



Original Article

Infringement Criterion in Composite Trademarks: Analysis and Criticism of Jurisprudence

Hassan Lajm Orak¹, Ahmad Hemmati², Adel Tarazoo Zar³

ABSTRACT

Legislator's support for the trademark owner leads to creation of business and its prosperity by the investor and entrepreneur and this support should not prevent the creation of business by competitors of the trademark owner without a legitimate reason. Since combined trademarks have different components, they may conflict with the rights of competitors and third parties. This research tries to obtain the criteria related to the infringement of the owners's rights of combined trademarks, through thinking about fundamental standards and approaches of the law of leading systems, by analysing and criticizing the domestic and foreign jurisprudence. Therefore, in this Article, domestic and foreign jurisprudence are reviewed and the indivisibility rule and dominant feature rule are investigated by analysing the cases related to the infringement of the owners's rights of such marks. Results of this Article indicate that in the cases related to the infringement of combined trademarks, courts thoroughly examine and compare combined marks and on the other hand, they may consider one of the characteristics of the mark more important in the analysis of the likelihood of confusion.

KeyWords: Composite Trademark, The Indivisibility Rule, The Dominant Feature Rule.

How to Cite: Lajam Orak, Hassan, Hemmati, Ahmad, Tarazoo Zar, Adel, "Infringement Criterion in Composite Trademarks: Analysis and Criticism of Jurisprudence", Legal Research, Vol. 27, No. 106, 2024, pp:239-256.

DOI: <https://doi.org/10.48308/jlr.2024.234369.2652>

Received: 05/01/2024-Accepted: 18/03/2023

1. PhD, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Corresponding Author Email: lajmorak@yahoo.com

2. PhD, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3. PhD, Student, Faculty of Law, Tehran University: Kish International Campus, Hormozgan, Iran



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



معيار نقض در علائم تجاری مرکب: تحلیل و نقد رویه قضایی

حسن لجم اورک^۱، احمد همتی^۲، عادل ترازو زر^۳

چکیده

حمایت قانون‌گذار از صاحب علامت تجاری در راستای ایجاد کسب‌وکار و رونق آن توسط سرمایه‌گذار و کارآفرین است و این حمایت نباید بدون دلیل موجه مانع ایجاد کسب‌وکار توسط رقبای صاحب علامت شود. علائم تجاری ترکیبی مصدافی از علائم تجاری‌اند که به دلیل داشتن اجزای مختلف احتمال برخورد و تعارض با حقوق رقبا و اشخاص ثالث را دارند. این پژوهش می‌کوشد تا با تأمل در موازین بنیادین و رهیافت‌های حقوق نظام‌های پیشرو، با تحلیل و نقد رویه قضایی داخلی و خارجی به استخراج معیارهای مربوط به نقض حقوق دارندگان علائم تجاری ترکیبی بپردازد. در همین راستا، در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رویه قضایی داخلی و خارجی و تحلیل قواعد منع تجزیه و ویژگی غالب با تحلیل پرونده‌های مربوط به نقض حقوق صاحبان این‌گونه علائم پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از این نوشتار حکایت از آن دارد که در پرونده‌های مربوط به نقض علائم تجاری ترکیبی دادگاه‌ها علائم ترکیبی را به‌طور کامل بررسی و مقایسه می‌کنند و از سویی ممکن است یکی از ویژگی‌های علامت را در تحلیل احتمال سردرگمی مهم‌تر در نظر بگیرند.

کلید واژگان: علامت تجاری ترکیبی، قاعده منع تجزیه، قاعده ویژگی غالب.

استناد به این مقاله: لجم اورک، حسن، همتی، احمد، ترازو زر، عادل، «معيار نقض در علائم تجاری مرکب: تحلیل و نقد رویه قضایی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۷، شماره ۱۰۶، شهریور ۱۴۰۳، صص: ۲۳۹-۲۵۶.

DOI: <https://doi.org/10.48308/jlr.2024.234369.2652>

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

۱. دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ایمیل نویسنده مسئول: lajmorak@yahoo.com
۲. دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
۳. دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران: پردیس کیش، هرمزگان، ایران



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

مقدمه

نقش ذاتی و دلیل موجه حمایت از علامت تجاری تمایز بین کالاها و خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی رقیب به منظور جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کنندگان درباره منشأ کالاها و خدمات، ممانعت از ترویج تقلب و حمایت از دارندگان علامت تجاری است. حقوق علائم تجاری با منع استفاده‌های گمراه‌کننده از علامت، قابل اطمینان بودن اطلاعاتی را که علامت تجاری منتقل می‌کند، تضمین و از این طریق مصرف‌کننده را از فرایند پرهزینه جست‌وجوی محصول موردنظر رها می‌کند.^۱ علائم تجاری می‌توانند به‌عنوان پیوندهای ارتباطی بین شرکت‌ها و مشتریان‌شان در نظر گرفته شوند که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا اطلاعات خود را منتقل کنند. علائم تجاری به مصرف‌کنندگان و مشتریان قدرت انتخاب می‌دهد تا بین کالاهایی با مارک‌های تجاری مختلف تفاوت قائل شوند و در نتیجه شناسایی محصول را تسهیل می‌کند. بنابراین، علائم تجاری با کارکرد ارتباطی و پیام‌رسانی خود باعث کاهش هزینه جست‌وجوی مصرف‌کنندگان و اعتماد و اطمینان مصرف‌کنندگان می‌شوند.^۲ امروزه با توجه به گسترش تجارت و رقابت تولیدکنندگان و کارآفرینان در بازار و بهره‌برداری وسیع آنان از علائم تجاری به منظور تمایز کالاها و خدمات خود از دیگران، بهره‌برداری به ناحق و رایگان سواری از علائم تجاری رقبا و سوءاستفاده از شهرت علائم آنان و در نتیجه نقض حقوق دارنده علائم تجاری افزایش یافته است. یکی از این موارد شبیه‌سازی مربوط به علائم تجاری ترکیبی است.^۳ علامت تجاری ترکیبی علامت تجاری‌ای است که از ترکیبی از عناصر تشکیل شده است. این عناصر می‌توانند شامل کلمات، وسایل، اشکال، صداها، رایحه‌ها یا رنگ‌ها باشند. بهترین نمونه از علائم تجاری ترکیبی لوگو است. به این دلیل که لوگو معمولاً از کلمات، اشکال، رنگ‌های خاص و گاهی اوقات تصاویر تشکیل شده است. این نوع از علامت به ظاهر کلی^۴ آن دلالت دارد.^۵ می‌توان گفت که علائم ترکیبی احتمالاً ظرفیت بالاتری برای تمایز دارند و احتمالاً در ابتدا قادر به تمایزند.^۶ به عبارت دیگر، علائم تجاری درهم‌آمیخته عبارت است از ترکیب و گردآوری عناصر مختلف همچون نام‌گذاری همراه با یک عدد یا یک رنگ، یک واژه خارجی همراه با یک علامت تصویری یا حتی شعار و عبارت.^۷ ممکن است بیشتر جزئیات علائم ترکیبی و درهم‌آمیخته با یکدیگر متفاوت باشند، اما مراجع قضایی هنگام اخذ تصمیم در مورد شباهت بین دو علامت «شباهت مجموعی» را در نظر بگیرند. از سوی دیگر ممکن است با وجود شباهت اجزای فرعی علائم ترکیبی و درهم‌آمیخته دادگاه‌ها و مراجع قضایی به شباهت مجموعی دو علامت توجه نکنند و قسمت‌های شاخص و غالب علامت‌ها را که بر ذهن مصرف‌کننده تأثیرگذار است، ملاک شباهت و احراز نقض بدانند. این مقاله می‌کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی و نقد رویه قضایی در خصوص معیار نقض در شباهت علائم تجاری ترکیبی را بپردازد. به همین منظور در این مقاله می‌کوشیم تا به بررسی قواعد حاکم بر این مقوله یعنی «قاعده منع تجزیه»^۸ و «جزء برتر»^۹ بپردازیم و حدود و ثغور آن‌ها را در دعوی نقض علائم تجاری

^۱ کسنوی، شادی، *مبانی حقوق علائم تجاری*، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۵، صص ۲۳۳ به بعد.

^۲ لجم اورک، حسن، *اصول حاکم بر علائم تجاری*، تهران: میزان، چاپ اول، ۱۴۰۲، ص ۲۳.

^۳ Composite/Compound/Combined trade mark.

^۴ overall appearance/ the trademark 'taken as a whole'.

^۵ <https://lawpath.com.au/blog/what-is-a-composite-trademark>

^۶ See: Ip Australia, *Trademarks manual of practice and procedure*, 19 Dec 2022, available at: <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/26.-composite-trade-marks>.

^۷ - شمس، عبدالحمید، *حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی*، تهران: سمت، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۱۰۲.

^۸ The Anti Dissection Rule

^۹ Dominant Component

مرکب و مشابهت آن‌ها ارزیابی و تحلیل کنیم.^۱

۱. تمایز بخشی کارکرد اساسی علامت تجاری

علامت تجاری برای اینکه بتواند از قابلیت ثبت یا حمایت قانونی برخوردار شود، بسته به نظام حقوقی کشورها باید تمایزبخش باشد؛ یعنی بتواند کالاها و خدمات تحت پوشش خود را از کالاها و خدمات سایرین متمایز کند.^۲ موافقت‌نامه تریپس^۳ در ماده (۱) ۱۵ مقرر می‌دارد که هرگونه نشان یا ترکیبی از نشان‌ها که قادر باشد کالاها و خدمات یک طرف را از کالاها و خدمات طرف دیگر متمایز کند، می‌تواند علامت تجاری محسوب شود. این‌گونه نشان‌ها، به‌ویژه کلمات، شامل نام‌های شخصی، حروف، اعداد، عناصر نمادین، ترکیب رنگ‌ها همانند هرگونه ترکیب از این نشان‌ها می‌تواند واجد شرایط به‌عنوان علامت تجاری باشد. علامت تجاری درحقیقت یک نشان تمیز کالاها و خدمات از موارد مشابه است که درعمل، مبدأ یک کالا یا خدمت را مشخص می‌کند.^۴ بند یک ماده ۹۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ نیز آن را «هر نشان قابل‌رؤییتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز کند» می‌داند. به‌طور سنتی توجیه حمایت از علامت تجاری به خاطر نقش و عملکرد علامت تجاری به‌عنوان نشانگر منشأ کالا و خدماتی است که به آن‌ها ضمیمه است. این بدان معنی است که علامت تجاری ثبت شده X برای نوشیدنی باید به‌صورت اطمینان‌آوری به مصرف‌کننده بگوید که همه نوشیدنی‌ها با علامت X از یک مالک نشئت می‌گیرد، نه موسسه دیگری. این حمایت هم برای منفعت مالک علیه رقبایش و هم به‌عنوان تضمین کیفیت برای خرید عموم اتخاذ شده است. نقش و عملکرد ضروری علائم تجاری ثبت‌شده و موضوع ویژه آن‌ها (یعنی حقوق اعطاشده به مالک به وسیله ثبت) توسط دادگاه اروپایی در تعداد زیادی از پرونده‌ها مورد تأیید قرار گرفته است.^۵

در پرونده‌ای^۶ به‌صورت خلاصه آمده است: علامت تجاری از یک سو از منفعت مالک- با قادر کردن وی در منع رقبا از اخذ مزیت غیرمنصفانه از اعتبار تجاری‌اش حمایت می‌کند. از سوی دیگر علامت تجاری از حقوق مصرف‌کننده به وسیله تضمین این امر که همه کالاهای حاوی علامت دارای منشأ تجاری یکسان‌اند، حمایت می‌کند. این امر در ترمینولوژی دادگاه‌ها به‌عنوان نقش ضروری و اصلی علامت تجاری شناخته شده است. این دو جنبه حمایت از علامت تجاری دو روی یک سکه‌اند.^۷ این که علامت درواقع موفق به ثبت خواهد شد یا خیر، بستگی به این دارد که در عمل آیا قدرت تمایز کالاها و خدمات یک تاجر خاص را برای مصرف‌کنندگان در بازار دارد یا خیر؟^۸ متقاضی باید مرجع ثبت علامت تجاری یا دادگاه‌ها را متقاعد کند که نشان وی می‌تواند به‌عنوان علامت تجاری عمل کند. این نقش زمانی که کلمه به‌صورت کلی ابداعی باشد (یک علامت قوی)، همانند گوگل، آسان‌تر است تا زمانی که کلمه ضرورتاً توصیف‌کننده محصول باشد.

^۱ . سیدین، علی و مهدی کارچانی، *حقوق مالکیت صنعتی در آیین اندیشه‌های قضایی*، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه، چاپ اول، ۱۴۰۰، ص ۱۱۹.

^۲ . شاکری، زهرا و مریم مهربان‌پور آذر، «تمایز بخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران»، *پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب*، دوره ۱۰، شماره ۲، ۱۴۰۲، ص ۹۹.

^۳ . Agreement ON Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights.

^۴ . Kalamadi, Sh. "Intellectual Property and the Business of Sports Management", *Journal of Intellectual Property Rights*, Volume 17, 2012. pp 437-442.

^۵ . (for an example, see Arsenal Football Club plc v Reed (2002)).

^۶ . Bristol-Myers Squibb v Paranova (1996).

^۷ . Davis, Jennifer. *Intellectual property law*, Oxford University press, Fourth Edition, 2012, p.200.

^۸ . Koninklijke Philips Electronics NV v Remington\ Consumer Products Ltd (2002) (ECJ).

در خصوص اظهارنامه علامت تجاری Linde AG's دادگاه اروپایی اظهار کرد که هیچ‌گونه منفعت عمومی در ثبت نشان‌هایی که کارکرد ضروری خود را انجام نمی‌دهند و به‌عنوان نشان‌گر منبع عمل نمی‌کنند وجود ندارد.^۱

۲. تشخیص شباهت، تمایزبخشی و گمراهی

شباهت مؤلفه‌های اساسی در تحقق تعارض منافع دارندگان علامت تجاری است.^۲ در حقوق آمریکا تحلیل و ارزیابی تشابه علائم در دعوی نقض علامت تجاری شامل ملاحظات متعددی است. این تجزیه و تحلیل هنگام مقایسه علائمی که شامل کلمات متمایز، چندگانه یا گرافیک‌اند، که معمولاً به‌عنوان علائم تجاری ترکیبی شناخته می‌شوند، پیچیده‌تر می‌شود. اصل ادعای نقض علامت تجاری احتمال اشتباه بین دو علامت است. تشخیص احتمال سردرگمی براساس نظر مصرف‌کننده صورت می‌گیرد و این به عهده قاضی است تا معیار تمایزبخشی و گمراهی را فراهم کند.^۳ رویه قضایی آمریکا هشت معیار برای تشخیص گمراهی و شباهت بین علامت ارائه داده است: ۱- قدرت علامت^۴، ۲- شباهت علائم^۵، ۳- حدود کالاها و خدمات^۶، ۴- قصد متهم نقض^۷، ۵- دلیل گمراهی واقعی^۸، ۶- طرق بازاریابی استفاده شده^۹، ۷- احتمال گسترش به سایر بازارها^{۱۰}، ۸- سطح دقتی که ممکن است خریدار احتمال داشته باشد^{۱۱}. بنا بر معیارهای هشت‌گانه فوق‌الذکر، دومین عامل در تحلیل احتمال سردرگمی، محاکم را ملزم به ارزیابی شباهت علائم می‌کند. با انجام دادن این کار، دادگاه‌ها شباهت علائم را در بازار و شباهت اجزای غالب علائم را ارزیابی می‌کنند. اجزای مستقل علائم تجاری را نمی‌توان جداگانه ارزیابی کرد، بلکه باید در زمینه‌ای که علائم در بازار با آن‌ها مواجه می‌شوند، با در نظر گرفتن شرایط خرید کالا مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند.^{۱۲} برای مثال، در پرونده‌ای دادگاه به این نتیجه رسید که در جایی که از علامت تجاری دیزنی در کتاب‌های مصور بزرگسالان استفاده می‌شود، احتمال سردرگمی بسیار کمی در بازار وجود دارد؛ زیرا علامت تقلیدی متهمان فقط در وسط ظاهر می‌شود. با توجه به بازاری که کتاب‌های طنز در آن فروخته می‌شود، دادگاه هیچ نقضی را احراز نکرد.^{۱۳} در پرونده‌ای دیگر دادگاه مقرر کرد که هیچ‌گونه احتمال گمراهی بین استفاده تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده از علامت آلفا به همراه سایر لغات از جمله Tube, steel, Shapes وجود ندارد. دادگاه اظهار داشت که تجدیدنظرخواه آلفا را به همراه نشان و لوگوی فانتزی تمایزبخش استفاده می‌کند و در مقابل تجدیدنظرخوانده آلفا را به همراه کلمات دیگر بهره‌برداری می‌کند و این کلمات منشأ دیگر کالا را نشان می‌دهند و توصیفی هم نیستند. علاوه بر

^۱ . Davis, op.cit., p. 210.

^۲ . شاکری، زهرا و زهرا بهادری جهرمی، «خوانشی بر مسئله تعارض ناشی از حقوق علامت تجاری و نام تجاری با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره ۱۵، شماره ۴، ۱۴۰۲، صص ۳۳۶.

^۳ . Nelson, J. D., Pam, Kohli, J. "Composite Trademarks: Deconstructing the Similarity of Marks Element in a Trademark Infringement Action", *Defense counsel Journal*, Volume 72, Issue 4, 2005, p 347

^۴ . the Strength of the mark

^۵ . the similarity of the marks.

^۶ . the proximity of the goods or services.

^۷ . the intent of the accused

^۸ . Evidence of actual confusion

^۹ . the marketing channels used

^{۱۰} . the likelihood of expansion in to other market.

^{۱۱} . the degree of care purchaser are likely to exercise.

^{۱۲} . Ibid.

^{۱۳} . Walt Disney Productions v. Air Pirates.

این، دادگاه اعلام کرد که خریداران کالاها در این مورد افرادی با معلومات بالا، تحصیل کرده و متخصص در آن حوزه‌اند.^۱ در ارزیابی و داوری تمایزبخش بودن به علامت باید به‌عنوان یک کل نگریست، نه اینکه به اجزای تشکیل‌دهنده آن توجه کرد. در پرونده‌ای^۲ علامت متنازع‌فیه 'SAT.2' برای دیش‌های ماهواره بود. دادگاه عمومی اظهار داشت که چون SAT برای دیش‌های ماهواره کوچک است و 1 به‌صورت گسترده در تجارت برای شناسایی کالا مورد استفاده قرار گرفته است، علامت فاقد تمایزبخشی است و نمی‌تواند ثبت شود. با این حال دادگاه اروپایی اظهار داشت که دادگاه عمومی در ارزیابی این ارکان به‌صورت جداگانه به خطا رفته است. این‌ها روی هم‌رفته به اندازه‌کافی برای ثبت متمایز محسوب می‌شوند. همچنین مسئولان مربوطه نباید بدون بررسی مناسب تصور کنند که فهرست‌های معینی از نشان‌ها فاقد تمایزبخشی‌اند. برای مثال در پرونده‌ای^۳ خواهان در تلاش برای ثبت حرف یونانی 'α' به‌صورت تنها(تک) برای نوشیدنی‌های الکلی به‌عنوان علامت جمعی بود. دادگاه اروپایی اظهار داشت که OHIM (مرجع ثبت) نباید بر این مبنا که یک نشانی و حاوی یک حرف تک است علی‌الاصول تمایزبخش نیست، از ثبت خودداری می‌کند. در عوض ضروری است که به امور موضوعی ویژه حول اظهارنامه از جمله نوع کالا و خدماتی که علامت برای آن‌ها ثبت می‌شود، نگاه مشتری یا مصرف‌کننده عادی و ادله ارائه‌شده توسط متقاضی توجه می‌کند.^۴

۳. قاعده منع تجزیه^۵ در علائم ترکیبی

علامت تجاری از دو جزء تشکیل شده است: عنصر متمایز (که مالک علامت تجاری بر آن حقوق انحصاری دارد) و عنصر غیرمتمایز (که مالک علامت تجاری هیچ حقی بر آن ندارد؛ زیرا در تجارت مشترک و متداول و رایج است). قاعده منع تجزیه یک تئوری قانون علامت تجاری است که بیان می‌کند هرگونه مقایسه بین دو علامت بالقوه متعارض باید به‌طور کلی انجام شود یا اینکه علامت توسط مصرف‌کنندگان در بازار به‌طور کلی درک می‌شوند، نه با تجزیه و تحلیل عناصر علامت به‌طور جداگانه.^۶ دادگاه‌ها از «قاعده منع تجزیه» در هنگام تفسیر علائم ترکیبی استفاده می‌کنند. این قاعده مقرر می‌دارد که دادگاه‌ها باید علائم ترکیبی را به‌طور کامل بررسی و مقایسه کنند. علامت مرکب را نمی‌توان تشریح و جزء‌جزء کرد یا به اجزای سازنده آن تقسیم کرد و با قسمت‌های متناظر علامت متعارض برای تشخیص گمراهی مقایسه کرد.^۷ در پرونده‌ای^۸ دادگاه علامت "FRUIT OF THE LOOM" را با علامت "FRUIT FLOPS" و "FRUIT CUPS" مقایسه کرد و این علائم را متفاوت تشخیص داد. دادگاه بر این باور بود که خریداران علامت "FRUIT OF THE LOOM" را به‌عنوان یک کل به‌جای قطعات جداشده می‌بینند. یک علامت باید به‌طور کامل در نظر گرفته شود؛ زیرا تصور تجاری از یک علامت تجاری مرکب در یک خریدار احتمالی معمولی به‌عنوان یک کل ایجاد می‌شود، نه توسط اجزای سازنده آن. بخش ۱۷ (۲) (ب) [۱] از قانون علائم تجاری هند^۹ بیان می‌کند: «هرگاه یک علامت تجاری حاوی هر موضوعی باشد که در تجارت متداول یا غیرمتمایز باشد، ثبت آن در این مورد که تنها بخشی از کل علامت تجاری ثبت‌شده را تشکیل

¹. Alpha Industries, Inc. v. Alpha Steel Tube & Shapes, Inc.

². SAT.1 v OHIM (2004)

³. OHIM v BORCO (2010)

⁴. Davis, op.cit, p 210.

⁵. The Anti Dissection Rule.

⁶. <https://www.lawyered.in/legal-disrupt/articles/rule-anti-dissection-trademark-law/>.

⁷. Nelson Pam, op.cit.

⁸. In Fruit of the Loom Inc. v. Girouard

⁹. Section 17(2)(b) [1] of the India Trade Marks Act, 1999.

می‌دهد به هیچ‌وجه منجر به حق انحصاری نمی‌شود. این بخش تصریح می‌کند که یک علامت تجاری باید به‌عنوان یک کل تقسیم‌ناپذیر در نظر گرفته شود. سؤالات اساسی که مطرح می‌شود عبارت‌اند از: آیا مالک می‌تواند حق انحصاری را در قسمت غالب کل علامت تجاری ادعا کند؟ و آیا یک علامت تجاری مرکب را می‌توان به عناصر تشکیل‌دهنده آن برای تعیین نقض تقسیم کرد؟^۱ ماده قانونی فوق از قاعده ضدتجزیه در علائم تجاری مرکب سخن می‌گوید. در دعاوی نقض علائم تجاری ترکیبی قاعده ضد تجزیه دادگاه‌ها را ملزم می‌کند که علائم مرکب را به‌عنوان یک کل تقسیم‌ناپذیر در نظر بگیرند، نه اینکه آن‌ها را جزء به جزء ببینند تا تشابه فریبنده بین علائم را تعیین کنند. این قانون مبتنی بر این تصور است که یک مشتری بالقوه معمولی تحت‌تأثیر علامت ترکیبی به‌عنوان یک کل قرار می‌گیرد نه اجزای جداگانه آن. این‌گونه تجزیه و تشریح یک علامت تجاری توسط دادگاه عالی توسط دادگاه عالی هند^۲ در حالی که دستورالعمل‌هایی برای مقایسه علائم تجاری ارائه می‌دهد، همان‌طور که در ادامه برشمرده شده - منع شده است.^۳

۱- علامت تجاری باید به‌عنوان یک کل در نظر گرفته شود. در نظر گرفتن بخشی از علامت تجاری و مقایسه آن با بخشی از علامت تجاری دیگر درست نیست.

۲- نیازی به مقایسه دقیق یا حرف به حرف نیست. مقایسه کنار هم آزمون درستی نیست.

۳- مقایسه را باید از دیدگاه فردی با هوش متوسط یا حافظه ناقص انجام داد.

۴- تشابه و شباهت کلی ساختاری، بصری و آوایی ایده در دو علامت و این واقعیت که آیا احتمال معقولی برای ایجاد سردرگمی وجود دارد، باید در نظر گرفته شود. دادگاه عالی هند قاعده قانونی ضدتجزیه را با تعیین اینکه یک علامت باید به‌عنوان یک کل تقسیم‌ناپذیر در نظر گرفته شود، در حالی که آن را با علامت دیگری مقایسه می‌کند، تقویت کرد. با این حال، از آنجایی که هیچ فرمول دقیقی برای تعیین شباهت فریبنده نمی‌تواند وجود داشته باشد، دادگاه‌ها اغلب از قانون ضدتجزیه منحرف شده و قاعده ویژگی غالب را تکامل داده‌اند.^۴

۴. رویه قضایی ایران

در خصوص معیار نقض در علائم تجاری مرکب و قاعده منع تجزیه در قوانین و ادبیات حقوقی ایران اشاره‌ای نشده است. ولی رویه قضایی با استفاده از رهیافت‌های کشورهای پیشرو در این زمینه خلأهای قانونی را پر کرده است. در این گفتار به نمونه‌ای از پرونده‌های مطرح‌شده در سیستم قضایی ایران می‌پردازیم و ضمن ارائه آرای صادره به تحلیل و نقد آن‌ها می‌پردازیم.

۴.۱. پرونده مربوط به علامت تجاری رنگارنگ

شرکت صنعتی پارس مینو علیه شرکت آذر شهید و مدیر عامل آن طرح دعاوی نقض علامت تجاری کرده است؛ بدین شرح که مشتکی‌عنه کالای مشابه کالای شاکی را (ویفر رنگارنگ) در لفاف و بسته‌بندی که دارای کلیه اجزای رنگی و تصویر علامت ثبت‌شده شاکی است، روانه بازار کرده و باعث نقض علامت تجاری شاکی و گمراهی مصرف‌کنندگان شده و تقاضای تعقیب متهم را داشته است. تصاویر محصولات شاکی و مشتکی‌عنه جهت توضیح و تقریب به ذهن در ذیل آورده می‌شود.

¹ . Former, Intern., Jahnvi, Sharma. "Can A Composite Trademark Be Dissected In to Its Constituent Elements to Determine Infringement?" 2 November 2021.

² . *Cadilla Healthcare Ltd. v. Cadilla Pharmaceuticals Ltd.* [2001 (2) PTC 541 SC].

³ . Former, Jahnvi, op.cit.

⁴ . Ibid.

محصول شاکی



محصول مشتکی عنه



۴.۱.۱. قرار جلب به دادرسی^۱

در خصوص شکایت شرکت پارس مینو علیه شرکت آذر شهید و مدیرعامل آن دایر بر نقض حقوق دارنده علامت تجاری رنگارنگ (RANGARANG) نظر به اینکه در مقوله علائم تجاری مرکب باید شباهت مجموعی دو علامت مدنظر قرار گیرد و آنچه به ذهن مصرف کننده می رسد ترکیب علامت است و نه جزئیات آن و در بررسی این گونه علائم باید دیدگاه

۱. قرار نهایی به شماره ۱۸۸۲۶۹۶/۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱، صادره از شعبه سوم بازپرسی دادرسی ناحیه ۲۶ تهران. همچنین قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۷۷۷، صادره از شعبه دوم دادیاری دادرسی ناحیه ۲۶ تهران (در خصوص شکایت شرکت تولیدی بهداشتی و آرایشی گلان علیه شرکت... دایر بر نقض حقوق دارنده علامت تجاری نظر به اینکه در مقوله علائم تجاری مرکب باید شباهت مجموعی دو علامت مورد نظر قرار گیرد و آنچه به ذهن مصرف کننده می رسد ترکیب علامت است و نه جزئیات آن و در بررسی این گونه علائم باید دیدگاه مصرف کننده عادی را به کل علامت در نظر گرفت و نه بررسی جزئی آن و نظریه کارشناسی نیز که بر مبنای آن صادر شده و حکایت از آن دارد که مشتکی عنه کالای مشابه شاکی (شامپو) را در قوطی ای که دارای کلیه اجزای تصویری و رنگ علامت ثبت شده شاکی است، عرضه می کند؛ هر چند بر روی کالای مذکور کلمه کریستال به لاتین درج شده، شباهت فی مابین بسته بندی کالاهای طرفین از حیث اجزای تفسیری و رنگی و چیدمان اجزا به حدی است که ممکن است موجب اشتباه مصرف کننده در منشأ تولید کالا شود بنا به مراتب فوق و حسب شکایت شاکی، گواهی نامه ثبت علامت تجاری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، گزارش مرجع انتظامی و تصاویر مآخوذه مستنداً به مواد ۳۱ و ۳۲ و ۴۰ و ۶۰ و ۶۱ از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات بعدی قرار جلب به دادرسی نامبرده را صادر و اعلام می دارد.)

*دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۱۱۷۱ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران (مربوط به پرونده فوق است که به موجب آن حکم بر محکومیت متهم صادر شده است)

مصرف‌کننده عادی را درباره کل علامت در نظر گرفت و نه بررسی جزئیات آن و نظریه کارشناسی نیز که بر مبنای آن صادر شده و حکایت از آن دارد که متهمان کالای مشابه شاکی را در لفافی که دارای کلیه اجزای رنگی و تصویر علامت ثبت‌شده شاکی است، عرضه می‌کنند و هرچند روی کالای مذکور کلمات کارامکلین رانا (RANA CARAMELIN) به فارسی و لاتین درج شده، لکن شباهت فی‌مابین بسته‌بندی کالاهای طرفین از حیث اجزای تفسیری و رنگی و چیدمان اجزا در حدی است که می‌تواند موجب اشتباه، گمراهی و سردرگمی مصرف‌کنندگان در خصوص منشأ تولید کالا شود. بنا به مراتب فوق، ضمن رد اعتراض متهم به نظریه کارشناسی بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۶۱ ناظر به ۴۰ از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار جلب به دادرسی نام‌برندگان را صادر می‌کند و اعلام می‌دارد.

۴.۱.۲. تحلیل رأی

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این پرونده قاضی با توجه به قاعده منع تجزیه علامت تجاری مورد تنازع را یک کل تقسیم‌ناپذیر در نظر گرفته است. در این خصوص قاضی معیار را یک مشتری بالقوه معمولی دانسته که تحت تأثیر علامت ترکیبی به‌عنوان یک کل قرار می‌گیرد، نه اجزای جداگانه آن. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در رأی صادره به گمراهی مصرف‌کننده عادی اشاره شده و متهمی را که قصد شبیه‌سازی یک علامت تجاری ترکیبی را برای به اشتباه انداختن مشتری عادی داشته، مجرم شناخته است. متهم با شبیه‌سازی رنگ بسته‌بندی و اندازه آن عیناً از رنگ و بسته‌بندی محصول رنگارنگ، که یکی از معروف‌ترین محصولات بیسکویت است، سوءاستفاده کرده و قصد رایگان سواری از شهرت علامت مزبور را داشته است.

۴.۱.۳. رأی دادگاه کیفری دو تهران^۱

در خصوص اتهام ۱- آقای ... ۲- شرکت آذر شهید دایر بر نقض حقوق دارنده علامت تجاری رنگارنگ، موضوع شکایت شرکت پارس مینو با عنایت به محتویات پرونده، از جمله توجه به شکایت شاکی و مستندات ارائه‌شده از سوی ایشان، گواهینامه ثبت علامت تجاری، نظریه کارشناس، اظهارات متهم در دادسرا و اظهارات وکیل ایشان در دادگاه و فقد کفایت دفاعیات ایشان و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری نامبرندگان محرز است؛ بنابراین با استناد به مواد ۴ و ۶۱ از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۲۰ و ۲۱ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ و با رعایت مصوبه هیئت وزیران در تعیین میزان مبالغ نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۸ حکم بر محکومیت آقای ... به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و همچنین حکم بر محکومیت شرکت آذر شهید به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌شود. همچنین در خصوص علامت تجاری مورد استفاده متهم به شرح مندرج در نظریه کارشناسی با استناد به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم بر معدوم کردن علامت تجاری مذکور، پس از قطعیت دادنامه، صادر و اعلام می‌شود.

^۱ . دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۶۳۹۵۰۲۷، مورخ ۱۴۰۱/۵/۴، صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو تهران.

۴.۱.۴. تحلیل و نقد رأی

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قاضی محترم صرفاً به بیان ادله وقوع جرم و بدون هیچ‌گونه تحلیل و استدلالی صرفاً براساس امور موضوعی موجود در پرونده به صدور رأی پرداخته است. این‌گونه آرا مبتنی بر دادرسی تشخیصی است. وقتی قاضی ایرانی می‌خواهد یک نوآوری داشته باشد، بیم آن دارد بر نوآوری‌اش، هرچند عادلانه هم باشد، برچسب تخلف زده شود. این بیم تا جایی نفوذ کرده که گاهی قضات به جای اینکه بیشتر در مسیر عدالت حرکت کنند، به دنبال این‌اند که عملکرد آن‌ها تخلف محسوب نشود و منطبق با قانون باشد. در چنین شرایطی عمل به نص و شکل قانون اولویت دارد.^۱

۴.۱.۵. رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای ... به وکالت از آقای ... و شرکت آذر شهید به طرفیت شرکت صنعتی پارس مینو از دادنامه شماره ۵۰۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ دادگاه کیفری دو تهران ... دادگاه با مطالعه لایحه تجدیدنظرخواهی و گواهینامه ثبت علامت در کشور افغانستان به شماره ۲۴۲۴۷ مورخ ۲۰۲۲/۳/۲۳ میلادی و گزارش کارشناس و نتیجه آن در برگ ۹۱ تا ۹۳ و برگ ۲ تا ۲۲ و کپی گواهینامه تمدید ثبت علامت شرکت صنعتی پارس مینو در برگ ۱۸ و ۱۹ که گواهینامه متهمان کاراملین رانا به زبان فارسی و RANA CARAMELIN به لاتین است، النهایه این دادگاه با مطالعه تحقیقات و بررسی اولیه از شرکت آذر شهید و آقای ... کالا و محصول تولیدشده کشف نشده است. تبصره ۱ ماده ۱۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مقرر می‌دارد که دادرسی می‌تواند رأساً دستور توقیف کالای دارای علامت تقلبی را، اعم از اینکه وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشد، صادر کند، گزارش توقیف محصول در پرونده مشهود نیست؛ ثانیاً بند ب ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی مالک علامت ثبت‌شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت شود، در دادگاه اقامه دعوا کند. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت‌شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌شود. منظور از گمراهی عمومی به نظر این دادگاه گمراهی عموم شهروندان ایرانی در سطح ملی و منطقه‌ای است که فریب یا گمراهی با تحقیقات معموله به علت عدم عرضه محصول در ایران استنباط و اجرا نمی‌شود. هرچند قانون‌گذار بر استفاده از علامت تجاری ثبت‌شده است، قسمت پایانی بند ۲ ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، النهایه این دادگاه عقیده دارد عنصر مادی جرم تحقق پیدا نکرده، یعنی تولید و عرضه و فریب یا گمراهی به وجود نیامده است، ممکن است لبیل‌های چاپ‌شده شبیه لبیل شرکت شاکی باشد، می‌تواند از طریق اقامه دعوی حقوقی مانع تولید و عدم ساخت یا فروش یا صادر شود. با بررسی معموله ایراد وکیل متهمان منطبق با ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن قبول ایراد و اعتراض و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون مذکور دادنامه معترض‌عنه نقض و به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و اصل سی و هفتم قانون اساسی به علت فقدان عنصر مادی و معنوی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری و قطعی است.^۲

^۱. شیدائیان، مهدی و امیرحسین بحیرایی، «دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا»، مجله حقوق اسلامی، دوره ۱۸، شماره ۶۹، ۱۴۰۰، ص

۹۴

^۲. دادنامه شماره ۱۲۵۴۹۵۶۴-۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰، صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران.

۴.۱.۶. تحلیل و نقد رأی

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در رأی صادره توسط دادگاه تجدیدنظر ایرادات نگارشی زیادی وجود دارد. علاوه بر این، ادبیات نامطلوب رأی خواننده را گیج و سردرگم می‌کند. رأی صادره مبتنی بر مبنای حقوق علائم تجاری و قاعده منع تجزیه نیست. در رأی صادره قضات محترم اعلام کرده‌اند که «منظور از گمراهی عمومی به نظر این دادگاه گمراهی عموم شهروندان ایرانی در سطح ملی و منطقه ای است که فریب یا گمراهی با تحقیقات معموله به علت عدم عرضه محصول در ایران استنباط و اجرا نمی‌شود.» این در حالی است که ایران به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوسته است و این کنوانسیون حسب ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است و حتی براساس ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ این کنوانسیون بر قانون داخلی مقدم است. با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون پاریس است نمی‌توان گمراهی شهروندان ایرانی را ملاک وقوع نقض دانست و ملاک احتمال گمراهی و سردرگمی اتباع کشورهای عضو اتحادیه پاریس است. از سوی دیگر، منظور قانون‌گذار از اصطلاح گمراهی عموم در بند ب ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ باید به احتمال گمراهی تعبیر کرد؛ همان‌گونه که در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه مقرر شده است.^۱ از سوی دیگر، قضات محترم در رأی صادره اعلام کرده‌اند: «ممکن است لیبل‌های چاپ‌شده شبیه لیبل شرکت شاکی باشد» که این امر برحسب بند ب ماده ۴۰ قانون صدرالذکر عادتاً منجر به گمراهی می‌شود. از طرف دیگر، عدم توقیف کالا به دلیل فقدان دستور قضایی به‌منظور جمع‌آوری و توقیف محصولات ناقض علامت تجاری شاکی نبوده و تبلیغات شرکت متهم در فضای مجازی و وجود محصولات ناقض در بازار و ارائه نمونه محصولات ناقض در پرونده دلایل وقوع جرم بوده است. از منظری دیگر، در رأی صادره اظهار شده است که «به علت فقدان عنصر مادی و معنوی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد.» این در حالی است که اگر عنصر مادی جرم وجود نداشته باشد نوبت به بررسی رکن معنوی جرم نمی‌رسد. بدین معنی که وقتی رفتار مجرمانه (عملیات اجرائی مجرمانه) رخ نداده است، عنصر معنوی جرم منتفی است و نمی‌توان نبودن این دو عنصر را هم‌زمان احراز کرد. از طرف دیگر در رأی اشاره شده است: «شاکی می‌تواند از طریق اقامه دعوی حقوقی مانع تولید و عدم ساخت یا فروش یا صادر شود.» از آنجا که مرجع صادرکننده رأی دادگاه تجدیدنظر و دعوا کیفری بوده است، اقامه دعوی حقوقی نیز منتفی است. چراکه مرجع کیفری رکن مادی جرم را احراز نکرده و شباهت گمراه‌کننده‌ای بین علامت شاکی و مشتکی عنه ندیده است و دادگاه حقوقی باید از این رأی تبعیت کند و عملاً شاکی فرصت طرح دعوی حقوقی را نیز ندارد.

۵. قاعده ویژگی غالب^۲

گرچه یک علامت ترکیبی باید به‌طور کامل در نظر گرفته شود، دادگاه‌ها ممکن است یکی از ویژگی‌های علامت را در تحلیل احتمال سردرگمی مهم‌تر در نظر بگیرند. در بررسی ویژگی‌های یک علامت ترکیبی، دادگاه‌ها ممکن است علامتی را بررسی کنند تا مشخص شود که آیا بخشی از علامت غالب است یا خیر. اگر یک کلمه یا ویژگی یک علامت ترکیبی

^۱. ر.ک. ماده ۱۱۱۰ قانون لنه‌ام ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۹۴۶، بند دوم ماده ۲-۷۱۳ قانون مالکیت فکری فرانسه به نقل از: عزیزثانی، حمیدرضا، حمید ابهری و سید حسن حسینی مقدم، «شاخص‌های احراز احتمال گمراهی در نقض علائم تجاری بر مبنای حقوق ایالات متحده آمریکا و ایران»، *مجله مطالعات حقوق تطبیقی*، دوره ۱۴، شماره ۱، ۱۴۰۲، صص ۳۳۵-۳۶۸.

^۲. The Rule of Dominant Feature.

به وضوح بر همه چیزهای دیگر تسلط داشته باشد، وزن بیشتری نسبت به اجزای همراه آن در تعیین شباهت علائم دارد.^۱ قاعده ویژگی غالب بیان می‌کند که اصل بر این است که تاجر یک علامت را نقض کرده است، حتی اگر از یک یا چند عنصر غالب آن بدون استفاده از کل علامت استفاده کند. دادگاه‌ها خاطرنشان کرده‌اند که ویژگی‌های غالب مهم‌اند، زیرا توجه را به خود جلب می‌کنند و مصرف‌کنندگان بیشتر به خاطر می‌آورند و برای شناسایی محصول به آن‌ها اعتماد می‌کنند. قاعده ویژگی غالب در بخش ۱۱ (۱) (ب) [۳] قانون علامت تجاری هند منعکس شده است که مقرر می‌دارد: «ثبت یک علامت تجاری در صورتی که به دلیل شباهت آن به علامت تجاری قبلی یا تشابه کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت تجاری، احتمال سردرگمی برای عموم دارد، نباید انجام شود.» می‌توان چنین استنباط کرد، در جایی که یک علامت از ویژگی غالب علامت دیگری کپی می‌کند، می‌توان گفت به دلیل شباهت فریبنده، علامت را نقض می‌کند. بنابراین، از نظر فنی، قاعده ویژگی غالب به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد که یک علامت ترکیبی را تشریح و تجزیه کنند و فقط بخشی غالب از کل علامت تجاری را برای تعیین شباهت فریبنده در نظر بگیرند، نه اینکه علامت تجاری را به‌عنوان یک کل تقسیم‌ناپذیر در نظر بگیرند. ماهیت این قاعده باعث مخالفت با قاعده ضدتجزیه و در نتیجه منجر به ناهنجاری در تصمیمات قضایی می‌شود. با این حال، دادگاه‌ها تصریح کرده‌اند که این دو قانون متضاد با یکدیگر نیستند. این تصور که قاعده ضدتجزیه مانعی برای در نظر گرفتن عناصر تشکیل دهنده در یک علامت ترکیبی نیست، توسط دادگاه عالی دهلی در جنوب هند کاملاً روشن شد.^۲ دادگاه عملاً اعلام کرده بود که «اصل «ضدتشریح» و شناسایی «علامت غالب» با یکدیگر متضاد نیستند و ... اصول مذکور بیشتر از یکدیگر تمجید می‌کنند ...». بنابراین، قاعده ویژگی غالب مخالف قاعده ضدتجزیه نیست و این دو قاعده در کنار هم عمل می‌کنند. اجزای غالب علائم ترکیبی معمولاً قوی و ذاتاً متمایزند. با این حال، هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد که با آن بتوان از قبل پیش‌بینی کرد کدام قسمت از یک علامت غالب است. با تبلیغات متقاعدکننده ممکن است توجه عموم به ویژگی خاصی از یک علامت جلب شود.^۳ معیار رایج‌تر برای غلبه و تسلط این است که آیا یک جزء مبدأ محصول را برای خریدار نشان می‌دهد یا خیر. دادگاه‌ها قدرت اجزای مختلف یک علامت تجاری ترکیبی را بررسی می‌کنند تا این تصمیم را بگیرند. علائم تجاری اغلب در دسته‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند: عام^۴، توصیفی^۵، دلالت‌کننده^۶، اختیاری^۷ و خیالی^۸. در پرتو این طبقه‌بندی‌ها، اجزای عمومی علائم تجاری ترکیبی کمترین و ضعیف‌ترین تمایزبخشی را دارند. اجزای اختیاری یا خیالی علائم تجاری ذاتاً متمایز و قوی تر تلقی می‌شوند. اجزای عمومی و توصیفی علائم ترکیبی معمولاً غالب نیستند؛ زیرا نقش آن‌ها چیزی غیر از منع را نشان می‌دهد.^۹ در پرونده ای^{۱۰} دادگاه تشخیص داد که عنصر مشترک "REPRO" بین علامت "MADISON REPRO" و علامت "REPRO PLUS" عمومی است و نه غالب. در نتیجه، تمرکز دادگاه در بررسی تشابه علائم، بر شباهت همراه‌کننده عناصر غیر عمومی بود. از آنجایی که دادگاه چیزی مشابه بین عنصر "MADISON" و عنصر "PLUS" پیدا نکرد، دادگاه هیچ‌گونه نقضی را احراز نکرد.

^۱ . Nelson and Pam, op.cit., p 349.

^۲ . Beverages Ltd. v. General Mills Marketing Inc [2015 (61) PTC] [4]

^۳ . Pacific Telesis Group v. International Telesis Communications.

^۴ . generic.

^۵ . descriptive.

^۶ . suggestive.

^۷ . arbitrary.

^۸ . fanciful.

^۹ . Nelson and Pam, op.cit., p 350.

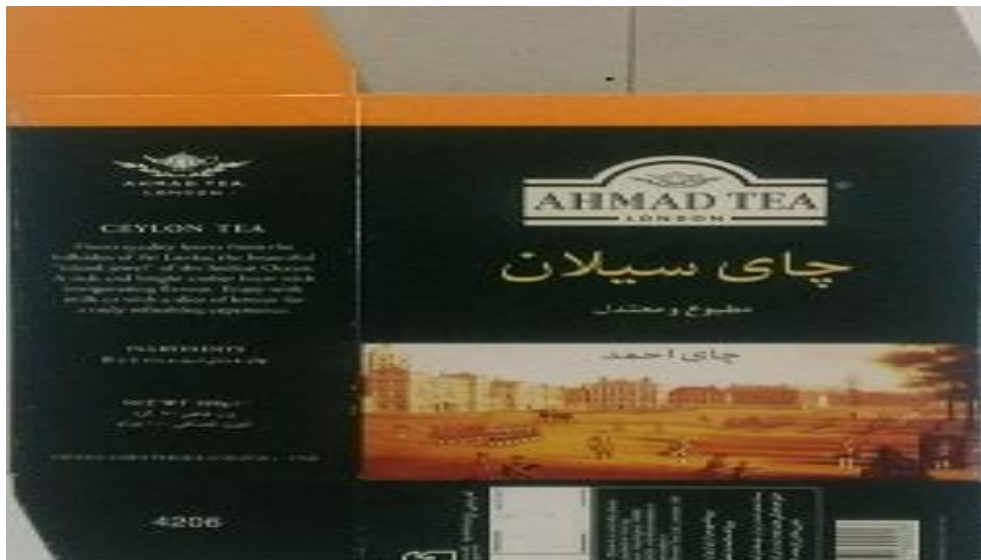
^{۱۰} . Madison Reprographics, Inc. v. Cook's Reprographics, Inc.

۶. رویه قضایی ایران

۶.۱. پرونده مربوط به علامت تجاری احمد (چای احمد)

شرکت چای احمد لندن شکایتی را علیه آقای الف دایر بر نقض حقوق دارنده علامت تجاری مطرح کرده بود. بدین شرح که وکیل شاکی اعلام کرده بود موکل مالک علامت تجاری احمد به فارسی و لاتین است و آن را به همراه تصویری مستطیلی و یک نیم‌دایره به شماره‌های ثبتی ۹۴۹۵۱ و ۹۴۹۵۲ در ایران ثبت کرده و مشتکی‌عنه با بسته‌بندی چای کیسه‌ای، طبق نمونه‌ای که پیوست شده است، اقدام به نقض حقوق مالک علامت کرده است. ایشان عین تصاویر و رنگ‌بندی علائم شرکت را برای گمراه کردن مصرف‌کننده عادی استفاده می‌کند و این اقدام سبب ورود خسارت به شرکت موکل می‌شود. تصاویر محصولات شاکی و مشتکی‌عنه جهت توضیح و تقریب به ذهن در ذیل آورده می‌شود.

محصول شاکی



محصول مشتکی‌عنه



۶.۱.۱. قرار منع تعقیب

در خصوص شکایت شرکت چای احمد لندن علیه برادران ... دایر بر نقض حقوق دارنده علامت تجاری ... هر چند در مقوله علائم تجاری مرکب باید شباهت مجموعی دو علامت را در نظر گرفت و آنچه به ذهن مصرف کننده می رسد ترکیب علامت است و نه جزئیات آن و در بررسی این گونه علائم باید دیدگاه مصرف کننده عادی را درباره کل علامت در نظر گرفت نه بررسی جزئی آن، به نظر می رسد که استفاده مشتکی عنه از علامت مزبور موجب گمراهی و سردرگمی مصرف کنندگان در خصوص منشأ کالا نمی شود؛ چراکه استفاده مشتکی عنه از عبارت چای دوگول سیلان احتمال اثرگذاری بیشتری بر مشتری عادی دارد و این قسمت از علامت مورداستفاده از سوی مشتکی عنه غالب است و اینکه مشتری مؤلفه های دیگر (اجزای فرعی علامت) را به عنوان نشانگر مبدأ تلقی کند و دچار ابهام شود، بسیار اندک خواهد بود. از منظر دیگر، مشتری عادی و متعارف و با ضریب هوشی متوسط می تواند «چای احمد» متعلق به شاکي و «چای دوگول سیلان» متعلق به مشتکی عنه را از هم تشخیص دهد و دیگر اجزای فرعی علامت ها که با هم مشابه اند، نمی تواند از این تمایز و تشخیص جلوگیری کند. بنابه مراتب فوق و رد نظریه کارشناسی نظر به عدم وقوع بزه مستنداً به اصل کلی براءت و اصل رقابت آزاد موضوع اصول ۳۷ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار منع تعقیب نام برده صادر می شود. ^۱ این قرار در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران عیناً مورد تأیید قرار گرفت. ^۲

۶.۱.۲. تحلیل رأی

محدوده استفاده انحصاری مالک علامت و در نتیجه آن جلوگیری از استفاده دیگران در چهارچوب گمراهی مشتری تعریف می شود؛ بنابراین مالک علامت تجاری حق ندارد مانع از هرگونه استفاده از علامت تجاری توسط دیگران شود. ^۳ در این رأی قاضی با توجه به قاعده و ویژگی غالب یکی از اجزای علامت را (کلمه) در تحلیل احتمال سردرگمی مهم تر در نظر گرفته است. بر این اساس، به نظر می رسد استفاده ثالث از علامت ثبت شده در صورتی تجاوز به حقوق انحصاری قانونی مالک تلقی می شود که موجب گمراهی مشتریان بالقوه و بالفعل صاحب علامت شود؛ والا استفاده مزبور همچنان در قلمرو استفاده عموم باقی مانده است. در رأی صادره معیار مشتری عادی و متعارف با ضریب هوشی متوسط در نظر

^۱ قرار نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۱۷۵، مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵، صادره از شعبه دوم دادرسی دادرسی ناحیه ۱۹ تهران (ناحیه ۲۶ فعلی).
^۲ دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۲۱۹۲۰۰۰۴۰۰، مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹، صادره از شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری ۲ شهرستان تهران. همچنین قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۸۵۱۲۴۷۹، صادره از شعبه سوم بازپرسی دادرسی ناحیه ۲۶ تهران (در خصوص شکایت ... با وکالت ... علیه ... دایر بر نقض حقوق دارنده علامت تجاری ... به نظر می رسد که در مانحن فیه استفاده مشتکی عنه از علامت مزبور موجب گمراهی و سردرگمی مصرف کنندگان در خصوص منشأ کالا نمی گردد که این موضوع یکی از فلسفه های ذاتی حمایت از علامت تجاری است؛ چراکه استفاده مشتکی عنه از عبارت «طلایی لبریز» به فارسی و لاتین Labriz Golden احتمال اثرگذاری بیشتری بر مشتری دارد و این قسمت از علامت مورد استفاده از سوی مشتکی عنه غالب است و اینکه مشتری مؤلفه های دیگر اجزای فرعی علامت را به عنوان نشانگر مبدأ تلقی کند و دچار ابهام شود، بسیار اندک خواهد بود؛ زیرا عنصر مشابهت میان علامت ها به طور انتزاعی مورد بررسی قرار نمی گیرد، بلکه باید این شباهت را از نگاه مشتری عادی احراز کرد. از منظری دیگر مشتری عادی و متعارف با ضریب هوشی متوسط می تواند چای ارسلان Arsalan Tea متعلق به شاکي و چای لبریز Labriz Golden متعلق به مشتکی عنه را از هم تشخیص دهد و دیگر اجزای فرعی علامت ها که با هم مشابه اند نمی تواند از این تمایز و تشخیص جلوگیری کند، نظر به عدم وقوع بزه مستنداً به اصل کلی براءت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار منع تعقیب نام برده صادر و اعلام می گردد).

^۳ افراسیاب، محبوب، مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران، نشر علم و دانش، چاپ اول، ۱۳۹۷، ص ۱۲۲.

گرفته شده است. مبنای نظری این تحدید قانونی این است که اکثر نشان‌های تجاری با الهام و بهره‌گیری از منابع زبانی و تصویری عمومی و فاقد هنر نوع خلاقیت‌اند و به همین دلیل اصولاً استفاده از آن‌ها باید آزاد و برای همگان قابل دسترس باشد. در رأی صادره سعی شده است تا بخش‌های عام علامت همچنان در قلمرو عمومی باقی بماند و حقوق انحصاری دارنده گواهینامه ثبت علامت تجاری محدود به حق قانونی مضیق خود شود تا استفاده متجاوزانه از آن حق و مبتنی بر منافع عموم در حوزه عمومی باقی بماند و به مجرد ثبت همه صور و اشکال علامت‌ها و استفاده از نشان‌ها به ملکیت خصوصی صاحبان علائم ثبت‌شده درنیایند.^۱ این‌گونه تفسیرها به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا در تصمیمات خود به حمایت از رقابت آزاد توجه بیشتری نشان دهند و بر این مینا مانع از آن شوند که هرگونه استفاده از علامت تجاری در انحصار دارنده گواهینامه ثبت علامت قرار گیرد و مانع فعالیت دیگر رقبا و همچنین استفاده افراد جامعه از منابع طبیعی زبانی و تصویری شود.

نتیجه‌گیری

علامت تجاری یکی از رایج‌ترین مصادیق مالکیت‌های فکری است که اعتماد، اطمینان و وفاداری را به محصولات و خدمات به وجود می‌آورد. تعیین دامنه حمایت از صاحب علامت از یک‌سو و پیش‌گیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از این حمایت قانونی از سوی دیگر با هدف برقراری موازنه‌ای معقول فی‌مابین منافع سرمایه‌گذار و کارآفرین از یک طرف و منافع رقبا و عموم از طرف دیگر از مباحث بحث‌برانگیز حقوق علائم تجاری است. علائم تجاری ترکیبی به دلیل داشتن اجزای مختلف احتمال برخورد و تعارض با حقوق رقبا و اشخاص ثالث را دارند. از آنجا که اجزای مختلف علائم تجاری ترکیبی در بسیاری از مواقع عام هستند و با الهام و بهره‌گیری از منابع زبانی و تصویری عمومی تشکیل شده‌اند، بخش‌های عام علامت همچنان باید در قلمرو عمومی باقی بماند و حقوق انحصاری دارنده گواهینامه ثبت علامت تجاری محدود به حق قانونی مضیق خود شود تا استفاده متجاوزانه از آن حق و مبتنی بر منافع عموم در حوزه عمومی باقی بماند و این‌گونه تحلیل‌ها در راستای ماهیت حقوق علائم تجاری و محدود کردن حقوق انحصاری دارنده علائم تجاری است. در بررسی و تحلیل معیار نقض در علائم تجاری مرکب با دو قاعده منع تجزیه و ویژگی برتر مواجهیم که در مقام حل و فصل این دعاوی قاعده ضدتجزیه دادگاه‌ها را ملزم می‌کند که علائم مرکب را به‌عنوان یک کل تقسیم‌ناپذیر در نظر بگیرند، نه اینکه آن‌ها را جزء به جزء ببینند تا تشابه فریبنده بین علائم را تعیین کنند. از سوی دیگر، هیچ مانعی برای در نظر گرفتن عناصر تشکیل‌دهنده یک علامت برای تعیین شباهت فریبنده وجود ندارد. دادگاه‌ها مجازند یک علامت ترکیبی را تشریح کنند و قاعده ویژگی غالب را برای تشخیص شباهت فریبنده بین دو علامت در صورت لزوم اعمال کنند. بنابراین قاعده ویژگی غالب یک استثنا نیست و با قاعده قانونی ضدتشریح منافات ندارد. همان‌گونه که در متن ملاحظه شد رویه قضایی ایران نیز در حل‌وفصل این دعاوی به قواعد مزبور عنایت دارد و در حل‌وفصل آن‌ها از این قواعد الهام می‌گیرد. اما از آنجا که قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مربوط به حوزه مالکیت فکری همگی دانش و تخصص لازم در این حوزه را ندارند، در برخی از مواقع با تشتت‌آرا در این زمینه مواجهیم و با تفسیرهای نادرست و فاقد مبنای علمی مشکلات زیادی را برای دارندگان دارایی‌های فکری ایجاد می‌کنند.

^۱. جعفرزاده، میرقاسم و حسن لجم اورک، «تحلیل نظری حق بر علامت تجاری، حق انحصاری مطلق یا مقید»، حقوق خصوصی، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۳۹۹، ص ۳۲۹.

منابع

کتاب

۱. افراسیاب، محبوب، *مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران*، تهران: علم و دانش، چاپ اول، ۱۳۹۷.
۲. سیدین، علی و مهدی کارچانی، *حقوق مالکیت صنعتی در آیینہ اندیشه‌های قضایی*، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه، چاپ اول، ۱۴۰۰.
۳. شمس، عبدالحمید، *حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی*، تهران: سمت، چاپ اول، ۱۳۸۲.
۴. کسنوی، شادی، *مبانی حقوق علائم تجاری*، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۵.
۵. لجم اورک، حسن، *اصول حاکم بر علائم تجاری*، تهران: میزان، چاپ اول، ۱۴۰۲.

مقاله

۶. جعفرزاده میرقاسم و حسن لجم اورک، «تحلیل نظری حق بر علامت تجاری، حق انحصاری مطلق یا مقید»، حقوق خصوصی، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۳۹۹.
۷. شاکری، زهرا و زهرا بهادری جهرمی، «خوانشی بر مسئله تعارض ناشی از حقوق علامت تجاری و نام تجاری با تاکید بر رویه قضایی»، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره ۱۵، شماره ۴، ۱۴۰۲.
۸. شاکری، زهرا و مریم مهربان‌پور آذر، «تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام‌های ایالات متحده، اتحادیه ی اروپا و ایران»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره ۱۰، شماره ۲، ۱۴۰۲.
۹. شیدائیان، مهدی و امیرحسین بحیرایی، «دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا»، مجله حقوق اسلامی، دوره ۱۸، شماره ۶۹، ۱۴۰۰.
۱۰. عزیززانی، حمیدرضا، حمید ابهری و سید حسن حسینی مقدم، «شاخص‌های احراز احتمال گمراهی در نقض علائم تجاری بر مبنای حقوق ایالات متحده آمریکا و ایران»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۱۴، شماره ۱، ۱۴۰۲.

رویه قضایی داخلی

۱. دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۶۳۹۵۰۲۷، مورخ ۱۴۰۱/۵/۴، صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو تهران.
۲. دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۵۴۹۵۶۴، صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران.
۳. دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۱۱۷۱، صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران.
۴. دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۲۱۹۲۰۰۰۴۰۰، مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹، صادره از شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران.
۵. قرار نهایی به شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۸۸۲۶۹۶، مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱، صادره از شعبه سوم بازپرسی دادرسی ناحیه ۲۶ تهران.
۶. قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۸۵۱۲۴۷۹، صادره از شعبه سوم بازپرسی دادرسی ناحیه ۲۶ تهران.
۷. قرار نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۱۷۵، مورخ ۱۳۹۷/۲/ ۲۵، صادره از شعبه دوم دادرسی ناحیه ۱۹ تهران (ناحیه ۲۶ فعلی).
۸. قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۷۷۷، صادره از شعبه دوم دادرسی ناحیه ۲۶ تهران.

References

Books

1. Afrasiab, Mehboob, *Industrial Property in Iran Legal System*, Tehran: Science and Knowledge, First Edition, 2018. (in Persian)
2. Davis, Jennifer. *Intellectual property law*, United Kingdom: Oxford University press: Fourth Edition, 2012.

3. Kasnavi, Shadi, *Foundations of Trademark Law*, Tehran: Sahami Enteshar Company, First Edition, 2016. (in Persian)
4. Lajm Orak, Hassan, *Principles Governing Trademarks*, Tehran: Mizan, First Edition, 2023. (in Persian)
5. Seyyedini, Ali and Mehdi Karchani, *Industrial Property Rights in the light of Judicial Thoughts*, Judiciary Research Institute, First Edition, 2021. (in Persian)
6. Shams, Abdol-Hamid, *Property Rights on Commercial and Industrial marks*, Tehran: Samt, First Edition, 2003. (in Persian)

Articles

7. Aziz-Sani, Hamid Reza, Hamid Abhari and Sayyed Hassan Hosseini Moghadam, “The Criteria of Ascertainment of the Likelihood of Confusion in Trademarks Infringement based on U.S. and Iran Law”, *Comparative Law Review Journal*, Volume 14, Issue 1, 2023. (in Persian)
8. Former, Intern., Jahnvi Sharma. “Can A Composite Trademark Be Dissected In to Its Constituent Elements to Determine Infringement?”, 2 November 2021.
9. Jafarzadeh Mir-Qasem and Hassan Lajm-Orak, “Theoretical Analysis of Trademark Rights: Absolute or Conditional Exclusive Right?”, *Private Law Journal*, Volume 17, Issue 2, 2019. (in Persian)
10. Kalamadi, Sh. “Intellectual Property and the Business of Sports–Management”, *Journal of Intellectual Property Rights*, Volume 17, 2012.
11. Nelson J. D., Pam, Kohli, J. “Composite Trademarks: Deconstructing the Similarity of Marks Element in a Trademark Infringement Action”, *Defense counsel Journal*, Volume 72, Issue 4 2005.
12. Shakeri, Zahra and Maryam Mehraban-Pour Azar, “A Comparative Analysis of Acquired Distinctiveness of Trademarks and Its Criteria in the Legal Systems of the United States, the European Union and Iran”, *Comparative Studies on Islamic and Western Law*, Volume 10 Issue 2, 2023. (in Persian)
13. Shakeri, Zahra and Zahra Bahadri Jahromi, “Navigating the Complex Terrain of Trademark and Trade Name Conflicts: A Comprehensive Analysis”, *Journal of Legal Studies*, Volume 15, Issue 4, 2023. (in Persian)

Cases

14. Alpha Industries, Inc. v. Alpha Steel Tube & Shapes, Inc.
15. Arsenal Football Club plc v Reed (2002).
16. Beverages Ltd. v. General Mills Marketing Inc [2015 (61) PTC] [4].
17. Bristol-Myers Squibb v Paranova (1996).
18. Cadilla Healthcare Ltd. v. Cadilla Pharmaceuticals Ltd. [2001 (2) PTC 541 SC].
19. In Fruit of the Loom Inc. v. Girouard.
20. India Trade Marks Act, 1999.
21. Ip Australia, Trademarks manual of practice and procedure, 19 Dec 2022.
22. Judgment No. 140168390006395027, dated 2022/07/26, issued by Branch 1043 of the second Criminal Court of Tehran. (in Persian)
23. Judgment No. 140168390012549564, issued by Branch 1039 of the Court of Appeals of Tehran Province. (in Persian)
24. Judgment No. 9609972191801171, issued by Branch 1043 of the Second Criminal Court of Tehran City. (in Persian)
25. Judgment No. 970992192000400, dated 2018/06/19, issued by Branch 1045 of the second Criminal Court of Tehran. (in Persian)

26. Koninklijke Philips Electronics NV v Remington\ Consumer Products Ltd (2002) (ECJ).
27. Madison Reprographics, Inc. v. Cook's Reprographics, Inc.
28. OHIM v BORCO (2010).
29. Pacific Telesis Group v. International Telesis Communications.
30. SAT.1 v OHIM (2004).
31. Verdict No. 140068390018512479, issued by the third investigation branch of the 26th District Prosecutor's Office of Tehran. (in Persian)
32. Verdict No. 140168390001882696, dated 2022/05/11, issued by the third investigation branch of the 26th district of Tehran. (in Persian)
33. Verdict No. 9709972120200175, dated 2018/05/15, issued by the second prosecutor branch of the 19th District Prosecutor's office of Tehran (currently the 26th district). (in Persian)
34. Verdict No. 9909972120200777, issued by the second prosecutor branch of the 26th District Prosecutor's Office of Tehran. (in Persian)
35. Walt Disney Productions v. Air Pirates.