

## جلوه‌های نقض حقوق صاحبان علائم تجاری (با تأکید بر رویه قضایی)

تهمینه اسفندیاری<sup>۱</sup>

### چکیده

علامت تجاری به‌عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی، یکی از بخش‌های مهم تجارت به‌شمار می‌رود و بعضاً نقش تعیین‌کننده‌ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفا می‌نماید. بر این اساس قانون‌گذاران کشورهای مختلف، از جمله ایران از علائم تجاری در برابر نقض آن حمایت می‌نمایند. با این وجود، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی روش‌های مختلفی برای نقض حقوق صاحبان علائم تجاری متصور است که توجه بیشتر قانون‌گذار، تقویت سازوکارهای اجرایی، پیش‌بینی قوانین و مقررات کارآمد و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت‌کننده را در این خصوص ضروری می‌نماید. پژوهش حاضر در تلاش است تا ضمن مطالعه مفاهیم بنیادین شرایط تحقق نقض علائم تجاری و شیوه‌های آن، رویه قضایی دادگاه‌های حقوقی ایران را تبیین نماید.

کلید واژگان: استعمال، ضمانت اجرا، علامت تجاری، مجوز، نقض



## مقدمه:

علامت تجاری مهم‌ترین ابزار تمایزدهنده میان کالاها و خدمات مختلف است و کارکرد آن در جوامع صنعتی رو به گسترش است. علامت تجاری، به صاحب آن جهت ایجاد هویت برای کالا یا خدمات خود و جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های احتمالی دیگران، یاری می‌رساند. همچنین مصرف‌کنندگان می‌توانند با اعتماد به یک علامت تجاری، با صرف هزینه و زمان کمتر، کالای موردنظر خود را تهیه نمایند<sup>۱</sup>. در واقع هدف نظام علائم تجاری ایجاد موازنه بین حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و هر چیزی که در این تعادل و موازنه اختلال ایجاد نماید ممنوع شود. نقض علائم تجاری از عوامل برهم زنده این تعادل است و در نظام‌های حقوقی مختلف با ضمانت اجرا مواجه است.

نقض علائم تجاری عبارت است از استفاده بدون مجوز از علامت تجاری متعلق به دیگری، به گونه‌ای که سبب بروز احتمال گمراهی یا فریب مصرف‌کنندگان در خصوص منشأ تولید یا عرضه کالاها و خدمات شود و یا باعث لطمه به شهرت یا ویژگی ممتاز علامت تجاری متعلق به غیر گردد.<sup>۲</sup> گفتنی است که به موجب بند ب ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف‌کننده، شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری دانسته شده است. قانون‌گذار در بندهای «ه» و «و» ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ نقضی را که محل تمایز بین منشأ کالاها و خدمات است و به صورت استفاده از علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات یکسان یا مشابه نمایان شود (نقض کارکرد) و نیز نقضی که شهرت و اعتبار علامت تجاری ثبت

1. Dogan & Lemley, 2005, p166

2. WIPO, Intellectual Property, 2013, p90.

شده ضرر می‌زند و باعث کم‌رنگ شدن و تضعیف شهرت علامت تجاری مورد نقض می‌شود را مورد شناسایی قرار داده است.<sup>۱ و ۲</sup>

اعتبار و ارزش سیستم حقوق ناشی از مالکیت علائم تجاری به قابلیت اجرای آن وابسته است و تضمین اجرای آن فقط با شناخت دقیق شرایط و نیز شیوه‌های نقض این حقوق و حمایت‌های قانونی از دارنده علامت تجاری امکان‌پذیر است. بنابراین با شناسایی شیوه‌های نقض حقوق دارنده علامت تجاری و احصای آنها می‌توان از مفهوم نقض علامت تجاری، رفع ابهام نمود. در پژوهش حاضر، این سؤالات مطرح است که شرایط تحقق نقض علامت تجاری کدامند؟ با چه روش‌هایی نقض علامت تجاری صورت می‌گیرد؟ آیا رویه قضایی یکسانی در دادگاه‌های حقوقی ایران در خصوص نقض علائم تجاری وجود دارد؟ بر همین اساس تلاش می‌شود تا با روش توصیفی و از طریق منابع کتابخانه‌ای ابتدا شرایط لازم برای تحقق نقض علامت تجاری و سپس روش‌های نقض آن، با تأکید بر رویه قضایی ایران تبیین شوند.

### ۱. شرایط تحقق نقض علامت تجاری

جهت تحقق نقض علامت تجاری وجود شرایطی لازم است و هرکدام از آن شرایط موجود نباشد، استعمال علامت تجاری توسط دیگری، استعمال نقض‌کننده محسوب نمی‌شود. در این جستار به بررسی شرایط مذکور پرداخته می‌شود.

#### ۱-۱. استعمال علامت در زمینه تجاری

استعمال علامت تجاری در صورتی نقض آن شمرده می‌شود که آن علامت به‌عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد.<sup>۳</sup> در واقع شخصی که آن علامت را به کار می‌برد،

۱. بند ۲ ماده ۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ نیز به این امر اشاره دارد.

۲. بابایی و اندرز، ۱۳۹۵، ص ۴.



قصد انتفاع از آن علامت را در امور تجارتي داشته باشد و اگر این قصد را نداشته باشد، چنین استعمالی نقض علامت تجاری محسوب نمی‌شود.

در حقوق ایران، به موجب بند «ب» ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶<sup>۱</sup>، به طور مطلق هرگونه استفاده بدون مجوز از علامت غیر را که موجب گمراهی مصرف‌کننده شود، مشمول عنوان نقض شمرده شده است. بر اساس ظاهر ماده مذکور ممکن است اینگونه به نظر برسد که اگر استفاده از علائم تجاری غیر، موجب گمراهی مصرف‌کننده نشود، مجاز است، اما توجه به اینکه در عمل فقط استفاده تجاری ممکن است موجب گمراهی مصرف‌کننده شود، باید گفت که با وجود عدم تصریح قانون‌گذار به قید تجاری بودن، شرط تحقق نقض، استفاده تجاری از علامت غیر است.<sup>۲</sup> برای نمونه به دادنامه شماره ۱۲۲۸/۲۲۱۲۰۲۲۱۲۰۹۹۷۰۹۲۰ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌توان اشاره نمود که بیان می‌دارد... دادنامه معترض‌عنه به جهات ذیل مخدوش بوده و قابل تأیید نیست. اولاً- علامت تجاری «D...» که متخذ از نام تجاری شرکت تجدیدنظر خوانده است در سال ۴۴ بنام آن شرکت در ایران به ثبت رسیده که به لحاظ سابقه استعمال مستمر و طولانی از علامت در ایران علامت مذکور جز علائم معروف در حوزه باطری و شارژ کننده‌ها است. 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 تجدیدنظر خوانده در ثبت علائم تجاری مبحث‌عنه هرچند برای کالای متفاوت و در طبقه دیگر از

۱. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است... ب- مالک علامت ثبت‌شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت‌شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد...».

۲. مدنی و فرخی، ۱۳۹۷، ص ۱۰۴.

مصادیق بارز رقابت مکارانه تجاری و ثبت علامت با سو، نیت بوده و قانوناً قابل حمایت نیست و اقدام آن شرکت در ثبت طرح‌های صنعتی متنازع‌فیه که کاملاً شبیه باطری تولیدی تجدیدنظرخواه است نیز از مصادیق بارز رقابت غیرمنصفانه تجاری بوده و نمی‌توان از آن حمایت کرد...». همان گونه که در دادنامه مذکور ملاحظه می‌گردد علامت D... در حوزه تولید باطری و شارژ کننده جهت تولید و توزیع و صادرات قوطی نوشیدنی‌ها است و لذا علامت مذکور در زمینه تجاری مورد استفاده واقع گردیده است. در واقع علامت تجاری مذکور جهت استفاده در عرصه ی تجارت به ثبت رسیده است و تمایز دهنده آن از کالاها و خدمات مختلف دیگر است.

## ۲-۱. استعمال علامت تجاری بدون ثبت

در صورتی که یک علامت تجاری به ثبت برسد، مالک به صورت انحصاری حق استفاده از آن را دارد. بنابراین چنانچه علامت تجاری ثبت شده مشابه یا عین علامتی باشد که سابقاً به نام دیگری ثبت شده است، در این صورت استفاده از علامت مزبور نقض تلقی نخواهد شد، زیرا استفاده شخص مزبور ناشی از ثبت و با مجوز قانونی محسوب می‌شود.<sup>۱</sup> در این راستا اگر این استفاده از حق، موجب ورود ضرر به دیگری شود، شخص زیان‌دیده نمی‌تواند بدو آخواستار توقف استفاده از علامت گردد و باید با رعایت مواد ۴۱ و ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ تقاضای ابطال علامت تجاری مزبور را بنماید. برای نمونه به دادنامه شماره: ۰۷۷۲۰۲۲۶۳۰۹۹۷۰۹۳۰ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌توان اشاره نمود که بیان می‌دارد: «در خصوص دعوی. شرکت اسپانو به طرفیت. شرکت جوراب آذین ۲. اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر ابطال علامت اسپینو به انضمام خسارات دادرسی با این خلاصه که وکیل خواهان با استناد به سابقه ثبت اسپانو به عنوان نام تجاری از سال... با موضوع تولیدات محصولات نساجی و نخ و اینکه علامت تجاری خوانده شبیه نام تجاری موکل است که دارای سابقه استفاده هم در





زمینه جوراب است درخواست صدور رأی به شرح دادخواست را دارد. وکیل خواننده در دفاع بیان نموده که تولیدات موکل خود جوراب است و خواهان در زمینه تولید پیراهن فعال است. بنا به مراتب درخواست رد دعوی را نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی با توجه به سابقه ثبت علامت تجاری اسپانو در سال ۹۴ با موضوع واردات و صادرات و حق العمل کاری مربوط به منسوجات و نخ و احراز استفاده از این نام برای محصول جوراب به دلالت استشهادیه پیوست و گواهی مدیر کل صنایع استان تهران به شماره... مورخ... اینکه نام تجاری را هیچ کس نمی تواند به عنوان نام یا علامت تجاری استفاده کند، بنابراین دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندات به بندهای (الف) و (ز) ماده ۴۰ و ۴۷ و ۶۰ از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال ثبت علامت خواننده اول و محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و الزام خواننده دوم به ثبت اظهارنامه خواهان وفق مقررات صادر و اعلام می گردد<sup>۱</sup>. گفتنی است مستنبط از ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۸۶ چون جهت درخواست ابطال علامت ثبت شده مهلتی برای درخواست ذی نفع پیش بینی نشده است؛ از اینرو، وی می تواند در هر زمانی چنین تقاضایی را مطرح نماید. همچنین ماده ۲۲ قانون ثبت علائم تجاری مصوب ۱۳۱۰ مهلت اعتراض به ثبت علامت را سه سال تعیین نموده بود. به نظر می رسد این امر با ثبات و بقای اعتبار علامت ثبتی هماهنگی بیشتری داشت.

### ۳-۱. استعمال بدون رضایت مالک

اگر استعمال علامت تجاری بر اساس اجازه و رضایت مالک آن، باشد، چنین استعمالی، نقض محسوب نمی شود. همچنین در صورتی که شخصی دارای مجوز بهره برداری باشد و این مجوز را به دیگری را اعطا نماید؛ استعمال شخص اخیر که بر

۱. قابل دسترس در: <https://eliya.ir/23567>

اساس اجازه شخص دارای مجوز بوده است، نقض علامت تجاری محسوب نمی‌گردد.<sup>۱</sup> و حتی اگر طبق مقررات قانونی و قرارداد، صورت گیرد به منزله استفاده خود صاحب علامت است. در واقع زمانی می‌توان گفت که نقض تحقق می‌یابد که از علامت تجاری متعلق به دیگری بدون اذن وی استفاده شود و در صورتی که صاحب علامت موافق با چنین استفاده‌ای باشد، نقض، معنا ندارد. گفتنی است که با توجه به مفهوم مخالف ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری می‌توان گفت که نقض حق مالک علامت تجاری به واسطه استعمال علامت، بدون رضایت وی مورد شناسایی قرار گرفته است.

#### ۴-۱. استعمال بدون حق قانونی

در مواردی، قانون‌گذار حقوقی را برای اشخاص قائل شده است و اگر شخص، آن حقوق را اعمال نماید، ممکن است ظاهراً علامت تجاری شخص دیگری نقض شود اما قانون آن عمل را نقض نمی‌داند. در واقع اگر علامت تجاری، اسم یک شخص باشد، شخص مزبور حق دارد بدون اینکه نیازی به اخذ اجازه از صاحب علامت تجاری داشته باشد، از آن علامت استفاده نماید.<sup>۲</sup> برای نمونه اگر شخصی علامت «گلچکان» را برای کارخانه عرقیات سنتی ثبت کرده باشد و ادعای نقض علامت خود را توسط دیگری نموده باشد و خواننده چنین دعوایی استدلال کند که از نام خانوادگی خود که «گلچکان» است، جهت ارائه محصولات خویش، استفاده نموده است، دادگاه باید به دلیل این که این نوع از استعمال علامت تجاری از استثنائات نقض است، دعوای خواهان را رد نماید.

گفتنی است که گاهی علامت تجاری حاوی اجزا و مشخصاتی است که برای معرفی و نشان دادن نوع، کیفیت، کمیت، ارزش، مبدأ جغرافیایی و سایر مشخصات کالاها و خدمات به کار می‌رود که در این صورت چنانچه تولیدکنندگان کالاها و خدمات مذکور

۱. ورمزیار ارزانفودی، ۱۳۸۱، ص ۱۵۸

۲. تقی زاده، ۱۳۸۹، ص ۱۵۸



از مشخصات فوق در مورد کالاها و خدمات خود استفاده نمایند، در این مورد هم اعمال آن‌ها مصداق نقض علامت تجاری محسوب نمی‌شود.<sup>۱</sup>

## ۵-۱. استعمال علامت در قلمرو حمایت

جهت اقامه دعوی نقض، خواهان باید اثبات کند که خوانده از علامت تجاری وی در جریان تجارت استفاده نموده است و این استفاده و بهره‌برداری در قلمرو محلی که علامت تجاری خواهان به ثبت رسیده است، صورت گرفته است. در واقع صاحب علامت تجاری اصولاً در حوزه کشوری که علامت تجاری خود را به ثبت رسانده است به صورت انحصاری حق استفاده دارد و استفاده شخص دیگر در این قلمرو، نقض محسوب می‌گردد.<sup>۲</sup> در این راستا به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۰۹۲۸ شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ تهران می‌توان اشاره نمود: «... اینکه متهم از نام FEM GLASS استفاده می‌کند و اضافه کردن پسوند CLASS و یا تغییر در نحوه کتابت کلمه FEM نمی‌تواند ماهیت مسأله را تغییر دهد و به هر صورت مطابق نظر کارشناس موجب گمراهی مصرف‌کننده می‌شود. مدافعات متهم و وکیل محترم وی مؤثر در مقام نبوده و ثبت این علامت در کشور ترکیه نمی‌تواند جواز استفاده از آن در ایران باشد زیرا اصل قلمرو سرزمینی در حمایت از علامت تجاری ثبت شده طبق کنوانسیون پاریس الزامی است. بنابراین نظر به مراتب فوق و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته ...». ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، فعالیت‌های غیرقانونی علیه حقوق مالک را در قلمرو ایران نقض تلقی می‌کند و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است.

## ۲. روش‌های تحقق نقض علامت تجاری

نقض حقوق دارنده علامت تجاری به شیوه‌های مختلفی ممکن است رخ دهد، که در این قسمت به آن پرداخته می‌شود.

۱. پژوهش، ۱۳۹۶، ص ۳۴.

۲. بابایی و اندرز، همان منبع، ص ۳۴.



## ۱-۲. جعل علامت تجاری ثبت شده

جعل علائم تجاری قدمت بسیار طولانی و برابر با تمدن مبادلات تجاری دارد. جعل علامت در تمام نظام‌های حقوقی مورد شناسایی و جرم انگاری قرار گرفته است، البته حوزه معنایی و مفهومی جرم جعل در نظام‌های حقوقی مختلف، متفاوت است.<sup>۱</sup> علامت تجاری پس از به ثبت رسیدن، حق انحصاری مالک آن است و سایر اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی حق استفاده از آن را ندارند. بنابراین اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع مالک علامت ضرری وارد شود، برابر قانون مجازات می‌گردد. ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، در تعریف جرم جعل بیان نموده است: «جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشتن یا سند یا ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند ثبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن به قصد تقلب». در ماده مذکور، اگر چه به طور خاص به جرم جعل علامت تجاری پرداخته نشده است اما می‌توان جعل علامت را نیز یکی از مصادیق آن دانست. در این راستا به ماده ۵۲۹ قانون مزبور<sup>۲</sup> نیز می‌توان اشاره نمود که به جعل علامت و استفاده از علامت مجعول اختصاص دارد.

گفتنی است که جرم جعل موضوع قانون مجازات اسلامی با جرم مذکور در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، متمایز است. در واقع در جعل موضوع قانون مجازات اسلامی باید قصد تقلب احراز شود اما در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری چنین شرطی وجود ندارد (امامی، ۱۳۹۰، ص

۱. شمس، ۱۳۸۹، ص ۱۸۸.

۲. ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲: «هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد»



۱۶۶). در این خصوص به دادنامه شماره ۸۹/۱۰۱ شعبه ۱۰۴۲ دادگاه کیفری ۲ تهران می‌توان اشاره نمود که بیان نموده است: «در خصوص اتهام ... مبنی بر جعل علامت تجاری «بهران» دادگاه با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست، اقراریه متهم و تعریف جعل که عبارت است از «قلب سند یا نوشته» که در پرونده حاضر اقدامات مادی صورت توسط مرتکب از شمول عنوان نقض حقوق مالک علامت تجاری خارج و تحت عنوان جعل مادی قابل صدق است و نظر به مدافعات بلا وجه متهم و سایر امارات موجود، بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۵۲۸ و ۵۲۹ از قانون تعزیرات نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. همچنین در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علامت جعلی پس از قطعیت رأی معدوم می‌گردد...<sup>۱</sup>. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، دادنامه مذکور به درستی بین نقض حقوق مالک علامت تجاری و جعل علامت تجاری تفاوت قائل شده است، زیرا رکن مادی و رکن قانونی این دو جرم تمایز وجود دارد. همان‌گونه که استفاده از سند مجعول جرمی مستقل از جرم جعل است، استفاده از علامت تجاری مجعول نیز ماهیتاً عملیاتی متفاوت از جعل علامت تجاری است. در قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول در مواد ۵۲۹ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۷۵ آمده است.

## ۲-۲. استفاده از عین علامت تجاری

اگر شخصی، عین علامت تجاری ثبت شده در مورد کالا و خدمات دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ به گونه‌ای که مصرف کنندگان تصور نمایند که این همان کالای اصیل است، نقض علامت تجاری رخ داده است.<sup>۲</sup> برای نمونه شخصی از عین علامت تجاری «سافتلن» که توسط دیگری به ثبت رسیده است و دارای مشتریان زیادی در بازار می‌باشد

۱. قابل دسترس در: <https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7943>

۲. اندرز و بابایی، همان منبع، ص ۶.

برای عرضه کالاها با کیفیت پایین‌تر استفاده می‌کند و مصرف‌کننده تصور می‌کند که این کالا همان «سافتلن» اصل است.

در این روش نقض ضرورتی به اثبات احتمال گمراهی مصرف‌کننده وجود ندارد و احتمال گمراهی مصرف‌کننده عادی در خصوص منشأ اصلی کالاها و خدمات وجود دارد.<sup>۱</sup> در خصوص نقض علامت تجاری با استفاده از عین علامت تجاری دیگری به دادنامه شماره ۹۵۰۲۶۶ شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ تهران می‌توان اشاره نمود که بیان می‌دارد: «در خصوص اتهام آقای... مبنی بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری «اکبر جوچه»، دادگاه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گواهی ثبت رسمی علامت مذکور، گزارش کلانتری و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که حاکی از استفاده متهم از عین علامت تجاری شاکی است، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۶۱ ناظر به ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ نامبرده را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید...» همان‌گونه که در دادنامه مذکور نیز ملاحظه می‌گردد مقام قضایی به بررسی و احراز احتمال گمراهی مصرف‌کننده پرداخته است و آن را مفروض دانسته است.

### ۲-۳. استفاده از علامت مشابه از جنبه شکل ظاهر علامت

در این روش، شبیه‌سازی بین دو علامت تجاری از سوی ناقض، ممکن است باعث گمراهی مصرف‌کنندگان شود. ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در این خصوص بیان می‌دارد: «وقتی علامت، عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد می‌شود که آن علامت قبلاً به اسم شخص دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ ظاهر یا تلفظ یا کتابت و یا سایر ویژگی‌ها با علامت دیگری که قبلاً ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه‌ای باشد که مصرف‌کنندگان عادی را دچار اشتباه کند.» برای نمونه به دادنامه شماره

1. (W.R. Cornish, opcit, p671)





همچنین نظریه تشابه حداکثری بر این پایه استوار است که گمراه کنندگی برای مصرف کننده زمانی ایجاد می‌گردد که تشابه در جزئیات نیز احراز شود.<sup>۱</sup>

#### ۴-۲. استفاده از علامت مشابه از جنبه نوشتاری و گفتاری علامت

یکی از مواردی که بر اساس ماده ۱۲۱ آئین‌نامه قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ از جهات شبیه‌سازی شمرده می‌شود تشابه در تلفظ یا نوشتار است. مقصود از تشابه در نوشتار این است که نحوه نوشتن حروف دو علامت، به گونه‌ای است که مصرف کننده عادی با درجه هوشی متوسط را به اشتباه می‌اندازد.<sup>۲</sup> همچنین باید در نظر داشت که از بند «الف» مواد ۳۰ و ۳۲ قانون حمایت از علائم و اختراعات و طرح‌های صنعتی، مصوب ۸۶ می‌توان استنباط نمود که یک علامت تجاری در مقابل ثبت عین یا شبیه یا ترجمه آن علامت مورد حمایت قرار می‌گیرد.

در شبیه‌سازی از طریق گفتاری، از نظر نگارش تشابهی میان دو علامت وجود ندارد، اما از جهت تلفظ شباهت وجود دارد که این امر نیز موجب گمراهی مصرف کننده عادی می‌شود. معمولاً علائمی که در کتابت شباهت دارند در تلفظ نیز مشابه هستند. برای نمونه شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان در دادنامه شماره ۴۵۷ ضمن مشابه دانستن دو کلمه «فارس» و «مارس»، رأی دادگاه بدوی که دو کلمه مذکور را مشابه ندانسته بود، بدین گونه نقض کرده است: «...شباهت بین دو علامت تجاری ممکن است از جهت ظاهر، تلفظ یا کتابت باشد. باملاحظه اینکه دو علامت مارس و فارس که فقط در حرف "م" متفاوت و در سایر حروف مشترک می‌باشند، از این جهت لفظاً مشابه و تلفظ آن‌ها به لحاظ آهنگ واحد، آن‌چنان نزدیک است که در محاورات به اتحاد علت لفظ و صدا اشتباه می‌شوند و مشتریان و مصرف کنندگان معمولی که به مشخصه صنعتی و تجاری محصولات مذکور دسترسی

۱. ورمزیار، محمد، همان منبع، ص ۱۶۴.

2. Wipo, Introduction to the Trademark Law and Practice, 1998, p57 ( ).





ندارند و جز با مراجعه به بروشور و بسته‌بندی، نمی‌توانند در جریان چگونگی تهیه و ترکیبات آن قرار گیرند ممکن است علامت فارس را به جای آن تلقی نمایند...<sup>۱</sup>

## ۵-۲. تشابه به هر کیفیت دیگر که منتهی به گمراهی گردد

در قسمت انتهایی ماده ۱۲۱ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ذکر شده است که «.. یا سایر ویژگی‌ها با علامت دیگری که قبلاً ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه‌ای باشد که مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد». حال ممکن است این سؤال پیش آید که آیا مقصود از سایر ویژگی‌ها، مواردی غیر از مشابه‌سازی از نظر شکل ظاهر یا کتابت یا تلفظ می‌باشد؟ در واقع معیار و ضابطه، اشتباه مشتری است و علاوه بر مواردی که ذکر گردید اگر قاضی به هر نحوی شباهت را تشخیص دهد می‌تواند حکم به ابطال علامت ناقض دهد. یکی از این موارد شباهت مفهومی بین دو علامت است. در واقع هنگامی که معنا و مفهوم واحدی از هر دو علامت تجاری به ذهن مصرف‌کننده عادی متبادر گردد، زمینه و سبب گمراهی وی نیز فراهم می‌شود. بر این اساس باید گفت که علائمی که در ظاهر متفاوت‌اند و در معنا یکسان باشند ممکن است مشابه محسوب شوند.<sup>۲</sup>

البته اگرچه در دعوی راجع به علامت تجاری به شباهت مفهومی بین دو علامت کمتر توجه می‌شود اما شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۳۳۹ مورخ ۷۷/۳/۳۰ با این استدلال که علامت "Little Swan" به معنی قوی کوچک از لحاظ نوشتاری و مفهومی با علامت ثبت شده "Swan" به حدی مشابهت دارد که باعث گمراهی مصرف‌کننده عادی می‌گردد و دعوای خواهان متقاضی ثبت علامت تجاری Little Swan را رد نموده است.<sup>۴</sup>

۱. پورنوری، ۱۳۸۳، ص ۱۴۶.

۲. مانند دو کلمه "Slumberland" و "Dreamland" که هر دو به معنای شهر رؤیایی می‌باشند.

3. Wipo, Intellectual, 2013, p86.

۴. بازگیر، ۱۳۸۹، ص ۷۶.

## ۶-۲. تعارض سبق ثبت با سبق استفاده از علامت تجاری

گاہ ممکن است بین ثبت مقدم یک علامت تجاری و استفاده مقدم از آن تعارض ایجاد شود، بدین صورت کہ شخصی یک علامت تجاری خاص را مدت مدیدی، بدون آن کہ به ثبت برساند، مورد استفاده قرار دهد و پس از مشهور شدن علامت مذکور، اقدام به تقاضای ثبت آن در مراجع اداری بنماید. ممکن است در همین اثناء نیز اشخاص دیگری اقدام به تقاضای ثبت علامت تجاری مذکور بنمایند و تعارض بین دو حق ایجاد شود.

اولاً: حقی کہ به موجب ماده ۱۳ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری است. ماده مذکور حق استفاده انحصاری از علامت تجاری را متعلق به شخصی می داند کہ طبق مقررات قانون مذکور آن را ثبت نموده باشد. ماده فوق الذکر، نشانگر این است کہ ثبت علامت، موجب ایجاد حقی برای متقاضی یا ثبت کننده آن است، از این حق، به حق مالکیت علامت تجاری یاد می شود.<sup>۱</sup> ثانیاً حق ناشی از استفاده مقدم است کہ به استناد ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می توان قائل به شناسایی آن شد.

حال سؤالی کہ ممکن است مطرح گردد این است کہ اگر یک علامت قبل از آنکہ به ثبت برسد، مورد استفاده شخصی قرار گیرد، اما شخص دیگری آن را به ثبت برساند چه حقی برای استفاده کننده مقدم می توان قائل شد؟ دو دید گاه در این خصوص می توان ارائه نمود.

۱. دید گاه مبتنی بر عدم نقض علامت تجاری ۲. دید گاه مبتنی بر نقض علامت تجاری. در دید گاه نخست با توجه به ظاهر قانون (مواد ۳۰ و ۳۱ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری) و نیز قاعده اقدام کہ مطابق آن، استفاده کننده از یک علامت تجاری با عدم ثبت آن، در واقع علیه حقوق خود اقدام نموده است و به طور ضمنی



به اشخاص دیگر این اجازه را داده که علامت را به نام خودشان ثبت کنند و می‌توانیم قائل به عدم نقض علامت تجاری توسط ثبت‌کننده مؤخر باشیم.

در دیدگاه دوم که مبنای آن اصول حقوقی است. در واقع می‌توان گفت که اصل بر این است که استعمال‌کننده مقدم، حق مالکیتی مکتسب و مقدم در برابر ثبت‌کننده مؤخر دارد و نمی‌توان به بهانه تأخیر وی در ثبت علامت این حق مکتسب او را نادیده گرفت. همچنین اقدام متقاضی ثبت مؤخر، عملیات متقابلانه در تقاضای ثبت علامت انجام داده است و اصل دارا شدن ناعادلانه و قاعده انصاف اقتضا می‌نماید اقدامات متقاضی ثبت را تحقق نقض علامت تجاری تلقی نماییم.<sup>۱</sup> در مقام پذیرش نظر اخیر می‌توان گفت که باید مانع نقض حقوق دارنده با حق استعمال مقدم شد و به موجب ماده ۱۰ مکرر معاهده بین‌المللی پاریس که ایران نیز به آن ملحق گشته به این امر تصریح شده است و هر رقابتی که برخلاف عرف معمول صنعت یا تجارت انجام رقابت نامشروع تلقی گردیده است و یکی از مصادیق رقابت نامشروع نیز اقدام ثبت‌کننده مؤخر است.<sup>۲</sup>

۱. اسلامی، ۱۳۸۸، ص ۵۵.

۲. در این راستا می‌توان به دادنامه شماره ۳۷۵ - ۹۱/۴/۳۱ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران اشاره نمود که بیان می‌دارد: «... خواهان با ادعای مالکیت نسبت به تصویر علامت متنازع‌فیه که مشتمل بر تصویر فانتزی مار و یک جام ماریج است و سبق استفاده از آن از تاریخ تأسیس شرکت مورخ ۱۳۷۴/۸/۲۴ و اینکه خواننده متعاقباً با حذف کلمات د.ک. و الحاق حروف (تی اس آ) مبادرت به ثبت آن نموده درخواست ابطال آن را دارد. وکیل خواننده اول، اجمالاً به شرح لایحه پیوست در مقام دفاع با استناد به گواهی نامه ثبت علامت موکل و اینکه مالک رسمی و قانونی آن هست و از طرفی علامت موکل فاقد شباهت با علامت مورداستفاده خواهان است تقاضای رد دعوی را کرده است. لذا دادگاه نظر به اینکه سبق استفاده خواهان از علامت متنازع‌فیه حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله گزارش کارشناس در پرونده کیفری که مورد استناد وکیل خواننده اول قرار گرفته و مفاد قرار منع تعقیب صادره از شعبه اول دادسرای ناحیه ۱۹ تهران که متعاقب شکایت خواننده از خواهان صادر گردیده و درخواست ثبت سفارش و مکاتبات خواهان با مراجع ذی‌ربط از جمله مکاتبه مورخ ۸۵/۱/۲۹ به شماره ۸۵/۱۳۹ با اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و نیز مفاد اظهارات وکیل خواننده اول به شرح لایحه پیوست محرز است و اقدام خواننده در ثبت علامت مورد استفاده خواهان با تغییرات جزئی مخالف حقوق مقدم و مکتسبه خواهان و باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان کالا و خدمات خواهد شد. لذا به استناد بندهای الف و ز ماده ۳۲ و ۴۱ قانون ثبت اختراعات

## ۲-۷. رویه تجاری غیرمنصفانه در استفاده از علامت تجاری

رقابت غیرمنصفانه درخصوص رقابت‌های تجاری نادرست یا فریب آمیز کاربرد دارد. اما به طور اخص کاربرد آن در مورد تلاش نمودن برای جایگزینی کالاها یا محصولات خویش در بازار، با کالاها و محصولات دیگری است.<sup>۱</sup> در حوزه علائم تجاری، اعمال مشخصی مانند ایجاد اشتباه و استفاده از علائم گمراه کننده به عنوان رقابت غیرمنصفانه شناخته می‌شوند. عواملی که معمولاً در تعیین اشتباه ملاک قرار می‌گیرند میزان تمایز بخشی علامت و شباهت علائم و کالاهای موردنظر است.

در حقوق ایران بحث رویه تجاری غیرمنصفانه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰ مطرح شده بود. در این راستا، بندالف ماده ۲۴۴ ماده واحده مذکور به تعریف رقابت غیرمنصفانه پرداخته بود و حمایت از مالکیت‌های صنعتی و تجاری که در حوزه رقابت تجاری ممکن بود به طور ناعادلانه مورد آسیب قرار گیرند را پیش‌بینی کرده بود. تعریف مذکور توسط قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ حذف شد. در این راستا به ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ می‌توان اشاره نمود که به حمایت از عدم افشای اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی در رقابت غیرمنصفانه می‌پردازد.

همچنین ماده ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸۷، بیان می‌دارد: «اعمال ذیل که منجر به اختلال در رقابت می‌شود، ممنوع است: ... بند هـ) اظهارات گمراه کننده: هر اظهار کتبی یا شفاهی یا هر عملی که ۱- کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد. ۲- کالای تجدید ساخت شده یا

→

طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، حکم به ابطال ثبت علامت خوانده به شماره ۱۷۶۴۵۰ مورخ ۸۹/۱۲/۱۰ صادر و

اعلام می‌گردد...» قابل دسترس در: <https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7903>



دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند. ۳- وجود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد. ۴- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود، فریب دهد... «شقوق چهارگانه مذکور، به عنوان یکی از رویه‌های تجاری غیر منصفانه در نقض علائم تجاری قابل استناد است»<sup>۱</sup>.

## ۲-۷. نقض حقوق علامت از طریق ثبت نام دامنه

از جمله شیوه‌های بسیار رایج سوءاستفاده از علائم تجاری متعلق به غیر، استفاده از علامت مزبور به عنوان نام دامنه است. در تجارت الکترونیک اولین گام برای فعالیت، ثبت یک نام دامنه مناسب است و اشخاص و شرکت‌ها به وسیله نام‌های دامنه می‌توانند خود را در شبکه جهانی اینترنت معرفی نمایند. نام دامنه برقراری ارتباط در شبکه را آسان‌تر

۱. برای نمونه به رأی شماره ۲۵۰ مورخ ۹۵/۲/۲۷ شورای رقابت می‌توان اشاره نمود که بیان می‌دارد: «۱. در خصوص پرونده شکایت از شرکت نیک‌نام پارس آرآید با توجه به اینکه شرکت نیک‌نام پارس آرآید بدون داشتن هیچ‌گونه قرارداد رسمی با شرکت پنتاکس استفاده از نام و علامت تجاری را برای محصولات لوازم آتش‌نشانی و در طبقه نهم طبقه بندی علائم ثبت نموده است؛ لکن در عمل پمپ‌های طرح پنتاکس خود را با کاربری پمپ‌های تقویت فشار و آبیاری و کشاورزی (مربوط به طبقه هفت) عرضه و در بازار به فروش رسانده است؛ اقدام این شرکت عملاً باعث گمراهی مصرف‌کننده گردیده و مصداق جزء (۱) از بند (ه) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. ۲. بر این اساس شورا به موجب جز ۳ از ماده ۶۱ قانون دستور به توقف استفاده از علامت پنتاکس برای شرکت نیک نام پارس آرآید و شرکت‌های زیر مجموعه در کلیه طبقات می‌دهد. ۳. به موجب جزء (۴) ماده ۶۱ قانون به منظور رفع شبهه در بازار، باید مراتب توسط مرکز ملی رقابت به اطلاع عموم رسانده شود. ۴. با توجه به تأثیرات سوء اقدام شرکت نیک نام پارس آرآید و اخلاف در بازار به استناد بند ۱۲ ماده ۶۱ قانون؛ این شرکت به مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه محکوم می‌گردد. به نظر می‌رسد آنچه موجبات صدور قرار توقیف را در دادنامه مذکور فراهم ساخته است شباهت عین علامت‌ها و شباهت محصولات در طبقات مختلف و اقدامات مغرضانه و رقابتی بوده است که موجبات گمراهی مصرف‌کنندگان را فراهم آورده است. شرکت مشتکی عنه علامت خود را در طبقه ۷ ثبت و لکن عملاً در طبقه ۹ استفاده نموده است و دادنامه مذکور به درستی چنین تداخل عملکردی را نفی کرده و نوعی رقابت مکارانه و غیر منصفانه تلقی نموده است.



می‌نماید، زیرا بخشی از نشانی وب‌سایت است و کاربران با درج آن در قسمت جست‌وجوگر اینترنت می‌توانند به سایت موردنظر دسترسی پیدا کنند. همچنین نام دامنه می‌تواند نشان‌دهنده شهرت یک وب‌سایت یا علامت تجاری خاص در اینترنت باشد.<sup>۱</sup>

نام دامنه از ۳ قسمت تشکیل می‌شود که اجزای آن عبارت است از: ۱. نام دامنه سطح سوم<sup>۲</sup> که سازمان‌ها و نهادها آن را به‌عنوان نام دامنه ای که به صورت متمایز کننده از سایر نام دامنه‌ها است تعیین و ثبت می‌کنند.

۲. نام دامنه سطح دوم<sup>۳</sup>، نشانگر ماهیت سازمانی است که نام دامنه را برای خود ثبت می‌نماید. برای نمونه com معمولاً از طرف شرکت‌ها و یا مؤسسات تجاری به‌عنوان نام دامنه انتخاب می‌شود.

۳. نام دامنه سطح عالی<sup>۴</sup> که معمولاً شامل کد کشورها است. برای نمونه ir کد ایران است.<sup>۵</sup>

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد نام‌های دامنه علاوه بر این که بخشی از نشانی وب‌سایت محسوب می‌شوند و امکان برقراری ارتباط در شبکه را تسهیل می‌کنند، می‌توانند معرف و نشانگر شهرت و اعتبار یک وب‌سایت یا علامت تجاری خاصی باشند. از اینرو، به دلیل استفاده از علائم تجاری در نام‌های دامنه، نقض علائم تجاری با استفاده از نام‌های دامنه یکی از روش‌های شایع نقض علائم تجاری در فضای مجازی است. در واقع مالک یک وب‌سایت با علم به این که یک علامت تجاری متعلق به دیگری است، از آن به‌عنوان نام دامنه خویش استفاده می‌نماید و باعث گمراهی مصرف‌کنندگان می‌شود. بر همین اساس، دارنده نام دامنه با عرضه کالا و خدماتی با همان علامت تجاری یا مشابه آن موجب

1. WIPO, Intellectual Property on the Internet, 2008, p.32.

2. Third Level Domain Name

3. Second Level Domain Name.

4. Top Level Domain Name.

۵. جهت مطالعه بیشتر در خصوص اجزای نام دامنه رک:

Colstone, Catherine & Middleton, Kirsty, 2005, p. 616; yang, 2010, p.18

۶. صادقی، ۱۳۸۶، ص ۱۳



گمراهی کاربران مصرف کننده نسبت به مبدأ کالا و خدمات می گردد<sup>۱</sup>. گفتنی است که در ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در حوزه مبادلات الکترونیکی، استعمال علائم تجاری به صورت نام دامنه<sup>۲</sup> و یا هر قسم نمایش برخط<sup>۳</sup> علائم تجاری که باعث فریب یا دچار اشتباه شدن طرف، نسبت به اصالت کالاها و خدمات شود را ممنوع اعلام نموده است و برای متخلف از ماده مذکور، مجازات تعیین نموده است. بنابراین از این منظر می توان با بهره گیری از قوانین مسئولیت کیفری، نقض علامت تجاری را به مثابه یک جرم پیگیری نمود. در این خصوص می توان به دادنامه شماره ۱۷۰۰۲۱ شعبه ۱۰۴۲ دادگاه کیفری ۲ استان تهران می توان اشاره نمود: «... در خصوص اتهام آقای... مبنی بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری از طریق ثبت دامنه تبلیغ در سایت؛ دادگاه با توجه به شکایت شاکی و گواهی ثبت علامت تجاری Fentax و گزارش مرجع انتظامی و تصاویر مأخوذه که نشانگر استفاده متهم از علامت تجاری مذکور است مدافعات وی مؤثر در مقام نیست زیرا اولاً: هر چند دامنه مورد اشاره به نام شخص دیگری غیر از متهم ثبت است ولی متهم در عمل از علامت تجاری شاکی به صورت دامنه ثبتی استفاده نموده است و ثبت دامنه به نام دیگری مسئولیت کیفری وی را زایل نمی سازد. ثانیاً: تنها اقدام مادی متهم در قالب استفاده به صورت دامنه نبوده است، بلکه از روش های دیگری مانند تبلیغ در سایت نیز بوده است. ثالثاً: متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان مدیرعامل شرکت اعلام نموده است که دامنه را به شکل آزاد خریداری کرده است. با فرض صحت ادعای وی، خرید و فروش علامت تجاری متعلق به دیگری بدون اخذ اجازه مالک از مصادیق نقض حقوق علائم تجاری محسوب می گردد. رابعاً: اقدامات مادی متهم طوری است که باعث اشتباه مصرف کنندگان در تشخیص مبدأ تولید شده است. خامساً: مدیرعامل در قبال تمام اقدامات مجرمانه طبق مواد ۲۰ و ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول است. لذا با توجه

۱. ورمزیار ارزائفودی، همان منبع، ص ۱۲۴

2. Domain Name.

3. Online.

به مراتب فوق و قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» و ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک نامبرده را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و همچنین با اعمال مواد ۳۷، ۳۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل سه ماه حبس تعریزی محکوم می‌نماید.<sup>۱</sup> در دادنامه فوق الذکر از علامت تجاری، حمایت کیفری صورت گرفته است و متهم به حبس و جزای نقدی محکوم شده است که بیانگر توجه جدی قانونگذار نسبت به حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص در نظام مالکیت فکری می‌باشد، اما مناسب بود که دادگاه در رأی صادره، خسارت ناشی از نقض را با جلب نظر کارشناس تعیین می‌نمود. همچنین با توجه به موجب ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ علامت تجاری مورد استفاده متهم که در پرونده مذکور به صورت نام دامنه یا سایت تبلیغی بوده است، باید پس قطعیت رأی معدوم شود که در دادنامه به این امر اشاره نشده است.

## ۲-۸. نقض حقوق علامت تجاری از طریق متاتگ

متاتگ عبارت است از کلیدواژه یا عبارتی که در کد HTML<sup>۱</sup> یک صفحه اینترنتی قرار داده شده است تا در خدمت موتورهای جستجوی اینترنت قرار گیرد و وبسایت‌ها را دسته‌بندی یا طبقه‌بندی نماید.<sup>۲</sup> بنابراین هنگامی که با استفاده از موتور جستجوگر به جستجو در اینترنت پرداخته شود، این موتورها به جای جستجوی واژه‌های هر صفحه، این اقدام را فقط در مورد کلیدواژه‌های مندرج در متاتگ این صفحات انجام می‌دهند و از برخی واژگان کلیدی غیر ظاهری استفاده می‌کنند که ارتباطی با صفحه‌ای که باز می‌شود ندارد. استفاده بدون اجازه از علامت تجاری دیگری در متاتگ یک وبسایت نقض حق دارنده آن علامت تجاری است، زیرا متاتگ در روی سایت و برای کاربر معمولی قابل

۱. HTML علامت اختصاری HyperText Markup Language است و به زبان نشانه‌گذاری مورد استفاده برای سندهای

وب جهانی گفته می‌شود

۲. اصلاتی، ۱۳۸۹، ص ۹۷

رؤیت نیست و ممکن است موجب گمراهی وی در خصوص علامت تجاری استفاده شده به عنوان متاتگک شود.<sup>۱</sup> همچنین قرار دادن برخی علائم تجاری به عنوان تگک در صفحات مورد نظر به شکل نامرئی، کاربر را از طریق علامت تجاری مورد نظر به صفحه نامربوطی هدایت می کند و این امر گاه منجر به سوء استفاده از علامت تجاری مورد نظر و تضرر دارنده آن می شود... برای نمونه، صاحب علامت تجاری آدیداس، علامت تجاری اسکیچرز را که متعلق به شرکت دیگری است در متاتگک تارنمای خویش قرار می دهد. در این حالت، شخصی که محصولات اسکیچرز را جست و جو می کند، تارنمای آدیداس نیز برای وی به نمایش درمی آید و این موضوع ممکن است منجر به کاهش مشتریان آدیداس شود و در نهایت به دعوای تضعیف یا نقض علامت تجاری بیانجامد.

۴۰

در خصوص چگونگی نقض حقوق علامت تجاری از طریق متاتگک به دادنامه شماره ۱۷۰۰۲۲ مورخ ۹۴/۵/۳ شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ تهران می توان اشاره نمود که بیان می دارد: «در خصوص اتهام آقای... مبنی بر نقض حقوق مالک علامت تجاری در فضای مجازی به صورت متاتگک؛ دادگاه با توجه به شکایت شاکی خصوصی و گواهی ثبت رسمی علامت تجاری و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که بیانگر استفاده متهم از علامت... می باشد، با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و مدافعات بلا وجه متهم؛ بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۷۶ و ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۸۲ نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری علامت تجاری مورد استفاده متهم به صورت متاتگک پس از قطعیت رأی معدوم و امحاء اثر گردد...». دادنامه مذکور از این جهت که نوع اقدامات مادی متهم که به صورت ناقضانه صورت گرفته است، تعیین ننموده است قابل خدشه می باشد. همچنین به نوع علامت منقوض اشاره ای نشده است.



## نتیجه‌گیری:

علامت تجاری به‌عنوان پدیده‌ای اقتصادی-تجاری، نقش گسترده‌ای در حفظ و گسترش سرمایه تجار و تولیدکنندگان دارد و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی و تمایز بخشی بین آنها مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین علامت تجاری امر تجارت را تسهیل می‌کند و موجب بازاریابی سریع و آسان‌تر کالاها یا خدمات می‌گردد. با توجه به ارزش اقتصادی علائم تجاری و نقش عمده آن‌ها در تعیین منشأ کالاها و خدمات برخی اشخاص سودجو اقدام به نقض حقوق دارنده علامت تجاری می‌نمایند. علامت تجاری در صورتی ممکن است مورد نقض قرار گیرد که استفاده نقض‌کننده از علامت ۱. در حوزه تجاری باشد ۲. در قلمرو حمایت آن علامت باشد ۳. بدون رضایت مالک و نیز ثبت شدن باشد. هنگامی که بستر مناسب برای نقض علامت تجاری فراهم گردد به روش‌های مختلفی مانند تعارض سبق ثبت با سبق استفاده از علامت تجاری، رویه تجاری غیرمنصفانه در استفاده از علامت، جعل علامت تجاری ثبت شده و... حقوق صاحب علامت تجاری نقض می‌شود

گفتنی است که امروزه با توجه به رقابتی بودن دنیای تجارت، نیاز به حمایت هر چه بیشتر از علائم تجاری احساس می‌شود. در حقوق ایران، قانون‌گذار با توجه به اهمیت ویژه علائم تجاری در قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به مسأله نقض علامت تجاری و نیز ضمانت اجراهای آن پرداخته است. امروزه با توسعه صنایع و گذار جامعه بشری از عصر صنعتی به عصر اطلاعات و نیز استفاده روزافزون از ابزارهای ارتباط الکترونیک، تکیه بر مواد قانونی که فقط مسئولیت ناقض مستقیم علامت تجاری را مشخص می‌کند و دارای نواقص زیادی است، نمی‌تواند راهگشا باشد. برای نمونه قانون‌گذار حقوق ناشی از علامت تجاری و مصادیق نقض این حقوق و نیز استثنائات آن را بیان ننموده است و از این جهت باید تغییرات لازم را به عمل آورد. همچنین ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب در تعریف نقض عبارت





«انجام هر گونه فعلیتی» را به کار برده است حال آنکه برای تحقق نقض وجود شرایطی مانند استفاده تجاری از علامت، استفاده بدون اجازه مالک و... لازم است. با توجه به تخصصی بودن حوزه علائم تجاری، کنشگران دستگاه قضایی اعم از قضات، کارشناسان و کارکنان اداره مالکیت معنوی باید دوره‌های تخصصی لازم را بگذرانند تا به درک صحیحی از تحلیل قوانین برسند و در نتیجه رویه قضایی منسجم‌تری شکل گیرد و از تشتت آرا جلوگیری شود. همچنین بازنگری در ضمانت اجراهای تعیین شده و تعیین ضمانت اجراهای تکمیلی نیز ضروری به نظر می‌رسد.

### فهرست منابع

الف) منابع فارسی

۴۲

۱. اسلامی، شیرزاد، (۱۳۸۸). افشا و سرقت علامت تجاری (آثار حقوقی ناشی از یک علامت قبل از ثبت)، نشریه قضاوت، شماره ۱۵۴.
۲. اصلانی، حمیدرضا. (۱۳۸۹) حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
۳. امامی، اسد الله. (۱۳۹۰) حقوق مالکیت صنعتی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
۴. اندرز، داوود؛ بابایی، المیرا. (۱۳۹۵). نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، سال نهم، شماره ۳۲.
۵. بازگیر، یدالله. (۱۳۸۹). آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی، چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه
۶. باقری، محمود؛ بابایی، زهرا. (۱۳۹۰). حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیر منصفانه. مجله حقوق خصوصی. دوره هشتم. شماره دوم.
۷. پورنوری، منصور. (۱۳۸۳). حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علائم تجاری و اختراعات، چاپ اول، تهران: انتشارات مهد حقوق

۸. تقی زاده، تورج. (۱۳۸۹). بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علائم تجاری، رساله‌ی دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران.
۹. ساسانی، جواد. (۱۳۹۷). ثبت علامت تجاری و حق استفاده‌ی انحصاری (با نگرشی تطبیقی)، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، سال اول، شماره دوم.
۱۰. شمس، عبدالحمید (۱۳۸۲). حقوق مالکیت بر علائم صنعتی و تجاری. چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
۱۱. صادقی، حسین، (۱۳۸۶)، نام‌های دامنه و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۴۰ و ۴۱.
۱۲. ورمزیار ارزانفودی، محمد. (۱۳۸۱). حقوق علائم تجاری با لحاظ موافقتنامه تریپس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

(ب) منابع خارجی

13. Black's Law Dictionary. 4th edition, available at:  
<https://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black'sLaw4th.pdf>.
14. Dogan Stacey L. & Mark A Lemley, (2005), "The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli. Stanford Public Law Working, Vol 54..
15. W.R. Cornish, (2003). Cases and Materials on Intellectual property, fourth edition, London: Sweet & Maxwell.
16. W.R. Cornish. (1996) Intellectual Property, third Ed, London: Sweet & Maxwell,
17. WIPO, Intellectual Property, Handbook: Policy, Law and Use, WIPO PUBLIC ATION, Second Edition, (2013) available at: [www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/489/wipo\\_pub\\_489.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf).
18. Wipo, Introduction to the Trademark Law and Practice, Geneva, 1998, available at:  
[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_653.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_653.pdf)
19. WIPO. (2008). Intellectual Property on the Internet, available at:  
[//www.wipo.int/ecommerce/en/ip\\_survey](http://www.wipo.int/ecommerce/en/ip_survey).



- 23. <http://eliya.ir/468>
- 24. <https://ara.jri.ac.ir/Judge>
- 25. <https://sabtesafir.ir>