

حمایت از علامت تجاری در رویه قضایی ایران

نگارساتاد اکبری^۱

چکیده

ماده ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، حق تقدم استفاده کننده پیشین از علامت تجاری را به صراحت شناسایی کرده بود لیکن این مهم در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در قسمت علامت مسکوت مانده است. هرچند مطابق ظاهر قانون حاکم، معیار حمایت قانونی از علامت، نظام اولین ثبت است اما رویه قضایی [جاری بر خلاف ظاهر قانون فعلی، به تبعیت از مفاد معاهده پاریس از جمله ماده ۱۰ و بند ب از ماده ۶ خامس آن کنوانسیون و برتری مفاد معاهدات بر قوانین داخلی به استناد مواد ۹ قانون مدنی و ۶۲ از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری سال ۱۳۸۶، از استفاده کننده سابق از علامت حمایت می‌کند و او را نسبت به علامتی که مورد استفاده او بوده دارای حق مکتسبه می‌داند و بنابر این چنانچه شخص دیگری عین یا مشابه آن علامت را برای معرفی کالا یا خدمات یکسان، موقتاً ثبت کند، محکمه صالح به تقاضای خواهان و با احراز استفاده مستمر پیشین وی از آن علامت، با استناد به بند ۳ ماده ۶ معاهده پاریس و به جهت منع رقابت تجاری نامشروع و جلوگیری از فریب مشتریان عادی در تشخیص مبداء کالا یا خدمات اصیل، عملیات ثبت علامت را باطل و حسب خواسته استفاده کننده سابق، اداره ثبت علائم تجاری را با رعایت تشریفات قانونی، ملزم به ثبت آن علامت به نام ایشان می‌کند. تنها چاره رفع اختلاف مذکور، اصلاح قانون فعلی بر اساس مفاد معاهدات بین‌المللی مربوطه می‌باشد. در دعوی کیفری نیز، نه تنها حق مکتسبه استفاده کننده پیشین از علامت تجاری به عنوان یکی از استثنائات حقوق انحصاری ثبت کننده علامت تلقی و در برابر دعوی نقض، یک دفاع محسوب می‌گردد، بلکه استعمال کننده سابق به واسطه این حق، در قلمرو استفاده خود دارای حق تقدم نیز می‌باشد و ثبت کننده علامت نمی‌تواند مانع ادامه استفاده وی در آن محدوده بشود مهمترین مزایای اصلاح قانون فعلی و شناسایی حق تقدم استفاده کننده پیشین عبارتند از: جلوگیری از رقابت مکارانه، حمایت از حقوق مصرف کننده، کاهش هزینه جستجو، کاهش بار پرونده‌های قضایی، جلوگیری از تزلزل اعتبار علامت ثبت شده و افزایش روحیه خلاقیت و نوآوری در جامعه. روش تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانه‌ای و توصیفی با تأکید بر آراء قضایی است.

کلیدواژه‌ها: استفاده پیشین از علامت، حق مکتسبه علامت، برتری ثبت علامت، استفاده مستمر از علامت

مقدمه:

علامت تجاری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالکیت فکری، از دیرباز تا کنون همواره مورد توجه و رقابت ویژه بین تجار و صاحبان بنگاههای اقتصادی بوده که با هدف تمایز بخشی و شناساندن کالا و خدمات از محصولات و خدمات مشابه که توسط سایر رقبا تولید و با عرضه می‌گردد، استفاده شده است. با توجه به اهمیت این دارایی فکری به خصوص از لحاظ اقتصادی، اکثر نظامهای حقوقی دنیا آن را مورد حمایت قرار داده‌اند. با حمایت از علایم می‌توان به یک راهبرد مهم دست یافت. این راهبرد این است که از طریق شناسایی علامت و کیفیت کالا در بازار، رقابت افزایش پیدا می‌کند ولی کمترین تاثیر را بر قیمت محصول خواهد داشت؛ زیرا با ارزش پیدا کردن علامت، بخشی از جبران هزینه از طریق ارزش علامت صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر حمایت حقوقی از علایم به مانند یک عنصر جادویی است که از طریق تولید دو محصول توسط تولید کننده به جای یک محصول، ارزش تولیدی را میان آن دو توزیع می‌کند. (حکمت نیا، محمود، ۳۰۲: ۱۴۰۱)

در حقوق ایران در حال حاضر، قانون حاکم در خصوص حمایت از علایم تجاری، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد که ثبت کننده علامت را مشمول حمایت قانونی قرار داده لیکن حقوق استفاده کننده پیشین از علامت در قانون مذکور مسکوت مانده است و به همین جهت و در عمل، منجر به اختلاف نظر میان حقوقدانان و رویه قضایی گردیده است. در حالی که قانون سابق ثبت علایم و اختراعات که مصوب ۱۳۱۰ بود در ماده ۲۰، حق تقدم استفاده کننده پیشین را که به صورت مستمر از علامت استفاده می‌کرده را به صراحت مورد حمایت قرار داده بود و با تقاضای ذی‌نفع، آن را قابل ابطال دانسته بود. لیکن با تصویب قانون سال ۱۳۸۶، ماده اخیر در مبحث علایم تجاری حذف گردید و به موجب بند ۵ ماده ۳۲ اخیرالتصویب، در حال حاضر این ممنوعیت صرفاً برای ثبت علایم مشهور در نظر گرفته شده است. ضمن این که در مبحث اختراعات نیز طبق بند ۴ ماده ۱۵، حق تقدم استفاده کننده پیشین مورد شناسایی قرار گرفته است.

با توجه به سکوت قانون ۱۳۸۶ در خصوص حق استفاده کننده پیشین از علامت، در حال حاضر "یکی از موارد اختلافی در پروندههای قضایی تعارض ثبت مقدم با استفاده مقدم است و منشاء اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که مردم ابتدا در بازار کسب و کار یک علامت را در

حمایت از علامت تجاری در رویه قضایی ایران / ۱۷

نگارسادات اکبری

مدتهای مدیدی بدون ثبت رسمی مورد استفاده قرار داده و پس از شناخته شدن آن علامت در بازار اقدام به تقاضای ثبت در مراجع اداری می‌نمایند یعنی دهها سال پس از افشای علامت اقدام به تقاضای ثبت می‌کنند. در این اثنا افرادی سودجو پس از اطلاع و بدون هیچ گونه سابقه استفاده تقاضای ثبت علامت تجاری متنازع فیه را می‌نمایند که تعارض دو حق ایجاد می‌شود. ۱- حق ناشی از ثبت گواهی علامت تجاری مصوب ۱۳۸۶ حق استفاده انحصاری از یک اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. ۲- حق ناشی از استفاده مقدم که مقررات قانونی ایران در این خصوص بیانی ندارد اما ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس این حق را پذیرفته و به لحاظ ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می‌توان قایل به شناسایی چنین حقی از نظر قانون ایران شد. " (افراسیاب، محبوب ص ۱۷۸ و ۱۷۹)

عده‌ای از صاحب نظران با استدلالاتی همچون در نظر گرفتن نظام اولین ثبت و ظاهر قانون، به وجود حقی برای استفاده کننده پیشین که علامت را ثبت نکرده است اعتقادی ندارند و از سوی دیگر برخی حقوقدانان و نیز رویه قضایی غالب، با احراز استفاده مستمر از سوی استعمال کننده پیشین و با توجیهاتی چون منع رقابت نامشروع و مکارانه، جلوگیری از فریب و گمراهی مصرف‌کنندگان در شناسایی مبداء کالاها و خدمات، دارا شدن بلاجهت دیگری و نیز با استناد به مفاد معاهدات بین‌المللی از جمله ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس^۱ و برتری آن بر قانون داخلی مطابق ماده ۹ قانون مدنی و نیز ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، موافق با شناسایی حق تقدم استفاده کننده پیشین می‌باشند و معتقدند که چنانچه شخص دیگری به ثبت چنین علامتی بپردازد،

۱. به موجب ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس: ۱- کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مکارانه) تامین کنند. ۲- هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد و رقابت نامشروع تلقی می‌شود. ۳- اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند: اولاً هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء یا موسسه یا محصولات صنعتی یا تجارتی رقیب بنمایند. ثانیاً اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب را از بین ببرند. ثالثاً: اظهارات مشخصات و اظهاراتی که به کار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت درطرز ساخت، صفات ممیزه، جنس، قابلیت استعمال و یا کیفیت کالا گردد.

مرتکب نقض شده و عمل وی از مصادیق رقابت مکارانه در تجارت است و قابل ابطال می‌باشد.

علی‌ای‌حال در این آفرینه برآنیم که بررسی نماییم: به رغم سکوت قانون‌گذار در قانون مصوب ۱۳۸۶ در خصوص موضوع مورد بحث و نیز با توجه به ظاهر ماده ۳۱ آن قانون که حق استفاده انحصاری از علامت را صرفاً متعلق به کسی می‌داند که آن را طبق مقررات به ثبت رسانیده باشد، در حال حاضر رویه قضایی محاکم ایران برای حمایت حقوقی و کیفری به چه سمتی متمایل است؟ آیا در این خصوص باید ظاهر قانون و معیار اولین ثبت را مد نظر قرار داد یا این که باید با استناد به مفاد معاهدات بین‌المللی از جمله بند (۱) شق (ب) ماده ۶^۱ و ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس و با استناد به ماده ۹ قانون مدنی^۲ که مفاد معاهدات را در حکم قانون می‌داند و نیز ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری سال ۱۳۸۶^۳ و دیگر مبانی مورد بحث، حق تقدم استعمال کننده پیشین را پذیرفت؟ به عبارت دیگر معیار حمایت، نظام اولین ثبت است یا حق مکتسبه ناشی از سبق استعمال؟ آیا علامت تجاری که ثبت شده، بنابه تقاضای استفاده کننده پیشین قابل ابطال است؟ حق طرح شکایت کیفری برای استفاده کننده پیشین قابل تصور است یا ثبت کننده علامت؟ آیا می‌توان در حقوق ایران استفاده مستمر پیشین را به عنوان استثنایی بر حقوق ناشی از حمایت از علایم تجاری ثبت شده، پذیرفت؟

بنابر این با توجه به تفاوت قانون سابق و قانون حاکم و مفاد معاهدات بین‌المللی در حمایت از حقوق مکتسبه ناشی از علامت تجاری ثبت نشده، به ذکر دیدگاههای حقوقدانان، مبانی استدلالی ایشان،، بررسی رویه قضایی و آراء دادگاه و پاسخ به سوالات مذکور می‌پردازیم.

۱. بند ۱ شق ب ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس: (ثبت علایم صنعتی یا بازرگانی مندرج در این ماده را نمی‌توان رد یا باطل نمود مگر در موارد زیر: ۱- وقتی که ماهیت علایم طوری باشد که در کشوری که مورد حمایت آن مورد تقاضا است به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث لطمه وارد سازد...)

۲. ماده ۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: مقررات عهدی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

۳. ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ بیان می‌دارد: در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهده مذکور مقدم است.

۱. انواع دیدگاه حمایت از علائم تجاری

نظامهای حمایت از علائم تجاری باعث جلوگیری از رقابت غیر منصفانه می‌شود و حمایت از شهرت تجاری را در بر خواهد داشت. با حمایت از علائم تجاری، فعالان بازار برای زنده نگاه داشتن اعتبار خود و رقابت با سایر فعالان، ناگزیر از افزایش اعتبار علامت خود هستند و این هدف از طریق افزایش کیفیت، کاهش قیمت و عرضه بیشتر محقق خواهد شد و طبیعتاً چنین اقداماتی به نفع جامعه و مصرف‌کنندگان خواهد بود. (سیدین و کارچانی، ۱۴۰۰: ۱۴۹)

"در خصوص حمایت از علائم تجاری دو نوع نظام اصلی در کشورهای مختلف وجود دارد که هر کشور با توجه به نظام حقوقی اش یکی از این دو روش را بر می‌گزیند. این دو روش عبارت است از نظام اولین ثبت و نظام اولین استفاده که در طول تاریخ هر یک از این دو سیستم تکامل یافته‌اند." (عرفانی رحمت نیا و سالار پور گل ختمی، ۱۳۸۵: ۴۹)

۱-۱. نظام ثبت محور

در نظامهای ثبت محور، حمایت متعلق به کسی است که برای اولین بار اقدام به ثبت آن علامت نموده است بنابراین چنانچه شخصی اقدام به ثبت علامتی نماید که حتی قبلاً توسط دیگری مورد استفاده قرار گرفته، نه تنها نقضی محقق نشده بلکه این نظام در تعارض حقوق ثبت کننده علامت و استفاده کننده پیشین از علامت، حق ثبت کننده علامت را به رسمیت می‌شناسد.

۱-۲. نظام استفاده محور

در این نظام، معیار حمایت، احراز استفاده مستمر سابق است که باید توسط استفاده کننده پیشین به اثبات برسد؛ در این صورت سابقه فعالیت و استفاده از علامت تجاری بر ثبت مقدم برتری دارد.

هر دو نظام مذکور طرفداران و مخالفانی دارد که تحت عنوان نظریه قانونی و نظریه اصولی از آن یاد می‌شود که به بررسی دیدگاههای طرفداران هر یک و مبانی استدلالی ایشان می‌پردازیم:

۲. دیدگاه حقوقدانان

۱-۲. موافقین با حق تقدم ثبت کننده علامت تجاری مطابق با ظاهر قانون حاکم (نظریه

قانونی)

از آنجا که ظاهر نظام حاکم بر علائم تجاری ایران، نظام مبتنی بر ثبت را مورد پذیرش قرار داده است برخی حقوقدانان معتقدند که قانون مصوب ۱۳۸۶ بر خلاف قانون مصوب ۱۳۱۰ برای استفاده مستمر، اولییتی در ثبت علامت قایل نشده زیرا قانونگذار با این که در مقام بیان بوده، در خصوص مورد بر خلاف قانون ۱۳۱۰ حکمی مقرر نکرده است. (میرحسینی، سیدحسن، ۱۳۹۴: ۳۴۷) "عمده استدلال آنها استناد به ظاهر قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و بالاخص مواد ۳۰ و ۳۱ قانون فوق‌الذکر سیاستهای تقنینی و سکوت قانونگذار در قانون فوق در رابطه با سبق استعمال علامت تجاری بر خلاف قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ است که می‌توان نظر این دسته را ((نظریه قانونی)) نامید. (عرفانی رحمت نیا، محمد جواد، ۱۴۰۰: ۱۳۰)

مبنای استدلال دیدگاه اول با استناد به ظاهر قانون و قاعده اقدام است و بر اساس آن با اتکا به ظاهر قانون که در این خصوص بیانی ندارد؛ و مقررات سابق که در قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۱۰ بود و قانونگذار در قانون ۱۳۸۶ عمداً مقررات شناسایی چنین حقی را حذف کرده است فلذا ظاهر قانون حکم می‌کند که به اعم تحقق نقض قایل باشیم و از طرفی چون استفاده کننده و افشا کننده با وجود سابقه، اقدام به ثبت رسمی علامت نکرده است در واقع مسوولیت و عواقب آن و ضرر و زیان ناشی از آن متوجه خود ایشان می‌باشد. (افراسیاب، محبوب، ۱۴۰۰: ۱۸۰)

اعراض از حق نیز یکی دیگر از دلایل مخالفین با تقدم حق استفاده کننده پیشین است؛ اعراض در اصطلاح حقوقی به معنای روی برگرداندن از مال خود و نخواستن آن است. مطابق روش استفاده، به عنوان روش حمایتی از علائم تجاری، حق مالکیت بر علائم با اولین استفاده از آن حاصل می‌گردد به این معنا که هر کس برای نخستین بار علامتی را در چرخه تجاری مورد استفاده قرار دهد مالک آن بوده و تا زمانی که از آن اعراض نکرده باشد می‌تواند دیگران را از به کار بردن آن علامت یا مشابه آن منع نماید. (وصالی محمود، رضا،

۱۳۸۴: ۳۷)

حمایت از علامت تجاری در رویه قضایی ایران / ۲۱

نگارسات اکبری

به نظر می‌رسد زمانی که استمرار فعالیت از بین برود، می‌توان گفت که استفاده کننده سابق از آن اعراض نموده است ولی در حالتی که در حال فعالیت مستمر است و صرفاً آن را ثبت نکرده، پذیرش اعراض مشکل است. نسخ ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۱۰ نیز از جمله استدلالات طرفداران نظریه قانونی است؛ "در وضعیت قانونی فعلی، در نظر گرفتن سابقه استعمال به عنوان حق تقدم صحیح نیست. اگر چنین تفسیری داشته باشیم گویی ماده ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ منسوخ نشده است. ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که به ادعای مالکیت به واسطه استعمال می‌پردازد، برای گذر از قانون ۱۳۱۰ به قانون سال ۱۳۸۶ نوشته شده است. قانون‌گذار، حقوق دارنده را به واسطه ثبت اعطا می‌کند." (سیدین و کارچانی، ۱۴۰۰: ۱۵۹-۱۵۸)^۱

طرفداران ظاهر قانون نظر دارند که موضوع مادتين ۲۰ و ۲۲ ق.ث.ع. مصوب ۱۳۱۰ می‌بایست در قانون جدید تصریح می‌گردید و از آنجایی که قانون‌گذار اثباتاً یا نفیاً حکمی در این رابطه مقرر نکرده است، لذا سکوت قانون‌گذار به معنای عدم شناسایی این حق در قانون جدید و بی‌حقی استفاده کننده می‌باشد. (عرفانی رحمت نیا و اسلامی ۱۴۰۰: ۱۳۱)

عده‌ای معتقدند، با توجه به صراحت ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری دو نظر وجود دارد. در این ماده صراحتاً پیش‌بینی شده که حقوق انحصاری با ثبت علامت اعطا می‌شود بسیاری از حقوقدانان اعتقاد دارند با توجه به این که قانون‌گذار در این ماده در مقام بیان بوده و ماده ۲۰ قانون علائم و اختراعات را صراحتاً نقض کرده، نظر قانون‌گذار این است که در این مرحله از قانون‌گذاری سابقه استعمال مستمر به عنوان موجد حق تقدم را کنار بگذارد و برای اعطای حقوق، فقط ثبت را ملاک قرار دهد. حال که رویه قضایی سابقه استعمال مستمر را پذیرفته ولی قانون که در مقام بیان بوده، حرفی از آن در میان نیاورده است پس باید به قدر متیقن قانون که صراحت در ثبت اولیه دارد اکتفا کنیم و استناد به سابقه استعمال مستمر توسط کسی که با عدم تمديد اعتبار، موجب زوال اعتبار

۱. نگاه کنید به نظرات امیر حسین رمضان‌زاده، مستشار دادگاه تجدید نظر

علامت شده را نپذیریم.^۱ نهایت آن که طرفداران برتری ثبت علامت بر حق استعمال کننده پیشین، نظر دارند که پیش‌بینی ماده ۳۱ قانون فوق‌الذکر و حذف مقرر مشابیه ماده ۲۰ قانون سابق، ناشی از سهل‌انگاری و مسامحه نبوده بلکه درج ماده ۳۱ به نحو عالمانه و در راستای سیاست تقنینی قانون‌گذار بوده که نباید بر خلاف آن حکم نمود و به دلیل قبول سیستم ثبت علایم و فلسفه آن، نباید خلاف رویه مذکور در حمایت از علایم تجاری را دنبال نمود. (عرفانی رحمت نیا و رفیعی ۱۴۰۰: ۶۳ و ۶۴)

در مورد این که سابقه استعمال، موجد اولویت یا حق تقدم است یا خیر، صرف نظر از این که فقط در مورد ثبت اولیه یا در مورد ثبت‌های بعدی هم معتبر باشد پاسخ منفی است. در پاسخ به این پرسش که ثبت قانونی علامت، مقدم و برتر است یا سابقه استعمال علامت، به برتر بودن ثبت نظر می‌دهیم.^۲ (سیدین و کارچانی: ۱۴۰۰: ۱۵۹)

در نتیجه عمده دلایل موافقین با حق تقدم ثبت کننده علامت تجاری عبارتند از: استناد به ظاهر قانون سال ۱۳۸۶، سکوت قانون حاکم و عدم شناسایی حق تقدم استفاده کننده پیشین از علامت، قاعده اقدام و اعراض از حق.

۲-۲. موافقین با برتری حق تقدم استفاده کننده سابق از علامت تجاری (نظریه اصولی)

"در مقابل نظریه قانونی، نظریه ((نظریه اصولی)) مطرح شده است که به موجب آن برخی دیگر از اندیشمندان حقوقی و هم‌چنین رویه غالب در محاکم قضایی معتقدند که همانند گذشته، سبق استعمال مستمر علامت تجاری موجد حق بوده و در بیان دلایل خود به اصول حقوقی و منع رقابت مکارانه تجاری استناد کرده‌اند. (عرفانی، ۱۴۰۰: ۱۳۰)

یکی از اهداف مهم در حقوق علایم تجاری، جلوگیری از گمراهی و فریب مصرف کننده و جلوگیری از رقابت نامشروع در عرصه رقابت است. اگر در فرضی که دارنده علامت، در حال استفاده مستمر از علامت است، ثبت این علامت توسط دیگری معتبر دانسته شود، اولین

۱. نگاه کنید به نظر دکتر حسن میر حسینی در حقوق مالکیت صنعتی در آینه نشستهای قضایی، نشست علمی و نقد رای با

موضوع: حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار گواهینامه ص ۱۶۲ و ۱۶۳

۲. برای مطالعه بیشتر، نگاه کنید به نظر رسول دوبری، رئیس اسبق شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در نشست نقد

رای با موضوع: حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار گواهینامه ص ۱۵۹

حمایت از علامت تجاری در روبه قضایی ایران / ۲۳

نگارسادات اکبری

اثرش گمراهی مصرف کننده است؛ یعنی دیگر امکان تمیز بین کالاهای تولید کننده اولیه و شخص بعدی فراهم نیست.^۱ (سیدین و کارچانی، ۱۴۰۰: ۱۶۴)

یکی دیگر از اصول حقوقی که می‌توان به آن استناد نمود، منع دارا شدن ناعادلانه است که مطابق آن در تمام نظامهای حقوقی دنیا، هر شخص بایستی از حاصل دسترنج خود استفاده کند و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی از مال یا کار دیگری بهره ببرد. (عرفانی و دیگران، ۱۴۰۰: ۱۳۵) می‌توان چنین نتیجه گرفت که با اصل منع دارا شدن ناعادلانه سازگار نمی‌باشد که شخصی علامت دیگری را بدون آن که در ابداع و شهرت علامت نقشی داشته باشد، به نام خود ثبت کند و از دسترنج و زحمات شخص دیگری به نحو رایگان منتفع گردد بدون آن که زحمتی کشیده باشد و در طرف مقابل، صاحب اصلی علامت به واسطه عمل او به ورطه ورشکستگی کشانده شود. از همین رو ناسازگاری این امر با اصل منع دارا شدن ناعادلانه امری واضح و آشکار بوده و در نتیجه ناصواب است که دادگاه، دعوی استفاده کننده مقدم از یک علامت را علیه مالک رسمی به دلیل سکوت قانون، استماع نکند. (عرفانی، ۱۴۰۰: ۱۳۷)

در دعوای مطروحه، بسیار دیده می‌شود که در صورت ادامه استفاده نفر پیشین از آن علامت، ثبت کننده موخر، نسبت به طرح شکایات کیفری و حقوقی با ادعای نقض حق و جلوگیری از ادامه فعالیت استفاده کننده پیشین می‌پردازد. به نظر دور از انصاف است که به دلیل سکوت قانون در اینخصوص بتوان شخصی را که پدید آورنده اصلی آن علامت بوده را نه تنها از ادامه فعالیت منع کرد بلکه وی را به نقض حق و پرداخت خسارت نیز محکوم نمود. بنا بر دیدگاه طرفداران نظام اولین استفاده، که "مبنای آن اصول حقوقی و رقابت تجاری مکارانه است، چون متقاضی ثبت، عملیات متقابلانه در تقاضای ثبت علامت انجام داده است فلذا اصل منع دارا شدن ناعادلانه و قاعده انصاف اقتضا می‌کند که استفاده کننده مقدم دارای حق مکتسبه بوده و اقدامات متقاضی ثبت را نوعی نقض حق تلقی کنیم." (افراسیاب، ۱۴۰۰: ۱۸۰)

۱. نگاه کنید به نظر محمد حسن امی، ریس اسبق شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران در نشست نقد رای با موضوع: در باب حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار.

ماده ۱۰ کنوانسیون پاریس نیز به منع رقابت مکارانه و بیان مصادیق آن پرداخته و در بند یک، هر امری را که موجب اشتباه با موسسه یا فعالیت صنعتی یا تجارتي رقیب بنماید را مصداق رقابت نامشروع دانسته است. از آنجا که یکی از پیامدهای ثبت چنین علامتی، سردرگمی و اشتباه مشتریان در تشخیص کالا یا خدمات اصیل می‌باشد، بنابراین می‌توان با استناد به مفاد معاهده مذکور، ابطال علامت ثبت شده را تقاضا نمود زیرا مصرف‌کنندگان و مشتریان سابق به تصور این که آن علامت مربوط به همان مبداء قبلی است، کالا یا خدمات موضوع آن را خریداری می‌کنند غافل از این که به واسطه گمراهی و فریب، محصول یا خدمات بنگاه دیگری را به جهت تشابه در علامت مصرف نموده‌اند.

مفروض بودن سوءنیت ثبت‌کننده موخر با استناد به بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون پاریس را نیز می‌توان از جمله دلایل برتری حق مکتسبه استعمال‌کننده پیشین از علامت دانست؛ در فرضی که شخصی اقدام به ثبت علامتی که دارای سابقه استعمال مستمر توسط تاجر یا تولیدکننده دیگری برای ایجاد وجه تمایز کالا و یا خدماتش بوده می‌نماید قابل تصور است که ثبت‌کننده موخر قصد به‌رمندی بلاجهت از بازاری را دارد که توسط استفاده‌کننده پیشین به واسطه فعالیت در آن حوزه به وجود آمده است؛ چرا که اگر چنین نبود علامتی را ثبت می‌کرد که عملاً از سوی کسی قبلاً استفاده نشده باشد. در واقع مبادرت به ثبت علامتی که موضوع فعالیت مستمر شخص دیگری بوده، دلالت بر حسن فعالیت و رضایت مشتریان و رونق اقتصادی آن علامت دارد که شخص موخر را نیز راغب به فعالیت با آن علامت نموده است در غیر اینصورت بدیهی است که تمایلی برای ثبت علامتی که سابقه فعالیت دارد اما حسن شهرت و رونقی در بازار نداشته باشد وجود ندارد. با این وصف استفاده‌کننده مستمر پیشین می‌تواند با استناد به ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس و نیز بند ۳ ماده ۶ آن معاهده، ابطال چنین علامتی را که با سوء نیت ثبت شده را تقاضا نماید. بند یک از شق ب از ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس نیز حق مکتسبه شخص ثالث را از موانع ثبت علامت برشمرده است. در نهایت طبق نظر موافقین با حق مکتسبه استعمال‌کننده پیشین از علامت تجاری، هر چند قانون ۱۳۸۶ در خصوص حق تقدم استفاده‌کننده پیشین ساکت است و با حذف ماده ۲۰ قانون سابق و درج ماده ۳۱، ظاهراً ایجاد حق را صرفاً از طریق ثبت علامت پیش‌بینی نموده است اما به هر حال منصفانه‌تر است که بپذیریم شخصی که بازار خدمات یا کالایی را با ابتکار

حمایت از علامت تجاری در روبه قضایی ایران / ۲۵

نگارسادات اکبری

خود رونق بخشیده، نسبت به شخص ثالثی که بدون هیچ زحمتی قصد بهره‌برداری از آن را با ظاهری قانونی دارد، دارای حقی برتر باشد. فلذا بدون تصریح قانون‌گذار و صرفاً به بهانه سکوت قانون نمی‌شود حق مکتسب وی را نادیده انگاشت و به بهانه این‌که او در ثبت علامت تاخیر کرده است و آن را ثبت نکرده به آسانی و رایگان، علامت و شهرت تجاری اش را به دیگری واگذار نماییم. (عرفانی و شیرزاد، پیشین، ۱۴۰۰: ۱۳۵)

یکی دیگر از دلایل موافقین با حق تقدم استفاده‌کننده پیشین، استناد به ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و... سال ۱۳۸۷ است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: ((هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه آن مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید هم‌زمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت بر حسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.))

نتیجه آن‌که عمده استدلالات موافقین با برتری حق استفاده‌کننده پیشین از علامت تجاری عبارتند از: پیروی از مفاد معاهدات بین‌المللی از جمله ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس، جلوگیری از رقابت مکارانه در عرصه رقابت تجاری، منع دارا شدن ناعادلانه، مفروض بودن سوءنیت ثبت‌کننده موخر با استناد به بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون پاریس، حق مکتسبه، استناد به ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۱.

۳. حق تقدم استفاده پیشین در حقوق سایر کشورها

"قانون علامت تجاری چین دفاع محدودی را مبتنی بر استفاده پیشین مقرر کرده است. زمانی که علامت ثبت نشده، قبل از تاریخ علامت ثبت شده استفاده شده است و درجه‌ای معین از تاثیر را در رابطه با کالاها و خدمات یکسان و مشابه به دست آورده است، مالک علامت تجاری ثبت شده نمی‌تواند مانع از ادامه استفاده از علامت تجاری ثبت نشده در قلمرو موجود خود شود، اگر چه ممکن است که درخواست نماید که ویژگیهای متمایزکننده مناسب بر روی محصولات و خدمات به منظور کاهش گمراهی مشتری به کار گرفته شود. هم‌چنین در حقوق علائم تجاری برخی از کشورهای دارای سیستم کامن لا، حق دفاعی

برای متهم به نقض پیش‌بینی شده است مبنی بر این که استفاده هم‌زمان و صادقانه، جایی که یک علامت به صورت هم‌زمان و قبل از تاریخ ثبت علامت تجاری ثبت شده و مورد استفاده قرار گرفته است، مجاز می‌باشد. البته در حقوق چین این امر معمولاً دفاعی در مقابل ادعای نقض نسبت مگر این که استفاده هم‌زمان و صادقانه قبل از تاریخ حق تقدم علامت تجاری متعارض باشد.^۱

"در حقوق آلمان اگرچه قانون علامت تجاری دفاعی مبتنی بر استفاده مالکانه صادقانه را پذیرفته است، باید خاطر نشان ساخت علی‌اصول استفاده صادقانه پیشین از یک نشان قبل از تقاضا، فی‌نفسه منجر به حمایت به عنوان علامت یا حق استفاده قبلی نمی‌شود؛ بنابراین استفاده مالکانه و صادقانه پیشین در موارد استثنایی یک دفاع معتبر محسوب می‌شود، برای مثال جایی که ثبت یک علامت سوءاستفاده از حق به شمار آید."^۲

در حقوق هند شخصی که استفاده پیشین از یک علامت دارد، ترجیح داده می‌شود. قانون علامت تجاری مقرر نمی‌دارد که استفاده‌کننده پیشین از علامت مجبور است که فروش قابل توجه خود را اثبات کند. آنچه که واضح است حمایت استفاده پیشین است بنابراین این حتی وقتی که استفاده قبلی محدود به یک مکان خاص است، به عنوان یک دفاع جدی در دادگاهها مورد استناد قرار می‌گیرد. همچنین استفاده صادقانه هم‌زمان، دفاع دیگری در مقابل نقض علامت تجاری محسوب می‌شود. این دفاع در صورتی مورد قبول واقع می‌شود که خواننده اثبات کند حداقل پنج سال به صورت گسترده و آشکار از آن استفاده می‌کرده است. در حقوق آمریکا نیز در صورتی که خواننده به صورت مستمر از علامت قبل از ثبت خواهان بدون اطلاع از استفاده پیشین خواهان، استفاده کرده باشد، می‌تواند در دعوی نقض به عنوان دفاع استفاده نماید.^۳

1. prior right and registered intellectual property, available at: <https://golwingwhg.com/en/insights-resources/articles/2018/prior-rights-and-registered-intellectual-property/>

2. Right of prior use in German case law, available at: <https://legal-patent.com/international-intellectual-property/right-prior0use-german-case-law/>

3. prior user rights of trad mark in India available at: <http://www.mondaq.com/india/x521638/trademark/prior+User+Rights+of+Trademark+in+India>

۴. دیدگاه حقوق ایران طبق قانون سابق و قانون حاکم و رویه قضایی

۴-۱. نحوه رسیدگی به دعوی استفاده کننده پیشین مطابق قانون سابق (ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۱۰)

ماده ۲۰ از قانون سابق ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ مقرر نموده بود: «هرگاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.» بنابر این در قانون سابق، حق استعمال کننده پیشین به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته بود و در هنگام طرح چنین دعاوی، بنا بر صراحت قانون فوق، حق استفاده کننده مستمر پیشین به رسمیت شناخته می شد و حکم به ابطال ثبت صادر می گردید.

۴-۱-۱. پرونده علامت تجاری (ت) در زمان حاکمیت قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ جالب توجه است

شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی رای مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۹ در خصوص خواسته خواهان مبنی بر این که خواهان بیش از بیست سال از کلمه (ت) که قبلاً طی گواهی ثبتی برای وی به ثبت رسیده بود، جهت عرضه محصولات خود استفاده می کرد؛ اما بعد از انقضای مدت کوتاهی از تمدید آن علامت، خواننده ردیف دوم علامت را به نام خود ثبت نمود. با این توجیه که عدم تمدید علامت توسط خواهان به منزله اعراض وی بوده، چنین نظر داده است: (حسب تصدیق ثبتی شماره ۴۸۲۴۰ خواهان مجاز به استفاده از علامت (ت) بوده و هرچند که در موعد مقرر آن را تمدید نکرده است اما استفاده از علامت استمرار داشته و مستندات ابرازی وکیل خواهان نیز موید این مراتب است و عدم درخواست تمدید، موجبی برای تضييع حقوق مکتسبه وی نمی شود و مستند به مواد ۱۰ بند ۱ ماده ۹۰ و ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات حکم به ابطال تصدیق ثبتی ۸۲۳۲۲ در حق خواهان صادر و اعلام می دارد...) (پرنوری، منصور، ۱۳۸۳: ۶۲)

شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر نیز با استدلال مشابهی رای مذکور را تایید نمود: (... با لحاظ سابقه استعمال مستمر خواهان بدوی نسبت به علامت موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت

علائم و اختراعات که وفق آن در صورتی که معترض عنه ثابت نماید که نسبت به علامت به واسطه سبق استعمال مستمر قبل از انقضای ثبت، حق تقدم داشته و هرگاه علامت مورد اعتراض قبلاً به ثبت رسیده باشد دادگاه حکم به ابطال ثبت سابق و ثبت علامت به نام معترض خواهد نمود. ضمن رد تجدیدنظرخواهی واصله عیناً، دادنامه معترض عنه را استوار می‌نماید." (سیدین و کارچانی: ۱۴۰۰: ۱۵۸)

۴-۲. نحوه رسیدگی به دعوی استفاده کننده پیشین مطابق قانون ثبت اختراعات، طرحهای

صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

در حال حاضر در حقوق ایران، برابر ظاهر ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، معیار اولین ثبت مورد پذیرش قرار گرفته است. هرچند در ماده ۴۰ آن قانون و نیز ماده ۱۳۱ آیین نامه اجرایی آن، برای علامت ثبت شده مهلت اعتبار ۱۰ ساله تعیین گردیده و پس از آن مالک ملزم به تمدید شده و در غیر این صورت علامت از اعتبار ساقط و به عنوان یک علامت آزاد تلقی می‌گردد و هر شخصی می‌تواند اقدام به ثبت آن نماید اما رویه قضایی حاضر، اغلب با استناد به منع رقابت مکارانه و مستند به ماه ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس و تقدم معاهدات بین‌المللی بر قوانین داخلی، معتقد است چنانچه استفاده کننده پیشین بتواند سابقه استعمال مستمر خود را اثبات نماید، باید مورد حمایت قرار گیرد. بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون پاریس نیز مقرر داشته، ابطال، حذف یا منع استعمال علامتی را که با سوئیت به ثبت رسیده یا استعمال شده را در هر موقع می‌توان تقاضا نمود.

با این اوصاف به نظر می‌رسد در حقوق ایران مجموعی از دو نظام مذکور مورد پذیرش قرار گرفته است چرا که ظاهر قانون مبتنی بر نظام اولین ثبت است و از ثبت کننده علامت به عنوان مالک حمایت می‌گردد لیکن این حمایت در رویه قضایی تا جایی است که قبلاً شخصی با اثبات استفاده پیشین، حق مکتسبه‌ای برای خود به وجود نیاورده باشد چرا که در این صورت رویه حاکم، متمایل بر حمایت از اولین استفاده کننده از علامت متازع فیه است نه اولین ثبت کننده. در واقع در این صورت، حمایت از استفاده کننده پیشین علامت، یکی از این محدودیتهای وارد شده بر حقوق ثبت کننده علامت تجاری می‌باشد.

۴-۲-۱. روبه قضایی حاکم و حق تقدم استفاده کننده پیشین نسبت به علامت تجاری

در دعاوی حقوقی

هر شخص می‌تواند تقاضای ثبت علامت را بنماید، ولی حق اعتراض برای استفاده کننده از علامت باقی است. این اعتراض لزوماً به ابطال منجر نخواهد شد ولی اگر فرد سابقه استعمال مستمر از علامت را داشته باشد و فرد دیگری اقدام به ثبت جدید علامت بنماید، در دادگاه تجدیدنظر این ثبت را ابطال می‌کنیم. (سیدین و کارچانی ۱۴۰۰: ۱۶۳)^۱

در اغلب نمونه آراء قضایی که در ادامه خواهد آمد، دارنده علامت ثبت شده به عنوان شاکی، اقدام به طرح دعوی علیه مشتکی‌عنه به جهت استفاده از علامت ثبت شده وی نموده لیکن مشتکی‌عنه، نه تنها در برابر ادعای نقض مطرح شده توسط شاکی، از استفاده پیشین خود به عنوان دفاع استفاده نموده بلکه در مرجع حقوقی نیز با استناد به حق مکتسبه خود، ابطال علامت ثبت شده و سپس جلوگیری از ادامه استفاده از آن را مورد تقاضا قرار داده و اتفاقاً با اثبات استفاده مستمر، (و البته گاهی صرف سبق استفاده) دادگاه حکم به ابطال عملیات ثبت آن علامت را که موخراً توسط شخص دیگری ثبت شده، صادر کرده است. خواهان در چنین دعوی، علاوه بر ابطال عملیات ثبت، حکم به الزام اداره مالکیت صنعتی جهت ثبت آن علامت به نام خود رانیز مورد تقاضا قرار می‌دهد و محکمه حقوقی نیز، حکم به ابطال آن علامت و الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت علامت تجاری موضوع دعوی به نام ایشان را صادر می‌نماید. جهت بررسی بیشتر روبه قضایی حاکم، به شرح نمونه آرای که در این خصوص صادر شده می‌پردازیم:

۴-۲-۲. "موسسه (ع و ح س) با توجه به سابقه استفاده از علامت کلمه (س) به شرح دادخواست و مستندات ابرازی درخواست ابطال ثبت علامت کلمه (س) به شماره ۱۹۱۱۷۰ را به طرفیت ۱- موسسه (ف خ ش) اداره ثبت علائم تجاری مطرح نموده‌اند. دادگاه نظر به مستندات ابرازی از جمله قرارداد ارایه تسهیلات خدماتی ورزشی و رفاهی خواهان با ثالث به تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ و تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ با شرکت (ن ا) و صدور کارتهای اعتباری با عنوان (س) به نام خواهان که دلالت بر سابقه استفاده نامبرده از علامت مذکور دارد، و

۱. نگاه کنید به نظر محمد حسن امی

ادعای وکیل خوانده اول مبنی بر تقدم استفاده موکل که متکی به دلیل نیست و نظر به این که ثبت موخر علامت به نام خوانده اول معارض حقوق مقدم و مکتسبه خواهان است و با توجه به این که نامبرده مبادرت به تقدیم اظهارنامه جهت ثبت علامت یاد شده را نموده است که از طرف اداره ثبت علائم تجاری به لحاظ ثبت آن به نام خوانده اول مورد پذیرش قرار نگرفته و نظر به این که حوزه فعالیت خوانده هم مشابه و یکسان با نوع فعالیت خواهان است و در نتیجه مصرف کنندگان در تمیز و تشخیص خدمات هر یک دچار اشتباه می‌شوند، لذا ضمن رد مدافعات غیر موثر وکیل خوانده اول، دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده و مستنداً به بندهای الف و ز ماده ۳۲ و ۴۰ و ۴۱ از قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶ و ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال ثبت علامت خوانده اول و محکومیت وی به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز محکومیت خوانده دوم به ثبت علامت به نام خواهان با رعایت تشریفات قانونی صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.^۱

۳-۳-۴. "تجدیدنظرخواهی (م ف خ ش) به طرفیت موسسه (ع و ح س) نسبت به دادنامه شماره ۱۱۷۵۰ دادگاه از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال ثبت علامت (س) و الزام اداره ثبت علائم به ثبت آن علامت به نام موسسه (ع و ح س) صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه در این بخش موافق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است؛ به علاوه مستندات خواهان همگی حکایت از سبق استفاده وی از کلمه (س) داشته و ثبت موخر کلمه مذکور به نام تجدیدنظرخواه در تعارض آشکار با حقوق مکتسبه و مقدم خواهان بوده و در نتیجه و من‌الحیث‌المجموع، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی‌داند و مستنداً به ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مذکور تأیید می‌نماید. اما آن بخش از دادنامه که به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل اشعار دارد، به نحو صحیح صادر نشده و

۱. دادنامه شماره ۱۱۷۵۰ مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ دادگاه از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران

حمایت از علامت تجاری در رویه قضایی ایران / ۳۱

نگارسادات اکبری

مستوجب نقض است زیرا خسارت مذکور به علت تقصیر خواننده به خواهان وارد نشده و دلیلی بر اطلاع خواننده از سابقه استفاده خواهان از کلمه (س) وجود ندارد، در نتیجه تقصیر خواننده موضوع ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی احراز نشده و در این خصوص مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه، حکم بر بیحقی خواهان صادر می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.^۱

در دادنامه‌های مذکور، بدرستی، حق استفاده کننده پیشین با استناد به مفاد مواد ۶ و ۱۰ کنوانسیون پاریس که دلالت بر جلوگیری از ثبت توأم با سونیت و منع رقابت مکارانه دارند، به رسمیت شناخته شده و با استناد به مواد آن کنوانسیون، حکم به ابطال عملیات ثبتی علامت مورد تنازع صادر شده است؛ چرا که ظاهر قانون ۱۳۸۶ ثبت محور است بنابراین استناد به مفاد معاهده مذکور و برتری مفاد آن معاهده بر قانون داخلی در مواقع تعارض با قانون داخلی یا سکوت قانون صحیح می‌باشد. لیکن حکم دادگاه دارای یک ایراد نیز می‌باشد چرا که در دانامه مذکور صرفاً به سابقه استفاده خواهان استناد شده است و در خصوص مستمر بودن یا مدت زمان استفاده تا زمان طرح دعوی یا ثبت علامت توسط خواننده، تحقیقی و بررسی صورت نگرفته است. آنچه مهم است این است که در احراز سبق استفاده، اولاً باید مستمر بودن فعالیت پیشین مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً فاصله زمانی استفاده قبلی از علامت تا ثبت جدید نباید به گونه‌ای باشد که نتوان گمراهی و فریبی را برای مشتریان عادی نسبت به خدمات یا کالای مورد استفاده ثبت کننده موخر با استفاده کننده سابق را متصور نمود؛ با این وجود در این دادنامه‌ها، احراز مستمر بودن فعالیت پیشین توجه به فاصله زمانی فوق، از نظر مغفول مانده است. اهمیت توجه به موارد مذکور از آن جهت است که اگر فقط استفاده پیشین، مد نظر دادگاه رسیدگی کننده باشد با این مشکل مواجه خواهیم شد که ممکن است کسی در گذشته سابقه استفاده از علامتی را داشته ولی مدت زیادی از آخرین فعالیت و استفاده وی سپری شده باشد و حالا بعد از این که شخص دیگری مجدداً بازاری برای آن علامت به دست آورده، استفاده کننده پیشین بتواند به صرف اثبات استفاده پیشین، مانع از فعالیت شخص اخیر و مدعی ابطال آن علامت گردد. در نتیجه به نظر نگارنده باید استفاده

۱. دادنامه شماره ۱۱۰۵ مورخ ۹۴/۹/۲۴ دادگاه از شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

پیشین مستمر، مد نظر مقام قضایی قرار گیرد نه صرف سبق استفاده. از آنجا که معیاری برای احراز این استفاده و استمرار هم در حوزه علامت وجود ندارد، تا زمان اصلاح قانون، عرف و در نظر گرفتن ذهن مشتری عادی می‌تواند به تعیین زمان آن کمک نماید.

۴-۲-۴. "در خصوص دعوی آقای (ع ع) به طرفیت ۱- اداره ثبت علایم تجاری ۲- (ن س) مبنی بر ابطال تصدیق علامت تجاری به شماره ۲۵۰۴۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ و الزام به ثبت علامت تجاری کلمه باران موضوع اظهارنامه شماره ۱۰۵۹۴۲۳/۱۴۰۰۰۱۳۹۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ به جهت تقدم استفاده از علامت (ب) جهت در مانگاه تخصصی پوست و مو، دادگاه با توجه به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی از جمله موافقت اصولی به شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ دادگاه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پروانه بهره‌برداری به شماره ۱۳۹۱/۵۹۶ مورخ ۱۳۹۱.۴.۵ دادگاه از همان مرجع که دلالت بر سابقه استفاده و ایجاد حق مکتسبه متعلق به خواهان است اما خوانده متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ مبادرت به ثبت عین علامت تجاری مورد استفاده خواهان تحت عنوان کلمه (ب) در همان حوزه فعالیت خواهان یعنی خدمات پوست و مو نموده است که معارض حقوق مقدم و مکتسبه خواهان است و دفاعیات وکیل محترم خوانده مبنی بر تفاوت علامت و لوگو و اختلاف طبقات موجه و صحیح نمی‌باشد چرا که وجه مشخصه علامت، کلمه (ب) است که به جهت ثبت آن به نام خوانده، اداره ثبت علایم تجاری از ثبت این کلمه به نام خواهان خودداری نموده است و نظر به این که خواهان درخواست ثبت علامت طی اظهارنامه صدر الذکر را نموده است بنابر این دارای حق تقدم اولویت در ثبت علامت به واسطه سابقه استفاده مستمر از آن علامت می‌باشد لذا دعوی مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به بندهای الف و ز ماده ۳۲ و ۴۰ و ۴۱ از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری حکم به ابطال تصدیق ثبتی خوانده دوم و الزام خوانده اول به ثبت علامت موضوع اظهارنامه فوق‌الذکر بنام خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد."^۱

۱. دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۰۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ دادگاه از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

حمایت از علامت تجاری در رویه قضایی ایران / ۳۳

نگارسات اکبری

توجه به سابقه استعمال مستمر از نقاط قوت این دادنامه می‌باشد. لیکن نقطه ضعف حکم دادگاه مذکور، استناد به مواد قانونی مندرج در قانون مصوب ۱۳۸۶ جهت ابطال علامت مورد تنازع به جهت سبق استفاده مستمر خواهان می‌باشد! در حالی که، هرچند مفاد کنوانسیون پاریس، می‌تواند به جهت ابطال چنین علامتی مورد استناد قرار گیرد اما ظاهر قانون ۱۳۸۶ و مواد مورد استناد در دادنامه مذکور، دلالت بر ابطال چنین علامتی و و برتری حق مکتسبه استفاده کننده پیشین از علامت را ندارند؛ بنابر این به نظر می‌رسد استنادات قانونی مذکور به تنهایی برای ابطال علامت ثبت شده، صحیح نباشند و شایسته بود، دادگاه محترم با استناد به مفاد کنوانسیون مذکور و جلوگیری از رقابت تجاری نامشروع و برتری آن معاهدات طبق ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ و ماده ۹ قانون مدنی که دلالت بر برتری مفاد معاهدات بر قانون داخلی دارند، حکم به ابطال آن علامت صادر نماید نه این که به مواد پیش گفته استناد نماید چرا که مواد فوق ثبت محور می‌باشند نه استفاده محور.

۴-۲-۵. "ماحصل دعوی شرکت تولیدی (ن) و آقای (ه پ) به شرح دادخواست و لوائح تقدیمی الزام خواننده به شرکت (ن ب)، منع استعمال و به کارگیری علامت ثبت شده به نام (ن) و (ن ب) و (ن ک) و مطالبه خسارت وارده به دلیل به کارگیری و بهره‌برداری و استعمال و استفاده از علامتهای مذکور بر روی محصولات با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد. خواننده مذکور با مدیریت آقای (پ) متقابلاً به شرح دادخواست و لایحه مثبت به شماره ۲۰۹۲ سال ۹۰ اجمالاً با ادعای سابقه ثبت شرکت تحت عنوان (ن ب) در سال ۶۱ و سپس ثبت علامت با این نام ذیل شماره‌های ۵۷۱۱۱ و ۵۷۱۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۶/۲۵ و ادعای مالکیت مقدم نسبت به علامت (ن ب) درخواست ابطال علامت تجاری خواهان ذیل شماره ۱۵۷۴۶۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ و ثبت آن به نام خود با احتساب خسارات وارده ناشی از استفاده خواهان از این نام به انضمام خسارات دادرسی را به طرفیت خواهانها و اداره ثبت علائم تجاری نموده است. عمده اختلاف طرفین نسبت به علامت تجاری (ن ب) است که ابتدا در سال ۱۳۶۲ طی شماره‌های مذکور به نام شرکت (ن ب) و (ع پ) مورث آقای (ا پ) مدیر عامل فعلی شرکت ثبت شده است و سپس طی شماره ۱۵۷۴۶۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ به نام شرکت تولیدی (ن ف) ثبت گردیده و وکیل وی به شرح دادخواست و لوائح اجمالاً با اشاره به این که علائم ثبت شده خواهان دعوی تقابل در سال ۱۳۷۲ به دلیل

انقضای مدت و عدم تمدید باطل گردیده و دیگر حق استفاده از آن را ندارند حق استفاده انحصاری از علامت را متعلق به موکل خود می‌داند وکیل خواهان دعوی تقابل با استناد به سابقه ثبت مقدم شرکت و نیز ثبت مقدم علامت نادری بزرگ و مفاد صورت‌جلسه سازش مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۲ و استشهادیه پیوست که مفاداً حاکی از استمرار استفاده از علامت متنازع فیه از زمان ثبت تاکنون است مدعی مالکیت مقدم موکل نسبت به علامت (ن ب) می‌باشد و اضافه نموده است هرچند موکل نسبت به تمدید علامت (ن) وفق مقررات اقدام ننموده اما همچنان از آن استفاده و داراری حقوق مکتسبه می‌باشد علیهذا دادگاه از عطف توجه به مستندات ابرازی خواهان دعوی تقابل از جمله گواهیهای ثبت علامت طی شماره‌های یاد شده و نیز ثبت مقدم شرکت تحت عنوان (ن ب) ذیل شماره ۲۶۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۲ و همچنین مفاد گزارش ثبتی اداره ثبت علائم تجاری و نیز مفاد و مندرجات صلحنامه سال ۶۸ که متعاقب طرح دعوی کیفری آقای (ه پ) علیه (ع پ) مدیر عامل وقت شرکت خواننده دعوی اصلی فی مابین تنظیم گردیده و به موجب آن حق استفاده از علامت (ن) به آقای (ه پ) و استفاده از نام (ن) متعلق حق (ع پ) قرار گرفته و نامبردگان دعوی خود را به سازش ختم داده‌اند و همچنین استشهادیه پیوست که به امضای شرکتهای تولیدی (ک) رسیده است و دلالت بر استفاده مستمر خواننده دعوی اصلی از علامت تجاری نادری بزرگ از سال ۶۱ دارد و شرکت تولیدی (ن) و (ه پ) حسب محتویات پرونده علائم (ن) و (ن ف) و تصویر (گ) را به عنوان علامت تجاری خود ثبت و از آن استفاده می‌نمایند و علامت متنازع فیه (ن ب) مسبوق به ثبت به عنوان نام و علامت تجاری به نام خواهان دعوی تقابل است و علامت مذکور پس از آن یعنی در سال ۱۳۸۸ به نام شرکت تولیدی (ن ف) ثبت شده است که مخالف مفاد و مندرجات صلحنامه تنظیمی فی مابین و معارض حقوق مقدم و مکتسبه خواهان دعوی تقابل شرکت تولیدی (ن ب) است علیهذا با احراز مالکیت مقدم خواننده دعوی اصلی نسبت به علامت تجاری (ن ب) و احراز سابقه استعمال و استفاده مستمر وی و حقوق نامبرده ناشی از ثبت مقدم کلمات مذکور به عنوان اسم تجاری که مستنداً به ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی واجد حق استفاده انحصاری است و اشخاص دیگر حق استفاده از آن را تحت عنوان نام و علامت تجاری و یا هرگونه استفاده که عرفاً باعث فریب و گمراهی عموم شود را ندارند ضمن صدور حکم به بطلان

حمایت از علامت تجاری در رویه قضایی ایران / ۳۵

نگارسادات اکبری

دعوی اصلی، دعوی خواهان تقابل را وارد تشخیص داده و مستنداً به بند ۳۲ و ۴۷ از قانون فوق‌الذکر مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون این داری مدنی حکم به ابطال تصدیق ثبتی ۱۵۷۴۶۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ علیه خواهان اصلی و محکومیت وی به پرداخت هزینه داری و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می‌دارد خواسته دیگر خواهان تقابل مبنی بر مطالبه ضرر زیان ناشی از استفاده خوانده اصلی از علامت متنازع فیه به لحاظ فقد دلیل غیر ثابت و محکوم به رد است. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواه در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.^۱

۶-۲-۴. "تجدیدنظرخواهی شرکت تولیدی (ن ف) و (ه پ) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ دادگاه از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام شرکت (ن ب) به منع استفاده از علامت ثبت شده به نام (ن ب) و (ن ک) و هر علامتی که متعلق به تجدیدنظرخواه باشد و مطالبه خسارت وارده بر شرکت خواهان دعوی اصلی به دلیل به کارگیری و بهره‌برداری از علامت تجاری خواهان به همراه دستور موقت مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم به ابطال تصدیق ثبتی شماره ۱۵۷۴۶۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ و محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت داری صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و با رعایت اصول داری و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه‌ای بر آن وارد نیست از طرفی تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از داری دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه را ایجاب کند ارایه نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد. از سوی دیگر مفاد صلحنامه مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۲ تنظیم شده فیما بین (ه پ) و مدیر شرکت تجدیدنظرخواه و (ع پ) مورث (ا پ) که مدیر شرکت تجدیدنظر خوانده ردیف اول هست، حکایت از آن دارد که مشارالیه و وارث حین الفوت وی از جمله (ا پ) مدیر شرکت تجدیدنظرخواه مبادرت به تولید و عرضه کلوچه با نام (ن ب) می‌نموده و عدم ثبت مجدد آن در سال ۷۲ و بعد نافی حق تقدم شخص یاد شده نسبت به علامت تجاری متنازع فیه نخواهد بود و ثبت مجدد علامت موصوف در سال ۱۳۸۸ به نام شخص تجدیدنظرخواه مغایر

۱. دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۹۰/۱۱/۳۰ دادگاه از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

مندرجات سازش نامه عادی مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۲ و در تعارض با حق تقدم تجدیدنظر خوانده می‌باشد. بنابر این؛ دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت نمی‌داند، دادنامه مورد درخواست تجدیدنظر به نحو صحیح صادر شده، مستنداً به ماده ۳۵۸ آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.^۱

هرچند در حکم بدوی مذکور، حق مکتسبه استفاده کننده سابق، مطابق مفاد کنوانسیون پاریس به رسمیت شناخته شده و بنا بر خواسته خواهان دعوی تقابلی، حکم به ابطال علامتی که توسط خواهان دعوی اصلی ثبت شده بود، صادر گردیده است اما باید در نظر داشت که مدت اعتبار علامت مطابق بند د ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، ده سال می‌باشد و ششماه نیز برای تمدید اعتبار آن در نظر گرفته شده است؛ بنابر این اگر دارنده علامت بداند که به واسطه سبق استفاده وی، کس دیگری نمی‌تواند آن علامت را برای محصولات یا خدمات یکسان یا مشابه ثبت نماید، هیچ گاه آن علامت را تمدید نمی‌نماید و بنا بر این علاوه بر ترک تشریفات ثبت علامت، وجود مهلهای تمدید و ضمانت اجراهای ذکر شده در ماده ۱۳۱ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر بی اعتبار بودن ثبت علامت نیز بی اثر می‌گردد در نتیجه دارنده حق مکتسبه عملاً از علامت استفاده می‌کند و می‌تواند ابطال ثبتهای بعدی را نیز مورد تقاضا قرار دهد و مانع استفاده سایرین از آن علامت شود در حالی که بابت استفاده نیز هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند در صورتی که طبق قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم) کسی که از مالی یا چیزی بهره می‌برد، خسارت هم برعهده اوست و لذا باید هزینه‌های مربوط به آن را نیز بپردازد. این در حالی است که عدم اصلاح قوانین موجود راهی برای سوءاستفاده‌های احتمالی ناشی از این موضوع فراهم نموده است. بنا بر این هرچند در قانون حکم مربوط به اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری فعلی، علامت ثبت شده با رعایت تشریفات مربوط به تمدید آن مورد حمایت است لیکن برتری مفاد کنوانسیونهای بین‌المللی در راستای حمایت از حقوق مکتسبه استفاده کننده مستمر پیشین، مجوزی برای

۱. دادنامه شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

حمایت از علامت تجاری در روبه قضایی ایران / ۳۷

نگارسادات اکبری

استدلالات مراجع قضایی در پذیرفتن حق تقدم استعمال کننده سابق و مفروض دانستن سوءنیت ثبت کننده بعدی و جلوگیری از رقابت تجاری غیر منصفانه است؛ هم‌چنان که ماده ۹ قانون مدنی و ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری نیز مفاد کنوانسیونهایی که ایران به آن ملحق گردیده را در مواقع سکوت یا تعارض بر قوانین داخلی برتر اعلام نموده است. بنا بر این بهتر است قوانین جاری داخلی نیز در راستای هماهنگی با معاهدات مذکور و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مذکور اصلاح گردند.

نکته مورد ایراد دیگر در این دادنامه نیز این است که ابطال عملیات ثبتی صرفاً با استناد به مواد قانونی مندرج در قانون سال ۱۳۸۶ و بدون استناد به مفاد کنوانسیون پاریس، صادر شده است. در صورتی که ظاهر قانون مذکور دلالتی بر ابطال عملیات ثبتی به واسطه سبق استعمال خواهان ندارد بلکه آنچه مجوز ابطال عملیات ثبتی چنین علامتهایی است، استناد به مفاد کنوانسیون پاریس و منع رقابت تجاری مکارانه و جلوگیری از ثبت علامتهایی است که با سونیت ثبت شده‌اند، می‌باشد. در نتیجه شایسته بود دادنامه مذکور با استناد به مفاد آن معاهده با مجوز ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات مصوب و ۱۳۸۶ و ماده ۹ قانون مدنی صادر گردد. علی‌رغم ایرادات مذکور، احراز فعالیت مستمر سابق (و نه صرف استفاده) از نقاط قوت دادنامه مورد بحث است.

۷-۴-۲. "خانم (ش ع) به شرح دادخواست با ادعای سابقه استفاده از سال ۱۳۷۸ از علامت (ت ب) جهت حمل و نقل اثاثیه اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر ابطال علامت ثبتی به شماره ۱۸۷۷۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ به انضمام خسارات دادرسی به طرفیت خانم (ف ح) و اداره مالکیت صنعتی نموده و مدارک مثبت شامل اشتهادیه، پروانده کسب و تقدیر نامه کمیته امداد امام خمینی به شماره ۱۶۱۴/۳۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ را پیوست نموده‌اند. خواننده علی‌رغم ابلاغ قانونی اختاریه حاضر نشده و نسبت به دعوی و مستندات ایراد و اعتراضی ننموده است. دادگاه نظر به این که مدارک ابرازی موید سابقه استفاده خواهان از علامت مورد ادعا حداقل از سال ۱۳۸۱ می‌باشد که قبل از ثبت آن به نام خواننده اول است که با این اوصاف ثبت و تداوم استفاده خواننده مغایر حقوق مقدم و مکتسبه خواهان است بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با استناد به بندهای الف و ز ماده ۳۲ و ۶۲ از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و

مقررات کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی با لحاظ ماده ۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال ثبت خوانده و الزام خوانده ردیف دوم به ثبت علالت موضوع اظهارنامه خواهان صادر و اعلام می‌نماید.^۱

۷-۲-۰۴. "تجدیدنظرخواهی (ف ح) نسبت به دانامه شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ دادگاه از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی مشارالیها مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تایید شده است، وارد و محمول بر صحت است و بر استدلال محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا مدارک ابرازی تجدید نظر خواه بویژه استشهادیه‌های ابرازی حکایت از آن دارد که تجدیدنظرخواه قبل از تجدیدنظر خوانده از نام (ت ب) برای خدمات حمل و نقل بار و اثاثیه استفاده می‌نموده و در سال ۱۳۹۰ نیز این نام تحت عنوان علامت تجاری به اسم مشارالیها ثبت و تا سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار می‌باشد. دلایل و مدارک ابرازی خواهان دعوی برای اثبات ادعای وی و ابطال ثبت علامت کافی به نظر نمی‌رسد، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و نقض دادنامه غیابی شماره ۷۰۹ حکم بر بیحقی و ابطال ادعای خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است."^۲

هر چند در پرونده مذکور، خوانده دعوی، علامت را ثبت کرده است ولی دادگاههای مذکور به ظاهر قانون حاکم بر ثبت اختراعات و ماده ۳۰ آن توجه نکرده‌اند بلکه مفاد معاهدات بین‌المللی را در خصوص این موضوع مربوط به عهد نامه پاریس می‌باشد، برتری داده و برای تشخیص محق بودن هر یک از اصحاب دعوی، مبنا را بر احراز سابقه استفاده از علامت قرار داده‌اند نه سابقه ثبت آن. بنا بر این نکته مذکور از نقاط قوت هر دو دادنامه محسوب می‌شود.

هم‌چنین، هر دو طرف دعوی از دلایل و مدارکی برای احراز سابقه زودتر خود از علامت استفاده نموده‌اند و احکام هر دو دادگاه نیز بر اساس سابقه استفاده، صادر شده‌اند؛ با این

۱. دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ دادگاه از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران

۲. دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ دادگاه از شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

حمایت از علامت تجاری در رویه قضایی ایران / ۳۹

نگارسادات اکبری

تفاوت که خواهان، علاوه بر استشهادیه به مدارک دیگر نیز استناد نموده بودند بنا بر این شایسته بود که دادگاه تجدیدنظر به قوی بودن مدارک ابرازی هر دو طرف و جمیع جهات توجه نماید نه این که صرفاً با ارایه یک استشهادیه از سوی تجدیدنظرخواه مبنی بر استفاده زودتر از علامت، رای دادگاه بدوی را نقض نماید چرا که در مقایسه مستندات ابرازی هر دو طرف، خواهان علاوه بر تقدیم استشهادیه‌ای که دلالت بر استفاده از علامت قبل از سال ۸۱ داشت به پروانه کسب و تقدیر نامه سال ۸۲ دادگاه از کمیته امداد نیز استناد کرده بود در صورتی که تجدیدنظرخواه، صرفاً به ارایه یک استشهادیه آن هم در مرحله تجدیدنظر بسنده نموده بود.

صرف نظر از این که در رای دادگاه تجدیدنظر به تاریخ استفاده خواننده اشاره‌ای نشده است اما به نظر می‌رسد در این گونه موارد و برای احراز استفاده سابق طرفین باید به قوی بودن دلایل طرفین مبنی بر استفاده از آن علامت نیز توجه شود. ضمن این که نباید صرفاً به وجود یک مدرک مبنی بر استفاده پیشین اکتفا شود بلکه آن چه که باید مدنظر دادگاه قرار گیرد، استفاده مستمر و بی‌وقفه از علامت تا زمان وقوع اختلاف است نه صرف یک استفاده که مشخص نیست استمرار داشته یا خیر؛ در صورتی که در این دادنامه‌ها نیز استفاده مستمر از علامت از نظر مغفول مانده و فقط صرف استفاده مقدم‌تر مورد توجه قرار گرفته است چرا که هدف از حمایت از استفاده کننده پیشین در چنین مواردی علاوه بر ممانعت از رقابت تجاری غیر منصفانه، جلوگیری از گمراهی و فریبی است که ممکن است به واسطه استمرار فعالیت و وجود محصول و خدمات استفاده کننده پیشین از علامت حاصل گردد و گرنه به طور مثال چنان چه شخصی دلیلی بر استفاده از علامتی برای بیست سال پیش داشته اما از آن زمان تا کنون فعالیتی با آن علامت نداشته، چه گمراهی و فریبی ممکن است برای محصول یا خدماتی که در بازار موجود نبوده قابل تصور باشد؟ به طور قطع در چنین حالتی بحث رقابت مکارانه هم منتفی است و موجبی برای ابطال علامت ثبت شده موخر وجود ندارد.

نتیجه آن که با نگاهی بر رویه قضایی حاضر، مشخص است که علی‌رغم سکوت قانون حاکم بر علامات تجاری در خصوص حق تقدم استفاده کننده قبلی، و علی‌رغم وجود نظرات مخالف، لیکن محاکم با در نظر گرفتن مفاد معاهدات پیش گفته، حق مکتسبه و منع رقابت مکارانه، دعوی استعمال کننده پیشین را می‌پذیرند و بنا به خواسته وی، حکم به ابطال

علامت ثبت شده موخر صادر و اداره ثبت علائم تجاری را به ثبت آن علامت به به نام استفاده کننده سابق ملزم می‌نمایند.

۳-۴. رویه قضایی حاکم و دفاع استفاده پیشین در دعاوی کیفری

۱-۳-۴. "به تاریخ ۱۴۰۰.۴.۸ جلسه شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه ۲۶ تهران در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادیاری با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده انجام تحقیقات لازم ضمن اعلام کفایت و ختم تحقیقات با استعانت از خداوند قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نهایی می‌نماید:

در خصوص شکایت (گ ن ا) علیه شرکت چای (ا) و.. دایر بر نقض حقوق دارنده علامت تجاری بدین شرح که شاکی اعلام داشته است مالک علامت تجاری (و) می‌باشد که آن را جهت محصولات موضوع طبقات ۲۹ و ۳۰ از سال ۱۳۸۶ به ثبت رسانده و مالک انحصاری علامت مذکور می‌باشد یکی از تولیدات شرکت شاکی با علامت تجاری (و) محصول چای است. شرکت مشتکی‌عنه محصول چای خود را با علامت شبیه‌سازی شده (و) به بازار عرضه داشته و به منظور تداوم استیفاء بلاجهت از اشتهار و اعتبار تجاری که شاکی با هزینه‌های هنگفت فراهم نموده، هشدارهای مالک علامت را بی‌پاسخ گذارده است. لذا تقاضای تعقیب و مجازات ایشان را دارم. دادیاری مطابق قواعد حاکم بر حقوق علائم تجاری به شرح ذیل اقدام به صدور قرار نهایی می‌نماید:

واژه (و) به دوره ملکه (و) که گاه به آن دوره (و) گفته می‌شود مربوط می‌شود و یکی از رسمهای آن دوره چای عصرانه بوده که معروف به چای عصرانه (و) می‌باشد..... علامت (و) به درخواست شرکتی به نام (م س ا) در سال ۸۶ صرفاً جهت تولید و توزیع و پخش و بسته بندی پودر کیک‌پزی و بسکویت به ثبت رسیده است. پس از انتقال علامت مزبور به شرکت در تاریخ ۱۳۹۶ تمدید شده و در گواهینامه تمدید ثبت علامت تجاری، محصولات دیگری شامل چای نیز به آن اضافه شده است این در حالی است که حسب نظر کارشناسان محترم دادگستری، مشتکی‌عنه حداقل ۷ سال قبل از شاکی از عنوان (و) برای محصولات چای خود در داخل قلمرو جغرافیایی ایران استفاده می‌کرده و در این خصوص دارای سبق استعمال مستمر نسبت به شاکی می‌باشد. بنا بر مراتب فوق با توجه به استفاده توصیفی

حمایت از علامت تجاری در رویه قضایی ایران / ۴۱

نگارسادات اکبری

مشتکی عنه و سبق استعمال مستمر ایشان از علامت مزبور، نظر به عدم وقوع بزه مستنداً به اصل کلی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. کالاهای توقیفی در راستای ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مشتکی عنه مسترد گردد. قرار دادگاه وفق بند الف ماده ۲۷۰ قانون اخیر الذکر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض نزد محاکم کیفری دو تهران می‌باشد.^۱

در دعاوی کیفری ناشی از نقض حق علامت تجاری نیز، اثبات سبق استفاده از آن علامت توسط مشتکی عنه، می‌تواند به عنوان یک دفاع معتبر محسوب شود. به همین دلیل در پرونده مذکور، مشتکی عنه، به سابقه استفاده خود از علامت مورد شکایت، به عنوان یک دفاع استناد کرد شعبه دادرسی نیز با احراز استفاده مقدم مشتکی عنه و اعتقاد به حق تقدم استعمال کننده پیشین، بدرستی قرار منع تعقیب صادر کرده است. توجه به مستمر بودن استفاده پیشین، از دیگر نقاط قوت دادنامه فوق می‌باشد. همچنین در رای مورد بحث، استفاده توصیفی نیز به عنوان یکی دیگر از استثنائات حق دارنده علامت، مورد استناد قرار گرفته است که می‌توان در دعاوی کیفری به عنوان یک دفاع از آن استفاده کرد که البته مجال توضیح بیشتری در این خصوص وجود ندارد.

علاوه بر این که اثبات استفاده سابق از علامت ثبت شده، یکی از استثنائات حمایت از علامت تجاری تلقی و به عنوان یک دفاع در دعوی نقض مورد پذیرش قرار می‌گیرد، شاکی نمی‌تواند در محدوده استفاده‌ای که مشتکی عنه داشته، وی را از ادامه استفاده از آن علامت بازدارد چرا که استفاده کننده در قلمرو استفاده خود، دارای حقوق مکتسبه‌ای شده که رویه قضایی حاکم، آن را به رسمیت شناخته است.

۱. قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۴۶۰۵۹۸۳ دادگاه از شعبه دوم دادرسی ناحیه ۲۶ تهران

۵. نتیجه

در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ علاوه بر تحصیل حق انحصاری که با ثبت به وجود می‌آید، حق تقدم استفاده‌کننده پیشین از علامت تجاری نیز در ماده ۲۰ مورد تصریح قرار گرفته بود. منشاء این حق، سبق استفاده مستمر و مداوم از علامت بود. وفق مقرر فوق، هرگاه معترض ثابت می‌کرد که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته، محکمه حکم می‌داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً به ثبت رسیده بود با تقاضای ذی‌نفع، حکم به ابطال ثبت سابق و ثبت علامت به نام معترض صادر می‌شد. پس از نسخ قانون سابق و تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ این موضوع نغیاً و اثباتاً در خصوص علائم تجاری مسکوت مانده و همین خلاء موجب بروز اختلاف‌نظرات چشمگیری بین حقوقدانان و رویه قضایی گردیده است. عمده استدلال مخالفان در عدم پذیرش حق تقدم برای استفاده‌کننده سابق عبارت است از: استناد به ظاهر قانون مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر پذیرش نظام ثبت محور، سکوت عامدانه قانون‌گذار مبنی بر عدم تصریح به حقی برای استفاده‌کننده از علامت بدون ثبت در قانون اخیر التصویب، اعراض از حق و قاعده اقدام و پذیرفتن اثرات زیان ناشی از ثبت نکردن علامت توسط استفاده‌کننده پیشین.

از سوی دیگر موافقین با شناسایی این حق برای استفاده‌کننده پیشین نیز استدلال‌ات قابل تاملی دارند که عبارتند از: جلوگیری از رقابت مکارانه در عرصه تجارت، استناد به ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس، مفروض بودن سوءنیت ثبت‌کننده موخر با استناد به بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون ذکرشده، منع دارا شدن ناعادلانه، حق مکتسبه، قاعده انصاف و استناد به ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۱.

علی‌رغم این استدلال‌ات به نظر نگارنده مجاز بودن شخص ثالث به ثبت کردن چنین علامتی، هم به ضرر مشتریان است و هم در منافات با حقوق استفاده‌کننده پیشین؛ زیرا با چنین مجوزی هم مصرف‌کنندگان در تشخیص مبداء کالا و یا خدمات تازه ثبت شده در معرض اشتباه و گمراهی قرار می‌گیرند و هم ثبت‌کننده موخر از بازاری که استفاده‌کننده پیشین با تلاش خود به دست آورده به صورت بلاجهت دارا می‌گردد که این نتیجه به طور

حمایت از علامت تجاری در رویه قضایی ایران / ۴۳

نگارسادات اکبری

قطع از به دور از عدالت است. هم‌چنین زمانی که امکان ثبت علامتهایی که مورد استفاده و اقبال عموم هستند ولی به هر جهت ثبت نشده‌اند، وجود داشته باشد خلایقیت و نوگرایی رو به زوال خواهد رفت. ضمن این‌که نباید حمایت از حق مکتسبه پیشین نیز صرف اثبات استفاده سابق او باشد بلکه مهلتها و ساز و کارهایی نیز برای محدود نمودن این حق باید در نظر گرفته شود تا راه سوءاستفاده‌های دارندگان چنین حقوقی و نیز عدم پرداخت هزینه‌های ثبت علامتی که مورد استفاده ایشان است هم فراهم نباشد.

علی‌رغم اختلاف نظرات مذکور و سکوت قانون در خصوص این مهم، لیکن با توجه مفاد معاهدات بین‌المللی از جمله بند ۱-ب ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس که حقوق مکتسبه شخص ثالث را مورد حمایت قرار داده و نیز ماده ۱۰ آن کنوانسیون که به تعریف رقابت مکارانه و مصادیق آن پرداخته و اعضا را ملزم به حمایت از اتباع سایر کشورها در برابر رقابت غیر منصفانه می‌نماید، می‌توان از استفاده‌کننده پیشین که به طور مداوم از علامتی به جهت متمایز نمودن کالا یا خدمات خود از دیگر رقبا استفاده نموده است با اثبات سابقه استعمال مستمر حمایت کرد؛ چرا که طبق ماده ۹ قانون مدنی مفاد مقررات عهودی که بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و نیز بنا بر تجویز ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، مفاد معاهدات بین‌المللی در خصوص مالکیت صنعتی که ایران به آنها پیوسته است یا می‌پیوندد، بر قانون داخلی مقدم است؛ در نتیجه محاکم می‌توانند در صورت اثبات سابقه استعمال مستمر و مداوم از سوی استفاده‌کننده پیشین، دعوی ابطال علامتی که به صورت موخر ثبت گردیده را پذیرفته و بنا بر تقاضای وی، مرجع ثبت را ملزم به ثبت علامت به نام مالک واقعی علامت نمایند. لیکن به جهت پایان بخشیدن به اختلاف نظرات و در راستای تبعیت از مفاد معاهدات بین‌المللی، اصلاح قانون فعلی در این خصوص ضروری است. به نظر می‌رسد حق استفاده‌کننده مستمر پیشین، هم می‌تواند به عنوان یکی از استثنائات حقوق انحصاری دارنده علامت تلقی گردد زیرا سونیت در ثبت علامتی که مستمراً مورد استفاده شخص دیگری بوده، قابل تصور است و هم می‌تواند در دعوی نقض به عنوان یک دفاع در برابر معترض مورد استفاده قرار گیرد؛ هم‌چنان که در رویه قضایی نیز این استثنا، مورد پذیرش قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد فلسفه حمایت از علامت تجاری که جلوگیری از رقابت نامشروع و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به جهت جلوگیری از اشتباه و گمراهی ایشان در شناخت مبداء کالاها می‌باشد، موافق با حمایت از استفاده‌کننده پیشین از علامت است هر چند که استفاده‌کننده قبلاً آن را ثبت ننموده باشد. بنابراین با اصلاح قانون و پایان بخشیدن به اختلاف‌نظرها از رقابت تجاری مکارانه و هم‌از دارا شدن بلاجهت دیگری که به یکباره حاصل دسترنج سالها کسب شهرت و کیفیت محصول و خدمات پر طرفدار دیگری را از آن خود خواهد کرد جلوگیری می‌شود. اگر استفاده‌کننده پیشین هم‌چنان در حال استعمال از آن علامت بر روی کالا یا خدمات خود باشد و در این حین شخص دیگری اقدام به ثبت آن نماید، بارزترین ضرر آن گمراهی مشتریان می‌باشد زیرا مصرف‌کنندگان به تصور این‌که همان کالا یا خدمات پیشین است در تمایز آن دچار اشتباه می‌شوند.

با این حال، به نظر می‌رسد شایسته است که در هنگام بروز اختلاف، بین حالتی که استفاده‌کننده پیشین هم‌چنان در حال فعالیت مستمر است با حالتی که تاجر یا تولیدکننده سابقاً از آن علامت استفاده می‌کرده ولی عرفاً مدت مدیدی است که در فعالیتش وقفه افتاده، تفاوت قایل شویم؛ چرا که اگر هم‌چنان آن فعالیت ادامه داشته باشد، به طور قطع موجب سردرگمی مصرف‌کننده و تضييع حقوقی است که استفاده از علامت به واسطه حسن فعالیت و کیفیت برای خود به دست آورده و حالا شخص دیگری که تازه از راه رسیده آن را ثبت نماید مزایای آن بهره‌مند شود. در این حالت ممکن است از یک سو به واسطه تغییر کیفیت از شمار مشتریان وی بکاهد و منجر به خرابی بازار کالا یا خدماتش گردد و از سوی دیگر با ادعای مالکیت بر علامت از ادامه فعالیت وی جلوگیری نماید. در فرض مذکور و در صورت مستمر بودن فعالیت استفاده‌کننده سابق، سونیت کسی که از غفلت یا عدم اقدام به ثبت استفاده‌کننده آن سوءاستفاده کرده قابل تصور است؛ زیرا قویاً، شخص اخیر آگاه است که استفاده‌کننده پیشین بازاری را در خصوص کالا یا خدمات مورد استفاده اش در اختیار خود گرفته و به طور قطع وضعیت کسب و کار و اعتبار آن علامت نیز صاحب رونق است که دیگری تصمیم گرفته است با همان علامت وارد بازار شود و مشتریان و متقاضیان آن کالا یا خدمات را که آگاه از تغییر مبداء کالا یا خدمات پیشین نیستند، به سوی خود بکشاند؛ در غیر این صورت اقدام به ثبت علامتی می‌نمود که سابقه فعالیت توسط دیگری را نداشته باشد.

حمایت از علامت تجاری در رویه قضایی ایران / ۴۵

نگارسادات اکبری

لیکن در فرض دیگر چنانچه پس از گذشت مهلتی عرفی، مالک قبلی دیگر فعالیتی با آن علامت نداشته باشد می‌توان این اقدام وی را نوعی اعراض از حق تصور نمود. ضمن این‌که زمانی که مدت مدیدی از استفاده نکردن از علامتی گذشته باشد و محصول یا خدماتی با آن علامت در بازار موجود نباشد، بدیهی است که با ثبت آن علامت توسط دیگری و استفاده از آن، فریب و گمراهی برای مشتریان متصور نخواهد بود چرا که عرفاً همه در جریان عدم فعالیت بنگاه پیشین می‌باشند بنابراین امکان این‌که کالا یا خدماتی را به اشتباه خریداری نمایند وجود نخواهد داشت چرا که مدت‌هاست که محصول یا خدماتی که ناشی از آن استفاده پیشین باشد، در بازار وجود ندارد در نتیجه فلسفه حمایت از استفاده کننده پیشین و جلوگیری از گمراهی مصرف‌کنندگان در این صورت منتفی خواهد بود و بنابر این در چنین حالتی اگر شخص دیگری اقدام به ثبت آن علامت و شروع به فعالیت نماید، روا نیست استفاده کننده پیشین بتواند با استناد به صرف سبق استعمال، مدعی ابطال آن علامت گردد. بنابر این نویسنده معتقد است، مرجع قضایی باید علاوه بر احراز استفاده مستمر، به مدت زمانی که از آخرین استفاده سابق گذشته است و زمان ثبت موخر نیز توجه ویژه نماید.

با توجه به شرح مذکور مشخص شد که با اثبات استفاده مستمر پیشین از سوی ذی‌نفع، امکان ابطال علامت ثبت شده وجود دارد اما در پاسخ به این سوال که آیا در رویه قضایی و یا قانون، امکان شکایت کیفری نیز با عنوان نقض حق، از سوی استفاده کننده پیشین بر علیه ثبت کننده وجود دارد یا خیر، پاسخ منفی است؛ زیرا با توجه به ماده ۶۱ از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، برای امکان شکایت کیفری باید علامت به نام وی ثبت شده باشد؛ چرا که این ماده، معیار نقض حق ناشی از مالکیت صنعتی و تعقیب کیفری را بر مبنای نقض بر طبق مواد ۱۵، ۲۸، ۴۰ قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی کرده است که تماماً دلالت بر حمایت بر مبنای ثبت را دارند.

۶- پیشنهادها

۱-۶. اصلاح قانون فعلی و تعیین تکلیف وجود یا عدم وجود حقی برای استفاده کننده مستمر پیشین در خصوص علایم تجاری.

۲-۶. ارایه تعریفی از استفاده مستمر؛ با این که در حال حاضر، تاکید رویه قضایی بر احراز استفاده قبل است، لیکن تعریفی و معیاری از استفاده ونوع و مدت آن وجود ندارد.

۳-۶. تعیین مدت زمان مشخصی از آخرین استفاده نفر پیشین تا ثبت علامت توسط شخص ثالث؛ به عنوان مثال صرف نظر از عوامل قهریه، بیش از ششماه از آخرین فعالیت مستمر استعمال کننده سابق نگذشته باشد تا بتوان حقوق استفاده پیشین را برای وی در نظر گرفت و در نتیجه عدم اقدام وی پس از آن مهلت به معنی اعراض از حق تقدم نسبت به ثبت علامت تلقی گردد.

۴-۶. مادامی که قانون فعلی اصلاح نگردیده، پیشنهاد می‌گردد در رویه قضایی علاوه بر اثبات سبق استفاده از سوی مدعی به تداوم و استمرار استفاده نیز توجه گردد و از آنجا که در حال حاضر معیار قانونی در این خصوص وجود ندارد مراجعه به عرف، مورد توجه قرار نظر مقام قضایی قرار گیرد.

در نتیجه اصلاح قانون فعلی و پیش‌بینی موارد مذکور، ضمن کاهش بار پرونده‌های قضایی، از ثبت علایمی مشابه که نتیجه آن، سردرگمی مشتریان و افزایش هزینه جستجو آنان برای پیدا کردن کالا و خدمات مطلوب است، کاسته خواهد شد. هم‌چنین از ورود خسارات مادی به طرفین دعوی که صاحبان کسب و کار هستند، جلوگیری می‌گردد و در مقابل، روحیه خلاقیت و نوآوری در جامعه افزایش خواهد یافت چرا که اشخاصی که قصد فعالیت در زمینه‌ای را دارند ناگزیر خواهند شد که با ابداع ایده و علامت جدید وارد بازار تولید کالا یا خدمات گردند نه با علامتی که محصول خلاقیت شخص دیگری بوده و آگاهند که قانون از آن در برابر نقض از آن حمایت می‌کند.

۵-۶. پیشنهاد می‌گردد برای جلوگیری از سوءاستفاده دارندگان حق مکتسبه نسبت به علامت تجاری، پس از اصلاح قانون و شناسایی صریح حق تقدم استفاده کننده پیشین از علامت، مدت معینی از زمان اطلاع از ثبت را برای ابطال علامتی که متعاقباً ثبت شده در نظر گرفته شود تا مدعی حق مکتسبه نتواند هرزمان که بخواهند نسبت به طرح دعوی

حمایت از علامت تجاری در روبه قضایی ایران / ۴۷

نگارسادات اکبری

ابطال علامتی که قبلاً توسط ایشان سابقه استفاده داشته اقدام نمایند زیرا در برخی مواقع، دارنده حق مکتسبه از ثبت و فعالیت شخص دیگری با آن علامت آگاه است لیکن علی رغم این اطلاع، اقدامی در جهت ابطال آن انجام نمی دهد اما به محض این که بازار آن علامت به واسطه فعالیت نفر دوم رونق بگیرد، اقدامات خود جهت ابطال ثبت را با استناد به فعالیت مقدمش آغاز می کند و در نهایت منجر به ورشکستگی کسب و کاری که مدتی با آن علامت فعالیت نموده و بازار را رونق بخشیده فراهم می نماید ضمن این که چنانچه اثبات شود در آن مهلت معین، استفاده کننده سابق از ثبت و فعالیت شخص دیگر با آن علامت اطلاع داشته ولی در مهلت تعیین شده، اقدامی در راستای ابطال آن علامت انجام نداده، به منزله صرف نظر کردن وی از حق اعتراض تلقی شود و در نتیجه با پیش بینی چنین ساز و کارهایی از تزلزل اعتبار علامت ثبت شده نیز جلوگیری می شود چرا که دیگر نفرپیشین نمی تواند هر زمان که بخواهد با استناد به حق تقدم خود، دعوی ابطال علامت ثبت شده را مطرح کند.

هرچند قانون مذکور در خصوص حق تقدم استفاده کننده پیشین ساکت است لیکن می توان با وحدت ملاک از بند ۴ ماده ۱۵ آن قانون در مبحث اختراعات که حقوق استفاده کننده پیشین را به رسمیت شناخته و به آن تصریح نموده است و نیز با توجه به مفاد ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس که مفاد آن مطابق ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات بر قوانین داخلی نیز ارجحیت دارد، و نیز ماده ۹ قانون مدنی که مفاد کنوانسیونها را در حکم قانون داخلی می داند، برای استعمال کننده پیشین که به صورت مستمر از علامت استفاده کرده، حق تقدم قایل شد و حقوق مکتسبه استفاده کننده پیشین را یکی از استثنائات حقوق دارنده ای که متعاقباً علامت تجاری را ثبت نموده، دانست. در نهایت به جهت رفع ابهامات و اختلافات موجود فی مابین حقوقدانان و روبه قضایی، اصلاح قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ از این حیث ضروری است.

منابع

کتاب‌ها

۱. افراسیاب، محبوب (۱۴۰۰) مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر رویه قضایی، چاپ دوم، تهران: نشر علم و دانش.
۲. امی، محمد حسن (۱۴۰۰) مالکیت فکری در رویه قضایی ایران، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
۳. پرنوری، منصور (۱۳۸۳) حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات، تهران: مهد حقوق.
۴. حکمت نیا، محمود (۱۴۰۰) نظام مالکیت فکری، خاستگاه و زیر ساختها و ساختارها، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۵. سیدین، علی و کارچانی مهدی (۱۴۰۰) حقوق مالکیت صنعتی در آیینه اندیشه‌های قضایی (نشستهای علمی و نقد رای)، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه.
۶. سیدین علی و کارچانی مهدی (۱۴۰۰) حقوق مالکیت فکری، قانون، قرارداد، قضا (مجموعه مقالات)، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه.
۷. لجم اورک، حسن (۱۴۰۰) اصول حاکم بر علایم تجاری، تهران: نشر میزان.
۸. میر حسینی، سید حسن (۱۳۹۴) حقوق علایم تجاری، تهران: نشر میزان.

مقالات

۹. عرفانی رحمت نیا، محمد جواد (۱۴۰۰) حق تقدم ناشی از سبق استعمال مستمر علامت تجاری در حقوق ایران، حقوق مالکیت فکری، مجموعه مقالات، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه.
۱۰. وصالی محمود، رضا (۱۳۸۴) مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۶۹، شماره‌های ۵۰-۵۱.

رویه قضایی داخلی

۱۱. دادنامه شماره ۱۱۷۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ دادگاه از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران
۱۲. دادنامه شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ دادگاه از شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۱۳. دادنامه شماره ۱۰۰۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ دادگاه از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
۱۴. دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ دادگاه از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران
۱۵. دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ دادگاه از شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۱۶. دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ دادگاه از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
۱۷. قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۴۶۰۵۹۸۳ مورخ ۱۴۰۰ دادگاه از شعبه دوم دادیاری دادرسی ناحیه ۲۶ تهران

case law

18. prio right and registered intellectual property, available at:
<https://golwingwhg.com/en/insights-resources/articles/2018/prior-rights-and-registered-intellectual-property/>
19. Right of prior use in German case law, available at: <https://legal-patent.Com/international-intellectual-property/right-prior0use-german-case-law/>
20. prior user rights of trad mark in India available at: <http://www.mondaq.com/india/x521638/trademark/prior+User+Rights+of+Trademark+india>

**Iranian Judicial Precedent on Trademark Protection:
the System Concerning the Initial Registration or Acquired Right
Arising out of Previous Continuous Use**

Negarsadat Akbari¹

Abstract

Article 20 of the Law on Registration of Trademarks and Patents of 1931 clearly recognized a priority right of a senior user of the trademark. However, the Law on Registration of Patents, Industrial Designs and Trademarks of 2007 is silent on this issue in its the trademark section. Although according to the appearance of the governing law, the criterion for legal protection of the trademark is the system of initial registration, but the current judicial precedent, contrary to the appearance of the current Law and in accordance with the content enshrined in the Paris Treaty, including Article 10 and Article 6(b) of that Convention and the supremacy of treaties over domestic laws, relying on Article 9 of the Civil Law and Article 62 of the Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks of 2016, supports the senior user of a trademark and considers him to have acquired rights to the trademark that was used by him. And therefore, if another person at a later date registers the same or a similar trademark to describe the same goods or services, the competent court, at the request of a claimant and by verifying his previous continuous use of that trademark, relying on Article 6(3) of the Treaty of Paris and in order to prevent illegitimate commercial competition and deception of ordinary customers in determining the origin of genuine goods or services, invalidates the registered trademark in question and, according to the request of the senior user, the Trademark Registration Office is required to register that trademark in his name by following the legal formalities.

Keywords: *previous use of the trademark, acquired right of the trademark, priority of registration of the trademark, continuous use of trademark*

1. Email: negarsadatakbari63@gmail.com