

مطالعات حقوق تطبیقی

دوره ۹، شماره ۱

بهار و تابستان ۱۳۹۷

صفحات ۴۷ تا ۶۵

## تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری؛ ناقض حقوق دارنده علامت یا مطابق اصل آزادی بیان؟

(مطالعه تطبیقی)

مصطفی بختیاروند\*

استادیار گروه حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران.

مطهره اعرابی جشقانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران.

(Email: mahtab1992aj@gmail.com)

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶)

### چکیده

تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری که در حقوق امریکا و برخی کشورهای دیگر به‌عنوان یکی از مصادیق آزادی بیان شناخته شده، ابزاری برای اظهار نظر راجع به محصولات است که علامت برای معرفی آن‌ها به کار می‌رود. در این نوع تقلید با الگوبرداری از علامت اصلی، شکل مضحکی از آن برای انتقال یک پیام خاص به مخاطب ترسیم می‌شود. در تقلید طنزآمیز منافع سه گروه مطرح است: دارندگان علائم تجاری که نسبت به آن‌ها از حقوق انحصاری برخوردارند، تقلیدکنندگان که حق آزادی بیان دارند، و عموم جامعه که حق دارند از نتایج مثبت آزادی بیان بهره‌مند شوند. در حقوق امریکا و کشورهای چو فرانسه و آلمان رویه قضایی نقش مهمی در برقراری تعادل بین این منافع متعارض ایفا کرده است. شباهت علامت اصلی و علامت تقلیدی و اثر خاص تقلید طنزآمیز نسبت به علامت، به ترتیب موجب طرح دعاوی نقض و تضعیف علامت از سوی دارندگان شده است. در حقوق ایران درباره تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری مقرر خاصی وجود ندارد، اما اصل ۲۴ قانون اساسی راجع به آزادی بیان مبنای مناسبی برای پذیرش آن است. در این مقاله پیشنهاد شده است این تقلید به‌عنوان استثنایی بر حقوق انحصاری دارنده در قانون تصریح شود و حدود و ثغور آن بیان گردد.

### واژگان کلیدی

آزادی بیان، حقوق انحصاری، دعاوی تضعیف، دعاوی نقض، نقد.

## مقدمه

دارندگان علائم تجاری اصولاً با ثبت آن‌ها از حق انحصاری بهره‌برداری از علامت و منع دیگران از استفاده بدون إذن از آن برخوردار می‌شوند.<sup>۱</sup> در حقوق ایران گستره حقوق دارنده در مواد ۳۱ و ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ش (از این پس، قانون ۸۶) بیان شده است. بند «ج» ماده ۴۰ این قانون فقط استثنای استیفای حق را نسبت به حقوق دارنده علامت تجاری برقرار کرده است.<sup>۲</sup> در حقوق امریکا برای حمایت از حقوق دارنده علامت تجاری، دعاوی نقض و تضعیف علامت پیش‌بینی شده، اما در حقوق این کشور با استناد به حق آزادی بیان که در متمم اول قانون اساسی آمده، استثناهایی نظیر تقلید طنزآمیز از علامت تجاری و تبلیغات مقایسه‌ای<sup>۳</sup> شناسایی شده است که برخی آن‌ها را «منافع مربوط به بیان» نامیده‌اند؛ استثناهایی که از توانایی افراد بر استفاده آزادانه از علامت تجاری در کلام یا بیان برخی نظریات یا مفاهیم حمایت می‌کنند (Duncabn, 2010, p.225) و مصداق استفاده منصفانه‌اند. تقلید طنزآمیز در رویه قضایی فرانسه و آلمان نیز پذیرفته شده است.

تقلید طنزآمیز به‌طور هم‌زمان نوعی شوخی، اظهار نظر، نقد اجتماعی و هنر باستانی است که قابلیت منقلب کردن یا آزار دادن مخاطب را دارد (Pontes, 2015, p.2). این نوع تقلید برای دستیابی به هدف خود، به یک تفاوت با اثر اصلی که عبارت است از مضحک بودن، اتکا می‌کند.<sup>۴</sup> علائم تجاری اغلب هدف مناسبی برای طنزپردازان شمرده می‌شود، زیرا علائم می‌توانند به‌عنوان ابزار سریعی برای اظهار نظر عمل کنند؛ مخصوصاً در مواردی که اظهار نظر بسیار خلاصه باشد (Basma, 2016, p.311). تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دو حق را در تقابل با هم قرار می‌دهد: حق دارنده علامت تجاری در بهره‌برداری انحصاری از علامت، و حق تقلیدکننده در بیان طنزآمیز دیدگاه‌های خود نسبت به محصولات که علامت در مورد آن‌ها به‌کار می‌رود. بنابراین، پرسش اصلی این است که آیا تقلید طنزآمیز که با استفاده از علامت تجاری دیگری انجام می‌شود، ممکن است موضوع دعاوی نقض یا تضعیف علامت تجاری باشد؟

۱. در مورد ضرورت داشتن یا نداشتن ثبت علائم مشهور برای برخورداری از حمایت قانونی در حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد. برای مطالعه بیشتر، نک: حبیبیا و حسین‌زاده، ۱۳۹۳، ص ۳۵۲؛ میرحسینی، ۱۳۹۴، ص ۸۸.

۲. در مورد دکتترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری به‌طور کلی، نک: شاکری و حبیبیا، ۱۳۹۰؛ و در مورد اعمال این دکتترین در حوزه علائم تجاری، نک: حبیبیا و مظفری، ۱۳۹۶، ص ۶۳۱ به بعد؛ میرحسینی، ۱۳۹۴، ص ۴۱-۴۲.

۳. برای مطالعه بیشتر راجع به مفهوم و قواعد حاکم بر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای، نک: بختیاروند و آقامحمدی، ۱۳۹۴، ص ۹۷-۱۲۲.

4. Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, 828 F.2d 1482, 1486 (10th Cir. 1987).

پاسخ به این پرسش مستلزم آشنایی با مفهوم تقلید طنزآمیز و معیارهای پذیرش آن است. با عنایت به این امر، در مقاله حاضر، نخست مفهوم تقلید طنزآمیز، سپس معیارهای پذیرش آن، و در پایان، رابطه تقلید طنزآمیز و دعوای نقض و تضعیف علامت تجاری را بررسی می‌کنیم. شایان ذکر است که با توجه به نقش مهم رویه قضایی در شکل‌گیری قواعد حاکم بر تقلید طنزآمیز، در این مقاله بر رویه قضایی، به‌ویژه رویه دادگاه‌های امریکا تأکید خواهد شد.

### مفهوم تقلید طنزآمیز (Parody)

بعضی از نویسندگان معتقدند تقلید طنزآمیز استفاده از علامت تجاری به‌منظور اظهار نظر یا انتقاد از دارنده است (Duncan, 2010, p.237). این تعریف به دلیل توجه به قصد تقلید مناسب به‌نظر می‌رسد، ولی به طنزآمیز بودن و متفاوت بودن علامت تقلیدی از علامت اصلی اشاره‌ای نکرده است. طبق تعریف دیگر، تقلید طنزآمیز از علامت تجاری هنگامی است که شخصی به‌گونه‌ای از علامت تجاری تقلید می‌کند که موجب تمسخر آن می‌شود (Stim, 2018, p.446). در این تعریف به هدف انتقادی تقلید اشاره‌ای نشده است؛ به‌علاوه ممکن است علامت بدون تغییر به کار رود که در این صورت، تقلید اصالت نخواهد داشت. در یک پرونده<sup>۱</sup> دادگاه تجدیدنظر ناحیه ۴ امریکا تقلید طنزآمیز در حوزه علائم تجاری را چنین تعریف کرده است: «شکل ساده‌ای از سرگرمی که از طریق کنار هم گذاشتن شکل توهین‌آمیز علامت و تصویر ایدئال ساخته‌شده از سوی دارنده علامت منتقل می‌شود». طبق تعریف دیگر، تقلید طنزآمیز عبارت است از نوعی اظهار نظر اجتماعی و انتقاد ادبی که مشتمل بر استفاده از برخی ویژگی‌های قابل تشخیص موضوع و درعین حال، تغییر ویژگی‌های دیگر به‌منظور استهزای موضوع و دستیابی به یک نتیجه مضحک یا مؤثر راجع به مسائل سیاسی یا فرهنگی است (Basma, 2016, p.292). این تعریف به سبب تصریح به ماهیت و هدف تقلید طنزآمیز مناسب‌تر به‌نظر می‌رسد. حال که مفهوم تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری مشخص شد، لازم است معیارهای پذیرش آن را بیان کنیم.

### معیارهای پذیرش تقلید طنزآمیز

تقلید طنزآمیز در صورت وجود برخی معیارها منصفانه است و به حقوق دارنده علامت تجاری آسیبی وارد نمی‌کند. در ادامه این معیارها را بررسی خواهیم کرد.

1. Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 252 (4th Cir. 2007).

### ۱. استفاده غیر تجاری از علامت و عدم رقابت غیرمنصفانه با آن

با توجه به برخورداری دارنده علامت تجاری از حق انحصاری بهره‌برداری از آن، باید دید که این حق چگونه نسبت به تقلید طنزآمیز قابل اعمال است؟ یک راه این است که همه استفاده‌های تجاری حتی تقلید طنزآمیز در انحصار دارنده حق باشد. اما این راه حل منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا نخست اینکه استثنای عمومی نسبت به علامت تجاری وجود دارد؛ یعنی در مواردی که استفاده به طور عمومی یا در جریان تجارت انجام می‌شود، رضایت دارنده حق ضروری نیست (مانند استثنای استیفای حق که در بند «ج» ماده ۴۰ قانون ۸۶ پیش‌بینی شده است). دوم، اگر استدلال یادشده را در مورد تقلید طنزآمیز به عنوان مصداقی از آزادی بیان اعمال کنیم، مجال برای این نوع تقلید باقی نمی‌ماند، زیرا دارندگان حق به راحتی اذن تقلید طنزآمیز از علامت تجاری خود را نمی‌دهند. راه حل دیگر معیار استفاده غیر تجاری از تقلید طنزآمیز است که باید به طور موسع تفسیر شود. البته نمی‌توان انکار کرد که تقلیدهای طنزآمیز تجاری هم وجود دارد که در آن‌ها تقلیدکننده در پی کسب منفعت از تراوش فکری خود است. به علاوه، این معیار را باید با مراجعه به اصول رقابت غیرمنصفانه تحلیل کرد؛ تقلید طنزآمیز نباید به طور غیرمنصفانه با علامت تجاری تقلیدشده رقابت کند. چنین تعهدی در موارد بسیاری معادل استفاده غیر تجاری خواهد بود؛ با وجود این، در موارد دیگر تقلید طنزآمیز از علامت تجاری در عین تجاری بودن، قانونی است. این حالت اصولاً زمانی رخ می‌دهد که بازار علامت اصلی و تقلیدی کاملاً متفاوت بوده، تقلید طنزآمیز برای عموم نفعی داشته باشد (البته نباید شرط آسیب وارد نکردن به حقوق اشخاص ثالث را نادیده گرفت). به این ترتیب، معیار استفاده غیر تجاری را باید به گونه‌ای تعدیل کرد که هم تفسیر موسع شود و هم مانع تجاوز به حقوق دارنده علامت گردد. تقلید طنزآمیز در صورتی قانونی تلقی می‌شود که در چارچوب استفاده غیر تجاری انجام شود (تفسیر موسع) یا در صورت استفاده تجاری موجب رقابت غیرقانونی با دارنده حق نشود (Ramalho, 2009, p.69).

### ۲. رعایت اصل تناسب (The principle of proportionality)

اصل تناسب از اصول کلی عدالت در حقوق است که در فرایند تفسیر قانون به‌ویژه قانون اساسی استفاده می‌شود. این اصل در اتحادیه اروپایی به عنوان چارچوبی برای تعیین ضرورت و میزان تحدید حقوق اشخاص (برای مثال از طریق قانون‌گذاری) و در راستای منافع عمومی به کار می‌رود (Sauter, 2013, p.1). برای نمونه برای رفع تعارض و برقراری توازن بین حقوق مالکیت فکری و حق آزادی بیان و منافع عمومی جامعه از اصل تناسب استفاده می‌شود. لذا در امریکا

به این اصل، برقراری توازن (balancing) اطلاق می‌شود (Afori, 2015, p.10). از آنجا که تقلید طنزآمیز از استثناهای حقوق انحصاری دارنده است، باید میان منافع استفاده‌کننده از علامت تجاری، دارنده آن و البته عموم مردم تناسب وجود داشته باشد. لذا اصل تناسب به‌عنوان معیاری برای ارزیابی تقلید طنزآمیز مطرح شده است. در ادامه دو مفهوم موسع و مضیق این اصل را بررسی می‌کنیم.

## ۲.۱. اصل تناسب در معنای موسع (مطلق)

به‌موجب اصل تناسب باید بین وسیله‌ای که برای دستیابی به هدف به‌کار می‌رود و اهمیت آن هدف، رابطه منطقی و تناسب وجود داشته باشد. بنابراین، اصل تناسب شامل دو معیار عمده است: ارزیابی رابطه میان وسیله و هدف مد نظر، و ارزیابی اهمیت منافع متعارض (Afori, 2015, p.12). برای اعمال اصل تناسب در معنای موسع، ابتدا باید منافع متعارض را شناسایی و سپس اهمیت هریک را تعیین کرد. در تقلید طنزآمیز تنها منافع صاحب حق و استفاده‌کننده دخیل نیست و به دلیل منطقی و ماهیت خاص تقلید طنزآمیز و ارتباط آن با منافع عمومی، توجه به این منافع نیز ضروری است. برای مثال در آلمان، در پرونده جنبش اجتماعی ضد سیگار که علائم تجاری مربوط به سیگار را تقلید می‌کرد- که در ادامه به آن می‌پردازیم- در کنار حفظ منافع طرفین دعوا، منافع عموم مردم در زمینه سلامت نیز در نظر گرفته شده است (Ramalho, 2009, p.71).

## ۲.۲. اصل تناسب در معنای مضیق (وارد نکردن آسیب غیرمنطقی به حقوق اشخاص ثالث)

در اصل تناسب در معنای مضیق، هنگام بررسی هر پرونده افزون بر منافع واقعی و اساسی در معرض خطر، عواقب اعمال مجاز از منظر هریک از حقوق متعارض نیز باید شناسایی شود. درواقع ممکن است حقوق متعارض به دلیل اساسی بودن، اهمیت یکسانی داشته باشند و دارندگان، آن‌ها را در حدود قانونی اعمال کنند؛ پس باید سنجه دیگری برای ترجیح یک حق بر دیگری به‌کار برد که عبارت است از آثار اجرای حق؛ اقدامی که در یک وضعیت، زیان چندانی وارد نمی‌کند یا اصلاً مضر نیست، گاه در وضعیت دیگری به دلیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث زیان جدی به‌بار می‌آورد. پس در مانحن‌فیه، بررسی و ارزیابی زیان ناشی از تقلید طنزآمیز به منافع دارنده علامت تجاری هم ضرورت دارد. البته باید توجه داشت که تقلید طنزآمیز ممکن است به صاحب حق زیان هم برساند. درواقع هنگام شناسایی استثناهای حقوق انحصاری، قانون‌گذار توجه دارد که استثنا ممکن است خساراتی وارد کند، زیرا معمولاً تقلید طنزآمیز برای دارنده علامت تقلیدشده زیان‌بار است. پس باید به عرف مراجعه کرد. برای مثال،

اگر استفاده طنزآمیز همراه با سوءنیت باشد، خسارت وارد شده به احتمال زیاد غیرمترعارف تلقی خواهد شد (Ramalho, 2009, p.71).

### ۳. هدف انتقادی تقلید

وجود قصد تقلید طنزآمیز یکی از معیارهای عمومی پذیرش آن است. بدیهی است که تقلید طنزآمیز به طور عمدی صورت می‌گیرد و تقلید طنزآمیز غیرعمدی وجود ندارد. از آنجا که مبنای عمده تقلید طنزآمیز آزادی بیان است، هدف این تقلید باید بیان نظریات تقلیدکننده راجع به موضوعی باشد. البته انتقال دیدگاه‌های تقلیدکننده به روش کاملاً متفاوتی انجام می‌شود. مسلماً وی باید با بیان دیدگاه‌هایش از علامت تجاری دیگری انتقاد کند و درعین حال، چیزی به آن بیفزاید. به دیگر سخن، هدف طنزپرداز باید انتقاد از طریق آفرینش اثر باشد (Ramalho, 2009, p.72).

### ۴. اصالت (ابتکار)

چهارمین معیار پذیرش تقلید طنزآمیز، اصالت داشتن نسبت به اثر اصلی است. اصالت یعنی اینکه اثر جدید زائیده تراوش‌های فکری (زرکلام، ۱۳۸۷، ص ۴۵) و به تعبیر دیگر، مظهر شخصیت پدیدآورنده باشد (جعفری، ۱۳۹۳، ص ۱۹). نو بودن اثر از نظر نوعی لازم نیست و شیوه بیان پدیدآورنده مهم است (انصاری، ۱۳۸۶، ص ۱۱۵). تقلید طنزآمیز در علائم تجاری بایستی از چنان فردیتی برخوردار باشد که عموم مردم را به اشتباه نیندازد و احتمال گمراهی در آن نباشد، زیرا در صورت نبود ابتکار، تقلید صورت گرفته به دلیل احتمال گمراهی مورد قبول نخواهد بود (Ramalho, 2009, p.73). ممکن است استفاده طنزآمیز با چالش‌های ناشی از نقض روبرو باشد، اما مانند تقلید طنزآمیز در آثار ادبی و هنری (شاکری، ۱۳۹۵، ص ۶۶)، گاه تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری اثری ثانوی با درجه‌ای از اصالت و استقلال از علامت اصلی است و می‌تواند مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد (در تأیید این نظر، نک: حبیبی و دیگران، ۱۳۹۵، ص ۱۲۷؛ Kemp, Forsythe, Jones, 2015, p.160) برای نمونه، دادگاه تجدیدنظر ناحیه ۲ آمریکا استفاده طنزآمیز از علامت تجاری «Cliffs Notes» به صورت «Spy Notes»<sup>۱</sup> را پذیرفت و استدلال کرد احتمال سردرگمی ناچیز است و منفعت عموم در آزادی بیان بر آن غلبه دارد. به عقیده دادگاه بخش نبراسکای آمریکا، تقلید طنزآمیز واقعی احتمال سردرگمی را کاهش می‌دهد، زیرا تقلید طنزآمیز تفکیکی در ذهن بیننده بین محصول اصلی و

1. Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d490 (2d Cir. 1989).

طنز ایجاد می‌کند. در عین حال که تقلید طنزآمیز برای موفقیت باید تداعی‌کننده محصول اصلی باشد، لازم است موجب تفکیک تقلید از محصول اصلی شود.<sup>۱</sup> همان‌طور که برخی نویسندگان گفته‌اند، اگر تقلید طنزآمیز به قدری با اثر اصلی تفاوت نداشته باشد که بتواند خود را از آن متمایز کند، این خطر وجود دارد که سبب سردرگمی شود و ماهیت تقلید طنزآمیز را از دست بدهد و لذا در معرض دعوای نقض قرار گیرد. از سوی دیگر، اگر بیش از حد با اثر اصلی فرق داشته باشد، به یک لطیفه تبدیل می‌شود نه تقلید طنزآمیز (Little, 2009, p.1265).

### تقلید طنزآمیز و دعوای نقض یا تضعیف علامت تجاری

در حقوق آمریکا دارندگان علامت تجاری ممکن است علیه دیگری به دلیل استفاده از علامت تجاری آن‌ها بر اساس دو مبنا اقامه دعوا کنند: نقض علامت تجاری و تضعیف آن (Emerson, 2011, p.477). علامت تجاری حاوی اطلاعاتی برای مصرف‌کنندگان است (جعفری و مختاری، ۱۳۹۵، ص ۵۲۷) و منبع محصولات را مشخص می‌کند. نقض علامت تجاری هنگامی اتفاق می‌افتد که مصرف‌کننده نسبت به منبع یا وابستگی محصول دچار سردرگمی شود. تضعیف علامت تجاری زمانی رخ می‌دهد که علامت خواننده موجب کاهش تمایزبخشی علامت خواهان شود یا آن را با کیفیت پایین‌تری مرتبط سازد (Adelman, 2006, p.74). تقلید طنزآمیز ممکن است به عنوان دفاع مؤثری در برابر دعوای نقض سنتی علامت تجاری یا تضعیف آن مورد استناد قرار گیرد (Simon, 2013, p.1029; Kemp, Forsythe, Jones, 2015, p.159). تبیین رابطه تقلید طنزآمیز با نقض و تضعیف علامت تجاری نیازمند تفصیل است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

#### ۱. دعوای نقض علامت تجاری (Infringement)

در حقوق آمریکا خواهان برای اثبات نقض سنتی علامت تجاری باید ثابت کند: الف) یک علامت معتبر و قابل حمایت دارد؛ ب) خواننده بدون إذن او از عین یا مشابه آن استفاده تجاری کرده است؛ ج) احتمال می‌رود عمل خواننده موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان شود (Emerson, 2011, p.478). به عقیده دادگاه تجدیدنظر ناحیه ۲ در پرونده «Cliffs Notes»، برای تعیین گستره قانون لهنهام در مواردی که ادعا می‌شود اثری علامت تجاری را نقض کرده است باید منفعت عمومی در آزادی بیان با منفعت عمومی در جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کننده با هم مقایسه شود.

1. Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak, 648 F. Supp. 905 (D. Neb. 1986).

در پرونده «Mutual Of Omaha Ins Co v. Novak»<sup>۱</sup> خواهان که یک شرکت بیمه بود علیه نوک دعوی نقض علامت تجاری اقامه کرد. خواننده طرح «Mutant of Omaha» را همراه با لوگویی که نیم‌رخ یک شخص نحیف با کلاه سرخ‌پوستی را نشان می‌داد بر روی تی‌شرت‌هایی با عبارات بیمه هولوکاست هسته‌ای (Nuclear Holocaust Insurance) یا حمایت‌شده از سوی شرکت بیمه هولوکاست هسته‌ای میوتنت آو اوماها (Sponsored by Mutant of Omaha Insurance Co Nuclear Holocaust) چاپ کرد. بر پشت تی‌شرت‌ها عبارت «هنگامی که جهان سرشار از خاکستر باشد، ما شما را بیمه می‌کنیم» (When the world's in ashes we'll have you covered) چاپ شده بود. همچنین این طرح بر روی کلاه، لیوان قهوه‌خوری و ... به‌کار رفت. علامت خواهان شامل عبارت «Mutual of Omaha» و نیم‌رخ یک انسان با کلاه سرخ‌پوستی بود. به عقیده دادگاه بخش نبراسکا، شباهت میان علامت اصلی و علامت تقلیدی گمراه‌کننده بوده است؛ به‌ویژه اینکه خواننده اقرار کرده در تهیه طرح‌هایش از علامت خواهان استفاده کرده است. لذا دادگاه خواننده را به صورت دائمی از به‌کارگیری علامت تجاری خواهان منع کرد.<sup>۲</sup> دادگاه تجدیدنظر ناحیه ۸ امریکا ضمن تأیید رأی یادشده، اعلام کرد که حمایت اعطاشده به‌موجب متمم اول قانون اساسی به خواننده مجوز نقض حقوق خواهان را نمی‌دهد. علائم تجاری خواهان یک نوع مال است و در اوضاع و احوالی که ابزار ارتباطی دیگری وجود دارد، به‌وسیله حقوق ناشی از متمم اول قانون اساسی محدود نمی‌شود. قرار منع دادگاه بخش فقط خواننده را از به‌کارگیری علائم خواهان به‌عنوان لوگو یا برای بازاریابی، تبلیغ یا معرفی خدمات یا محصولاتش منع می‌کند. در این پرونده، ابزار دیگری برای بیان عقیده خواننده وجود دارد و قرار منع آن‌ها را محدود نمی‌کند؛ برای نمونه، هرگاه تقلید طنزآمیز خواننده در کتاب، مجله یا فیلم انجام شود، قرار منع به‌هیچ‌وجه ناقض حمایت قانون اساسی که متمم اول برای آن فراهم می‌کند، نیست. از آنجا که قرار منع ابزار بیان متعددی از این دست را آزاد می‌گذارد، نه خواننده و نه عموم را از منافع دیدگاه‌های او محروم نمی‌کند. لذا به عقیده دادگاه در اوضاع و احوال پرونده، عدم حمایت از حقوق علامت تجاری خواهان به نقض غیرموجه حقوق مالکانه منتهی می‌شود، زیرا این حقوق را بدون ارتقای قابل ملاحظه حق پذیرفته‌شده آزادی بیان تضعیف می‌کند.<sup>۳</sup>

در پرونده «Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publ'ns»<sup>۴</sup> که خواننده علامت خواهان را به صورت طنزآمیز بر روی جلد مجله‌اش چاپ کرده بود، دادگاه تجدیدنظر ناحیه ۸ با وجود

1. Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak, 648 F. Supp. 905 (D. Neb. 1986).  
 2. <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/648/905/1430875/>.  
 3. <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/836/397/420255/>.  
 4. Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publ'ns, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994).



ادعان به اینکه «قصد تقلید طنزآمیز، به معنی قصد سردرگم کردن نبوده»، مقرر داشت که چون خواننده برای مثال به مخاطبان اعلام نکرده است که تقلید طنزآمیز انجام می‌دهد، حتی اگر قصد گمراه کردن نداشته، دست کم نسبت به احتمال سردرگمی مصرف‌کنندگان بی‌تفاوت بوده است. به عقیده دادگاه، حق تقلید طنزآمیز حق مطلق نیست و هرگاه تقلید طنزآمیز احتمال سردرگمی را در پی داشته باشد که برای این‌گونه تقلید ضروری نیست، متمم اول قانون اساسی از آن حمایت نمی‌کند. به‌علاوه، دادگاه بیان داشت که تقلید طنزآمیز باید به‌طور هم‌زمان دو پیغام متفاوت را به مخاطب منتقل کند: نخست اینکه اثر اصلی است، و دوم اینکه اثر اصلی نیست و در عوض یک تقلید طنزآمیز است. به نظر دادگاه، پیغام دوم از طریق یک تکذیبیه یا تغییر علامت اصلی به شیوه ملموس یا ترکیبی از هر دو، تحقق‌پذیر است.

در قانون فرانسه استثنای تقلید طنزآمیز از علامت تجاری پیش‌بینی نشده (Micallef, 2015, p.39)، ولی رویه قضایی در این زمینه پیش‌گام شده است. در پرونده‌ای<sup>۱</sup> در سال ۲۰۰۳م در دادگاه تجدیدنظر پاریس، مبنی بر انتقاد از خط‌مشی استخدامی شرکت مواد غذایی «دنون»، خواننده با استفاده از علامت تجاری «Dannone» با تأسیس وبگاهی با نام دامنه «jeboycottedanone»<sup>۲</sup> در آن نوشته بود: «انسان‌ها ماست نیستند»<sup>۳</sup> و تحریم عمومی محصولات دنون را درخواست کرده و نیز رنگ لوگوی دنون را از قرمز به مشکی تغییر داده بود. دادگاه رأی داد که قصد خواننده تبلیغ محصولات و خدمات رقیب محصولات دنون نبوده و تنها قصد انتقاد از برخی عملکردهای خواهان را داشته است و نتیجه گرفت که استفاده خواننده از علامتی شبیه علامت «Dannone» که برای معرفی ویژگی سیاسی یا انتقادی جنبش ضروری بوده، اعمال حق آزادی بیان وی بوده است و اظهارات راجع به محصولات نه‌تنها موجب بی‌اعتباری محصولات دنون نبوده، بلکه عباراتی نظیر «ما محصولات شما را دوست داریم»<sup>۴</sup> نیز به کار رفته است؛ به این معنی که خطر سردرگمی یا تضعیف اعتبار وجود نداشته است (Ramalho, 2009, p.67).

دیوان عالی کشور فرانسه در سال ۲۰۰۵م در یک پرونده<sup>۵</sup> اعلام کرد که استفاده از علامت «Tintin» برای معرفی کارت‌پستال‌هایی که شخصیت‌های اصلی «ماجراهای تن‌تن» (Les Aventures de Tintin) را دربر داشت و همچنین تکثیر ویژگی‌های اساسی شخصیت‌های تن‌تن و میلو که سر آن‌ها به‌عنوان علامت تجاری ثبت شده است، ضرورتاً خطر قابل توجه سردرگمی عموم را در پی دارد. به‌علاوه، دیوان استثنای تقلید طنزآمیز موضوع بند ۴ ماده ۵-

1. Olivier Malnuit v. Société Groupe Danone [2003] CA Paris.

۲. من دنون را تحریم می‌کنم.

3. "Les êtres humains ne sont pas des yaourts".

4. On aime vos produits.

5. Paul B. v. Moulinesart et autres (2005).

L۱۲۲ قانون مالکیت فکری فرانسه را نپذیرفت، زیرا به عقیده دیوان، هدف تقلید طنزآمیز باید خندانند باشد؛ درحالی که این ویژگی در کارت پستال‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر، تقلید طنزآمیز فقط در صورتی مجاز است که خطر اشتباه شدن آن با اثر تقلیدشده وجود نداشته باشد؛ درحالی که در این پرونده اثر تقلیدی با اثر اصلی تفاوتی ندارد.<sup>۱</sup>

در حقوق موضوعه علائم تجاری آلمان نیز در خصوص استثنای تقلید طنزآمیز تصریحی نشده است و برای بررسی آن باید به رویه قضایی مراجعه کرد (Ramalho, 2009, p.65). در پرونده جنبش اجتماعی علیه سیگار کشیدن، از کلمه «Mordoro» (که در آلمانی به معنی قتل است)، به جای علامت تجاری «Marlboro» که یک علامت معروف سیگار است در یک سررسید تبلیغاتی به صورت طنزآمیز استفاده شده بود. دادگاه فدرال آلمان حکم داد که آزادی بیان سازمان ضد سیگار که در قالب یک سررسید غیرتجاری طنزآمیز تجسم یافته بود بر ادعای تجاوز به فعالیت‌های تجاری تثبیت‌شده غلبه دارد (Friedmann, 2015, p.214). در پرونده دیگری از شعار تبلیغاتی یک روزنامه با عنوان «عقیده خود را شکل بدهید»، با عبارت «عقیده خود را شکل ندهید» تقلید طنزآمیز شده بود. دادگاه تجدیدنظر هامبورگ رأی داد که تقلید طنزآمیز مشروع و قانونی از علامت تجاری صورت گرفته است. به نظر برخی نویسندگان، دلیل استفاده‌های صورت گرفته در این دعوی، نوعی دغدغه نسبت به رفاه اجتماعی است. در پرونده اول انگیزه نوع دوستانه وجود دارد که موجب جلب توجه عموم به زبان‌های مصرف سیگار می‌شود و پرونده دوم هم دارای انگیزه فرهنگی یعنی گوشزد کردن کیفیت پایین یک روزنامه است. وجه اشتراک دیگر دو پرونده، فقدان استفاده رایج از علامت تجاری است؛ یعنی استفاده طنزآمیز به قصد معرفی منبع کالا یا خدمات انجام نشده است. بنابراین، منافع طرفین باید سنجیده شود؛ حق طنزپرداز بر آزادی بیان و حق انحصاری دارنده علامت تجاری. البته با توجه به رویه قضایی آلمان، منافع شخص ثالث یا به تعبیر دقیق‌تر منافع عمومی باید در نظر گرفته شود (Ramalho, 2009, p.66).

در حقوق ایران ماده ۳۱ قانون ۸۶ حق استفاده انحصاری از علامت تجاری را متعلق به کسی می‌داند که آن را در ایران ثبت کرده باشد. به علاوه، بند «ب» ماده ۴۰ همان قانون به مالک علامت ثبت شده حق داده است که علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت منتهی گردد، اقامه دعوی کند. برابر قسمت اخیر بند یادشده، این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی است که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن در کالاها یا خدمات

1. <https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-13eme-chambre-section-a-arret-du-13-septembre-2005/>.

مشابه موجب گمراهی عموم می‌شود. به علاوه، به موجب ماده ۶۰: «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد». حال باید دید که آیا تقلید طنزآمیز را می‌توان مصداق نقض حق دانست یا خیر؟ از آنجا که در تقلید طنزآمیز شکل تغییر یافته و جعلی علامت مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه عین آن، باید به قسمت دوم بند «ب» ماده ۴۰ و فراز آخر همان بند رجوع کرد. حقوق ناشی از ثبت علامت که در قسمت دوم بند «ب» به آن اشاره شده و می‌تواند با تقلید طنزآمیز مرتبط باشد، در بند «و» ماده ۳۲ قانون ۸۶ آمده است. اما باید توجه داشت که ماده ۳۲ راجع به علائم غیر قابل ثبت است؛ در حالی که در تقلید طنزآمیز، تقلیدکننده اغلب در پی ثبت علامت نیست، بلکه با اجرای حق آزادی بیان قصد انتقاد یا تمسخر علامت دیگری را دارد. پس تنها قسمت آخر بند «ب» ماده ۴۰ قابل بحث است و با توجه به آن هرگاه شکل تغییر یافته که شبیه علامت تجاری است برای کالاها و خدمات مشابه به گونه‌ای به کار رود که احتمال سردرگمی مصرف‌کنندگان نسبت به منبع کالاها یا خدمات وجود داشته باشد، تقلید طنزآمیز نوعی نقض حق شمرده می‌شود. لذا می‌توان گفت که بسیاری از موارد تقلید طنزآمیز، نقض حق در مفهوم قانون ۸۶ تلقی نمی‌شود و در نتیجه، استثنای بر حقوق دارنده نیست. اما از آنجا که ممکن است همه دادگاه‌ها این تفسیر را نپذیرند و تقلید طنزآمیز را نوعی استفاده از علامت و بنابراین نیازمند إذن دارنده محسوب کنند، به منظور رفع هرگونه ابهام، بهتر است قانون‌گذار با صراحت تقلید طنزآمیز را به‌عنوان استثنا و یا هر عنوان دیگری به رسمیت بشناسد. این در حالی است که قانون‌گذار ما جز در یک مورد (استیفای حق)، استثنای حقوق دارنده علامت تجاری را احصا نکرده است. همان‌طور که دیدیم گاه شخصی بدون إذن دارنده از علامت به گونه‌ای استفاده می‌کند که نه تنها خسارت غیرمعارفی به دارنده وارد نمی‌کند و احتمال سردرگمی نیز وجود ندارد، بلکه به نفع جامعه است. در طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز این نوع استثنای حقوق دارنده علامت تجاری مغفول مانده است. از این رو، پیشنهاد شده است قانون‌گذار موارد استفاده منصفانه را در قانون بیان کند (بختیاروند و تدین، ۱۳۹۵، ص ۵۴). همان‌طور که دیدیم در حقوق خارجی، حق آزادی بیان به عنوان مبنای استفاده منصفانه طنزآمیز مورد استناد قرار گرفته است. این حق در اصل ۲۴ قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». لذا افزون بر اینکه پیش‌بینی استفاده طنزآمیز در حقوق ایران با مانعی مواجه نیست، برای تأیید آن می‌توان به اصل ۲۴ قانون اساسی استناد کرد. در واقع، حمایت از حقوق مالکیت فکری، از جمله علامت تجاری، برای کشورهای رفاه اقتصادی را در پی خواهد داشت که قوانین

آن‌ها چون سدی در برابر جریان آزاد اطلاعات و ایده‌ها قرار نگیرند و برای مثال، بین حقوق دارنده علامت تجاری و حق آزادی بیان تعادلی برقرار کنند (حبیب‌ا و محبی‌فرد، ۱۳۹۴، ص ۸۰). به تعبیر دیگر، قانون‌گذار باید برای رعایت منفعت مهم‌تر آزادی بیان، به اشخاص ثالث امکان استفاده منصفانه از علامت تجاری دیگری را بدهد (بادینی و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۱۰۴).

در حقوق امریکا برخی نویسندگان دعوای نقض علامت تجاری علیه استفاده طنزآمیز از علامت را چندان مطلوب نمی‌دانند، زیرا نقض علامت تجاری مستلزم وجود احتمال گمراهی است؛ درحالی که تقلید طنزآمیز اغلب موجب سردرگمی نمی‌شود (Pearson, 1998, p.975). این مشکل به تقلید طنزآمیز محدود نمی‌شود و سایر مواردی را هم دربر می‌گیرد که استفاده از علامت تجاری بدون ایجاد سردرگمی، مشکلاتی را برای دارنده علامت به وجود می‌آورد. برای رفع این مشکل می‌توان به دعوای تضعیف علامت تجاری متوسل شد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

## ۲. دعوای تضعیف علامت تجاری (Dilution)<sup>۱</sup>

همان‌طور که در بالا دیدیم، در صورت عدم سردرگمی نمی‌توان تقلید طنزآمیز از علامت تجاری را به‌راحتی ناقض حقوق انحصاری دارنده دانست. لذا در سال ۱۹۹۶م با تصویب قانون ضد تضعیف (Anti-dilution Act) در امریکا دعوای تضعیف علامت تجاری با دو استثنا در قانون لنهام پیش‌بینی شد (Pearson, 1998, p.977). اصلاحیه قانون ضد تضعیف در سال ۲۰۰۶م دو استثنای جدید یعنی تقلید طنزآمیز و استفاده منصفانه جزئی را به موارد استفاده منصفانه در قانون لنهام افزود (Duncan, 2010, p.227, fn.30). باید توجه داشت که به‌موجب شق اول بند «ج» ماده ۴۳ قانون لنهام، دعوای تضعیف، صرف نظر از سردرگمی واقعی یا احتمالی، رقابت یا خسارت اقتصادی واقعی اقامه می‌شود. همچنین برابر شق دوم بند «ج» ماده ۴۳ همان قانون دعوای تضعیف را فقط می‌توان راجع به علامت مشهور طرح کرد. بر اساس همان ماده، منظور از علامت مشهور علامتی است که عموم مصرف‌کنندگان امریکا آن را به‌طور گسترده در میان عموم مصرف‌کنندگان امریکا به‌عنوان نشانه منبع کالاها یا خدمات دارنده شناخته شده باشد. نکته دیگر این است که مطابق بند فرعی «الف» از شق سوم بند «ج» ماده ۴۳ قانون لنهام، استفاده منصفانه از جمله تقلید طنزآمیز در صورتی مجاز است که به‌عنوان یک معرف منبع برای کالاها یا خدمات استفاده‌کننده به‌کار نرود. تضعیف علامت تجاری به دو

۱. برای واژه «Dilution» معادل رقیق‌سازی هم به‌کار می‌رود. نویسندگان این مقاله با معادل‌سازی ترجیح داده‌اند از واژه تضعیف استفاده کنند.

صورت رخ می‌دهد: تضعیف ویژگی تمایزبخشی علامت تجاری، و تضعیف اعتبار آن. در ادامه، ارتباط آن‌ها را نیز با تقلید طنزآمیز بررسی می‌کنیم.

## ۱.۲. تضعیف ویژگی تمایزبخشی علامت تجاری (Blurring)

بر اساس بند فرعی «ب» از شق دوم بند «ج» ماده ۴۳ قانون لهنام، تضعیف تمایزبخشی عبارت است از ارتباط ناشی از شباهت میان یک علامت یا نام تجاری با یک علامت تجاری معروف که به تمایزبخشی علامت معروف آسیب وارد می‌کند. در همان ماده برای احراز این نوع تضعیف، بررسی همه عوامل مرتبط از جمله این شش مؤلفه ضروری دانسته شده است: میزان شباهت دو علامت، درجه تمایزبخشی علامت مشهور، میزان استفاده انحصاری دارنده از علامت تجاری مشهور، میزان شناخت عموم از علامت مشهور، قصد استفاده‌کننده، هرگونه ارتباط واقعی بین علامت‌ها.

در پرونده «Louis Vuitton»<sup>۱</sup> خوانده که یک تولیدکننده لوازم حیوانات خانگی بود، کیف‌های دستی مخملی را به تقلید از کیف‌های دستی شرکت معروف لویی ویتون تولید و عبارت «Chewy Vuitton» را که تقلید طنزآمیزی از علامت «Loius Vuitton» بود بر روی آن‌ها درج کرد. شرکت لویی ویتون علیه خواننده، از جمله به سبب تضعیف تمایزبخشی علامتش اقامه دعوا کرد. به نظر دادگاه تجدیدنظر ناحیه ۴ آمریکا درحالی که خواننده از علامت مشهور خواهان تقلید کرده است، هم‌زمان این پیام را منتقل می‌کند که علامت مشهور نیست و از آنجا که علامت مشهور قدرت تمایزبخشی ویژه‌ای دارد، احتمال چندانی نمی‌رود که تقلید طنزآمیز به تمایزبخشی آن آسیب وارد کند. دادگاه عمل خواننده را یک تقلید طنزآمیز موفق دانست و نتیجه گرفت که این تقلید نمی‌تواند تمایزبخشی علامت مشهور را به‌عنوان یک معرف منحصربه‌فرد منبع خدشه‌دار کند.

در برخی پرونده‌ها<sup>۲</sup> دادگاه‌های آمریکا نه تنها ادعای تضعیف تمایزبخشی علامت به‌وسیله تقلید طنزآمیز را نپذیرفته‌اند، بلکه اعلام کرده‌اند که محصولات حاصل از این تقلید، موجب شناخت بیشتر عموم از علامت اصلی می‌شوند (Friedmann, 2015, p.210). بدیهی است که این رویکرد موجب رد دعوای تضعیف تمایزبخشی نسبت به همه موارد تقلید طنزآمیز می‌شود. در حقوق ایران، بند «و» ماده ۳۲ قانون ۸۶، علامتی را که پیش‌تر برای خدمات<sup>۳</sup> غیرمشابه

1. Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007).

۲. برای مثال Tommy World Wrestling Federation Entertainment, Inc. (WWE) v. Big Dog Holdings, Inc. و (Hilfiger Licensing v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp. 2d 410 (S.D.N.Y. 2002).

۳. تأکید از نگارندگان است.

ثبت و معروف شده است، منوط به دو شرط غیر قابل ثبت می‌داند: شرط اول، رابطه عرفی بین استفاده از علامت و مالک آن و زیان بار بودن ثبت برای منافع مالک علامت پیشین، و شرط دوم که قلمرو عامی دارد و تضعیف تمایزبخشی علامت را شامل می‌شود. اما پرسش این است که آیا علامت حاصل از تقلید طنزآمیز علامت تجاری دیگری، مشمول این حکم می‌شود یا خیر؟ از آنجا که این حکم قانون‌گذار به ثبت علامت مربوط می‌شود، تنها در صورتی تقلید طنزآمیز را شامل می‌گردد که تقلیدکننده بخواهد علامت را ثبت کند. اما در فرضی که بدون ثبت، از علامت فقط تقلید طنزآمیز می‌شود، این حکم قابل اعمال نخواهد بود. پس اگر ویژگی تمایزبخشی علامت تجاری به وسیله تقلید طنزآمیز تضعیف شود، حقوق علائم تجاری ایران، راهکاری دربر ندارد. حال آنکه شرط تمایزبخشی علامت در حقوق ایران اهمیت خاصی دارد، زیرا تنها شرط ماهوی است که قانون ۸۶ آن را بیان کرده است (فصیحی‌زاده و دیگران، ۱۳۹۵، ص ۶۳۸). به نظر می‌رسد در این مورد باید به قواعد عمومی مسئولیت مدنی رجوع کرد. برای مثال در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی از آسیب به شهرت تجاری یاد شده است. البته به‌طور کلی بهتر است قانون‌گذار دعاوی تضعیف را به صورت جامع به رسمیت بشناسد و احکام آن‌ها را به صراحت در قانون ذکر کند. این تصریح قانونی به همراه ذکر موارد استثنا، از جمله تقلید طنزآمیز، موجب شفافیت بیشتر خواهد شد. شایان ذکر است که بند یادشده به علامت کالاها نپرداخته و با انتقاد برخی نویسندگان مواجه شده است (حبیبی و حسین‌زاده، ۱۳۹۲، ص ۲۱)؛ ایرادی که طرح حمایت از مالکیت صنعتی در بند ۹ ماده ۱۰۶ آن را برطرف کرده است.

## ۲.۲. تضعیف اعتبار علامت تجاری (Tarnishment)

بند فرعی «ج» از شق دوم بند «ج» ماده ۴۳ قانون لتهام تضعیف از طریق تضعیف اعتبار را ارتباط ناشی از شباهت میان یک علامت یا نام تجاری و علامت مشهور می‌داند که به اعتبار علامت مشهور آسیب می‌رساند. برخلاف تضعیف تمایزبخشی که مبتنی بر رابطه میان علامت و آگاهی عمومی است، تضعیف اعتبار، قلمرو تضعیف را به ایجاد یک ارتباط جدید منفی و ناخوشایند که می‌تواند به اعتبار علامت لطمه بزند، گسترش می‌دهد (Emerson, 2011, p.482).

در پرونده «Jordache»<sup>۱</sup> خوانده به صورتی طنزآمیز از لوگوی خوک برای لباس‌های زنانه به جای لوگوی اسب استفاده کرده است که خواهان آن را بر روی لباس‌های تولیدی خود به کار می‌برد. دادگاه حکم داد که این تقلید طنزآمیز موجب تضعیف اعتبار علامت تجاری خواهان نشده، زیرا ارتباط ذهنی چندان ناخوشایند، ناسالم یا زشتی را ایجاد نکرده است. در پرونده دیگر<sup>۲</sup>

1. Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, 828 F.2d 1482, 1486 (10th Cir. 1987).

2. Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. B.E. Windows Corp., 937 F. Supp. 204

پرسش این بود که آیا شعار تبلیغاتی خوانده یعنی «The Best Bar on Earth» به وسیله ایجاد ارتباط با الکل موجب تضعیف اعتبار شعار تبلیغاتی سیرک خواهان یعنی «The Best Show on Earth» شده است یا خیر؟ دادگاه مقرر کرد که چون سیرک پیش از این در مکان‌هایی که الکل پذیرایی می‌شده برنامه اجرا کرده، ارتباط با الکل نه جدید بوده و نه اعتبار علامت خواهان را خدشه‌دار کرده است. پرونده «Coca Cola V Gemini Rising, Inc»<sup>۱</sup> نیز به‌عنوان یکی از نمونه‌های تضعیف اعتبار علامت تجاری آورده می‌شود (Kucuk, 2016, p.100). در این پرونده، خوانده پوستره‌های تبلیغاتی را تولید کرده که روی آن نوشته شده بود از کوکائین لذت ببرید (Enjoy Cocaine) و شبیه علامت تجاری شرکت «Coca Cola» یعنی از کوکاکولا لذت ببرید (Enjoy Coca-Cola) بود. دادگاه با رد استناد خوانده به آزادی بیان و اینکه بدون سوءنیت و فقط قصد تقلید طنزآمیز از علامت کوکاکولا را داشته است، اعلام کرد استفاده از واژه کوکائین که نگهداری آن جرم است، به اعتبار شرکت کوکاکولا آسیب وارد می‌کند.

در پرونده «Mattel»<sup>۲</sup> خوانده یک ترانه درباره عروسک باربی نوشته و فروخته که حاوی مطالب ناخوشایندی نسبت به باربی بوده است. شرکت سازنده این عروسک علیه خوانندگان، از جمله به استناد خدشه‌دار کردن وجهه علامت تجاری باربی، اقامه دعوا کرد. دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید حکم دادگاه بدوی عمل خوانندگان را مصداق استثنای استفاده غیرتجاری قلمداد کرد. به نظر دادگاه، با وجود استفاده خوانندگان از نام باربی برای فروش همه نسخه‌های ترانه، وجهه باربی را هجو و به‌طور مضحکی ارزش‌های اجتماعی را که به ادعای خواننده باربی آن‌ها را ارائه می‌دهد، نقد می‌کند. به این ترتیب، دادگاه تقلید طنزآمیز خواننده را مشمول متمم اول قانون اساسی آمریکا دانسته است.

در فرانسه در یک پرونده<sup>۳</sup>، جنبش اجتماعی ضد دخانیات از علامت «Camel» (تصویر شتر که یک علامت معروف سیگار است) تقلید طنزآمیز کرد. به این ترتیب که تصویر شتر در حال مرگی را همراه با شعار «نگذار سیگار تو را رول کند»<sup>۴</sup> با حروفی به همان اندازه و رنگ علامت اصلی بر روی پوستر و تمبرهای تهیه‌شده برای فروش چاپ کرده بود. دادگاه تجدیدنظر پاریس دفاع تقلید طنزآمیز را پذیرفت، ولی دیوان تمیز با نقض این رأی اعلام کرد که با وجود هدف تقلید طنزآمیز که به سلامت عمومی و مبارزه با زبان‌های سیگار مربوط می‌شود، ارجاع به یک علامت خاص سیگار، هرچند به طور طنزآمیز، در چارچوب این جنبش موجب وارد شدن لطمه

(S.D.N.Y. 1996).

1. Coca-Cola Company v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972).

2. Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

3. Association Comite National contre les Maladies Respiratoires v. Société JT International GmbH [2006] CC Paris.

4. te laisse pas rouler par la cigarette

به این تولیدکننده می‌شود. به علاوه، مشروعیت هدف سلامت عمومی مد نظر جنبش و آزادی بیان، زیان رساندن به حقوق ثالثی را که در محدوده مقررات قانونی عمل می‌کند، مجاز نمی‌کند<sup>۱</sup>. (Friedmann, 2015, p. 220).

در حقوق ایران برای یافتن حکم تضعیف اعتبار علامت تجاری از طریق تقلید طنزآمیز نیز باید به بند «و» ماده ۳۲ قانون ۸۶ مراجعه کرد. همان‌طور که گفتیم، شرط زیان‌بار بودن برای منافع مالک علامت پیشین، قلمرو عامی دارد و لذا این نوع تضعیف را هم شامل می‌شود. البته شرط ضرورت ثبت در اینجا هم مطرح است. پس در مورد تقلید طنزآمیز ثبت نشده هم باید به قواعد عمومی مسئولیت مدنی مراجعه کرد که بعید است بتواند جوابگوی مسائل خاص تعارض حقوق ناشی از علامت تجاری با حق آزادی بیان و تقلید طنزآمیز باشد.

### نتیجه

تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری وسیله‌ای مناسب برای ابراز عقیده در خصوص کالاها و خدمات موضوع علامت تجاری است. این تقلید در صورت الگوبرداری صحیح از علامت اصلی و در عین حال، خلق یک اثر جدید و در نتیجه اجتناب از سردرگمی مصرف‌کنندگان نسبت به منبع کالاها و خدمات، به هدف اصلی خود یعنی نقد سازنده نایل می‌شود. تقلید طنزآمیز از علامت تجاری که مصداقی از آزادی بیان است، راه را برای اظهار نظر آزادانه راجع به محصولات دیگران هموار می‌کند که این امر می‌تواند به رفاه بیشتر مصرف‌کنندگان بینجامد. به همین سبب در حقوق آمریکا، قانون‌گذار و مخصوصاً رویه قضایی تلاش کرده‌اند با برقراری تعادل بین حقوق دارنده و حق آزادی بیان تقلیدکننده، این امر مهم را محقق سازند. دادگاه‌های فرانسه و آلمان نیز چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند. در حقوق ایران، قانون‌گذار جز در یک مورد به طور کلی مسئله استثنای حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری از جمله استفاده منصفانه طنزآمیز را به سکوت برگزار کرده که همین رویه در طرح حمایت از مالکیت صنعتی هم اتخاذ شده است. رویه قضایی نیز در این خصوص وجود ندارد. این در حالی است که آزادی بیان که مبنای تقلید طنزآمیز از علامت تجاری است، در اصل ۲۴ قانون اساسی به صراحت پذیرفته شده است. حفظ منافع عمومی نیز مؤید ضرورت مجاز بودن تقلید طنزآمیز در حقوق ایران است. به این ترتیب، پیشنهاد می‌شود در طرح مالکیت صنعتی ماده‌ای گنجانده، و استثنای تقلید طنزآمیز و شرایط و احکام آن در ضمن استثنای حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری به طور مفصل و واضح بیان شود.

1. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007055330>.



## منابع و مأخذ

## الف) فارسی

۱. انصاری، باقر (۱۳۸۶)، «شرایط اثر قابل حمایت در نظام مالکیت‌های ادبی و هنری (کپی رایت)»، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۵، ص ۹۷-۱۵۱.
۲. بادینی، حسن؛ حسین زاده، مجید؛ محبی فرد، سمانه. (۱۳۹۳)، «بررسی استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی»، پژوهشنامه بازرگانی، ش ۷۳، ص ۹۹-۱۲۳.
۳. بختیاروند، مصطفی و آقامحمدی، اکرم (۱۳۹۴)، «تبلیغات تجاری مقایسه‌ای»، دانشنامه حقوق اقتصادی، سال ۲۲، ش ۸، ص ۹۷-۱۲۳.
۴. بختیاروند، مصطفی و تدین سعدی، مهسا (۱۳۹۵)، «کاوشی نو در نحوه حمایت از علامت تجاری در فضای سایبر با رویکرد تطبیقی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۲۰، ش ۲، ص ۳۵-۵۷.
۵. جعفری، علی (۱۳۹۳)، «بررسی حقوقی ضابطه اصالت آثار ادبی و هنری (همراه با نقد رأی دادگاه شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی کیفری تهران)»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش ۶۵، ص ۱۵-۳۶.
۶. جعفری، فیض‌الله و مختاری، مهرناز (۱۳۹۵)، «مطالعه تطبیقی ماهیت حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۷، ش ۲، ص ۵۱۱-۵۳۲.
۷. حبیبیا، سعید و حسین زاده، مجید (۱۳۹۲)، «تحلیل دکترین رقیق‌سازی دکترین نقض نوع دوم در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری»، مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق)، دوره ۴۳، ش ۱، ص ۱۷-۳۵.
۸. حبیبیا، سعید و حسین زاده، مجید (۱۳۹۳)، «بررسی فرایند تحصیل ملکیت اموال فکری»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۵، ش ۲، ص ۳۵-۵۷.
۹. حبیبیا، سعید؛ حسین زاده، مجید؛ محبی فرد، سمانه (۱۳۹۵)، «بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به‌منظور معرفی کالاها و خدمات»، پژوهشنامه بازرگانی، ش ۷۸، ص ۱۲۵-۱۴۷.
۱۰. حبیبیا، سعید و محبی فرد، سمانه (۱۳۹۴)، «استفاده منصفانه از علائم تجاری غیر در تبلیغات مقایسه‌ای»، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، ش ۴، ص ۵۷-۹۱.
۱۱. حبیبیا، سعید و مظفری، محبت (۱۳۹۶)، «دکترین استیفای حق در حوزه علائم تجاری با نگاهی بر حقوق مصرف‌کننده»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۷، ش ۴، ص ۶۳۱-۶۴۶.

۱۲. زرکلام، ستار (۱۳۸۷)، حقوق مالکیت ادبی و هنری، چ ۱، تهران: انتشارات سمت.
۱۳. شاکری، زهرا (۱۳۹۵)، «نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران»، مجله حقوق خصوصی، دوره ۱۳، ش ۱، ص ۸۷-۶۵.
۱۴. شاکری، زهرا و حبیبیا، سعید (۱۳۹۰)، دکترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری، چ ۲، تهران: انتشارات سمت.
۱۵. فصیحی زاده، علیرضا؛ مؤمنی تدرجی، احسان؛ باقرپور، محمد (۱۳۹۵)، «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۷، ش ۲، ص ۶۴۶-۶۲۷.
۱۶. طرح حمایت از مالکیت صنعتی (۱۳۹۵).
۱۷. میرحسینی، سید حسن (۱۳۹۴)، حقوق علائم تجاری، چ ۲، تهران: انتشارات میزان.

### ب) خارجی

18. Afori, Orit Fischman, (2015), "Proportionality - a New Mega Standard in European Copyright Law", available at: <http://ssrn.com/abstract=2500232> last visited: 1/31/2018.
19. Adelman, Emily, (2006), "Trademark parodies, When is it ok to laugh?", 6 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 72. p. 72-100.
20. Basma, Dima, (2016), "The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark Protection: A Luxury Fashion Industry Perspective", University of Manchester.
21. Kemp, Deborah, J., Forsythe, Lynn M. & Jones, Ida M. (2015), "Parody InTrademark Law: Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look DUMB", 14 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 143, p. 143-198.
22. Duncan, Samuel M. (2010), "Protecting Nominative Fair Use, Parody, and Other Speech-Interests by Reforming the Inconsistent Exemptions from Trademark Liability", 44 U. Mich. J. L. Reform 219, p. 219-247. Available at: <http://repository.law.umich.edu/mjlr/vol44/iss1/6>.last visited: 28/1/2018.
23. Emerson, Patrick, (2011), "I'm Litigatin' It: Infringement, Dilution, and Parody under the Lanham Act", 9 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 477, p. 477-494.
24. Friedmann, Danny, (2015), Trademarks and Social Media: Towards Algorithmic Justice Edward Elgar Publishing.
25. <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/648/905/1430875/>.last visited:2/1/2018
26. <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/836/397/420255/>. Last visited:2/1/2018
27. <https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-13eme-chambre-section-a-arret-du-13-septembre-2005/>. Last visited:2/1/2018
28. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007055330>. Last visited: 2/1/2018.
29. Kucuk, S. Umit, (2016), Brand Hate-Navigating consumer negativity in the ditigal world, Basingstoke, Pargrave Macmillan.

30. Little, Laura E. (2009), "Regulating Funny: Humor and the Law", 94 Cornell L. Rev. p. 1235-1292, available at: <http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol94/iss5/9>. Last visited: 20/1/2018.
31. Micallef, Sophie, (2015), "When Trademark use is not infringement, France", available at: [https://www.bardehle.com/fileadmin/Webdata/publications/MIP\\_07-08-2015\\_trademark\\_use\\_not\\_infringement\\_Boehner\\_01.pdf](https://www.bardehle.com/fileadmin/Webdata/publications/MIP_07-08-2015_trademark_use_not_infringement_Boehner_01.pdf), Last visited: 6/5/2018.
32. Pearson, Anthony A. (1998), "Commercial Trademark Parody, The Federal Trademark Dilution Act, and the First Amendment", 32 Val. U. L. Rev. 973, p. 973-1028, Available at: <http://scholar.valpo.edu/vulr/vol32/iss3/5>. Last visited: 28/1/2018.
33. Pontes, Lonardo Machado, (2015), "Trademark and freedom of speech: a comparison between the U.S and the EU system in the awakening of Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen", Available at: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_ip\\_l\\_ge\\_15/wipo\\_ip\\_l\\_ge\\_15\\_t3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_l_ge_15/wipo_ip_l_ge_15_t3.pdf). Last visited: 2/1/2018.
34. Ramalhao, Ana, (2009), "Parody in trademark and copyright: has humour gone too far?", Cambridge Student Law Review (2009), p. 58-74, available at: <https://www.researchgate.net/publication/220049500>, last visited: 1/31/2018.
35. Robinson, David Alain, (1991), "A Fair Use Analysis of Trademark Parody: Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group", 11 Loy. L.A. Ent. L. Rev. 223, p. 223-244, Available at: <http://digitalcommons.lmu.edu/elr/vol11/iss1/10>. Last visited: 1/31/2018.
36. Sauter, Wolf, (2013), "Proportionality in EU law: a balancing act?", Tilburg University Discussion Paper.
37. Simon, David A, (2013), "The confusion trap: rethinking parody intrademark law", Washington Law Review, Vol. 88:1021, p. 1021-1101.
38. Stim, Richard, (2018), Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference, 15<sup>th</sup> Ed, Berkely, Nolo.