



## آیین دادرسی دعاوی ابطال علامت تجاری در ایران

اکرم آقامحمدی<sup>۱</sup>

۱. دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

### چکیده

علامت تجاری به‌عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی از بخش‌های عمده دنیای تجارت کنونی محسوب شده و عمدتاً نقش مهمی در بازار رقابت و اقتصاد ایفا می‌کند. در واقع کارویژه اصلی یک علامت تجاری تمایزبخشی میان کالا و خدمت رقبا است و کارکرد آن به‌ویژه در جوامع صنعتی رو به گسترش است. ثبت علامت تجاری دارنده را با اعطای حقوق مادی و معنوی تحت چتر حمایتی قانون‌گذار قرار می‌دهد و نقض آن ممکن است با پیگرد قضایی همراه باشد. درعین‌حال که قانون‌گذار برای دارنده علامت تجاری برخی حقوق قانونی را شناسایی نموده، ممکن است بنابر برخی شرایط علامت تجاری در معرض ابطال قرار بگیرد. یافته‌های تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، دلالت بر این دارد که در نظام حقوقی ایران تنها مرجع صالح رسیدگی به این قبیل از اختلافات مطابق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علامت تجاری مصوب ۱۳۸۶، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشد که این امر انحصار، اطاله دادرسی، تراکم پرونده در دادگاه، رسیدگی غیرتخصصی و ... را به دنبال داشته است. مضاف بر این دعاوی ابطال بایستی منوط به برخی جهات قانونی باشد که در جستار حاضر بدان پرداخته می‌شود.

### اطلاعات مقاله

نوع مقاله: پژوهشی

صفحات: ۱۵-۲۷

اطلاعات نویسنده مسؤول

کد ارکید: .....

تلفن: .....

ایمیل: aghamohamadi671@gmail.com

سابقه مقاله:

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

واژگان کلیدی:

ابطال، علامت تجاری، دادگاه صالح،

آیین دادرسی، دارنده.



## مقدمه

اداره ثبت علائم تجاری پس از بررسی‌های شکلی و ماهوی و سیر تشریفات قانونی مبادرت به ثبت علامت تجاری می‌نماید. نظر به تخصیص برخی حقوق انحصاری به دارنده علامت ممکن است ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد. بنابراین معترض می‌تواند مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ مستقیماً به دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون مزبور مراجعه و ابطال علامت را درخواست نماید (نجفی اسفاد، ۱۳۹۱: ۷۶). با توجه به کارکرد متمایزسازی کالا و خدمات یک بنگاه از کالا و خدمات مشابه ابطال علامت تجاری که فاقد الزامات قانونی مقرر است، از توانایی رقبای تجاری در معرفی محصولات، خدمات و تبلیغات آن‌ها حمایت به عمل می‌آورد. صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی ابطال اصل بوده و ممکن است قانون‌گذار بنا به برخی اقتضائات و مصالح رسیدگی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیرقضایی قرار دهد. در نظام حقوقی ایران، در رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری، محاکم مکلف به رعایت قواعد عام آیین دادرسی مدنی هستند. درخصوص مراجع صالح نیز باید گفت برخی از شعب دادگاه‌های عمومی ایران صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؛ حال آنکه به نظر می‌رسد استقرار یک شعبه خاص برای رسیدگی به پرونده‌های مالکیت فکری و به‌ویژه ابطال علامت تجاری به تقلیل خطاهای قضایی، کاهش اطلاع دادرسی کاهش هزینه‌های دادخواهی کمک می‌کند.

از طرف دیگر قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علامت تجاری ۱۳۸۶ در صورت تعارض حقوق دارنده علامت تجاری با حقوق اشخاص ثالث امکان درخواست ابطال علامت را بنابر شرایطی فراهم آورده است. بدین‌منظور در تحقیق حاضر با هدف بررسی آیین دادرسی دعاوی ابطال علامت تجاری ابتدا به بحث مفهوم‌شناسی اصطلاحات ابطال و علامت تجاری و سپس در بخش‌های بعدی به دادگاه صالح، جهات درخواست ابطال، ذینفع و در نهایت برخی آرای قضایی در این زمینه پرداخته می‌شود. با توجه به مطالب فوق، سؤالات پژوهش حاضر عبارتند از:

۱- مطابق قوانین و مقررات حاکم چه مراجعی برای رسیدگی به دعاوی ابطال علامت تجاری در ایران صالح هستند؟

۲- دعاوی ابطال علامت تجاری بر چه جهات و شاخصه‌هایی استوار است؟

۳- ذینفع دعاوی ابطال علامت تجاری چه کسی است؟

## ۱- مفاهیم

در این بخش از تحقیق به تعریف ابطال و علامت تجاری پرداخته می‌شود:

## ۱-۱- ابطال

مطابق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علامت تجاری مصوب ۱۳۸۶ ابطال علامت تجاری صریحاً تعریف نشده است. مطابق ماده ۴۱ قانون فوق: «هر ذینفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید...».

ابطال علامت تجاری را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: ابطال علامت تجاری، به مفهوم باطل کردن گواهینامه ثبت علامت تجاری از زمان ثبت می‌باشد. در واقع دعاوی ابطال معمولاً زمانی مطرح می‌شود که دارنده گواهینامه علامت به علت نقض حقوق انحصاری خود در اثر سوءاستفاده از علامت یا علل دیگر اقدام به طرح دعوا در دادگاه می‌نماید. در مقابل اشخاصی که به‌عنوان خواننده در دعاوی فوق طرف دعوا قرار گرفته‌اند، در مقام دفاع از خود دعاوی ابطال علامت تجاری ثبت شده را مطرح می‌کنند. بدین ترتیب در جریان ابطال، گواهینامه ثبت علامت از تاریخی که به ثبت رسیده است، باطل می‌شود. ابطال علامت نیازمند تقدیم دادخواست است و ممکن است در موردی که صاحب علامت از آن سوءاستفاده کرده باشد یا منوط به تحقق شروطی که در قانون اختراعات ۱۳۸۶ ذکر شده، هر شخص دارای نفع برای ابطال آن، در دادگاه طرح دعوا کند.

## ۱-۲- علامت تجاری

با عنایت به بند «الف» ماده ۳۰ قانون ۱۳۸۶: «علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.» بنابراین علامت تجاری وسیله‌ای است که بین کالا یا خدمات و مصرف‌کنندگان یا مشتریان، رابطه معنوی و مادی برقرار می‌کند و در واقع عامل جلب مشتریان و مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات است و در واقع وسیله‌ای برای معرفی کالا یا خدمات است (امامی، ۱۳۹۰: ۱۸۳).

۱- از این پس با عنوان قانون ۱۳۸۶ آمده است.

طبق اصول کلی و قواعد عمومی مندرج در ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصولاً هر دعوایی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده بر مبنای ای چون اصل برائت ذمه خوانده و مطابقت ظاهر با حقیقت استوار است. بنابراین خوانده در پناه اصول آن باید کمترین زحمت و هزینه را متقبل شود و خواهان الزاماً باید به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید (متین دفتری، ۱۳۷۸: ۲۷۵). باوجوداین، قانون‌گذار در راستای تسهیل و تسریع رسیدگی به دعاوی ناشی از علامت تجاری رعایت برخی از مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری را درخصوص صلاحیت اقامتگاه خوانده و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم استثناء نموده است. بدین منظور ماده ۱۷۹ آیین‌نامه ۱۳۸۷ اشعار داشته است: «با توجه به ماده ۵۹ قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین‌نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می‌شوند. در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در فوق ارجاع می‌شود.» بدین ترتیب در این خصوص دو حالت را می‌توان متصور نمود:

۱- طرح دعوی حقوقی: این حالت زمانی به وجود می‌آید که ذینفع مدعی است که در صدور گواهی علامت از سوی اداره، مقررات مفاد بند «الف» ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ رعایت نشده است، لذا ذینفع باید ثابت کند که علامت ثبت شده نمی‌تواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند، لذا زمانی که ذینفع بخواهد علامت را ابطال نماید، باید به دادگاه شهید بهشتی تهران دادخواست ابطال بدهد.

۲- طرح دعوی کیفری: این حالت زمانی رخ می‌دهد که دیگری بدون اینکه درخصوص علامت، حق یا مجوزی داشته باشد، اقدام به سوءاستفاده از علامت ثبت شده دیگری روی کالاها و محصولات خود نماید. در این مرحله صاحب علامت به عنوان دارنده حق انحصاری نسبت به آن می‌تواند با تقدیم شکوائیه به دادرسی تهران مراجعه نماید تا پس از کارشناسی، چنانچه

این نشان می‌تواند هر کلمه، حرف، عدد، عکس، شکل، رسم و یا ترکیب آن‌ها باشد. امروزه حتی علائم سه‌بعدی، اصوات و شعارهای تبلیغاتی و حتی در برخی از نظام‌های حقوقی مانند آمریکا نشانه‌ای قابل استشمام (بوها) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، البته شایان ذکر است که طبق قانون حاکم در ایران فقط علائم گرافیکی قابل رؤیت، قابلیت ثبت به‌عنوان علامت را دارند. به‌دیگرسخن علامت تجاری نشانی است که قادر است محصولات یا خدمات یک بنگاه را از محصولات و خدمات بنگاه‌های دیگر متمایز سازد، بنابراین اولین و مهم‌ترین کارکرد علامت تجاری متمایز ساختن کالاها از یکدیگر است.

## ۲- آیین دادرسی دعاوی ابطال علامت تجاری در ایران

در این بخش از تحقیق به موارد ذیل پرداخته می‌شود:

۱- دادگاه صالح؛ ۲- جهات ابطال.

### ۱-۲- دادگاه صالح

در نظام حقوقی ایران، اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع ثبت علامت تجاری به شمار می‌رود؛ با این حال، مرجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات ناشی از آن‌ها نیست، هرچند بعضاً ممکن است درخصوص علائم ثبت نشده، اعتراض کتبی به اداره مالکیت صنعتی تسلیم گردد<sup>۱</sup>، ولی این امر دلالت بر صلاحیت رسیدگی قضایی مرجع مزبور ندارد. بدین منظور اداره در مقام رسیدگی به اظهارنامه‌ها وظیفه قبول یا رد را برعهده دارد و در صورت تصمیم رد، مطابق ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۷<sup>۲</sup>، تصمیم کمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است. پس همانطور که ملاحظه می‌شود، درخصوص علامت تجاری، بیشترین ورود اداره ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت علامت است، چراکه مالک علامت تجاری از تاریخ ثبت مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد.

۱- ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۷ مقرر داشته است: «هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان یا اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام متخارج مربوط به آن را تأدیه نماید...»

۲- از این پس با عنوان آیین‌نامه ۱۳۸۷ آمده است.

مشابهت تأیید شد، اقدام به توقیف اموال و محصولات طرف مقابل نماید.

در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

اول، در این ماده با به‌کارگیری عبارت شعبه یا شعب خاص اصل تخصص‌گرایی که دارای مزایای زیادی می‌باشد، رعایت شده است؛ از این رو، با تشکیل محاکم تخصصی، جهت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به علائم تجاری خواه از بُعد حقوقی و یا کیفری، شاهد حصول منافع و مزایای فراوانی برای جامعه و اشخاص خواهیم بود. در قوانین و مقررات گذشته و فعلی لزوم رعایت اصل تخصص‌گرایی ملحوظ شده و رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی علی‌الاصول در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشد (خواج‌زاده، ۱۳۹۵: ۷۷).

در ادامه باید افزود که در راستای رسیدگی تخصصی به دعاوی مالکیت فکری صرف در نظر گرفتن شعبه یا شعب خاص برای نیل به هدف تخصص‌گرایی کافی نیست، بلکه استفاده قوه قضائیه از قضاات متخصص و کارآمد در حوزه مالکیت فکری امری ضروری است؛ دوم، متأسفانه علیرغم تصریح قانون‌گذار در ماده فوق مبنی بر تخصیص شعب خاص از دادگاه‌های تهران جهت رسیدگی به دعاوی مالکیت‌های صنعتی، هنوز دادگاه یا دادگاه‌های ویژه‌ای که به‌طور تخصصی به این دعاوی رسیدگی کنند، تشکیل نشده است، البته ناگفته نماند، طبق رویه اداری، چند سالی است دعاوی مورد بحث، معمولاً در دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به چند شعبه خاص ارجاع می‌گردد، لیکن اختصاصی بودن شعب دادسرا یا دادگاه و تخصصی بودن رسیدگی قضایی به معنای واقعی آن، هنوز محقق نشده است.<sup>۱</sup> بدیهی است باتوجه به اهمیت اقتصادی این دعاوی و همچنین پیچیدگی مباحث حقوقی آن، ضروری است شعبی از دادگاه‌های تهران به معنای واقعی و به‌طور خاص به دعاوی مالکیت‌های صنعتی اختصاص داده شوند و حتی باتوجه

به کثرت این دعاوی، بهتر است مجتمع قضایی خاصی در این خصوص دایر گردد (امیری، ۱۳۸۸: ۹۰).

سوم، با وجود پیش‌بینی مقرر فوق برای رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی، پیش‌بینی و تأسیس دادگاه تخصصی در این خصوص بیش‌ازپیش ضروری به نظر می‌رسد، چراکه با توسعه اموال فکری در جامعه و حمایت قانون‌گذار از آن‌ها، مراجعی لازم است که بتوانند ضمانت‌اجراهای حقوقی را به‌خوبی اعمال کنند. در وضعیت کنونی، در نظام حقوقی ایران تنها مرجع صالح براساس صراحت قانون برای رسیدگی‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های مالکیت صنعتی دادگاه‌های عمومی تهران است که این امر خود مشکلات عدیده‌ای را در رسیدگی به چنین دعاوی ایجاد کرده است؛ مهم‌ترین این مشکلات عبارتند از: رسیدگی غیرتخصصی، اطاله دادرسی، تراکم پرونده. درحقیقت، پیش‌بینی مراجع فوق در قانون دلالت بر توجه قانون‌گذار رسیدگی متمرکز و تخصصی به چنین دعاوی می‌باشد، حال آنکه چنین سیاستی به‌علت تخصصی‌نبودن مراجع فوق ناکارآمد بوده است.

زمانی که از دادگاه تخصصی صحبت به میان می‌آید، به این معنی است که صلاحیت دادگاه محدود و منحصر در یک یا چند زمینه خاص است. به‌عنوان مثال دادگاه‌های تجاری، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های کار و دادگاه‌های مواد مخدر. بدین ترتیب صلاحیت دادگاه‌های تخصصی منحصر به همان موضوعاتی است که برای رسیدگی به آن‌ها تعریف شده است. قضاتی که در چنین دادگاه‌هایی مشغول به خدمت هستند، در زمینه‌های حقوقی که در صلاحیت دادگاه هست، متخصص محسوب می‌شوند. چنین قضاتی را باید با قضاات دادگاه‌هایی که صلاحیت عام رسیدگی دارند، مقایسه نمود که حجم پرونده‌های آن‌ها گستره وسیعی از موضوعات مختلف را دربر می‌گیرد و به نوعی تخصص‌گرایی در این نوع رسیدگی مشهود نیست. سه مورد از مزایای ایجاد دادگاه‌های تخصصی عبارتند از: ۱- اخذ تصمیم‌های مناسب در مورد پرونده‌های پیچیده با بهره‌گیری از متخصصین؛ ۲- کاهش پرونده‌های معوقه در دادگاه‌های عمومی با انتقال پرونده‌های پیچیده به دادگاه‌های تخصصی که قابلیت رسیدگی به آن‌ها را دارند و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی و درخواست تجدیدنظر کمتر؛ ۳- کاهش تعداد ساعات

<sup>۱</sup> - در حال حاضر پرونده‌های حقوقی با موضوع ثبت علائم و اختراعات در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع شهید بهشتی) صورت می‌گیرد؛ همچنین پرونده‌های کیفری مربوط به ثبت علائم و اختراعات در مجتمع شهید قدوسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که صلاحیت این شعبه کشوری است، به این معنا تمامی پرونده‌های کیفری در حوزه ثبت علائم و اختراعات در این شعبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

## ۲-۲- دلایل ابطال

علاوه بر مطالب فوق که راجع به مراجع رسیدگی کننده دعاوی علامت تجاری گفته شد، باید افزود که دادخواست ابطال بایستی مدلل باشد؛ باین توضیح که برای اینکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوی ابطال علامت تجاری به خواسته خواهان تن داده و ثبت علامت مورد ایراد خواهان را ابطال نماید، بایستی حداقل یکی از مستندهای قانونی چنین حکمی در پرونده موجود باشد. مطابق ماده ۴۱ قانون ۱۳۸۶، «هر ذینفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند مفاد بند «الف» ماده ۳۰ و ماده ۳۲ این قانون رعایت نشده است.» ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود. هر ذینفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی‌شود.»

مطابق ماده فوق جهات ابطال به شرح ذیل است:

۲- ماده ۳۰ قانون فوق مقرر داشته است: «علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از: الف- علامت، یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد؛ ب- علامت جمعی، یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند، متمایز سازد؛ ج- نام تجاری، یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.»

مطابق ماده ۳۲ نیز: «علامت در این موارد قابل ثبت نیست: الف- نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد؛ ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد؛ ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند؛ د- عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آنکه توسط مقام صلاحیت‌دار کشور مربوط یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن صادر شود؛ ه- عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است؛ و- عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد، مشروط بر آنکه عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد؛ ز- عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم 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.»

مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده‌های پیچیده از طریق قضاوت کارشناسان حقوقی و موضوعی (Zimmer, 2009: 1).

در زمینه ایجاد دادگاه‌های تخصصی می‌توان دو پیشنهاد مطرح کرد:

۱- دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری پیش‌بینی و ایجاد شوند؛ از این رو ماده ۱۴۵ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مقرر داشته است: «رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. دادرسی رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاه‌های کیفری تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رییس قوه قضائیه ایجاد می‌شود.» مشابه این امر، دادگاه‌های تخصصی در لایحه آیین دادرسی تجاری ۱۳۹۵<sup>۱</sup> پیش‌بینی شده است. چنانکه ماده ۲۵ لایحه آیین دادرسی تجاری مقرر کرده است: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است: ... ۶- دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی و تجاری.»

۲- گسترش شعب تخصصی رسیدگی کننده در دادگاه‌های استان‌های مختلف کشور؛ بدیهی است که رسیدگی تخصصی پرورش و تربیت قضات متخصص در این زمینه را نیز می‌طلبد. مضاف به اینکه با خروج از انحصار اقامه دعوا در دادگاه‌های تهران، از حجم و تراکم پرونده‌ها کاسته شده و رسیدگی نیز تسریع می‌یابد. در هر حال حصر یک شهر برای رسیدگی به این نوع دعاوی چندان قابل توجیه نیست، به خصوص که تعداد پرونده‌ها نیز قابل توجه بوده و همچنین اینکه رویکرد اتخاذی کشور افزایش محصولات دانش‌بنیان هست که ناگزیر دعاوی مرتبط نیز افزایش خواهد یافت. نهایت اینکه با اصلاح این مقرره امکان ایجاد دادگاه‌های تخصصی پس از امکان‌سنجی به وجود می‌آید.

<sup>۱</sup> ماده ۱: «به منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آرای ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود.»

## ۲-۱-۲-۲ - عدم تمایزبخشی

علامت تجاری متقاضی حمایت حقوقی برای اخذ گواهی ثبت باید دارای شرایطی باشد و یکی از شرایط ماهوی ثبت علامت قدرت تمییزدهندگی آن است، لذا برای اینکه یک علامت تجاری قابل ثبت باشد، باید قابلیت و توان تمییزدهندگی کالا یا خدمات را داشته باشد. قابلیت تمییزدهندگی کالا در واقع اساسی‌ترین شرطی است که در مورد علامت تجاری وجود دارد و چنانچه علامت مورد درخواست ثبت فاقد وجه تمایز و یا وجه مشخصه باشد، قابل ثبت نخواهد بود، زیرا اساسی‌ترین کارکرد و هدف علامت تجاری ایجاد تمایز بین کالا و خدمات رقبا است و فقدان این خصیصه فلسفه حمایت از علامت را نیز سالبه به انتفای موضوع می‌گرداند (فاضل مطلق، ۱۳۹۴: ۵۲).

این صفت از تعریف علامت تجاری که در ماده ۳۰ آمده نیز پیداست. معیار وجود این صفت مصرف‌کننده عادی با ضریب هوشی متوسط است، به گونه‌ای که ملاحظه علامت متقاضی موجب گمراهی و اشتباه مصرف‌کننده نشود و ویژگی گمراه‌کننده نبودن علامت تجاری نسبت به مصرف‌کننده عادی امری نسبی و ممکن است چنین ویژگی در برخی موارد موجبات بطلان یا غیرقابل ثبت بودن علامتی را فرام سازد، ولی مورد مشابه چنین حکمی را مقرر ننماید. به عنوان مثال، علامت تجاری «لیقوان سبلان فرد» برای معرفی پنیر از نوع لیقوان که در دامنه کوه‌های سبلان شناخته شده است، می‌تواند دارای اعتبار باشد، درحالی‌که گزینش همین نام برای معرفی پنیر محلی که در دماوند ساخته می‌شود، فاقد اعتبار است (شمس، ۱۳۸۲: ۷۲).

حال اگر اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی‌های به عمل آمده و سیر تشریفات قانونی مبادرت به ثبت علامت نماید، درحالی‌که قابل تمایزبخشی نبوده و متوجه آن در زمان ثبت نشود، اشخاص ذینفع اجازه اعتراض در دادگاه دارند. دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود (وصالی، ۱۳۷۷: ۲۵). ذینفع باید ثابت کند که علامت ثبت شده نمی‌تواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.

یکی دیگر از مواردی که ممکن است قدرت متمایزکنندگی علامت را زیر سؤال ببرد، عام بودن و ژنریک شدن است. آنچه بر اثر رفتار صاحب علامت یا شخص مأذون از سوی وی

علامت تجاری ثبت شده قدرت تمییزدهندگی خود را از دست بدهد و علامت به تنهایی تمام کالاها یا خدمات مربوط به یک طبقه را مطرح و در واقع از نظر گویش مردم با کالا و خدمات یکی تصور شود، در این صورت علامت ژنریک تلقی شده و نمی‌تواند به عنوان یک علامت تجاری که هدف آن باید تمییزدهندگی کالاها یا خدمات باشد، ادامه دهد (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۴۲۱). «در واقع، نظام حمایت از علائم تجاری هم‌زمان که به حقوق دارنده علامت می‌اندیشد، به حقوق مصرف‌کنندگان و رقبا نیز نظر دارد. بنابراین هر گام در این مسیر مستلزم توجه توأمان به این ارکان است. تمایزبخشی علامت به مثابه شرط تضمین‌کننده تمامی این ارکان، حلقه مفقوده زنجیره حمایت از علامت عام محسوب می‌شود. جامعه انحصار و حمایت قانونی برارنده قامت علامتی نیست که توان تعیین منشأ کالا یا خدمت را ندارد یا چنین قدرتی را از دست داده و در نظر مصرف‌کنندگان به نام عام یا اسم جنس کالا یا خدمت بدل گردیده است. در واقع در چنین فرضی علامت به جزئی از پیکر زبان عرف مردم تبدیل شده و استفاده انحصاری از آن مصرف‌کنندگانی که علامت را به عنوان نام کالا یا خدمت جزء اساسی خدمت می‌شناسند، به ورطه گمراهی روانه کرده و رقبا نیازمند به استفاده از عبارت برای نامیدن یا معرفی کالا یا خدمت خود را به نحوی ناروا از استفاده از عبارت محروم خواهد ساخت که دشواری ورود رقبا جدید به بازار را به دنبال دارد» (کارچانی و سیدین، ۱۳۹۹: ۲۷۲).

بدین ترتیب علامت تجاری اگر خاصیت تمایزبخشی خود را از دست داده و تبدیل به یک نام ژنریک شود، ممکن است در معرض ابطال قرار بگیرد. به عنوان مثال، یک اصطلاح کلی نظیر واژه «اتوموبیل» که به جای دلالت بر مبدأ واحد یک محصول، مبین نوع یا طبقه‌ای از کالاها است، فاقد خاصیت تمایزبخشی در خصوص کالاهای مرتبط می‌باشد (Stern, 1983: 667). از این رو نظام‌های حقوقی نظیر آمریکا جبران‌های خاصی نظیر دعاوی لغو<sup>۱</sup> را پیش‌بینی نموده‌اند که به اشخاص ثالث اجازه می‌دهد تمایزبخشی مسلم علامت تجاری را به چالش بکشانند. این امر پدیده جدیدی نبوده و جست‌وجوی نظام حقوق مالکیت صنعتی که فاقد چنین مقرره باشد، امری بیهوده است (Baroni & Palma, 2017: 3). در عین حال

<sup>۱</sup> - Cancellation

خدمات رستوران‌داری طبقه ۴۳ به ثبت رسیده و دارای قدرت تمیزدهندگی با سایر رستوران‌ها می‌باشد و قابلیت تمایز کالاها و خدمات یک مؤسسه از کالا و خدمات مؤسسه دیگر را دارد. از طرفی مطابق نص صریح بند «ج» ماده ۶ خامس کنوانسیون که بلافاصله بعد از بند «ب» آمده، برای تشخیص اینکه آیا علامت قابل حمایت هست یا نه، باید کلیه اوضاع و احوال واقعی خصوصاً مدت استعمال علامت را در نظر گرفت و همانطور که وکلای خواننده ادعا دارند، علامت مذکور حداقل از سال ۱۳۸۹ مورد استفاده قرار گرفته و مالک آن دارای حق و حقوق مکتسبه می‌باشد و اجابت خواسته خواهان‌ها موجبات تضییع حقوق مقدم و مکتسبه خواننده را فراهم می‌آورد که برخلاف انصاف و موازین شرعی است. بنابراین با تشخیص عدم انطباق دعوی مطروحه با ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد...»

از طرف دیگر در قسمتی از رأی دادگاه تجدیدنظر (شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران) آمده است: «... کلمه «اکبرجوجه» که به‌عنوان علامت تجاری ثبت گردیده، در عرف مردم نام یک نوع غذا می‌باشد که به‌صورت خاص و با سس رب انار، بیشتر در مناطق شمالی کشور طبخ و عرضه می‌گردد. این نام، به‌عنوان یک نوع غذا از سالیان متمادی و قبل از ثبت آن به‌نام تجدیدنظرخواننده شهرت یافته و در منوی بسیاری از رستوران‌ها در سراسر کشور در کنار سایر غذاها دیده شده و همه‌ساله توسط اتحادیه قیمت‌گذاری دارای قیمت مصوب می‌باشد و مردم عادی آن را صرفاً به‌عنوان یک نوع غذا مورد شناسایی و مورد سفارش قرار می‌دهند. به‌همین جهت نمی‌تواند به‌عنوان علامت ثبت شود و فاقد قدرت تمیزدهندگی بوده و نمی‌تواند کالا و خدمات یک مؤسسه را از مؤسسه دیگر متمایز سازد، بلکه فقط می‌تواند تمیزدهنده بین غذاهای محلی موجود باشد، آن هم صرفاً به این دلیل است که نام یک نوع غذا می‌باشد. مدارکی نیز در صفحات ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۳۵ پرونده ابزار شده و مربوط به اتحادیه رستوران‌داران هست که نام اکبرجوجه را به‌عنوان غذا ذکر کرده و در لیست غذاهای یک رستوران که در صفحه ۳۴ درج گردیده، در ردیف ۱۳ نام اکبرجوجه به‌عنوان یک غذای ایرانی به قیمت ۱۵۵/۰۰۰ ریال ذکر شده است...»

ممکن است علامت عام و ژنریک‌شده به هر دلیل اعم از عدم اطلاع کافی کارشناس ارزیابی اداره مالکیت صنعتی از ادراک و فهم مصرف‌کننده یا عدم بررسی کامل ثبت شود. برای مقابله با این امر بهترین سازوکار درخواست ابطال علامت توسط ذینفع است.

در رویه قضایی نیز عام و ژنریک‌شدن علامت تجاری منعکس شده است. علامت تجاری «اکبرجوجه» در تاریخ هفدهم فروردین ۱۳۹۰ توسط آقای سیروس کلبادی‌نژاد به ثبت رسید. در سال ۱۳۹۵ دادخواست ابطال این علامت با ادعای فقدان قابلیت تمایزبخشی با این شرح که اکبرجوجه نام نوعی غذا است و نمی‌تواند یک رستوران را از دیگر رستوران‌ها متمایز کند، تقدیم شد. دادگاه بدوی با این شرح که اکبرجوجه اسم جنس غذاست و اسم جنس رستوران نیست و دارنده علامت سال‌ها از علامت استفاده کرده و حق مکتسبه دارد، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نمود. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه استدلال خواهان دعوی بدوی را پذیرفت و با این استدلال که اسم غذا نمی‌تواند موجب تمیز خدمات رستوران شود، حکم به ابطال گواهینامه ثبت علامت صادر کرد. در هجدهم دی‌ماه ۱۳۹۸ رأی دادگاه تجدیدنظر (با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری) توسط دیوان عالی کشور نقض و رأی دادگاه بدوی استوار گردید.

در بخشی از رأی دادگاه بدوی (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران) آمده است: «... دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات پیوست نظر به اینکه علامت اکبرجوجه جهت خدمات طبخ غذا و رستوران‌داری در طبقه ۴۳ از تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ به‌نام خواننده ثبت شده و تاکنون بدون معارض مورد استفاده قرار گرفته است و نظر به اینکه به‌موجب مقررات قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و نیز بند «ب» ماده ۶ خامس کنوانسیون کنوانسیون پاریس که مورد استناد وکیل خواهان‌ها قرار گرفته، درواقع نام عام محصولات قابل ثبت نیست، به‌طور مثال نمی‌توان کلمه بخاری را به‌عنوان علامت تجاری برای تولید و توزیع بخاری ثبت نمود، چراکه قابلیت تشخیص محصولات یک مؤسسه از مؤسسه دیگر را ندارد، اما در مانحن‌فیه علامت اکبرجوجه هرچند که پیشوند اکبر، حتی برای نوع غذا هم مانع وقوع اشتباه و گمراهی محصولات از یکدیگر می‌شود نه برای نوع غذا، بلکه برای

نظم عمومی بایستی علاوه بر لحاظ نمودن قوانین امری، به عرف نیز توجه داشت (کریمی و کریمی، ۱۳۹۵: ۱۹۰).

### ۲-۳-۲- قابلیت گمراه‌کنندگی در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها

در واقع این بند بیان می‌کند که واژه جغرافیایی که مصرف‌کننده را در تشخیص منشأ محصول از یک منطقه گمراه می‌کند و یا در مورد کیفیات کالا یا خدمت فریب دهد، به‌عنوان علامت تجاری مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، واژه لیقوان برای پنیری که در شهر دیگری تولید شده است، در این دسته قرار دارد، چراکه پنیر تولیدی این کارخانه در درجه اول منشأ لیقوان ندارد (فرپور، ۱۳۹۱: ۲۱).

### ۲-۴-۲- علائم دولتی و رسمی و نشان‌های بین‌المللی

هر کشوری نشان‌ها و علائم و نام مؤسسات و سازمان‌های دولتی خود را مبین هویت خود تلقی می‌کند، لذا قابل تملک خصوصی نیستند. علاوه بر اینکه ثبت این‌گونه نشان‌ها مردم را از حیث دلالت بر منشأ کالا و خدماتی که برای آن به کار گرفته شده است، گمراه می‌سازد، بلکه حق مسلم یک کشور را در کنترل علائم تمایزدهنده حاکمیتی نقض می‌کند (نصرالهی آزاد، ۱۳۸۹: ۵۲).

- مصداق بارز علائم دولتی و رسمی علامت هلال احمر، نشان‌های دولت ایران، استفاده از کلمات و یا عبارات موهمی که به مقامات رسمی ایران منتسب شده باشد، از قبیل «دولتی» و امثال آن.

- مصداق علائم سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند که نمونه‌ای از آن‌ها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) اعلام شده است، قابل ثبت نیستند.

### ۲-۵-۲- علائم مشابه

در صورتی که علائم تجاری عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است. این بند بدین معناست چنانچه فردی علامتی را ثبت نماید که از نظر تلفظ یا نوشتار شبیه علامت شخص ثالث باشد، حال آنکه ثالث این علامت را چندین سال پیش ثبت نموده و حقوق مربوط به این علامت متعلق به او است، از طرفی دیگر ثبت

شایان ذکر است که در حقوق ایران برای مواجهه با علامتی که بعد از ثبت به علامت ژنریک تبدیل شود، ضمانت‌اجرایی وجود ندارد و جهات ابطال همان است که در مواد مذکور آمده است، اما نکته قابل توجه این است که برای احراز عام‌بودن یا ژنریک شدن علامت طبیعتاً باید به دیدگاه مصرف‌کنندگان کالا یا خدماتی که علامت برای آن‌ها به ثبت رسیده، رجوع کرد. هیچ‌کدام از مراجع رسیدگی‌کننده به‌نظر عموم مراجعه نکرده و تنها نظر شخصی خود را بیان کرده‌اند. تنها شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر به تعیین قیمت غذا در اتحادیه رستوران‌داران استناد کرده است که آن هم نمی‌تواند بیانگر نظر مصرف‌کنندگان خدمات رستوران باشد.

### ۲-۲-۲- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه

در تعریف اخلاق حسنه گفته شده است که مجموعه قواعد اخلاقی که عدم رعایت آن‌ها وجدان عمومی جامعه را از نظر اخلاقی جریحه‌دار می‌کند. در واقع اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی بوده که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی می‌باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۵۸). در قانون ثبت علائم تجاری ایران، اینکه علامت نباید مخالف قانون باشد، به‌طور صریح نیامده است، اما با توجه به قسمت آخر بند «ب» ماده ۳۲ که بیان داشته است که علامت نباید خلاف موازین شرعی باشد و با در نظر گرفتن اصل ۴ قانون اساسی که بیان می‌دارد: «کلیه قوانین بایستی براساس موازین شرعی وضع گردند»، می‌توان این استنباط را کرد که علامت تجاری نباید مخالف قانون باشد و اینکه برخی گفته‌اند قسمت آخر بند دوم ماده ۳۲ اضافه است، با توجه به تفسیر فوق به‌نظر صحیح نمی‌آید (ساوری و کوشکی، ۱۳۹۵: ۳۸).

بدین ترتیب کلمات یا تصاویری که موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی را که عموماً پذیرفته شده‌اند، نقض کنند، به‌عنوان علامت تجاری قابل ثبت نیستند. به‌طور مثال، ثبت علائمی که استفاده یا انتشار آن موجب برانگیختن احساسات جامعه و یا تحریک مذهب یا قومیت و نژاد و رنگ خاصی در جامعه و در نتیجه محرک شورش و عصیان در جامعه و یا تحریک عواطف انسانی گردد، ممنوع است. توضیح اینکه در تعیین معیار موازین شرعی می‌توان به اصول و موازین تعیین شده از سوی دین و مذهب مراجعه نمود، لیکن در تعیین معیار خلاف



را در این باره در نظر می‌گیرد. بنابراین کسی که علامتی را ثبت می‌کند و حق را دریافت می‌کند، باید از آن استفاده و بهره‌برداری کند. حال اگر شخصی از علامت روی کالاها و خدمات خود استفاده نکند، انحصار بیهوده‌ای را ایجاد کرده و مانع استفاده دیگرانی شده است که می‌توانند از علامت برای بهبود کسب‌وکار خود بهره ببرند. به عبارت دیگر حمایت نباید منجر به انحراف در تجارت شود (کسنوی، ۱۳۹۲: ۷۵) و کسی با ثبت نشانه‌ای تجاری مانع از تجارت سالم و رقابتی شود، لذا برقراری توازن و تعادل میان منافع متعارض دارندگان علامت تجاری و اشخاص ثالث به منظور ایجاد فضای رقابت آزاد یکی از سیاست‌های مبنایی حقوق علائم تجاری است (جعفرزاده و لجم اورک، ۱۳۹۹: ۳۵۰-۳۲۷).

در خصوص مورد عدم استفاده نیز انحصار از غایت اصلی خود دور افتاده و نیاز به کنترل دارد. بنابراین می‌توان در مواردی که ذینفعان تقاضا داشته باشند، گواهی‌نامه را ابطال کرد. لزوم پیش‌بینی این مقرره در برخی پرونده‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند؛ بسیاری مواردی که متقاضی خواهان افزایش طبقات علامت ثبت‌شده و گسترش تولید و تجارت فعال خود است، در حالی که در طبقه جدید درخواست وی به دلیل عین یا حتی شبیه علامت ثبت‌شده دیگری بودن با رد اداره روبه‌رو می‌شود. تعارض انحصار ایجادشده توسط شخصی که علی‌رغم گذشت سه سال هنوز استفاده‌ای نکرده است، با رقابت آزاد فعالان تجاری به‌وضوح در این پرونده‌ها خودنمایی می‌کند و هر عقل سلیمی لزوم پیش‌بینی چنین مقرره‌ای را می‌پذیرد. بنابراین هر استفاده‌ای از علامت مدنظر نیست. از سویی باید علامت در خصوص کالا و خدمات ثبت‌شده باشد و از سوی دیگر، این استفاده به معنای بهره‌برداری در عرصه تجارت باشد. بنابراین استفاده از علامت بر روی بسته‌بندی کالاها، درج در قراردادهای مربوطه، استعمال به‌عنوان نام دامنه و... می‌تواند به‌عنوان استفاده در عرصه تجارت تلقی شود. در صورت طرح دعاوی عدم استفاده از علامت تجاری به مدت سه سال خواننده در مقام دفاع از خود بایستی دلایلی مبنی بر استفاده از علامت را ارائه دهد تا از این طریق از ابطال علامت جلوگیری به‌عمل آورد. شایان ذکر است دلایلی که به‌منظور اثبات استفاده از علامت به دادگاه ارائه می‌شود، بایستی به‌گونه‌ای باشد تا بتواند دادگاه را مجاب نماید که خواننده از علامت ثبت‌شده مزبور در سابق استفاده نموده است. در غیر این صورت دادگاه به ابطال علامت

علامت از سوی چنین افرادی موجبات ورود ضرر مالی و حیثیتی به دارنده اصلی شده است، ابطال علامت تجاری به‌علت تشابه با علامت دیگر ضمن دادخواست باید از دادگاه مطالبه شود و به جهت اینکه تشخیص تشابه امری تخصصی می‌باشد، قاضی ضمن صدور قرار کارشناسی، پرونده را به کارشناس متخصص و خبره در این زمینه ارجاع می‌دهد تا کارشناس مورد نظر علامت‌های مورد ادعا را بررسی نموده و نظر تخصصی خویش را در این زمینه مطرح نماید. بنابراین تشخیص تشابه دو علامت تجاری از طریق کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. نتیجتاً وقتی ابطال علامت تجاری، به‌علت تشابه با علامت دیگر وقتی مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد، موجب می‌شود که علامت مورد حکم باطل شده و این امر از طریق روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

## ۲-۲-۶- عدم استفاده

ماده ۴۱ قانون ۱۳۸۶ مقرر داشته است: «هر ذینفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت‌شده شخصاً یا به‌وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی‌شود.»

عدم استفاده از علامت به‌گونه‌ای که برخی اشخاص پس از ثبت علامت تجاری از استفاده آن خودداری می‌کنند و مانع استفاده سایرین نیز می‌شوند. بنابراین محتمل است ذینفعان برای رفع این انحصار تقاضای ابطال گواهی‌نامه را داشته باشند. به گزارش برخی محققان، بیش از یک‌سوم دادخواست‌ها در حوزه علائم تجاری با موضوع ابطال گواهی‌نامه ثبت علامت است و از آن میان ۵ درصد از کل دعاوی علامت تجاری به موضوع عدم استفاده ارتباط دارد (حبیبی و مشکین آذریان، ۱۳۹۹: ۵۱). در واقع حقوق مالکیت فکری استثنایی بر اصل آزادی و رقابت است. به عبارت دیگر در نظام حقوق مالکیت فکری، حق انحصاری با عنایت به اهداف عالی اعطا می‌شود. این حق مالکیت در چارچوب اجتماعی و فرهنگی تعیین و تفسیر می‌شود. در این راستا، علائم تجاری، نشانه‌ای هویتی تجاری است که برای تمیز کالا و خدمات به‌کار می‌رود و قانون‌گذار به‌منظور تقویت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، حقی انحصاری

دلالتی بر استفاده از علامت تا قبل از تقدیم دادخواست خواهان ندارد، لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مورد اعتراض تأیید می‌شود.

### ۲-۲-۷- سایر دلایل ابطال

ماده ۴۳ قانون اخیر اشعار داشته است: «علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده ۴۱، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به‌تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده ۴۲ از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌کند یا به‌نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌کند.»

### ۳- نحوه درخواست ابطال علامت تجاری

ابطال علامت ثبت شده نیاز به تقدیم دادخواست دارد. درعین حال ابطال بخشی از علامت یا ابطال نسبت به بعضی از کالاها یا خدمات ثبت شده نیز مطابق ضوابط مذکور به عمل خواهد آمد. آرای دادگاه‌ها در مورد ابطال علامت ثبت شده با توجه به اینکه خواسته دعوی غیرمالی است، مطابق بند «ب» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م قابل تجدیدنظر است، ولی با توجه به ماده ۳۶۷ قانون فوق قابل رسیدگی فرجامی نیست (امامی، ۱۳۹۰: ۲۹۳). در نهایت باید افزود که قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رسیدگی به دعاوی ابطال نیز مجرا خواهد بود، پس در نتیجه خواهان دعوی ابطال بایستی در اقامه دعوا یک نفع مستقیم، مشروع و شخصی داشته باشد. بدین ترتیب طرح دعوی ابطال گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری از سوی هر شخصی که مطابق ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی ذینفع محسوب شود، قابل پذیرش است. ممکن است در برابر این استدلال گفته شود که پذیرش دعوی از سوی هر ذینفع به‌منزله آن است که ثبت کننده پس از ثبت انتظار طرح دعوی متعدد علیه خود را داشته باشد، به‌عنوان مبنایی برای عدم پذیرش دعوی فاقد وجه است، چراکه این استدلال در مورد تمامی دارندگان حقوق در مورد همه اموال صادق بوده و مخصوص به مالکیت‌های فکری نیست (سیدین و کارچانی، ۱۳۹۷: ۴۳).

تجاری ثبت شده حکم می‌دهد. شایان ذکر است که صرف عدم استفاده از علامت موجب متروک شدن علامت نیست؛ به عبارت دیگر، خوانده حق دارد از معاذیر قانونی استفاده کند و قصد خود را در مورد عدم استفاده بیان کند. به‌طور مثال، در تولید لوازم پزشکی و داروگرفتن مجوز مستلزم صرف وقت زیادی خواهد بود و یا شخصی که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته از علامت استفاده کند، این موارد از معاذیر موجه محسوب می‌شود که خوانده می‌تواند به آن استناد کند (بابائی، ۱۳۹۳: ۳۳). مطابق این ماده اثبات عدم استفاده از علامت به عهده ذینفع و خواهان است که البته این امر با توجه به اینکه امر عدمی قابل اثبات نیست و برخلاف قاعده نافی را نفی کافی است می‌باشد، صحیح به‌نظر نمی‌رسد و بهتر بود قانون‌گذار بار اثبات استفاده از علامت را به عهده مالک علامت یا خوانده دعوی ابطال قرار می‌داد (تقی‌زاده، ۱۳۸۹: ۲۴۸).

خوانده می‌تواند با اثبات عوامل قهری و فورس ماژور از ابطال علامت جلوگیری کند. به عبارت دیگر کافی است اثبات شود که عامل خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع، مانع استفاده بوده و گرنه وی در شرایط عادی از علامت استفاده می‌کرده است. بیماری یا حوادث طبیعی از این زمره هستند. با این حال دشوار شدن شرایط مانند تحریم‌های اقتصادی می‌تواند قوه قاهره تلقی نشود چه فقط استفاده را سخت می‌کند ولی به‌طور کلی آن را غیرقابل اجرا نمی‌سازد (کسنوی، ۱۳۹۲: ۱۳۵).

در رویه قضایی صدور حکم ابطال علامت تجاری به‌علت عدم استفاده منعکس شده است. شرکت صنعتی داداش برادر به طرفیت اداره ثبت علامت تجاری و شرکت داداش برادر به خواسته ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری شرکت داداش برادر مهندس بیوک از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ دعوی را مطرح می‌کند. در این پرونده، به جهت آنکه دلایلی بر استفاده از تاریخ ثبت تا ۱۳۹۶/۹/۳۰ یک ماه قبل از مراجعه به دادگاه ارائه نشده و عوامل قهری و فورس ماژور که مانع استفاده باشد نیز ارائه نشده است، حکم به ابطال علامت صادر می‌شود (دادنامه شماره ۹۷۰۱۴۲ - ۱۳۹۷/۳/۲۰ شعبه سوم). در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه پروانه بهداشتی ساخت را به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ تقدیم می‌کند که به جهت آنکه دادخواست خواهان در ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ثبت شده، فاقد منشأ قانونی است و پروانه بهداشتی تأسیس و بهره‌برداری ارائه شده مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ نیز

## ۴- دینفع دعاوی ابطال علامت تجاری

بسته به دلیلی که به منظور ابطال علامت تجاری مطرح می‌شود، دینفع نیز ممکن است متغیر باشد، اما به طور معمول دینفع ابطال علامت تجاری، رقبای تجاری ثبت‌کننده هستند. به گزارش برخی نویسندگان، دینفعان باید در همان حوزه مربوط به علامت فعالیت کنند تا دینفع تلقی شوند (حبیبی و مشکین آذرین، ۱۳۹۹: ۵۱۰).

در عین حال چنانچه دعاوی ابطال به جهت مشابهت علامت تجاری که اخیراً ثبت شده، به علامت اولیه صورت بگیرد، دینفع دعاوی ابطال کسی است که ابتدائاً اقدام به ثبت علامت نموده است.

## نتیجه‌گیری

کارایی نظام حقوقی و سرعت حل و فصل اختلافات توسط دادگاه‌ها از عوامل بسیار مهم تصمیم‌گیری در مورد رشد سرمایه‌گذاری و توسعه کلی اقتصادی و اجتماعی یک کشور است. یکی از زمینه‌های مهم حمایت از مالکیت فکری که بتواند ضمانت اجرای حقوقی را به خوبی اعمال کند، دادگاه‌های تخصصی است که لازم است در این زمینه موجود باشد. در حال حاضر در کشور ما تنها دادگاهی در تهران براساس صراحت قانون برای رسیدگی‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های مالکیت معنوی صالح برای رسیدگی است که این امر مشکلات فراوانی برای صاحبان ایده و افرادی که گام در مسیر تجاری‌سازی گذاشته‌اند، ایجاد کرده است و الیه‌ایه قیمت تمام‌شده محصول را نیز افزایش می‌دهد. لزوم تغییر در شرایط فعلی و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان ایجاب می‌کند که این انحصار و محدودیت در شرایط فعلی رفع شود. بدین ترتیب می‌توان در این راستا پیشنهاداتی ارائه نمود:

اول، از ظرفیت لایحه آیین دادرسی تجاری و یا طرح حمایت از مالکیت صنعتی برای پیشبرد رسیدگی تخصصی به دعاوی مالکیت فکری و به‌ویژه علامت تجاری و همچنین در نظر گرفتن دادگاه‌های اختصاصی در این زمینه استفاده نمود.

دوم، پیشنهاد دیگر که در حال حاضر قبل از تصویب طرح‌های پیشنهادی فوق به نظر می‌رسد قابل اجرا باشد، تخصیص شعب بیشتر برای رسیدگی به این دعاوی و به موازات آن جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش حجم پرونده‌ها در شعب در نظر گرفته

شده است.

از طرف دیگر دعاوی ابطال بایستی مدلل به دلایلی باشد که در قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ مطرح شده است و اینکه دلیل خارج از آن قابل پذیرش باشد یا خیر، محل تأمل است، یعنی مشخص نیست که آیا دلایل ابطال منحصر در موارد ذکر شده قانونی است یا خیر؟ در حال حاضر می‌توان گفت که باید به موارد مطروحه قانون که قدر متیقن است، اکتفا نمود تا ضمن حمایت از دارنده علامت تجاری از سوءاستفاده از ظرفیت قانونی ابطال نیز جلوگیری نمود.

**ملاحظات اخلاقی:** ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متن و نیز ارجاع به منابع رعایت گردید.

**تقدیر و تشکر:** از تمام کسانی که بنده را در تهیه این مقاله یاری رسانده‌اند، کمال تشکر را دارم.

**سهم نویسندگان:** نگارش این مقاله براساس اصول نگارش مقالات حقوقی در تمامی مراحل تهیه پلان، جمع‌آوری منابع و نگارش توسط نویسنده صورت گرفته است.

**تضاد منافع:** این پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است.

## منابع و مأخذ

## الف. منابع فارسی

- امامی، اسدالله (۱۳۹۰). حقوق مالکیت صنعتی. تهران: نشر میزان.

- امیری، حسین‌علی (۱۳۸۸). اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران. تهران: نشر میزان.

- بابائی، المیرا (۱۳۹۳). علامت تجاری و ضمانت‌اجرای مدنی. تهران: انتشارات مجد.

- تقی‌زاده، تورج (۱۳۸۹). بررسی تطبیقی ضمانت‌اجرای علامت تجاری. رساله دکتری، تهران: دانشگاه تهران.

- جعفرزاده، میرقاسم و لجم اورک، حسن (۱۳۹۹). «تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟». مجله حقوق خصوصی، ۱۷(۲): ۳۲۷-۳۵۰.

- حبیبیا، سعید و مشکین آذریان، آریا (۱۳۹۹). «مطالعه تجربی رویه قضایی دادگاه‌ها در حوزه علائم تجاری با تأکید بر تحلیل مدل‌های آماری». *مطالعات حقوق تطبیقی*، ۱۱(۲).
- خواجه‌زاده، امیر (۱۳۹۵). «آثار حقوقی بر نام و علامت تجاری در قوانین موضوعه». *اندیشمندان حقوق*، ۱۰: ۶۵-۷۸.
- ساورایی، پرویز و کوشکی، مصطفی (۱۳۹۵). «مطالعه تطبیقی مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و استرالیا». *فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری*، ۲۹.
- سیدین، علی و کارچانی، مهدی (۱۳۹۷). «ذینفع در دعوی ابطال طرح صنعتی»، *نشریه رأی*، ۲۲: ۳۷-۴۳.
- شمس، عبدالحمید (۱۳۸۲). *حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی*. تهران، انتشارات سمت.
- فاضل مطلق، سوگل (۱۳۹۴). «ابطال علامت اجاری یا قابل ثبت‌نبودن با تأکید بر فقدان ویژگی تمایزبخشی». *مجله پژوهش‌های حقوق خصوصی*، ۵.
- فرپور، وحید (۱۳۹۱). *علامت‌های تجاری غیر قابل ثبت*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵). *قواعد عمومی قراردادها*. جلد اول، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
- کارچانی، مهدی و سیدین، علی (۱۳۹۹). «علامت تجاری عام؛ احراز فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتوی پرونده «اکبر جوجه»». *مجله حقوقی دادگستری*، ۱۱۱: ۲۳۷-۲۸۰.
- کریمی، محمدحسین و کریمی، عباس (۱۳۹۵). «مطالعه تطبیقی شرایط ثبت علامت تجاری». *تحقیقات حقوقی بین‌المللی*، ۳۲.
- کسنوی، شادی (۱۳۹۵). «مبانی حمایت از علامت تجاری از زاویه مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد». *مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی*، ۸(۲): ۷۵.
- متین دفتری، احمد (۱۳۷۸). *آیین دادرسی مدنی*. تهران: انتشارات مجد.
- میرحسینی، سیدحسن (۱۳۹۰). *حقوق علائم تجاری*. تهران: نشر میزان.
- نجفی اسفاد، مرتضی (۱۳۹۱). *حل‌وفصل اختلافات ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران و اسناد و رویه بین‌المللی*. تهران: نشر خرسندی.
- نصرالهی آزاد، مرضیه. (۱۳۸۹). *ثبت بین‌المللی علائم و کنوانسیون‌های مربوطه*. چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
- وصالی محمود (۱۳۷۷). «نحوه حمایت دادگستری از مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی ایران». *ویژه‌نامه اتاق بازرگانی بین‌المللی ایران*.

#### ب. منابع انگلیسی

- Baroni, A & Palma, M (2017). "Trademark generification: A Crosscountry Comparison of Legal Regimes Regarding the Loss fo the Exclusive Right". *Master of Laws in Intellectual Property*, 1-23.
- Stern, J (1983). "Genericide: Cancellation of a Registered Trademark". *Fordham Law Review*, 51(4): 666-695.
- Zimmer, M (2009). "Verview of Specialized Courts". *International Journal for Court Administration*, 1-15.



## The Procedure for Trademark Cancellation Claims in Iran

Akram Aghamohammadi<sup>1</sup>

1. Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.

### ARTICLE INFORMATION

**Type of Article:**

**Original Research**

**Pages: 15-27**

**Corresponding Author's Info**

**ORCID:** 0000-0000-0000-0000

**TELL:** 00000000000

**Email:** aghamohamadi671@gmail.com

**Article history:**

**Received:** 04 May 2023

**Revised:** 18 Jun 2023

**Accepted:** 29 Jul 2023

**Published online:** 23 Sep 2023

**Keywords:**

*Cancellation, Trademark, Competent Court, Procedures, Holder.*

### ABSTRACT

The trademark is one of the forms of industrial property, one of the major parts of the current business world and it mainly plays an important role in the competition market and economy. In fact, the main special function of a trademark is to distinguish between the goods and services of competitors and its function is expanding, especially in industrialized societies. Trademark registration provides the holder with economic and moral rights under the protection of the legislator and its violation may be prosecuted. Although the legislator has recognized some legal rights for the trademark holder, it may be subject to cancellation according to some conditions of the trademark. The findings of the present research, which was carried out using a descriptive-analytical method, indicate that in the legal system of Iran, the only competent authority to deal with such disputes according to Article 59 of the Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks 1386, is a specific branch(es) of the courts. It is the public of Tehran that this has led to monopoly, delay of proceedings, multiple cases in the court, non-specialized proceedings, etc. In addition, cancellation claims must be subject to some legal aspects that are discussed in this paper.



This is an open access article under the CC BY license.

© 2023 The Authors.

**How to Cite This Article:** Aghamohammadi, A (2023). "The Procedure for Trademark Cancellation Claims in Iran". *Journal of Contemporary Legal Thought*, 4(3): 15-27.