

# استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنایی یا فراگیر

میرقاسم جعفرزاده\*  
حسن لجم اورک\*\*

تاریخ تأیید: ؟

تاریخ دریافت: ؟

## چکیده

علامت تجاری علاوه بر نقش مهم و تعیین کننده در رونق تجارت و کسب و کار، یکی از دارایی‌های بسیار با ارزش شرکت‌های بزرگ و کوچک محسوب می‌گردد. نظر به همین اهمیت، امروزه کمتر کسی در ضرورت حمایت از صاحبان علامت تجاری تردید نموده است. در این تحقیق نشان داده می‌شود که حقوق علامت تجاری در سه سطح یعنی شناسایی مالکیت، استمرار حق و توسل به ضمانت اجراها از سوی صاحب علامت در دعاوی نقض بر علیه رقیب از این ابزار حقوقی بهره برده است. همچنین مشاهده شده است که در خصوص نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نه موضع قانونگذار چندان روشن به نظر می‌رسد و نه دکترین در این خصوص اظهار نظر روشنی دارد. این مقاله می‌کوشد با یک مطالعه تطبیقی و بررسی رویه قضایی داخلی و خارجی و با رویکردی اقتصادی به مقررات مربوطه، تمامی اشکال حمایت حقوقی و کیفری از صاحب علامت را بر مبنای اصول حقوقی و اقتضانات اقتصادی و با اهداف قانونگذار بررسی و تحلیل نماید. نتیجه این بررسی، ضمن قابلیت انتقاد رویه اداره ثبت علائم تجاری ایران در ثبت علائم، حکایت از آن دارد که بسیاری از علائم تجاری موجود در بازار تقلیدی و به منظور احتکار و حذف رقبای تجاری در بازار به ثبت می‌رسند و به همین دلیل لازم است در مواجهه با دامنه حمایت از دارنده علامت در دعاوی حقوقی و دعوای کیفری مواجهه‌ای محتاطانه و متفاوت داشت.

**واژگان کلیدی:** علامت تجاری، ثبت، استفاده عملی در تجارت، نقض حق بر علامت، ضمانت اجرای نقض.

\* دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران/ نویسنده مسئول  
(Mirghasem.jafarzadeh@gmail.com)

\*\* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران (H\_lajmorak@sbu.ac.ir)

## مقدمه

علامت تجاری یکی از رایج‌ترین مصادیق مالکیت‌های فکری است. مهم‌ترین کارکرد این دارایی ایجاد و حفظ اعتماد، اطمینان و وفاداری مصرف‌کننده نسبت به محصولات و خدمات صاحب علامت می‌باشد (Kalamadi, 2012, pp.437-442). ماده (۱) ۱۵ موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری مالکیت فکری (تریپس) علامت تجاری را هرگونه نشان یا ترکیبی از نشان‌ها که قادر باشد کالاها و خدمات یک‌طرف را از کالاها و خدمات طرف دیگر متمایز کند، می‌داند (Trips Agreement) در واقع، نقش ذاتی و دلیل موجه حمایت از علامت، تمایز بین کالاها و خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی رقیب به منظور جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کنندگان نسبت به منشأ کالاها و خدمات، ممانعت از ترویج تقلب و حمایت از دارندگان علامت تجاری است. درست به همین دلیل، اصلی‌ترین معیار تحقق نقض علامت نیز گمراهی و سردرگمی مصرف‌کننده یا مشتری عادی نسبت به منشأ کالا است.<sup>۱</sup> وجود این علائم بر روی کالاها و خدمات به لحاظ اقتصادی باعث کاهش هزینه جست‌وجوی مصرف‌کنندگان می‌گردد (کسنوی، ۱۳۹۵، ص ۲۳۳ به بعد) با توجه به افزایش دعاوی و شکایات پیرامون نقض علائم تجاری، یک پرسش چالشی در حقوق علامت تجاری درخصوص نقش و جایگاه «استفاده عملی از علامت» قوت می‌گیرد. این پرسش زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که متقاضیان ثبت علامت به منظور تحدید قدرت مانور رقبا در بازار به هنگام تقدیم اظهارنامه ثبت علامت علاوه بر معرفی نشان‌های مقصود، نشان‌های مشابه را هم ضمیمه نشان‌های اصلی می‌نمایند. درحالی‌که از همان ابتدا هیچ قصدی برای استفاده عملی از این نشان‌های مشابه نداشته و تنها با هدف محدود کردن حق انتخاب رقبا به هنگام ثبت علامت ضمیمه نشان مقصود می‌شوند. همچنین، اشخاص خارجی ضمن راه اندازی کسب و کار در خارج از مرزها اقدام به تولید کالا و خدمات نموده و تنها با ثبت

۱۶۰

### 1. Likelihood of Confusion ON Badge of Origin on goods and services.

نیز ر.ک: جعفرزاده، دکتر میرقاسم و احمدیان مقدم، فرید، معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسئولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره ۸۵، زمستان ۱۳۹۶، ص ۱۶۹.

علامت در ایران به معرفی و عرضه محصولات تحت شمول علامت ثبت شده اقدام ولی هرگز اقدام به سرمایه‌گذاری و راه اندازی کسب و کار در بازار ایران نمی‌نمایند. بی تردید حمایت گسترده و بی قید و شرط از ثبت چنین علائمی منجر به تحدید حق انتخاب رقبا در بازار برای معرفی آسان و کم هزینه کالا و خدمات تولیدی رقابتی می‌شود؛ زیرا رقبا به تدریج با ندرت و کمبود نشانهای تمایزبخش در بازار مربوطه روبه‌رو می‌شوند. همچنین، مستندا به سیاستهای مبنایی حمایت از ثبت علامت انتظار این است که این محدودیت زیانبار برای عموم و رقبای مایل به سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کار مولد موجه و قابل دفاع باشد. به همین جهت، به نظر می‌رسد تأکید بر استفاده و استمرار آن در بازار با هدف ایجاد کسب و کار و رونق تجارت در توجیه چنین حمایتی مهم جلوه نماید.

۱۶۱

حقوق اسلامی / استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض شرطی استثنایی یا فراگیر

در ادبیات حقوقی، قوانین و رویه قضایی این پرسش در دو سطح مورد توجه قرار گرفته است. یکی در مرحله شناسایی مالکیت و دیگری در مرحله استمرار مالکیت. در سطح نخست این پرسش مطرح شده است که آیا علاوه بر شروط رایج برای ثبت و تحقق حق مالکیت، سبق استفاده عملی از موضوع علامت نیز شرط می‌باشد. در این خصوص رویه قانونی در حقوق علائم تجاری کشورها متفاوت است<sup>۱</sup> در سطح دوم نیز این پرسش مطرح می‌شود که آیا استفاده عملی از علامت ثبت شده شرط استمرار مالکیت می‌باشد. در این خصوص رویه قانونی در تمام کشورها کم‌وبیش یکسان به نظر می‌رسد. به موجب این رویه صاحب علامت ثبت شده پس از ثبت علی‌الأصول مکلف به استفاده عملی از علامت ثبت شده بوده و در صورت عدم استفاده بلاوجه حق مالکیت ایشان در معرض ابطال قرار خواهد گرفت (ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶). علاوه بر دو پرسش فوق، پرسش مهم دیگری قابل طرح است و آن نقش و جایگاه استفاده عملی از علامت در توسل به ضمانت اجراهای

۱. در حقوق ایران چنین شرطی نه در قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات سال ۱۳۱۰ و نه در قانون سال ۱۳۸۶ پیش‌بینی نشده است. در برابر، در حقوق امریکا استفاده عملی از علامت به قدری اهمیت دارد که صاحب علامت مورد استفاده حتی بدون ثبت در اداره ثبت علائم و اختراعات قابل حمایت می‌باشد، اگرچه در صورت ثبت از برخی مزایای بیشتری هم برخوردار خواهد بود (Deborah E, (2013, pp.18 & 22/ Boyle & Jenkins, 2014, p.117/ Menell & Lemley, 2007, p.635

مدنی و کیفری مقرر درخصوص استفاده غیرمجاز از علامت توسط اشخاص ثالث است. به عبارت دیگر، آیا حق درخواست ابطال ثبت عین یا مشابه و ترجمه علامت ثبت شده، درخواست توقف فعالیت‌های غیر مجاز اشخاص ثالث و مطالبه خسارت و تعقیب کیفری ناقض مقرر در مواد ۴۰ و ۶۰ و ۶۱ قانون سال ۸۶، مجرد ثبت علامت در اداره ثبت علامت است یا علاوه بر آن استفاده عملی از علامت به هنگام طرح دعوی نیز شرط لازم می‌باشد.

درخصوص دو پرسش نخست ادبیات حقوقی مخصوصاً ادبیات حقوقی انگلیسی‌زبان فراوان گفت‌وگو کرده است (Deborah E, 2013, pp.18 & 22/ Boyle & Jenkins, 2014, p.117/ Menell & Lemley, 2007, p.635)، اما سهم پرسش سوم در ادبیات حقوقی بسیار ناچیز است. نظر به اهمیت نظری و کاربردی این پرسش و پیوند آن با پرسش دوم، این مقاله می‌کوشد ضمن طرح اجمالی نقش استفاده عملی در استمرار حق مالکیت، با یک مطالعه تطبیقی و رویکردی اقتصادی، به تحلیل و تبیین اهمیت این پرسش در حقوق خارجی و ایران پرداخته و در پایان نتایج و پیشنهادهای خود را بر مبنای اصول حقوقی و اقتضائات بازار و اهداف قانونگذار ایرانی ارائه نماید.

## ۱. نقش استفاده عملی از علامت در استمرار حق بر ثبت

به نظر می‌رسد حمایت از حق مالکیت دارنده علامت ثبت شده در حقوق علایم مطلق نیست. استمرار این حق مشروط به دو شرط مهم می‌باشد: یکی حفظ وصف تمایز بخشی و دیگری استفاده عملی از آن. در واقع شرط اول لازمه شرط دوم است. یعنی اگر صاحب علامت پس از ثبت با راه‌اندازی کسب و کار عملاً به بازار وارد نشود و از علامت ثبت شده عملاً استفاده ننماید تمایز بخش‌ترین علامت نیز به تدریج وصف تمایز بخشی خود را از دست خواهد داد (امیری، ۱۳۸۸، ص ۹۳)؛ زیرا در این حالت مشتری یا مصرف‌کننده عادی پیوند ذهنی با آن برقرار نمی‌کند و آن را به عنوان نشانگر منشا و منبع کالا نمی‌شناسد.

در این مبحث ابتدا با نگاهی به حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی به مشروط بودن استمرار حمایت از ثبت علامت به استفاده عملی از آن می‌پردازیم سپس حقوق ایران

مورد بررسی خواهد گرفت و در آخر به تحلیل منطقی و نظری موضوع اشاره خواهد شد.

## ۱- حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی

در حقوق امریکا علاوه بر مشروط بودن استمرار حق ثبت به استفاده عملی، این استفاده مطابق با اصل سرزمینی بودن، باید در داخل خاک ایالات متحده صورت گیرد تا بر اساس قانون لنهام حمایت فدرال را کسب کند. به علاوه به حکم اصل سرزمینی بودن استفاده خارجی از یک علامت برای ایجاد حقوق علامت تجاری در حقوق ایالات متحده مؤثر نیست (Jeffrey M. Reichard and Sam Sneed, 2008-2009, p.86).

در حقوق انگلیس نیز عدم استفاده از علامت تجاری برای یک دوره پنج‌ساله از زمان ثبت یا استفاده‌ای که برای یک دوره پنج‌ساله بدون وقفه معلق مانده است، ممکن است منجر به ابطال آن علامت گردد. (Boyes, 2015, P. 8) ضمناً استفاده باید به وسیله خود مالک و با رضایت وی (به وسیله لیسانس‌گیرنده یا شرکت تابعه) باشد. علاوه بر این، استفاده واقعی باید در انگلستان و در رابطه با کالاها و خدماتی باشد که علامت برای آنها در این کشور به ثبت رسیده است (Davis, 2012, p.247)<sup>۱</sup> در حقوق استرالیا نیز حسب تعریف ماده ۱۷ قانون علائم تجاری این کشور از علامت که مقرر می‌دارد: «علامت تجاری عبارت است از یک نشان که مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آن وجود دارد تا کالاها و خدمات مرتبط با علامت را نسبت به سایر کالاها یا خدمات سایرین در دوره تجارت متمایز کند» می‌توان به اهمیت استفاده از علامت در عرصه تجارت پی برد.<sup>۲</sup>

در اتحادیه اروپا نیز، شرط استفاده عملی و واقعی از علامت در یک مهلت پنج‌ساله در مواد ۱۵ و ۴۲ و ۵۱ و ۵۷ و ۹۹ و ۱۰۰ CTMR<sup>۳</sup> پیش‌بینی شده است.<sup>۴</sup>

1. Trademarks act 1994, s 46 (1) (a) – (b) art 10 (1).

2. Australia, Trade Marks Act 1995, art 17.

3. The Community Trade Mark Regulation Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009.

4. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, presented by Max

کنوانسیون پاریس نیز علاوه بر اصل استفاده، استمرار استفاده را نیز پذیرفته و تأکید می‌نماید اگر در کشوری استعمال علامت ثبت شده اجباری باشد، ثبت مزبور را نمی‌توان باطل کرد مگر در موردی که مدت معقولی از آن گذشته باشد و ذینفع نتواند عدم بهره‌برداری خود را توجیه کند (Paris Convention, 1883, article 5 (c 1)).

به موجب موافقت‌نامه‌تریپس نیز علائمی که به ثبت می‌رسند باید مورد استفاده متوالی قرار گیرند. طبق این سند بین‌المللی، اعضا می‌توانند قابلیت ثبت را به استعمال کالا یا خدمت مورد نظر مربوط سازند ولی لازمه تسلیم اظهارنامه ثبت، استفاده عملی از یک علامت تجاری نیست. نتیجه اینکه عدم استفاده مستمر برای مدت معین از علامت تجاری ثبت شده این زمینه را فراهم می‌آورد که دیگران بتوانند درخواست ابطال علامت ثبت شده را بنمایند (TRIPs Agreement, 1994, article 15 (3)). شرط استفاده عملی و واقعی از علامت در مهلت پنج‌ساله در موافقت‌نامه مادرید (Madrid Agreement, 1891, article 6) نیز پیش‌بینی شده است.

### ۱-۱-۱. حقوق ایران

در حقوق ایران بر اساس ماده ۴۱ قانون ۱۳۸۶ در صورتی که مالک علامت ثبت شده آن را ظرف حداقل سه سال کامل از تاریخ ثبت مورد استفاده قرار ندهد، هر ذینفع می‌تواند ابطال آن را از دادگاه تقاضا کند. البته این شرط محدود به توان صاحب علامت و شرایط بازار می‌باشد. به همین دلیل، چنانچه عدم استفاده موجه و صاحب علامت برای عدم استفاده خود معاذیر قانونی قابل قبولی داشته باشد، این مدت قابل استمرار است. ولی باید توجه داشت که اولاً اثبات و جاهت عدم رعایت این شرط در مدت مقرر بر عهده صاحب علامت است و ثانیاً، این تمديد مدت بلا انقطاع نیست. در هر حال صاحب علامت باید نشان دهد اقدامات لازم برای راه اندازی کسب و کار و بهره‌برداری عملی در بازار را آغاز ولی به دلایل غیر قابل پیش‌بینی و کنترل قادر به استفاده عملی از آن در بازار نشده است. همچنین، آغاز به استفاده برای مدت محدود کافی نیست. این استفاده باید استمرار داشته باشد و توقف آن نیز همانند عدم استفاده

ابتدایی باید مستندا به دلایل و شواهد کافی و قانع کننده باشد. بدیهی است که ثبت های متعدد توسط دارنده گواهینامه ثبت علامت در فرض انقضاء مدت حمایت از آن به معنای استفاده نیست و استفاده صرفا محدود به استفاده عملی از علامت در تجارت است.

علاوه بر این، رویه قضایی نیز در فرصتهای مناسب به این تفسیر استناد و بر همین اساس بر ضرورت استفاده عملی از سوی صاحب علامت تأکید نموده است. به عنوان نمونه، در پرونده ای خواهان مستندا به ماده ۴۱ قانون سال ۱۳۸۶ به لحاظ عدم استفاده از علامت ظرف سه سال از تاریخ ثبت، تقاضای ابطال علامت بیوک را نموده بود که دادگاه بدوی دعوا را غیر ثابت تشخیص (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۱۲۳۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران) ولی در مرحله تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر با این استدلال که "علامت تجاری "بیوک" جهت تولید و بسته بندی خامه قنادی و آبمیوه کنسانتره در طبقات ۲۹ و ۳۹ و ۳۲ در تاریخ ۸۸/۱/۵ به ثبت رسیده و دلیل و مدرکی که اثبات نماید حداقل برای مدت سه سال از تاریخ ثبت علامت تا یک ماه قبل از تاریخ تقدیم دادخواست حاضر، برای محصولات موضوع تصدیق ثبتی مبحث عنه یا سایر کالاهای مندرج در طبقات ثبت شده مورد استفاده قرار گرفته ارائه نگردیده است" دادنامه تجدیدنظر خواسته را به دلیل مخالفت با ماده ۴۱ قانون سال ۱۳۸۶ نقض نمود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۹۷ صادره از شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان تهران) تقریبا همین استدلال در پرونده ای دیگر که خواهان مالک علامت چی توز به فارسی و لاتین بوده و به واسطه استفاده و تبلیغات گسترده در ایران شهرت کسب کرده بود ولی خواننده آن را طی شماره ۱۵۳۷۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۷ در ایران به ثبت رسانده و لکن از آن استفاده ننموده بود، دادگاه حکم به ابطال ثبت علامت مزبور صادر نمود (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۹۹۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران).

## ۱-۱-۲. تحلیل حقوقی - نظری

در توجیه این ضرورت محدود کننده می توان از سه استدلال بهره برد. نخست اینکه،

یکی از مهمترین مبانی نظری حمایت از ایده‌های خلاقانه فایده برای عموم است. شناسایی حق مالکیت یا حق انحصاری و حمایت حقوقی از ایده‌های فاقد منفعت برای عموم فاقد منطق حقوقی و اقتصادی است. به نظر می‌رسد این منطق الهام بخش قانونگذار ایرانی در تمام رژیمهای حمایتی در نظام حقوق مالکیت فکری ایران از جمله حقوق علامت تجاری می‌باشد (جعفرزاده، ۱۳۸۵، ص ۶۱-۹۵ / حکمت‌نیا، ۱۳۸۶، ص ۲۴۳-۲۸۳ / همو، ۱۳۹۱، ص ۳۰۱-۳۴۷) حتی می‌توان ادعا نمود که اگر این حمایت در سایر رژیمهای حمایتی بر مبنای تئوریهای اخلاقی و نظریه عدالت قابل توجیه باشد، در حقوق علائم مبنایی جز ضرورت وجود منفعت برای عموم به نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر، حمایت از مخترع، طراح صنعتی، پدیدآورنده آثار اصیل، خالق ارقام گیاهی و حتی اسرار تجاری بر مبنای لزوم اخلاقی حمایت از سرمایه گذار و نوآور قابل توجیه است و شاید بر همین مبنا هر چه میزان سرمایه‌گذاری و تحمل هزینه و نوآوری بیشتر باشد به حکم عدالت و اخلاق انتظار حمایت بیشتر موجه‌تر است. درحالی‌که، متقاضی ثبت علامت با کمترین هزینه و نوآوری (چه بسا بدون هیچ نوآوری و تنها با استفاده از منابع عمومی زبانی و طبیعی) و تنها با پرداخت هزینه ثبت ناچیز مالکیت بر نشان ثبت شده تحصیل و بر همین اساس مستحق ابطال ثبت عین، مشابه یا ترجمه علامت خود و توقف فعالیتهای اقتصادی و تجاری رقبا و تعقیب کیفری به شرح مواد ۴۰، ۶۰ و ۶۱ قانون سال ۸۶ می‌گردد. بی تردید تحمیل این همه هزینه بر جامعه و محدودیت بر رقبا باید در برابر یک منفعت معقول و متعارف برای جامعه و عموم باشد. تنها منفعت معقول راه اندازی کسب و کار و تولید کالا و خدمات و عرضه آن به بازار با استفاده از نشان ثبت شده و در نهایت کمک به مشتری در تمیز آنها از کالاها و خدمات رقابتی در بازار می‌باشد. به نظر می‌رسد قوت این استدلال درخصوص اشخاص حقوقی خارجی مشهودتر باشد؛ زیرا انتظار متعارف از متقاضیان خارجی ثبت علامت در ایران صرف استفاده از علامت برای معرفی کالا یا خدمات تولیدی در خارج از مرزها نیست. هدف مبنایی قانونگذار راه اندازی کسب و کار متعارف یعنی خطوط تولید و راه اندازی شبکه توزیع مطابق با استاندارد جهانی با هدف ایجاد فرمت تجاری ( Business Format) مناسب در بازار کشور حمایت‌کننده است.



همچنین در تقویت ادعای فوق میتوان استدلال نمود که یکی از اصول بنیادین حاکم بر علائم تجاری، اصل تخصصی بودن علائم تجاری است. اصل تخصصی بودن علائم تجاری به این مفهوم است که هرکس اظهارنامه‌ای برای ثبت علامت تجاری به اداره مالکیت صنعتی تقدیم می‌کند، باید موضوعی را برای استفاده از آن علامت یعنی کالا و خدمات مورد نظر انتخاب کند (ماده ۳۳ قانون سال ۱۳۸۶ و بند ۶ ماده ۱۰۸ آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۸۷/ر.ک: شمس، ۱۳۸۲، ص ۱۰۵).<sup>۱</sup> به‌علاوه، کالاها و خدمات به‌منظور ثبت علائم، بر اساس موافقت‌نامه نیس طبقه‌بندی شده‌اند. (Nice Agreement, 1967) متقاضی ثبت علامت باید محصولات موضوع علامت را، از ابتدا مشخص کند. مطابق با این اصل، کسی که علامتی را می‌خواهد ثبت نماید از همان ابتدا باید امکان و زمینه‌های استفاده از آن در بازار تجارت وجود داشته و متعاقباً زمینه‌های عملی لازم برای راه اندازی کسب و کار مناسب با علامت را فراهم و در نهایت از آن علامت برای معرفی کسب و کار و کالا و خدمات مربوطه عملاً استفاده نماید (WIPO, Intellectual Property Handbook, 2004, p.73).

مستندا به سیاست مبنایی فوق، حق مالکیت یا حق انحصاری موضوع ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۸۶ حقی مقید و مشروط به استفاده عملی از علامت ثبت شده می‌باشد. به عبارت دیگر، اگرچه قانونگذار متقاضی ثبت را مکلف به ارائه شواهد کافی مبنی بر استفاده مسبوق ننموده است و همچنین، اگرچه پذیرش اظهار نامه و ثبت علامت مشروط به احراز قصد استفاده عملی نیست، ولی به محض ثبت صاحب علامت مکلف است اقدامات لازم برای استفاده عملی از علامت را خواه مستقیم یا از طریق شخص دیگر فراهم نماید. مستندا به همین استدلال می‌توان ادعا نمود که صرف استفاده کوتاه مدت نیز کافی نیست. استمرار حمایت منوط به استمرار چنین استفاده‌ای می‌باشد مگر اینکه توقف استفاده موقت و با دلیل موجه باشد. البته دلیل موجه باید با احتیاط تفسیر گردد. در انگلستان موجه بودن: قابل قبول، مناسب، معقول و متعارف و قابل توجیه در همه شرایط تعریف شده است. این امر به معنی پوشش موقعیت‌های معمول یا دشواری‌های

1. Principle of specialty, Available at: <http://latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/what-does-it-mean-%E2%80%9Cprinciple-specialty%E2%80%9D-trademarks>.

عادی در عرصه تجارت نیست بلکه موقعیت‌های غیر معمول یا شاید در برخی مواقع موقتی که باعث اخلال جدی و موثر بر کسب و کار و تجارت مالک می‌شود، را در بر می‌گیرد. در پرونده‌ای (Invermont Trade Mark, 1997) مالک علامت، علامت خویش یعنی اینورمونت را برای نوشیدنی‌های الکلی به ثبت رسانده بود و استدلال می‌کرد که عدم استفاده اش به دلیل روند طولانی و پیچیده راه اندازی یک برند جدید در بازار است. مرجع ثبت ضمن رد این استدلال اعلام نمود که این امر دلیل موجه و مناسبی نیست چرا که این تاخیرها و دشواری‌ها در تجارت به صورت کلی عادی محسوب می‌شوند. به طور مشابه در پرونده‌ای دیگر نیز مرجع ثبت علامت، استدلال مالک علامت مبنی بر اینکه عدم استفاده اش از علامت در تجارت به خاطر تحریم‌های موضوعه امریکا بر روی محصولات کوبایی است را نپذیرفت (Cabanas Habana Trade Mark, 2000). در ایران نیز در پرونده‌ای ادعای خواننده مبنی بر اینکه هرچند محصولات موکل در ایران تولید نشده یا به طور رسمی وارد ایران نشده‌اند اما به صورت ته لنجی به کشور وارد شده است، رد شد و رای به ابطال علامت ثبت‌شده خواننده داده شد. به این دلیل که از سوی خواننده دلیلی بر تولید یا ورود کالا تحت علامت ثبت‌شده اش ارایه نشد و علامتی در حوزه سرزمین ایران قابل حمایت است که در ایران تحت آن علامت پس از ثبت در مدت قانونی کالا تولید یا خدمات عرضه شود یا اینکه کالا از مجاری قانونی با پرداخت حقوق گمرکی و مالیات به کشور وارد شود (دادنامه شماره ۹۷۰۹۷۷۰۲۲۶۲۰۰۷۵۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهبشتی تهران).

## ۲. نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجرای مدنی

در این مبحث به نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجرای مدنی پرداخته خواهد شد. بدین ترتیب در ابتدا دعوای ابطال علامت ثبت‌شده و سپس دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت ثالث و اعتبار درخواست مطالبه خسارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

## ۲-۱. اعتبار خواسته ابطال ثبت علامت ثبت شده

### ۲-۱-۱. حقوق خارجی

توجه به استفاده عملی توسط صاحب علامت مدعی نقض از سوی ثالث در حقوق برخی از کشورها صراحتاً مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، حسب ماده ۲۱۹ قانون علائم تجاری استرالیا در یک دعوی نقض علامت تجاری دلایل قابل قبول استفاده از علامت در تجارت مربوطه یا هرگونه علامت تجاری یا نام تجاری مورد توجه قرار می‌گیرد.

در حقوق انگلیس نیز در صورتی نقض علامت تجاری رخ می‌دهد که علامت در گستره تجارت (که شامل هرگونه کسب‌وکار یا حرفه می‌شود) مورد استفاده قرار گرفته باشد. یکی از دادگاه‌ها استفاده در گستره تجارت را استفاده‌ای می‌داند که در چهارچوب فعالیت تجاری و بازرگانی با لحاظ مزیت اقتصادی رخ دهد. ماده ۱۱ قانون علامت تجاری مصوب ۱۹۹۴ فهرستی از استثنائات را که به صورت قریب به یقین دفاع در مقابل نقض علامت محسوب می‌شوند را برشمرده است که از آن جمله عدم استفاده از علامت به عنوان نشانگر منبع در عرصه تجارت است (Arsenal Football Club plc v (Reed, 2002/ Davis, Jennifer, opcit, pp.232-233).

در حقوق امریکا نیز، فلسفه ذاتی حمایت از علامت تجاری وجود کالا یا خدمت ناقض به گونه‌ای است که باعث به اشتباه افتادن و سردرگمی مصرف‌کننده یا مشتری عادی گردد (Ibid/ Grupo Gigante S.A. de C.V.v. Dallo & Co) به عبارت دیگر وقتی از ناحیه اصیل کالا یا خدمتی در بازار نیست چگونه این معیار گمراهی را احراز کنیم؟

در حقوق کانادا اگرچه اخیراً به موجب اصلاح قانون علائم تجاری، استفاده دیگر شرط ثبت علامت تجاری نیست، با این حال استفاده از علامت هنوز هم در تشخیص کسی که نسبت به علامت تجاری مستحق می‌باشد و همچنین در ضمانت اجراها و دعاوی یک شرط مهم محسوب می‌شود. اگر شخص بتواند استفاده پیشین خود از علامت تجاری را اثبات نماید، می‌تواند به صورت موفقیت آمیزی علیه تقاضای ناقض

اعتراض نموده یا اینکه بی اعتباری ثبت آنها را مطالبه نماید.<sup>۱</sup>

## ۲-۱-۲. حقوق ایران

به موجب اطلاق ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۸۶ ثبت عین علامت ثبت شده یا شبیه علامت ثبت شده در صورت گمراهی مصرف کننده از موجبات ممنوعیت ثبت یا بطلان ثبت می باشد. همچنین، به موجب اطلاق ماده ۶۰ همین قانون صاحب علامت ثبت شده حق درخواست ابطال ثبت عین یا مشابه علامت خود به شرط گمراه کنندگی دارد. این اطلاق بی تردید در فرض استفاده عملی از علامت ثبت شده موجه و مشمول ماده ۳۲ می باشد. کما اینکه چنانچه ثبت علامت دوم در مدت زمان سه سال پس از ثبت علامت اول یا بیشتر از آن ولی به دلیل موجه باشد درخواست ممنوعیت ثبت علامت دوم یا ابطال آن موجه بوده و مشمول همین اطلاق می گردد، اگرچه با فرض عدم استفاده عملی از علامت نخست و فقدان کالا و خدمات رقابتی متعلق به صاحب علامت اولی احراز گمراه کنندگی فیمابین علامت مشابه یا ترجمه علامت نخست بسیار دشوار می باشد.

حال اگر علامت ثبت شده هنوز مورد استفاه عملی قرار نگرفته و بدون دلیل موجه حتی موجبات و زمینه های عملی استفاده از آن نیز در بازار مربوطه فراهم نشده باشد آیا صاحب چنین علامتی مستندا به ماده ۳۲ مستحق اعمال حق ابطال ثبت عین، شبیه یا ترجمه علامت ثبت شده خود می باشد؟ به نظر می رسد، در این فرض درخواست ثبت عین علامت ثبت شده علی الاصول موجه و متقاضی ثبت میتواند همزمان با تقدیم اظهار نامه ثبت دادخواست ابطال علامت ثبت شده را مستندا به ماده ۴۱ قانون سال ۱۳۸۶ به دادگاه صالحه تقدیم و با صدور حکم ابطال ثبت نخست ثبت دوم معتبر و مشمول ماده ۴۱ میگردد؛ زیرا اگرچه علامت مزبور به دلیل وجود ثبت معتبر به هنگام تقدیم اظهار نامه مشمول ماده ۴۱ و مبنای حق مالکیت صاحب علامت می باشد، ولی این حق مالکیت به موجب ماده ۴۱ و مستندا به تحلیل فوق مقید بوده و قید مالکیت مالک اول

1. [https://www.bennettjones.com/Blogs-Section/Its-Finally-Happening-Major-New-Trademark-Law-Takes-Effect-in-Canada?Lrsc=ab103610-09b4-4ccb-9c79-414109eb70c6&utm\\_source=Elevate&utm\\_medium=Social&utm\\_campaign=LinkedIn](https://www.bennettjones.com/Blogs-Section/Its-Finally-Happening-Major-New-Trademark-Law-Takes-Effect-in-Canada?Lrsc=ab103610-09b4-4ccb-9c79-414109eb70c6&utm_source=Elevate&utm_medium=Social&utm_campaign=LinkedIn).

بر این نشان فعلیت نیافته و بر همین اساس عاری از حق ثالث موضوع ماده ۳۲ بوده و امکان تعلق به شخص دیگر فراهم می‌باشد. همچنین میتوان ادعا نمود که تقاضای ثبت علامت مشابه یا ترجمه علامت ثبت شده به طریق اولی موجه و خارج از شمول ماده ۴۱ می‌باشد؛ زیرا نشانهای مشابه بالاصاله موضوع مالکیت صاحب علامت ثبت شده نبوده و تعمیم حق انحصاری ایشان به آنها مقید به دو شرط استفاده عملی از علامت ثبت شده و احتمال گمراه کنندگی مشتریان در بازار می‌باشد. درحالی که فرض مزبور ناظر به عدم استفاده بلا وجه و عدم وجود کالا و خدمات ایشان در بازار بوده و با چنین فرضی احتمال گمراهی منتفی به نظر می‌رسد.

علاوه بر این ارائه تفسیر موسع از حق انحصاری ناشی از ثبت علامت موضوع ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۸۶ شاید در تعارض با سیاستهای رقابتی موضوع قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳۸۷ تلقی گردد؛ زیرا به موجب این تفسیر، مالک علامت ثبت شده درحالی که هیچ تمایلی به ورود به بازار و تحمل هزینه برای راه اندازی کسب و کار ندارد و به مجرد ثبت علامت و پرداخت وجهی بسیار ناچیز به اداره ثبت مستحق ابطال علامت ثبت شده رقیب خود میگردد. این عدم وجاهت، زمانی پررنگ میگردد که حق انتخاب رقیب برای ورود به بازار نیز به دلیل ندرت نشان تمایز بخش به شدت کاهش می‌یابد. پر واضح است که ایجاد چنین محدودیت برای رقبای بالفعل و حتی بالقوه میتواند مصداق تحدید توان رقابت رقبا با ایشان مخصوصاً در فرض درخواست ابطال علامت مشابه تلقی گردد. به عبارت دیگر، از منظر حقوق رقابت اصل بر تساوی اشخاص در ورود به بازار و خروج از آن بوده و اعطای امتیاز ویژه به یک شخص و تحمیل محدودیت به دیگر اشخاص استثنا و باید بدلائیل موجه باشد (رشوند بوکانی، ۱۳۹۰، ص ۳۳۳) براین اساس، اصل بر عدم اعمال محدودیت بوده و اعطاء حق انحصاری به دارنده یک علامت تجاری فعال استثناء بر اصل است و در نتیجه حمایت از علامت تجاری غیرفعال یا خنثی استثناء بر استثناست و در صورت شک اصل بر عدم تعمیم است.

## ۲-۲. اعتبار خواسته دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت ثالث

یکی از ویژگی‌های مشترک دعاوی مالکیت فکری سرعت در رسیدگیها است. هدف خواهان به‌طور کلی این است که نقض قریب‌الوقوع یا نقض بالفعل حقوقش توسط ثالث را به وسیله دستیابی به یک قرار منع علیه نقض ادعایی متوقف نماید (Davis, Jennifer, opcit. p.12) اقدامات موقتی (از جمله دستور موقت) برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از نقض حق بیشتر یا حفظ مدارک و ادله ارتکاب جرم جزء اجتناب‌ناپذیر مکانیزم مؤثر اجرای حقوق است. این اقدامات یا با دستور مقامات قضایی صورت می‌گیرد یا توسط مقامات اداری و غیر قضایی. این اقدامات هم در مرحله اقدامات مقدماتی ناقض جهت انجام نقض و هم بعد از آن اعمال می‌شود (صادقی و شیخی، ۱۳۸۸، ص ۲۱۹-۲۲۰) به‌منظور اینکه محصولات ناقض حقوق دارنده علامت تجاری ثبت‌شده وارد چرخه تجاری نشود یا ثالث با تبلیغات گسترده محصولات خود با علامت مطابق و شبیه با علامت ثبت‌شده توجه و اعتماد بازار را به سمت خود متمایل نسازد، خواهان یا مدعی خصوصی می‌تواند از مرجع قضایی‌ای که موضوع در آنجا مطرح می‌باشد، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا جلوگیری از ساخت یا فروش یا ورود و خروج کالاهای تقلبی یا تقلیدی و توقف تبلیغات و بازار یابی را بنماید.

توجها به تحلیل نظری فوق‌الذکر، توسل به چنین ابزار حمایتی توسط صاحب علامت ثبت‌شده در فرض سرمایه‌گذاری و راه اندازی کسب و کار و استفاده عملی از علامت برای تبلیغ محصولات تولیدی خود در بازار با وجود پیامدهای نامطلوب و زیانبار برای ثالث موجه و قابل دفاع به نظر می‌رسد؛ زیرا اولاً استفاده از عین و حتی مشابه علامت ثبت‌شده توسط ثالث مصداق نقض و تجاوز به حریم حقوق مالکانه دارنده علامت تجاری از یک سو و موجب گمراهی مصرف‌کننده در بازار از سوی دیگر می‌باشد. در فرض اخیر، بر اساس اصول اولیه حقوق علامت تجاری و چنانکه قسمت اخیر بند اول ماده ۱۶ موافقت‌نامه تریپس اشعار می‌دارد، احتمال گمراهی مفروض است و نیاز به اثبات جداگانه ندارد. در این خصوص، در پرونده‌ای متهم از عین علامت تجاری اکبر جوجه استفاده نموده بود که قاضی ضمن مفروض دانستن دو عنصر شبیه

سازی و گمراهی مشتریان جرم نقض علامت را احراز نمود (دادنامه شماره بایگانی ۹۵۰۲۶۷ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ تهران) همچنین استفاده از علامت مشابه نیز از مصادیق دیگر نقض حقوق دارنده علامت تجاری محسوب می‌شود (افراسیاب، ۱۳۹۷، ص ۱۵۳-۱۵۴)؛ زیرا در این شیوه، فرد ناقض از طریق عملیات شبیه سازی بین دو علامت سعی در گمراهی و فریب مصرف‌کنندگان و مشتریان عادی دارد.

حال اگر دارنده علامت تجاری به مجرد ثبت اکتفا و هیچ اقدامی برای بهره‌برداری تجاری از آن اتخاذ نکند به نظر می‌رسد ثبت علامت نه تنها هیچ منفعت معقولی برای عموم ندارد بلکه در واقع این اقدام صرفاً برای ذخیره‌سازی و احتکار با هدف ایجاد محدودیت بلاوجه برای رقبا و سوداگری بوده و ناموجه به نظر می‌رسد. بنابراین اگر قبل از صدور حکم لغو علامتی که از آن استفاده‌ای در تجارت نشده است، ثالثی از عین یا مشابه آن استفاده نماید آیا صاحب علامت حق طرح دعوی الزام به منع استفاده و توقف استفاده را دارد؟

به نظر می‌رسد پذیرش چنین دادخواستی ناموجه و غیر قابل دفاع می‌باشد. نخست اینکه، همانطوریکه فوقاً استدلال شد، شناسایی مالکیت بر عین علامت و به تبع بر علامتهای مشابه مقید به تحقق شرط قانونگذار یعنی استفاده عملی است. با فرض عدم تحقق شرط و فقدان توجیه برای عدم استفاده، حق مالکیت قابل حمایتی وجود ندارد تا توسط فعالیتهای ثالث مورد تجاوز یا در معرض تجاوز باشد. دوم اینکه، در این فرض اساساً کالا یا خدمتی از ناحیه دارنده علامت ثبت شده در بازار وجود ندارد و به همین جهت گمراهی و سردرگمی مشتریان و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات متعلق به ایشان نیز منتفی است. به نظر می‌رسد حمایت از درخواست توقف فعالیت بنگاه‌های فعال اقتصادی توسط دارنده علامتی که اساساً وارد چرخه تجاری و اقتصادی نشده و حتی هیچ نشانه موجهی برای ورود به بازار و راه اندازی کسب و کار از خود نشان نداده است و برای عدم حضور خود نیز هیچ دلیل موجه حقوقی و اقتصادی ارائه نمیدهد بلاوجه و بر خلاف سیاستهای حمایتی قانونگذار قانون سال ۱۳۸۶ و سیاستهای رقابتی قانونگذار قانون سال ۱۳۸۷ باشد؛ زیرا حمایت از صاحب چنین علامت، مخصوصاً در فرض شباهت دو علامت با یکدیگر، فاقد هر نوع منفعت موجه برای عموم و موجب

تحمیل هزینه ناروا بر جامعه و تحدید بلاوجه توان رقابتی رقباست. این استدلال زمانی بیشتر قوت میگیرد که امروزه افراد فرصت طلبی در بازار وجود دارند که بیش از ۱۰۰ علامت را نزد اداره ثبت علامت ثبت نموده‌اند درحالی که هیچ‌گونه بهره‌برداری تجاری از آن نیز نمی‌نمایند. هدف این اشخاص صرفاً ذخیره‌سازی و احتکار و ممانعت از دسترسی رقبا به علامت موردنظر و در نهایت طرح شکایت و گرفتن مبالغ هنگفت از اشخاصی هستند که از این علامت‌ها استفاده می‌نمایند.

از منظری دیگر باید به ماده ۱۸۳ آیین‌نامه قانون سال ۱۳۸۶ نیز توجه دقیق‌تری داشته باشیم و نسبت به اثرات زیان‌بار اقتصادی آن آگاه باشیم. با صدور یک دستور توقیف ازسوی مقام قضایی شاید میلیاردها تومان سرمایه از یک نفر توقیف گردد که این توقیف ممکن است تا مرحله تجدیدنظر و قطعی شدن رأی باقی بماند. گاهی این توقیف پایان حیات تجاری و حتی مدنی (باتوجه به اثرات اجتماعی آن) یک شخص حقیقی یا حقوقی است. دستور توقیفی که بسیار پراهمیت است اما قابل اعتراض نیست و هیچ‌گونه مرجع تجدیدنظری نیز برای این دستور توقف وجود ندارد. جلوگیری از این چنین زیان‌های اقتصادی نیز توجه به تحلیل فوق‌الذکر را می‌طلبد.

### ۲-۳. اعتبار درخواست مطالبه خسارت

بی تردید مطالبه خسارت ازسوی صاحب علامتی که عملاً از علامت ثبت‌شده در بازار استفاده می‌نماید موجه و مشمول مواد مزبور می‌باشد. کما اینکه چنین خواسته‌ای در فرض آغاز سرمایه‌گذاری و فراهم ساختن زمینه‌های استفاده یا حتی عدم استفاده موجه علی‌الأصول موجه و قابل دفاع می‌باشد؛ زیرا در هر دو فرض حق مالکانه شخص بر عین علامت بالاصاله و بر علایم مشابه به تبع محفوظ و قابل حمایت بوده و اقدامات ثالث مصداق بارز تجاوز به حقوق مالکانه معتبر محسوب و بر طبق اصول و موازین جبران خسارت قابل جبران می‌باشد. این جبران خسارت میتواند مستقلاً و در دعوی حقوقی مورد مطالبه قرار گیرد یا به تبع شکایت کیفری. همچنین، جبران ضرر می‌تواند بر مبنای اصل ممنوعیت اضرار به مالک یا بر مبنای ممنوعیت دارا شدن



ناعادلانه یا تلفیقی از دو قاعده توجیه گردد. این حق فی الجمله به موجب بند یک ماده ۴۵ موافقت‌نامه‌تریپس مورد شناسایی قرار گرفت. در برابر، در ماده ۱۷ دستورالعمل سال ۲۰۰۶ اروپایی ناظر به اجرای حقوق مالکیت فکری و ماده ۳ قانون اجرای حقوق مالکیت فکری سال ۲۰۰۶ انگلیس هر دو شیوه جبران مورد پذیرش قرار گرفته است (تقی‌زاده، ۱۳۸۹، ص ۱۳۹).<sup>۱</sup>

حال اگر ثالثی از عین یا شبیه علامت ثبت‌شده‌ای که در گستره تجارت توسط صاحب علامت مورد هیچ بهره‌برداری عملی قرار نگرفته باشد و در واقع دارنده آن به جای برنامه‌ریزی برای استفاده عملی صرفاً به ذخیره‌سازی و احتکار آن مبادرت ورزیده است و با وجود این علامت مزبور هنوز ابطال نشده است، استفاده تجاری نماید، آیا صاحب علامت ثبت‌شده به استناد استفاده ثالث حق مطالبه خسارت از چنین ثالثی دارد؟ صرف‌نظر از امکان احراز وقوع ضرر و انتساب آن به استفاده‌های ثالث به‌نظر می‌رسد در فرض مزبور اساساً حق مالکیت صاحب علامت ثبت‌شده بر عین و مخصوصاً بر علائم مشابه به قاعده تبعیت فعلیت نیافته تا اقدامات ثالث مصداق تجاوز به حقوق مالکانه تلقی و حق جبران بر اساس اصول و قواعد جبران خسارت قابل توجیه باشد. درخصوص علائم معروف نیز در برخی از کشورها از جمله امریکا حمایت از علائم تجاری معروف خارجی بدون اینکه در تجارت آن کشورها استعمال گردند، مورد مناقشه است (40-ITC Ltd. V. Punchgini, Inc, 2007) مستنداً به استدلال‌های قبلی، به‌نظر می‌رسد در حقوق علائم تجاری ایران نیز بتوان از چنین نظری حمایت نمود؛ زیرا ملاک حمایت قانونگذار از علامت واحد است. هدف نهایی حمایت از دارنده علامت تجاری (معروف یا غیرمعروف)، ایجاد کسب و کار و نهایتاً رشد اقتصادی است، حمایت از علامتی که هیچ تأثیری در رشد اقتصادی ندارد، برخلاف اصل عقلانیت در اقتصاد است و به‌نظر می‌رسد دعوی مطالبه خسارت دارنده علامت مشهوری که در تجارت ایران از آن بهره‌ای نمی‌برد، قابل‌پذیرش نباشد. اگرچه ممکن

1. Directive of the European Parliament and of the Council on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights, & the Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006.

است استفاده ثالث از عین یا حتی مشابه علامت معروف در بازار را مستنداً به گمراه کنندگی مصرف‌کنندگان مصداق ارتکاب رویه غیر منصفانه تلقی و به استناد قواعد ممنوعیت رقابت غیر منصفانه موضوع ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس ممنوع دانست.

### ۳. نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجرای کیفری

چنانچه متشاککی دعوای نقض اقدام به استفاده تجاری از عین یا مشابه علامت ثبت‌شده‌ای نماید که صاحب آن با راه اندازی کسب و کار عملاً از علامت ثبت‌شده خود بهره‌برداری تجاری می‌نماید، مشروط به شروط مقرر در ماده ۶۱ قانون سال ۱۳۸۶، بی تردید چنین بهره‌برداری عملی مجرمانه و مشمول ماده ۶۱ بوده و صاحب علامت مستحق توسل به ضمانت اجرای موضوع این ماده می‌باشد؛ زیرا با تحقق شروط قانونی از جمله استفاده عملی، حق مالکیت ایشان منجز و استفاده ثالث مصداق تجاوز عامدانه به مال غیر محسوب و در حکم غصب مال محترم می‌باشد. کما اینکه چنانچه مالک هنوز استفاده عملی از علامت را عملاً آغاز نکرده باشد ولی زمینه‌های عملی متعارف برای بهره‌برداری را فراهم کرده باشد می‌توان ادعا نمود که حق مالکیت بر عین علامت بالاصاله و بر علامتهای مشابه به تبع محقق و بهره‌برداری ثالث در حکم فرض استفاده عملی مالک می‌باشد. همچنین، شاید با تسامح همین استدلال به فرض عدم استفاده موجه از سوی مالک نیز قابل تعمیم و استفاده ثالث در حکم تجاوز به مال غیر باشد، اگرچه احراز شرط گمراه کنندگی مصرف‌کنندگان در فرض عدم سبق حضور کالا و خدمات مشمول حمایت مالک در بازار بسیار دشوار می‌باشد.

اما در فرضی غیر از فروض سه‌گانه فوق، وجاهت توسل به ضمانت اجرای کیفری موضوع ماده فوق با تردید جدی روبه‌روست؛ زیرا از یک سو به دلیل عدم استفاده و اتخاذ اقدامات بلاعذر برای فراهم ساختن زمینه‌های بهره‌برداری از علامت ثبت‌شده، مالکیت صاحب علامت ثبت‌شده بر عین علامت و به طریق اولی بر علائم مشابه محقق نشده و استفاده ثالث مصداق تجاوز به مال محترم نیست. به عبارت دیگر، اساساً در این فرض اصل مالیت چنین علامتی مشکوک و توسل به عموم یا اطلاق ماده ۶۱ در حکم توسل به عموم یا اطلاق در شبهات مصداقیه و بر خلاف اصول حقوق کیفری نظیر

اصل تفسیر مضیق در مقررات کیفری و تفسیر به نفع متهم می‌باشد. ازسوی دیگر، ملاک قانونگذار در حمایت کیفری، جلوگیری از اضرار به مصرف‌کننده به دلیل گمراهی و ناتوانی در اعمال حق انتخاب کالا یا خدمات مورد علاقه و اعتماد خود در بازار می‌باشد. درحالی‌که به دلیل عدم حضور کالا و خدمات متعلق به مالک علامت، مصرف‌کننده، به دلیل عدم پیوند ذهنی با کالاها یا خدمات موضوع شمول علامت، اساساً در تمایزگذاری با ابهام و سردرگمی روبه‌رو نیست. علاوه‌براین اخیراً رویه قضایی نیز مستنداً به دلایل توجیهی فوق‌الذکر و با ارائه تحلیلی حقوقی و اقتصادی فوق‌الذکر به تدریج در شمول ضمانت اجرای کیفری موضوع ماده مزبور تردید و در موارد متعدد از اطلاق اولیه این مقرره تبعیت ننموده است (قرار نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۶۰۰ شعبه دوم دادیاری دادرسی ناحیه ۱۹ تهران، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۱۰۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان تهران و قرار نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۱۱۹۹ شعبه دوم دادیاری دادرسی ناحیه ۱۹ تهران).

## نتیجه

در سال‌های اخیر ارتباط بین علائم تجاری و منشأ کالا و خدماتی که حاوی آنها هستند، به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه دکتین و رویه قضایی قرار گرفته است. باوجوداین، در ایران با تورم رو به تزاید ثبت علائم تجاری توسط اداره ثبت علائم روبه‌رو هستیم. بسیاری از علائم تجاری ثبت شده تقلیدی از علائم تجاری خارجی بوده و تنها به منظور احتکار و ذخیره‌سازی و نه با هدف راه اندازی کسب و کار به ثبت می‌رسند و به‌نوعی یک مانع مصنوعی در مقابل ثبت علائم جدید هستند. ازسوی دیگر افراد و شرکت‌های خارجی نیز که علائم تجاری خود را در ایران به ثبت می‌رسانند، صرفاً به ثبت آن در ایران اکتفا کرده و محصولات خود را در خارج از ایران تولید و به ایران صادر می‌نمایند. این شرکتها بدون تحمل کمترین هزینه و سرمایه‌گذاری در ایران به وارد کردن محصولات تولیدی خود در خارج به ایران اقدام و بدین وسیله ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان سخت کوش را با ارائه کمترین

خدمت به بازار و اقتصاد ملی از ایران خارج و در واقع با کمترین منفعت برای اقتصاد ملی به سود هنگفتی می‌رسند. علاوه بر این، این شیوه حضور تجاری در کشور نه تنها کمترین منفعت تجاری برای اقتصاد ملی در پی ندارد بلکه چه بسا رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی مشکل می‌سازد.

توجهها به این مهم، به نظر می‌رسد در دعوای حقوقی با هدف توقف فعالیت تجاری ناقض حق ثبت، ارتكابی از سوی ثالث، اگرچه خواهان تکلیف بر اثبات استفاده از علامت ثبت شده خود در تجارت ایران در بازه زمانی سه‌ساله ندارد، اما بعد از سه سال اگر کسی ادعای عدم استفاده وی را مطرح نمود این خواهان است که باید در مقام دفاع بهره‌برداری تجاری از علامت خود را به اثبات برساند. در غیر این صورت علامت وی ابطال خواهد شد. بر این اساس، همان‌گونه که در خلال مقاله نشان داده شد، شخصی که صرفاً به احتکار علامت تجاری می‌پردازد و هیچ نشانه و شاهد روشنی از قصد استفاده از آن از سوی ایشان قابل احراز نباشد، دادخواست توقف فعالیت ثالث و دعوای مطالبه خسارت از ناحیه وی باید مردود اعلام گردد. در این فرض، تنها در صورتی دعوای الزام به منع استفاده از عین یا شبیه علامت و مطالبه خسارت ایشان قابل استماع است که متعاقب ثبت علامت اقدامات عملی برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی و برقراری شرایط برای راه اندازی کسب و کار یا تولید کالا و خدمات حاوی علامت را آغاز نماید. همچنین، در دعوای کیفری، هدف نهایی از حمایت کیفری از دارنده علامت تجاری، رونق تولید و کسب و کار و نهایتاً رشد اقتصادی است. حال اگر علامتی که هیچ تأثیری در رشد اقتصادی ندارد مورد حمایت قرار گیرد، برخلاف روح حاکم بر قانون سال ۱۳۸۶ و سیاست مبنایی حمایت قانونی است.

از سویی باتوجه به سیستم ناکارآمد ثبت علائم تجاری در ایران و عدم نظارت دقیق مراجع صالح و نیز باتوجه به حساس بودن دعوای نقض حقوق علائم تجاری که گاهی ممکن است حیات مدنی و تجاری اشخاص را از بین ببرد، باید به اصول مبنایی موجود در حقوق کیفری از جمله اصول برائت و تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین تفسیر به نفع متهم و قاعده درء تکیه نموده و شرط لازم و کافی برای حمایت از دارنده علامت را در دعوای نقض آن استفاده در تجارت ایران دانست. از منظری دیگر می‌توان

گفت موضوع نقض حقوق دارنده علامت تجاری طبق ماده ۶۱ قانون سال ۸۶ یک امر کیفری است و در دعوای کیفری به دنبال کشف جرم و اعمال مجازات بر مجرم می‌باشیم که در حقوق کیفری برای تشخیص این امر باید اصول پیش‌گفته مدنظر قرار گیرد

درنهایت، باتوجه به مطالب فوق‌الذکر برای احراز جرم نقض حقوق دارنده علامت تجاری، شرط ثبت علامت و استفاده از آن در تجارت هر دو باید موجود باشد. باتوجه به اهمیت موضوع و نقش استفاده عملی از علامت به منظور رونق کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌گردد قانونگذار در جهت تدوین و اصلاح قوانین به‌ویژه در پیشنویس قانون راجع به مالکیت صنعتی در بخش ضمانت‌اجراهای مقرر برای نقض علامت، صراحتاً به استفاده عملی از علامت به‌عنوان شرط حمایت حقوقی و کیفری از آن در مقابل ناقضین اشاره نماید.

## منابع

۱. افراسیاب، محبوب؛ مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی؛ تهران: نشر علم و دانش، ۱۳۹۷.
۲. امیری، حسین‌علی؛ اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران؛ تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸.
۳. بابایی، المیرا؛ علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی؛ تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۳.
۴. تقی‌زاده، تورج؛ بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علائم تجاری (رساله دکتری)؛ تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۹.
۵. جعفرزاده، میرقاسم و فرید احمدیان مقدم؛ «معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسئولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی؛ ش ۸۵، زمستان ۱۳۹۶، ص ۱۶۹-۱۳۹.
۶. جعفرزاده، میرقاسم؛ «مبانی فقهی مشروعیت حقوق فکری»، مجله تخصصی الهیات و حقوق؛ ش ۱۹، بهار ۱۳۸۵، ص ۶۱-۹۵.
۷. حکمت‌نیا، محمود؛ مبانی مالکیت فکری؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶.
۸. دراهوس، پیتر؛ فلسفه مالکیت فکری؛ ترجمه محمود حکمت‌نیا؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱.
۹. رشوند بوکانی، مهدی؛ حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۰.
۱۰. شمس، عبدالحمید؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی؛ تهران: انتشارات

سمت، ۱۳۸۲.

۱۱. صفایی، سیدحسین و حبیب‌الله رحیمی؛ مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)؛ چ ۳، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۱.

۱۲. کسنوی، شادی؛ مبانی حقوق علائم تجاری؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۵.

13. Boldrin, Michele, Levine, David k, **Against Intellectual Monopoly**, Cambridge University press, 2008.

14. Boyes, Simon, **Legal Protection of Athletes' Image Rights in the United Kingdom**, Int. Sports Law J, T. M. C. Asser Institute, March 2015.

۱۸۱

15. Cornish. W. R. **Intellectual Property**, Sweet & Maxwell, third Ed, London, 1996, No17-69.

16. Davis, Jennifer, **Intellectual Property Law**, Fourth Edition, Oxford University Press, 2012.

17. Deborah E. Bouchoux, **Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents & Trade Secrets**, Delamar Pub. 2013.

18. HON. RICHARD A. POSNER, **Do We Have Too Many Intellectual Property Rights? The Eighth Annual Honorable Helen Wilson Nies Memorial Lecture In Intellectual Property Law**, 174 Marquette Intellectual Property Law Review Vol. 9: 2, 2005.

19. Jeffrey M. Richard and Sam Sneed, **The Famous Marks Doctrine: A Call For American Courts to Grant Trademark Rights to Famous Foreign Marks**, Wake Forest Intellectual Property Law Journal, Volume 9, Number1, 2008-2009.

20. Kalamadi, Sharada, **Intellectual Property and the Business of Sports Management**, Journal of Intellectual Property Rights, Vol 17, September 2012.
21. Kinsella, N. Stephan, **AGAINST INTELLECTUAL PROPERTY**, Journal of Libertarian Studies, Volume 15, no. 2, 2001.
22. Robert Merger, Peter Menell & Mark Lemley, **Intellectual Property in the New technology Age**, Wolters Kluwer Law, 2007.
23. Sarah M. Kinsky, **Publicity Dilution: A Proposal for Protecting Publicity Rights**, Santa Clara Computer & High Tech. L. J. Vol. 21, 2005.
24. **Max Planck Institute for Intellectual Property**, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, 2011.
25. WIPO, **Intellectual Property Handbook, Policy, Law and Use**, WIPO PUBLICATION, Second Edition, No 489 (E), 2004.