

مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا

مهسا مدنی^۱ - زهره فرخی^۲

تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۱۲

چکیده

به موجب ماده ۳۲ (۱) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به گونه‌ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت شده یا ثبت نشده، استفاده از علامت، تجاری بودن استفاده، اثبات احتمال گمراهی. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ایران نیز در ماده ۴۰، استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف کننده را شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری می‌داند و مانند قانون لنهام اشاره‌ای به تقصیر خوانده ندارد. با این حال، بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد که در حقوق ایران وجود علامت معتبر ثبت شده یا ثبت نشده و تجاری بودن استفاده از علامت غیر، شرط تحقق نقض می‌باشد. برخلاف نظام آمریکا، قانون ایران به گمراهی ناشی از توهم وابستگی اشاره‌ای نکرده و چنین گمراهی ذیل تبلیغات خلاف واقع در ایران مورد حکم قرار می‌گیرد. این مسئله با توجه به عدم تأثیر آن در گمراهی مصرف کننده، مزیت قانون ایران نسبت به قانون لنهام است. در این مقاله با تأکید بر آراء دادگاه‌های آمریکا و ایران، به بررسی و تحلیل این عناصر پرداخته و در خلال طرح مباحث پیشنهادات مقتضی ارائه می‌شود.

واژگان کلیدی: نقض علامت تجاری، استفاده تجاری، احتمال گمراهی، حقوق آمریکا، حقوق ایران

mahsamadani65@gmail.com
z.f@gmail.com

۱. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
۲. استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (نویسنده مسئول)

۱- مقدمه

نظام علائم تجاری باهدف ایجاد تعادل میان حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شکل گرفته است. این نظام، از یک طرف حقوق تولیدکنندگان را تأمین می‌کند تا انگیزه تولید در آنان ایجاد شده و توسعه یابد و از طرف دیگر، با الزام برخی مقررات، از حق سلبی مصرف‌کنندگان برای گمراه نشدن حمایت نموده و با مدیریت اطلاعات در بازار هزینه‌های جستجوی مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد.^۱ بنابراین، هر چیزی که محل این تعادل و موازنه تشخیص داده شود، باید ممنوع شود. در این راستا نقض علامت تجاری، از عوامل برهم زدن تعادل مذکور است و در تمام نظام‌های حقوقی با ضمانت‌اجراهای مختلف مواجه است. به موجب ماده ۳۲(۱) قانون علائم تجاری آمریکا موسوم به قانون لنهام، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به گونه‌ای که سبب بروز احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین شود. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ایران نیز در بند ب ماده ۴۰، استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف‌کننده را شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری می‌داند. باین حال، بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد که در حقوق ایران وجود علامت معتبر ثبت شده یا ثبت نشده و تجاری بودن استفاده از علامت غیر، شرط تحقق نقض می‌باشد.^۳ حمایت از علائم ثبت نشده در حقوق آمریکا به دلیل وجود نظام «اولین استفاده»^۴ در این کشور است که بر مبنای آن، اولویت استفاده از علامت، متعلق به کسی است که برای اولین بار از آن به منظور معرفی کالا یا خدمات خود استفاده کرده است.^۵ باین همه، ثبت علامت تجاری،

۱. Stacey L. Dogan & Mark A Lemley, (2005), "The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?", 54 Emory L.J. 461, 467 and see: William Landes M. & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law (Harvard Univ. Press, 2003), pp.166-8.

۲. Us Trademark Act, Section 32 of Lanham act, Trademark Act Of 1946, AS Amended, ۲۰۰۶.

۳. در رویه قضایی به استناد قاعده سبق استعمال و ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس این امر صورت می‌گیرد که بر خلاف قانون سال ۱۳۸۶ می‌باشد.

۴. First to Use.

۵. (Hanover Star Milling Co v Metcalf, 240 US 403, 415 (1916); see also United Drug Co v Theodore Rectanus Co, 248 US 90, 97 (1918).

محدودیت‌هایی را برای این اصل اساسی ایجاد می‌کند و موجب تحدید آن می‌شود؛ علی‌رغم تصریح قانون سال ۱۳۸۶ به نظام «اولین ثبت» در زمینه علائم تجاری، رویه قضایی ایران در بسیاری از موارد، نقض علامت تجاری ثبت‌نشده را به واسطه ثبت و استفاده از علامت تجاری ثبت‌شده، محقق دانسته و بدون تقیید به هیچ اصلی، زمینه تخطی از قانون و منافع عمومی را موجب شده است. شرط نقض، این است که ناقض ادعایی از علامت موردحمایت، استفاده نموده و چنین استفاده‌ای واجد وصف تجاری باشد. این شرط اگرچه در قانون ایران، متصف به وصف تجاری نشده است اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در حقوق ایران هم فقط استفاده تجاری منتهی به تحقق نقض علامت تجاری خواهد شد.

شرط «تجاری بودن» استفاده، برگرفته از اختیارات کنگره آمریکا در خصوص تنظیم مقررات تجارت بین ایالتی می‌باشد و تا حدودی به حقوق عمومی نزدیک شده است، چه آنکه عملی یا فعلی به عنوان استفاده ممنوع تلقی و نقض علامت محسوب می‌شود که نقش مخرب عمده‌ای در تجارت و اقتصاد بین ایالتی داشته باشد،^۱ اما در حقوق ایران به نظر می‌رسد که صرف استفاده غیرشخصی از علامت به گونه‌ای که از طریق گمراهی مصرف‌کننده، حقوق تولیدکننده را به مخاطره اندازد، تجاری تلقی می‌شود و بدین لحاظ به حقوق خصوصی نزدیک‌تر است. رویه قضایی دادگاه‌های ایران نیز احراز نقض و موارد ابطال علامت را با بررسی حقوق صاحب علامت و تولیدکننده صورت می‌دهند و همانطور که در ادامه نشان داده خواهد شد، حقوق مصرف‌کننده و حقوق رقابت که بخش‌های مرتبط با حقوق عمومی هستند عموماً مورد لحاظ قرار نمی‌گیرند. با این همه، صرف استفاده تجاری از علامت غیر، نه در حقوق آمریکا و نه در حقوق ایران، در صورتی که موجب بروز احتمال گمراهی نگردد، منتهی به تحقق نقض علامت تجاری نمی‌شود. این استدلال حتی در خصوص علامت ثبت‌شده نیز مجری است زیرا عدم احراز بروز احتمال گمراهی مساوی با عدم عینیت یا تشابه موردنظر در حقوق علائم تجاری میان دو علامت خواهد

۱. مقصود همان اصل اولین استفاده است.

۲. see more: Kenneth R. Thomas, Tatelman, Todd B, "The Power to Regulate Commerce: Limits on Congressional Power", Washington D.C., Library of Congress. Congressional Research Service., 2014, pp.1-17, Mark A. Lemley, The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense, 108 YALE L.J. 1687, 1688 (1999), Peter J. Karol, (2015) "The Constitutional Limitation On Trademark Propertization, Journal OF Constitutional, Law Vol. 17:4,1065-1116.

بود. عنصر اساسی نقض علامت تجاری در هر دو نظام، «بروز احتمال گمراهی»^۱ مصرف کننده عادی^۲ است. در قانون و رویه آمریکا احتمال بروز سه نوع گمراهی در مصرف کننده پیش‌بینی شده است؛ گمراهی نسبت به خود کالا،^۳ گمراهی نسبت به مبدأ کالا^۴ و گمراهی ناشی از توهم وابستگی و ارتباط میان یک کالا یا محصول و یک شخص،^۵ این در حالی است که در قانون ایران صرفاً گمراهی نسبت به کالا یا مبدأ آن استنباط می‌شود و گمراهی ناشی از توهم وابستگی یا ارتباط ممکن است که ذیل عنوان تبلیغات خلاف واقع در حقوق ایران، بررسی شده و مورد حکم قرار گیرد که با عنایت به برخی دکترین‌های موجود در این زمینه،^۶ به نظر می‌رسد این مسئله مزیت حقوق ایران نسبت به حقوق آمریکا باشد.^۸ مبتنی بر آراء صادره از دادگاه‌های آمریکایی، عوامل متعددی به منظور بررسی و احراز احتمال گمراهی به کار می‌رود که تقریباً دارای محتوای مشابهی هستند. عواملی مانند میزان مشابهت علامت‌ها، میزان مشابهت کالاها یا خدمات، گمراهی واقعی مصرف کننده، سوءنیت خواننده، نوع علامت و غیره. تشتت آراء در این زمینه فراوان است و برخی نیز معتقدند که این معیارهای چندگانه به شدت نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.^۹ در قانون یا رویه قضایی ایران، معیار خاصی برای تعیین احتمال گمراهی

۱. Likelihood of confusion.

۲. prudent consumer.

۳. United States Department of Justice, U.S. Attorneys » Resources » U.S. Attorneys' Manual, Criminal Resource Manual 1701-1799.

این نوع از گمراهی منتهی به خطای "جعل علامت" می‌شود که در دستورالعمل مرجع کیفری وزارت دادگستری آمریکا با شرایط خاصی جرم‌انگاری شده است.

۴. confusion as to the source of goods.

۵. Mark V.B. Partridge., Likelihood of Confusion: Understanding Trademark Law's Key Principle.

۶. Sponsorship or Affiliation Confusion.

۷. Mark Lemley A. and Mark McKenna, (2010), "Irrelevant Confusion", Stanford Law Review [Vol. 62:413, pp.413-454.

این نویسندگان آمریکایی معتقدند که هر نوع احتمال گمراهی در نظام علامت تجاری در تصمیم نهایی مصرف کننده موثر نیست و بر این اساس نباید گمراهی غیرموثر در حوزه نقض علامت تجاری مورد حکم قرار گیرد بلکه این مورد تحت مقررات تبلیغات خلاف واقع نتیجه بهتری داده و با مبنای نظام علائم تجاری تطابق بیشتری خواهد داشت. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص رک:

Mark Lemley A. and Mark McKenna, (2010), "Irrelevant Confusion", Stanford Law Review [Vol. 62:413, pp.67-142.

۹. Barton Beebe, (2006), "An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement", 94 CALIF. L. REV, 1646 p.1582.

پیش‌بینی نشده و در این خصوص به طرز بسیار ساده‌ای صرفاً به شباهت مشابهت میان دو علامت و کالاها یا خدمات اشاره می‌شود؛ اما این بدان معنا نیست اعمال سایر معیارهای موجود در رویه قضایی آمریکا، مانند گمراهی واقعی مصرف‌کننده یا سوءنیت خواننده با مانع روبرو است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عناصر تحقق نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران کدامند و تحت چه شرایطی منتهی به مسئولیت مدنی ناقض می‌شوند. در راستای پاسخ به این پرسش، تأکید ویژه‌ای بر رویکرد رویه قضایی شده و آسیب‌های موجود در حقوق ایران مورد شناسایی و بررسی قرار می‌گیرد و پیشنهادات مقتضی ارائه می‌شود.

۲- شرایط نقض علامت

به موجب ماده ۳۲ قانون لنهام، هر شخصی که بدون رضایت صاحب علامت:

- از هر گونه نسخه مجدد، تقلبی، بدلی یا تقلید جعلی یک علامت ثبت شده در زمینه فروش، عرضه برای فروش، توزیع، یا تبلیغات هر نوع کالا یا خدمتی در تجارت استفاده کند که بر اساس آن یا در ارتباط با آن کالا یا خدمت، چنین استفاده‌ای احتمالاً سبب گمراهی، یا اشتباه یا فریب می‌گردد؛ یا یک علامت ثبت شده را بازسازی، جعل، نمونه‌سازی یا تقلید جعلی کند و چنین بازسازی، جعل، نمونه‌سازی یا جعلی‌سازی را نسبت به برجسب‌ها، نشانه‌ها، چاپ‌ها، بسته‌بندی‌ها، پوشه‌ها یا تبلیغاتی اعمال کند که به منظور استفاده تجاری در فروش، عرضه برای فروش، توزیع یا تبلیغ کالاها یا خدماتی که در خصوص آن کالا یا خدمات یا در ارتباط با آن، احتمالاً چنین استفاده‌ای موجب گمراهی، یا اشتباه یا فریب می‌شود، مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق می‌باشد. بر اساس زیربند ب این قسمت، صاحب حق تنها در صورتی مستحق دریافت خسارت است که مرتکب نقض، چنین اعمالی را با علم به اینکه به منظور ایجاد گمراهی، اشتباه یا تقلب، صورت گرفته‌اند، ترتیب دهد. لذا در چنین فرضی، اثبات علم به چنین مسئله‌ای نیز از تکالیف خواهان می‌باشد. بند ب ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری سال ۱۳۸۶ ایران نیز استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف‌کننده را شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری می‌داند.

۱. Us Trademark Law, section 32 of Lanham Act, *Trademark Act of 1946, as amended*, ۲۰۰۶.

بر این اساس، خواهان در صورتی می‌تواند وقوع نقض را اثبات کند که شرایط زیر احراز شود:

۱-۲ وجود یک علامت معتبر

بر اساس قانون لنهام، علامت معتبر علامتی است که یا ثبت فدرال شده باشد و یا علی‌رغم ثبت نشدن، واجد سبق استعمال مستمر تشخیص داده شود.

۱-۱-۲ علامت ثبت شده

بر اساس ماده ۳۳ قانون لنهام، ثبت فدرال علامت، فرضی قانونی مبنی بر اعتبار علامت و مالکیت ثبت کننده بر آن و نیز حق استفاده انحصاری از علامت مذکور برای آن شخص را ایجاد می‌کند.^۱ در مقابل، خواننده می‌تواند با اثبات برخی موارد، اعتبار علامت خواهان را مخدوش نموده و از این طریق دعوای نقض را به نفع خود خاتمه دهد. برای مثال ممکن است که علامت ثبت شده خواهان، به یک نام عام تبدیل شده باشد یا توصیفی بودن علامت را اثبات شده و غیرقابل حمایت اعلام کنند. در پرونده پلاتینیوم، دادگاه با توصیفی خواندن علامت خواهان، دعوای نقض را مردود و خواننده را از مسئولیت مدنی مبرا ساخت بدیهی است که توصیفی قلمداد نمودن علامت، تنها در صورتی امکان پذیر است که خواهان، اعلامیه مندرج در ماده ۱۵ قانون لنهام یا ماده ۱۰۶۵ عنوان ۱۵ قانون جامع آمریکا^۲ را صادر نکرده باشد؛ زیرا صدور این اعلامیه موجب «غیرقابل اعتراض» شدن ثبت علامت شده و همین امر باعث می‌شود تا نتوان چنین علامتی را توصیفی قلمداد نمود؛ البته، صرف

۱ 15 U.S.C. §§ 1057(b), 1115(a). See in this respect: Kenneth L. Port, (1993), "The Illegitimacy of Trademark Incontestability", 26 Indiana Law Review 519, p.519.
۲ (TBMP § 307, 3, Lanham Act, sec.15, 4.)

۳ به موجب رای صادره در یکی از دادگاه‌های آمریکایی، یک علامت در صورتی توصیفی است که مصرف کننده با دیدن آن فوراً و بدون هیچ بررسی و اندیشه‌ای به اجزا و کیفیت و ویژگی‌های کالا پی می‌برد.

Stix Products, Inc. v. United Merchants & Manufacturers Inc., 295 F.Supp. 479, 488 (S.D.N.Y.1968).

۴ Platinum Home Mortgage Corp. v. Platinum Financial Group, Inc., 149 F.3d 722, 47 U.S.P.Q.2d1587 (7th Cir. 1998).

۵ به موجب این ماده، پس از انقضاء مدت ۵ سال از تاریخ انتشار علامت از سوی اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا و تحت شرایط مندرج در ماده ۱۰۶۵ مزبور، مالک علامت می‌تواند با ارسال اعلامیه‌ای برای رییس اداره ثبت، علامت ثبت شده خویش را در خصوص دعوای توصیفی بودن، بیمه کند.

۶ Park 'N Fly, Inc. v. Dol/ar Park & Fly, Inc 469 U.S. 189 (1985), and see more: Suman Naresh, Incontestability and Rights in Descriptive Trademarks, The University of Chicago Law Review, Vol. 53 : Iss. 3, 1986, p.975.
See more in this respect: Port, op.cit, pp.519-587.

اعلام مالک علامت به منظور احراز تمایز دهی اکتسابی کافی نیست و به تناسب مورد، ممکن است که ادله دیگری از مالک علامت مطالبه شود.^۱

قانون سال ۱۳۸۶ ایران و آیین‌نامه اجرایی آن در این زمینه متضمن مقرره خاصی نیست. باین حال، به موجب ماده ۳۱ قانون مزبور که حق استفاده انحصاری از علامت را مخصوص ثبت‌کننده آن می‌داند، به نظر می‌رسد که مشابه حقوق آمریکا در این زمینه، برای ثبت‌کننده اماره‌ای مبنی بر مالکیت و تعلق حقوق انحصاری شکل می‌گیرد و خواهان تکلیفی به منظور اثبات حقانیت خویش در این موارد ندارد؛ اما برخلاف حقوق آمریکا که با حصول شرایطی از جمله مرور زمان ۵ ساله از تاریخ ثبت و استفاده تجاری از علامت، آن علامت در خصوص دفاع توصیفی بودن، غیرقابل اعتراض می‌شود، در نظام حقوقی ایران چنین محدودیتی وجود ندارد؛ بنابراین، خواننده دعوی نقض می‌تواند در هر شرایط و زمانی به دفاع توصیفی بودن علامت ثبت‌شده خواهان استناد و با اثبات آن، دعوا را به نفع خویش پایان دهد؛ اما به نظر می‌رسد که در مقابل، خواهان نیز از این حق برخوردار است تا با اثبات تمایزدهندگی اکتسابی علامت خود، دفاع خواننده را خنثی کند. این نتیجه‌گیری به ویژه با عنایت به عموم و اطلاق مفهوم مخالف بند الف ماده ۳۲ قانون سال ۱۳۸۶، موجه به نظر می‌رسد. بعلاوه نظام علائم تجاری نیز اصراری بر وجود تمایزدهندگی ذاتی ندارد و زمانی که علامتی، در نظر مصرف‌کننده قدرت تمایزدهندگی می‌یابد، مورد حمایت این نظام خواهد بود.^۲

۱. In re La. Fish Fry Prods., Ltd., 797 F.3d 1332, 116 USPQ2d 1262 (Fed. Cir. 2015).

دادگاه در این پرونده اعلام نمود که مقرره مربوطه، اداره ثبت اختراع و علائم تجاری را ملزم به پذیرش قطعی دفاع استفاده پنج‌ساله نکرده است. بنابراین، ممکن است که دادگاه پس از رسیدگی به این دفاع و سایر ادله، تمایزدهی اکتسابی را احراز ننماید. در فرض اخیر، به چنین علامتی، علامت "صرفاً توصیفی" اطلاق می‌شود و قابل حمایت نیست.

See in this respect: *Papercutter, Inc. v. Fay's Drug Co., Inc.*, 900 F.2d 558, 562 (2d Cir. ۱۹۹۰)؛ *Busch*, 873 F.۲d ۹۹۲؛ *isscraft of Hollywood v. United Plastics Co.*, 294 F.2d 694, 698 (1961).

۲. زیرا علامت تجاری فی‌نفسه "مالیت" ندارد بلکه، علامت تجاری صرفاً در صورتی واجد امتیاز تلقی می‌شود که "نشانگر مبدا" باشد و بتواند کیفیت کالاها را تضمین و مانع گمراهی مصرف‌کننده شود. در این زمینه رک:

Ralph S. Brown Jr., (۱۹۴۸), "Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols", , Yale Law School Faculty Scholarship, The Yale Law Journal, VOL ۵۷, ۱۱۶۷-۱۲۰۶.

۲-۱-۲ علامت ثبت نشده^۱

برخلاف علامت ثبت شده که به دلیل ثبت فدرال، صاحب علامت از اثبات اعتبار آن معاف است، به رغم حمایت از علائم ثبت نشده در نظام حقوقی آمریکا، مالک چنین علائمی در دعوی نقض باید وجود و اعتبار آن را اثبات کند. با توجه به نظام حاکم بر حمایت از علائم تجاری در آمریکا، نه تنها علائم ثبت شده مورد حمایت قرار می گیرند، علائم ثبت نشده نیز از برخی حمایت های محدود قانونی برخوردار هستند.^۲ بنابراین، علامت ثبت نشده نیز علامتی معتبر و قابل حمایت تلقی می شود. این مسئله در ماده ۴۳ قانون لنهام و ماده ۱۱۲۵ عنوان ۱۵ قانون جامع آمریکا تحت عناوین معرفی غیر واقعی مبدأ، توصیف و نمایش غیر واقعی، مورد تصریح قرار گرفته است.^۳ اساس این ماده بر «عدم گمراهی» مصرف کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمات و نیز سایر ویژگی هایی است که مصرف کننده مبتنی بر آن اقدام به تقاضا در بازار می کند. بر این مبنای هر گونه فعالیتی که ممکن است منجر به گمراهی مصرف کننده و ورود خسارت به صاحب علامت شود، منع شده و مسئولیت مدنی ناقض را به دنبال خواهد داشت.

علائم ثبت نشده فدرال، بر اساس اصول کامن لا و مقررات ایالتی رقابت غیر منصفانه حمایت می شوند. باین حال، حمایت از چنین علائمی از قلمرو محدودتری در قیاس با علائم ثبت شده برخوردار است و برخلاف علامت ثبت شده که در سراسر آمریکا حمایت می شود، فقط در قلمرو جغرافیایی فعالیت علامت مورد حمایت قرار می گیرد. همانطور که گفته شد، مالک چنین علامتی از اماره اعتبار و صحت علامت که مخصوص علائم ثبت شده فدرال است، بی بهره بوده و در فرض اقامه دعوی نقض، مکلف به اثبات اعتبار علامت خویش است.^۴ باین همه، معیارهای احراز

۱. Unregistered Mark.

۲. Edwards Wildman Palmer LLP, (2013), "No registration, no problem", World Trademark Review, pp.90-91.

۳. بر اساس این ماده: هر شخصی که بر روی کالاها یا خدمات یا در ارتباط با هر نوع کالا یا خدمات یا جعبه کالاها، در تجارت از هر گونه واژه، عبارت، نام، نشان یا وسیله یا هر قسم ترکیبی از این موارد یا هر گونه معرفی مبدأ غلط، توصیف غلط یا گمراه کننده واقعی، یا نمایش غلط یا گمراه کننده ای استفاده کند که: الف) ممکن است موجب گمراهی یا اشتباه شود یا نسبت به وابستگی، ارتباط یا همکاری استفاده کننده با شخص دیگر، یا نسبت به مبدأ، تاییدیه یا تایید کالا و خدمات یا فعالیت های تجاری اش به وسیله شخص دیگر، موجب فریب گردد؛ یا ب) در تبلیغات تجاری، ماهیت، ویژگی ها، کیفیات یا مبدأ جغرافیایی کالاها، خدمات یا فعالیت های تجاری خویش یا دیگری را به غلط نمایش دهد، در برابر شخصی که معتقد است که احتمال دارد به واسطه چنین عملی، متحمل خسارت شود، مسئولیت مدنی خواهد داشت.

۴. United States Patent and Trademark Office An Agency of the United States Department of Commerce, Basic Facts About Trademarks, Protecting Your Trademark Enhancing Your

نقض علامت تجاری ثبت نشده (کامن لایی)، همان معیارهایی است که بر اساس قانون لنهام تعیین شده است.^۱ دادگاه بخش، صراحتاً اعلام نموده است که خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر نقض علامت تجاری ایالتی (ثبت نشده) تابع همان معیارهای خواسته نقض علامت تجاری در قانون لنهام است.^۲

در حقوق ایران، حمایت از علائم بر اساس قانون سال ۱۳۸۶، منوط به ثبت آن در مرجع صالح شده است و برخلاف حقوق آمریکا، نص قانونی مبنی بر حمایت از علائم ثبت نشده وجود ندارد. چه آنکه برخلاف حقوق آمریکا و موافق اغلب نظام‌های حقوقی دیگر، نظام اعطای حق بر علامت تجاری بر مبنای تئوری «اولین ثبت» شکل گرفته و همین معنا در قانون سال ۱۳۸۶ مورد تأکید قرار گرفته است. با این همه، دادگاه‌ها با استناد به مفاهیم سبق استعمال، حقوق مکتسبه و رقابت نامشروع مندرج در کنوانسیون پاریس، به طور تلویحی اصل قانونی حمایت بر اساس اولین ثبت را زیر پا نهاده و حمایت‌های گسترده‌ای از علائم ثبت نشده به عمل می‌آورند و حتی آن را محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نمی‌دانند و بر این مبنا تا جایی پیش رفته‌اند که علامت ثبت شده را به استناد حقوق مکتسبه علامت ثبت نشده مقدم، ابطال می‌کنند. آیین در حالی است که در نظام حقوقی آمریکا، به رغم بهره‌مندی از تئوری «اولین استفاده» در شناسایی صاحب حق اولویت در استفاده از علامت تجاری، اثبات سبق استعمال سبب ابطال علامت ثبت شده نخواهد بود. در این فرض، خواننده دعوای نقض می‌تواند با اثبات سبق استعمال خویش در مقابل خواهان دعوای نقض، علاوه بر تبرئه شدن در دعوای نقض، به استفاده خود از علامت در محدوده جغرافیایی که علامت در آن استفاده مستمر می‌شده و فقط نسبت به موضوع معین، ادامه دهد. افزون بر آن، با عنایت به حق تقدم خواننده در این زمینه، وی می‌تواند مانع استفاده خواهان از

Rights Through Federal Registration.,2016,p.11.

۱. Rearden LLC v Rearden Commerce, Inc, 683 F3d 1190, 1221. (9th Cir 2012)

۲. Ibid.

۳. در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۷۸۶، صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی، در پرونده پرونده کلاسه: ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۲۳۷، مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰، دادگاه اعلام نمود که "... بنابراین خواهان از حقوق مکتسبه و حق تقدم در استفاده متنازع فیه برخوردار و ثبت موخر علامت معارض حقوق مقدم و مکتسبه وی است لذا دعوای مطروحه محمول بر صحت تشخیص مستنداً به بند های الف و ز ماده ۳۲ و ۴۱ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال ثبت علامت موضوع تصدیق شماره ۱۴۵۶۶۳ و الزام خواننده اول به ثبت علامت تجاری موضوع اظهارنامه مورخ وفق مقررات صادر و اعلام می گردد...."

علامت در همان محدوده جغرافیایی شود.^۱ البته ممکن است که این محدوده جغرافیایی شامل سراسر آمریکا گردد که در این صورت خواهان با مانع کلی مواجه شده و نمی‌تواند از علامت مزبور در هیچ نقطه‌ای از آمریکا استفاده کند.^۲ اما این امر از اسباب ابطال چنین علامتی نیست. ابطال چنین علامتی به موجب بند ۳ ماده ۱۴ قانون لنهام و بند a ماده ۴۳ همین قانون، بر اساس مقررات «وانمود کردن» صورت می‌گیرد و با فرض احراز شرایط آن از جمله عمدی بودن فقط ثبت چنین علامتی ابطال می‌شود نه خود علامت؛ بنابراین، حقوق ناشی از اعمال مقررات کاملاً در خصوص چنین علامتی برقرار خواهد ماند.^۳ استدلال‌های هیات رسیدگی و تجدیدنظر اداره ثبت علائم و اختراعات آمریکا در پرونده بلمورا مبنی بر شهرت علامت خواهان و تقلید خواننده از بسته‌بندی محصولات خواهان به منظور ابطال علامت ثبت شده خواننده در آمریکا که متعاقباً مورد ابرام دادگاه تجدیدنظر دادگاه چهارم بخش قرار گرفت نیز همین معنا را افاده می‌کند.^۴

در کره جنوبی نیز به موجب قانون علائم تجاری و قانون منع رقابت غیرمنصفانه و حمایت از اسرار تجاری، ابطال علامت ثبت شده به واسطه وجود سبق استعمال مستمر دیگری، محدود به علائم مشهور است و احراز نقض حق بر اساس علامت ثبت نشده نیز به همین منوال می‌باشد.^۵

در حقوق چین اعتقاد بر این است که به جهت بهره‌گیری از سیستم اولین ثبت، حمایتی از علائم ثبت شده صورت نمی‌گیرد.^۶

با این وصف و با وجود تصریح قانون‌گذار سال ۱۳۸۶ به بهره‌مندی از تئوری «اولین ثبت» در تعیین اولویت استفاده از علامت در حقوق ایران، منطبق موجود در ابطال علامت ثبت شده به استناد

۱. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4th ed (us :Clark Boardman Callaghan, 2007). § 26:18, at 323.

۲. Cuban Cigar Brands N.V. v. Upmann International, Inc., 199 USPQ 193 (S.D.N.Y. ۱۹۷۸).

۳. Passing Off.

۴. see : J Thomas McCarthy, op.cit, § 20:30.

۵. Ibid, § 20:68; see also B & B Hardware Inc. v. Hargis Indus., Inc., ___ U.S., 135 S.Ct. ۱۲۹۳, ۱۳۰۰, ۱۹۱ L.Ed.2d ۲۲۲ (۲۰۱۵).

۶. Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG, No. (۱۳۳۵-۱۵).

۷. Jay Young-June Yang, (2008), "How to Protect A Trademark In Korea", European Communities Trade Mark Association 27th Annual Meeting in Killarney, p.1.

۸. Patricia Marquez, Trademark: A Comparative Look at China and the United States, *Touro, International Law Review*, Volume 14, No. 2 2011, p.336., Stephanie M. Greene, Protecting Well-Known Marks in China: Challenges for Foreign Mark Holders, *American Business Journal*, Vol.45, 2008, pp. 371- 375.

سبق استعمال مستمر دیگری در رویه قضایی چیست. درحالی که انتخاب نظام اولین ثبت، باهدف سهولت اعطا و نظرات بر علائم تجاری صورت می‌گیرد و به‌نوعی بانظم عمومی حاکم بر نظام علامت تجاری در ارتباط است.

قانون هند در این زمینه صراحت بیشتری دارد و مطابق ماده ۲۷ قانون علائم تجاری این کشور، مالک علامت ثبت‌نشده حق اقامه دعوی نقض علیه هیچ شخصی را ندارد و به قیاس اولویت حق تقاضای ابطال علامت ثبت‌شده را نخواهد داشت. در این قانون، مالک علامت ثبت‌نشده صرفاً بر اساس مقررات کامن‌لایی «وانمود کردن» مورد حمایت قرار می‌گیرند.^۲ در اتحادیه اروپایی نیز همین معنا قابل استفاده است و حمایت از علائم ثبت‌نشده‌ی تابع دستورالعمل اتحادیه اروپا، همانند آمریکا، جنبه محلی دارد.^۳

رویه موجود در ایران، نه‌تنها با اصل «اولین ثبت» قانون سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد، موجب هرج‌ومرج در اعطای حقوق انحصاری به صاحبان علامت می‌شود؛ زیرا صاحبان علامتی که با صرف هزینه و زمان اقدام به ثبت یک علامت می‌کنند و بر همان مبنا برنامه‌ریزی‌های خود را جهت حضور در بازار، صورت می‌دهند، امنیت خاطر نداشته و هرلحظه ممکن است علامت ثبتی آنها توسط رقبا ابطال گردد. این در حالی است که به دلیل غیرقابل اعتراض بودن علامت بعد از مدت‌زمان خاصی در آمریکا، ایجاد اطمینان در این نسبت به تاریخ دقیق ایجاد حق برای صاحب علامت یعنی تاریخی که بعدازآن نمی‌توان به استناد هر نوع دلیلی نقض علامت تجاری را ادعا نموده و خواهان ابطال آن شد، ذکر شده است.^۴ در این صورت حقوق مصرف‌کننده نیز دچار مخاطره خواهد شد زیرا بدون تردید ابطال علامت ثبت‌شده‌ای که برای مدت‌ها، در ذهن مصرف‌کننده نمایانگر تولیدکننده و کیفیت مخصوصی بوده، مسیر را برای سوءاستفاده از این

^۱ Passing Off.

^۲ Dr B.L Wadhwa, Law Relating to Intellectual Property, 5th(Edition, p. 162.

^۳ Danish patent and trademark office, Workshop on the Revision of Trademark Law, Diqing (Yunnan Province), P.R. China, May 2010.

^۴ Hearings on H.R. 4744 Before the House Subcomm. on Trade-Marks of the House Comm. on Patents, 76th Cong., 1st Sess. 106-07 (1939) (statement of Edward S. Rogers); Betty Ferber, Trade-marks-Incontestability-Union Carbide Corp. v. Ever-Ready Inc., 18 B.C. INDUS. & COM. L. REV. 396, 425 (1976); Casper W. Ooms & George E. Frost, Incontestability, 14 LAW & CONTEMP. PROBS. 220, 223 (1949). 140. Hearings on H.R. 4744 before the Subcomm. on Trade-Marks, Comm. on Patents, 76th Cong., 1st Sess., 105-06 (1939) (remarks of Byerly); 92 CONGO REC. 7524 (remarks of Representative Lanham).

ذهنیت مصرف کننده باز می‌کند؛ یعنی رقبای دارای سبق استعمال مستمر، پس از ابطال علامت ثبت شده، به طور ناعادلانه مالک تمام شهرت و حقوق کسبی صاحبان علامت ابطال شده می‌شوند و بدیهی است که در این وضعیت، سوءاستفاده از ذهنیت سابق مصرف کننده نیز دور از ذهن نخواهد بود.

۲-۲ استفاده تجاری از علامت بدون رضایت صاحب آن

شرط «تجاری بودن» استفاده، برگرفته از اختیارات کنگره آمریکا در خصوص تنظیم مقررات تجارت بین ایالتی می‌باشد. بنا بر عقیده توماس جفرسون، حق استفاده انحصاری از علامت تجاری دارای آثار اقتصادی بالقوه مهمی است که سیستم ثبت علامت تجاری دسترسی به چنین حقی را تسهیل نموده و یکنواخت می‌سازد. توماس جفرسون به عنوان اولین پیشنهاددهنده قانون علائم تجاری در آمریکا، اعتقاد داشت قانون علائم تجاری آمریکا باید مستند به شرط «تجارت» مندرج در قانون اساسی این کشور تصویب شود و ناقضین علامت نیز بر همین اساس مجازات شوند. بر این اساس، از آنجایی که اعطای حقوق انحصاری با لحاظ آثار تجاری و اقتصادی مثبت احتمالی، صورت می‌گیرد، فقط افعالی نقض حق محسوب می‌شوند که این آثار مثبت احتمالی را خنثی نمایند و سایر افعال بنا بر اصل دسترسی آزاد به دانش و اطلاعات در بازار، برای دیگران نیز مجاز می‌باشد. به موجب ماده ۱ از فصل ۸، مقرره سوم قانون اساسی آمریکا، کنگره اختیار تنظیم تجارت خارجی و بین ایالتی را دارد.^۳ بنابراین، عملی نقض علامت تجاری تلقی می‌شود که در روند اقتصادی و تجاری رقیب خللی وارد نماید. بدیهی است که به موجب این قید، استفاده منصفانه نیز چون تجاری نیست، مشمول عنوان نقض نخواهد بود. اگرچه معافیت استفاده منصفانه از عنوان نقض حق، صراحتاً در قانون لهنام تأیید شده است؛ اما حتی اگر چنین تصریحی وجود نداشت به نظر می‌رسد که می‌توان با استناد به قید استفاده تجاری، استفاده منصفانه را از شمول عنوان نقض استثناء نمود.

۱. Beverly W. Pattishall, The Constitutional. Foundations of American Trademark Law, 78 TRADEMARK REP. 456, 459 (1988).

۲. Port, op. cit, pp. 524-525.

۳ (Art. I, §8, cl. 3) of the United States Constitution.

بدین منظور، خواهان باید اثبات کند که فعالیت‌های ناقص ادعایی به‌طور اساسی تجارت بین ایالتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حقیقت فعالیت‌هایی که اثر عمده‌ای در تجارت بین ایالتی ندارند، در قلمرو نقض حق قرار نمی‌گیرند. «استفاده» از علامت تجاری دیگری نیز باید از سوی خواهان اثبات شود و هر نوع فعالیتی «استفاده» در معنای مدنظر قانون لنهام نیست؛ یعنی حتی اگر فعالیتی «تجاری» بوده و موجب «گمراهی» سایرین شود، اما احراز شرط «استفاده» در نظر دادگاه محل تردید باشد، نقض محقق نمی‌شود. بر این اساس خواهان اولاً باید «استفاده» و ثانیاً «تجاری» بودن آن را اثبات کند. برای نمونه بهره‌مندی از علامت در قالب برخی تبلیغات اینترنتی یا نصب در جزئی‌فروشی‌ها، «استفاده» در مفهوم قانون لنهام تلقی نشده است.^۱ به‌موجب بند ۲ قسمت الف و ب ماده ۳۲ قانون لنهام نیز چنانچه عمل نقض فقط محدود به چاپ و تکثیر علامت ناقص برای دیگران باشد و یا علامت ناقص در روزنامه و سایر وسایل ارتباطی منتشر شود، در چنین فرضی چاپ‌کننده یا منتشرکننده بدون تقصیر علامت، صرفاً از چاپ آتی آن منع می‌شود و الزامی به جبران خسارات ندارد. مبنای این حکم نیز عدم تحقق شرط «استفاده» می‌باشد؛ زیرا چاپ و نشر علامت و ارسال آن برای دیگران، مشمول عنوان «استفاده» از علامت نیست.^۲

بدیهی است با عنایت به صدر بند ۱ ماده ۳۲ قانون لنهام، چنانچه استفاده تجاری از علامت دیگری یا از طریق کسب مجوز از دارنده علامت صورت گیرد، نقض حق محقق نیست. برخلاف نظام حقوقی آمریکا، در حقوق ایران، استفاده از علامت تجاری متعلق به دیگری، فاقد قید تجاری است و بند ب ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۸۶، مطلقاً هرگونه استفاده بدون مجوز از علامت غیر را که موجب گمراهی مصرف‌کننده شود، مشمول نقض حق دانسته است. بر این اساس، چنانچه استفاده از علائم تجاری غیر، موجب گمراهی مصرف‌کننده نشود، مجاز است. با توجه به اینکه در عمل فقط استفاده تجاری ممکن است موجب گمراهی مصرف‌کننده شود، می‌توان گفت، علی‌رغم عدم تصریح قانون‌گذار ایرانی به قید تجاری بودن، در نظام حقوقی ایران نیز شرط تحقق نقض حق، «استفاده تجاری» از علامت دیگری می‌باشد. برخی از استفاده‌ها از علامت تجاری دیگری، ممکن است موجب گمراهی مصرف‌کننده نشود. برای مثال استفاده

^۱ See: 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005).

^۲ . به چنین اشخاصی، ناقص بی تقصیر (بی ضرر) اطلاق می‌شود. (innocent infringer).

کنایی^۱ و اوجد چنین وصفی است، زیرا در این نوع استفاده، بهره‌مندی از علامت تجاری غیر، به‌منظور توصیف ویژگی‌ها و کیفیت محصول صاحب علامت و مقایسه میان محصولات خود و صاحب علامت صورت می‌گیرد. یعنی مخاطب در شناسایی مبدأ کالا دچار هیچ خطایی نخواهد شد؛ بنابراین، بر اساس این بند، استفاده کنایی در ایران مجاز بوده و نقض علامت محسوب نمی‌شود. در مقابل، استفاده منصفانه قانونی با توجه به ماهیت خود ممکن است به گمراهی مصرف‌کننده منتهی شود. توجه به قید استنباطی استفاده تجاری در حقوق ایران، مؤید نظری خواهد بود که استفاده منصفانه قانون را حتی اگر منجر به گمراهی مصرف‌کننده شود، مجاز می‌داند؛ اما چنانچه قسمت اخیر بند ب ماده ۴۰ قانون فوق‌الذکر، ملاک عمل قرار گیرد، استفاده منصفانه قانونی که منجر به وقوع احتمال گمراهی مصرف‌کننده شود، نقض حق محسوب می‌شود. رویه قضایی آمریکا در این خصوص حاوی آرائی است که نشان می‌دهد طبق این رویه، وجود حداقلی از گمراهی مصرف‌کننده در فرض استفاده قانونی منصفانه از علامت دیگری، همواره محتمل است و مقررات رقابت منصفانه کاملاً، چنین مسئله‌ای را می‌پذیرد.^۲ بنابراین، در آمریکا، استفاده‌کننده منصفانه الزامی به اثبات عدم وقوع احتمال گمراهی ندارد و صرف اثبات شرایط استفاده منصفانه در قانون لهنام، موضوع نقض را منتفی خواهد نمود. این دیدگاه قابل دفاع است زیرا ماهیت دفاعی استفاده منصفانه مؤید آن است. چه آنکه در دعاوی نقض، خواهان بار اثبات وقوع احتمال گمراهی را به دوش می‌کشد و منطقی نیست که از یک طرف خواهان مکلف به اثبات وقوع نقض باشد و در مقابل، خواننده نیز بتواند با اثبات عدم وقوع گمراهی، از تحمل بار مسئولیت معاف شود. همین مضمون در بخشی از رای دادگاه عالی آمریکا در پرونده شرکت کی. پی، مورد تأیید قرار گرفت.^۳ با این همه، در فرضی که احتمال گمراهی بسیار افزایش می‌یابد، به نظر می‌رسد که باید تأمل بیشتری نمود. چه آنکه اگر نقض علامت تجاری را مبتنی بر مسئولیت محض بدانیم، درجایی که احتمال گمراهی مصرف‌کننده، بالا است، در حقیقت استفاده منصفانه محرز نخواهد بود و حمایت از حق سلبی مصرف‌کننده مبنی بر گمراه نشدن بر حق ایجابی سایر

۱. Nominative Use.

۲. حسن بادینی، حسن، مجید حسین‌زاده، سمانه مجیبی فرد، «بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۷۳، (۱۳۹۳)، ص ۱۰۱.

۳. K.P. Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. ____ (2004).

۴. Ibid.

اشخاص مبنی بر استفاده آزاد از اطلاعات، ترجیح دارد. همین قاعده در حقوق ایران هم قابل پذیرش است و نه تنها با مقرر مندرچ در بند ب ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۸۶، سازگاری دارد، در خصوص فرض اخیر نیز، با قاعده لاضرر مطابقت می‌کند.

در قانون ایران نیز به مانند قانون لنهام، جهت تحقق نقض علامت و مسئولیت ناشی از آن، ضرورتاً باید شرط استفاده احراز شود. به موجب بند ب ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۸۶، مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت از علامت وی استفاده کند و یا شخصی مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت شود، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد. بر اساس این بند، «استفاده‌ای» ممنوع است که موجب گمراهی عموم شود؛ یعنی شرط استفاده را مقید به نتیجه گمراهی عموم نموده است. لذا هر عملی استفاده از علامت تلقی نمی‌شود. بنابراین، اگر شخصی صرفاً علامت ثبت شده را چاپ و برای ناقض اصلی ارسال کند، از علامت استفاده نموده و طبیعتاً به سبب نقض علامت تجاری، مشمول تعقیب و طرح دعوا نیست. با این همه، بعید نیست که بتوان عمل چنین شخصی را مشمول فراز میانی بند فوق قرار داد. چه آنکه چاپ علامت ناقض و ارسال آن برای ناقض اصلی، می‌تواند به عنوان فعلی توصیف شود که عادتاً به نقض حق منتهی می‌شود. در فرض اخیر نیز هرگاه چاپ کننده تصویر علامت، بدون تقصیر باشد، صدور قرار منع چاپ مجدد منطقی است و در صورت ارتکاب تقصیر، حکم به جبران خسارت نیز دور از ذهن نخواهد بود.

در حقوق ایران هم بدیهی است چنانچه اقدامات مغایر حقوق مالک با کسب رضایت و مجوز وی صورت گیرد، از دایره نقض حق خارج است. این مسئله قطع نظر از بدیهی بودن، از بند الف ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۸۶ که استفاده از علامت ثبت شده در ایران را توسط دیگران مشروط به موافقت مالک نموده است، قابل استنباط می‌باشد.^۱

۲-۳ - استفاده از علامت به شیوه‌ای که موجب گمراهی، اشتباه یا فریب عموم نسبت به

۱. بند الف ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۸۶: استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.

وجود یک وابستگی، تأیید یا حمایت میان طرفین (ناقص و مالک) شود:

استفاده تجاری بدون رضایت از علامت معتبر متعلق به دیگری در صورتی موجب تحقق نقض علامت تجاری می‌شود که منتهی به گمراهی، اشتباه یا فریب اشخاص ثالث نسبت به وجود یک ارتباط، تأییدیه یا حمایت از سوی مالک علامت در خصوص استفاده کننده علامت بشود. «احتمال گمراهی» شرطی اساسی در فرآیند احراز نقض علامت تجاری به شمار می‌رود.^۱ این احتمال زمانی شکل می‌گیرد که امکان دارد مصرف کنندگان با رویت علامت ناقص ادعایی، تصور نمایند که کالا یا خدمات تحت این علامت، همان علامت متعلق به دیگری است یا به مبدأ کالا یا خدمات دیگری مرتبط است و یا با علامت دیگر مشارکت و وابستگی دارد.^۲ بر این اساس، ضرورتی ندارد که کالا یا خدمات، در عالم واقع نیز باهم مشابهت داشته باشند، بلکه کافی است تا مشابهت علامت ناقص ادعایی با علامت ثبت شده دیگری، سبب بروز احتمال گمراهی و سردرگمی در مصرف کننده شود. بدیهی است که اگر علامت ناقص، عین علامت ثبت شده باشد، احراز احتمال گمراهی مصرف کننده قطعاً افزایش می‌یابد و در این فرض هم نقض حقوقی رخ داده و هم جعل علامت کیفری^۳ واقع شده است.^۴ اگر کالا یا خدمات ناقص ادعایی در بازار، توان رقابت مستقیم با کالا یا خدمات مالک حق را داشته باشد، عموماً شرط «احتمال گمراهی» صرفاً با عنایت به خود علامت، بررسی و احراز می‌شود. یعنی تأیید شباهت میان علامت ناقص با علامت ثبت شده، احراز شرط احتمال گمراهی را به دنبال خواهد داشت. کافی برای مقصود در نظر گرفته می‌شود. اما در صورتی که کالاها یا خدمات مربوطه، کاملاً غیرمرتبط باشند، احراز «گمراهی احتمالی» بعید خواهد بود و در نتیجه نقض حق به دست نخواهد آمد.^۵ اما در صورتی که کالا یا خدمات ناقص، فاقد چنین قابلیت باشد، یعنی در عین وجود ارتباط میان کالا یا خدمات مربوطه، علامت ناقص توان رقابت مستقیم با علامت مالک حق را نداشته باشد، مسئله اندکی پیچیده می‌شود. دادگاه‌های آمریکایی در تعیین «احتمال گمراهی» از معیارهای متفاوتی در فروش

^۱ Patricia J. Kaeding, (1992), "Clearly Erroneous Review of Mixed Questions of Law and Fact: The Likelihood of Confusion Determination in Trademark Law", The University of Chicago Law Review, Vol. 59 : Iss. 3, p.1291, Minn. Mining & Mfg. Co. v. Rauh Rubber, Inc., 130 F.3d 1305, 1308 (8th Cir. 1997).

^۲ Ann Bartow, (2004), "Likelihood of Confusion", School of Law - University of San Diego, San Diego Law Review, , Vol. 41: 721, p.744.

^۳ Counterfeitin.

^۴ United States Department Of Justice, op.cit, 1071.

^۵ See A & H Sportswear Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc., 166 F.3d 197, 206 (3d Cir. 1999),. Bartow,op.cit,p.750

مختلف استفاده می‌کنند. اولین رای حاوی معیار در این زمینه، رای پرونده پالاروید است. بر اساس این رای احتمال گمراهی با اعمال این متغیرهای غیراحصایی به دست می‌آید: قدرت علامت، -درجه مشابهت میان دو علامت، نزدیکی و ارتباط کالاها، گمراهی واقعی، حسن یا سوءنیت خواننده در استفاده از علامت، کیفیت محصول خواننده و مهارت خریداران. این رای اولین رای دادگاه فدرال در این زمینه بوده و بدین جهت از اهمیت بالایی برخوردار است.^۱ با مبنا قرار دادن معیارهای فوق سایر آراء موجود در این زمینه نیز صادر شده‌اند^۲

همانطور که گفته شد، عنصر اساسی مفهوم نقض علامت، «احتمال گمراهی» مصرف‌کننده است. یعنی مصرف‌کننده کالا یا خدمات باید در خصوص مبدأ آن کالا یا خدمت دچار سردرگمی شود و یا نسبت به وجود ارتباطی بین کالای ناقص و علامت صاحب حق، دچار سردرگمی، اشتباه یا فریب شود. تردیدی نیست که به موجب قانون لنهام، احراز وجود قصد ایجاد گمراهی و علم به آن، باعث تحقق نقض می‌شود و در صورت ورود خسارت به صاحب حق، موجبات مسئولیت مدنی ناقص حق، فراهم می‌شود. اما چنانچه، عدم علم و قصد ناقص ادعایی احراز گردد، این مسئله مطرح می‌شود آیا در چنین فرضی، نقض حق صورت گرفته و با حصول سایر شرایط، ناقص، ملزم به جبران خسارت است؟ این فرض را باید با تاویل و ارجاع به موضوع نوع مسئولیت در نقض علامت تجاری پاسخ داد.

۳-۲-۱ مسئولیت بدون تقصیر

به‌رغم آنکه در قانون لنهام تصریحی در این زمینه وجود ندارد، اما دادگاه‌ها در احراز مسئولیت بدون تقصیر ناقص حق تردید به خود راه نداده‌اند. در پرونده تاب من، دادگاه اعلام نمود که قانون لنهام یک مقرر مبنی بر مسئولیت محض می‌باشد^۳ و برخی نیز بر همین اساس، معتقدند که تفاسیر دادگاه‌های فدرال در خصوص این مسئله، خطای نقض علامت تجاری را به‌عنوان یک «بزه محض» معرفی می‌کنند.^۴ بدین ترتیب، تحقق مسئولیت ناشی از نقض علامت

^۱ Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).

^۲ see: e.g. Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983).

^۳ Taubman Company v. Webfeats, et al. 319 F.3d 770 (6th Cir., February 7, 2003).

^۴ Rebecca Tushnet, (2011), "Running the gamut from A to B: Federal Trademark and False Advertising Law", University of Pennsylvania Law Review, Vol. 159, pp. 1305-1310.

تجاری منوط به وجود، «قصد» و «علم» ناقض به نقض نیست. با وجود این، همانطور که گفته شد، در احراز شرط «احتمال گمراهی» دادگاه‌ها بر مبنای معیار سنتی، «قصد» ناقض ادعایی در گزینش علامت ناقض را به‌عنوان یکی از ادله تحقق شرط احتمال گمراهی، به کار می‌بندند.

دادگاه فدرال در سال ۲۰۰۶ اعلام نمود که احراز سوءنیت، بررسی و تجزیه و تحلیل شرط احتمال گمراهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اقبل از آن و در سال ۱۹۹۹ نیز همین دادگاه، احراز تجارت بر مبنای حسن شهرت دیگری را به‌عنوان یکی از عوامل بررسی شرط احتمال گمراهی مدنظر قرار داد.^۲

۳-۲-۲ بررسی احتمال مسئولیت مبتنی بر تقصیر

با توجه به آراء و نظرات فوق، ممکن است این پرسش به ذهن متبادر شود که دلیل قلمداد نمودن مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری به‌عنوان مسئولیت بدون تقصیر چیست؟ اگر وجود قصد و سوءنیت ناقض یکی از عوامل احراز احتمال گمراهی است، بنابراین، مسئولیت نقض علامت تجاری مبتنی بر تقصیر می‌باشد. نقش عمده سوءنیت در میان سایر عوامل احراز احتمال گمراهی که در برخی آثار به آن اشاره شده است نیز همین معنا را تأیید و تقویت می‌کند. چه آنکه برخی معتقدند دست کم در عمل، احراز سوءنیت ناقض، اماره‌ای غیرقابل برگشت از احتمال گمراهی را ایجاد می‌کند.^۳ وعده‌ای دیگر، به متابعت از این نظر، احراز سوءنیت ناقض را مرتبط‌ترین عامل در تعیین نتیجه دعاوی نقض علامت معرفی کرده‌اند به گونه‌ای که نتیجه اعمال سایر عوامل به شدت متأثر از این امر خواهد بود.^۴ بر این مبنای و با عنایت به اینکه بنیادی‌ترین عامل در تعیین نقض علامت، شرط «احتمال گمراهی» مصرف‌کننده است، گزاف نیست اگر گفته شود مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری در آمریکا، مبتنی بر تقصیر است. بنابراین، احراز سوءنیت خواننده دعاوی نقض علامت تجاری، می‌تواند منتهی به تحمیل مسئولیت بر وی شود. مسئله‌ای که موجب نزدیکی مسئولیت در حوزه نقض علامت تجاری به اصول حقوق خطاهای کاملاً راجع

^۱ See: M2 Software, Inc. v. M2 Commc'ns, Inc., 450 F.3d 1378, 1385 (Fed. Cir. 2006)

^۲ J & J Snack Foods Corp. v. McDonald's Corp., 932 F.2d 1460, 1462 (Fed. Cir. 1991)
^۳ beebe.op.cit.p.1628.

^۴ Kevin Blum, Ariel Fox, (2010), "Christina J. Hayes, and James (Hanjun) Xu., Consistency of Confusion? A Fifteen-Year Revisiting of Barton Beebe's Empirical Analysis of Multifactor Tests for Trademark Infringement", Harvard Law School Public Law & Legal Theory Working Paper Series Paper No. 09-32, p.51.

به تقصیر است. چه آنکه بر اساس این اصول، فقط شخص مقصر باید مسئولیت ناشی از رفتار خویش را تحمل نماید. در حقیقت، احراز سوءنیت موجب احراز شرط «احتمال گمراهی» و نهایتاً نقض علامت تجاری و بالتبع مسئولیت خواننده می‌شود و این بدان معنا است که تصمیم راجع به تحقق نقض علامت و مسئولیت ناشی از آن به شدت متأثر از احراز «تقصیر» خواننده است. شاید بتوان با این گزاره که البته با اصول حاکم بر نظام علائم تجاری مدرن، مغایر است، نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا را مبتنی بر تقصیر قلمداد نمود. باین‌همه به نظر می‌رسد که باید همگام با آراء و نظراتی بود که مسئولیت ناقض علامت تجاری، به‌عنوان یک مسئولیت محض و بدون تقصیر توصیف می‌کنند زیرا احراز «سوءنیت» خواننده، فقط یکی از عوامل تقویت موضع خواهان است و باوجود اهمیت فراوان در احراز نقض، اثر قاطعی در این زمینه ندارد. به‌عبارت‌دیگر، سوءنیت خواهان تنها به‌عنوان یکی از عوامل احراز «احتمال گمراهی» به کار می‌رود و چه‌بسا بدون احراز آن هم نقض محقق و مسئولیت ناشی از آن پدیدار شود. همانطور که احراز سوءنیت خواننده به‌تنهایی موجب صدور حکم علیه وی نمی‌شود، احراز حسن نیت هم نمی‌تواند موجبات براءت وی را فراهم کند. این نظر نه‌تنها در آراء دادگاه‌های آمریکایی مورد تأکید قرار گرفته، بلکه با اصول حاکم بر این نوع از اموال تطابق بیشتری دارد؛ زیرا محدود نمودن حمایت از صاحبان علامت به فرض نقض عمدی، بازار کسب‌وکار دچار تضییقات عدیده خواهد شد و زمینه سوءاستفاده رقبا به‌شدت فراهم می‌گردد.

بر همین مبنا آراء بسیاری در دادگاه‌های آمریکایی صادر شده است. در سال ۱۹۹۸ و در پرونده الویس، دادگاه اعلام نمود که حسن نیت خواننده مانع تحقق نقض نیست.^۱ دادگاه ششم بخش نیز در سال ۱۹۹۶ ضمن رای خود متذکر شد که احراز قصد خواننده در دعوی نقض ضروری نیست اما چنین قصدی می‌تواند موجب تقویت موضع خواهان شود.^۲ پیش‌تر نیز دادگاه هشتم بخش، به سال ۱۹۸۰ ضمن تعیین جایگاه قصد در دعوی نقض علامت تجاری و احراز

۱. Alfred C. Yen, (2015), " Intent and Trademark Infringement" , Arizona Law Review ,VOL. 57:715, ,p.725.

۲. see: Ibid.

۳. Elvis Presley Enters. v. Capece, 141 F.3d 188, 203 (5th Cir. 1998)

۴ Champions Golf Club, Inc. v. Champions Golf Club, Inc., 78 F.3d 1111, 1121 (6th Cir. ۱۹۹۶).

«احتمال گمراهی»، صراحتاً اعلام نمود که قصد خواننده از عناصر تحقق نقض نیست.^۱ در سال ۲۰۰۸ هم دادگاه بخش، با این استدلال که حسن نیت خواننده اثری در گمراه نشدن خریدار احتمالی ندارد، اعلام کرد که حسن نیت خواننده دفاعی در دعاوی نقض علامت محسوب نمی‌شود اگرچه وجود سوءنیت، احتمال احراز نقض را بیشتر می‌کند.^۲ بنا بر آراء فوق، احراز قصد خواننده صرفاً در بررسی شرط «احتمال گمراهی» اثر داشته و نقش مستقیمی در مسئولیت خواننده ندارد.

در حقوق ایران نیز به نظر می‌رسد شرط اساسی تحقق نقض علامت تجاری و به تبع آن مسئولیت مدنی ناقض ادعایی، بروز احتمال گمراهی مصرف‌کننده است. وفق بند ج ماده ۳۲ علامتی که مراکز تجاری یا عمومی را به‌ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند قابل ثبت نیست. بندهای دیگر همین ماده صراحتاً یا ضمناً با مبنا قرار دادن گمراهی مصرف‌کننده حکم به عدم قابلیت علامت واجد چنین خصیصه‌ای نموده‌اند. برخلاف قانون لنهام که در بالا بیان شد، قانون ایران صرفاً دو نوع گمراهی در بردارد.

۱. (گمراهی در خصوص ماهیت کالا یا خدمات) ۲. (گمراهی در خصوص مبدأ کالا یا خدمات) در قانون ایران نیز هرچند به‌طور ضمنی، وجود دارد اما شق سوم یعنی گمراهی ناشی از توهم وجود ارتباط و وابستگی در قانون ایران مشاهده نمی‌شود و بر همین اساس نیز رویه قضایی در ارتباط با آن شکل نگرفته است. قسمت اخیر بند ب ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۸۶ نیز همین معنا را افاده می‌کند زیرا ظاهراً نقض علامت تجاری را محدود به استفاده از علامت برای کالاها یا خدمات مشابه نموده و گمراهی ناشی از توهم وابستگی یا تأیید را شامل نمی‌شود. این در حالی است که علامت تجاری سه عملکرد سنتی دارد: ۱. محصول و مبدأ آن را مشخص می‌کند، ۲. کیفیت ثابت محصول را تضمین می‌نماید ۳. محصول را تبلیغ می‌کند. بدیهی است هرگاه به یکی از این مشخصه‌های علامت خدشه‌ای وارد آید، نقض محقق می‌شود. یعنی چنانچه فعلی، ویژگی تعیینی، تضمینی یا تبلیغی، علامت متعلق به دیگری را مخدوش سازد، نقض حق صورت می‌پذیرد.^۳ در حقیقت معیار نقض می‌تواند بر اساس عملکردهای سه‌گانه علامت تجاری نیز به

۱. SquirCo. v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086, 1091 (8th Cir. 1980).

۲. Bd. of Regents, Univ. of Tex. ex rel. Univ. of Tex. at Austin v. KST Elec. Ltd., 550 F. Supp. 2d 657, 672 (W.D. Tex. 2008).

۳. Rudolf Callmann, (1949), "Trade-Mark Infringement and Unfair Competition", 14

دست آید؛ بنابراین، به نظر می‌رسد قانون ایران در این خصوص دچار نقص بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری می‌باشد. در همین راستا و برخلاف قانون لنهام در آمریکا، صرف پوشش تجاری در ایران قابل حمایت نیست مگر آنکه در قالب علائم به ثبت رسیده باشد. بدیهی است که این حکم محدود به علامات غیر مشهور می‌باشد و گرنه دادگاه‌های ایرانی در ابطال علامتی که به حیثیت علامت مشهور لطمه وارد می‌کند، حتی در خصوص کالاها یا خدمات غیر مشابه، تردید به خود راه نداده‌اند. با وجود این اگر بر مبنای گمراهی مصرف‌کننده در هنگام خرید محصول نظر دهیم، شاید این رویکرد حقوق ایران کمی موجه‌تر جلوه کند. زیرا تحقیقات نشان می‌دهد که در اغلب موارد گمراهی ناشی از توهم وابستگی یا تأیید، اثری در تصمیم‌گیری خریداران برای خرید ندارد! اگرچه در حقوق ایران به موجب قانون سال ۱۳۸۶، نمی‌توان گمراهی ناشی از توهم وابستگی یا تأیید را مشاهده کرد اما قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب ۱۳۸۸، قابلیت پوشش چنین فرضی را دارا است. وفق ماده ۷ قانون فوق، ماده ۷ - تبلیغات خلاف واقع^۲ و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد. به موجب بند د ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده مرقوم مصوب ۱۳۹۱، تبلیغ عبارت است از انتشار هرگونه اطلاعات برای معرفی کالاها و خدمات مشمول این آیین‌نامه از طریق رسانه‌ها مانند رادیو، تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، شبکه‌های صوتی و تصویری سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسلاید، بانک‌های اطلاعات، سامانه پیام کوتاه، تابلوی سر درب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه‌های آگهی‌نامه، برگه‌های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه‌های راهنما، بسته‌بندی، برجسب، کارت معرفی و آگهی‌نامه در ادامه، بند ۵ همین ماده، تبلیغات خلاف واقع را تعریف می‌کند؛ بر اساس این بند تبلیغات خلاف واقع یعنی، تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده کالا و خدمات می‌شود. قسمت ۱ بند ۵ ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در مقام بیان تعریف و مصادیق اظهار گمراه‌کننده است، متضمن معنایی مشابه می‌باشد. با عنایت به این تعریف موسع از تبلیغ، تردیدی نیست که استفاده از

Law and Contemporary Problems .p.185.

۱. Mark A. Lemley, Mark P. McKenna, (2010), "Irrelevant Confusion", Stanford Law Review, Vol. 62, January, p.453.

۲. False Advertising.

علامت تجاری غیر در سطح تجاری، مشمول تبلیغات خلاف واقع بوده و از منظر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، ممنوع می‌باشد و همچنین مشمول بند ه ماده اخیرالذکر از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود. بر این مبنای، در حقوق ایران، گمراهی ناشی از توهم تأییدیه یا وابستگی، می‌تواند مشمول عناوین تبلیغات خلاف واقع یا اظهارات گمراه‌کننده قرار گیرد و موجب مسئولیت مدنی ناقض حق شود. با این توضیح، می‌توان گفت علی‌رغم عدم تصریح قانون سال ۱۳۸۶، به ممنوعیت گمراهی ناشی از توهم تأیید یا وابستگی، گمراهی مذکور به موجب قوانین دیگر، ممنوع بوده و مسئولیت مدنی مرتکب را به دنبال دارد. برخی از نویسندگان آمریکایی، پیشنهاد داده‌اند که گمراهی ناشی از توهم تأیید یا وابستگی مندرج در قانون لنهام، بر اساس مقررات تبلیغات خلاف واقع مورد حکم قرار گیرد. اینان معتقدند که چنین گمراهی غیر مؤثر است و لذا ضرر ناشی از آن باید به موجب مقررات تبلیغات خلاف واقع اثبات شود.^۱

قانون سال ۱۳۸۶ ایران به منظور بررسی و احراز شرط احتمال گمراهی معیاری را به دست نمی‌دهد. البته شایان ذکر است برخلاف قانون لنهام، قانون ایران از عبارت احتمال گمراهی یا مشابه آن استفاده ننموده اما دادگاه‌ها در آراء خود، احتمال گمراهی را ملاک عمل قرار داده‌اند. همانند قانون آمریکا، در ایران نیز ملاک گمراهی عموم مصرف‌کنندگان است. در قانون ۱۳۱۰، مصرف‌کننده عادی به کسی که اطلاعات مخصوصی ندارد تعریف شده بود. این تعریف یادآور برخی آراء صادره قدیمی در رویه قضایی آمریکا است که عنوان نموده‌اند مصرف‌کننده متعارف یا عادی نه دانشمند است و نه نادان بلکه شخصی است که قابلیت خاصی در ارتباط با موضوع تحت بررسی‌اش ندارد و از قدرت قضاوت و حضور ذهن معمولی (غیرحرفه‌ای) برخوردار است.^۲ در قانون سال ۱۳۸۶، چنین تعریفی مشاهده نمی‌شود اما دادگاه‌ها در این خصوص همان جامعه مصرفی خاص و محدود مربوط به کالا را ملاک قرار می‌دهند. برای مثال اگر تشخیص داده شود که جامعه مصرفی کالای معینی، ارباب حرف هستند، مهارت و تخصص آنها نیز در نظر گرفته می‌شود و بر همین اساس، راجع به شرط احتمال گمراهی حکم می‌کنند.^۳ محدود نمودن

^۱Ibid.

^۲United States v. 88 Cases, More or Less, Containing Bireley's Orange Beverage, 187 F.2d 967, 971 (3d Cir. 1951)

^۳ دادگاه تجدیدنظر تهران در یکی از آراء خود با این استدلال که مصرف‌کنندگان حرفه‌ای بوده‌اند، ضمن نقض رای شماره ۱۰۷۰-۸/۱۲/۹۰، صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، حکم مقتضی را صادر کرده است. (و علاوه بر آن، کالاهای تولیدی شرکت تجدیدنظرخواه منحصرأ به شرکت الف. فروخته می‌شود (برابر مدارک مضبوط در پرونده) و

ویژگی‌های مصرف‌کنندگان به کسانی که مخاطب و مشتری خاص یک محصول یا خدمت هستند نیز با اقتضائات اصل آزادی دسترسی به اطلاعات در بازارهای تجاری مطابقت دارد. به نظر می‌رسد که در حقوق ایران و برخلاف حقوق آمریکا، تقصیر از شروط احراز نقض علامت تجاری است. به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ ایران، «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» این ماده قاعده عمومی مبنای مسئولیت مدنی در ایران را شکل می‌دهد و دکترین مشهور در میان اساتید ایرانی هم بر همین موضوع تأکید دارد و مسئولیت‌های بدون تقصیر را صرفاً در موارد مصرح، قابل پذیرش می‌دانند.^۱ با توجه به اینکه در قانون سال ۱۳۸۶، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریحی در زمینه مسئولیت بدون تقصیر ناشی از نقض علامت تجاری مشاهده نمی‌شود، به نظر می‌رسد که خطای نقض علامت تجاری در حقوق ایران، تحت شمول ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی قرار دارد. ظاهر استدلال موجود در برخی آراء قضایی نیز مؤید همین معنا می‌باشد. باین همه، به نظر می‌رسد عموماً خواهان نیازی به اثبات تقصیر خواننده ندارد بلکه این خواننده است که باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. چه آنکه مبتنی بر استدلال دادگاه تجدیدنظر و به درستی صرف وجود شباهت و تقلیدی بودن علامت خواننده، حمل بر وجود تقصیر وی شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که صرف وجود شباهت گمراه‌کننده برای تحقق نقض و صدور قرار منع استفاده کافی است اما اگر خواننده بتواند وجود فورس ماژور را اثبات کند ممکن است از تحمل مسئولیت مدنی و جبران خسارت، معاف شود. در مقابل می‌توان گفت در رویه قضایی ایران نیز مانند آمریکا از سوءنیت فقط به عنوان یک دلیل مکمل استفاده می‌شود و استنتاج آن در برخی آراء صادره، دلالتی بر شرطیت تقصیر در تحقق نقض یا

مصرف‌کنندگان کالاها مذکور از زمره مصرف‌کنندگان عادی نمی‌باشند که در تشخیص مبدأ کالاها دچار اشتباه شوند...
 ۱. کاتوزیان، ناصر، *مسئولیت مدنی*، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰)، ص ۲۲۰، صفایی، سیدحسین، و حبیب‌الله رحیمی، *مسئولیت مدنی*، (تهران: نشر سمت، ۱۳۸۹)، ص ۸۴ قاسم‌زاده، مرتضی، *مبانی مسئولیت مدنی*، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۷)، ص ۳۱۹.
 ۲. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران، ضمن تایید دادنامه شماره ۶۰۷۶۰۸ - ۸۶/۶/۳۱ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی، اعلام نمود که (... با احراز شباهت علامت و تقلیدی بودن علائم موضوع دعوی و سوءنیت شرکت تجدید نظر خواه ثابت تشخیص گردیده...) ظاهر این استدلال به گونه‌ای است که شرط اثبات سوءنیت به منظور تحقق نقض علامت تجاری از آن استنباط می‌شود.

جبران خسارت ناشی از آن ندارد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از عین یا شبیه علامت تجاری ثبت‌شده یا ثبت‌نشده متعلق غیر، به گونه‌ای که چنین استفاده‌ای مصرف‌کننده عادی را در خصوص کالا، مبدأ آن یا وجود ارتباط و وابستگی بین دو علامت، گمراه کند. عناصر تحقق نقض علامت تجاری بر اساس قانون لنهام و سایر قوانین از جمله قانون اساسی آمریکا عبارت است از وجود یک علامت معتبر ثبت‌شده یا ثبت‌نشده، استفاده بدون مجوز از علامت، تجاری بودن استفاده از علامت بر اساس شرط «تجارت» مندرج در قانون اساسی این کشور به گونه‌ای که تأثیر عمده بر فرآیند تجاری و اقتصادی بین ایالتی داشته باشد، بروز احتمال گمراهی مصرف‌کننده نسبت به خود کالا، مبدأ آن یا ارتباط و وابستگی میان دو علامت است. در قانون سال ۱۳۸۶ ایران، به موجب ماده ۴۰، وجود علامت ثبت‌شده، استفاده بدون مجوز از علامت و بروز احتمال گمراهی نسبت به کالا یا مبدأ آن، شروط تحقق نقض محسوب می‌شود. باین حال، بررسی اصول و رویه قضایی نشان می‌دهد که در حقوق ایران نیز تجاری بودن استفاده از علامت شرط بوده و برخلاف حقوق آمریکا محدود به استفاده غیرشخصی می‌باشد. علاوه بر این، ظاهراً در حقوق ایران «تقصیر» خواننده دعوای نقض نیز بر اساس عموم و اطلاق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و برخلاف حقوق آمریکا، از شروط مسئولیت مدنی ناقض ادعایی است. باین همه، به نظر می‌رسد اگر استفاده بدون تقصیر از علامت ناقض منتهی به گمراهی مصرف‌کننده عادی شود، هرچند، ممکن است ناقض از مسئولیت جبران خسارت معاف شود اما صدور قرار منع استفاده از علامت، با مانع مواجه نیست. همچنین علی‌رغم تصریح قانون سال ۱۳۸۶ به حمایت از علائم ثبت‌شده، طبق رویه قضایی ایران و با تکیه بر ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس، حمایت گسترده‌ای از علائم ثبت‌نشده به عمل می‌آید. این مسئله خلاف صریح قانون و حقوق مصرف‌کننده بوده و پیشنهاد می‌شود دادگاه‌ها از آن اجتناب کنند. بر این اساس، در حال حاضر، همانند حقوق آمریکا، وجود و اثبات علامت تجاری ثبت‌نشده نیز از شروط نقض علامت تجاری در ایران می‌باشد. اما برخلاف قانون لنهام آمریکا، قانون ایران اشاره‌ای به گمراهی ناشی از توهم ارتباط یا وابستگی بین علامت خواهان و خواننده‌نشده است و فرض اخیر در حقوق ایران مشمول

مقررات تبلیغات خلاف واقع مندرج در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ۱۳۸۸ قرار می‌گیرد. این مسئله با عنایت به برخی دکترین‌ها که چنین گمراهی را غیرموثر در تصمیم مصرف‌کننده تلقی می‌کنند، مزیت حقوق ایران در قیاس با نظام آمریکا تلقی می‌شود. چه آنکه اینان معتقدند در حقوق آمریکا نیز گمراهی اخیر باید تحت مقررات تبلیغات خلاف واقع مورد بررسی و حکم قرار گیرد و تأثیر آن بر تصمیم مصرف‌کننده ابتدائاً به اثبات رسد. به نظر می‌رسد این رویکرد بهتر می‌تواند میان حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعادل برقرار نماید. امری که معمولاً به‌عنوان رسالت حقوق مالکیت فکری از آن یاد می‌شود.

پیشنهادها

- ۱- رویه قضایی رویکرد خود مبنی بر محدود کردن قلمرو شرط تجاری بودن استفاده در نقض علامت تجاری را اصلاح کند و با عنایت به مبانی عمومی حمایت از علائم تجاری، این قلمرو را به هرگونه استفاده‌ای که در تجارت داخلی و بین‌المللی ایران اختلال ایجاد می‌کند، توسعه دهد.
- ۲- دادگاه‌ها در احراز نقض علامت و اثبات مسئولیت ناشی از آن، برای تقصیر خواننده شرطیت قائل نشوند زیرا نقض علامت تجاری مبتنی بر مسئولیت محض شکل می‌گیرد.
- ۳- با توجه به تصریح قانون‌گذار ایرانی مبنی بر استفاده از نظام اولین ثبت در حمایت از علامت تجاری، رویه قضایی دیدگاه موسع خود مبنی بر ابطال علامت ثبت‌شده به واسطه وجود علامت ثبت‌نشده را با استناد به ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس را اصلاح نماید.

منابع

فارسی

- بادینی، حسن، مجید حسین زاده، سمانه محبی فرد، «بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۷۳، (۱۳۹۳).
- صفایی، سید حسین و حبیب‌الله رحیمی، مسئولیت مدنی، (تهران: سمت، ۱۳۸۹)
- قاسم‌زاده، مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، (تهران، میزان، ۱۳۸۷)
- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰)

English Sources

- Yen Alfred C., (2015) "Intent and Trademark Infringement", Arizona Law Review, VOL. 57:715.
- Bartow Ann, (2004), "Likelihood of Confusion", School of Law - University of San Diego, San Diego Law Review, , Vol. 41: 721.
- Beebe Barton(2006), "An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement", California Law Review, Volume 94 , Issue 6,.
- Danish patent and trademark office, (2010), Workshop on the Revision of Trademark Law, Diqing (Yunnan Province), P.R. China.
- Dr B.L Wadhwa, *Law Relating To Intellectual Property- Patents, Trade Marks, Copyrights, Designs, Geographical Indications, Semiconductor Integr*, (Universal Law Publishing ,5th Edition, 2016).
- Palmer Edwards Wildman LLP, "No registration, no problem", World Trademark Review, December/January 2013.
- Kenneth R. Thomas, Tatelman, Todd B., "The Power to Regulate Commerce: Limits on Congressional Power", Washington D.C., Library of Congress. Congressional Research Service., 2014.
- Blum Kevin, Ariel Fox, Christina J. Hayes, and James (Hanjun) Xu., (2010), "Consistency of Confusion? A Fifteen-Year Revisiting of Barton Beebe's Empirical Analysis of Multifactor Tests for Trademark Infringement", Harvard Law School Public Law & Legal Theory Working Paper Series Paper No. 09-32,.
- Young Jay -June Yang,?(2008), "How to Protect A Trademark In Korea", European Communities Trade Mark Association 27th Annual Meeting in Killarney.
- Lemley Mark A. and Mark McKenna, (2010), "Irrelevant Confusion", *Stanford Law Review* [Vol. 62:413,.
- Lemley Mark A., (1999), "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", 108 YALE L.J. 1687, 1688
- Partridge Mark V.B., "Likelihood of Confusion: Understanding Trademark Law's Key Principle", Pattishall, McAuliffe, Newbury, Hilliard & Geraldson LLP. Available at: <https://www.pattishall.com/pdf/LikelihoodofConfusion.pdf>.

Kaeding Patricia J., (1992), "**Clearly Erroneous Review of Mixed Questions of Law and Fact: The Likelihood of Confusion Determination in Trademark Law**", The University of Chicago Law Review, Vol. 59 : Iss. 3,.

Marquez Patricia, (2011), "Trademark: A Comparative Look at China and the United States, Touro", International Law Review, Volume 14, No. 2.

Brown Ralph S. Jr., (۱۹۴۸), "**Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols**", , Yale Law School Faculty Scholarship, The Yale Law Journal, VOL 57.

Tushnet Rebecca, (2011), "Running the gamut from A to B: Federal Trademark and False Advertising Law", University of Pennsylvania Law Review, Vol. 159,.

Callmann Rudolf, (1949), "Trade-Mark Infringement and Unfair Competition", 14 Law and Contemporary Problems, .

Dogan Stacey L. & Mark A Lemley, (2005), "**The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?**", 54 EMORY L.J. 461, 467 ..

Stephanie M. Greene, (2008), "**Protecting Well-Known Marks in China: Challenges for Foreign Mark Holders**", American Business Journal, Vol.45, .

Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4th ed (us :Clark Boardman Callaghan, 2007).

Landes William M. & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (Harvard Univ. Press, 2003).

ج) آراء استنادی

Bd. of Regents, Univ. of Tex. ex rel. Univ. of Tex. at Austin v. KST Elec. Ltd., 550 F. Supp. 2d 657, 672 (W.D. Tex. 2008).

Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG, No. (۱۵-۱۳۳۵).

Champions Golf Club, Inc. v. Champions Golf Club, Inc., 78 F.3d 1111, 1121 (6th Cir. 1996).

Hanover Star Milling Co v Metcalf, 240 US 403, 415 (1916); see also United Drug Co v Theodore Rectanus Co, 248 US 90, 97 (1918).

Stix Products, Inc. v. United Merchants & Manufacturers Inc., 295 F.Supp. ۴۷۹, ۴۸۸ (D.D.C., ۱۹۶۸).
ed 2010).

Platinum Home Mortgage Corp. v. Platinum Financial Group, Inc., 149 F.3d ۷۲۲, ۴۷ (D.C., ۲۰۰۱) (۱۵۸۷ (۷۰۰۰ ۱۹۹۸).

Rescuecom Corp. v. Google, Inc. 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009).

Taubman Company v. Webfeats, et al. 319 F.3d 770 (6th Cir., February 7, ۲۰۰۳).

United States v. 88 Cases, More or Less, Containing Bireley's Orange Beverage, 187 F.2d 967, 971 (3d Cir. 1951)