

## مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری: نگاهی نقادانه به رای صادره در پرونده شرکت امریکایی هرسی و شرکت ایرانی شکوپارس

محسن صادقی\* روح‌الله طاهری فرد\*\*

پذیرش: ۹۴/۶/۱۵

دریافت: ۹۳/۹/۱۷

علامت تجاری / کنوانسیون پاریس / حقوق مصرف‌کننده / صاحب علامت تجاری

### چکیده

علائم تجاری اساساً در پی رونق تبادلات تجاری، رقابت میان بنگاه‌ها و شرکت‌های تجاری ظهور کرد. از آنجا که ادعا می‌شود حمایت‌های داخلی و خارجی از علائم تجاری نقش پررنگی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها دارد، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد ایران در زمینه حمایت حقوقی از علائم تجاری ضعف‌های بسیاری دارد. موانع موجود بر سر راه حمایت حقوقی از علائم تجاری در ایران عبارتند از: عدم وجود شعب تخصصی، دانش کم دادرسان، نبود نشریات تخصصی در حوزه علائم تجاری و ضعف نهادهای حامی حقوق مصرف‌کننده. مواجهه با انبوه تولیدات داخلی و افزایش رقابت میان بنگاه‌ها و شرکت‌های تجاری در داخل و در سطح بین‌الملل قطعاً ضرورت حمایت حقوقی از علائم تجاری را بیش‌تر می‌کند. با توجه به ارزش و اهمیت علائم تجاری در دنیای صنعتی امروز، این مقاله به مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری می‌پردازد.

\*. عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی (مؤسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران.

sadeghilaw@ut.ac.ir

\*\* دانشجوی ارشد رشته حقوق شرکت‌های تجاری دانشگاه علوم قضایی.

roohollahtaherifard@gmail.com

حقوق مربوط به علائم تجاری دو مبنای اصلی دارد که به سختی می‌توان مبنای دیگری پیدا کرد. مبنای اول، حمایت از صاحب علامت تجاری و مبنای دوم حمایت از مصرف‌کننده در ارتباط با علامت تجاری است. بنابراین، مفاهیم حقوقی حق تقدم، رقابت غیرمنصفانه، سوءنیت، حمایت مضاعف از علائم مشهور و... داخل دایره این دو مبنا قرار دارند. همچنین، یک پرونده قضایی در رابطه با علائم تجاری که مشتمل بر رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر است نیز (با توجه به مبانی گفته‌شده) بررسی می‌شود.

## مقدمه

به دلیل تحولات اقتصادی انقلاب صنعتی که ابتدا در انگلستان به وقوع پیوست و خیلی زود به دیگر کشورها نیز سرایت کرد، رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی گسترش یافت و این رقابت نیاز به حمایت حقوقی از علائم تجاری<sup>۱</sup> را به وجود آورد. علائم تجاری یکی از شاخه‌های مهم مالکیت فکری است که توسط حاکمیت پا به عرصه وجود گذاشته و حمایت شد.<sup>۲</sup> در فرانسه در سال ۱۸۰۳ نظامی شکل گرفت که از مهرهای مخصوص بازرگانان حمایت می‌کرد. در آلمان در سال ۱۸۷۴ قانون حمایت از علائم تجاری<sup>۳</sup> به تصویب رسید. انگلستان تا سال ۱۹۰۶ حمایت جامعی از علائم تجاری صورت نمی‌داد اما تقلب و استفاده نادرست از علائم تجاری تحت عنوان اغوا<sup>۴</sup> در دادگاه‌هایش مورد توجه قرار می‌گرفت.<sup>۵</sup> در ایران توجه به این مسأله دیرتر آغاز شد و برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ قانونی برای ثبت و حمایت علائم تجاری و صنعتی در ایران به تصویب رسید.

نظام حقوقی ایران در رابطه با علائم تجاری مشکلاتی دارد که از جمله مهم‌ترین موانع بر سر راه حمایت جامع از صاحبان علائم تجاری می‌توان به عدم تشکیل شعب تخصصی دادسرا و محاکم و عدم آشنایی قضات نسبت به موضوعات حقوق مالکیت فکری (به‌ویژه کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ملحق شده است) اشاره کرد.<sup>۶</sup>

همچنین، نگاه به علائم تجاری از منظر حقوق مصرف‌کننده<sup>۷</sup> بسیار ضروری است؛ زیرا اغلب جزء اقشار ضعیف جامعه بوده و قدرت شرکت‌های تجاری را ندارند.<sup>۸</sup> سازمان‌های خصوصی و تشکیلات دولتی سال‌ها است در کشورهای مختلف با نظام‌های حقوقی متفاوت، به موازات هم برای حفظ حقوق مصرف‌کننده فعالیت می‌کنند و هر ساله فعالیت‌ها و

1. Trademark.

۲. اصلاتی (۱۳۸۹)؛ ص ۲.

3. Gesetz der Markenschutz.

۴. دعاوی اغوا (Passing off Actions) قبل از قانون علائم تجاری به‌وجود آمد و تا امروز به موازات دعاوی مربوط به نقض علائم تجاری ثبت‌شده به مسیر خود ادامه می‌دهد و مزیت بزرگی که امروزه دارد این است که در جایی که دعاوی مربوط به علائم تجاری ثبت‌شده به بن‌بست برسد، دعاوی اغوا موفقیت‌آمیز خواهد بود. (Michels, 2010, (p. 180

5. Ono (1992); pp. 42,43.

۶. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ ص ۲۳.

7. Consumer Right.

8. Twigg Flesner (2003); p. 25.

دستاوردهای خود را در نشریات دوره‌ای به چاپ می‌رسانند.<sup>۱</sup> در ایران، سازمان و تشکیلات قدرتمندی برای دفاع از حقوق مصرف‌کننده به چشم نمی‌خورد، همچنین، به دلیل تأخیر در تصویب آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کننده<sup>۲</sup>، در این حوزه به اندازه کافی قانون مورد استفاده و آزمون قرار نگرفته است.<sup>۳</sup>

به‌طور کلی، بررسی مسائل حقوقی مرتبط با علائم تجاری بیش از ۱۵۰ سال در خارج و حدود ۹۰ سال در ایران قدمت دارد. در ایران پاره‌ای از مباحث این حوزه مانند چگونگی ثبت و استفاده از علائم تجاری، بایسته‌های الحاق به سازمان تجارت جهانی برای حمایت از علائم تجاری، نقض حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی و... بحث و تحلیل شده است؛ اما برخلاف کشورهای خارجی، نویسندگان و محققان داخلی کم‌تر به مبانی حمایت حقوقی از دارندگان علائم تجاری و مصرف‌کننده در رابطه با علائم تجاری و تحلیل آرای قضایی در این خصوص پرداخته‌اند.<sup>۴</sup>

رشد پویا، بهبود شاخص‌های اقتصادی، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و افزایش انگیزه برای شرکت در فعالیت‌های تولیدی و به‌طور کلی دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی نیازمند درک درست اهمیت و تأثیر قابل توجه حمایت حقوقی از دارندگان علائم تجاری و مصرف‌کننده است. نگارش مقالات تحلیلی از این دست باعث افزایش سطح آگاهی قانون‌نویسان، مجریان قانون، قضات، وکلا و حتی دانشجویانی می‌شود که در آینده سکاندار هدایت کشور در زمینه‌های مختلف حقوقی و اقتصادی هستند. این مقاله دو بخش دارد؛ در بخش نخست به مبانی حمایت حقوقی از صاحب علامت تجاری و مبانی حمایت حقوقی از مصرف‌کننده در رابطه با علائم تجاری پرداخته می‌شود. و در بخش دوم، یکی از آرای قضایی درباره پرونده شرکت امریکایی هرشی و شرکت

۱. آزادی (۱۳۹۱)؛ ص ۳۰ و ۳۵.

۲. جایی که دولت آیین‌نامه این قانون را که باید ظرف مهلت سه ماه تصویب می‌شد، با دو سال تأخیر در مهرماه ۱۳۹۰ به تصویب رساند. تأخیر در تصویب آیین‌نامه یک قانون عملاً به معنای تأخیر در اجرای آن است؛ زیرا بدون تصویب آیین‌نامه، اجرای بسیاری از مقررات معطل می‌ماند.

۳. عبداللهیان (۱۳۹۰)؛ ص ۳۴.

4. Sony Corporation of America Et Al.v. Universal City Studios, Inc., et al.

Brookfield Communications, Inc., Plaintiff-Appellant.v. West Coast Entertainment Corporation, Defendant-Appellee.

ایرانی شکوپارس (که با موضوع بحث مرتبط است)، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

## ۱. مبانی حمایت از علائم تجاری

علامت تجاری برای کالاها و خدمات و برای جداسازی آنها از محصولات مشابه استفاده می‌شود.<sup>۱</sup> بند «۱» ماده (۱۵) موافقنامه تریپس<sup>۲</sup> در تعریف علامت تجاری اعلام می‌دارد: هر علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت‌های دیگر متمایز سازد، علامت تجاری محسوب می‌شود. چنین علائمی، شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد، صداها، بوها، رنگ‌ها، شکل‌ها<sup>۳</sup> و همین‌طور هرگونه ترکیبی از این علائم، واجد شرایط لازم برای ثبت به‌عنوان علائم تجاری خواهند بود.<sup>۴</sup> بنابراین، نام تجاری نیز نوعی علامت تجاری است که البته در قوانین مربوطه که در ادامه توضیح داده می‌شود از حمایت بیش‌تری برخوردار است.<sup>۵</sup>

همچنین، بند «الف» ماده (۳۰) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری<sup>۶</sup> مصوب ۱۳۸۶، علامت تجاری را به این شکل تعریف می‌کند: «علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.» منظور از تمایزدهندگی این است که نباید نشانه ساده‌ای باشد که هرکس بتواند آن را استعمال کند یا این که به‌صورتی باشد که با خود جنس اشتباه شود.<sup>۷</sup>

### ۱-۱. مبانی حقوقی حمایت از صاحب علامت تجاری

به اعتقاد برخی از جمله نائومی کلاین<sup>۸</sup>، علامت تجاری توسط شرکت‌های قدرتمند

1. MacIntyre, 2009, 417

2. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

3. MacIntyre, 2001, 735

۴. ساعد و کیلی (۱۳۸۸) صص ۴۹-۴۸.

۵. ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری می‌گوید هرگونه استفاده از نام تجاری توسط شخص ثالث، به‌صورت نام تجاری یا علامت یا علامت جمعی... که خود نشانگر این موضوع است که علامت تجاری اعم از نام تجاری است.

۶. از این پس قانون ثبت اختراعات نامیده می‌شود.

۷. ستوده تهرانی (۱۳۷۷)؛ ج ۱، ص ۱۰۲.

۸. Naomi Klein: نویسنده و فعال اجتماعی کانادایی که به‌دلیل تحلیل‌ها و نقدهایش درباره شرکت‌های چندملیتی به شهرت رسید.

به وجود آمده است تا مردم کشورهای در حال توسعه را مقهور و مغلوب کالاهای خود کنند. به این معنا که شرکت‌های چندملیتی<sup>۱</sup> تمام روزنامه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، کاربرهای اینترنتی، تابلوهای تبلیغاتی و... را تسخیر می‌کنند تا فرصت انتخاب را از مردم گرفته و کالاهای خود را به سهولت وارد بازار کشورهای در حال توسعه کنند که در نهایت، به از بین رفتن تولید در این کشورها منجر می‌شود.<sup>۲</sup> از این رو، علائم تجاری ابزاری برای سرمایه‌داری بین‌المللی تلقی می‌شود.<sup>۳</sup> سرازیر شدن ثروت از کشورهای در حال توسعه به سمت شرکت‌های چندملیتی و همچنین تأثیر فرهنگی فراگیر بر کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر، این ادعا را تقویت می‌کند.

در کنار تهدیدی که علائم تجاری بر اقتصاد کشورها دارد، کارکردهای بسیاری نیز در صنعت، تجارت و اجتماع دارد؛ برای مثال، علامت تجاری در بازاریابی<sup>۴</sup> نقش محوری دارد، به این ترتیب که شهرت و اعتبار علامت تجاری رابطه مثبت، مداوم، پایدار و عاطفی با مشتریان برقرار ساخته، حس کنجکاوی و اطمینان اشخاص را برمی‌انگیزد.<sup>۵</sup> اولین قدم در جذب مشتری خلق یک علامت تجاری منحصر به فرد است. هنگامی که یک کالا برای اولین بار تولید می‌شود، مصرف‌کننده عمدتاً از کیفیت و ویژگی‌های آن اطلاعی ندارد. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌هایی که باعث خرید محصول می‌شود، خلاقیت در طراحی علامت تجاری است. خلاقیتی که در پدید آوردنندگان علائم تجاری وجود دارد، می‌تواند توجه مصرف‌کننده را به خود معطوف کرده و مهم‌ترین سرمایه تولیدکننده محسوب شود. شرکت‌های چندملیتی همگی بر این باورند که موفقیت یک شرکت تجاری در گرو خلق یک علامت تجاری است.<sup>۶</sup> بنابراین، علامت تجاری، ارزش اقتصادی داشته و موضوع دادوستد حقوقی بین اشخاص قرار می‌گیرد<sup>۷</sup> و جزء دارایی غیرمشهود<sup>۸</sup> شرکت‌ها محسوب

1. Multinational Corporation.

2. Kitchen, David; Jewelyn, David and others (2005); p. 8.

۳. عمرانی (۱۳۸۰)؛ ص ۱۳.

4. Marketing.

۵. قبادی (۱۳۸۸)؛ ص ۷۷.

6. Naomi (2000); p. 10.

۷. کاتوزیان (۱۳۸۸)؛ ص ۱۰.

8. Intellectual Capital.

می‌شود. برای نمونه در سال ۲۰۱۳ علامت تجاری شرکت اپل<sup>۱</sup>، کوکاکولا<sup>۲</sup> ۷۹، آی‌بی‌ام<sup>۳</sup> ۷۸، مایکروسافت<sup>۴</sup> ۵۹، سامسونگ<sup>۵</sup> ۳۹ میلیارد دلار قیمت گذاری شدند.<sup>۶</sup> بنابراین، نمی‌توان به صرف آن که شرکت‌های چندملیتی برای تصرف بازار کشورهای مختلف دست به خلق علائم تجاری می‌زنند، از مزایایی غیرقابل کتمان علائم تجاری، صرف نظر کرد.

از این رو، اگر از صاحب علامت تجاری حمایت‌های قانونی نشود، اولین کارکرد آن، یعنی تمایزدهندگی، از بین می‌رود و در فضای به وجود آمده رقابت معنایی ندارد. در نتیجه، تولیدکننده به جای روی آوردن به خلاقیت در طرح علامت تجاری و یا هویت‌بخشی به علامت تجاری به واسطه تولیدات با کیفیت به دنبال فریب و نیرنگ مصرف‌کننده می‌رود. به این شکل که با استفاده یا تقلید از علامت تجاری یک تولیدکننده صاحب شهرت و موفق، مصرف‌کنندگان کالای مورد نظر را به سمت خود جلب می‌کنند. بنابراین، منطقی است که صاحب علامت تجاری تمام تلاش خود را برای حفظ علامت تجاری خود انجام دهد و در عین حال از قانونگذار انتظار داشته باشد از علامتش حمایت کند.

با توجه به نقش مهم علائم تجاری، تلاش‌های زیادی برای حمایت از آن‌ها در قوانین داخلی و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی<sup>۷</sup> انجام شده است. در حوزه قوانین داخلی، ایران برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ قانونی برای ثبت و حمایت علائم تجاری و صنعتی تصویب کرد که بعدها در سال ۱۳۱۰ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. علاوه بر قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده (۲۴۹) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴<sup>۸</sup> نیز موادی برای حمایت

1. Apple.

2. Coca Cola.

3. IBM.

4. Micro Soft.

5. Samsung.

6. <http://www.interbrand.com/en/best-globa-brands/2013/Best-Global-Brands-2013.aspx>

۷. تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی همانند کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن، توافق مادرید، توافق نیس و معاهده ناپروبی و مراکش که کوشیدند مقررات مالکیت صنعتی را (که بخشی از آن به علائم تجاری مربوط است) جهانی کنند. حرکت جهانی شدن مالکیت صنعتی، با کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ شروع شد و امروزه سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ۱۵ معاهده بین‌المللی درباره مالکیت صنعتی را اداره می‌کند. (شمس، ۱۳۸۳، صص ۹-۸)

۸. ماده (۲۴۹) «الف»: هر کس نسبت به علامت تجاری ثبت‌شده در ایران عالماً مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تأدیبی از سه ماه الی سه سال و به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد:

- هر کس علامت تجاری غیر را جعل یا با علم به مجعول بودن آن استعمال کند.

- هر کس علامت تجاری غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند ام از این که روی اوراق و اسناد یا اعلانات

علائم تجارتي ثبت شده، پيش بيني کرده بود. قانونگذار جديد نيز در سال ۱۳۸۶ قانون ثبت اختراعات و آيين نامه اجرائي آن را به تصويب رساند. علاوه بر آن، ايران به کنوانسيون پاریس (که در تاريخ ۱۳۳۷/۱۲/۱۴ به تصويب شوراي ملي رسیده و در تاريخ ۱۳۷۷/۸/۱۷ نيز مجلس شوراي اسلامي اصلاحات بعدي آن را پذيرفته است) ملحق شد. بايد توجه داشت که از حيث لازم الاجرا بودن تفاوتی بين کنوانسيون‌ها<sup>۱</sup> و معاهداتی که مورد قبول واقع شده و قوانين داخلی وجود ندارد. ماده (۹) قانون مدني مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد (يعنی به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان برسد) را در حکم قانون اعلام می کند. اما از حيث برتری تفاوت وجود دارد؛ به اين معنا که اگر تعارض بين کنوانسيون پاریس و قانون ثبت اختراعات وجود داشته باشد، ماده (۶۲) قانون ثبت اختراعات در صورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين المللی درباره مالکيت صنعتی که دولت جمهوری اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا می پيوندند، مقررات معاهدات مذکور را مقدم می داند.

## ۱-۲. مبناي حقوقی حمايت از مصرف کننده در رابطه با علائم تجاری

در جامعه صنعتی، اگر از مصرف کننده در برابر توليد کننده بزرگ حمايت نشود، آن‌ها توان ايستادگی در برابر توليد کنندگان نیرومند را نداشته و نمی توانند حقشان را مطالبه کنند.

و قبوض و امثال آن‌ها باشد يا روی محصولات.

- هرکس محصولی را به معرض فروش گذاشته و يا به فروش برساند که در روی آن محصول علامت مجعول و يا علامتی باشد متعلق به غير که صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.

- هرکس علامت تجارتي غير را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغيير دادن قسمتی از خصوصيات آن تقليد کند به نحوی که مشتری عادی يعنی کسی که اطلاعات مخصوصی ندارد فریب بخورد و يا با علم به تقلیدی بودن، آن علامت را استعمال کند.

- هرکس محصولی را که دارای علامت مجعول يا تقلیدی بوده و يا دارای علامتی است که من غير حق استعمال شده است از ايران صادر و يا به مملکت وارد کند.

در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم يا کارگر يا نماينده فعلی يا سابق صاحب علامت باشد يا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجارتي بوده است، به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.

شروع به جرم‌های فوق مستلزم دو ماه تا يك سال حبس تأديبی يا بيست تومان تا دويست تومان جزای نقدی خواهد بود.

۱. قبادی، پيشين، صص ۸۴-۸۳

۲. هرگونه توافق کتبی ميان اشخاص يا تابعان حقوق بين الملل (کشورها و سازمان‌های بين المللی) است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بين الملل تنظيم شده و اين مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتيجه، آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد. عنوان چنين توافقی هرچه باشد، مؤثر در مقام نيست. (معاهده، عهدنامه، قرارداد، موافقت نامه، کنوانسيون، منشور، میثاق، پيمان، اساسنامه، پروتکل، اعلاميه، قرارداد سازش و مانند اين‌ها). (ضيايی بيگدلی (۱۳۹۰)؛ ص ۹۰).



امروزه با تعدد بنگاه‌های اقتصادی و پیچیدگی بیش‌تر کالاها و خدمات، عدم تعادل بین طرف‌های اقتصادی بیش‌تر احساس می‌شود؛ به گونه‌ای که تولیدکنندگان خود را در موضع بالاتری نسبت به مصرف‌کنندگان می‌بینند.<sup>۱</sup> مصرف‌کننده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر زنجیره تأمین<sup>۲</sup> از یک سلسله حقوقی برخوردار است تا ضعف او در برابر ارکان دیگر زنجیره – یعنی تولیدکننده و فروشنده – تعدیل شود؛<sup>۳</sup> از این‌رو، اصل حاکمیت اراده از ابتدای قرن بیستم مورد تردید قرار گرفته و دخالت دولت در این عرصه قابل توجه شد.<sup>۴</sup>

نهادهای نیرومند اقتصادی باید در برابر سودهای سرشاری که از تولید و فروش فرآورده‌های خود به‌دست می‌آورند، زیان‌های ناشی از فعالیت‌شان را جبران کنند<sup>۵</sup> و بدون حمایت ویژه، مصرف‌کننده باید راه دشواری برای جبران خسارت ببیماید؛<sup>۶</sup> زیرا در یک سوی دادرسی سازمانی وسیع و پیچیده با همه امکانات مالی و فنی وجود دارد که خواننده یا مدعی علیه قرار گرفته است و در نتیجه تمام فرض‌های حقوقی به سود او است و در سوی دیگر، زیان‌دیده قرار دارد که مدعی است و باید تقصیری را برعهده طرف زورمند خود بگذارد. در چنین دعوایی، احتمال اثبات تقصیر چندان ناچیز است که اگر رویه قضایی به یاری مدعی نشتابد، به‌طور معمول زیان‌دیده ناکام می‌ماند.<sup>۷</sup>

بنابر این، دلیل توجه‌کننده حمایت از مصرف‌کننده در رابطه با علائم تجاری این است که علامت تجاری تداعی‌کننده کیفیت محصول در ذهن مصرف‌کننده است. مصرف‌کننده به‌واسطه روش‌های مختلف به محصولی مهر اعتماد زده و هرگاه نیازی پیدا کند به دنبال همان محصول می‌رود. این روش‌ها شامل آزمون و خطای مصرف‌کننده، مشورت با افراد خیره و حتی طرح و نقش جذاب و جلب‌کننده یک علامت تجاری باشد. همان‌طور که در مبحث قبل گفته شد، محصولی که برای اولین بار تولید می‌شود و هیچ پیشینه‌ای ندارد، خلاقیت در علامت تجاری می‌تواند اولین گام مهم در جذب مشتری باشد.

۱. رمضانی (۱۳۷۸)؛ ص ۲۳.

2. Supply Chain

۳. صادقی، محسن؛ آقاجانی، زهرا (۱۳۹۱)؛ ص ۱۸۲.

۴. فرهادی (۱۳۸۶)؛ ص ۲۰۷.

۵. من له الغنم، فعلیه الغرم.

۶. کاتوزیان (۱۳۹۰)؛ ص ۷.

۷. کاتوزیان (۱۳۷۴)؛ ص ۲۳۸.

به هر حال، علامت تجاری نقش شناسنامه محصول را ایفا کرده و مصرف کننده با دیدن علامت تجاری به سرعت کیفیت آن را در ذهن خود تجسم می کند. بنابراین، علامت تجاری ضمانتنامه معتبری است که به مصرف کننده اجازه می دهد محصولاتی که ارزش افزوده واقعی دارند را شناسایی کند.<sup>۱</sup> زمانی که علامت تجاری برای فریب مصرف کننده خلق می شود، به طور طبیعی به دلیل گمراهی ای که ایجاد کرده است، مصرف کننده نیازمند حمایت حقوقی است.

در حال حاضر برای دفاع از حقوق مصرف کننده به دو منبع قانونی استناد می شود. اولی نگاهی که خود کنوانسیون پاریس و قانون ثبت اختراعات به حقوق مصرف کننده دارد؛ برای مثال، ماده (۴۴) آن می گوید: «قرارداد اجازه بهره برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را در برداشته باشد. در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود.» و یا در کنوانسیون پاریس از فریب عامه مردم صحبت شده است.

دومی وجود قوانین خاص حمایت از مصرف کننده است که البته در سال های متمادی دچار تغییرات و دگرگونی هایی شده است.<sup>۲</sup> در سال ۱۳۵۹ قانون نظام صنفی که موادی را به حفظ حقوق خریداران اختصاص داده بود، تصویب شد ولی به سبب مشکلاتی که در رسیدگی محاکم وجود داشت، توفیق چندانی نیافت.<sup>۳</sup> با تصویب قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات مهمی در جهت نظارت و رعایت حقوق مصرف کننده انجام شد. در نهایت، در سال ۱۳۸۸ قانونی که با قدرت بیشتری از مصرف کننده حمایت کند با نام «قانون حمایت از مصرف کنندگان» توسط

۱. صیادی، مریم؛ موسوی بصیر، سید مسلم (۱۳۸۹)؛ ص ۲۱.

۲. بند «ب» ماده (۲۴۹) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به این صورت از مصرف کننده حمایت کرده است: «اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد:

- کسانی که علامت تجارتی اجباری را بر روی محصولی که اجباراً باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.  
- کسانی که عالماً محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشد که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول

اجباری است.

۳. قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲ اصلاح شده و برخی از خलाها قانونی را مرتفع ساخت.

مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.<sup>۱</sup>

## ۲. نقد رای صادره در پرونده شرکت هرشی و شکوپارس

### ۲-۱. شرح دعوا و توضیح آراء

#### الف) شرح دعوا<sup>۲</sup>

«شرکت امریکایی هرشی با علامت تجاری Hershey در رشته تولید شکلات، کاکائو و... در خواست ثبت علامت تجاری خود را از اداره ثبت علائم تجاری ایران می‌نماید. اما به خاطر ثبت علامت به نام خوانده، اداره ثبت علائم تجاری، اظهارنامه شرکت امریکایی را مردود اعلام می‌نماید و بنابراین، اقدام به ثبت آن نمی‌کند. وکیل شرکت هرشی مدعی است که موکل، صاحب علامت تجاری Hershey است، زیرا علامت را در کشورهای مختلف عضو کنوانسیون پاریس از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی به ثبت رسانده و از شهرت خاصی برخوردار است. علاوه بر آن، علامت مذکور نام تجاری شرکت هم است. النهایه وکیل شرکت هرشی به لحاظ سابقه ثبت علامت و تقدم مالکیت موکل و شهرت شرکت هرشی در خواست ابطال علامت موخر الثبت را دارد.»

#### ب) رای دادگاه بدوی

«خواهان: شرکت هرشی امریکا

خوانده: شرکت شکوپارس و اداره ثبت علائم تجاری ایران

خواسته: ابطال علامت تجاری شرکت شکوپارس

در خصوص دعوی خانم ش.د به وکالت مع الواسطه از شرکت هرشی به طرفیت شرکت شکوپارس با وکالت آقای م.خ و اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر ابطال علامت تجاری و الزام خوانده ردیف دوم به ثبت علائم تجاری و موضوع اظهارنامه شماره..... به نام خواهان، اولاً نظر به این که علامت مورد بحث تصدیق‌های ثبتی متعددی مقدمتاً به نام خواهان در کشورهای عضو کنوانسیون پاریس و بندهای «ه» و «ز» ماده (۳۲) قانون ثبت اختراعات از

۱. آزادی، پیشین، ص ۲۹.

۲. شرح دعوا، رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر بدون هیچ‌گونه تصرفی همان چیزی است که دادرس در رأی آورده است.

حق استفاده انحصاری برخوردار است و نظر به این که خواننده اول معادل فارسی علامت تجاری خواهان را جهت محصولات یکسان و مشابه به ثبت رسانیده که متعرض حقوق مقدم خواهان و باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کننده نسبت به مبدأ تولید کالا و خدمات خواهد شد. مضافاً این که عمل خواننده از مصادیق رقابت نامشروع موضوع ماده (۱۰) مکرر کنوانسیون پاریس و توأم با سوءنیت است که مطابق بند «ج» ماده (۶) مکرر غیرقانونی و قابل حمایت نیست. از طرفی علامت مورد بحث، نام تجاری شرکت خواهان هم بوده که مستنداً به ماده (۴۷) قانون ثبت اختراعات قابل حمایت و هرگونه استفاده از آن غیرقانونی تلقی شده است. مع هذا ضمن رد مدافعات غیر مؤثر و کیل خواننده اول، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به موارد مزبور و مواد (۳۰) و (۳۱) و بند «ه» و «ز» ماده (۳۲) و (۴۰) و (۴۱) و (۴۷) قانون ثبت اختراعات حکم به بطلان علامت تجاری خواننده اول می دهد.»

### ج) رای دادگاه تجدیدنظر

«تجدیدنظر خواه: شرکت شکوپارس

تجدیدنظر خوانده: شرکت هرشی امریکا

تجدیدنظر خواسته: دادنامه دادگاه بدوی

رای دادگاه تجدیدنظرخواهی شرکت شکوپارس با وکالت آقای م. ک. به طرفیت شرکت هرشی نسبت به دادنامه شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان علامت تجاری ثبت شده هرشی و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت علامت موضوع اظهارنامه تجدیدنظر خوانده صادر شده، داده است. به موجب ماده چهار معاهده پاریس ۱۸۸۳ متقاضیان ثبت علائم تجاری در یکی از ممالک عضو نسبت به ثبت علامت در سایر ممالک عضو به دلالت شق ۱ بند «ج» ماده به مدت ۶ ماه حق تقدم دارد تا با تقدیم اظهارنامه ثبت آن علامت از حقوق مکتسب خود استفاده نماید. نظر به این که تجدیدنظر خوانده با وجود ثبت علامت Hershey در امریکا برای حفظ حقوق خود در کشور ایران به ترتیب فوق اقدام به درخواست ثبت و تقدیم اظهارنامه ننموده است، حق تقدم از این باب برای آن شرکت قابل تصور نیست. مضافاً ثبت علامت «هرشی» در ایران با سوءنیت از

ناحیه تجدیدنظر خواه که مورد اشاره در دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار گرفته است، متکی به دلیل نبوده و با عنایت به مقررات (۳۱) و (۴۰) قانون ثبت اختراعات علامت ثبت شده تجدیدنظر خواه از حمایت قانون برخوردار است و به اعتبار ثبت معادل انگلیسی آن کلمه در کشور دیگر عضو معاهده پاریس بدون مراعات مقررات ذکر شده قابل ابطال نمی‌باشد.»

## ۲-۲. نقد آرا

### الف) نقد رای دادگاه بدوی

۱) در دادنامه بیان شده است: «نظر به این که علامت مورد بحث طی تصدیق‌های ثبتی متعددی مقدمتاً به نام خواهان در کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ثبت شده که به لحاظ تقدم ثبت به استناد مواد ۲ و ۶ خامس کنوانسیون پاریس... از حق انحصاری برخوردار است.»

ماده دوم کنوانسیون پاریس<sup>۱</sup> به رفتار متقابل اشاره می‌کند که بیانگر اصل تشابه وضعیت اعضای ملحق شده به کنوانسیون پاریس، برابری رفتار میان اتباع دولت‌های عضو کنوانسیون است. بر مبنای این اصل، در کشور مربوطه نباید به اتباع کشورهای بی که به کنوانسیون پاریس ملحق شده‌اند، شروط مربوط به ضرورت داشتن محل اسکان شخصی و یا داشتن دفتر در کشور مربوطه، همین‌طور شرط معامله به‌مثل و یا هرگونه شرطی که کشور محل درخواست ثبت از اتباع خودش نمی‌خواهد، تحمیل شود.<sup>۲</sup> همان‌طور که معلوم است این مورد به‌هیچ‌وجه محل مناقشه بین خواهان و خوانده نیست. ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس از حفاظت و حمایت علائم تجاری به‌ثبت‌رسیده در یکی از کشورهای اتحاد پاریس توسط

۱. در مورد حمایت مالکیت صنعتی، اتباع هر یک از کشورهای اتحادیه در سایر کشورهای اتحادیه از مزایایی که قوانین مربوطه جاری یا آتی به اتباع داخلی داده یا خواهد داد، برخوردار خواهند شد. بدون آن که به حقوق مخصوصی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، لطمه وارد شود. بنابراین، اتباع کشورهای کنوانسیون از همان حمایتی بهره‌مند می‌شوند که اتباع داخلی دارا هستند و همانند آنان می‌توانند علیه هر نوع تضییع حق به شرط رعایت مقررات و تشریفات ناظر به اتباع داخلی به مراجع صالح مراجعه کنند. مع‌هذا در کشوری که درخواست حمایت می‌شود، استفاده از حقوق مالکیت صنعتی برای اتباع کشورهای عضو کنوانسیون موقوف به شرط توقف یا اقامت در آن کشور نخواهد بود.

مقررات قانونی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه در امر صلاحیت و رسیدگی قضایی و اداری و انتخاب اقامتگاه و مقررات تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش‌بینی شده، لازم‌الرعایه است.

۲. شمس، پیشین، صص ۱۰-۹.

سایر کشورهای عضو، سخن به میان برده است.<sup>۱</sup> این ماده هم به حق تقدم مربوط نمی‌شود. ماده‌ای که به مسأله حق تقدم می‌پردازد، ماده چهار کنوانسیون پاریس است: «هر کسی که با رعایت مقررات معمول در یکی از ممالک عضو اتحادیه اظهارنامه مربوط به تقاضای ورقه اختراع یا ثبت مدل اشیاء مصرفی یا طرح‌ها و نمونه‌های صنعتی یا علامت کارخانه یا تجارتي را شخصاً یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد، در مورد تسلیم اظهارنامه در سایر ممالک اتحادیه در مهلت‌های مقرر ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.» در بند «ج» این ماده مهلت‌های حق تقدم برای ورقه‌های حق اختراع ۱۲ ماه و برای طرح یا نمونه‌های صنعتی و علائم کارخانه یا تجارت ۶ ماه در نظر گرفته شده است.<sup>۲</sup>

موکل شرکت هرشی مدعی است که این شرکت علامت خود را در کشورهای مختلف عضو کنوانسیون پاریس از سال ۱۲۸۵ شمسی مقارن با ۱۹۰۷ میلادی به ثبت رسانده اما کنوانسیون پاریس تنها شش ماه را از اولین ثبت محسوب می‌کند و به او حق تقدم می‌دهد. (۲) از دیگر موادی که دادرس به آن استناد کرده است، ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس است. در این ماده آمده است:

- ممالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت غیرمنصفانه تأمین کنند.
- هرگونه رقابتی که برخلاف رویه‌های صادقانه تجاری و صنعتی باشند، مشمول رقابت غیرمنصفانه می‌باشند.
- موارد زیر مخصوصاً باید ممنوع شناخته شوند:

الف) هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا رقابتی رقیب بنماید.

ب) اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتي رقیب را از بین ببرد.

ج) مشخصات یا اظهاراتی که به کار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس، قابلیت استعمال و یا

۱. هر علامت صنعتی یا تجارتي که در کشور مبدأ مطابق قانون به ثبت رسیده به همان صورت در سایر کشورهای اتحادیه ثبت آن پذیرفته و مورد حمایت خواهد بود. به شرط آن که مقررات این ماده رعایت شده باشد...

۲. اسلامی (۱۳۸۸)؛ ص ۱۶۲.

کمیت کالا گردد.<sup>۱</sup>

نخست باید تحلیل کرد که رقابت غیرمنصفانه<sup>۲</sup> چیست و به چه اعمالی اطلاق می‌شود؟ در دو قرن گذشته، اجرای تئوری تجارت آزاد و تنوع فعالیت‌های اقتصادی باعث گسترش رقابت در حوزه‌های مختلف شد. به تبع گسترش تجارت آزاد، دامنه رقابت غیرمنصفانه نیز گسترده‌تر شده و بسیاری از تجار، به شیوه‌های فریبکارانه و متقلبانه به استفاده از حسن شهرت و اعتباری پرداختند که سایر تجار با صرف وقت و هزینه بسیار کسب کرده بودند.<sup>۳</sup> همچنین، به دلیل پیشرفت در امر تجارت هر روزه اعمال غیرصادقانه و فریبکارانه از طرف رقبا در حال افزایش است. بنابراین، نمی‌توان به یک سری اعمال محدود مانند بند «۳» ماده (۱۰) کنوانسیون پاریس اشاره کرد و تنها آن‌ها را مشمول رقابت غیرمنصفانه دانست. از طرف دیگر، برخی معتقدند رقابت غیرمنصفانه یکی از مفاهیم مبهم و پیچیده حقوقی تجارت نوین است که ارائه تعریفی جامع و مانع و ترسیم دقیق مرزهای آن کار ساده‌ای نیست.

فرهنگ لغت بلک، رقابت غیرمنصفانه را این‌گونه تعریف می‌کند:

«به‌طور کلی درباره رقابت غیرصادقانه و تقلب‌آمیز در تجارت است. مخصوصاً به رویه‌ای اطلاق می‌شود که می‌کوشد کالاها و محصولات تولیدشده توسط خود را از طریق تقلید و تقلب نام، اسم، شکل و ویژگی‌های متمایزکننده جایگزین کالاها را افراد دیگر کند.<sup>۴</sup>»

تعریف دیگر از رقابت غیرمنصفانه این است که: «رقابت غیرمنصفانه؛ اعمال یا رویه‌های متقلبانه، گمراه‌کننده یا غیرمنصفانه‌ای است که بنگاه‌ها در رابطه با یکدیگر یا با مصرف‌کنندگان جهت به‌دست آوردن سهم بیش‌تر از بازار یا فروش محصولات خود یا

۱. همان، ص ۱۷۲.

۲. رقابت غیرمنصفانه (Unfair Competition)، نامشروع و مکارانه اگرچه تعابیر متفاوتی هستند اما در این‌جا مقصود یکسانی دارند.

۳. باقری، محمود؛ بابایی، زهرا (۱۳۹۰)؛ ص ۸۶.

4. Dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce; esp., the practice of endeavoring to substitute one's own goods or products in the market for those of another by means of imitating or counterfeiting the name, brand, size, shape or other distinctive characteristic of the article or its packaging.)Garner, 1999, 1584(

کاستن از سهم بازاری<sup>۱</sup> و حجم فروش محصولات رقیب بدان‌ها متوسل می‌شوند.  
در تعریف فوق، برای تمیز رقابت غیرمنصفانه از قیود «مقلبانه»، «گمراه‌کننده» یا «غیرمنصفانه» استفاده شده که میزان ابهام آن‌ها کم‌تر از خود آن نیست. به‌رحال غیرمنصفانه بودن یک عمل را باید در هر مورد با در نظر گرفتن هدفی که حقوق رقابت منصفانه به دنبال آن است و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن و همچنین به کمک داوری عرف تعیین کرد.

اثر رقابت غیرمنصفانه اثر قابل توجهی در ایجاد اختلال در نظم بازار و ناکارآمد کردن آن دارد که در بیش‌تر نظام‌های حقوقی برای مرتکبین آن، مجازات کیفری تعیین شده است.<sup>۲</sup> این تأسیس حقوقی در سال ۱۹۰۰ در کنفرانس دیپلماتیک بروکسل که برای اصلاح و تکمیل کنوانسیون پاریس برگزار شده بود، گنجانده شده و در نهایت، در سال ۱۹۶۷ ماده مذکور به شکل امروزی خود درآمد.<sup>۳</sup> واقعیت این است که رقابت غیرمنصفانه به‌عنوان مکملی برای مالکیت فکری به حساب می‌آید و تنها یک ماده در کنوانسیون پاریس به این مبحث می‌پردازد که البته تنها مقررات راجع به جبران خسارت در مورد رقابت غیرمنصفانه<sup>۴</sup> در سطح بین‌المللی است.<sup>۵</sup>

درخصوص استدلالی که در رأی آمده است: «مضافاً این که عمل خواننده از مصادیق رقابت نامشروع موضوع ماده (۱۰) مکرر کنوانسیون پاریس و توأم با سوءنیت است که مطابق بند «ج» ماده (۶) مکرر کنوانسیون پاریس غیرقانونی و قابل حمایت نیست.» دادرس باید اثبات می‌کرد که چرا عمل فرد مشمول رقابت غیرمنصفانه است؛ زیرا به‌طور معمول

۱. سهم بازاری (Market share) بخشی از کل بازار که یک بنگاه اقتصادی آن را به خود اختصاص داده و برنامه‌های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه، تنظیم و اجرا می‌کند. (<http://www.investopedia.com/terms/m/marketshare.asp>)

۲. غفاری (۱۳۹۲)؛ ص ۲۴.

۳. مسائلی (۱۳۸۸)؛ ص ۲۴.

۴. هم‌اکنون در حقوق ایران برای حمایت از رقابت منصفانه می‌توان از قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و ماده (۴۵) قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ استفاده کرد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قوانین ایران درخصوص منع رقابت غیرمنصفانه بسیار محدود است، بنابراین به نظر می‌رسد باید از قواعد دیگری همچون حقوق مسئولیت مدنی برای حمایت در برابر رقابت غیرمنصفانه استفاده کرد (باقری، محمود؛ بابایی، زهرا، پیشین، صص ۸-۹۷).

5. Henning-Bodewing, Frauke; Hilty, Reto (2006); pp. 53-54.



استفاده از نام و علامت تجاری شرکت دیگر لزوماً مساوی با رقابت غیرمنصفانه نیست. ممکن است شرکت مربوطه هیچ گونه اطلاعی از علائم ثبت شده در کشورهای دیگر نداشته و یا این اشتباه توسط اداره ثبت علائم تجاری صورت گرفته باشد. همچنین، در دادنامه بدون هیچ گونه اشاره‌ای به بندهای ماده‌ی (۱۰) کنوانسیون پاریس، عمل شرکت ایرانی را به‌طور کلی رقابت غیرمنصفانه دانسته است.

۳) یکی دیگر از مواردی که به‌واسطه آن می‌توان علامت مورد درخواست ثبت را رد یا باطل کرد، حالتی است که متقاضی ثبت با سوءنیت درخواست ثبت علامت کرده و یا آن را با سوءنیت ثبت یا استفاده کرده است. در قانون مصوب ۱۳۸۶، درخواست ثبت علامت که همراه با سوءنیت است صراحتاً از موجبات رد تلقی نشده است. اما کنوانسیون پاریس که ایران یکی از اعضای آن محسوب می‌شود، براساس بند «۳» ماده (۶) مکرر کنوانسیون، این اختیار را به ذی‌نفع داده است که هر زمانی که بخواهد، ابطال، حذف و منع استفاده از علائم مشهوری را که با سوءنیت به ثبت رسیده یا مورد استفاده واقع شده‌اند را تقاضا کند.<sup>۱</sup> در این که ضابطه و ملاک تشخیص سوءنیت چیست و آیا برای تحقق سوءنیت ضابطه عینی ضرورت دارد یا ضابطه ذهنی، راهکارهای قطعی ارائه نشده است. دادرسی بدون اثبات سوءنیت شرکت ایرانی شکلات‌ساز، در دادنامه خود قید کرده که عمل شرکت ایرانی همراه با سوءنیت بوده است.

۴) بخش پایانی رأی تنها متکی به به چند ماده از قانون ثبت اختراعات است. لازم و ضروری بود مواد تصریح شده با توضیحی بیش‌تری همراه می‌گشت تا رابطه میان مواد با موضوع مورد مناقشه روشن شود. در دادنامه مواد (۳۰)، (۳۱)، بند «ه» و «ز» ماده (۳۲)، (۴۰) و (۴۱) قانون ثبت اختراعات مورد استناد قرار گرفته است. ماده (۳۰) علامت، علامت جمعی و نام تجاری را تعریف کرده و برای علامت وصف تمایزدهندگی را برشمرده است. در ماده (۳۱) حق استفاده انحصاری از یک علامت را قانونگذار به کسی داده شده است که آن علامت را طبق مقررات قانون مربوطه به ثبت رسانده باشد. بند «ه» ماده (۳۲) علامتی را که عین یا به‌طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری که در ایران معروف است،

مورد استفاده واقع بشود و بند «ز» ماده (۳۲) علامتی که عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم است یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود، قابل ثبت نمی‌داند. ماده (۴۰) حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن را بیان کرده است. ماده (۴۱) به ذی‌نفع اجازه می‌دهد در صورت اثبات عدم رعایت بند «الف» ماده (۳۰) و (۳۲) این قانون توسط شخص یا مؤسسه‌ای، از دادگاه ابطال ثبت علامت خود را درخواست کند.

حال با توجه به موادی که مطرح شد، به نظر می‌رسد دادرس درصدد بوده با توجه به بند «ب» ماده (۴۰)، شرکت هرشی امریکا را در اقامه دعوا ذی‌نفع بداند و با توسل به ماده (۴) کنوانسیون در رابطه با حق تقدم، ماده (۱۰) مکرر کنوانسیون در رابطه با رقابت نام‌شروع (غیرمنصفانه)، بند «ج» ماده (۶) کنوانسیون در رابطه با سوءنیت و ماده (۴۷) قانون ثبت اختراعات، در رابطه با حمایت ویژه از نام‌های تجاری، شرکت امریکایی را محکوم کند. همچنین، با ملاحظه بند «ه» ماده (۳۲) - چون علامت هرشی به فارسی درآمده Hershey است - رای را به نفع شرکت امریکایی صادر کرده است.

(۵) نسبت به بند «ه» ماده (۳۲)<sup>۱</sup> که منعکس‌کننده ماده (۶) مکرر کنوانسیون پاریس است، ابهام وجود دارد. به این معنا که هیچ‌گونه استدلالی درباره شهرت محصولات شرکت امریکایی بیان نشده است. درحالی‌که بند مورد اشاره زمانی اعمال می‌شود که شهرت محصول در ایران محرز شده باشد.

همچنین ماده (۶) مکرر کنوانسیون پاریس مرتبط با علامت تجاری مشهور است که احکامی را برای حمایت بیش‌تر و قوی‌تر از علائم تجاری بیان می‌کند:

- کشورهای عضو کنوانسیون پاریس متعهد می‌شوند خواه اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد، خواه طبق تقاضای کتبی ذی‌نفع، از ثبت علائم صنعتی یا بازرگانی که کپی یا تقلید یا ترجمه علائم مشهور باشد (به شرط به اشتباه انداختن طرف مقابل) و آن علامت را برای هر نوع کالای مشابه یا عین همان کالا به کار برده جلوگیری به

۱. علامتی که عین یا به‌طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.

عمل آورند آن علامت مشهور باید متعلق به شخصی باشد که بتواند از کنوانسیون پاریس استفاده کند.<sup>۱</sup>

- برای تقاضای ابطال و حذف چنین علامتی مهلتی برابر لاقلاً پنج سال از تاریخ ثبت باید داده شود. کشورهای عضو می‌توانند مهلتی را که در آن باید منع تاریخ استفاده درخواست شود، پیش‌بینی کنند.<sup>۲</sup>
- در هر زمان، ابطال و حذف یا منع استفاده از علائمی که با سوءنیت به ثبت رسیده و استفاده شده، می‌تواند تقاضا شود.<sup>۳</sup>

با توجه به ماده (۶) مکرر کنوانسیون پاریس، چنانچه علامت مشهوری در کشوری ثبت نشود اما مردم آن کشور بر اثر بازتاب تبلیغاتی که در خارج آن کشور برای علامت مذکور به عمل آمده با آن آشنایی پیدا کنند، مقامات صلاحیت‌دار کشوری که از آن تقاضای حمایت می‌شود، با توجه به شهرت علامت در کشور خود می‌بایست تقاضای حمایت را بپذیرند.<sup>۴</sup>

طبق کنوانسیون پاریس، استفاده از علامت مشهور زمانی که در کالاهای مشابه و یا عین همان کالا مورد استفاده واقع بشود، ممنوع است، اما بند «و» ماده (۳۲)<sup>۵</sup> از علاماتی که معروفند، حمایت مضاعف کرده است. به این معنا که از آن‌ها در طبقات دیگر<sup>۶</sup> هم نمی‌توان

۱. در کنوانسیون پاریس، استفاده از علامت مشهور در هر طبقه ممنوع نشده است. اما در بند «۳» ماده (۱۶) موافقتنامه تریپس تحت شرایطی حمایت از علامت معروف در تمام طبقات کالا و خدمات صورت می‌پذیرد. برای اطلاع بیش‌تر رجوع شود به: (میر حسینی، همان، ص ۱۶۳)

Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use. ([www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04\\_e.htm#2](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#2))

۲. اسلامی، پیشین، ص ۷۸.

۳. متن انگلیسی کنوانسیون پاریس در این سایت موجود است: ([www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=288514#P147\\_20484](http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514#P147_20484))

۴. امامی، نورالدین؛ باقری، عباس (۱۳۵۳)؛ ص ۷۱.

۵. در بند «و» آمده است: «عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد...» معلوم نیست چرا فقط خدمات در این بند مورد حمایت قرار گرفته است. در صورتی که در بند «ه» که از علامات مشهور در کالاها و خدمات مشابه نام برده است و هیچ‌گونه ترجیحی را نمی‌توان متصور شد.

۶. علائم تجاری به ۲۴ طبقه مختلف تقسیم می‌شوند. علامتی که در یک طبقه منحصرأ ثبت بشود، شرکت دیگر می‌تواند عین همان علامت را در طبقه دیگر استفاده کند.

استفاده کرد. البته به این شرط که هم به ثبت برسند و هم عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

قانونگذار داخلی، کنوانسیون پاریس و یا موافقتنامه تریپس تعریفی از علامت تجاری معروف ارائه نمی دهد و معلوم نیست که چه علائمی معروف و مشهور تلقی می شوند. در سال ۱۹۹۹ میلادی مجمع اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری<sup>۱</sup> توصیه های مشترکی<sup>۲</sup> را برای تعیین و تشخیص علائم مشهور، حدود حمایت، چگونگی حل تعارض بین علائم کسب و کار و نام های دامنه یا علامت مشهور به تصویب رساندند و از کشورها و سازمان های عضو خواستند که آن را به عنوان یک دستورالعمل پذیرفته و در قوانین ملی خود به کار بگیرند.<sup>۳</sup>

برابر شق «الف» بند «۱» ماده (۲) توصیه<sup>۴</sup>، مقام صلاحیت دار باید تمام شرایط و مقتضیاتی را که برای تصمیم گیری درباره شهرت و یا عدم شهرت علامت تجاری مؤثر است، مورد توجه قرار دهد. برابر شق «ب» بند «۱»، مقام صلاحیت دار باید اطلاعاتی را که درباره شهرت یا عدم شهرت علامت تجاری به او ارائه می شود (که در زیر بیان شده است) را مورد توجه قرار دهد. منتهی اطلاعات مؤثر در شهرت یا عدم شهرت به موارد زیر خلاصه نمی شود:

- میزان آگاهی یا شناخت عموم مردم از آن علامت تجاری؛
- مدت، حدود و منطقه جغرافیایی کاربرد و استفاده از آن علامت؛
- مدت، حدود و منطقه جغرافیایی ترویج آن علامت، شامل تبلیغات و عرضه در نمایشگاه ها برای کالاها و خدماتی که آن علامت برای آن ها به کار می رود.
- مدت و منطقه جغرافیایی ثبت و یا تقاضای ثبت آن علامت تا حدودی که استفاده یا شهرت علامت را منعکس می کند.
- سابقه موفق آمیز در اعمال حقوق مرتبط با آن علامت تجاری، مخصوصاً حدودی که آن علامت توسط مقامات صالح مشهور شناخته شده است.

1. WIPO

2. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks

۳. میرحسینی، پیشین، ۸۹ و ۹۰

4. Determination of whether a mark is a well-known mark in a member state

• ارزش مرتبط با آن علامت تجاری.

شق سوم از بند «۱» ماده «۲» معیارهای بالا که برای کمک‌رسانی به مقامات صالح جهت تشخیص شهرت یا عدم شهرت علامت مورد نظر به کار می‌رود را پیش شرط می‌داند. تشخیص شهرت یا عدم شهرت در هر موردی بستگی به شرایط و مقتضیات آن مورد خاص دارد. در برخی موارد همه معیارهای بالا استفاده می‌شود. بعضی مواقع، برخی از آنها و گاهی نیز هیچ‌کدام از آنها کاربرد ندارد. در مواقعی که معیارهای گفته شده در شق دوم استفاده نشوند، باید معیارهای جدیدی<sup>۱</sup> برای تشخیص شهرت یا عدم شهرت علامت تجاری مطرح شود. این معیارهای جدید ممکن است به تنهایی یا با ترکیبی از معیارهای شق دوم استفاده شوند.

بند «۲» این توصیه‌نامه توضیحاتی درباره افرادی می‌دهد که با علامت مورد نظر ارتباط دارند. بند «۳» درباره معیارهایی است که نباید لحاظ شود. ماده سوم این توصیه دو بند دارد که در بند اول از کشورهای عضو می‌خواهد از زمانی که علامت به شهرت رسید، از آن حمایت کنند. بند دوم سوءنیت را در از بین بردن فضای رقابت مهم دانسته و از کشورهای عضو می‌خواهد در هنگام بروز سوءنیت در استفاده از علائم مشهور، اقدام حقوقی انجام دهند.<sup>۲</sup>

در هر حال، تشخیص شهرت یک علامت تجاری نیازمند اخذ نظر کارشناس است. با توجه به ماده (۲۶۵) قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس می‌تواند با اظهارنظری که با اوضاع و احوال مورد کارشناسی مطابقت دارد، به دادرس کمک قابل توجهی بنماید.

ماده (۴۷) قانون ثبت اختراعات، حمایت ویژه‌ای از نام‌های تجاری صورت داده است که این حمایت در ماده (۸) کنوانسیون پاریس نیز وجود دارد. ماده (۴۷) نام‌های تجاری را حتی اگر به ثبت نرسند در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث مورد حمایت قرار می‌دهد. ماده (۸) کنوانسیون نیز نام تجاری را بدون آن که الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در تمام کشورهای اتحادیه مورد حمایت قرار می‌دهد؛ حتی اگر جزء علامت صنعتی یا تجاری نباشد.<sup>۳</sup> شرکت امریکایی هرشی نیز نام تجاری دارد. حمایت ویژه از نام تجاری این

1. Additional factors

2. [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf)

3. A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or regis-

حق را برای شرکت امریکایی هرشی ایجاد می‌کند تا از اداره ثبت علائم تجاری درخواست کند علامت شرکت ایرانی را ابطال نماید. دادرس دادگاه بدوی بدون اشاره به ماده (۸) کنوانسیون تنها به ماده (۴۷) اشاره کرده و در دادنامه گفته است: «از طرفی علامت مورد بحث، نام تجاری شرکت خواهان هم بوده که مستنداً به ماده (۴۷) قانون ثبت اختراعات قابل حمایت و هر گونه استفاده از آن غیرقانونی تلقی گردیده است.» وجود حمایت ویژه از نام تجاری در قانون ثبت اختراعات و کنوانسیون پاریس آنچنان قاطع و صریح است که می‌تواند به تنهایی دادرس را متقاعد کند تا به نفع شرکت امریکایی رأی دهد.

۷. نیمی از حمایت‌های انجام شده از علائم تجاری، به علت جلوگیری از فریب یا به اشتباه انداختن مصرف‌کنندگان است. در رأی دادگاه بدوی، دادرس استفاده از معادل فارسی عین علامت را منجر به گمراهی مصرف‌کننده می‌داند اما تنها به این نکته اکتفا شده است. درحالی که مواد دیگری نیز وجود دارد که مستقیماً از حقوق مصرف‌کننده صیانت می‌کند. ماده (۶) مکرر کنوانسیون پاریس از عبارت «مؤثر در ایجاد اشتباه» استفاده کرده است. به این معنا که مصرف‌کننده باید بتواند با دیدن علامت تجاری روی کالاها و محصولات، کالای مطلوب و مورد نظر خود را بیابد و علامت نباید به گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده گمراه شود. شق «۳» از بند «ب» ماده (۶) خامس کنوانسیون پاریس علائمی که مخالف با اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشند و عامه مردم را فریب دهد، قابل ثبت نمی‌داند. ماده (۱۰) کنوانسیون پاریس نیز هر محصولی که علامت صنعتی و تجارتي و یا نام تجارتي‌ای دارد که مشخصات نادرست درباره مبدأ تولید فرآورده یا راجع به هویت تولیدکننده یا سازنده یا بازرگانان ارائه بدهد را قابل توقیف می‌داند. ماده (۱۰) مکرر کنوانسیون پاریس درباره رقابت غیرمنصفانه است. حقوق رقابت منصفانه از تلاش سازنده برای ایجاد رقابت حمایت و با تلاش مخرب مقابله می‌کند. تلاش سازنده به معنای کسب منافع تجاری تنها از رهگذر وسایل و راه‌های شرافتمدانه‌ای است که متکی به توانایی، خلاقیت، مهارت و سرمایه خود است.<sup>۱</sup> حقوق رقابت منصفانه سه هدف را دنبال می‌کند: حمایت از رقبا، حمایت از مصرف‌کننده، حفظ امنیت رقابت به نفع عموم به‌طور کلی.<sup>۲</sup> اعمال و رویه‌های ناقض حقوق رقابت منصفانه

tration, whether or not it forms part of a trademark

1. Callmann, 1940, 601

2. WIPO, 1999, 2

عمدتاً به‌طور مستقیم در روابط میان فروشنده و مشتری علی‌الخصوص مصرف‌کننده رخ می‌دهد.<sup>۱</sup> بنابراین، جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه درنهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. بند «ج» ماده (۳۲) قانون ثبت اختراعات علائمی را که مراکز تجاری یا عمومی را به‌ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند، قابل ثبت نمی‌داند. مراکز عمومی و تجاری کالاهای خود را درنهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسانند و هنگامی که مراکز عمومی و تجاری دچار اشتباه بشوند بسیار محتمل است مصرف‌کننده که از تخصص کم‌تری دارد نیز در انتخاب کالاهای خود گمراه شود. بند «ه» ماده (۳۲)<sup>۲</sup> از مصرف‌کننده نیز حمایت قانونی می‌کند؛ زیرا مصرف‌کننده به علت شباهت، در انتخاب کالای خود گمراه می‌شود. بندهای «و» و «ز» ماده (۳۲) هم به همین ترتیب است. ماده (۴۷) نیز هرگونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث، به‌صورت نام تجاری یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آن‌ها که عرفاً باعث فریب عموم شود را غیرقانونی می‌داند. این ماده صریحاً از مصرف‌کننده‌ای که توسط علامت تجاری فریب خورده است، حمایت می‌کند.

در ماده (۷) قانون حمایت از مصرف‌کننده، تبلیغاتی که بر خلاف واقع صورت می‌گیرد و اطلاعات نادرستی که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی می‌شود را ممنوع کرده است. همان‌طور که گفته شد، علامت تجاری تنها یک نشانه ساده نیست بلکه در اغلب موارد ارائه‌دهنده اطلاعاتی است که مصرف‌کنندگان را به‌سوی خود جلب می‌کند. بنابراین، استفاده از علائم تجاری‌ای که موجب گمراهی مصرف‌کنندگان شود، از مصادیق دادن اطلاعات نادرست در این ماده است.

#### ب) نقد رای دادگاه تجدیدنظر

۱) دادگاه تجدیدنظر به‌درستی شرکت امریکایی هرشی را صاحب حق تقدیمی که ماده (۴) معاهده پاریس بیان کرده است، نمی‌داند؛ زیرا تجدیدنظرخوانده مدعی بود علامت

۱. غفاری، پیشین، ۲۸.

۲. عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری‌ای باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.

شرکت خود را در کشورهای عضو کنوانسیون پاریس از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی به ثبت رسانده و برای حفظ حقوق خود در ایران اقدام به درخواست ثبت و تقدیم اظهارنامه کرده است که اداره ثبت علائم تجاری اظهارنامه وی را رد می‌کند.

از آنجا که تجدیدنظرخوانده علامت را از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در کشورهای مختلف عضو کنوانسیون پاریس به ثبت رسانده است، بنابراین اولین ثبت در همان سال صورت گرفته و حق تقدم شش ماهه نیز از همان زمان آغاز می‌شود. شرکت هرشی امریکا شش ماه بعد از آن زمان هیچ‌گونه اقدامی برای درخواست ثبت صورت نداده است.

(۲) علی‌رغم تأکید تجدیدنظرخوانده بر شهرت شرکت هرشی، دادگاه به این مسأله هیچ‌گونه توجهی نکرده و آن را کاملاً مسکوت گذاشته است.

(۳) ثبت علامت هرشی که از ناحیه تجدیدنظرخواه همراه با سوءنیت در دادگاه بدوی فرض شده بود، در دادگاه تجدیدنظر رد شد و دادگاه تجدیدنظر این ادعا را متکی به دلیل نمی‌داند. سوءنیت در این پرونده یقیناً رابطه تنگاتنگی با شهرت شرکت هرشی دارد؛ زیرا در صورت اثبات شهرت، به دلیل یکی بودن حوزه فعالیت یعنی شکلات‌سازی، به‌طور معمول این اماره وجود دارد که شرکت ایرانی از شرکت‌های معروفی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مطلع باشد.

(۴) در رابطه با ماده (۴۷) قانون ثبت اختراعات و ماده (۸) کنوانسیون پاریس که به حمایت ویژه از نام‌های تجاری می‌پردازد و در رای دادگاه بدوی نیز اشاره شده، تحلیل و بررسی صورت نگرفته است. این در حالی است که شرکت امریکایی هرشی از نام تجاری Hershey استفاده کرده است.

(۵) دادگاه بدوی به مواردی از قبیل نقض حقوق مصرف‌کننده، سوءنیت، رقابت نام‌شروع و تا حدودی به شهرت پرداخته، اما دادگاه تجدیدنظر تنها برخی استدلال‌های موجود در رأی دادگاه بدوی را رد نموده و ابهامات موجود در این پرونده را همچنان به قوت خود باقی گذاشته است.

## جمع‌بندی و ملاحظات

- برای حمایت حقوقی از علائم تجاری به دو مبنا استناد می‌شود: یک مبنا، مبنای



حمایت از صاحب علامت تجاری است. این مبنا به این نکته اشاره دارد که اهمیت علامت تجاری مانند رقابت پذیر کردن بازار، نقش تمایزدهندگی، جلب توجه و علاقه مشتری و... آن قدر مهم است که به عنوان دارایی ارزشمند شرکت تجاری محسوب شده و نیازمند حمایت است. مبنای دیگر، حمایت از مصرف کننده است. این مبنا بر این نکته اشاره دارد که مصرف کننده برای کسب محصول باکیفیت و مطلوب خودش نیازمند اطلاعاتی است که از طریق علامت تجاری به او منتقل می شود؛ بنابراین، اگر تولیدکننده ای از علامت تولیدکننده دیگر سوء استفاده کند، در حقیقت به مصرف کننده اطلاعات اشتباه و گمراه کننده ارائه کرده است. این دو مبنا در قانون ثبت اختراعات و کنوانسیون پاریس صریحاً وجود دارد. بنابراین، انطباق آراء با قوانین به شکلی تحلیل و بررسی این دو مبنا محسوب می شود.

- به دلیل وسعت مبادلات تجاری و افزایش روزافزون رقابت در دنیای امروز، علائم تجاری اهمیت زیادی یافته اند. به همین علت، کنوانسیون های بین المللی نظیر پاریس و مادرید به امضای کشورهای صنعتی و تولیدی رسیده است تا بتوانند از علائم تجاری در سطح بین المللی حمایت کنند. ایران نیز قوانینی برای حمایت از صاحب علائم تجاری و مصرف کننده (که مواجه با علائم تجاری متنوعی است) ایجاد کرده و همچنین به کنوانسیون های بین المللی یاد شده در بالا نیز پیوسته است تا بتواند بیشترین حمایت از صاحبان علائم تجاری و مصرف کنندگان را فراهم سازد.
- شهرت علائم تجاری در سطح جهانی، استثنائی بر اصل سرزمینی بودن<sup>۱</sup> علامت تجاری محسوب می شود. به عبارت دقیق تر، در صورت اشتهاار بین المللی، اصل سرزمینی در داخل هر کشور در مورد آن علامت مشهور کاربرد ندارد. برای مثال، نمی توان علامت BMW و Coca Cola را با این استدلال که در ایران به ثبت نرسیده اند، به نام شرکت داخلی به ثبت رساند. بند «و» ماده (۳۲) قانون ثبت اختراعات و بند «۳» ماده (۱۶) موافقتنامه تریس، از علائم تجاری مشهور حمایت مضاعف به عمل آورده است. منظور از حمایت مضاعف این است که نه تنها از آن علامت نمی شود در طبقه مشابه استفاده کرد، بلکه در طبقات چهل و پنج گانه دیگر

نیز اجازه ثبت ندارد.

- ماده (۴۷) قانون ثبت اختراعات و ماده (۸) کنوانسیون پاریس از نام‌های تجاری حمایت ویژه کرده‌اند. به این معنا که نام‌های تجاری حتی اگر به ثبت نرسند، در مقابل عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند. بنابراین، اشخاصی که علامت تجاری‌شان نام تجاری است می‌توانند از این حمایت قانونی بهره‌مند شوند.
- لازم به نظر می‌رسد که دادگاه بدوی و تجدیدنظر قبل از ورود به مسائلی نظیر نقض حقوق مصرف‌کننده، سوءنیت، رقابت نامشروع و... به شهرت یا عدم شهرت شرکت هرشی پردازند. دادگاه بدوی تمام تلاش خود را برای حمایت از شرکت هرشی کرد و برای این کار عمل شرکت ایرانی را برابر با رقابت نامشروع و همراه با سوءنیت دانست؛ درحالی که دادگاه تجدیدنظر استدلال‌های دادگاه بدوی را رد کرده اما خود به جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌رسد.
- درباره آرای که مطرح شد، رأی دادگاه بدوی به نظر عادلانه می‌رسد؛ زیرا با توجه به ماده (۴۷) قانون ثبت اختراعات و ماده (۸) کنوانسیون پاریس شرکت امریکایی هرشی که از نام تجاری استفاده کرده است از حمایت ویژه برخوردار است. دادگاه تجدیدنظر بسیاری از استدلال‌های دادگاه بدوی را رد کرده اما به ماده (۴۷) قانون که توسط دادرس دادگاه بدوی مطرح شد، نپرداخت.
- به دلیل اهمیت بالایی که در حمایت از صاحب علائم تجاری و مصرف‌کننده در اقتصاد جهانی امروز نهفته است و آگاهی اندک قضات، وکلا، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نسبت به قوانین و کنوانسیون‌های موجود، می‌توان با چاپ نشریاتی با موضوع نقد آرای قضایی در حوزه علائم تجاری، آگاهی قضات، وکلا و دانشجویان را بالاتر برده و آرای صادره در این زمینه را به عدالت نزدیک‌تر ساخت.

۱. طبقات در نظر گرفته شده در علائم تجاری به این دلیل است که فرضاً اگر علامت یا اسمی در طبقه اول (که مربوط به مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگل‌بانی، رزین‌های مصنوعی خام، پلاستیک‌های خام، کودهای گیاه؛ ترکیبات اطفاء حریق، مواد آبکاری و جوشکاری فلزات، مواد شیمیایی برای نگهداری مواد غذایی، مواد دباغی، چسب‌های صنعتی است)، ثبت شود در طبقات دیگر همان علامت یا اسم را می‌توان ثبت کرد و تنها در همان طبقه اجازه ثبت ندارد. استثنایی که وجود دارد به علائم مشهور مربوط می‌شود که اگر در یک طبقه ثبت بشوند در طبقات دیگر توسط دیگران قابل ثبت نیستند. (<http://sorat.resaco.ir/?patrid=2070>)

## منابع

- آزادی، محمدرضا (۱۳۹۱)؛ حقوق کاربردی مصرف کننده، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
- اسلامی، شیرزاد (۱۳۸۸)؛ مجموعه قوانین مالکیت‌های فکری، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
- اصلانی، حمیدرضا (۱۳۸۹)؛ «معیارها و آثار تعیین محل وقوع نقض حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، ش ۲.
- امامی، نورالدین؛ باقری، عباس (۱۳۵۳)؛ درباره قرارداد پاریس راجع به حقوق مالکیت صنعتی، چاپ اول، تهران، مؤسسه حقوقی تهران.
- باقری، محمود؛ بابایی، زهرا (۱۳۹۰)؛ «حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه»، مجله علمی - پژوهشی حقوق خصوصی، دوره ۸، ش ۲.
- رمضانی، محمدتقی (۱۳۷۸)؛ «حمایت کیفری حقوق مصرف کننده و تطبیق آن با حقوق مصرف کننده»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).
- ساعد وکیل، امیر (۱۳۸۸)؛ حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
- ستوده تهرانی، حسن (۱۳۷۴)؛ حقوق تجارت، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر.
- شمس، عبدالحمید (۱۳۸۳)؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
- صادقی، محسن؛ آقاجانی، زهرا (۱۳۹۱)؛ «مبثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف کننده: فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره ۴۲، ش ۱.
- صیادی؛ مریم، موسوی بصیر، سید مسلم (۱۳۸۹)؛ «مصرف کننده به نام‌ها اهمیت می‌دهد»، ماهنامه اتاق بازرگانی، ش ۴۳.
- ضیائی بیگلدی، محمدرضا (۱۳۸۹)؛ حقوق بین الملل عمومی، چاپ سی و نهم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
- عبداللهیان، امید (۱۳۹۰)؛ «آیا حمایت از مصرف کننده در مرحله حرف و شعار باقی مانده است؟»، نشریه حقوق و کالت، ش ۳۹.
- عمرانی، لی لی (۱۳۸۰)؛ «علائم تجاری ابزار ظلم هستند یا پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان»،

- مجله بررسی‌های بازرگانی، ش ۱۷۱.
- غفاری، بهنام (۱۳۹۱)؛ «ضمانت اجرای مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت»، رساله دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
- فرهادی، مریم (۱۳۸۶)؛ «نقد و بررسی تطبیقی قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان با حقوق کشور فرانسه»، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، ش ۴.
- قبادی، کمال (۱۳۸۸)؛ «وضعیت علائم تجاری مشهور در حقوق بین‌الملل و ایران»، نشریه کانون و کلاه ش ۲۰۷.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۰)؛ «مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۴)؛ حقوق مدنی، دوره عقود معین، جلد ۱، تهران، انتشارات مدرس.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۸)؛ اموال و مالکیت، چاپ بیست و نهم، تهران، نشر میزان.
- مسائلی، منصوره (۱۳۸۸)؛ «تأثیر حقوق مصرف‌کننده بر حقوق مالکیت صنعتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران.
- میرحسینی، سیدحسن (۱۳۹۰)؛ حقوق علائم تجاری، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
- Callmann, Rudolf (1940); "What is Unfair Competition Law", *Georgetown Law Journal*, Washington, D.C, vol. 28, no. 585.
- Garner, Brayan A (1999); *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, New York, West Group.
- Hilty, Reto M; Henning Bodewing, Frauke (2006); *Law against Unfair Competition, European Union and Member States*, *Kluwer Law International*, The Hague, Springer; 2007 edition.
- Kitchen, David; Lewely, David; Mellor, James; Meade, Richard; Moody-Stuart, Thomas; Keeling, David (2005); *Kerly's Law of Trade Marks And Trade Names*, 14th edition, London, Sweet & Maxwell.
- MacIntyre, Evan (2009); *Business Law*, London, Longman.
- MacIntyre, Evan (2001); *Essentials of Business Law*, London, Pearson & Longman.
- Michels, Amanda (2010); *A Practical Approach To Trade Mark law*, Fourth Edition, London, Oxford.
- Naomi, Klein (2000); *No Logo*, First Edition, London, Flamingo.
- Ono, Shoen (1992); *Overview of Japanese Trademark Law*, Second Edition,

Tokyo, Yuhikaku.

Twigg Flesner, Christain (2003); *Consumer Product Guarantees*, London, Ashgate Dartmouth.

WIPO, *Protection Against Unfair Competition: Analysis of the Present World Situation*, World Intellectual Property Organization, Geneva 1999.

#### وبسایت

<http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013.aspx> Visited in 2015

<http://www.investopedia.com/terms/m/marketshare.asp> Visited in 2015

[http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=288514#P147\\_20484](http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514#P147_20484) Visited in 2015

<http://sorat.resaco.ir/?patrid=2070>, Visited in 2015

[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04\\_e.htm#2\\_vv](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#2_vv) Visited in 2015

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> Visited in 2015