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین، خود طبقه مورد حمایت قرار نمی‌گیرد زیرا در یک طبقه، کالاهای مختلف وجود دارد و مشابه این کالا و خدمات هم در طبقات دیگر. فرض کنید کالای مداد در یک طبقه و کالای مدادپاک‌کن در طبقه دیگری قرار دارد. در این صورت علامتی که برای مداد ثبت شده، در برابر ثبت این علامت برای مدادپاک‌کن هم حمایت می‌شود اگرچه این دو کالا در یک طبقه قرار نداشته باشند.

### دکتر میرحسینی

درمورد پیشینه تاریخی موضوع مورد بحث، در سال ۱۳۸۲ با قسمت مربوط به ثبت مالکیت‌های صنعتی مکاتبه‌ای صورت گرفت مبنی بر این که در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان از کالا حمایت می‌کنند حال آن که این حمایت ما منحصر

به طبقه است. پس از بررسی گواهی‌های صادرشده، مشاهده کردیم که شخص، ثبت یک علامت را در مورد طبقه‌ای خاص تقاضا می‌کرد و بر این اساس برای مثال حدود ۳۰۰ کالا را در انحصار خود قرار می‌داد. در آن زمان این بحث در شورای معاونان و مشاوران سازمان مطرح شد و پس از بررسی اسناد بین‌المللی و قوانین کشورها به این نتیجه رسیدیم که باید از کالا حمایت کرد نه از طبقه و این موضوع به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی که آن زمان هنوز از یکدیگر مستقل نبودند ابلاغ شد.

### دکتر وصالی محمود

این رویه [حمایت از علائم در کل یک طبقه] به قانون سابق (قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰) مربوط می‌شود که از حقوق فرانسه سرچشمه گرفته است. وضعیت پیشین در حقوق فرانسه نیز همین‌گونه بود و به‌موجب یک رأی وحدت‌رویه در دیوان کشور فرانسه وقتی کسی علامتی را ثبت می‌کرد به‌طور مطلق در همه طبقات مورد حمایت قرار می‌گرفت و هیچ‌کس حق نداشت از آن علامت در هیچ طبقه‌ای استفاده کند. البته این موضوع مبتنی بر عدالت بود زیرا مانع استفاده دیگران از علامتی که شهرت نسبی یافته بود می‌شد ولی باعث محدود شدن استفاده از علامت می‌گشت. آن سنت قدیمی باعث شده هنوز این موضوع در اذهان قضات و حقوقدانان وجود داشته باشد.

### آقای بیات

در تکمیل سخنان اساتید باید اضافه کنم در مورد بحث طبقه‌بندی به این معنا که معیار ۴۵ طبقه‌ای مدنظر باشد در آن زمان طی گردش کاری به ریاست قوه قضاییه وقت (آیت‌الله شاهرودی) منعکس شد. در سال ۱۳۸۲ ایشان موافقت کردند که از نسخه آن زمان طبقه بین‌المللی «نیس» تبعیت شود و نظام طبقه‌بندی ما از ۳۶ طبقه مندرج در جدول آیین‌نامه سال ۱۳۳۷، به ۴۵ طبقه تغییر یافت. از ۲۰ خرداد سال ۸۲ طبقه‌بندی بین‌المللی در اداره مالکیت صنعتی اجرا شد. در سال ۸۳ با توجه به چالش‌های موجود، ظرفیت أخذ علامت با محدودیت روبرو شده بود. به‌فرض، شخصی برای کالای چای در طبقه ۳۰، علامت را، ثبت و کل طبقه ۳۰ را بلوکه می‌کرد و شاید ۴۰۰ و ۵۰۰ قلم کالایی که اصلاً

ارتباط موضوعی به فعالیت بازاری درمورد کار چای نداشت در انحصار این فرد قرار می‌گرفت. مرجع ثبت، گزارشی تهیه کرد و در شورای معاونان و مشاوران سازمان براساس بررسی‌های انجام‌شده تصمیم‌گیری شد که به استثنای علامت مشهور، حمایت براساس کالا یا خدمت انجام شود [و نه براساس طبقه] و از ۱۴ فروردین ۱۳۸۴ نگرش در اداره تغییر کرد و در بررسی اظهارنامه‌های واصله، نظر کارشناس بر مبنای کالا یا خدمت صورت می‌گرفت. نکته دیگر اینکه - همان‌طور که اساتید اشاره کردند - اساساً علامت و کالا یا خدمت با یکدیگر رابطه لازم و ملزوم دارند یعنی هیچ علامتی بدون کالا یا خدمت شناخته نمی‌شود و هیچ کالا یا خدمتی هم بدون علامت قابل شناسایی نیست و در تحلیل‌ها این مورد باید در نظر گرفته شود.

### آقای آمی

البته در امور قضایی هر پرونده را باید جدای از موارد دیگر در نظر گرفت و نمی‌توان یک حکم کلی برای همه پرونده‌ها صادر کرد ولی آن‌چه ملاک و مسلم است این‌که برای احراز تشابه نمی‌توان طبقه را ملاک عمل قرار داد. استنباط از بند (الف) ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری این است که منظور قانونگذار بحث «گمراهی» است؛ یعنی ممکن است هم واحد بودن طبقات کالاها، گمراه‌کننده باشد و هم فرض واحد نبودن آن‌ها؛ یعنی بند (الف) ماده مزبور، مطلق و کلی است چنانکه طبق آن (بند)، «علامت نتواند کالا و خدمات یک مؤسسه را از کالا و خدمات مؤسسه دیگر متمایز کند»؛ یعنی تلویحاً تصریح دارد به این‌که اگر مصرف‌کننده عادی گمراه شود علامت قابل ثبت نیست. پس برای تشابه، ملاک، گمراهی مصرف‌کننده است نه طبقه؛ اگرچه کالاها مربوط به دو طبقه متفاوت باشند. به‌طور مثال، انواع چسب (چسب صنعتی و چسب برق) در چند طبقه، و هریک در طبقه‌ای مجزا قرار دارند. اگر شخصی علامتی را برای تولید چسب صنعتی ثبت کند و شخص دیگری قصد ثبت همین علامت برای چسب برق را داشته باشد اگر موجب گمراهی شود - اگرچه طبقات آن مختلف باشد - باز هم دادگاه اجازه ثبت علامت دوم را نمی‌دهد یا اگر ثبت شده باشد علامت را ابطال می‌نماید. پس معیار ما در دادگاه تجدیدنظر، گمراهی مصرف‌کننده است و هر صورتی - چه کالاها هم طبقه باشند چه طبقاتشان متفاوت باشد - که علامت باعث گمراهی مصرف‌کننده عادی گردد قابل ابطال است. دادگاه در این مورد خودش را

جای مصرف‌کننده قرار می‌دهد و یا از اشخاص عادی در مورد گمراهی نسبت به علامت سؤال می‌کند. برای نمونه، در پرونده‌ای راجع به علامت «جنرال» و «او جنرال» از فردی سؤال شد و این فرد اعتقاد داشت که در مقام مصرف‌کننده ممکن است این دو علامت را با یکدیگر اشتباه بگیرد.

### دکتر حبیب‌ا

البته ماده ۳۲ مربوط به مواردی است که اداره ثبت علامت تجاری، نباید علامت را ثبت کند. قوانین ملی بعضی کشورها از جمله آمریکا معیار تمایز را هم تا حدودی باز می‌کنند. به‌طور مثال، بیان شده است علائم به‌صورت عام، قابل ثبت نیستند مگر علائمی که معنای ثانویه یافته باشند یا علائمی که حالت توصیفی دارند (کیفیت یا جنس کالا را توصیف می‌کنند)، لذا رویکرد قانون‌گذار در این ماده بیشتر به خود اداره مالکیت صنعتی است. البته قاضی هم می‌تواند استفاده کند، اما این موضوع ارتباطی به بحث طبقات ندارد.

### دکتر میرحسینی

ما دو موضوع را باید از یکدیگر متمایز نماییم: یکی، وجه تمایز؛ دو دیگر، گمراه‌کنندگی. قانون‌گذار در تعریف علامت، همه چیز را بر مبنای گمراهی قرار نداده است. ماده ۴۱ قانون که از ابطال سخن گفته، به ماده ۳۰ که بیان می‌کند علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست، ارجاع داده است. بند (الف) این ماده مربوط به وجه تمایز می‌باشد یعنی کلمه‌ای را برای علامت تعریف می‌کنید که نمی‌تواند بین کالا و خدمات وجه تمایز ایجاد کند. به‌فرض، کلمه «لوکس» برای صابون دارای وجه تمایزبخشی نیست یا تاریخ تولید «همبرگر» - برای مثال - ۱۳۶۹ یا ۱۳۶۶ نمی‌تواند وجه تمایز داشته باشد. در این موارد دیگر بحث گمراهی مطرح نیست چراکه این علامت به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تمایز برقرار نماید. قانونگذار در جای دیگر می‌گوید: مراکز تجاری یا عمومی را در مورد مبدأ جغرافیایی یا خدمات یا خصوصیات آن گمراه کند. در مواد بعدی هم بیان می‌دارد که عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت باشد. بنابراین، همان‌گونه که وجه تمایز می‌تواند یک شرط ماهوی برای ثبت علامت باشد، گمراه‌کننده نبودن علامت هم

می‌تواند شرط مجزایی باشد چنان‌که قانونگذار در مواد مختلف، آن‌ها را از یکدیگر منفک نموده است.

### آقای رمضانزاده

سؤالی که از آقای بیات دارم این‌که اگر فردی قصد داشته باشد درخواست ثبت علامت «سیب» - ترجمه APLLE به عنوان علامت مشهور - را درباره کالاهای غیرمشابه بدهد این درخواست پذیرفته می‌شود؟

### آقای بیات

طبیعتاً فرضی که شخص، خود علامت «اپل» را برای ثبت درخواست می‌کند از سؤال خارج است. بحث در مورد معیارهایی است که باید دسته‌بندی شوند. پاسخ به این سؤال بستگی به ضریب گمراهی مصرف‌کننده نسبت به همان علامت مشهور دارد و این‌گونه نیست که با هر علامت متصف به مشهوریت، قائل به غیرقابل ثبت بودن آن در مورد کالاها و خدمات غیرمشابه باشیم. در اداره ثبت، دیدگاه مطلق را در ارتباط با علائم مشهور اعمال نمی‌کنیم بلکه برای آن‌ها (علائم مشهور) نیز قائل به دسته‌بندی هستیم.

البته در مورد مصداق سؤال باید گفت علامت ثبت‌شده اپل، دارای اجزای متفاوتی است. علامت مزبور، متشکل از کلمه و تصویر است که این دو موضوع نباید با هم خلط شوند. کلمه اپل (سیب) و تصویر گاززده آن با یکدیگر متفاوت هستند. در این مورد یک متقاضی، تصویر سیب گاززده اپل را در قالب یک شمع ولی با همان شکل و شمایل طراحی کرده، قصد داشت همراه با یک کلمه برای کالای شمع سوختنی در طبقه ۴ ثبت کند که هم از جهت کالا و هم از جهت طبقه با کالای علامت ثبت‌شده اپل متفاوت بود. تقاضای این فرد با توجه به مشهور بودن علامت اپل در اداره ثبت، رد شد. در مواردی که با توجه به حدود و اصول حاکم بر علامت تجاری در کنوانسیون پاریس، نمی‌توان تقاضا را به عنوان مشهور بودن علامت ثبت‌شده رد نمود می‌توان از ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس در مورد رقابت غیرمنصفانه استفاده کرد.

در مورد مثال شمع سوختنی که بیان شد علامت درخواست‌شده برای شمع نه به جهت کالا و نه به سبب طبقه، ارتباطی با علامت اپل نداشت لذا این امر را هم

به عنوان علامت مشهور و هم از حیث رقابت غیرمنصفانه در نظر گرفتیم. اگر آن را مصداق ماده ۶ مکرر بدانیم شاید نتوان تقاضا را رد نمود اما اگر این موضوع را به عنوان مصداقی از رقابت غیرمنصفانه در نظر بگیریم دست اداره بازتر است.

### دکتر وصالی محمود

به نظر من شکل سیب برای شمع بایستی به ثبت می‌رسید زیرا عدم ثبت این علامت، مخالف بند (و) ماده ۳۲ می‌باشد. چنانچه مالک علامت اپل، بعد از ثبت، ارتباطی بین این شمع و مؤسسه تجاری خود بیابد یا ادعای کاهش اعتبار علامت خود را بدین سبب داشته باشد طرح دعوی می‌کند. پس نمی‌توان در مقام مالک علامت اپل بود و مخالف حکم صریح قانون عمل نمود. بند (و) می‌گوید عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات مشابه، ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد؛ یعنی درمورد ثبت علامت درخصوص کالاهای غیرمشابه، علامت را ثبت می‌کند، بعد از ثبت علامت، مالک علامت در صورت لزوم، استدلال می‌کند که علامت ثبت شده، از اعتبار علامت من می‌کاهد. دکتر میرحسینی در کتاب خود مثالی را بیان نمودند که شخصی علامت لبنیات کاله را - که برای تولید محصولات لبنی است - برای تولید کفش ثبت می‌نماید. از آنجا که این علامت در کشور ما مشهور است مالک علامت کاله اعلام می‌کند که ثبت علامت توسط این شخص، اعتبار علامت وی (مالک) را از بین می‌برد، چون مردم فکر می‌کنند او کفش هم تولید می‌کند. حال اگر این موضوع اثبات شد امکان ابطال علامت وجود دارد؛ یعنی هر علامت به ثبت رسیده الزاماً اعتبار ندارد و قهراً هم نباید از ثبت جلوگیری شود. ما از علامتی همانند اپل که در کشور ما ثبت شده یا نشده بیش از حدودی که در کشور خودش ثبت گشته حمایت نمی‌کنیم؛ این علامت در خاستگاه خود، تنها برای موبایل حمایت می‌شود.

### دکتر حبیب‌ا

به نظر من درخصوص علائم باید قائل به تفکیک شد، زیرا سخن از نقض نوع دوم است بدین معنا که اگر نقضی درمورد علامت مشهور روی دهد معمولاً در شمار نقض‌های نوع دوم است و اگر در علامت غیرمشهور پدیدار گردد بیشتر نقض



نوع اول مطرح می‌شود. در خصوص نقض نوع دوم اگر صرفاً براساس قانون داخلی پیش رویم سخن دکتر وصالی کاملاً صحیح خواهد بود و چنانچه مطابق رویه رایج در بین کشورهای جهان و آراء آنها عمل کنیم پاسخ متفاوت خواهد بود. نقض نوع دوم یا همان تضعیف علامت باید از دو منظر مورد توجه قرار گیرد:

**الف. خدشه‌دار کردن علامت:** یعنی به علامت خدشه وارد می‌شود. برای مثال، علامت «LG» برای لوازم خانگی ثبت شده ولی شخصی اقدام به ثبت این علامت برای پوشک بچه می‌کند که در اینجا به خودِ علامت خدشه وارد می‌شود.

**ب. محوکردن علامت:** که در اینجا علامت از حالت منحصر به فرد بودن خود خارج می‌گردد. به فرض، تا قبل از ثبت علامت مربوط به شمع، مردم با شنیدن اپل به یاد موبایل خاصی می‌افتادند و با ثبت علامت برای شمع، به یاد شمع نیز می‌افتند. در حال حاضر، در امریکا نسبت به هر دو مورد (خدشه‌دار کردن و محو نمودن) به عنوان نقض، واکنش نشان می‌دهند. اتفاقاً در قوانین امریکا و فرانسه این موضوع منعکس نشده ولی رویه قضایی این کشورها همراه با مقتضیات جامعه پیشستازی کرده، نسبت به این موارد عکس‌العمل نشان داده است. فلذا به نظر می‌رسد در کشور ما نیز رویه قضایی باید در این مورد وارد عمل شود.

## آقای علائی

در وضعیت فعلی فرآیند ثبت علائم تجاری و اختراعات، مانند فرآیند ثبت اسناد محکم نیست که موارد ابطال به ندرت اتفاق بیفتد. متأسفانه ثبت علائم تجاری در حال حاضر از استحکام لازم برخوردار نمی‌باشد. درمورد اختراع نیز وضعیت مشابه است. برای مثال، طرحی که در خارج از کشور قبلاً ثبت شده است اکنون نیز بدون توجه به ثبت قبلی در کشور ثبت می‌شود و به علاوه درخواست ابطال این اختراع هم در برخی موارد توسط همکاران از غیر از دارنده اختراع خارجی پذیرفته نمی‌شود و ابطال را منوط به تقدیم دادخواست توسط مالک اختراع می‌دانند. در هر حال، آسیب‌های موجود در فرآیند ثبت علائم، باعث می‌شود موارد ابطال فراوان باشند.

## دکتر میرحسینی

در بحث علائم تجاری، علامت مشهور در مقایسه با علامت معروف از شهرت بیشتری برخوردار است. در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، حمایت علامت مشهور، به علامت معروف نیز اعطاء شده است در صورتی که دامنه شهرت علامت معروف به اندازه علامت مشهور نیست. منشأ این بحث هم کنوانسیون پاریس است که طبق آن، کشورهای عضو باید از علامت مشهور در ارتباط با کالاهای عین و مشابه حمایت کنند. البته «Well-known» را به عنوان علامت مشهور معرفی می‌کنند حال آن که ایران «Famous Mark» را به عنوان مشهور می‌شناسد و همان‌طور که قانون کشورمان تأسی نموده است در این مورد علامت مشهور نیاز به ثبت ندارد. همین که علامتی، خارجی باشد و در ایران، معروف، ولو ثبت نشده باشد مکلف هستیم از این علامت حمایت کنیم. موافقت‌نامه «تریپس» گامی پیش‌تر نهاده است با این بیان که کشورها در مورد حکم ماده ۶ کنوانسیون پاریس دو مورد را باید اعمال نمایند: اولاً، این حکم را در ارتباط با علائم خدماتی هم قابل تسری بدانند چون حین تصویب کنوانسیون پاریس، علامت خدماتی نه از موجودیتی بهره‌مند بود و نه از حمایتی برخوردار؛ دوم این که از علامت مشهور باید در مورد غیر کالاهای عین و مشابه هم حمایت شود.

در خصوص غیر کالاهای عین و مشابه - بی‌آن که بحث گمراهی ملاک باشد - تنها ملازم دو شرط است که باید احراز گردد و چون قرار است به علامت، حمایت اضافی داده شود لذا آن (علامت) باید ثبت شود:

شرط نخست، مربوط به بحث «ارتباط» است؛ ظهور و میسر شدن این شرط منوط به علامت مؤخر برای کالا و خدماتی می‌باشد که قرار است ثبت گردد و سپس این کالا و خدمات با صاحب علامت مشهور ارتباط یابد.

شرط دوم، با ورود احتمالی ضرر میسر می‌شود؛ در این جا باید از ثبت علامت مؤخر خودداری نمود. متأسفانه قوانین ما وارد جزئیات نگشته و تفسیر تمام این موارد به عهده رویه قضایی گذاشته شده است.

در مواردی که در پرونده ثابت شود متقاضی ثبت علامت در پی «سواری مجانی» است و صرفاً قصد سوءاستفاده از شهرت علامت شخص دیگری را دارد

دیگر در پی معیار گمراه‌کنندگی نخواهیم بود. علامت مشهور، اصول حاکم بر علامت تجاری را برهم می‌زند. این اصول عبارت‌اند از:

۱. اصل حمایت سرزمینی: علامت مشهور این اصل را مخدوش می‌کند.
۲. اصل اختصاصی بودن: طبق این اصل، علامت فقط برای کالا و خدماتی که ثبت می‌شود حمایت می‌گردد ولی علامت مشهور برای کالا و خدماتی حمایت می‌شود که غیر از کالاهای مندرج در اظهارنامه ثبت است.
۳. اصل شرطیت ثبت جهت حمایت: در مثال فوق، برای اینکه علامت اپل در مورد کالاهای غیرمشابه ثبت شود، لازم است دو شرط یادشده احراز شود. درباره مثال کاله که در حال حاضر علامت مشهور در ایران به‌شمار می‌آید اگر کسی همین علامت را برای لباس ثبت کند آیا با مشاهده علامت کاله بر روی لباس واقعاً ذهن مصرف‌کننده به سمت شرکت لبنیات کاله می‌رود؟ دیگر این‌که: آیا ثبت این علامت، به علامت مشهور کاله لطمه خواهد زد؟ اگر این دو شرط نزد مرجع ثبت و یا مرجع قضایی به صورت مستند اثبات شد می‌توانند نظری در جهت عدم ثبت علامت اتخاذ نمایند. نظر من در این باره با دکتر وصالی و دکتر حبیب‌ها هم‌سو نیست. در بعضی از کشورها اداره ثبت فقط موارد ذیل را مورد بررسی قرار می‌دهد:

نخست آنکه علامت، وجه تمایز دارد یا خیر؟

دیگر اینکه، از نظر منشأ و ماهیت و کیفیت گمراه‌کننده است یا خیر؟

و در پایان، مخالف موازین اخلاقی و نظم عمومی است یا خیر؟

در این کشورها بررسی تعارض علامت با حقوق اشخاص ثالث برعهده مراجع قضایی گذاشته می‌شود، اما در قانون ما این رویه حاکم نیست. مطابق ماده ۳۲، علائم در مواردی غیرقابل ثبت است. سپس در ماده ۴۱ می‌گوید: هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ثبت علامت را از دادگاه درخواست نماید و در این صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ رعایت نشده است. بنابراین خطاب قانون، هم به اداره ثبت علامت و هم به محاکم است. پس اداره ثبت علامت با این تکلیف قانونی موجود نمی‌تواند علامت مشهور را در صورت احراز این دو شرط برای کالاهای غیرعین و مشابه ثبت نماید.

در جهت تقویت استدلالم در خصوص اطلاق مواد ۳۲ و ۴۱، بیان این نکته را لازم می‌دانم که در مورد علامت تجاری برخلاف اختراع و طرح صنعتی، اعتراض، هم در مرحله پیش از ثبت میسر است و هم پس از ثبت، و آگهی نیز قبل و بعد از ثبت صورت می‌گیرد. بنابراین، حقوق مالک علامت در این‌جا حفظ می‌گردد بدین نحو که وقتی دارنده متوجه می‌شود کسی قصد ثبت علامتی را دارد که یحتمل به حقوق مربوط به علامت وی لطمه وارد می‌کند، ضمن اعتراض، به همین بند (و) استناد می‌نماید و با مطرح شدن این موضوع در کمیسیون، سرانجام در مرجع قضایی پیگیری می‌شود.

### دکتر وصالی محمود

اصولاً احراز این‌که ثبت علامتی که نسبت به کالا و خدمات غیرمشابه مورد تقاضای ثبت است، به مالک علامت معروف لطمه می‌زند امری است قضایی، و اداره مالکیت صنعتی نمی‌تواند چنین موضوعی را احراز کند لذا در بند (ه) ماده ۳۲ علامتی که ثبت نشده در همان حدودی که در کشور خود ثبت شده مورد حمایت قرار می‌گیرد و نسبت به همان کالا و خدمات. در کشور ما هم در همان طبقه قابلیت دفاع دارد اما قادر به حمایت فراتر از آن نیستیم ولیکن اگر شخص، علامت مشهور را در ایران ثبت کرد در این‌جا امتیاز بیشتری می‌گیرد که افزونی این امتیاز همانا حمایت در مورد کالاها و خدمات غیرمشابه است. ناگفته نماند که تشخیص ورود خسارت و احراز این موضوع، با اعلام مالک و تشخیص دادگاه خواهد بود نه با اداره مالکیت صنعتی.

### دکتر حبیب‌ا

با توجه به این‌که قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مقتبس از قانون مدل وایپو (سازمان جهانی مالکیت معنوی) است لذا آخرین تحولات و استانداردهای جهان را در نظر گرفته است. بند (و) ماده ۳۲ قانون ایران دقیقاً کپی‌برداری بند ۳ ماده ۱۶ موافقتنامه تریپس است. همان‌طور که دکتر میرحسینی اذعان داشتند ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس - که فقط راجع به کالاها بود - توسط موافقتنامه تریپس به خدمات نیز تسری داده شده، و علامت مشهور در خصوص کالاها غیرمشابه نیز مورد حمایت قرار گرفته است. وقتی سخن از کالا

و خدمات غیرمشابه به میان می‌آید همانا نقض نوع دوم مدنظر است، چون در نقض نوع اول، کالای مشابه و بحث گمراهی مطرح می‌شود حال آن‌که در نقض نوع دوم، گمراهی به هیچ‌وجه جایگاهی ندارد و وقوع نقض، منوط به گمراهی مصرف‌کننده نیست، اما نکته مهم این است که باید ارتباطی میان آن علامت و کالا و همچنین بحث لطمت مالی وجود داشته باشد ولیکن استنباط من درباره علامت مشهور ثبت شده این است که رویکرد غالب در کنوانسیون پاریس، پشتیبانی و حمایت از علائم مشهور بدون ثبت می‌باشد ولیکن در موافقت‌نامه تریپس رویکرد به سمت ثبت علائم مشهور می‌رود. این امر از اینجا مستفاد می‌شود که طبق بند ۳ ماده ۱۶ تریپس، ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس با تغییرات لازم درمورد کالاها یا خدمات غیرمشابه که علامت تجاری درخصوص آن‌ها به ثبت رسیده است، قابل اعمال خواهد بود مشروط بر این‌که علامت مشهور نیز ثبت شده باشد و این یعنی به تدریج فاصله گرفتن از کنوانسیون پاریس (بدون ثبت علامت مشهور) و سوق پیدا کردن به رویکرد تریپس (ثبت علامت مشهور).

### دبیر جلسه

دادگاه بدوی برای تشخیص مشهور بودن علامت، «اداره مالکیت صنعتی» را طبق ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس صالح دانسته و نظر اداره را ملاک قرار داده ولی دادگاه تجدیدنظر با توجه به سابقه و استعمال طولانی علامت ثبت، این علامت را مشهور پنداشته است. حال، کدام رویکرد صحیح به نظر می‌رسد و احراز قضایی مشهور بودن علامت به چه طریق صورت می‌گیرد؟

### آقای اُمی

رویه این است که قاضی رأساً یا با جلب نظر کارشناس این امر را تشخیص می‌دهد. اگر قرار بر ملاک و تأکید نظر اداره مالکیت صنعتی باشد اقامه دعوا در دادگاه بیهوده و عبث خواهد بود چون اداره مزبور در هر حالتی (چه در ثبت علامت و چه در عدم ثبت آن) نظر خود را اعلام کرده است. بنابراین بر این باوریم که اقدام شعبه ۱۲ در پرونده حاضر در این مورد، صحیح می‌باشد. البته این موضوع منافی اختیارات اداره ثبت درباره فرایند ثبت علامت نیست ولی با ارجاع دعوی به دادگاه، این دادگاه است که فرایند مزبور را تشخیص می‌دهد. اگرچه در این باره می‌تواند

به نظر کارشناس رجوع نماید ولی ملزم به چنین کاری نیست و خود قادر است این موضوع را احراز کند.

### دکتر میرحسینی

در مورد این موضوع، قوانین حاکم بر نظام حقوقی ایران سکوت اختیار کرده‌اند اما ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس بیان می‌کند که ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند در صورتی که مقررات مملکت اجازه آن را بدهد رأساً یا برحسب تقاضای ذی‌نفع، ثبت یک علامت کارخانه یا تجارتي را رد یا باطل کنند در صورتی که عین یا تقلید یا ترجمه‌ای باشد که باعث ایجاد اشتباه با علائم دیگری شود که از طرف مقامات صالحه کشور، ثبت به عنوان علامت شخصی که مجاز است از قرارداد حاضر استفاده نماید، شناخته شده باشد و برای اشیاء، عین یا مشابه آن به کار برده شود. فلذا در این کنوانسیون از «مقام صالح کشور ثبت‌کننده» سخن می‌گوید. در سال ۱۹۹۹ مجموعه اتحادیه پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی، توصیه‌نامه مشترکی را به کشورها اعلام کردند و چون مقام صالح - اعم از «مرجع ثبت» یا «مرجع قضایی» یا حتی «مرجع شبه‌قضایی» - در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد لذا این موضوع در توصیه‌نامه مزبور پوشش داده شده است.

بند ۳ ماده ۱ این توصیه‌نامه، مقام صلاحیتدار را شامل مقام اداری، قضایی و نیز شبه‌قضایی می‌داند که برای تصمیم‌گیری در خصوص این‌که علامتی مشهور محسوب می‌شود یا خیر، صلاحیت لازم را داراست. اکنون با وجود سکوت قانون کشورمان، کنوانسیون می‌گوید مقام صالح کشور ثبت‌کننده، ملاک است. در سال ۱۳۸۲ پیشنهادی مبنی بر تشکیل کمیته‌ای برای تعیین معیارهای علامت مشهور ارائه گردید تا در آن (کمیته)، مؤلفه‌ها و معیارهایی مشخص گردد که برای تشخیص علامت مشهور باید ملاک عمل قرار بگیرد و این‌گونه نباشد که هر کس بنا به اراده و دلخواه خود و بدون استدلال، یک علامت مشهور را غیرمشهور اعلام کند. وقتی اعتقاد بر مشهور بودن علامت باشد باید دلایل و معیارهای مشهوریت یا عدم مشهوریت این علامت از نظر مرجع صالح، در تصمیم گنجانده شود. این‌که در رأی اعلام گردد «علامت مشهور است» کافی نیست. اگر موضوع به کارشناس ارجاع شود کارشناس نیز باید این موارد را در نظر خود درج نماید. در هر صورت، ذکر

حداقل چند دلیل برای مشهور بودن علامت، ضروری است. به نظر من مرجع قضایی هم می‌تواند مقام صالح باشد.

معتقدم باید این موارد را ضابطه‌مند نمود و این امر با توجه به آن که سازمان جهانی مالکیت معنوی این ملاک‌ها را احصاء کرده است می‌تواند توسط قانون و یا دستگاه قضایی انجام شود. از سوی دیگر، با تشکیل کمیته‌ای می‌توان به تدوین ملاک‌ها پرداخت تا این ملاک‌ها در اختیار اداره ثبت و مراجع قضایی قرار گیرد.

### دکتر حبیب‌ا

در مورد مقام صالح شبه‌قضایی می‌توان گمرک را مثال زد؛ صاحب علامتی در گمرک ممکن است ادعا کند کالایی که در حال ورود می‌باشد ناقض حقوق مربوط به علامت مشهور این فرد می‌باشد. در اینجا گمرک به عنوان مرجعی شبه‌قضایی باید درباره این ادعا تصمیم بگیرد، و از این منظر، برای تعیین مشهور یا عدم مشهور بودن علامت، صالح محسوب می‌شود.

در ارتباط با بحث علائم مشهور و معروف در کنوانسیون پاریس و قانون ملی ایران، تفاوتی میان علائم معروف و علائم مشهور وجود ندارد، ولی در قوانین ملی بسیاری از کشورها از جمله در اتحادیه اروپا و امریکا بین علامت مشهور و معروف تفاوت قائل شده‌اند. همان‌طور که ضمن سخنان دکتر میرحسینی هم اشاره شد علائم معروف معمولاً علائمی هستند که در بین قشر خاص و طبقه خاصی از افراد شناخته شده‌اند. به فرض، افرادی که در کارخانجات صنایع سنگین، مهندس یا کارگر هستند با کفش‌های کاترپیلار و دستکش‌های آن سروکار دارند و این علامت برای این‌ها شناخته شده و کافی است علامت در بین یک قشر معروف باشد اما علامت مشهور علامتی است که طیف بسیار وسیعی از جامعه آن را به عنوان علامت مشهور می‌شناسند. باید این تفاوت را میان علائم مشهور و معروف قائل شویم ولی قانون‌گذار فعلی ما فقط راجع به علامت معروف سخن می‌گوید؛ می‌توان گفت میان این دو مفهوم که «همه علامت‌های مشهور، معروف هستند ولی همه علامت‌ها مشهور نیستند»، به نوعی نسبت عموم و خصوص مطلق حاکم است. در رویه قضایی آلمان اگر علامتی در بین ۸۰ درصد مردم شناخته شده باشد مشهور محسوب می‌شود. معیارهای متفاوتی از جمله مدت‌زمان استفاده، میزان تبلیغات،

وسعت توزیع کالا، و مجاری توزیع کالا، در قوانین کشورها وجود دارند که می‌توانند در شناسایی علامت مشهور، به مراجع یاری رسانند.

### آقای دوبحری‌بندری

در رأی صادره، دلایل و جهات دیگری هم وجود دارد که از آن جمله است یکسان بودن علامت با نام تجاری شرکت مزبور که با چنین رویدادی بحث رقابت غیرمنصفانه نیز مطرح می‌شود. در بررسی پرونده، دادگاه عملاً به جهاتی توجه می‌کند که ممکن است امعان‌نظری به این موارد نشود. برای مثال، دادگاه با عنایت به مواردی، به جمع‌بندی‌ای می‌رسد که در مباحث نظری، این جمع‌بندی قابل دست‌یابی نیست. درباره سؤال اول در ارتباط با معیار سنجش تشابه کالاها و خدمات، آنچه به عنوان معیار مدنظر ماست، در یک طبقه و کنار هم بودن کالاها نیست. برای مثال، در فروشگاه‌ها کالایی از نوع خوراکی‌ها در یک طبقه (سبد) و یا کالایی غیرخوراکی در درون بسته‌ای قرار می‌گیرند که مصرف‌کنندگان این نوع کالاها را با هم می‌بینند و لو در کنار هم نباشند و بین آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند و از نظر آنان این موارد با یکدیگر شباهت دارند. در این جا آن چه ملاک می‌باشد گمراهی مصرف‌کننده است. همان‌طور که بیان شد کالاها مشابه، لزوماً کالاهایی نیستند که در یک طبقه کنار هم قرار می‌گیرند. در جدول طبقه‌بندی کالاها مواردی در دو طبقه متفاوت وجود دارند که با یکدیگر شباهت دارند، ولیکن با وجود ملاک قرار گرفتن گمراهی مصرف‌کننده، میان مردم عرفی حاکم و برقرار است که به تدریج باید مدون گردد سپس بدین امر منتج شود که منشأ و خاستگاه عرف موجود کجاست و چگونه کشف می‌شود. ناگفته نماند که کارشناس و قاضی کاشف این عرف هستند نه موحد آن. در مواردی که احراز این موضوع به کارشناس واگذار گردد باید چگونگی تدوین و فراهم آوردن عرف موجود توسط وی مشخص شود. در صورت نامشخص بودن معیارهای این موضوع، هر تصمیمی که اتخاذ شود برخاسته از سلیقه خواهد بود زیرا ممکن است از نظر یک فرد، دو کالا کاملاً متشابه باشند و از نظر فردی دیگر، متفاوت. و طبیعتاً نظر هر دوی این افراد مبتنی بر عرف است. در ادامه باید گفت در تشخیص مشابهت کالاها، طبقات ملاک نیست؛ چنان‌که در قانون حتی



یکبار هم به «طبقه» اشاره نشده است. در مورد بحث «علامت معروف»، ذکر نکاتی چند لازم و ضروری به نظر می‌رسد:

**نخست**، استعمال واژه «معروف» در رأی: که علت این امر آن است که علامت موضوع پرونده برای عموم مردم دارای شهرت نیست ولی برای کسانی که مصرف مورد نیازشان باتری است و با آن سروکار دارند از چنان معرفیتی برخوردار است که اگر شخص دیگری قصد استفاده از این علامت در مورد کالاهای غیرمشابه نیز داشته باشد منجر به رقابت غیرمنصفانه می‌شود. و استفاده‌کننده دوم از علامت یا فردی که اقدام به ثبت این علامت نموده، واقف به شهرت این علامت است و قصد استفاده ناروا از این علامت را دارد که در مقام خود نوعی رقابت غیرشرافتمندانه به‌شمار می‌آید. افزون بر آن، این فرد در مورد طرح صنعتی نیز اقداماتی در جهت شبیه‌سازی به محصولات خواهان انجام داده بود و رأی دادگاه با توجه به جمیع این جهات صادر شد. به بیان دیگر در این جا چون سوءنیت و رقابت غیرمنصفانه نیز علاوه بر معروف بودن علامت وجود داشت این رأی صادر شد و چه بسا اگر این موارد در کنار هم جمع نمی‌شدند چنین رأیی صادر نمی‌گشت. فلذا تحلیل صرفاً یک بخش از رأی به عنوان قسمتی مجزا صحیح نیست و مجموع رأی باید سنجیده شود. در کنوانسیون پاریس نیز آمده است: ابطال هر علامتی را که با سوءنیت به ثبت رسیده است می‌توان درخواست کرد. به‌علاوه، دادگاه به بحث نام تجاری خواهان که با علامت آن یکسان بود نیز توجه کرد و چون نام تجاری بدون ثبت هم قابل حمایت است علی‌رغم عدم ثبت این نام در ایران، از آن حمایت می‌شود.

**دوم**، تلقی علامت معروف به علامت مشهور: بدین معنا که قانون‌گذار ما علامت معروف را همان علامت مشهور قلمداد نموده است. مع‌الوصف معتقدم با احراز مشهور بودن علامت، تضرر مالک علامت در فرض ثبت علامت توسط دیگری در مورد کالای غیرمشابه مستتر خواهد بود.

**سوم**، تعارض مفاد قانون با مفاد کنوانسیون: که در این صورت، کنوانسیون حاکم است و بی‌چون و چرا از علامت مشهور حمایت کرده است حال

آن که قانون ما در عین سکوت درباره علامت معروف، در خصوص علامت مشهور به صورت کلی سخن گفته. در قانون، اصل بر این است که علامت درمورد کالاهای مشابه قابل حمایت است ولیکن درباره کالاهای غیرمشابه، همراه با شروط. مستنبط از دیدگاه کنوانسیون، در اغلب موارد، این شروط، مستتر و مفروض هستند و کسی که ادعای خلاف این فرض را دارد باید ادعای خود را اثبات نماید؛ یعنی، این که فرد دیگری از علامت معروف استفاده نموده، با این فرض که مالک متضرر گردیده، یک اصل است.

به نظر من درمورد احراز مشهور بودن علامت اداره ثبت علائم ابتدائاً مرجع تشخیص، شهرت علامت است زیرا در فرایند ثبت یک علامت مشابه درباره مشهور بودن علامت اولی تصمیم می‌گیرد ولی از آن جا که تصمیمات این مرجع در قانون، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه است، نهایتاً مرجع احراز و تشخیص مشهور بودن، دادگاه می‌باشد.

حال، پرسشی که به ذهن متبادر می‌گردد این است که: آیا ثبت علامت مؤخر در طبقه متفاوت از طبقه‌ای که علامت مقدم در آن ثبت شده، می‌تواند نشانگر اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن علامت مقدم باشد یا خیر؟ به اعتقاد من پاسخ سؤال مزبور، منفی است. گذشته از این که چنین موردی اثبات امرِ عدمی و غیرممکن است، در بسیاری از این موارد اداره ثبت سهواً علامت را ثبت می‌کند که این موضوع مانع از رسیدگی دادگاه به صحت این ثبت نیست. به علاوه، قاضی در رسیدگی می‌تواند نظر اداره ثبت را درمورد مشهور بودن علامت جو یا شود چنان که شخصاً چنین استعلامی را در یک پرونده انجام دادم. به هر حال، برای استعلام از اداره ثبت در این موارد هیچ مانعی وجود ندارد اما از آن جا که اداره مزبور در فرایند ثبت علامت مشابه، دخیل بوده بهتر است استعلامی صورت نگیرد. در پرونده‌ای در فرایند ثبت، نظر اداره بر عدم مشهور بودن علامت بود اما با استعلام از اداره در این مورد، مشهوریت علامت را اعلام کردند.

#### دکتر میرحسینی

اگرچه با نتیجه‌گیری شعبه ۱۲ درمورد پرونده هم داستانم ولی به استدلالات موجود در رأی انتقاداتی وارد است. علی‌رغم این که در رأی به بند (و) ماده ۳۲

استناد شده اما میان استدلال‌های مطرح‌گشته و ماده مزبور، ربط و پیوندی مشاهده نمی‌شود. در رأی پیرامون معروفیت علامت، مدت استعمال علامت مورد توجه واقع شده است. طبق مباحث مطرح‌شده وقتی در رأی بیان می‌شود که این علامت گمراه‌کننده است باید دلیل این تصمیم هم ذکر گردد. مخاطب گمراهی، مصرف‌کننده است که می‌توان به کارشناس ارجاع داد تا این موضوع را احراز کند. در برخی مواقع قاضی نمی‌تواند در مقام کارشناس باشد و تشخیص و استنباط برخاسته از سلیقه فردی خود را بیان نماید. در بعضی از امور تخصصی، ارجاع به کارشناس ضروری است و قاضی نباید رأساً تصمیم بگیرد. در بسیاری از پرونده‌ها دادسرای انتظامی قضات به دلیل تخصصی بودن موضوع، عدم ارجاع امر به کارشناس را تخلف محسوب کرده است. زمانی پیوسته بر آن بودیم که طبق قانون، قاضی باید به کارشناس ارجاع دهد ولی اینک من در مقام قاضی قائل بر این امر نیستم چراکه قانون‌گذار شرط گمراهی مصرف‌کننده را مطرح کرده ولی مصرف‌کننده فقط شخص قاضی نیست که خود را در موضع مصرف‌کننده قرار دهد با این تشخیص که: آیا در مورد علامت گمراه می‌شود یا خیر؟ و اگر اعتقاد به معروف بودن علامت وجود دارد باید دلایل این موضوع بیان شود و نمی‌توان به ذکر این جمله که «علامت معروف است» اکتفا کرد.

پرونده‌هایی در مراجع قضایی هستند که اداره مالکیت صنعتی، علامت را ثبت کرده است. این پرونده‌ها پس از اعتراض، به دادگاه بدوی ارسال می‌شوند سپس دادگاه مزبور آن‌ها را به کارشناس ارجاع می‌دهد. کارشناس نظر اداره مالکیت صنعتی را تأیید می‌نماید. و درنهایت، پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌گردد. آخر الامر بعد از انجام چنین فرآیندی، دادگاه تجدیدنظر در مخالفت با مراجع قبلی در دو جمله علامت را گمراه‌کننده دانسته است.

در این رأی به بند (و) ماده ۳۲ استناد شده ولیکن بند یادشده متضمن سه شرط می‌باشد. نخستین شرط، شرط ثبت است. از آن‌جا که این علامت در ایران ثبت شده شرط نخست در رأی نیاز به احراز نداشته ولی در مورد دو شرط دیگر (ارتباط با مالک علامت و ورود ضرر به مالک)، دادگاه هیچ استدلالی را بیان ننموده است. در این رأی علاوه بر بحث رقابت نامشروع، می‌بایست احراز دو شرط مزبور نیز ذکر می‌شد. در قانون آمریکا در بحث تضعیف علامت صراحتاً بیان شده: «اعم از این که ثبت این علامت، موجب رقابت نامشروع بشود یا نشود، اعم از این که موجب

گمراهی بشود یا نشود». هر فرد آشنا به این مسائل باید با مطالعه رأی و استدلال‌ات دادگاه متوجه شود که دادگاه این مسائل را مدنظر قرار داده است. اگر معروف بودن علامت، برجسته باشد ذکر چند دلیل برای «معروفیت علامت» ضرورت می‌یابد. چنین فرآیندی حتی در بحث «گمراه‌کنندگی» و «وجه تمایز» نیز صادق است.

### آقای امی

البته در این مورد باید قائل به تفکیک شویم. بعضی علائم مانند بنز، اپل، سامسونگ و... در تمام دنیا به قدری مشهورند که خود قاضی رأساً قادر است این موضوع را تشخیص دهد و در این موارد نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.