

## شناخت نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران

سعید حبیبی\*

فاطمه صادقی\*\*

تاریخ پذیرش: ۹۷/۰۹/۱۰

تاریخ دریافت: ۹۷/۰۵/۰۴

### چکیده

با توجه به اینکه امروزه از یک طرف شهرت علائم تجارتي اهميت فراوانی برای مالکان علامت دارد و آنها برای کسب و حفظ آن از آسیب هزینه زیادی صرف می‌کنند و از طرف دیگر به دلیل مشکل بودن اثبات ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی برای حمایت از علائم دارای حسن شهرت و نیاز به ایجاد حمایتی درخور برای این علائم، پیش‌بینی نهادهای حمایتی، مانند پسینگ‌آف، به منظور جلوگیری از نقض علائم تجارتي دارای حسن شهرت برای حمایت از صاحبان علامت تجارتي بسیار مؤثر است؛ به طوری که این نهاد در حقوق کامن‌لا از پیشینه طولانی برخوردار است. علائم تجارتي دارای حسن شهرت در صورت وجود شرایطی مشمول حمایت پسینگ‌آف قرار می‌گیرند. اینکه چه علائمی و با چه شرایطی از طریق پسینگ‌آف حمایت می‌شوند و اینکه آیا حقوق ایران این نظام حمایتی را پوشش می‌دهد یا خیر، در این مقاله بررسی و این موضوع تبیین خواهد شد که علائم دارای حسن شهرت در صورت وجود احتمال گمراهی و ورود خسارت مشمول نهاد پسینگ‌آف می‌شوند و از آنجایی که در قوانین فعلی ایران این نهاد وجود ندارد، نیاز به ایجاد آن یا حمایت از این علائم به طور خاص ذیل قواعد منع رقابت غیرمنصفانه احساس می‌شود.

### کلیدواژه‌گان:

پسینگ‌آف، حقوق نوشته، رقابت غیرمنصفانه، علامت تجارتي، کامن لا

\* استاد دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

habiba@ut.ac.ir

\*\* کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

814.sadeghi@gmail.com

## مقدمه

در قرن اخیر به علت رشد وسایل ارتباطی و گسترش روش‌های جدید برای تبلیغات و بازاریابی، فعالیت‌های تجاری رونق فراوانی گرفته است. لذا امروزه تجار برای معرفی علائم تجاری خود و کسب شهرت<sup>۱</sup> روزافزون بین مصرف‌کنندگان هزینه‌های زیادی، از جمله در تبلیغات، صرف می‌کنند و انتظار دارند از شهرت آنها در برابر هرگونه خسارتی<sup>۲</sup> حمایت شود. در این میان، برخی علائم هستند که علاوه بر شهرت به مرور زمان یا در اثر تبلیغات، بین مصرف‌کنندگان دارای حسن شهرت<sup>۳</sup> می‌شوند که این امر هم برای صاحب علامت و هم مصرف‌کننده حائز اهمیت است. بنابراین لازم است به علت ویژگی تمایزبخش و خاص این گونه علائم از آنها حمایت خاصی به عمل آید.

در سال‌های نخست ظهور این مسئله در حقوق کامن لا،<sup>۴</sup> این علائم فقط از طریق مسئولیت مدنی و به عنوان شبه جرم<sup>۵</sup> قابل حمایت بودند و حمایت از آنها نیز منوط به اثبات ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی، یعنی ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، بود. به سبب دشواری اثبات این ارکان و به علت رشد وسایل ارتباطی و رشد فعالیت‌های تجاری و نیاز به برقراری حمایتی خاص برای این علائم، رویه قضایی کشور انگلیس در سال ۱۵۸۰ میلادی این دسته علائم را از سیطره مسئولیت مدنی خارج کرد و با عنوان «نهاد حمایتی پسینگ آف»<sup>۶</sup> به آن ماهیت مستقلی بخشید. کشورهای حقوق نوشته<sup>۷</sup> از چنین علائمی تا قبل از بروز حقوق مالکیت فکری طبق مسئولیت مدنی حمایت می‌کردند و بعد از پیدایش حقوق مالکیت فکری حتی المقدور طبق قوانین

- 
1. Reputation.
  2. Damage.
  3. Goodwill.
  4. Common law.
  5. Tort.
  6. Colston, Catherine, Principles of Intellectual Property Law, (1999), p. 310.
  7. Passing off.
  8. Civil Law.

حقوق مالکیت فکری با آن برخورد و در غیر این صورت ذیل رقابت غیرمنصفانه<sup>۱</sup> از آن حمایت می‌کردند.

لذا با توجه به ضرورت و اهمیت روزافزون علائم تجارتي و نیاز به حمایت از دارندگان آنها، شناخت این نهاد و مطالعه مباحث جانبی آن و نیز یافتن تدابیر مشابه این نهاد در کشورهای حقوق نوشته، از جمله ایران، در این مقاله بررسی می‌گردد.

## ۱. شناخت نهاد پسینگ آف

پسینگ آف نهادی برخاسته از حقوق کامن لا است که نوعی شبه جرم<sup>۲</sup> و از عناوین خاص مسئولیت مدنی محسوب می‌شود. پسینگ آف جایی اتفاق می‌افتد که شخصی از علامت (ثبت شده یا ثبت نشده) دارای حسن شهرت شخص دیگر بر روی کالاها یا خدمات خود استفاده می‌کند و در پی اقدامات او مصرف‌کنندگان دچار گمراهی در منشأ آنها می‌شوند و همین سبب ورود خسارت به حسن شهرت مدعی می‌گردد.<sup>۳</sup>

### ۱.۱. عناصر و ارکان پسینگ آف

عناصر پسینگ آف به تدریج در رویه قضایی انگلیس شناسایی شد؛ بدین صورت که عنصر شهرت در پرونده ردای علیه بنهام<sup>۴</sup> در سال ۱۸۹۶، احتمال گمراهی<sup>۵</sup> در پرونده اسپالدینگ علیه گمیچ<sup>۶</sup> در سال ۱۹۱۵ و خسارت در پرونده بولمر علیه بولینگر<sup>۷</sup> سال ۱۹۷۸ مطرح شد.

1. Competition Law.

۲. شبه جرم به اعمال نامشروعی گفته می‌شود که شخص در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مرتکب آن شده و در نتیجه ملزم به جبران خسارات وارده می‌باشد.

3. LaFrance, Mary. "Passing off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law" Mich. St. L. Rev. (2011):141۸.

4. *Reddaway v. Banham*, 12 R.P.C. 83, 1 Q.B. 286 (1895).

5. Misrepresentation.

6. *Spalding v. Gamage*, 32 R.P.C. 273 (1915).

7. *Bulmer (HP) Ltd., v. J Bollinger SA*, 1978 R.P.C. 79 (1978).

### ۱.۱.۱.۱. حسن شهرت

حسن شهرت نفع و مزیتی از نام، علامت و نیروی جاذبه‌ای است که در تجارت ایجاد می‌شود و سبب می‌گردد مردم به علامت اعتماد کنند و در خرید کالا یا استفاده از خدمات به آن توجه ویژه داشته باشند.<sup>۱</sup>

واژگان «شهرت»<sup>۲</sup> و «حسن شهرت» اغلب به جای هم استفاده می‌شوند. اما در واقع آنچه که مربوط به پسینگ آف می‌شود، حسن شهرت است؛ زیرا این احتمال وجود دارد که علامتی شهرت داشته باشد، اما دارای حسن شهرت نباشد. علامت زمانی دارای حسن شهرت محسوب می‌شود که علاوه بر کسب شهرت در جامعه، به دلایلی از جمله صرف هزینه در تبلیغات یا مرور زمان، برای نمونه به خاطر داشتن کیفیت بالا، بین مردم به خوبی و نیکی شناخته شده و مصرف‌کنندگان به آن اعتماد داشته باشند. بنابراین برای تشخیص علامت دارای حسن شهرت مانند علامت مشهور<sup>۳</sup> و معروف<sup>۴</sup> به عرف مراجعه می‌شود.<sup>۵</sup>

### ۱.۱.۱.۲. احتمال گمراهی

اصل پسینگ آف مبتنی بر فریب<sup>۶</sup> است، اما لازم نیست در دعوای پسینگ آف فریب اثبات شود، بلکه عنصر «احتمال گمراهی» باید اثبات گردد.<sup>۷</sup>

احتمال گمراهی دو حالت دارد:

الف) کالاها یا خدمات ارائه شده از سوی متهم همان کالاها یا خدمات مدعی هستند که گمراهی نسبت به منشأ<sup>۸</sup> یا گمراهی نسبت به تولیدکننده کالاها و خدمات نام دارد.

1. Commissioners of Inland Revenue v. Muller and Co.'s Margarine Limited, 84 L.T. Rep. 729 (1901).

۲. برای مطالعه تعریف و معیارهای علامت تجارتي مشهور؛ ر.ک: چاوشی لاهورد، ابراهیم، «نقض علائم تجاری مشهور»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲، صص ۳۷-۱۹.

3. Famous.

4. Well\_known.

۵. برای مطالعه بیشتر؛ ر.ک: پرونده استاریاکس و پی سی سی دلبیو علیه گروه پخش اسکای بریتیش (Starbucks (HK) Limited and PCCW Media Ltd., v. British Sky Broadcasting Group Plc and Others, 2013).

6. Fraud.

۷. برای مطالعه بیشتر؛ ر.ک: پرونده بای اند سل علیه اتوتریدر ایرلندی (B & S Ltd v. Irish Autotrader Ltd. (the Buy and Sell case), 1995).

8. Misrepresentation as to Source.

ب) کالاها یا خدمات متهم دارای همان کیفیت کالاها یا خدمات مدعی هستند که گمراهی نسبت به کیفیت<sup>۱</sup> نامیده می‌شود.

### ۱.۱.۳. خسارت

عنصر کلیدی در هر عمل شبه جرمی نشان دادن این است که اقدامات متهم خسارتی را به مدعی ایجاد کرده یا احتمال دارد ایجاد کند. احتمال خسارت یا آسیب نتیجه فرعی احتمال گمراهی است. جایی که شاکی آسیب دیده است، به این معنی که بتواند نشان دهد عموم مردم درباره مالکیت کالاها یا خدمات دچار سردرگمی شده‌اند، اثبات این عنصر مشکل نیست و نیز در عمل، زمانی که حسن شهرت اثبات می‌شود، معمولاً نشان دادن اینکه احتمال دارد خسارت اتفاق بیفتد، آسان می‌شود. بنابراین، خواهان باید ثابت کند که خسارت دیده است یا احتمال دارد متحمل خسارتی شود. خسارت نیز در پسینگ آف به طور سنتی از طریق زوال بازار فروش یا کاهش فروش کالاها یا خدمات تحت علامت تشخیص داده می‌شود.

### ۱.۲. توسعه مصادیق پسینگ آف

به سبب طبیعت همیشه در حال تغییر کالاها و خدمات تجارتی و آگاهی رو به رشد نسبت به ارزش علائم و نام‌های تجارتی در بازار امروز، پسینگ آف در دهه‌های گذشته حوزه‌های جدیدی مانند «تجارت شخصیت»<sup>۲</sup> و «حقوق مربوط به شخصیت»<sup>۳</sup> را دربرگرفته است. تجارت شخصیت یک روش آشنا برای بازاریابی کالاها و خدمات است که از طریق استفاده تجاری از یک شخصیت، نام، موقعیت، عنوان، آرم واقعی یا صوری و ... و به منظور افزایش تقاضای مشتریان صورت می‌گیرد؛ مانند میکی موس.<sup>۴</sup> این شخصیت می‌تواند در قالب حقوق مالکیت ادبی و هنری، طرح یا در صورت ثبت در قالب علامت تجارتی مورد حمایت قرار گیرد.<sup>۵</sup>

1. Misrepresentation as to Quality.

2. Character Merchandising.

3. Personality Rights.

4. MICKEY MOUSE.

5. Colston, Catherine, Op.Cit, p.335.

یکی دیگر از مصادیق توسعه پسینگ آف حقوق مربوط به شخصیت است. با تحول بازار در سال‌های اخیر، بسیاری از اشخاص مشهور، مانند بازیکنان فوتبال، موسیقی‌دانان و سایرین، بخش قابل توجهی از درآمدها را از طریق تأیید محصولات خاصی به دست آوردند. مهم‌تر از آن، مصرف‌کنندگان نیز اهمیت بسیار زیادی برای این موضوع قائل هستند که آیا محصول ارائه شده، محصول «مجاز» یا «پیشنهاد شده» توسط شخص خاصی است یا خیر.

### ۱.۳. مقایسه شرایط پسینگ آف با شرایط مندرج در قانون ایران

همان‌طور که گفته شد، برای اینکه علامتی تحت حمایت نهاد پسینگ آف واقع شود، عناصری لازم است که عبارت‌اند از: حسن شهرت، احتمال گمراهی و ورود خسارت، و از آن جایی که این یک نهاد کامن‌لایی است، در کشورهای حقوق نوشته وجود ندارد. برای اینکه ببینیم آیا قوانین و مقررات ایران این نهاد را دارند یا خیر، باید به بررسی و مقایسه این نهاد با مواد مربوط به علائم تجارتي نزدیک به شرایط و ارکان پسینگ آف پردازیم که در ذیل به قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتي مصوب ۱۳۸۶، و طرح تصویب شده حمایت از مالکیت صنعتی (۱۳۹۴) اشاره می‌شود.

در قانون قدیم موارد مذکور در بند دوم مواد ۹ و ۱۶ تنها شرط حمایت از علامت سابق را برای جلوگیری از ثبت علامت بعدی، گمراهی مصرف‌کننده می‌داند. حال آنکه عناصر پسینگ آف به جز گمراهی یا حتی احتمال گمراهی عموم، دو رکن دیگر، یعنی حسن شهرت و خسارت، را در خود دارد که در این قانون به آنها اشاره نشده است. به علاوه، در قانون مذکور از علامت مشهور سخنی به میان نیامده است. لذا وجود پسینگ آف در قانون قدیم منتفی است.

در قانون کنونی بندهای (ج)، (ه)، (و) و (ز) ماده ۳۲، بند (ب) ماده ۴۰، مواد ۴۶ و ۴۷ به شرایطی نزدیک به شرایط پسینگ آف اشاره کرده‌اند که هیچ کدام از آنها نه صریح و نه ضمنی به طور کامل به ارکان پسینگ آف پرداخته‌اند.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که با توجه به قواعد حمایت از علائم تجارتي در قانون سال ۱۳۸۶، نیازی به نهاد پسینگ آف داریم یا خیر؟ همان‌طور که دیدیم در مواد مذکور علاوه بر اینکه به پسینگ آف اشاره‌ای نشده، حتی عناصر و شرایط آن نیز به صورت صریح یا ضمنی بیان نشده است تا بتوانیم از آن استفاده کنیم و حکم به وجود پسینگ آف یا نهاد مشابه آن بدهیم.

نهاد مسئولیت مدنی و قواعد منع رقابت غیرمنصفانه نیز چارچوب وسیعی برای حمایت دارند و مختص به علائم تجارتي نیستند و در ضمن اثبات آن مشکل است. بنابراین آنچه که پسینگ آف حمایت مطلوبی از این نوع علائم به عمل می‌آورد، قوانین و مقررات حاضر در ایران این گونه حمایت نمی‌کنند. لذا لازم است که این نهاد در قوانین بیان شود یا ذیل قواعد منع رقابت غیرمنصفانه به طور خاص به آن اشاره گردد.

در طرح مصوب سال ۱۳۹۴ نیز بندهای ۹-۴ ماده ۱۰۶ قابل قیاس با پسینگ آف هستند که آنها نیز به طور کامل به این نهاد اشاره نکرده‌اند.

همان‌طور که مشاهده شد، در قوانین مالکیت فکری به پسینگ آف و عناصر آن اشاره‌ای نشده است. درست است که بهتر بود قانون‌گذار تحت همین قوانین همانند نقض سنتی و دکترین، رقیق‌سازی ماده‌ای را به حمایت از پسینگ آف اختصاص می‌داد تا بتوان از علائم دارای حسن شهرت حمایت خاص به عمل آورد؛ اما این به معنی این نیست که هیچ چارچوبی برای حمایت از موارد پسینگ آف وجود ندارد، بلکه در قوانین ایران تحت قواعد مسئولیت مدنی و به طور خاص تر قواعد رقابت غیرمنصفانه قرار می‌گیرد و قابل حمایت است.

۱. ماده ۱۰۶: «علامت تجارتي در موارد زیر، قابل ثبت نیست:

- ۴- عین علامت یا نام تجارتي باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران معروف شده است.
- ۵- علامتی که شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجارتي باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.
- ۶- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجارتي باشد که قبلاً برای کالاها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.
- ۷- علامتی که عین علامت یا نام تجارتي باشد که قبلاً برای همان کالاها و خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن، تقاضا شده یا دارای حق تقدم است.
- ۸- علامت که شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجارتي باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت نام تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.
- ۹- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجارتي باشد که قبلاً برای کالاها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده و به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.»

## ۲. مقایسهٔ پسینگ آف با نهادهای مشابه

به دلیل عدم کاربرد پسینگ آف در کشورهای حقوق نوشته، در این بخش به مقایسهٔ این نهاد با برخی مصادیق مشابه در این کشورها خواهیم پرداخت.

### ۲.۱. نقض نوع اول (نقض سنتی)<sup>۱</sup>

نقض نوع اول زمانی محقق می‌گردد که شخص ثالثی بدون گرفتن اجازه از مالک علامت، مبادرت به استفاده از همان علامت یا علامتی مشابه آن بر روی کالاها و خدماتی نماید که با کالاها و خدمات تحت علامت ثبت شده کاملاً یکسان است؛ مشروط بر اینکه به موجب این عمل ناقضانه احتمال سردرگمی عموم نسبت به مبدأ آن کالا یا خدمت وجود داشته باشد.<sup>۲</sup>

مهم‌ترین تفاوت‌های دکترین نقض نوع اول با نهاد پسینگ آف به طور خلاصه عبارت‌اند از:

۱. پسینگ آف هم علائم تجارتي ثبت شده و هم علائم تجارتي ثبت نشده را تحت حمایت قرار می‌دهد؛ درحالی‌که دکترین نقض سنتی فقط به حمایت از علامت ثبت شده می‌پردازد.
۲. حسن شهرت علامت یکی از عناصر اصلی برای حمایت از علامت در پسینگ آف است؛ حال آنکه در نقض سنتی نیازی به مشهور یا حتی معروف بودن علامت نیست.
۳. اقامهٔ دعوای پسینگ آف گران و زمان‌بر است؛ زیرا وجود حسن شهرت باید در دادگاه اثبات شود نه ثبت علامت، درحالی‌که در اقامهٔ دعوای نقض این گونه نیست و اثبات آن از سهولت بیشتری برخوردار است.

۴. در نقض نوع اول گمراهی ممکن است نسبت به مبدأ کالاها یا خدمات اتفاق بیفتد، اما در پسینگ آف گمراهی ممکن است هم نسبت به مبدأ و هم نسبت به کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده رخ دهد.

۵. دکترین نوع اول بیشتر مبتنی بر حمایت از مصرف‌کننده‌ای<sup>۳</sup> است که نسبت به مبدأ کالا سردرگم شده است، اما پسینگ آف دارای حمایت دو جانبه است. از این نظر که از مالک

1. Infringement.

۲. حبیبیا، سعید و مجید حسین زاده، تحلیل دکترین رقیق‌سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۳، بهار ۱۳۹۲، شماره ۱، ص ۱۸.

3. Consumer-orientated.



علامت از طریق حمایت از حسن شهرتش و از مصرف کننده از طریق حمایت در برابر فریب و گمراهی حمایت می کند.

۶. در علائم تجارتي ثبت شده، این حق مالکیت خود علائم تجارتي است که مورد حمایت قرار می گیرد؛ درحالی که در پسینگ آف حسن شهرت و اعتبار تاجر مورد حمایت است.

## ۲.۲. نقض نوع دوم (دکترین رقیق سازی)<sup>۱</sup>

نقض نوع دوم زمانی زمانی محقق می گردد که شخص ثالثی مبادرت به استفاده از علامت مشهور یا علامتی مشابه به آن بر روی کالاها و خدماتی نماید که با آن کالا یا خدماتی که علامت مشهور روی آن به کار رفته است، شباهتی نداشته باشد؛ بدون این که لازم باشد کالاها و خدمات اخیر با آن کالاها و خدماتی که علامت مشهور روی آنها به کار می رفته است، رقابت داشته باشد و بدون لزوم اینکه نقض حق در این مفهوم منجر به سردرگمی مصرف کنندگان شود.<sup>۲</sup>

از جمله تفاوت های مهم دکترین نقض نوع دوم با نهاد پسینگ آف در این است که حسن شهرت علامت یکی از عناصر اصلی برای حمایت از علامت در پسینگ آف است و صرف مشهور یا معروف بودن علامت کافی نیست، حال آنکه در دکترین رقیق سازی صرف مشهور بودن علامت کفایت می کند.

شایان ذکر است که دکترین رقیق سازی مالک محور<sup>۳</sup> است و نقطه اتکای آن بر حمایت از مالک علامت مشهور در برابر تضعیف علامتش در بین مصرف کنندگان می باشد، اما همان طور که قبلاً بیان شد، پسینگ آف دارای حمایت دو جانبه است؛ از این نظر که از مالک علامت از طریق حمایت از حسن شهرتش و از مصرف کننده از طریق حمایت در برابر فریب و گمراهی حمایت می کند.

در دکترین رقیق سازی علامت ناقض باید روی کالاها یا خدمات غیرمشابه یا غیرمرتبط به کار رود و همچنین گمراهی مفروض گرفته می شود و نیازی به اثبات آن نیست. درحالی که در پسینگ آف مشابه یا غیرمشابه بودن کالاها و خدمات مورد نظر نیست، اما احتمال گمراهی عموم به عنوان یکی از عناصر اصلی پسینگ آف باید اثبات گردد.

1. Dilution.

۲. همان، ص ۱۸.

3. Owner-orientated.

در خصوص اینکه آیا با وجود نهاد رقیق سازی، نیازی به پسینگ آف احساس می شود یا خیر، برخی این طور استدلال می کنند که با توجه به اینکه دکترین رقیق سازی مختص به حمایت از علائم مشهور است، مضمول پسینگ آف نیز می شود. بنابراین نیازی به پسینگ آف نیست و باید از ایجاد نهادهای غیر ضروری پرهیز کرد. اما در پاسخ می توان گفت به نظر می رسد علاوه بر تفاوت های یاد شده بین این دو نهاد، آنچه که باعث برقراری حمایتی خاص برای پسینگ آف می شود، حسن شهرت است؛ زیرا علامت دارای حسن شهرت از لحاظ اعتماد مشتری و مطلوبیت بین عموم مردم از جایگاه بالاتری نسبت به علامت مشهور برخوردار است و همین موضوع حمایتی از جنس حقوق مالکیت فکری را می طلبد و لازم می آید این نهاد از ذیل قواعد مسئولیت مدنی خارج و دارای ماهیتی مستقل در حقوق مالکیت فکری گردد تا بتوان در این راستا هم اثبات پسینگ آف را سهولت بخشید و هم حقوقی برابر سایر موارد حقوق مالکیت فکری به آن اعطا کرد. در این صورت از مالک علامت تجارتي و نیز مصرف کنندگان حمایت بهتری به عمل می آید و این سبب تشویق تجار، تقویت بازار و احترام به حقوق مصرف کننده خواهد شد.

### ۲.۳. حقوق مالکیت ادبی و هنری

در حقوق مالکیت ادبی و هنری، اثری قابل حمایت است که اصیل باشد، اما جدید بودن اثر ملاک نیست؛ یعنی اثر ناشی از اندیشه، احساسات و تلاش فکری شخص پدیدآورنده باشد. بنابراین تقلید محض از آثار دیگران نمی تواند واجد حق کپی رایت شود. حال اگر شخصی اثری شبیه اثر شخص دیگر تولید کند، اما اصالت داشته باشد، می تواند مورد حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری قرار گیرد و شخص دارنده اثر اولیه نمی تواند اعتراضی کند. اما در پسینگ آف اصالت شرط نیست و به محض اینکه علامت عین یا شبیه علامت شخص دیگری باشد که سبب ایجاد گمراهی یا حتی احتمال آن شود، از علامت آن شخص حمایت می شود. بنابراین حمایت در قالب پسینگ آف وسیع تر از حمایت در حقوق مالکیت ادبی و هنری است.

## ۲.۴. حقوق منع رقابت غیرمنصفانه

رقابت غیرمنصفانه یکی از مفاهیم مبهم و پیچیده حقوق تجارت نوین است که ارائه تعریفی جامع و مانع کار ساده‌ای نیست و بستگی به مسائل اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی هر جامعه دارد. بنابراین از کشوری به کشور دیگر و حتی زمانی به زمان دیگر متفاوت است. در ترمینولوژی حقوق، زیر عنوان رقابت نامشروع، رقابت غیرمنصفانه این‌گونه تعریف شده است: «عمل یا اعمالی است که شخصی از قبیل کاسب یا تاجر یا طبیب یا صنعتگر یا هنرمند و مانند آنها برای پراکنده کردن (یا جلب کردن به دور خود) ارباب رجوع و مشتریان کسی که با او همکاری است از طریق روش‌های غیر شرافتمندانه و غیرعقلایی مرتکب شود.»<sup>۱</sup>

در سطح بین‌المللی در کنوانسیون پاریس<sup>۲</sup> از سال ۱۹۰۹ تاکنون به تدریج موضوع مقابله با رقابت غیرمنصفانه گنجانده شد که منجر به ارائه تعریف و مصادیقی از آن در ماده ۱۰ گردید. در موافقت‌نامه<sup>۳</sup> تریپس مقررات مخصوصی در خصوص رقابت غیرمنصفانه ذکر نشده است. فقط در ماده ۲ اشاره کلی به کنوانسیون پاریس صورت گرفته که اعلام می‌کند: «درخصوص قسمت‌های ۲، ۳ و ۴ موافقت‌نامه حاضر، اعضا مواد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) رارعایت خواهند کرد.» لذا به نظر می‌رسد موافقت‌نامه تریپس به صورت غیرمستقیم و با واسطه به رقابت غیرمنصفانه اشاره داشته است. سازمان جهانی مالکیت فکری نیز به سبب اهمیت موضوع مقابله با رقابت غیرمنصفانه در سال ۱۹۹۶ مدل ۶ ماده‌ای را برای قانون مقابله با رقابت غیرمنصفانه ارائه داده است که در ماده ۱ اصول کلی و در مواد ۲ تا ۶ به بیان مصادیق آن می‌پردازد.

در ایران، در حال حاضر قانون خاصی در خصوص رقابت غیرمنصفانه ندارد، اما به صورت پراکنده در قوانین مختلف به آن اشاره شده است که مهم‌ترین آنها بررسی می‌شود.

در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ شاید به دلیل وجود همین مقررات در قانون مجازات، نص صریحی در زمینه مقابله با رقابت غیرمنصفانه نیامده است. با این حال، بند دو ماده

۱. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۶، ص ۳۳۸.

2. Paris Convention.

3. TRIPS.

۹ به رد ثبت علائم گمراه‌کننده اشاره دارد که ممکن است به طور غیرمستقیم به جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه نظر داشته باشد.

در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ نیز با وجود حذف مواد مربوط به رقابت غیرمنصفانه در مقررات جزایی، هیچ نص صریحی در زمینه تعریف یا بیان مصادیق رقابت غیرمنصفانه ندارد، بلکه فقط در مواد ۳۲ و ۴۶ و ۴۷ به علائم و نام‌های تجاری اشاره دارد که قابل حمایت نیستند. ماده ۳۲ نیز در بندهای (ج)، (ه)، (و) و (ز) به علائمی اشاره می‌کند که به طرق مختلف سبب گمراهی می‌شوند. در حال حاضر بیشتر پرونده‌هایی که در دادگاه‌های ایران در خصوص علائم و نام‌های تجاری مطرح می‌شود، مستند قانونی‌شان در آرای همین مواد از قانون علائم و اختراعات و ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس می‌باشد. لذا لازم است با توجه به اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، این قواعد در حقوق ایران پیش‌بینی شوند. برخلاف قوانین مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۸۶ که مبحثی در خصوص رقابت غیرمنصفانه ندارند و همچنین با وجود مقررات کنوانسیون پاریس درباره رقابت غیرمنصفانه، خوشبختانه در پیش‌نویس طرح تهیه شده حمایت از مالکیت صنعتی (۱۳۹۷) مجلس شورای اسلامی به تفصیل مقرراتی را در فصل ششم به تعریف و توضیح رقابت غیرمنصفانه و بیان مصادیق آن اختصاص داده و در فصل هفتم به ضمانت اجرای کیفری آن نیز اشاره کرده است که می‌تواند حمایت وسیع‌تری برای دارندگان و مالکان علائم تجاری و مصرف‌کنندگان فراهم آورد که در ذیل به آن اشاره می‌شود.

**ماده ۱۳۵:** «هرگونه اقدام در عرصه رقابت صنعتی و تجاری که به منافع رقبا و مصرف‌کنندگان خدشه وارد نماید، در صورتی که مغایر با رقابت متعارف صنعتی و تجاری باشد، رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود.»

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، برای تحقق عمل رقابت غیرمنصفانه دو شرط لازم است: اول اینکه عمل رقابتی غیرمنصفانه به منافع رقبا و مصرف‌کنندگان لطمه وارد کند و دوم اینکه عمل مذکور با رقابت متعارف صنعتی و تجاری مغایر باشد. در صورت اثبات این دو شرط عمل رقابتی غیرمنصفانه تلقی می‌شود.

**ماده ۱۳۶:** «موارد زیر، از مصادیق رقابت غیرمنصفانه موضوع این قانون است:

۱. اظهارات خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالاها یا فعالیت‌های صنعتی و تجارتي او شود.
  ۲. اقدامی که موجب تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به شرطی که این اقدامات، نوعاً موجب گمراهی عموم گردد.
  ۳. تبلیغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصورات نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها، مواد تشکیل دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، دارایی‌ها، میزان یا مقادیر و دسترسی برای استفاده محصولات را فراهم می‌آورد.
  ۴. تبلیغات مقایسه‌ای یا استفاده از حسن شهرت و اعتبار رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات، یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد.
  ۵. اخلال در روند فعالیت‌های صنعتی و تجاری رقیب از قبیل تشویق کارکنان او به اعتصاب، استعفا و دخالت در امور قراردادها.
  ۶. نقض قوانین و مقرراتی که برای رقابت در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده از سوی مراجع صالح مقرر شده است.
  ۷. اگر کالای ارائه شده تحت مجوز بهره برداری باشد، باید تبلیغات به نحوی باشد که از اصل آن قابل تفکیک باشد.
  ۸. هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات به منظور حذف رقبا.
- تبصره:** هرگونه اظهارنظر واقعی از سوی مراجع تخصصی رسمی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.»
- با توجه به شناختی که از پسینگ آف و شرایط آن حاصل شد، می‌توان گفت تنها بندی که از ماده فوق، هرچند ناقص، به این نهاد نزدیک است، بند دوم می‌باشد. بنابراین طبق این طرح تصویبی، می‌توان در آینده از این بند برای حمایت علائم دارای حسن شهرت استفاده کرد. در این بند به واژه «نوعاً» اشاره شده است که می‌توان گفت همان احتمال گمراهی است. اگر ورود خسارت را نیز مفروض بگیریم، فقط شرط حسن شهرت می‌ماند که از یک سو می‌توان گفت در بطن آن آمده و از سوی دیگر چون صراحتاً به آن اشاره نشده و شامل همه علائم می‌شود،

بنابراین حمایت یکسانی برای آنها قائل شده است که برای علائم دارای حسن شهرت مطلوبیت کامل را ندارد؛ لذا بهتر است قوانین مربوط در این باره اصلاح شوند که در بخش نتیجه به عنوان پیشنهاد به این اصلاحیه اشاره خواهد شد.

### ۳. تفاوت‌های پسینگ آف و رقابت غیرمنصفانه

همان‌طور که دیدیم، نهاد پسینگ آف در کشورهای کامن لایی و رقابت غیرمنصفانه در کشورهای حقوق نوشته وجود دارد. عبارت «رقابت غیرمنصفانه» به دکتترین وسیعی در حقوق نوشته برمی‌گردد که فعالیت‌های رقابتی را، حتی اگر موجب گمراهی مصرف‌کننده نگردد، محدود می‌کند. اما در ایالات متحده آمریکا «رقابت غیرمنصفانه» معمولاً مترادف پسینگ آف است. البته برخی کشورهای کامن لایی دکتترین پسینگ آف را بسیار وسیع‌تر از سایرین تفسیر کرده‌اند.<sup>۱</sup>

هدف حمایت از مصرف‌کننده در کشورهای کامن لایی مسلط است و نظریه وسیع‌تر رقابت غیرمنصفانه در کشورهای حقوق نوشته مورد پذیرش می‌باشد.

به‌طور کلی، دیدگاه کشورهای حقوق نوشته هدف انصاف را نسبت به هدف رقابت ترجیح می‌دهد و همین سبب شده است تا این دیدگاه به عنوان دیدگاه ضد رقابتی مورد انتقاد قرار گیرد. دیدگاه کامن لا گرایش به این دارد که رقابت را به عنوان هدف اصلی در نظر گیرد و انصاف را فقط جایی لحاظ می‌کند که رفتار مورد نظر بسیار افراطی باشد؛ یعنی برای مثال وقتی که احتمال دارد فعالیت‌های رقیب، مشتریان را درباره منشأ یا کیفیت کالاهای ارائه شده به اشتباه بیندازد یا گمراه کند. هر دوی این دیدگاه‌ها منافع مشتری و رقیب را در نظر می‌گیرند. در دیدگاه کامن لایی منافع مشتری معمولاً اهمیت اساسی دارد. در مقابل، در کشورهای حقوق نوشته مباحث رقابت غیرمنصفانه گرایش کمتری به مشتری و تمایل بیشتری به «رفتار منصفانه و صادقانه» توسط رقیبان دارد.<sup>۲</sup>

بیشتر کشورهای حقوق نوشته رقابت غیرمنصفانه را طوری تفسیر می‌کنند که بسیاری از اقداماتی را که مشمول فریب نمی‌شود، نیز دربرگیرد؛ درحالی که در کشورهای کامن لایی اساساً پسینگ آف مبتنی بر فریب است. علاوه بر این، برای تحقق پسینگ آف، احتمال گمراهی باید

1. Mary, LaFrance, Op.Cit, p.1413.

2. Id.

اثبات شود؛ درحالی که رقابت غیرمنصفانه در برخی اشکال خود نیازی به اثبات گمراهی ندارد و غیرمنصفانه بودن برای تحت شمول قرار گرفتن آن کفایت می‌کند.

### ۳.۱. رقابت غیرمنصفانه در کشورهای حقوق نوشته

کشورهای حقوق نوشته برای ایجاد قواعدی برای مقابله با رقابت غیرمنصفانه از شیوه‌های گوناگونی به کار برده‌اند. برخی کشورها قانون مقابله با رقابت غیرمنصفانه خود را از طریق تفسیر قضایی مقررات کلی در قوانین مدنی ایجاد کرده‌اند؛ مانند کشورهای فرانسه (ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی)، ایتالیا (ماده ۲۵۹۸ قانون مدنی) و هلند. در دیگر کشورها دکترین مقابله با رقابت غیرمنصفانه یا بر اساس قانون خاصی تحت همین نام است؛ مانند استرالیا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، آلمان، ژاپن، لوکزامبورگ، کره، اسپانیا، سوئد، سوئیس و چین. یا بر اساس مقررات خاصی در قانون وسیع‌تر مانند قانون علامت تجاری هستند؛ مانند بولیوی، برزیل، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، مجارستان، مکزیک، رومانی و ونزوئلا.<sup>۱</sup>

در فرانسه، قانون کلی درباره رقابت غیرمنصفانه وجود ندارد، بلکه نظریه رقابت غیرمنصفانه کاملاً توسط دادگاه‌ها ساخته شده است. به منظور پر کردن خلأهای قانون، دادگاه‌ها از ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه استفاده می‌کنند که مبنای مسئولیت غیرقراردادی تحت قانون مدنی است و مقرر می‌دارد هر اقدام شخص که سبب ایجاد خسارت به شخص ثالث شود، نسبت به کسی که تقصیر نسبت به او اتفاق افتاده، مسئول است و باید برای شخص آسیب‌دیده جبران خسارت کند. درست است که اصول تجارت آزاد و رقابت آزاد به هر تاجری اجازه می‌دهد تا مشتریان تاجران دیگر را برآید، اما تاجر باید حتماً این کار را از طریق ابزار منصفانه و صادقانه انجام دهد.<sup>۲</sup>

1. Ibid, pp. 1421-1422.

2. R.Houin, "Unfair Competition and Passing off in France and in Belgium" Int'l & Comp. LQ Supp. Pub. 4 (1962):86, pp.86-87.

## نتیجه گیری

با توجه به اهمیت علامت تجارتي و حمايت آن، در بين علائم تجارتي، علائمی که به مرور زمان يا در اثر تبليغات بين عموم مردم اعتماد به وجود می آورند و داراي حسن شهرت می شوند، نياز به حمايت خاص دارند.

حمايت از علائم تجارتي داراي حسن شهرت تحت قواعد مسئوليت مدني نيازمند اثبات عناصر سه گانه آن است که مشکل می باشد و حمايتی درخور اين علائم نيست. لذا نهاد حقوقی پسونگ آف در نظام های کامن لایی برای حمايت از آنها به وجود آمده است. برای تحقق اين نهاد وجود سه عنصر اساسی لازم است که عبارت اند از: حسن شهرت، احتمال گمراهی، ورود خسارت. در کشورهای حقوق نوشته برای برقراری حمايت از علائم تجارتي داراي حسن شهرت، حقوق منع رقابت غيرمنصفانه وجود دارد. ايرادی که به اين نوع حمايت وارد است، اين است که رقابت منصفانه مصاديق بسيار وسيعی را دربرمی گیرد که فقط مختص حقوق مالکيت فکری نيست، لذا ممکن است نتواند حمايتی برابر علائم تجارتي ديگر از علامت تجارتي داراي حسن شهرت به عمل آورد. بنا بر اين لازم است کشورهای حقوق نوشته نيز برای حمايت از اين علائم آنها را تحت قوانين مالکيت صنعتی به رسميت بشناسند و شرايط و ضوابط آن را معين کنند و در غير اين صورت حداقل در قوانين رقابت غيرمنصفانه خويش بخشی را مختص به اين علائم کنند و مشخصه ها و شرايط آن را برشمارند و بيان کنند تا دارندگان آنها برای اثبات آن با مشکل روبرو نشوند.

در کشور ايران نيز که داراي نظام حقوق نوشته است، پسونگ آف شناخته شده نيست. از طرفی قوانين کنونی ما شامل قواعد منع رقابت غيرمنصفانه نيست؛ بنا بر اين از علائم مشمول پسونگ آف حمايتی نمی شود. اما در پيش نويس طرح تصويبي حمايت از مالکيت صنعتی مصوب ۱۳۹۷، خوشبختانه فصلی به رقابت غيرمنصفانه اختصاص يافته است، هرچند اشاره ای به پسونگ آف ندارد و بهتر است به نوعی به شرايط آن اشاره کند، اما می تواند حمايتی جدای از مقوله مسئوليت مدني برای علائم مشمول پسونگ آف فراهم کند.



## فهرست منابع

## الف) منابع فارسی

## کتاب

۱. امانی، تقی، *قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری*، تهران: انتشارات بهنامی، چاپ دوم، ۱۳۸۷.
۲. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، *ترمیم‌ولوژی حقوق*، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۶.

## مقاله

۳. سیمایی صراف، حسین و حمدالهی، عاصف، *مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط*، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره ۱۱.

## پایان‌نامه و رساله

۴. بابایی، زهرا، «حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹.
۵. بهمنی باب اناری، مرجان، «حمایت حقوقی از اموال فکری در برابر رقابت غیرمنصفانه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.
۶. تقی زاده، تورج، «بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علائم تجاری»، رساله دکترای تخصصی، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹.
۷. چاوشی لاهرود، ابراهیم، «نقض علائم تجاری مشهور»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.
۸. حبیبیا، سعید، «تقریرات مالکیت صنعتی ۲»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی، ۹۳-۱۳۹۲.

## ب) منابع انگلیسی

## Books

9. Catherine, Colston, *Principles of Intellectual Property Law*, 1999.
10. Cornish, William, Gordon Ionwy David Llewelyn, and Tanya Aplin, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks & allied rights*, 2013.
11. Cornish, William R., *Cases and Materials in Intellectual Property*, 2003.
12. Cotter, Anne-Marie Mooney, and Garrett Breen, *Intellectual Property Law*, Routledge Cavendish, 2003.
13. Linda Fazzani, Tina Hart, *Intellectual Property Law*, 2004.

#### Articles

14. Houin, R, "Unfair Competition and Passing off in France and in Belgium", *Int'l & Comp. LQ Supp. Pub.* 4: 86, 1962.
15. LaFrance, Mary, "Passing off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law", *Mich. St. L. Rev.*:1413, 2011.- B & S Ltd v. Irish Autotrader Ltd. (the Buy and Sell case), IR 142, 1995.
16. Bristol Conservatories v. Conservatories Custom Built, R.P.C. 455, CA, 1989.
17. Commissioners of Inland Revenue v. Muller and Co.'s Margarine Limited, 84 L.T. Rep. 729, 1901.
18. Reddaway v. Banham, 12 R.P.C. 83, 1 Q.B. 286, 1895.
19. Spalding v. Gamage, 32 R.P.C. 273, 1915.
- 20 Starbucks (HK) Limited and PCCW Media Ltd., v. British Sky Broadcasting Group Plc and Others, EWCA Civ 1465, 2013.