

Grounds for Trademark Protection: A Comparative Study of Iranian and U.S. Law



**Mohammad Hadi
Mirshamsi**

Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of
Law and Political Science, Allameh Tabatabaee University,
Tehran, Iran
mh_mirshamsi@atu.ac.ir

Received: 2026-03-20

Accepted: 2026-05-07



Abstract

Trademarks, as a form of industrial property, serve as an important tool for facilitating the commercialization of intellectual creations, such as inventions and industrial designs; identifying and distinguishing the goods and services of economic and commercial enterprises; and assisting consumers in quickly and easily selecting the goods and services they seek in today's dynamic and complex marketplace. In the legal systems of Iran and the United States, which are comparatively examined in this article, the term trademark is used in its broad sense and includes service marks. In both legal systems, trademarks are protected on the basis of three grounds. Registration is the most important ground for recognizing a trademark as a form of industrial property and granting proprietary rights to its holder.

Journal of Research and Development
in Technology Law and Intellectual
Property

Iranian Law and Legal Research
Institute

Vol. 1 | No. 1 | Spring & Summer 2026

(Original Article)

www.jtllip.illrc.ac.ir

doi:

10.22034/jtllip.2026.735544

A person who registers a trademark in accordance with the national laws and regulations acquires an exclusive proprietary right to the trademark within the territorial scope of that country. In addition to using the trademark exclusively, the owner may prevent others from using it. The owner of a registered trademark may use it directly in their business, authorize another person to use it for a specified period and subject to legally prescribed conditions, or transfer ownership of the trademark to another person through a contractual transfer. In addition to registration, continuous use of the trademark constitutes the second ground for its protection. The relevant criterion for determining continuity of use is the particular business practice of the user. Reputation constitutes the third ground for trademark protection. In both Iranian and U.S. law, a well-known trademark is protected without the need for registration. This comparative study was conducted using library-based research.

Keywords: Trademark; exclusive right; trademark registration; continuous use of a trademark; well-known trademark

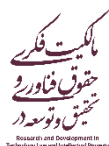


اسباب حمایت از علامت تجاری (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

محمد هادی میرشمسی 

استادیار، گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

mh_mirshamsi@atu.ac.ir



تاریخ پذیرش: ۱۴۰۵/۰۲/۱۷

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

چکیده

علامت تجاری به عنوان یکی از موضوع های مالکیت صنعتی ابزاری مناسب برای کمک به تجاری سازی آفرینش های فکری از جمله اختراعات و طرح های صنعتی، معرفی و متمایز کردن کالاها و خدمات بنگاه های اقتصادی و تجاری و کمک به مصرف کننده در انتخاب سریع و آسان کالاها و خدمات مورد نظر خود در بازار شلوغ، پُرکنشگر و پیچیده امروز است. در دو نظام حقوق علائم تجاری ایران و آمریکا — که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته اند، علامت تجاری در معنای عام خود مدنظر بوده و علامت خدمت را نیز شامل می شود. در حقوق ایران و آمریکا علامت تجاری با وجود سه سبب مورد حمایت قرار می گیرد. در هر دو نظام حقوقی ثبت علامت تجاری مهم ترین سبب در شناسایی علامت در زمره مصادیق مالکیت صنعتی و اعطای حق مالکانه به دارنده علامت است. شخصی که علامت خود را طبق مقررات ملی کشور به ثبت می رساند، در محدوده سرزمینی آن کشور دارای حق انحصاری

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق فناوری
و مالکیت فکری

پژوهشکده حقوق و قانون ایران

دوره ۱ | شماره ۱ | بهار و تابستان ۱۴۰۵

(مقاله پژوهشی)

www.jtllip.illrc.ac.ir

DOI:

10.22034/jtllip.2026.735544

مالکانه شده و علاوه بر اینکه می تواند از علامت خود به صورت انحصاری استفاده کند، می تواند مانع استفاده دیگران از آن علامت شود. مالک علامت ثبت شده می تواند خود به صورت مستقیم در کسب و کار خود از علامت خویش استفاده کرده یا با عقد قرارداد، استفاده از آن علامت را در محدوده زمانی مشخص و در قالب شرایط قانونی، به دیگری تجویز کرده و یا با انعقاد عقد ناقل، مالکیت علامت خود را به دیگری واگذار کند. علاوه بر ثبت، استفاده مستمر از علامت دومین سبب برای حمایت از علامت تجاری است. شاخص استمرار در استفاده، عرف خاص کسب و کار استفاده کننده است. شهرت سومین سبب برای حمایت از علامت تجاری است. علامت مشهور در حقوق ایران و آمریکا بدون اینکه نیاز به ثبت داشته باشد، مورد حمایت خواهد بود. این پژوهش به صورت تطبیقی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها: علامت تجاری، حق انحصاری، ثبت علامت، استفاده مستمر از علامت، علامت مشهور

مقدمه

علامت تجاری از مصادیق بارز و مهم حقوق مالکیت صنعتی^۱ است که با متمایز ساختن تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات در بازار و مشخص کردن منشأ کالاها و خدمات و همچنین تسهیل رقابت، نقشی بسیار مهم در تجارت داخلی و بین‌الملل دارد. علائم تجاری با اعتبار بخشیدن و دادن سود اقتصادی به صاحبان خود، باعث تشویق سرمایه‌گذاری در سطح جهانی می‌شود. علاوه بر این علامت تجاری می‌تواند به حفظ و رعایت حقوق مصرف‌کننده کمک کند؛ چراکه مصرف‌کننده با شناخت یک علامت تجاری و ارزیابی مرغوبیت کالاها و خدمات، می‌تواند با اتکال به علامت، کالاها و خدمات زیر آن علامت تجاری را با آسودگی خاطر خریداری و از آن استفاده کند. در این حال با اتکا و اعتماد به علامت، هزینه جستجوی مبدأ کالاها و خدمات برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد.

در حوزه حقوق مالکیت فکری^۲، علامت تجاری به شناسایی منشأ آفرینش‌ها و پدیده‌های فکری در دو بخش ادبی و هنری و صنعتی و تجارتي و همچنین تجاری‌سازی آنها کمک کرده، می‌تواند برای آنها ارزش افزوده بیافریند.

به‌منظور موفقیت علامت تجاری در ایفای نقش خود در بازار و تجارت، حمایت از علائم تجاری ضروری است. حمایتی که علاوه بر اعطای حقوقی خاص و مشخص به دارنده، بتواند مانع فعالیت‌های غیرمجاز رقبا در تولید و فروش همان کالاها یا کالاهای مشابه و ارائه همان خدمات یا خدمات مشابه باشد. حمایتی که بتواند امکان سرمایه‌گذاری جهت تولید و فروش کالاها و ارائه خدمات را در منصفانه‌ترین و مناسب‌ترین شرایط فراهم آورد و از این راه تجارت ملی و بین‌المللی را تسهیل کند. همچنین اتکال مصرف‌کننده به علامت تجاری و تبعاً اطمینان به منشأ کالا و خدمت، مرهون حمایت کافی از حقوق مالک علامت

^۱- Industrial Property Law

^۲- Intellectual Property Law

تجاری است تا از احتمال نقض حق مالک علامت تجاری و تولید و ارائه کالاها و خدمات نامرغوب زیر همان علامت تجاری کاسته شود.

اما علامت تجاری با داشتن چه شرایطی و چگونه مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ چه حقوقی به دارنده علامت داده می‌شود و چگونه و با چه ضمانت اجرایی از این حقوق حمایت می‌شود و در نهایت مسئولیت ناشی از نقض این حقوق چیست؟ اینها پرسش‌هایی است که در حقوق علامت تجاری پاسخ داده شده، مقررات مناسبی برای آن وضع می‌شود. ما در این مقاله با توجه به عنوان انتخاب شده، سبب حمایت از علامت تجاری را بررسی می‌کنیم. منظور از سبب حمایت، آن عامل اصلی برای حمایت بوده و با شرایط حمایت متفاوت است. توضیح اینکه علامت تجاری، پدیده و مالی است که در گستره حقوق مالکیت صنعتی قرار گرفته، مورد حمایت واقع می‌شود و بنابراین به موجب عمومات حقوق مالکیت صنعتی، شناسایی علامت به مثابه یک مال صنعتی و تجاری و حمایت از حقوق دارنده آن نیازمند ثبت آن علامت در مرجع صلاحیت‌دار است. از این روی در این مقاله، ثبت علامت بررسی شده، در کنار آن، دیگر اسباب حمایت از علامت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. وجود هر کدام از این اسباب موجب ورود علامت تجاری به قلمرو حقوق مالکیت صنعتی شده، علامت به عنوان یک مال صنعتی و تجارتی مورد شناسایی واقع شده، به دارنده آن حقوق انحصاری داده می‌شود.

در این مقاله، ابتدا ماهیت علامت تجاری را بررسی و سپس طی سه بند پیاپی اسباب حمایت علامت تجاری را به ترتیب در حقوق ایران و حقوق آمریکا مطالعه خواهیم کرد.

الف) ماهیت علامت تجاری

در ادبیات حقوق مالکیت صنعتی عبارت «علامت تجاری»^۱ در دو معنا و گستره متفاوت به کار می‌رود. در یک معنا، علامت تجاری به نشانی اطلاق می‌شود که تمایزبخش کالای یک شخص از کالاهای مشابه دیگر است و در معنایی دیگر، علامت تجاری علاوه بر تمایزبخشی کالا، ممیز خدمت نیز است. در حالت نخست، علامت تجاری در معنای

^۱ - Trademark

محدود و مضیق خود استفاده شده، در مقابل علامت خدمت قرار می‌گیرد، اما در حالت دوم، علامت تجاری در معنای عام و وسیع خود استفاده شده، علامت خدمت را نیز شامل می‌شود.

در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی به عنوان نخستین و مهمترین سند بین‌المللی در خصوص مالکیت صنعتی، علامت تجاری در معنای محدود خود و در مقابل علامت خدمت به کار رفته است. بند ۲ ماده ۱ این کنوانسیون در بیان موضوع‌ها و مصداق‌های مالکیت صنعتی، علامت خدمت را جدای از علامت تجاری برشمرده است. (WIPO, 2007, P. 21) هر چند این کنوانسیون این دو علامت را تعریف نکرده، ولی در تبیین این دو علامت چنین تصریح شده که علامت تجاری نشانی است که برای تمایز کالاهای یک بنگاه از کالاهای بنگاه‌های دیگر به کار می‌رود و علامت خدمت نشانی است که برای متمایز کردن خدمات یک شرکت از خدمات شرکت‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. (WIPO, Ibid, 22) علامت تجاری و علامت خدمت در ماهیت باهم تفاوت ندارند و هر دو نشان تمایزبخش هستند. بنابراین مشمول مقررات یکسان قرار دارند و همان مقرراتی که بر علائم تجاری حاکم است، برای علائم خدمت نیز قابلیت اجرا دارد. (WIPO, 2004, P. 68) قابل ذکر اینکه علامت خدمت در نسخه لیسبون ۱۹۵۸ به لیست موضوع‌های مالکیت صنعتی کنوانسیون پاریس اضافه شد. (WIPO, 2007, P. 21)

با این حال بند ۱ ماده ۱۵ موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) علامت را در معنای گسترده خود لحاظ کرده است و چنین مقرر می‌کند «هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت‌های دیگر متمایز کند، علامت تجاری به‌شمار خواهد آمد. ...» (Taupbman, Hannu, and Jayashree, 2021, P. 58)

در حقوق ایران نیز به‌مانند موافقت‌نامه مزبور، علامت تجاری در معنای گسترده خود به کار رفته است. طبق بند ۱ ماده ۹۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، «علامت تجاری هر نشان قابل رؤیتی است که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می‌سازد.» قابل ذکر است که در پیشینه قانون‌گذاری ایران موضع قانون ثبت اختراعات،

طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ همانند قانون فعلی است، ولی موضع قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ متفاوت بوده، علامت منحصر به تمییز کالا است. طبق بند (الف) ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری «علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.» ولی به موجب ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات «علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می‌شود.»

علاوه بر این در حقوق ایران، علامت باید دیداری و قابل رؤیت باشد. دو قانون سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۴۰۳ به «قابل رؤیت» بودن علامت تصریح دارند، ولی قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، صراحتاً به این موضوع اشاره ندارد. با این حال از ویژگی مشترک مصادیق برشمرده شده، می‌توان چنین برداشت کرد که از دید این قانون نیز علامت تجاری باید دیداری می‌بوده تا قابل ثبت و حمایت باشد. موارد احصا شده در این قانون عبارت‌اند از مواردی «اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف.»

موضوع دیداری بودن علامت در موافقت‌نامه تریپس متفاوت بوده، اشاره‌ای به ضرورت دیداری بودن علامت ندارد. بنابراین از دید این سند بین‌المللی، علامت می‌تواند غیر دیداری باشد و کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می‌توانند نشان‌های غیردیداری مثل شنیداری یا بویایی یا لمسی را به عنوان علامت، قابل ثبت و حمایت بدانند. با این حال ذیل بند ۱ ماده ۱۵ موافقت‌نامه این اختیار را به کشورهای عضو می‌دهد که دیداری بودن را شرط ثبت نشان به عنوان علامت تجاری بدانند. این بخش از ماده مقرر می‌کند که «اعضا به عنوان شرطی برای ثبت می‌توانند بخواهند که علائم از لحاظ بصری قابل مشاهده باشند.»

ب) ثبت علامت توسط مرجع صلاحیت‌دار

ثبت علامت تجاری در اداره ثبت علائم تجاری از رایج‌ترین، مهم‌ترین و مطمئن‌ترین اسباب حمایت از علامت تجاری است. حتی در کشورهایی که استفاده و کاربرست علامت

تجاری در تجارت و صنعت می تواند موجب حق مالکانه باشد، ثبت علامت عامل مؤثرتری برای جلب حمایت محسوب می شود؛ چراکه ثبت علامت عینیت و تجسد بیشتری دارد و با وجود سابقه و مختصات ثبت در مرجع ثبت کننده و در دست داشتن گواهی ثبت به عنوان سندی که گویای ثبت است، راحت تر می توان وجود حق مالکانه را اثبات کرد. در واقع ثبت علامت تجاری اطمینان بیشتری برای حمایت از علامت را تأمین و تضمین می کند. این مهم زمانی بیشتر جلوه می کند که بین علامت تجاری ثبت شده با علامت یکسان یا علامتی که به طور گمراه کننده مشابه است، تعارض باشد.

قابل ذکر اینکه علاوه بر وجود مقررات خاص علامت تجاری برای ثبت ملی علامت در نظام های مختلف حقوقی، مقرراتی برای تسهیل ثبت علامت در گستره ای فراتر از سطح داخلی کشورها وجود دارد. با استفاده از فرآیندهای مندرج در این مقررات، امکان ثبت یک علامت در کشورهای متعدد وجود دارد. این مقررات تسهیل کننده در دو سطح منطقه ای و بین المللی قابل گروه بندی هستند. موافقت نامه مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری مصوب ۱۸۹۱ و همچنین پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ اسنادی هستند که با مدیریت سازمان جهانی مالکیت فکری (واپو) ثبت یک علامت را در چندین کشور عضو این سازمان ممکن می کنند. قابل ذکر اینکه توجه به حق تقدم شش ماهه مندرج در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی^۱ ضروری است. ایران در سال ۱۳۸۲ به این دو سند پیوسته است. (<https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en->)
(last visited on ۲۹/۱۲/۲۰۲۵)

۱. ثبت علامت در حقوق ایران

ثبت علامت تابع اصل سرزمینی حمایت از مالکیت های فکری و مقررات ملی کشورها است. حقوق ایران نیز از این موضوع مستثنا نیست و بنابراین چنانچه علامتی طبق قانون ایران به ثبت برسد، مورد حمایت خواهد بود. ثبت علامت برای متقاضی اصیل حق

^۱ - ماده ۴ کنوانسیون پاریس حق تقدم (Priority Right) را پیش بینی کرده است و طبق جزء ۱ بند (ج) این ماده، «مهلت حق تقدم برای ورقه های اختراع و مدل های مصرفی دوازده ماه و برای طرح یا نمونه های صنعتی و علائم کارخانه یا تجارت شش ماه است. برای مطالعه بیشتر به منبع زیر مراجعه شود.

WIPO, Guide to the application of the Paris convention for the Protection of industrial property, Geneva, 2007, p.43

انحصاری مالکیت ایجاد می‌کند. ماده ۱۰۰ قانون حمایت از مالکیت صنعتی در این خصوص بیان می‌کند که «استفاده از علامت‌هایی ثبت شده در ایران از سوی هر شخصی غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.» بنابراین علامتی در ایران مورد حمایت است که طبق قانون ایران ثبت شده باشد و اگر علامتی در ایران ثبت شد، برای متقاضی اصیل به عنوان دارنده علامت حق مالکیت به وجود می‌آید و فقط او است که می‌تواند از علامت استفاده کرده یا استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد.

ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در این خصوص بیانی صریح‌تر داشته و چنین مقرر می‌کند که «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.» قانونگذار در این ماده اهمیت خاصی برای ثبت علامت قائل شده است و حق انحصاری از علامت تجاری را تنها برای کسی می‌داند که علامت را طبق مقررات ثبت کرده باشد. در واقع مالک علامت و صاحب حقوق مربوط به علامت شخصی است که علامت را ثبت کرده باشد.

پس از ثبت، به متقاضی اصیل گواهی‌نامه ثبت علامت داده می‌شود. (ماده ۱۰۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی) این گواهی‌نامه به عنوان یک سند بر ثبت علامت و ایجاد و وجود حق انحصاری مالکانه دلالت دارد. بنابراین طبق ماده ۱۰۸ قانون مزبور «مالک علامت ثبت شده یا نماینده او می‌تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده ... در مرجع صالح قضائی اقامه دعوا نماید.» ثبت علامت تجاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، به مالک آن علامت، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حق انحصاری می‌دهد که به موجب آن می‌تواند از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط دیگران زیر علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری او است، جلوگیری کند.

با توجه به اینکه علامت برای کالاها و خدمات مشخصی ثبت می‌شود و در بیانی دقیق‌تر متقاضی باید در درخواست خود وفق موافقت‌نامه نیس مصوب ۱۹۵۷، طبقه یا طبقات مربوط به کالاها یا خدماتی را که مایل به ثبت علامت برای آنهاست، مشخص کند،

^۱ - ایران در سال ۱۳۹۶ به این موافقت‌نامه پیوسته است. برای دیدن وضعیت الحاق ایران به سایت زیر مراجعه شود.
/ ۲۹/۱۲ <https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-nice.pdf> (last visited on

علامت ثبت شده فقط در محدوده کالاهای و خدماتی که برای آنها ثبت شده است، مورد حمایت است و بنابراین دیگران نمی‌توانند آن علامت یا علامت‌های شبیه آن را برای همان کالاهای یا خدمات یا کالاهای و خدمات مشابه استفاده کنند. نتیجه اینکه کار بستن آن علامت در تجارت کالاهای یا خدمات غیرمشابه از طرف دیگران نیازمند اجازه از مالک علامت نیست و در واقع نقض حقوق او محسوب نمی‌شود. ماده ۹۹ قانون حمایت از مالکیت صنعتی در این خصوص چنین وضع حکم می‌کند: «حقوق مقرر در این قانون برای علائم ثبت شده در ایران در حدود کالا و خدماتی است که علامت مذکور برای آنها به ثبت رسیده است.»

حقوق مالکیت ناشی از ثبت علامت برای دوره ده ساله قابل تمدید اعتبار دارد. وفق ماده ۱۱۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی «مدت اعتبار گواهی‌نامه ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه آن است. تمدید اعتبار گواهی‌نامه مشروط بر اینکه شش ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار با پرداخت هزینه مربوط درخواست شود، برای دوره‌های متوالی ده ساله امکان‌پذیر است.»

۲. ثبت علامت در حقوق آمریکا

در آمریکا علاوه بر قوانین فدرال، حسب مورد قوانین ایالتی (قانون جداگانه هر ایالت) نیز در خصوص علائم تجاری حاکم و قابل اجرا هستند. در ابتدا علامت تجاری مشمول قوانین کامن‌لای ایالتی بود، ولی در اواخر سال ۱۸۰۰، کنگره آمریکا اولین قانون فدرال آمریکا در زمینه حقوق علائم تجاری را تصویب کرد. (Cornish, 2002, p. 402) امروزه مهمترین قانون فدرال در حوزه علامت تجاری، قانون لنهام Lanham است. این قانون در سال ۱۹۴۶ تصویب و آخرین تغییرات آن مربوط به سال ۱۹۹۶ است و در حال حاضر بخش ۱۵ مجموعه قوانین ایالات متحده را به خود اختصاص می‌دهد. امروزه عمده‌ترین قانونی که به عنوان منبع برای حمایت حقوقی از علائم تجاری به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد، قانون فدرال لنهام است، هر چند قوانین ایالتی نیز هنوز مورد استفاده هستند. (Ibid, P. 403)

بند (الف) ماده ۱۰۵۷ قانون لنهام تصریح می‌کند که «گواهی ثبت علامت به نام ایالات متحده آمریکا و با مهر اداره اختراعات و علائم^۱ صادر می‌شود.»^۲ و در بند (ب) همین ماده

^۱ - Patent and Trademark Office (PTO)

^۲ - Lanham act (a) 1057

آمده است «گواهی ثبت علامت مدرکی است برای اعتبار علامت تجاری ثبت شده، مالکیت متقاضی ثبت و حق مالک علامت برای استفاده انحصاری از علامت تجاری».^۱

ثبت علامت تجاری در اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری آمریکا باعث می شود که متقاضی، مالک علامت شده و در سراسر آمریکا و در تمام ایالت های آن حمایت قانونی بدست آورد، حتی اگر عملاً استفاده وی از علامت محدود به حوزه جغرافیایی خاص باشد. البته قابل ذکر است که حمایت از علامت در کل ایالات متحده به این امر بستگی دارد که قبلاً شخص دیگری در حوزه جغرافیایی دیگر حق تقدم در استفاده از آن علامت نداشته باشد. در این حالت از مالک علامت حمایت سراسری به عمل نیامده و در آن حوزه قضایی که برای دیگری حق تقدم و حق استفاده وجود دارد، از وی حمایت نمی شود. برای مثال اگر علامت «Broadway pizza» برای فروش پیتزا ثبت شود، مالک علامت نمی تواند مانع استفاده آن شخصی شود که از همان علامت قبلاً در شهر بستون استفاده می کرده است، ولی در سایر شهرهای آمریکا از حمایت قانونی برخوردار می شود. (Hoffman, 2002, p. 7)

اگرچه طبق مقررات آمریکا ثبت علامت تجاری تنها راه برخورداری از حمایت به شمار نمی آید، ولی ثبت می تواند امتیازات زیادی را برای مالک علامت ثبت شده به وجود آورد. ثبت علامت باعث می شود که یک اخطار ضمنی سراسری به دیگران داده شود که آن علامت دارای مالک قانونی است. همچنین ثبت علامت باعث می شود که مالک علامت بتواند در مقابل نقض علامتش در دادگاه فدرال آمریکا __ و نه فقط دادگاه محلی و ایالتی __ طرح دعوا کند^۲ و نیز ثبت علامت باعث می شود که مالک علامت بتواند در مقابل نقض علامت، خسارات احتمالی به خود و هزینه های دادرسی را مطالبه کند^۳ و بالاخره اینکه ثبت علامت باعث می شود که علامت ثبت شده بعد از ۵ سال از زمان ثبت، غیرقابل خدشه و اعتراض شناخته شود و حق انحصاری استفاده از آن علامت به یک حق قاطع و غیرقابل خدشه تبدیل شود. (Shilling, 2002, P. 156)

^۱ - Lanham act (b) 1057

^۲ - Lanham act 1114

^۳ - Lanham act 1114

قابل ذکر اینکه در حقوق آمریکا اشخاص می‌توانند با هدف اینکه در آینده از نشانه‌ای استفاده کنند، ثبت آن را تقاضا کنند. در این حالت این علامت از زمان ثبت در مالکیت ثبت‌کننده خواهد بود. (وصالی محمود، ش ۵۰ و ۵۱، ص ۱۱۶)

گواهی‌نامه ثبت علامت به نام متقاضی در روزنامه رسمی دفتر علائم تجاری آمریکا منتشر می‌شود. چاپ این گواهی‌نامه به معنی ثبت صحیح علامت و مالک تلقی شدن متقاضی ثبت علامت خواهد بود. ثبت علامت تجاری مدرکی است دال بر اعتبار علامت تجاری و تنها علامت ثبت شده است که می‌تواند علامت ® را در کنار خود داشته باشد. (Glick, Lara, 2003, P. 255)

پ) استفاده از علامت

یکی دیگر از شیوه‌های دارا شدن حق، استفاده از علامت است. به عبارت دیگر استفاده از علامت تجاری در صورتی که استمرار داشته باشد، می‌تواند باعث مالک تلقی شدن استفاده‌کننده از علامت شود. این استفاده موجب حمایت از حقوق مالک علامت تجاری خواهد بود. در واقع استفاده مقدم وقتی موجب حق برای مالک می‌شود که مستمر باشد.

۱. استفاده از علامت در حقوق ایران

با توجه به عرف کسب و کار، معمولاً اشخاص قبل از آنکه علامت تجاری یا خدماتی خود را ثبت کنند، از آن استفاده کرده و به اصطلاح «افشاء» می‌کنند و حتی گاه ثبت علامت، با چندین سال تأخیر انجام می‌شود. قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ استفاده مستمر از علامت را موجد حق برای استفاده‌کننده می‌داند. طبق ماده ۱۰۵ این قانون «چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یاد شده استفاده می‌کرده است، برای خود ثبت کند، استفاده‌کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید، مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.» طبق این ماده استفاده مستمر از علامت تجاری حداقل به مدت یک سال، برای

استفاده کننده ایجاد حق می کند و شخص دیگری نمی تواند آن علامت را به نام خود ثبت کند یا مورد استفاده قرار دهد. مطابق تبصره این ماده اگر استفاده کننده به ثبت علامت اعتراض نکند و ابطال آن را از دادگاه نخواهد، در ادامه استفاده خود می تواند از آن علامت استفاده کند و در واقع به استفاده خود از علامت ادامه دهد. در این حال ثبت کننده علامت که مالک تلقی می شود، نمی تواند او را از ادامه استفاده منع کند؛ یعنی ثبت این علامت توسط دیگری و حدوث حق مالکیت انحصاری برای وی، مانعی برای ادامه استفاده استفاده کننده مستمر نیست. طبق این تبصره «چنانچه شخصی حداقل یک سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده می کرده است، ثبت آن از سوی سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفاده کننده مقدم نیست.»

در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ نیز استفاده مستمر از علامت موجد حق است. وفق ماده ۲۰ این قانون اگر علامتی در فرآیند ثبت بوده یا به ثبت رسیده باشد و شخصی با ادعای اینکه از آن علامت قبل از اقدام متقاضی به ثبت، از آن علامت استفاده مستمر داشته، در دادگاه طرح دعوا کند، دادگاه پس از احراز درستی ادعای وی، به نفع او تصمیم گرفته و مرجع ثبت را به ثبت علامت به نام وی ملزم می کند و چنانچه با سپری شدن فرآیند ثبت، آن علامت به ثبت رسیده باشد، ثبت باطل و علامت به نام خواهان مدعی استفاده مستمر از علامت ثبت می شود. ماده ۲۰ چنین مقرر کرده است: «هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت، حق تقدم داشته، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد، محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.»

مطابق ماده ۲۲ این قانون اگر شخصی در خصوص ثبت علامتی تأخیر می کرد و دیگری علامت وی را به نام خود ثبت می کرد، صاحب اصلی علامت می توانست تا سه سال نسبت به ثبت علامت اعتراض کند و با اثبات سابقه استعمال مستمر، از دادگاه حکم بر ابطال ثبت علامت و همچنین ثبت آن به نام خود را بخواهد و حتی با اثبات شرایطی امکان طرح دعوا پس از سه سال نیز ممکن بود. این ماده چنین مقرر کرده است: «کسی که

نسبت به ثبت‌های راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی‌تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید، مگر اینکه ثابت کند معترض‌علیه در حین ثبت عالم بوده است به اینکه علامت را خود معترض یا کسی که به معترض علامت را انتقال داده، قبلاً به‌طور مستمر استعمال کرده، ولی هر گاه معترض‌علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است، اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.»

بر خلاف دو قانون بالا، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ استفاده مستمر از علامت را موجد حق نمی‌داند. در این قانون هیچ اشاره‌ای به استفاده مستمر وجود ندارد و تنها به‌موجب ماده ۳۱ این قانون ثبت علامت موجد حق انحصاری دانسته شده است. طبق این ماده «حق استفاده از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.» با توجه به اینکه این قانون پس از قانون ثبت علائم و اختراعات تصویب شده و ناسخ آن است، عدم اشاره مستقیم و صریح و یا ضمنی به استفاده مستمر از علامت تجاری، به معنای عدم پذیرش این نهاد توسط این قانون است.

با این حال و با اینکه قانون‌گذار سال ۱۳۸۶ به استفاده مستمر از علامت تجاری اشاره‌ای ندارد، بین حقوق‌دانان و دادگاه‌ها این پرسش مطرح بود که آیا استفاده مستمر از علامت در چارچوب این قانون موجد حق نیست؟ در رویارویی با این پرسش دو نظر وجود داشت؛ نخست اینکه به استناد منطوق قانون، دلیل مالکیت و منشأ حق انحصاری بر روی یک علامت، ثبت آن است و بر اساس قاعده اقدام، حق اعتراض برای شخصی که علامتی را قبل از ثبت استفاده کرده است، قائل نیست و در نتیجه اقامه دعوا از جانب چنین شخصی قابل استماع نخواهد بود. برعکس، نظریه دوم به استناد حق مکتسب دلیل مالکیت نسبت به یک علامت را تقدم به‌کارگیری و سابقه استعمال آن می‌داند و بنابراین افشای علامت و تأخیر در ثبت آن موجب اسقاط حق مالکیت استفاده‌کننده مقدم نمی‌داند. مطابق این نظر ثبت آثار (اختراع، علامت، تجاری، طرح صنعتی و ...) موضوعیت ندارد، بلکه طریقت دارد. (اسلامی، ش ۵۷، ص ۵۴)

همچنین این نظر بر این اعتقاد است که مطابق مقررات کنوانسیون پاریس در خصوص منع رقابت غیرمنصفانه تجاری، ثبت علامتی که قبلاً مورد استعمال شخص دیگری بوده است، از مصادیق رقابت غیرمنصفانه است. در نتیجه در صورت اعتراض و اقامه دعوا، بر اساس اصول حقوقی و مقررات بین‌المللی، دادگاه‌ها مکلفند در صورت اثبات سابقه استعمال مستمر، حکم بر ابطال سند مورد اعتراض و الزام اداره ثبت نسبت به ثبت علامت به نام مالک واقعی صادر کنند. (همان، ص ۵۵)

به دلیل اهمیت موضوع از منظر اقتصادی و همچنین از منظر حقوقی یکی از پرونده‌های شایع در این خصوص مورد اشاره قرار می‌گیرد. موضوع این پرونده، دعوای استفاده‌کننده مقدم از یک علامت علیه کسی است که علامت را بدون اجازه وی به نام خود ثبت و استفاده کرده است. از جمله این دعوای که قابل ذکر است دعوای بین شرکت ناسیونال بیسکویت و شرکت ویتانا راجع به علامت مثلثی شور^۱ است که منجر به صدور رأی هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور به شماره ۳۱۳-۱۷/۱۱/۱۳۵۰ شده است و دفاعیات متقن و ارزنده دکتر مرحوم عبدالحسین علی آبادی __ دادستان کل __ هم در مباحثات آن ثبت شده است. در این رأی، دیوان عالی کشور، ثبت بین‌المللی در رم (ایتالیا) و صورت حساب‌های شرکت خواهان و بارنامه‌های ورود کالا به ایران و دو سال استفاده از علامت با فروش کالای مزبور (بیسکویت) در ایران را ملاک اثبات حق تقدم دانسته و با تکیه بر این عامل، متقاضی ایرانی ثبت علامت را ذی حق نشناخته و ادعای او را ثابت ندانسته است: «دادگاه استان تهران با اظهار نظر به عدم افاده گواهی گواه بر صدق ادعای فرجام خواه در خصوص سابقه استعمال مستمر علامت تجاری مورد دعوا و اینکه بر فرض ثبوت ادعای وی و ورود مقداری کالا به ایران، این اقدام را نمی‌توان دلیل صحت دعوی بطلان اظهارنامه ثبت علامت تجاری فرجام‌خوانده محسوب داشت و سایر مستندات هم موثر در اثبات قضیه نمی‌باشد، حکم به استواری دادنامه دادگاه شهرستان بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است، و حال آنکه با ملاحظه رونوشت و ترجمه مصدق ورقه گواهی ثبت بین‌المللی علامت مورد بحث به نام فرجام‌خوانده در رم به تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۵۸ (۱۵ اسفند ۱۳۳۶) که مقدم بر تاریخ درخواست ثبت فرجام‌خوانده می‌باشد و با توجه به صورت حساب‌ها و بارنامه‌های ورود کالا و برگ استشهاد و گواهی صریح در دادگاه استان

۱_ Triangle Thins

راجع به فروش کالاهای مزبور در ایران در مدت دو سال پیش از آنکه اظهارنامه ثبت علامت مذکور از طرف فرجام خوانده به اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات تسلیم گردد، و با التفات به اتحاد نام هر دو علامت و شباهت کامل میان آن‌ها حکم فرجام خواسته بر خلاف دلالت ادله و مستندات دعوی و مندرجات پرونده کار در خصوص سابقه استعمال مستمر علامت مورد ادعا صادر شده و بنا به موجب ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی به اکثریت آراء نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز محول می‌شود.» رای مزبور و مبانی و مستندات و استدلالات آن می‌تواند راهنمای قضات در صدور آراء، در زمینه دعاوی مربوط به حق تقدم بر اساس استفاده مستمر از علامت قرار گیرد. (وصالی محمود، پیشین، ص ۱۱۹)

هر چند قانون حمایت از مالکیت صنعتی برخلاف قانون پیش از خود و با تغییر رویکرد، استفاده از علامت تجاری را سبب حمایت دانسته است، اما این پرسش قابل طرح است که آیا حمایت ناشی از استفاده از علامت همانند حمایت در نتیجه ثبت علامت قاعده است یا جنبه استثنایی دارد؟ به بیانی دیگر آیا استفاده از علامت، هم‌عرض و همانند ثبت، توسط قانونگذار به‌عنوان یک عامل اساسی موجد حمایت پذیرفته شده است یا اینکه نمی‌توان استفاده از علامت را هم‌عرض ثبت علامت دانست؟ به عبارتی متفاوت پرسش این است که با اینکه قانون فعلی استفاده از علامت را از اسباب حمایت دانسته، آیا این سبب به قوت و توانمندی ثبت علامت است یا اینکه جنبه استثنایی دارد؟

پاسخ اینکه به نظر می‌رسد که استفاده از علامت به‌عنوان یک سبب اساسی موجد حمایت توسط قانون‌گذار شناسایی نشده است؛ چراکه ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی هیچ اشاره‌ای به این موضوع ندارد: این ماده منطوقاً علائم غیر قابل ثبت و مفهوماً علائم قابل ثبت را در یازده بند برشمرده است. در هیچ کدام از بندهای این ماده به پیشینه استفاده از علامت اشاره نشده است. در این ماده علامتی که عین یا شبیه علامت مورد استفاده شخص دیگری است، غیر قابل ثبت دانسته نشده است.

در واقع قانونگذار موارد غیرقابل ثبت را در این ماده تجمیع کرده، برشمرده و به دو سبب ثبت و شهرت علامت تصریح کرده است، به گونه‌ای که ثبت علامتی که عین یا شبیه علامت ثبت شده دیگری یا علامت مشهور است، قابل ثبت نیست. اما به ممنوعیت ثبت

علامتی که شبیه علامت مورد استفاده توسط شخص دیگری است، اشاره نکرده است. عدم ذکر این موضوع در حالی که قانون‌گذا در مقام بیان و شمارش همه موارد در بندهای متعدد است، بیانگر این است که علامتی که عین یا شبیه علامت مورد استفاده شخص دیگری است، قابل ثبت است.

عدم اشاره ماده ۹۶__ که تنها ماده‌ای است که متعرض علائم غیر قابل ثبت شده__ به وضعیت پیشینه استفاده از علامت و ممنوع نکردن ثبت علامتی که عین یا شبیه علامت مورد استفاده شخص دیگری است، بیانگر این است که آنگونه که ثبت پیشین و شهرت می‌تواند مانع ثبت عین یا شبیه علامت ثبت شده یا مشهور باشد، استفاده از علامت نمی‌تواند به این میزان، نقش مانعیت داشته باشد، هر چند که ماده ۱۰۵ این قانون موضوع استفاده از علامت را مقرر و برای آن وضع حکم کرده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که استفاده از علامت و حمایت ناشی از آن را باید محصور و محدود به منطوق و نص ماده ۱۰۵ قانون دانست و در مقام تحلیل و اجرای ماده، آن را مضیق و محدود تفسیر کرد.

به عنوان مثال منطق و سیاق قانون در ماده ۹۶ به گونه‌ای است که هر جا لازم بوده از واژگان «عین»، «شبیه» یا «ترجمه» علامت استفاده کرده است، اما در ماده ۱۰۵ در مقام وضع حکم برای استفاده پیشین و مستمر از علامت از این واژگان استفاده نکرده است. بنابراین عبارت‌ها و مفاد این ماده را باید با رویکرد تفسیر محدود و در گستره نص و منطوق ماده تفسیر کرد و چنین قائل شد که استفاده مستمر از یک علامت، فقط مانع ثبت «عین» آن علامت خواهد بود و علامت مشابه آن قابل ثبت است. به عبارت دیگر استفاده کننده از علامت می‌تواند علیه شخصی که عین آن علامت را به ثبت رسانده، اقامه دعوا کرده، ابطال گواهی نامه ثبت علامت را دادخواست دهد و حقی برای او برای درخواست ابطال ثبت علامتی که شبیه علامت مورد استفاده او است، متصور نیست. دادنامه ۱۳۰۸۳۰۲۰۰۸۳۹۸۳۹۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ صادر از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران بر همین نظر صادر شده است.

۲. استفاده از علامت در حقوق آمریکا

در حقوق آمریکا استفاده از علامت در کنار ثبت علامت ایجادکننده حق است و موضوع استفاده مستمر از علامت و حمایت ناشی از استفاده مستمر در قوانین و رویه دادگاه‌های این کشور جای گرفته است. (Elias, Stim, 2004, P. 462)

در ایالات متحده مالکیت بر علامت تجاری لزوماً منحصر به ثبت نیست، اگرچه ثبت یک علامت تجاری مفید و موجد آثار مهمی است. استفاده مقدم از یک علامت باعث مالکیت بر علامت تجاری می‌شود. همانطور که توسط دادگاه فدرال آمریکا چنین رویه‌ای شکل گرفته که با توجه به قواعد کامن لا شکل‌گیری حقوق علامت تجاری در ایالات متحده مستلزم استفاده و استعمال علامت است و نه ثبت آن. (Shilling, op.cit., P. 248) در ایالات متحده آمریکا مالکیت یک علامت معمولاً بعد از اولین استفاده ایجاد می‌شود. (Glick, Lara, op.cit., p. 365) استفاده از علامت متمایز روی کالاها یا خدمات در بازار باعث ایجاد مالکیت برای استفاده‌کننده خواهد شد، مگر اینکه شخص دیگری قبلاً از این علامت در کالاها و خدمات مشابه استفاده کرده باشد یا اظهارنامه ثبت برای این علامت قبلاً توسط شخص دیگری به اداره ثبت علائم فدرال آمریکا تحویل شده باشد. (Griffiths, Alison and Peter, 2020, P. 356)

با وجود این اگر استفاده‌کننده مقدم از علامت آن را در چارچوب مقررات فدرال به ثبت نرسانده باشد و در نتیجه حمایت از حق خود را در گستره فدرال به دست نیاورده باشد و شخص دوم از آن علامت در منطقه‌ای متفاوت از محل استفاده‌کننده مقدم استفاده کند، به‌صورتی که احتمال گمراهی مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، می‌توان هر دو شخص را در قلمرو جغرافیایی متفاوت مالک علامت دانست. (Griffiths, Alison and Peter, Ibid, P. 357)

ت) شهرت علامت

علائم مشهور^۱ علائمی هستند که از نظر عموم شهرت^۲ دارند. برای اینکه یک علامت به درجه‌ای از شهرت برسد، باید کالاها و خدماتی که زیر آن علامت به بازار عرضه می‌شوند، از نگاه مردم دارای کیفیت بالا باشد. (میرحسینی، ۱۳۹۰، ص ۱۰۱) علامت مشهور علامتی است که با وجود عواملی چون کثرت استفاده، پراکندگی بازار توزیع محصولات یا خدمات و کیفیت کالاها یا خدمات در بین بخشی از جامعه و مصرف‌کنندگان شناخته شده، اعتماد جامعه را به خود جلب کرده باشد.

^۱ - well-known Marks

^۲ - Fame

هنگامی که یک علامت به شهرت رسیده باشد، بدون نیاز به ثبت قابل حمایت خواهد بود. این موضوع در ذیل بند ۱ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس ذکر شده است. این بخش از ماده کشورهای عضو را متعهد می‌کند که چنانچه استفاده از علامتی باعث شود که آن علامت با علامت تجاری که قبلاً در آن کشور برای کالاهای یکسان یا مشابه مشهور شده است، اشتباه گرفته شود، از ثبت آن علامت خودداری کرده یا ثبت آن را باطل کنند. (میرحسینی، همان، ص ۱۰۲) اثر این ماده این است که حمایت مربوط به علائم ثبت شده را به آن دسته از علائم تجاری که در یک کشور عضو مشهور شده‌اند، گسترش داده است، حتی اگر در آن کشور به ثبت نرسیده یا استفاده نشده باشند. حمایت از یک علامت تجاری مشهور از این واقعیت صرف که آن علامت مشهور است ناشی می‌شود، نه از ثبت آن علامت که مانع ثبت یا استعمال یک علامت تجاری معارض می‌شود. (میرحسینی، همان، ص ۲۸۴) قابل ذکر اینکه ماده ۶ مکرر در نسخه لاهه ۱۹۲۵ به کنوانسیون پاریس اضافه شد و در نسخه‌های لندن ۱۹۳۴ و لیسبون ۱۹۵۸ مورد بازنگری و اعمال تغییراتی واقع شد. (WIPO, 2007, P. 89)

علامت مشهور به علت شهرت به دست آورده و بدون نیاز به ثبت مورد حمایت واقع می‌شود. به عنوان مثال «Wonder cola» یک علامت مشهور برای نوشیدنی است. این علامت در سایر کشورهایی که از علامت مشهور حمایت به عمل می‌آورند، مورد حمایت قرار می‌گیرد. این حمایت می‌تواند برای کالاها و خدمات متفاوت با نوشیدنی نیز اعمال شود، به نحوی که اگر شرکت دیگری قصد داشته باشد محصولات دیگری از تی شرت گرفته تا عینک آفتابی با علامت تجاری «Wonder cola» تولید نماید، باید از شرکت و صاحب علامت مزبور اجازه بگیرد. در غیر این صورت به لحاظ تعرض و تقلب نسبت به آن علامت، قابل تعقیب خواهد بود. (lui, L., Comparison of Well-Known mark's protection Between the United states and China, www.Chinalawinfo.com (last visited on 25/12/2025))

۱. شهرت علامت در حقوق ایران

ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ در مقام شمارش علائم تجاری غیر قابل ثبت، علامت مشهور را مدنظر قرار داده است. این ماده به علامت مشهور در قالب یک نظام حمایتی سلبی اشاره دارد؛ بدین معنا که علامت مشهور فارغ از شرط ثبت و به صرف شهرت مورد حمایت واقع نمی‌شود، مگر در صورتی که علامت دیگری معارض آن به ثبت برسد.

طبق این ماده، موارد زیر به عنوان علامت تجاری، قابل ثبت نیست:

۴. علامتی که عین علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران معروف شده است؛

۵. علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات یا برای کالاها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود و

۶. علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کالاها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا 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.

فارغ از جزئیات سه بند بالا و ضرورت توجه به طبقات مربوط به کالاها یا خدمات و همچنین شباهت بین علائم، در حقوق ایران از علامت معروف حمایت می‌شود و علامتی که عین یا شبیه علامت مشهور باشد، قابل ثبت و حمایت نخواهد بود. بنابراین در حقوق امروز ایران، علاوه بر ثبت و استفاده مستمر از علامت تجاری، شهرت نیز می‌تواند موجب حق برای دارنده علامت باشد.

طبق تبصره این ماده، منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است؛ یعنی هر چند قانون‌گذار از واژه «معروف»^۱ استفاده کرده، ولی در همان معنای «مشهور»^۲ به کار رفته است.

هر چند موضع قانونگذار حال ایران به استناد تبصره ماده ۹۶ مزبور، یکسان‌انگاری علامت معروف با علامت مشهور است، اما چه از منظر دکترین و چه از نگاه قوانین دیگر کشورها، علامت معروف با علامت مشهور متفاوت است.^۳

موضوع حمایت از علامت مشهور در پیشینه قانون‌گذاری ایران هم قابل توجه است. در ماده ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ فقط به ثبت علامت و استفاده از علامت توجه شده است و از شهرت و علائم تجاری مشهور سخنی به میان نیامده است. اما قانون‌گذار در سال ۱۳۸۶ به طور صریح دو بند از ماده ۳۲ را به حمایت از علائم تجاری

^۱- Famous

^۲- Well-Known

^۳- برای مطالعه بیشتر منابع زیر پیشنهاد می‌شود.

میرحسینی، سید حسن (۱۳۹۰). حقوق علائم تجاری، تهران، انتشارات میزان، ص ۱۰۰ به بعد.

Clark W Lackert and Maren C Perry (2017), Global protection well-known and famous marks: a global perspective, King & Spalding LLP.

معروف اختصاص داده است. این اقدام گویای این است که مقنن به اهمیت این نوع علائم تجاری پی برده است.

ماده ۳۲ این قانون در مقام شمارش علائم تجاری غیر قابل ثبت در بندهای (ه) و (و) به علامت تجاری معروف اشاره می‌کند. طبق این دو بند علامتی که «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 یا «عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد، مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد» قابل ثبت نیست. همانطور که در بند (و) این ماده ملاحظه می‌شود، قانونگذار دامنه حمایتی از علامت تجاری مشهور را گسترش داده و آن را شامل فرضی نیز دانسته است که کالاها یا خدمات مشابه نباشند. بنابراین اگر شخصی علامت تجاری مشهوری را برای کالاها یا خدماتی به کار ببرد که مشابه کالاها یا خدماتی نیستند که علامت مشهور برای آنها به ثبت رسیده است، صاحب علامت مشهور می‌تواند ابطال ثبت آن علامت را درخواست کند، به شرطی که استفاده از این علامت تجاری نشان‌دهنده پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری مشهور باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت مشهور لطمه وارد سازد.

قانونگذار سال ۱۳۸۶ به منظور پر کردن خلاء قانونی در زمینه حمایت از علائم تجاری مشهور و اجرایی کردن مفاد کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (ماده ۶ مکرر) و تطبیق قوانین ملی با قواعد و موازین بین‌المللی مبادرت به حمایت از علائم تجاری مشهور کرده است و ظاهراً نیازی به ثبت علائم تجاری معروف در ایران نیست و همین که علائم یا اسامی در ایران معروف باشند، کافی است و در مقابل علائم معارض مورد حمایت قرار می‌گیرند. (میرحسینی، پیشین، ص ۱۵۰)

۲. شهرت علامت در حقوق آمریکا

در قوانین آمریکا نیز از علائم تجاری مشهور ثبت نشده حمایت به عمل آمده است. قانون لنهام در سه ماده خود علائم تجاری ثبت نشده، ولی مشهور را قابل حمایت می‌داند.

۲-۱) بند (الف) بخش ۴۳ قانون لنهام

قانون لنهام در بخش ۱۵ ماده ۱۱۲۵ «اشخاص را از استفاده هرگونه علامت، نام، کلمه یا وسیله که باعث گمراهی مصرف کننده و فریب عمومی می شود، منع می کند.» قانونگذار در این بخش هم از علائم ثبت شده و هم از علائم ثبت نشده حمایت کرده است. از این ماده در دعوای لویزوتیون علیه دونی^۱ استفاده شد. در این پرونده لویزوتیون که تولید کننده کیف های زنانه است، اقدام به تولید یک سری کیف های خاص کرد که طراح آن طراح معروف ژاپنی «موراکامی» بود. شرکت دونی اقدام به تولید کیف هایی مشابه با همان رنگ و طرح نمود و لویزوتیون علیه او اقامه دعوا کرد. در ابتدا دادگاه بدوی به دلیل گمراه نشدن مصرف کننده دعوا را رد کرد، ولی لویزوتیون تقاضای تجدیدنظر داد و دادگاه تجدیدنظر چنین رأی داد که ترکیب علامت معروف لویزوتیون و موراکامی حتی اگر ثبت نشده باشد، قابل حمایت است و باید تولیدات شرکت «دونی» متوقف شود، هرچند گمراه کننده نباشد. (Dinwoodie, 2008, P. 215)

۲-۲) بند (ج) ماده ۴۳ قانون لنهام (ترقیق علامت تجاری)

مفهوم ترقیق^۲ علامت تجاری، مالک علامت را قادر می سازد تا دیگران را از استفاده از علامت مشهور خود منع کند.

در ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۶ مجلس سنای ایالات متحده آمریکا لایحه قانونی حائز اهمیتی را به تصویب رساند که حمایت بیشتری را برای علائم تجاری مشهور در آمریکا فراهم کرد. قانون بازبینی ترقیق علامت تجاری مصوب ۲۰۰۶^۳ در مقابل قانون ترقیق علامت تجاری فدرال مصوب ۱۹۹۶^۴ قرار می گیرد. این قانون برای حمایت از علائم تجاری مشهور در برابر استفاده هایی که وجه ممیزه شان را کمرنگ می سازد یا شهرت شان را لکه دار می کند، به تصویب رسید. این قانون در واقع قلمرو حمایت از علائم تجاری مشهور را که در بند (ج) بخش ۴۳ قانون لنهام از آن یاد شده بود، مشخص کرد. برای دستیابی به این حمایت مالک تنها کافی است مشهور بودن علامت خود را ثابت کند، خواه ثبت شده باشد یا ثبت نشده باشد. (Dinwoodie, Ibid, P. 218)

^۱ - Louis Vuitton Malletier v. Dooney Bourke inc. 454.F 3d 708 (2006).

^۲ - Dilution

^۳ - Trademark Dilution Revision Act of 2006, (TDRA)

^۴ - Federal Trademark Dilution Act of 1996, (FTDA)

در دعوای «شرکت سرویس بین‌المللی ویزا» علیه «جی سی ال»^۱ خواهان دعوایی را مطرح کرد مبنی بر اینکه خوانده قصد ثبت علامت (eVisa) را دارد و این عمل طبق بند (ج) ماده ۴۳ قانون لنهام باعث کاسته شدن از اعتبار علامت مشهور ویزا (Visa) می‌شود. دادگاه چنین استنباط کرد که هر چهار معیار که در ماده ۴۳ قانون لنهام ذکر شده، در این پرونده احراز شده و ترقیق علامت اتفاق افتاده است. این چهار معیار عبارتند از ۱- علامت خواهان معروف است؛ ۲- خوانده از علامت در عرصه تجارت استفاده کرده است؛ ۳- خوانده پس از معروف شدن علامت، از آن استفاده کرده است. (مشهور بودن مقدم بر استفاده خوانده است) و ۴- استفاده خوانده از علامت باعث کاسته شدن از اعتبار علامت تجاری خواهان شده است.

اگرچه خواهان علامت‌های «eVisa» و «Visa» را ثبت نکرده بود، ولی علامت «Visa» علامت مشهوری بوده است و از آنجا که مرسوم است شرکت‌ها نام و علامت تجاری خود را در فضای مجازی و اینترنتی با اضافه کردن «e» معرفی می‌کنند مثل (ehonda.com و etoyota.com)، استفاده از eVisa باعث ترقیق و کاسته شدن از اعتبار علامت تجاری Visa خواهد شد. در نتیجه دادگاه رأی داد که این ترقیق علامت تجاری باعث کم شدن از اعتبار و علامت و متمایز بودن کالا و خدمات مالک علامت تجاری مشهور Visa شده است. (Lui, L., Comparison of Well-Known mark's protection Between the United states and China, (www.Chinalawinfo.com (last visited on 25/12/2025)

۲-۳) بند (د) بخش ۴۳ قانون لنهام

سومین مکانیزم حمایت از علائم تجاری مشهور ثبت نشده قوانین سایبری برای حمایت از مصرف‌کنندگان است. این قانون در واقع برای حمایت از حقوق مالکین علائم مشهور علیه جرائم سایبری^۲ به تصویب رسیده است. این جرائم زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی غیر از مالک علامت تجاری مبادرت به دریافت نام دامنه آن علامت می‌نماید و سپس از آن نام دامنه سوءاستفاده کرده و مصرف‌کنندگان را به اشتباه می‌اندازد و کسب سود می‌کند و یا با گرفتن باج آن نام را به صاحب اصلی علامت می‌فروشند.

^۱ - Visa International service Assoc. v. JSL corp. 533 f.supp.2d.1089 (D. Nev. 2007)

^۲ - Cybersquatting

مالک علامت تجاری که قصد اقامه دعوا مبتنی بر قانون سایبری^۱ را دارند، باید موارد زیر را ثابت کنند:

- (۱) علامت تجاری او قابل حمایت است؛
- (۲) علامت تجاری او متمایز و مشهور است؛
- (۳) نام دامنه‌ای که توسط خواننده به ثبت رسیده به طرز گمراه کننده‌ای شبیه علامت او است؛

- (۴) خواننده از آن نام دامنه استفاده کرده است و
- (۵) خواننده سوءنیت داشته است.

در دعوای «داملر»^۲ خواهان مالک علامت مشهور دودگی (DODGE) بود که نام دامنه «4ADODGE.com» را نیز ثبت کرده بود و سال‌ها از آن در تبلیغات خود استفاده می‌کرد. خواننده نام‌های دامنه for a dodge.com , foradodge.net را ثبت کرد.

دادگاه تصریح کرد که نام دامنه «4ADODGE.com» سال‌ها ست که برای علامت تجاری DODGE است و مشهور شده است. پس این علامت تجاری مشهور باید طبق قوانین سایبری^۳ حمایت شود. همچنین دادگاه بیان کرد که نام دامنه ثبت شده توسط خواهان به طرز گمراه کننده‌ای شبیه علامت تجاری مشهور «DODGE» است و این نام دامنه با سوءنیت ثبت شده است. در نتیجه دادگاه طبق قانون (ACPA) حکم به منع استفاده خواننده از نام دامنه foradodge.com داد. (Zuber, 2008, P. 263)

^۱ - Anti-cybersquatting consumer protection act (ACPA)

^۲ - Daimler Chrysler v. the Net inc. 388 f3d 543.546 (6th cir.2003)

^۳ - ACPA

نتیجه‌گیری

علامت تجاری به عنوان ابزار تمایزدهنده کالا یا خدمت یک بنگاه از کالاها و خدمات یکسان یا مشابه ارائه شده توسط بنگاه‌های دیگر یکی از مصادیق مهم مالکیت‌های صنعتی است و علاوه بر اینکه به تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات در معرفی محصولات‌شان کمک می‌کند، برای مصرف‌کننده نیز اهمیت داشته، او را در انتخاب سریع‌تر و آسان‌تر کالاها و خدمات مورد نیاز خود یاری می‌دهد. امروزه علامت تجاری بخش مهمی از دارایی ناملموس شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است و می‌تواند در کنار سایر داشته‌های یک بنگاه، قدرت رقابتی آن را در بازار و بین رقبا ارتقا دهد. از این روی حمایت مناسب از دارنده علامت تجاری و لحاظ ضمانت اجرای مناسب و وضع مسئولیت متناسب در صورت نقض حقوق دارنده علامت ضروری است. با توجه به وجود مقررات بین‌المللی از یک سو و کارکرد یکسان علامت در بازار از سویی دیگر، مقررات مربوط به علامت در تمام نظام‌های حقوقی از شباهت و گاهی یکسانی بالایی برخوردار است. نظام‌های حقوقی اسباب متعددی را برای شناسایی علامت در گستره حقوق مالکیت صنعتی و حمایت از دارنده آن لحاظ کرده‌اند. در دو نظام مورد مطالعه در این مقاله — نظام حقوق ایران و نظام حقوق آمریکا — با وجود اختلافات جزئی، سه سبب برای حمایت از علامت وجود دارد: اولین سبب که در واقع مهم‌ترین سبب نیز محسوب می‌شود، ثبت علامت است که به موجب آن، متقاضی حمایت از علامت، طبق مقررات داخلی کشورهای مدنظر یا در چهارچوب موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط به آن، علامت خود را در مرجع صالح کشورهای هدف به ثبت می‌رساند. ثبت علامت موجب حق مالکانه انحصاری برای دارنده آن است. دومین سبب استفاده از علامت است. استفاده مستمر از علامت حداقل به مدت یک سال موجب ایجاد حق برای استفاده‌کننده در تداوم استفاده از علامت می‌شود و دیگران نمی‌توانند عین آن علامت یا علامت یا علائم شبیه آن را برای همان کالا یا خدمت و یا کالاها یا خدمات مشابه به ثبت برسانند. در حقوق آمریکا نیز مبتنی بر حقوق کامن لا استفاده مستمر از علامت موجب حق برای استفاده‌کننده است. سومین

سبب شهرت است. به موجب ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس و به تبع آن مقررات ملی دو کشور ایران و آمریکا به عنوان کشورهای عضو این سند بین المللی، علامت مشهور در مواردی حتی بدون ثبت مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و دارنده این علامت می تواند از حقوق برشمرده شده در قانون برخوردار باشد. هرچند قانون ایران از عبارت «علامت معروف» استفاده کرده، ولی تبصره ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی صراحتاً «علامت معروف» را از لحاظ مفهومی معادل «علامت مشهور» مذکور در ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس دانسته، اختلافات نظری در خصوص یکسانی یا اختلاف این دو مفهوم را پایان داده است.

فهرست منابع

منابع فارسی

۱. اسلامی، شیرزاد (۱۳۸۸). افشا و سرقت علامت تجاری: (آثار حقوقی استفاده از یک علامت، قبل از ثبت آن). مجله حقوق و قضاوت، شماره ۵۷.
۲. میرحسینی، سید حسن (۱۳۹۰). حقوق علائم تجاری، تهران، انتشارات میزان.
۳. وصالی محمود، رضا (۱۳۸۴). مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۰ و ۵۱.

منابع انگلیسی

1. Cornish, W.R. (2002). Intellectual Property : Patent, Copyright, Trademark and Allied Rights, New York.
2. Dinwoodie, G. (2008). Trademark law and Theory, A handbook of Contemporary Research, London, Oxford.
3. Elias, S. and Richard, S. (2004). Patent, copyright & trademark, 7th edition, USA, Nolo.
4. Glick, M. and Lara, R. (2003). Intellectual Property Damages : guidelines and analysis, New York, USA, John Wiley & Sons.
5. Griffiths, A., Alison, F. and Peter C. (2020). Trade Mark : Law and Practice, 5th edition, London, Oxford.
6. Hoffman, I. (2002). Overview of Trademark Law, London.
7. Larus, C. (2011). Lanham Act Clarifications, inside counsel journal.
8. Louis, H. (2012). Enforcement of intellectual property Right, 3th edition, Geneva, WIPO Publication.
9. Lui, L., Comparison of Well-Known mark's protection Between the United states and China from www.Chinalawinfo.com.
10. Peter Tobious, S., Jane B. and katrine A. (2009). WTO- TRIPs Related Aspects of Intellectual Property Rights, 7th edition, Munich, max planck institutet for comparative public law and international law.
11. Shilling, D. (2002). Essentials of trademarks and unfair competition, New York, USA, John Wiley & Sons.
12. Taupbman, A., Hannu W. and Jayashree W. (2021). A Handbook on the WTO Trips Agreement, Cambridge Publication.

13. Zuber, J. (2008). protection of unregistered well-known marks : China v. U.S, China IP. London, Oxford.
14. WIPO, (2007). Guide to the application of the Paris convention for the Protection of industrial property, Geneva, WIPO Publication.
15. WIPO, (2004). WIPO Intellectual Property Handbook, Geneva, WIPO Publication.
16. www.wipo.int
17. https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-madrid_marks.pdf
18. <https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-nice.pdf>

References

1. . Cornish, W.R. (2002). Intellectual Property : Patent, Copyright, Trademark and Allied Rights, New York. (In English)
2. Dinwoodie, G. (2008). Trademark law and Theory, A handbook of Contemporary Research, London, Oxford. (In English)
3. Elias, S. and Richard, S. (2004). Patent, copyright & trademark, 7th edition, USA, Nolo. (In English)
4. Eslami, Sh. (2008). Trademark Disclosure and Theft : The Legal Effects of Using a Mark Before It's Registered, Publication of the Judgment Quarterly (Faslnameh Qazavat). 9(57). 54 (In Persian)
5. Glick, M. and Lara, R. (2003). Intellectual Property Damages : guidelines and analysis, New York, USA, John Wiley & Sons. (In English)
6. Griffiths, A., Alison, F. and Peter C. (2020). Trade Mark : Law and Practice, 5th edition, London, Oxford. (In English)
7. Hoffman, I. (2002). Overview of Trademark Law, London. (In English)
8. Larus, C. (2011). Lanham Act Clarifications, inside counsel journal. (In English)
9. Louis, H. (2012). Enforcement of intellectual property Right, 3th edition, Geneva, WIPO Publication. (In English)
10. Lui, L., Comparison of Well-Known mark's protection Between the United states and China from www.Chinalawinfo.com. (In English)
11. Mirhoseini, S.H. (2010), Trade marks Law, Tehran, Mizan Publication. (In Persian)
12. Peter Tobious, S., Jane B. and katrine A. (2009). WTO- TRIPs Related Aspects of Intellectual Property Rights, 7th edition, Munich, max planck institutet for comparative public law and international law. (In English)
13. Shilling, D. (2002). Essentials of trademarks and unfair competition, New York, USA, John Wiley & Sons. (In English)
14. Taupbman, A., Hannu W. and Jayashree W. (2021). A Handbook on the WTO Trips Agreement, Cambridge Publication. (In English)
15. Vesali Mahmood, R. (2005). A Comparative Study On Rights issue of trade mark Registration. 69(50-51). 113-136 (In Persian)
16. Zuber, J. (2008). protection of unregistered well-known marks : China v. U.S, China IP. London, Oxford. (In English)

17. WIPO, (2007). Guide to the application of the Paris convention for the Protection of industrial property, Geneva, WIPO Publication. (In English)
18. WIPO, (2004). WIPO Intellectual Property Handbook, Geneva, WIPO Publication. (In English)
19. www.wipo.int (In English)
20. https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-madrid_marks.pdf (In English)
21. <https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-nice.pdf> (In English)