

به نام خدا

سوء نیت در ثبت علامت تجاری

www.ketab.ir

■
مؤلفان:

صادق عباسی - محمدرضا ملاهاشمی

■



سرشناسه: ملاهاشمی، محمدرضا، ۱۳۵۹-
 عنوان و نام پدیدآور: سوء نیت در ثبت علامت تجاری / مولفان محمدرضا ملاهاشمی، صادق عباسی.
 مشخصات نشر: تهران: اندیشه بیگی، ۱۴۰۰.
 مشخصات ظاهری: ۱۳۸ ص.
 شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۴۳۰۱-۸-۱
 وضعیت فهرست نویسی: فیبا
 یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.
 موضوع: علائم تجاری Trademarks
 علائم تجاری -- قوانین و مقررات
 Trademarks -- Law and legislation مالکیت صنعتی
 Industrial property حقوق تجارت Commercial law
 شناسه افزوده: عباسی، صادق، ۱۳۷۰-
 رده بندی کنگره: T۲۲۵
 رده بندی دیویی: ۶۰۲/۷۵
 شماره کتابشناسی ملی: ۸۷۰۵۸۳۷
 اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا

سوء نیت در ثبت علامت تجاری

مؤلفان: صادق عباسی - محمدرضا ملاهاشمی

ناشر: انتشارات اندیشه بیگی

چاپ اول: ۱۴۰۰

شمارگان: ۱۰۰ نسخه

قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۴۳۰۱-۸-۱

گرافیک: علیرضا زمانی

نشانی: تهران - تهران - میدان انقلاب، ضلع جنوب شرقی - پلاک ۲۴

۰۹۳۵۹۳۹۶۲۲۲-۶۶۴۸۵۶۱۰-۶۶۴۰۴۰۲۳

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق چاپ و برداشت تمام یا قسمتی از اثر را به صورت چاپ، فتوکپی و... رانندارد و متخلفین به موجب بنده از ماده‌ی ۲ قانون حمایت از ناشرین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



امروزه علائم تجاری جزء لاینفک زندگی اجتماعی است. در بازارهای رقابتی تصور وجود کالا بدون داشتن علامت و نشان شناسایی دشوار است. هر نشانی بیانگر کیفیت کالای حامل آن است^۱ و کالای فاقد علامت توان رقابتی نخواهد داشت چه آنکه کیفیت کالا با علامت مندرج بر روی آن شناخته می‌شود. مزایای علائم تجاری در بازار رقابتی غیر قابل چشم پوشی است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به تبلیغات و بازاریابی^۲ و کاهش هزینه جستجو^۳ اشاره کرد.

همانگونه که از سوی نویسندگان حقوقی بیان شده از ویژگی‌های اصلی علامت تجاری افزایش بازاریابی و از ویژگی‌های ثانوی آن کاهش هزینه جست و جوی مصرف کننده است. حال زمانیکه تولید کننده کالایی با زحمت و سرمایه گذاری فراوان توانسته علامت خود را به مصرف کننده بشناساند و بازار را برای فعالیت تجاری خود مهیا ساخته تا از ثمره تلاش خویش بهره‌مند شود و ثالثی بخواهد از این موقعیت فراهم شده علامت وی را به نام خود به ثبت برساند در واقع از نتیجه زحمات دیگری رایگان بهره برده و اگر این ثبت با سوء نیت همراه باشد قطعاً با عدالت همسو نیست.

ادبیات حقوقی کشور ما در زمینه سوء نیت در ثبت علامت تجاری غنی نیست. همین وضعیت در قوانین مربوطه نیز حاکم است و فقط قانونگذار در ماده ۱۵ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی به سوء نیت در ثبت نشان اشاره کرده است. این در حالی است که در ادبیات حقوقی سایر کشورها و

۱ میر حسینی، سید حسن، حقوق علائم تجاری، ج. ۲، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۴، ص ۱۳۱.

۲ همان، ص ۱۲۰.

۳ صادقی، محسن و شمشیری، صادق، مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست و جوی مصرف کننده، مجله تحقیقات حقوقی، ش. ۶۸، زمستان ۱۳۹۳، ص ۷۷.

بخصوص در رویه قضایی آنها این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. در سطح بین المللی نیز این موضوع در بند ۷ ماده ۲۴ تریپس و بند ۷ شق ج ماده ۶ ثالث و بند ۳ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس پیش بینی شده است. این بند مقرر می دارد: "ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی را که با سوء نیت به ثبت رسیده یا استعمال شده اند در هر موقع می توان تقاضا کرد". در سطح منطقه ای نیز بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اروپایی علامت تجاری مصوب ۲۰۱۵^۱ به این موضوع اشاره کرده است. موضوع ثبت با سوء نیت علامت تجاری تبدیل به یک دغدغه مشترک جهانی میان نظام های حقوقی شده است که گرچه دارای مصادیق متعددی است ولیکن بارزترین مصداق آن ثبت در راستای کسب منفعت نامشروع با سوء استفاده از این موضوع است که علامت تجاری مورد مناقشه در کشور مربوطه ثبت نشده. بعنوان مثال اگر صاحب علامتی که کشور متبوع وی از اعضای کنوانسیون پاریس باشد با شخص ثالثی که تابعیت یکی دیگر از اعضای کنوانسیون را دارد در حالیکه علامت خویش را در کشور اخیر به ثبت رسانده یا او قرارداد توزیع منعقد نماید و این شخص پس از انقضای مدت قرارداد، علامت مذکور را در کشور خویش به ثبت برساند صاحب علامت می تواند به استناد بند ۱ ماده ۶ سایع کنوانسیون پاریس تقاضای ابطال چنین علامتی را نماید. در واقع مبنای چنین ابطالی همان سوء نیت مذکور می باشد.

مطابق ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ تحصیل حق انحصاری از علامت تجاری با ثبت است گرچه برای استفاده کننده مقدم هم به سبب سبق استفاده و وجود حق مکتسبه حقوقی وجود دارد^۲ اما باید پذیرفت شخصی که علامت متعلق به دیگری را با سوء نیت به نام خود به ثبت می رساند مطابق فلسفه کلی نظام مالکیت فکری شایسته حمایت نیست چرا که او خالق علامت نیست بلکه پدیدآورنده حقیقی شخص دیگری است و نظام مالکیت فکری نیز به دلیل حمایت از خلاقیت^۳، از همین خالق فکری حمایت می کند. به همین دلیل است که در حقوق دیگر کشورها ثبت کننده با سوء نیت صاحب حق شناخته نشده و ثبت آن باطل اعلام می شود. در دعوای

1 A trade mark shall be liable to be declared invalid where the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant. Any Member State may also provide that such a trade mark is not to be registered.

۲ وصالی، محمود رضا، مطالعه تطبیقی ناشی از ثبت علامت تجاری، مجله حقوقی دادگستری، ش. ۵۰ و ۵۱، بهار و تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۱۸.

۳ میر حسینی، سید حسن، پیشین، ص ۱۱۶.

BalbPharm Industria de Cosmeticos Ltda v ۳B.Solutions مالک علامت برزیلی
BALBCARE علیه شخص دیگری که همین علامت را در اتحادیه اروپا به ثبت رسانده بود
در نهایت به دلیل وجود سوء نیت ثبت کننده و آنچه که مفت سواری^۱ نامیده شده حکم
ابطال آن صادر شده است.

www.ketab.ir

فهرست

۱۱	فصل اول / علامت تجاری
۱۱	گفتار اول - مفاهیم و تعاریف
۱۱	بند اول - علامت تجاری
۱۴	بند دوم - نقض علامت تجاری
۱۹	بند سوم - نظام‌های حمایت از علائم تجاری
۲۰	الف - نظام اولین ثبت
۲۰	ب - نظام اولین استفاده
۲۱	بند چهارم - استفاده در تجارت
۲۲	الف - تعریف استفاده در تجارت
۲۲	ب - انواع استفاده از علامت در تجارت
۲۳	۱ - استفاده واقعی
۲۳	۲ - استفاده قانونی
۲۴	بند پنجم - حقوق منع رقابت مکارانه
۲۶	الف - رقابت مکارانه و اسناد بین المللی
۲۷	ب - رقابت مکارانه دار حقوق داخلی
۲۸	ج - رقابت مکارانه در حقوق آمریکا
۲۸	بند ششم - اظهارنامه مبتنی بر قصد استفاده از علامت تجاری
۳۰	بند هفتم - ثبت غیر قابل اعتراض
۳۱	گفتار دوم - انواع علامت تجاری
۳۱	بند اول - طبقه بندی براساس قدرت تمیزدهندگی
۳۲	الف - علائم اختیاری یا خیالی
۳۲	ب - علائم دلالت کننده
۳۲	ج - علائم توصیفی
۳۳	د - علائم ژنریک (عام)
۳۵	بند دوم - تقسیم بندی براساس شهرت علامت تجاری
۳۵	الف - علائم معمولی
۳۵	ب - علائم مشهور
۳۶	ج - علائم معروف
۳۶	گفتار سوم - شرایط ایجاد حقوق علائم تجاری
۳۷	بند اول - اولین استفاده یا اولین ثبت

فهرست

بند دوم- شرایط لازم برای ثبت علامت تجاری	۳۹
الف- تمایز	۳۹
ب- عدم گمراه کنندگی	۴۲
گفتار چهارم- آثار ثبت علامت تجاری و محدودیت‌ها و علل عدم ثبت آن	۴۳
بند اول- آثار مشترک ثبت در حقوق ایران و آمریکا	۴۴
الف- نشانه اعتبار علامت تجاری و مالکیت ثبت کننده	۴۴
ب- حق انحصاری استفاده از علامت در تمام کشور	۴۶
ج- کسب حمایت در سایر کشورها	۴۷
د- سهولت در اعطای مجوز و انجام معاملات	۴۷
ه- ممانعت از ورود کالاهای خارجی نقض کننده	۴۷
بند دوم- آثار ثبت علامت تجاری مختص حقوق آمریکا	۴۸
- غیرقابل اعتراض بودن علامت در صورت انجام الزامات خاص	۴۸
- صلاحیت قضایی دادگاه فدرال در مورد دعاوی مربوط به علامت	۴۹
بند سوم- محدودیت‌ها و علل عدم ثبت علامت تاری	۴۹

فصل دوم / نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و اسناد

بین الملل	۵۳
گفتار اول: مفهوم نقض	۵۴
گفتار دوم: مصادیق نقض حق در قانون ایران	۵۴
گفتار سوم: مصادیق نقض حق در کنوانسیون پاریس	۵۵
مخصوصا این اعمال باید ممنوع اعلام گردد	۵۶
گفتار چهارم: انواع نقض علامت تجاری	۵۶
گفتار پنجم: ضمانت اجرای نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت تجاری	۵۹
بند اول: جبران خسارت حقوقی	۶۱
مبحث دوم: ابعاد حقوقی نقض حقوق مالک در نظام حقوقی ایران	۶۲
گفتار نخست: جعل	۶۲
بند نخست: استفاده از نشان تجاری مجعول	۶۳
بند دوم: استفاده از نشان دیگری	۶۳
بند سوم: عرضه و فروش کالا یا خدمات با نشان مجعول	۶۳

فهرست

گفتار دوم: انواع شباهت ها بین علائم تجاری	۶۶
بند نخست: شباهت در شکل ظاهر علامت	۶۶
بند دوم: شباهت در کتابت و تلفظ علامت	۶۶
بند سوم: شباهت در دیگر ویژگی ها	۶۷
گفتار سوم: ضمانت اجرای نقض حقوق مالک	۶۷
بند اول: ضمانت اجرای حقوقی	۶۸
الف- تقاضای ابطال	۶۸
ب- تقاضای جبران خسارت	۶۸
ت- تقاضای اقدامات تأمینی	۶۹
ت-۱- تقاضای تأمین دلیل	۶۹
ت-۲- تقاضای دستور موقت	۷۰
بند دوم- ضمانت اجرای کیفری	۷۰
مبحث سوم: مقایسه تطبیقی ضمانت اجرای نقض نشان تجاری	۷۱
گفتار اول: اقدامات موقتی و مرزی	۷۲
گفتار دوم: دستور موقت	۷۲
گفتار سوم: تأمین دلیل	۷۳
گفتار چهارم: ضمانت اجرای مدنی	۷۳
بند نخست: حق جلوگیری از استفاده دیگران و تقاضای ابطال علامت	۷۴
بند دوم: حق مطالبه خسارت	۷۴
بند سوم: انتشار حکم در مطبوعات	۷۶
بند چهارم: تقاضای تعقیب کیفری	۷۷

فصل سوم / انواع سوء نیت در ثبت علامت تجاری

مبحث اول: سوء نیت نوع اول	۸۱
گفتار اول: سوء نیت مبتنی بر یکسانی علامت تجاری مورد نقض با علامت تجاری ناقض	۸۲
گفتار دوم: سوء نیت مبتنی بر تشابه علامت تجاری مورد نقض با علامت تجاری ناقض	۸۴
بند اول: موارد تشابه دو علامت	۸۶
۱-۱- شکل ظاهری علامت (شباهت در ظاهر علامت)	۸۷
۱-۲- کتابت	۹۰
۱-۳- تلفظ	۹۱

فهرست

۹۳	۴-۱- شباهت معنایی (مفهومی) -----
۹۵	بند دوم: کیفیت مشابهت دو علامت -----
۹۷	بند سوم: معیار تشابه دو علامت -----
۹۷	۱- گمراهی راجع به منشا -----
۹۸	۲- گمراهی راجع به حمایت مالی یا تصدیق و تایید محصول -----
۹۸	۳- گمراهی معکوس -----
۹۸	۴- گمراهی ناشی از ایجاد ارتباط و پیوند میان استفاده کننده جدید و دارنده واقعی علامت ---
۹۹	مبحث دوم: سوء نیت نوع دوم یا نقض شهرت علامت تجاری یا ویژگی تمایز بخش آن -----
۱۰۱	گفتار اول: مفهوم علامت مشهور -----
۱۰۴	گفتار دوم: معیار تشخیص علامت مشهور -----
۱۰۸	گفتار سوم: حمایت از علائم مشهور -----
۱۰۸	بند نخست: حقوق داخلی -----
۱۰۹	بند دوم: حقوق خارجی -----
۱۰۹	۲-۱- حقوق انگلستان -----
۱۱۱	۲-۲- حقوق ایالات متحده -----
۱۱۶	گفتار چهارم: استثنائات حمایت از علائم مشهور -----
۱۱۷	مبحث سوم: شرایط ایجابی تحقق سوء نیت -----
۱۱۷	گفتار نخست: استفاده از علامت تجاری در عرضه تجارت -----
۱۲۲	گفتار دوم: استفاده از علامت در رابطه با کالاها و خدمات ثبتی -----
۱۲۲	گفتار سوم: استعمال علامت در قلمرو حمایت -----
۱۲۳	گفتار چهارم: احتمال گمراهی مصرف کننده -----
۱۲۴	مبحث چهارم: شرایط سلبی تحقق سوء نیت -----
۱۲۴	گفتار اول: عدم ثبت علامت مورد استفاده -----
۱۲۶	گفتار دوم: فقدان حق قانونی در استفاده از علامت -----
۱۲۷	گفتار سوم: عدم رضایت مالک در استفاده از علامت -----
۱۲۸	گفتار چهارم: استیفا نشدن حقوق صاحب علامت -----
۱۳۱	فصل چهارم / نتیجه گیری -----