

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن

استفاده از علامت تجاری به مفهوم استفاده واقعی از علامت در امور تجاری است.

زهرا بهادری جهرمی^۱

زهرا شاکری^۲

چکیده:

یکی از موجبات ابطال گواهی‌نامه ثبت علایم تجاری، مطابق با ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، عدم استفاده از علامت است. به‌گونه‌ای که برخی اشخاص پس از ثبت علامت تجاری از استفاده آن خودداری می‌کنند و مانع استفاده سایرین نیز می‌شوند. بنابراین محتمل است ذی‌نفعان برای رفع این انحصار تقاضای ابطال گواهی‌نامه را داشته باشند. چالشهای مختلفی در خصوص مفهوم عدم استفاده، دلایل استفاده، اثبات‌کننده و اثبات قوه قاهره مطرح است که در چهار رأی صادر شده به شرح متن مقاله به آن پرداخته می‌شود. مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با رویکرد کتابخانه‌ای (و بعضاً میدانی) سرانجام نتیجه‌گیری می‌کند که در تحلیل اثبات‌کننده و دلایل استفاده وحدت رویه‌ای وجود ندارد اما به نظر می‌رسد مطابق با قانون مذکور، ذی‌نفع باید عدم استفاده را اثبات کند. همچنین از سویی ارزیابی دلایل ارائه‌شده با عنایت به‌غایت نظام علایم تجاری بسیار ضروری بوده و نیاز به تشخیص استفاده واقعی و جدی از علامت مهم است.

کلیدواژه‌ها: ابطال علامت تجاری، ثبت علامت تجاری، گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری.

۱. دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی (کارشناس رسمی دادگستری اختراعات و علامت تجاری)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

۲. استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران. (نویسنده مسؤول)
Email: zshakeri@ut.ac.ir

مقدمه

مطابق با عبارت پایانی ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، «هرذی نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی شود». به عبارت دیگر، یکی از موجبات ابطال علایم تجاری، عدم استفاده از علامت تجاری به مدت سه سال است. دعاوی متعددی در این خصوص در محاکم مطرح شده است که به چند نمونه از آراء مربوطه در مقاله حاضر اشاره می شود. به گزارش برخی محققان، بیش از یک سوم دادخواستها در حوزه علایم تجاری با موضوع ابطال گواهی نامه ثبت علامت است و از آن میان ۵٪ از کل دعاوی علامت تجاری به موضوع عدم استفاده ارتباط دارد (حبیبیا و مشکین آذریان، ۱۳۹۹:۵۱). بنابراین تعداد آراء صادر شده در این خصوص فراوان نیست و از سویی نقد آراء نیز معمولاً در این موضوع مورد توجه نبوده است.

درباره ابطال علامت تجاری به جهت عدم استفاده، مسائل مختلفی مطرح است. چنانچه لازم است مشخص شود مفهوم استفاده / عدم استفاده از علامت چیست؟ آیا به طور مثال اخذ مجوزهای دولتی به مفهوم استفاده است یا خیر؟ ذی نفعان دعوای مذکور چه کسانی هستند؟ و بار اثبات دعوا بر عهده چه کسی است؟ مقاله حاضر در مسیر بررسی مسائل فوق ابتدا به شرح وقایع پرونده و مختصری از جریان آن می پردازد و سپس نقد موضوع ارائه می شود.

وقایع پرونده‌ها

۱. در دعوی نخست شرکت آسا آبلوی آ.ب به طرفیت شرکت نوین پردازش زمرد و اداره مالکیت صنعتی، دعوی ابطال ثبت علامت تجاری HID را به لحاظ عدم استفاده از علامت مذکور از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ (تاریخ ثبت علامت) مطرح می‌کند. در مرحله بدوی (شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران) طی دادنامه شماره ۶۸۷ - ۱۳۹۶/۷/۳۰ با توجه به این‌که خواننده دلایل مثبت استفاده از علامت، حداقل یک ماه قبل از تقدیم دادخواست (۱۳۹۶/۲/۱۷) را ارائه نکرده است و استناد وی به تصویر سامانه مالیاتی در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۶ یعنی روز جلسه دادرسی مؤثر در مقام نیست دعوی مطروحه، وارد و ثابت تشخیص و حکم به ابطال داده می‌شود. در مرحله تجدیدنظر به موجب رأی ۱۵۸۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر رأی بدوی خدشه وارد می‌کند زیرا فاکتورهای مورخ ۹۵/۴/۹ و ۹۵/۴/۱۲ و ۹۵/۶/۲۳ تحت عنوان صورت حساب فروش کالا و خدمات با علامت مذکور و ثبت گزارش فروش در سامانه الکترونیکی ارسال صورت معاملات مؤدیان مالیاتی حکایت از استفاده از علامت قبل از موعد پایان سه سال دارد و لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم بر بی‌حقی خواهان و بطلان دعوی وی صادر می‌شود.

۲. دعوی دوم توسط شرکت نشاط صبا به طرفیت شرکت آراز نگین فرد آذربایجان و اداره مالکیت صنعتی به خواسته ابطال علامت تجاری طغرا ثبت شده در مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ به جهت عدم استفاده مطرح می‌شود. این دعوا به جهت ارائه گواهی ساخت دوغ گرما دیده بدون گاز از سوی خواننده اول و مفاد رأی کیفری صادره که مبین استفاده خواننده اصلی از علامت مورد ادعا است وارد دانسته نشده و حکم به بطلان دعوا صادر می‌شود (دادنامه شماره ۶۴۸ - ۱۳۹۷/۷/۱۴ شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران). در مرحله تجدیدنظر نیز به موجب رأی شماره ۰۵۳ - ۱۳۹۸/۱/۲۶ رأی بدوی به جهت مدارک ابرازی از جمله پروانه بهداشتی و مجوز تولید صادر شده از معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی و دادنامه‌های کیفری ابرازی ابرام می‌شود.

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن / ۱۲۹

زهرا بهادری جهرمی، زهرا شاکری

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

۴. در دعوی چهارم، شرکت سوسیداد به طرفیت محمد اسماعیل آزاد و مرکز مالکیت معنوی به خواسته ابطال علامت freedom به شماره ثبت ۱۶۷۱۴ و عدم استفاده در طبقه ۳۲ و... اقامه دعوا می‌کند. دادگاه بدوی با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به عدم پرداخت حق الزحمه هیأت کارشناسی سه نفره و خروج آن از عداد دلایل و با توجه به نظر کارشناس اشعار می‌دارد: خواهان {خوانده} از علامت تجاری freedom استفاده نکرده است و برای عدم استفاده... به فورس ماژور به لحاظ عدم تخصیص ارز استناد کرده است. النهایه دادگاه با توجه به نظر کارشناس منتخب و نظر به این‌که عدم تخصیص ارز از مصادیق فورس ماژور به نظر نیست و دفاع خوانده از عدم استفاده از علامت ثبت شده وارد به نظر نمی‌رسد ضمن پذیرش دعوی خواهان به موجب دادنامه شماره ۶۰۲ - ۱۳۹۸/۵/۲۲ حکم به ابطال علامت شماره ۱۶۷۱۴۸ نسبت به کالاهای مورد درخواست ثبت خواهان در طبقه ۳۲ صادر می‌شود. این رأی در مرحله تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ تأیید شده است.

۱- نقش ظاهر و طبقه علامت تجاری در تحلیل موضوع

پیش از ورود به تحلیل ماهوی آراء لازم است علایم تجاری موضوع بحث از حیث ظاهری و طبقه مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت، تحلیل و درک محکمه از این موضوعات مورد توجه قرار خواهد گرفت. معمولاً در آراء صرفاً بخش کلمه‌ای علامت ذکر می‌شود این در حالی است که در نظر گرفتن مجموعه علامت با نقوش و رنگهای مربوطه در احراز شباهت می‌تواند مؤثر باشد. هرچند اهمیت قسمت کلمه‌ای علامت بیش از بقیه قسمت‌هاست اما این به معنای مهم نبودن سایر جزئیات نیست و چه بسا بررسی این جزئیات در احراز شباهت موثر واقع شوند. خصوصاً با توجه به این که قانون‌گذار استفاده از علامت به همان شکل که ثبت شده است را ضروری دانسته است.

۱-۱- مشخصات ظاهری علامت تجاری ثبت‌شده

در پرونده اول توصیف علامت تجاری ثبت‌شده عبارت است از: " کلمه HID به لاتین به رنگ آبی و سفید طبق نمونه " که در آن کلمه HID به رنگ سفید داخل یک کادر مستطیل با زمینه آبی قرار گرفته است. در این جا پرسش آن است که در فاکتورها و گزارش فروش ثبت‌شده در سامانه الکترونیک علامت به چه شکل مورد استفاده قرار گرفته است؟ آیا صرفاً کلمه HID درج شده است یا برگ خریدهای صادر شده از نوع برگ خریدهایی بوده است که تصویر علامت در کنار آنها درج می‌شود. عدم ذکر مشخصات تصویری این‌گونه علامتها در آراء این مسأله را که آیا بررسی علامت به‌درستی انجام شده است یا خیر دچار ابهام می‌کند. خصوصاً با توجه به این که ذیل بند ۲ ماده ۱۱۱ آیین‌نامه بیان می‌دارد: «چنان‌چه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه‌شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می‌کند. در هر حال، علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می‌شود استعمال شود»

البته بر اساس بند ۲ جزء ج ماده ۵ کنوانسیون پاریس، تغییر شکل جزئی علامت موجب

ابطال علائم تجاری به جهت عدم استفاده از آن / ۱۳۱

زهرا بهادری جهرمی، زهرا شاکری

ابطال آن نمی‌شود مگر آن‌که موجب تغییر صفت مشخصه علامت شود. با این توضیح، صفت مشخصه علامت موضوع دعوا که همان کلمه HID است تغییری نیافته است و تأثیری در ماهیت بررسی نخواهد داشت اما از نظر شکلی چه بسا پسندیده‌تر است که این موضوعات مورد توجه قرار گرفته و در آراء دادگاه نیز مورد اشاره قرار گیرد. به عبارت دیگر؛ استفاده از علامت تجاری زمانی تحقق می‌یابد که عین همان علامت در عمل مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۱- طبقات علامت ثبت شده

در رأی بدوی پرونده نخست عبارت «... ابطال علامت تجاری شماره ۲۰۷۳۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ در طبقات ۹ و ۱۶ و ۴۲...» درج شده است. این نگارش مبهم است چه مشخص نیست دادخواست مبتنی بر ابطال علامت در طبقات مورد اشاره است و یا ابطال علامت به صورت کلی درخواست شده است و در توصیف علامت طبقات ثبتی ذکر شده‌اند؟ بررسی سامانه اداره مالکیت صنعتی حاکی از ثبت علامت در طبقات ۷ و ۹ و ۱۶ و ۳۵ و ۴۲ است. البته این امکان نیز وجود دارد که طبقات ۷ و ۳۵ بعداً با درخواست اضافه طبقات اضافه شده باشد ولی با توجه به کامل نبودن سامانه اداره مالکیت صنعتی بررسی این موضوع امکان‌پذیر نشد. بررسی سامانه آگهیهای روزنامه رسمی نیز نتیجه‌ای به دنبال نداشت. بنابراین لازم است در این موارد توضیحات بدون ابهام درج شود و چنانچه دادخواست مبنی بر ابطال جزئی علامت (در طبقات مورد نظر خواهان) است بررسی اسناد و فاکتورها مشخصاً با دقت کافی نسبت به کالاها و خدماتی که علامت برای آن به کار رفته است انجام گیرد و این مسأله در رأی مورد توجه قرار گیرد.

این موضوع در دعوای دوم نیز قابل مشاهده است. توصیف علامت موضوع این دعوا عبارت است از: " کلمه طغرا به فارسی و به رنگ مشکی و تصویر دو برگ قرمز رنگ و

یک برگ بنفش در زیر آن؛ طبق نمونه "۱" که در آراء اشاره‌ای به توصیف علامت نشده است. ضمن این‌که طبقات ثبتي عبارت‌اند از ۲۳، ۲۴، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۳۹ که شامل

1. Available at: <https://ipm.ssaa.ir/Search-Result?page=2&DecNo=139350140001034852&RN=225651>.

۲. طبقه ۳: ماده‌های سفیدکننده و بی‌رنگ‌کننده (رخت‌شویی)، دستمال مرطوب بهداشتی بانوان، مایع لباسشویی، صابون مایع، شامپو بدن، پودر فشرده، پودر کف شوی، گاز پاک‌کن، شامپوی کودک، قرص لباسشویی، شیشه شور، مایع دست‌شویی، مایع ظرف‌شویی، پودر لباسشویی، جرم‌گیر، نرم‌کننده موی سر، شامپو فرش، پاک‌کننده‌ها، دستمال‌کاغذی معطر و مرطوب، دستمال مرطوب مخصوص پاک کردن آرایش، پودر صابون، پاک‌کننده شیشه، پاک‌کننده مایع جهت استفاده در ماشین ظرف‌شویی، شامپو میل، مایع دستشویی گیاهی، شامپو گیاهی، مایع سفیدکننده سطوح، پودر ظرف‌شویی، مایع نرم‌کننده لیاف، مایع نرم‌کننده البسه، شامپو نرم‌کننده مو، مایعات سفیدکننده لباس، پاک‌کننده چند منظوره، شامپوی اتومبیل، مایع لکه بر، مایع توالت شوی، شامپو خشک، مواد تمیز کردن لوله‌های فاضل آب، نرم‌کننده البسه و پارچه (برای مصارف رخت‌شویی)، قلیاب (صابون)، صابون برای عرق پا، صابون روشن کردن رنگ پارچه، صابون خوشبوکننده، قالب صابون، صابون ضدعرق بدن، صابون، صابون ریش‌تراشی، مواد تمیزکننده، انواع شامپو، مواد پاک‌کننده لوله فاضلاب، قالبهای صابون دست‌شویی، صابون ضدعفونی‌کننده، صابون خوشبو، صابون ضدعرق پا، عطرگل (گلاب)، نرم‌کننده‌های پارچه برای مصارف رخت‌شویی، نشاسته رخت‌شویی، مواد شستشوی لباس، ماده سفیدکننده رخت‌شویی، ماده سفیدکننده برای رختشویی، ماده آبی‌کننده لاجورد برای رختشویی، سودای سفیدکننده

طبقه ۵: پوشک بچه، پوشک بزرگسالان، شلوارک پوشکی بچه، پوشک شلوارکی بچه، نوار بهداشتی، دستمال برای قاعدگی، نوارهای قاعدگی، نوارهای بهداشتی و طبی برای زخم‌بندی، نوار بهداشتی مخصوص عادات ماهانه خانمها طبقه ۱۶: کهنه بچه (پوشک) از کاغذ و سلولز یک‌بارمصرف، دستمال مرطوب‌کننده حوله‌ای، دستمال مرطوب‌کننده سلولزی، دستمال کاغذی جیبی، دستمال کاغذی جعبه‌ای، دستمال کاغذی رولی، دستمال کاغذی مخصوص اتومبیل، دستمال کاغذی مخصوص رومیزی، دستمال کاغذی مخصوص پذیرایی، دستمال توالت کاغذی، شورت پوشک برای بچه‌ها از کاغذ و سلولز (یک‌بارمصرف)

طبقه ۲۴: دستمال حوله‌ای

طبقه ۲۹: ژله خوراکی، پودر کتلت، دوغ، دوغ گازدار، دوغ بدون گاز، آب‌لیمو برای مقاصد آشپزی، ژله میوه‌ای، دوغ یا ماست گازدار

طبقه ۳۰: بستنی، پاستیل، آدامس

طبقه ۳۲: نوشابه‌های اشتهاآور (غیرالکلی)، ژل آلونه ورا (نوشیدنی)، آب‌میوه از کنسانتره، آب‌میوه گازدار، آب معدنی، ماء‌الشعیر، انواع کنسانتره، آب آشامیدنی، آب صیفی جات، شربت‌های شکلاتی، نوشابه شکلاتی، نوشیدنیهای مالت غیرالکلی، نوشیدنیهای میوه‌ای، شربت‌های میوه‌ای، ماء‌الشعیر بدون الکل، کواس (ماء‌الشعیر غیرالکلی)، انواع

ابطال علائم تجاری به جهت عدم استفاده از آن / ۱۳۳

زهرا بهادری جهرمی، زهرا شاکری

کالاهای بسیار متفاوت از دوغ گرما دیده نیز می‌شود و به این موضوع اشاره‌ای نشده است. چنانچه دادخواست ابطال در خصوص طبقه‌ای مشخص بوده است، بهتر بود به این موضوع اشاره شود. هرچند نیازی به تصریح این موضوع نیست اما با توجه به اهمیت این موضوع در برخی قوانین، مشخصاً مورد تأکید قرار گرفته است به‌عنوان مثال در قانون مالکیت فکری کشور فرانسه مقرر شده است: پس از اتمام تشریفات ثبت علامت تجاری، مالک حق استفاده آن علامت را در عرضه کالا یا خدماتی که در تقاضانامه مشخص کرده دارا است (کریمی، ۱۳۸۹: ۱۵۴).

به‌هرحال حتی با عدم اشاره مستقیم قانون به این موضوع، از اصول کلی حمایت از علائم تجاری این امر قابل برداشت است و منطقاً به نظر می‌رسد ابطال علامت موضوع دعوا در سایر طبقات نیاز به ارائه دلایل استفاده مجزا داشته باشد. دلیل این امر نیز ثبت علامت تجاری، مبتنی بر کالاها و خدمات است و منطقاً استفاده و یا ابطال به دلیل عدم استفاده باید با توجه به کالاها و خدمات بررسی شود. چه‌بسا علامت در برخی طبقات قابلیت ابطال داشته باشد و در برخی دیگر استفاده احراز شود.

آب (نوشیدنی)، آب معدنی گازدار، آب سبزی‌جات (نوشابه)، آب گوجه‌فرنگی (نوشیدنی)، شربت‌ها (نوشابه)، سودا (آب گازدار)، آب انگور تخمیر نشده، ماء‌الشعیر زنجبیلی، نوشابه‌های زنجبیلی، انواع آب‌میوه بدون گاز، نوشابه‌های آب‌میوه‌ای (غیرالکلی)، ماء‌الشعیر مالت، آب گیاه لیثیا، انواع آب‌میوه، شیرپسته شامی (بادام‌زمینی) (نوشابه‌های غیرالکلی)، آب‌میوه جات به‌صورت نوشابه و غیرالکلی، مواد معدنی (نوشیدنی)، شیربادام (نوشابه‌های غیرالکلی) طبقه ۳۵: به روز کردن مواد تبلیغاتی، مدیریت تجاری، تبلیغات آنلاین در یک شبکه کامپیوتری، اجاره زمان تبلیغاتی در رسانه‌های ارتباطی، تبلیغات تلویزیونی، چیدن و مرتب کردن ویتترین مغازه‌ها، تبلیغات تجاری رادیویی، سازمان‌دهی نمایشگاه‌ها برای مقاصد تبلیغاتی و تجاری، تبلیغات، سازمان‌دهی نمایشگاه‌های تبلیغاتی و بازرگانی، مشاوره مدیریت تجاری، مشاوره در امور سازمانی و مدیریت کسب و کار، معاضدت مدیریت کسب و کار طبقه ۳۹: بسته بندی کالاها، بطری کردن یا بسته بندی مایعات، لفاف بندی کالا، انبارکردن کالاها، انبارداری و انبارکردن، حمل و نقل کالاها

۲- عدم استفاده و تحلیل آن در آراء مربوطه

در این قسمت، لازم است مبانی ابطال گواهی‌نامه، مفهوم استفاده/ عدم استفاده علامت و دفاعیات مربوطه در آراء مذکور بررسی شود. اولین سؤالی که لازم است در این‌گونه پرونده‌ها پاسخ داده شود آن است که آیا از علامت ثبت شده استفاده‌ای صورت نگرفته است؟ و آیا کاربردهای مقطعی و موردی علامت ثبت شده، استفاده در مفهوم مورد نظر قانون‌گذار است؟ چه میزان بهره برداری از یک علامت لازم است تا بتوانیم بگوییم از علامت قانوناً استفاده شده است؟

۱-۲- مبانی ابطال گواهی‌نامه به جهت عدم استفاده

حقوق مالکیت فکری استثنایی بر اصل آزادی و رقابت است. به عبارت دیگر در نظام حقوق مالکیت فکری، حق انحصاری با عنایت به اهداف عالی اعطا می‌شود. این حق مالکیت در چارچوب اجتماعی و فرهنگی تعیین و تفسیر می‌شود. در این راستا، علایم تجاری، نشانهای هویتی تجاری است که برای تمیز کالا و خدمات به کار می‌رود و قانون‌گذار به منظور تقویت فعالیتهای تجاری و اقتصادی، حقی انحصاری را در این باره در نظر می‌گیرد. بنابراین کسی که علامتی را ثبت می‌کند و حق را دریافت می‌کند باید از آن استفاده و بهره‌برداری کند. حال اگر شخصی از علامت روی کالاها و خدمات خود استفاده نکند انحصار بیهوده‌ای را ایجاد کرده و مانع استفاده دیگرانی شده است که می‌توانند از علامت برای بهبود کسب‌وکار خود بهره ببرند. به عبارت دیگر حمایت نباید منجر به انحراف در تجارت شود (کسنوی، ۱۳۹۵:۹۸-۷۵) و کسی با ثبت نشانهای تجاری مانع از تجارت سالم و رقابتی شود. لذا برقراری توازن و تعادل میان منافع متعارض دارندگان علامت تجاری و اشخاص ثالث به منظور ایجاد فضای رقابت آزاد یکی از سیاستهای مبنایی حقوق علایم تجاری است (جعفرزاده و لجم اورک، ۱۳۹۹:۳۵۰-۳۲۷). در خصوص مورد عدم استفاده نیز انحصار از غایت اصلی خود دورافتاده و نیاز به کنترل

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن / ۱۳۵

زهرا بهادری جهرمی، زهرا شاکری

دارد. بنابراین می‌توان در مواردی که ذی‌نفعان تقاضا داشته باشند گواهی‌نامه را ابطال کرد. لزوم پیش‌بینی این مقرره در برخی پرونده‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند؛ بسیاری مواردی که متقاضی خواهان افزایش طبقات علامت ثبت‌شده و گسترش تولید و تجارت فعال خود است، درحالی‌که در طبقه جدید درخواست وی به دلیل عین یا حتی شبیه علامت ثبت شده دیگری بودن با رد اداره روبه‌رو می‌شود. تعارض انحصار ایجادشده توسط شخصی که علی‌رغم گذشت سه سال هنوز استفاده‌ای نکرده است با رقابت آزاد فعالان تجاری به‌وضوح در این پرونده‌ها خودنمایی می‌کند و هر عقل سلیمی لزوم پیش‌بینی چنین مقرره‌ای را می‌پذیرد. در رأی تجدیدنظر پرونده چهارم در توجیه ذی‌نفع بودن خواهان صراحتاً به این موضوع اشاره شده است. ذکر این موضوعات در رأی دادگاه می‌تواند بر غنای رویه قضائی بیفزاید.

۲-۲- قلمرو استفاده

این پرسش مهم است که قلمرو استفاده‌ای که منجر به عدم ابطال می‌شود چگونه تحلیل می‌شود؟ به طور مثال آیا استفاده باید در خصوص همان طبقه ثبت‌شده صورت گیرد یا استفاده در سایر طبقات نیز می‌تواند استفاده تلقی شود؟ چه مؤلفه‌هایی در تحلیل استفاده دخیل است؟ در برخی قوانین ملی مانند مالزی به استفاده با حسن نیت اشاره شده است (بند ۱ ماده ۴۶ قانون علایم تجاری مالزی) گویی مواردی وجود دارد که دلایل ارائه شده حاکی از حسن نیت نیست و ثبت‌کننده تنها قصد احتکار و منع دیگران را دارد. در این قانون مفهوم عدم استفاده گسترش داده شده و تصریح می‌شود اگر به جهت عدم استفاده، علامت به نشان رایج و ژنریک تبدیل شود ابطال خواهد شد. افزون بر این که اجرای مقدمات استفاده نیز به معنای استفاده است^۱ (ماده ۴۶ قانون علایم تجاری) در ماده L714-5 قانون مالکیت فکری فرانسه نیز صراحتاً عنوان شده است: "دارنده علامتی که

1. See: Trademarks Act 2019.

بدون دلیل موجه از آن، برای مدت پنج سال بدون وقفه، برای محصولات یا خدماتی که علامت برای آنها به ثبت رسیده است استفاده جدی نکرده است، از حقوق خود محروم می‌شود...^۱

استفاده واقعی^۲، استفاده جدی^۳ و استفاده مؤثر^۴ مفاهیمی هستند که مورد اشاره برخی قوانین قرار گرفته است. بعضی محققان معتقدند استفاده‌ای ملاک است که در جریان تجارت انجام گیرد و نه صرفاً باهدف حفظ حق بر علامت تجاری (Theodore, 2016: 273). بنابراین هر استفاده‌ای از علامت مدنظر نیست. از سویی باید علامت در خصوص کالا و خدمات ثبت شده باشد و از سوی دیگر، این استفاده به معنای بهره‌برداری در عرصه تجارت باشد. بنابراین استفاده از علامت بر روی بسته بندی کالاها، درج در قراردادهای مربوطه، استعمال به عنوان نام دامنه و.. می‌تواند به عنوان استفاده در عرصه تجارت تلقی شود.

۳-۲- قوه قاهره؛ دلیلی برای رهایی از ابطال

خواننده می‌تواند با اثبات عوامل قهری و فورس ماژور از ابطال علامت جلوگیری کند به عبارت دیگر کافی است اثبات شود که عامل خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع، مانع استفاده بوده و گرنه وی در شرایط عادی از علامت استفاده می‌کرده است. بیماری یا حوادث طبیعی از این زمره هستند. با این حال دشوار شدن شرایط مانند تحریمهای اقتصادی می‌تواند قوه قاهره تلقی نشود چه فقط استفاده را سخت می‌کند ولی به طور کلی آن را غیرقابل اجرا نمی‌سازد. پیش‌بینی امکان اثبات قوه قاهره مسأله بار اثبات دعوا را پررنگ‌تر می‌کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در پرونده چهارم عدم تخصیص ارز برای عدم استفاده از علامت قوه قاهره محسوب

1. See: Article L714-5.

2. Genuine use : French IP code, L714-5

3. Serious use: Industrial property law of Turkey, No. 6769. Art. 9.

4. Effective: Industrial Property Code, Italy (Legislative Decree 10 February 2005, No. 30, updated with the changes introduced by Legislative Decree 19 May 2020, No. 34), Art 24(1)

ابطال علائم تجاری به جهت عدم استفاده از آن / ۱۳۷

زهرا بهادری جهرمی، زهرا شاکری

نشده است چه این موضوع، استعمال علامت را دشوار کرده و بدیهی است تأمین ارز می توانسته است از روش دیگر مثلاً بازار آزاد یا استقراض یا سایر روشهای تأمین مالی از سوی شرکتهای شتاب دهنده صورت پذیرد. البته شایان ذکر است در رابطه با مصادیق قوه قاهره با توجه به واقعیات پرونده می توان اظهار نظر کرد و چه بسا همین مسأله در پرونده دیگری با توجه به ماهیت و اساسنامه شخص حقوقی مالک علامت، کالاها و خدمات موضوع علامت، اقدامات انجام شده توسط مالک علامت و... بتواند مصداقی از قوه قاهره محسوب شود. به طور مثال، عدم تخصیص ارز برای یک استارتاپ نوپا که هنوز سابقه کاری ندارد و تنها براساس یک اختراع و علامت تجاری قصد شروع به فعالیت دارد می تواند به عنوان عامل بازدارنده و قهری تلقی شود اما درباره شرکت توسعه یافته و قدیمی که سالهاست تجربه های مغتنمی در بازار ایران دارد، عامل قهری محسوب نشود.

۴-۲- مدت عدم استفاده

قانون گذار سه سال کامل تا یک ماه پیش از ثبت دادخواست را به عنوان دوره عدم استفاده مدنظر قرار داده است. در این جا مدت دارای مفهوم است و اگر حتی کسی مستندی دال بر استفاده یک هفته قبل از تقدیم دادخواست را ارائه کند احراز عدم استفاده را تحت تأثیر قرار نمی دهد چنانچه در دعوی سوم، اگرچه مستندی ارائه شده اما از آن جاکه بعد از مدت قانونی است فاقد اثر است. از سویی عدم استفاده باید به مدت سه سال کامل باشد و اگر در این بین استفاده صورت گرفته باشد استفاده احراز می شود. در این خصوص، کنوانسیون پاریس گذشت زمان کافی را برای ابطال لازم می داند (ماده ۵ کنوانسیون پاریس). برخی کشورها مثل فرانسه و ایتالیا نیز مدت ۵ ساله را برای استفاده از علامت در نظر گرفته اند.

۵-۲- ذی نفع دعوی ابطال

به طور کلی می توان گفت ذی نفع ابطال علامت تجاری، رقبای تجاری ثبت کننده هستند.

به گزارش برخی نویسندگان، ذی‌نفعان باید در همان حوزه مربوط به علامت فعالیت کنند تا ذی‌نفع تلقی شوند (حبیب‌ا و آذریان، پیشین: ۵۱۰). البته اصطلاح «حوزه» فراتر از طبقه ثبتی است و به این ترتیب بر تعداد ذی‌نفعان می‌افزاید. بنابراین قلمرو مذکور نیاز به بررسی دارد. در برخی کشورها نیز به جهت حفظ رقابت عادلانه در بازار و ارتقای توسعه شرکت‌های تجاری، بر نظارت عمومی در این زمینه تأکید شده و هر شخص ثالثی می‌تواند در این زمینه اقامه دعوا کند^۱ (ماده ۶۳ قانون علایم تجاری تایوان)

علی‌رغم قابل‌پذیرش بودن توجیهات مربوط به اصل بودن رقابت آزاد و استثنا بودن انحصار در مالکیت فکری و علامت تجاری، باید به این نکته توجه داشت، اگرچه حمایت از علامت تجاری مانند ایجاد جزیره کوچک انحصار در دریای رقابت آزاد است اما به‌هر حال باید پذیرفت که در جزیره انحصار و زمانی که ثبت به‌درستی انجام و حق ایجاد شد، اصل بر انحصار و حق ایجاد شده بوده و تفسیر سایر موارد باید به‌دقت بیشتر انجام گیرد. تفسیر مفهوم ذی‌نفع در دعوی ابطال علامت به‌موجب صدر ماده ۴۱ که مربوط به ابطال علامت به دلیل عدم رعایت مفاد مواد ۳۰ و ۳۲ است با مفهوم ذی‌نفع در ذیل ماده که مربوط به بحث حاضر است می‌تواند متفاوت باشد و در هر یک با توجه به فلسفه پیش‌بینی قابلیت ابطال و قابلیت اجرای مقرر انجام می‌گیرد. آنچه واضح است در صدر ماده صحت ثبت علامت از اساس مورد خدشه قرار می‌گیرد اما در ذیل ماده این اتفاق نمی‌افتد و ثبت به‌درستی انجام شده است و صرفاً به دلیل عدم استفاده مالک قابلیت ابطال پیش‌بینی شده است.

پرسش مهم این است که چه دلیلی دارد شخص ثالثی که قصد تجارت با آن علامت در همان طبقات ثبتی را ندارد ذی‌نفع بدانیم؟ نتیجه این ابطال چه خواهد بود؟ صرفاً امکان ثبت برای سایرین به وجود می‌آید؟ اگر بله چه دلیلی دارد که منافع یک شخص مجهول را در ثبت علامت به منافع مالکی که برای اولین بار علامتی را با صرف هزینه ثبت کرده

1. Trademark Act 1992.

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن / ۱۳۹

زهرا بهادری جهرمی، زهرا شاکری

است ترجیح بدهیم؟ بالاخص در رابطه با علایم ابداعی که ابتکار خاصی هم در انتخاب آنها صورت گرفته است. توجه به این مسأله ضروری است که علامت به درستی ثبت شده و اصولاً تا ده سال معتبر است. به نظر می‌رسد ذی‌نفع این‌گونه دعاوی را باید حتی محدودتر از رقبای تجاری دانست مگر این‌که آن رقیب تجاری درخواست ثبت علامت عین یا مشابه داشته باشد.

۶-۲- عهده‌دار اثبات دعوا

بررسی آراء صادرشده حاکی از این است که در دعاوی ابطال علامت تجاری، خواننده دعوا یعنی مالک علامت ملزم به ارائه اسنادی مبنی بر استفاده خود از علامت تجاری می‌شود. در واقع این امر برخلاف اصل البینه علی المدعی است. اما با چه استنادی این قلب بار اثبات دعوا انجام می‌شود؟ اولاً سیاق ماده ۴۱ کاملاً بار اثبات عدم استفاده را بر عهده ذی‌نفع قرار داده است: "هر ذی‌نفع که ثابت کند مالک علامت... استفاده نکرده است،..." ثانیاً در ذیل ماده ۶۱ قانون‌گذار در دعاوی مدنی مربوط به فرآورده‌های اختراعی به‌طور خاص و با پیش‌بینی شرایط و به‌صورت بسیار محدود بار اثبات را بر عهده خواننده دعوا قرار می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر نیازی به این تغییر درباره اثبات دعوا بود قانون‌گذار مشخصاً به آن اشاره می‌کرد.

مستند قانونی خاصی برای این امر وجود ندارد و نمی‌توان خواننده را اجبار کرد که ابتدائاً استفاده خود را به اثبات برساند. اما سؤال این است که خواهان چگونه می‌تواند عدم استفاده مالک علامت را اثبات کند؟ اثبات امر عدمی در این شرایط به نظر غیرممکن می‌رسد. چگونه می‌توان در مورد عدم وجود کالای حاوی علامت در بازار دلیلی ارائه داد؟ چگونه می‌توان عدم انجام تبلیغات را ولو در شهر خاصی اثبات کند؟ روشها و قلمرو جغرافیایی و زمانی استفاده از علامت تجاری به اندازه‌ای گسترده است که اثبات ترک فعل در آن غیرممکن است. خصوصاً با توجه به این‌که ثبت و یا دریافت مجوزهای مربوطه علی‌رغم این‌که به معنای استفاده نیست، اما اماره‌ای است مبنی بر قصد استفاده و بنابراین

شرایط کلی پرونده کاملاً به نفع خواننده است و اثبات عدم استفاده از علامت کار بسیار مشکلی است. به همین دلیل است که برخی نویسندگان عبارت "ذی نفع نتواند علل استفاده را اثبات کند" به کاررفته در متن ماده ۵ کنوانسیون پاریس را به این دلیل می دانند که اثبات امر عدمی غیرممکن است و صرف نفی را برای نفی کافی می دانند و با توجه به همخوانی اظهار خواهان با اصل عدم، تکلیف اثبات را از دوش خواهان برمی دارند (تقی زاده، ۱۳۸۹:۵۱).

در برخی کشورها مثل آمریکا، مواردی وجود دارد که هرگاه اوضاع و احوال پرونده حاکی از عدم استفاده از علامت باشد آنگاه بار اثبات استفاده از علامت بر عهده خواننده قرار می گیرد و این بر عهده مالک علامت است که استفاده خود از علامت را با ارائه اسناد و دلایل به اثبات برساند.^۱ در مورد تعارض اماره و اصل عملی عدم، اماره بر اصل مقدم است زیرا اماره دلیل است و راهی به واقع. در صورتی که اصل، فصل خصومت و رفع سرگردانی است. (کاتوزیان، ۱۳۸۲:۸۰۰)

این مسأله در رأی دادگاه بدوی پرونده علامت تجاری شرکت داداش برادر مهندس بیوک به وضوح قابل مشاهده است. قاضی پس از این که به درستی دعوا را متوجه خواننده ردیف اول یعنی اداره ثبت علائم تجاری ندانسته است چه دلیل ابطال، عدم استفاده بوده است و نه عدم رعایت مقررات ثبتی، وارد ماهیت دعوا شده و مقرر داشته است: «... ثانیاً دعوا به طرفیت خواننده ردیف دوم نظر به این که وکیل خواننده در مقام دفاع نتوانسته مدرکی ارائه کند که علامت تجاری ثبت شده به شماره فوق الذکر از تاریخ ثبت مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ یک ماه قبل از مراجعه به دادگاه مورد استفاده واقع شده است...» [شاید اگر پس از بررسی کارشناس و اعلام وی مبنی بر عدم احراز استفاده از کالا یا خدمات و یا استعمال از برخی سازمانهای ذی ربط به موضوع عدم ارائه اسناد استفاده نیز اشاره می شد رعایت اصول حقوقی به نحو بهتری انجام گرفته بود. این موضوع در دعاوی

1. See: United Global Media, Inc. v. Bonnie Tseng, 112 USPQ2d 1039 (TTAB 2014)

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن / ۱۴۱

زهرا بهادری جهرمی، زهرا شاکری

که خواننده شرکتهای خارجی هستند مورد توجه قرار گرفته است و بعضی معتقدند در این گونه دعاوی در بسیاری موارد به علت مجهول‌ال‌مکان بودن، حتی در صورت استفاده؛ آنها معمولاً در جلسات دادرسی حضور پیدا نمی‌کنند (افراسیاب، ۱۳۹۶: ۴۷) و رأی به ضررشان صادر می‌شود.

۷-۲- دلایل استفاده از علامت تجاری

دلایل متعددی از سوی خوانندگان در خصوص استفاده از علامت ارائه می‌شود و نمی‌توان آن را محدود به دلایل و مستندات خاصی کرد. این دلیل باید دال بر استفاده باشد. پس مهم آن است که دلیل حاکی از بهره‌برداری باشد. در دعاوی مشروحه صورت حساب فروش کالا و خدمات با علامت مذکور و ثبت گزارش فروش در سامانه الکترونیکی ارسال صورت معاملات مؤدیان مالیاتی، اخذ پروانه بهداشتی و مجوز تولید صادر شده از معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان دلیل استفاده، پذیرفته شده است. در این خصوص نیاز به تحلیل وجود دارد. صورت حساب فروش کالا و خدمات و ثبت گزارش فروش فصلی اماره جدی درباره فعالیت است اما نباید از تحلیل این مستندات نیز فارغ بود چه اشخاص حقیقی یا حقوقی که خرید و فروش صفر نیز داشته باشند نسبت به ثبت گزارش اقدام می‌کنند بدون این که فعالیت خاصی را داشته باشند. از سویی پروانه بهداشتی و مجوز تولید نیز فی‌نفسه دال بر استفاده تلقی شده است در حالی که اخذ پروانه و مجوز باید با رصد فعالیت همراه باشد. به نظر می‌رسد که محاکم در خصوص پذیرش دلایل و مستندات استفاده سخت‌گیری نکرده و هرگونه دلیلی را که به نحوی دال بر اراده خواننده بر شروع کار بوده مورد پذیرش قرار داده‌اند. چنانچه در دعاوی مربوط به علامت تجاری طغرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر وجود مجوز تولید صادر شده از سوی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی را دلیلی بر استفاده از علامت ثبت شده دانسته‌اند.

اما در رأی تجدیدنظر دعاوی شرکت داداش برادر مهندس بیوک این نکته به دقت

موردتوجه قرار گرفته و در بخشی از رأی آمده است: "... پروانه بهداشتی تأسیس و بهره‌برداری ارائه‌شده به شماره ۵۰۶۷۸۹۴ مورخ ۴۰۷۰۱۳۹۶ دلالتی بر استفاده از علامت تجاری موضوع پرونده توسط تجدیدنظرخواه تا قبل از تقدیم دادخواست خواهان ندارد." استفاده از علامت تجاری در قالب استعمال آن برای تمییز کالا و خدمات است لذا باید بررسی کرد که از علامت برای تمییز، بهره‌برداری شده است یا خیر؟ آیا اوراق چاپی ثبت‌کننده مندرج به علامت است و وی از این اوراق برای تعاملات اداری و تجاری استفاده کرده است؟ آیا بسته‌بندی محصولات را که منضم به این علامت باشد استفاده کرده یا در تبلیغات معرفی کرده است؟ لذا به نظر می‌رسد بررسی استفاده عملی از علامت بسیار مهم است.

مورد دیگری که در برخی آراء اماره‌ای بر استفاده در نظر گرفته شده است، تمدید علامت است.^۱ این موضوع نیاز به بررسی عمیق‌تر رویه اداره ثبت علامت تجاری در تمدید علامت دارد. چه این پرسش مطرح است که آیا در زمان تمدید، مستندی دال بر استفاده از علامت از مالک علامت دریافت می‌شود یا خیر؟ اگر این‌گونه نیست نمی‌توان صرف نیت احتمالی مالک علامت را اماره‌ای بر استفاده دانست. در واقع چگونه می‌توان ثبت علامت را که دارای فرآیند زمان‌برتری است، اماره بر استفاده ندانیم، اما تمدید را که فرآیند ساده‌تری دارد اماره بر استفاده بدانیم. در واقع ثبت یا تمدید را تنها می‌توان معیاری برای قصد یا نیت مالک علامت بر استفاده بدانیم اما آنچه ملاک ماده ۴۱ است صرف قصد و نیت بر استفاده نبوده و استفاده عملی ملاک است. موضوع دیگر تعارض این رویه با رویه پیشین است که بار اثبات دعوا را بر عهده خواننده قرار می‌دهند. نتیجه این دو رویه این است که چنانچه دعوی ابطال علامت مبتنی بر عدم استفاده پس از ثبت علامت مطرح شود، بار اثبات دعوا ابتدائاً بر عهده مالک علامت خواهد بود اما چنانچه دعوا

۱. دادنامه ۹۰۴۸۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ شعبه سوم دادگاه حقوقی عمومی تهران و رأی شماره ۱۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۳ شعبه ۱۰ تجدید نظر استان تهران.

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن / ۱۴۳

زهرا بهادری جهرمی، زهرا شاکری

پس از تمدید علامت مطرح شود، اماره قضائی به نفع مالک علامت وجود دارد! این درحالی است که به نظر می‌رسد باگذشت زمان بیشتر، بررسی دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تری نسبت به استفاده از علامت باید انجام گیرد.

۸-۲- دلایلی برای عدم استفاده

با توجه به مطالب پیش‌گفته در خصوص بار اثبات دعوا این سؤال مطرح است که خواهان چگونه می‌تواند عدم استفاده خواننده از علامت را ثابت کند؟

در رابطه با برخی کالاها و خدمات مانند خوراکیها و لوازم‌آرایی و بهداشتی که استفاده از علامت نیازمند دریافت مجوز است، علی‌رغم این‌که ارائه مجوز به معنای استفاده از علامت نیست اما نکته دیگر این است که آیا ارائه استعلام از مراجع ذی‌نفع در خصوص صدور مجوز را که حاکی از عدم صدور مجوز در خصوص علامت مربوطه است را باید به معنای عدم استفاده از علامت دانست؟ اگر چنین باشد یکی از دلایل قابل‌ارائه می‌تواند نتیجه استعلامات مربوطه باشد. در پرونده‌ای در خصوص علامت مربوط به یک دارو یکی از اسناد ارائه‌شده توسط خواهان، نامه وزارت بهداشت در خصوص جمع‌آوری داروی مربوطه به دلیل عدم تمدید مجوز، یکی از اسناد ارائه‌شده توسط خواننده (مالک علامت) بود و این‌گونه استدلال می‌شود که وجود دارو در بازار بدون مجوز جرم است و نمی‌توان رفتار مجرمانه را دلیلی بر استفاده از علامت قرارداد.^۱

شاید بتوان به دو نحوه استدلال کرد. اولاً با توجه به این‌که استفاده موردنظر قانون‌گذار دارای بار حقوقی است بنابراین باید یک عمل حقوقی انجام گیرد تا منظور قانون‌گذار تأمین شود. پخش دارو بدون مجوز وزارت بهداشت عمل غیرقانونی است و نمی‌تواند ملاک اثبات حق برای عامل آن قرار گیرد. استدلال دوم این‌که دو موضوع متفاوت و مجزا مطرح است و علی‌رغم فروش دارو بدون مجوز که ضمانت اجرای خاص خود را

۱. در زمان نگارش مقاله هنوز رأی صادر نشده است و امکان افشای اسناد مربوطه وجود ندارد.

دارد، این موضوع ارتباطی به واقعیت استفاده انجام شده که در این مورد خاص با حکم جمع‌آوری از بازار به وضوح قابل اثبات است، ندارد مگر این که در قوانین مربوط به فروش دارو بدون مجوز ضمانت اجرای ابطال علامت مربوطه پیش‌بینی شده باشد. که به هر حال این ابطال ماهیت متفاوتی دارد.

استفاده از نظر کارشناس می‌تواند دلیل دیگری باشد که از طرف خواهان ارائه شود. در واقع کارشناس بازار با بررسی شرایط و اوضاع و احوال جست‌وجوی منابع تخصصی مربوطه اظهار نظر کند و در پاسخ به نظر کارشناس مبنی بر عدم استفاده چنانچه خواهان به نظر کارشناسی اعتراضی داشت با ارائه اسناد استفاده اعتراض خود را به صورت موجه ثبت کند. اما به هر حال نمی‌توان از همان ابتدا بدون استفاده از نظر کارشناس و بدون الزام خواهان مبنی بر ارائه دلایل عدم استفاده خواننده را ملزم به اثبات استفاده خود کرد. در این میان نحوه بررسی پرونده توسط کارشناس و میزان تخصص وی بسیار مهم است و آشنایی با رشته فعالیت مربوطه، قلمرو فعالیت در فضای فیزیکی و مجازی و انواع زمینه‌های بهره‌برداری مؤثر است. کارشناسان حوزه مدیریت بازرگانی و صنعتی و کسب‌وکار می‌توانند به این امر مساعدت کنند.

۹-۲- امکان ثبت علامت پس از ابطال آن

با توجه به مواردی که در رابطه با ذی‌نفع مطرح شد و همچنین با توجه به این که استفاده‌ای از علامت صورت نگرفته است و مصرف‌کننده عملاً شناختی از علامت ثبت شده پیدا نکرده است به نظر می‌رسد هیچ منعی بر ثبت مجدد علامت ابطال شده وجود ندارد. این در حالی است که در رابطه با سایر موارد ابطال و یا عدم تمدید علامت، با توجه به باقی ماندن علامت در حافظه مصرف‌کننده احراز تمایز بخشی و یا گمراه‌کننده نبودن امر بسیار دشواری است و در آن موارد بهتر است از ثبت علامت بلافاصله پس از خاتمه حمایت خودداری ورزید. استثنائاً تنها موردی که اشکالی به ثبت علامت ابطال شده وارد نیست، ابطال مبتنی بر عدم استفاده است. چنانچه در برخی دعاوی، دادگاه به ثبت مجدد علامت

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن / ۱۴۵

زهرا بهادری جهرمی، زهرا شاکری

رأی داده است^۱. با وجود این، تحلیل هر پرونده‌ای می‌تواند از پرونده دیگر متفاوت باشد.

۱۰-۲- پذیرش دفاع عدم استفاده از علامت در محکمه کیفری و سرنوشت حقوق دارنده حق

پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که اگر در پرونده کیفری، متهم در دفاع از خود به موضوع عدم استفاده استناد کند و این امر در محکمه کیفری قبل از ابطال علامت در دادگاه حقوقی اثبات شود این امر به معنای از دست رفتن حقوق صاحب علامت تجاری است؟ بررسی و تحلیل گسترده این بحث در مجال مقاله حاضر نیست. اما باید اشاره داشت ابتدائاً باید روشن شود که محکمه کیفری در چه محدوده‌ای می‌تواند به موضوع ورود کند به طور کلی با عنایت به ماده ۱۸۰ آیین نامه ثبت اختراعات، دادگاه می‌تواند به دفاع مربوط به موضوع مالکیت علامت ورود کند. افزون بر این که مستفاد از ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه ۵۲۹ مورخ ۱۳۶۸/۸/۲ قرار اناطه درباره اموال غیرمنقول صادر می‌شود و درباره اموال منقول از جمله علامت تجاری، دادگاه کیفری حق مداخله دارد. با وجود این تا زمانی که اعتبار گواهی‌نامه با خدشه روبه‌رو نشده و محکمه حقوقی رأی بر ابطال صادر نکرده است، این گواهی‌نامه معتبر و حقوق مرتبط با آن قابل اعمال است. اما از آن‌جا که مصلحت ناشی از رعایت حقوق متهم و اصل برائت در دعاوی کیفری مطرح است، قاضی کیفری به این دفاع توجه کرده و بر مبنای همان رأی بر برائت متهم صادر می‌کند.^۲

۱. دادنامه شماره ۱۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

۲. در خصوص اعتبار گواهی‌نامه‌های حوزه حقوق مالکیت صنعتی و نیز قلمرو مداخله دادگاه کیفری درباره اعتبار گواهی‌نامه رجوع کنید به:

بهادری جهرمی، زهرا و شاکری، زهرا، اصل اعتبار گواهی‌نامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران، حقوق خصوصی، حقوق خصوصی، دوره ۱۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۰، صص ۲۲۵-۲۰۳
شاکری، زهرا و بهادری جهرمی، زهرا، جستاری تطبیقی در اعتبار گواهی‌نامه‌های ثبت طرح‌های صنعتی، پژوهش حقوق تطبیقی اسلام و غرب، دوره ۹، شماره ۱، شماره پیاپی ۳۱، بهار ۱۴۰۱، صص ۲۱۰-۱۸۱.

نتیجه:

عدم استفاده از علامت یکی از موارد ابطال علائم تجاری است تا از احتکار علامت و تخدیش رقابت آزاد ممانعت به عمل آید. این مفهوم بدان معناست که علامت درخصوص کالاها و خدمات به ثبت رسیده به کار نرفته است. اثبات چنین امری مطابق با قانون بر عهده خواهان ابطال است اگرچه در برخی آراء، بار اثبات استفاده بر عهده خواننده قرار گرفته است. دلایل متعددی برای اثبات استفاده مطرح بوده است اما ارزیابی این دلایل برای احراز استفاده حقیقی از علامت بسیار مهم است. با وجود این؛ مستندات پذیرفته شده برای استفاده بسیار ابتدایی است و لازم نیست اقدامی برای تأسیس کارخانه، اجاره محل شرکت، استخدام نیروها، خرید دستگاهها و غیره صورت گرفته باشد. اگرچه استناد به دلایل قوی تر برای اثبات استفاده مانند برخی کشورها نیز می تواند در دستور کار باشد. بنابراین با عنایت به استدلالات مشروحه باید گفت:

در رأی اول و دوم پذیرش صورت حساب و مجوز تولید نیاز به بررسی بیشتری برای احراز استفاده حقیقی از علامت دارد و نمی توان صرف چنین مدارکی را دال بر استفاده دانست و ضروری است مستنداتی دال بر استفاده واقعی در عرصه تجارت ارائه شود.

رای سوم، با پذیرش عدم اثبات امر عدمی توسط خواهان، بار اثبات را بر دوش خواننده نهاده است. در این موارد با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و اماره ناشی از آن و نظر کارشناسی، عدم استفاده پذیرفته شده و متعاقباً خواننده موظف به اثبات استفاده می شود.

در رأی چهارم، عدم تخصیص ارز، عامل قهری دانسته نشده است. در این موارد لازم است با عنایت به واقعیات پرونده عوامل قهری را تحلیل کرد تا مشخص شود این عامل با لحاظ شرایط خواننده می توانسته است یک عامل قهری تلقی شود یا خیر.

سرانجام آن که، استفاده واقعی از همان علامت برای تمیز کالاها و خدمات در عرصه تجاری تعیین کننده موضوع استفاده یا عدم استفاده است. به عبارت دیگر، استفاده از علامت باید کارکرد اصلی آن را در حوزه فعالیت های تجاری دارنده حق ایفا کند.

منابع:

الف- منابع فارسی

۱. قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶.
۲. افراسیاب، محبوب (۱۳۹۶)، حمایت از مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضائی، استادان راهنما: دکتر خیرالله هرمزی، دکتر محمدهادی میرشمسی، رساله جهت دریافت مدرک دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
۳. حبیبی، سعید و مشکین آذریان، آریا (۱۳۹۹)؛ مطالعه تجربی رویه قضایی دادگاهها در حوزه علایم تجاری با تأکید بر تحلیل مدلهای آماری، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۱۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹؛ صص ۵۲۳-۵۰۱.
۴. جعفرزاده، میرقاسم، لجم اورک، حسن (۱۳۹۹)، تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟، مجله حقوق خصوصی، دوره ۱۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹، صص ۳۵۰-۳۲۷.
۵. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هشتم، پاییز ۱۳۸۲، نشر میزان: تهران.
۶. کریمی، محمدحسین (۱۳۸۹)، علامت تجاری در حقوق ایران، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجلد.
۷. کسنوی، شادی (۱۳۹۵)، مبانی حمایت از علامت تجاری از زاویه مطالعات میانرشته‌ای حقوق و اقتصاد، مطالعات میانرشته‌ای در علوم انسانی، دوره هشتم، بهار ۱۳۹۵، شماره ۲، صص ۹۸-۷۵.
۸. تقی‌زاده، تورج، (۱۳۸۹)، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علامت تجاری، رساله برای دریافت مدرک دکتری حقوق خصوصی، استاد راهنما: نجادعلی الماسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

ب- منابع انگلیسی

9. Italy, Industrial Property Code, (Legislative Decree 10 February 2005, No. 30, updated with the changes introduced by Legislative Decree 19 May 2020, No. 34)
10. France, Intellectual Property Code (consolidated version as of January 1, 2021)
11. Turkey, Law No. 6769 of December 22, 2016, on Industrial Property
12. Malaysia, Trademarks Act 2019.
13. Theodore H. Davis Jr., John L. Welch, (2016) The Trademark Reporter, United states Annual Review, Vol 106. N 1.

Trademarks Annulment Due to non-use

Zahra Bahadorijahromi¹

Zahra Shakeri²

Abstract:

According to Article 41 of the Registration of Patents and Industrial Designs and Trademarks Act approved in 2016, one of the grounds for annulment of the trademark registration certificate, is the non-use of a trademark, since having registered a trademark, some people fail to make use of it while preventing others from doing so.

Therefore, it is possible that beneficiaries will request the annulment of a certificate to cancel such a monopoly. There are various challenges related to the concept of non-use, reasons for use, evidence to prove non-use and proof of force majeure, which are discussed in the context of four judgments made in the body of this paper.

Relying on a descriptive analytical method and a library (and sometimes case study) approach, the article finally concludes that there is no judicial precedent in analysis which proves the case and the reasons for its use.

However, it seems that according to the mentioned Act, the beneficiary must prove non-use. Moreover, it is also quite necessary to evaluate the evidence provided with regard to the trademark system, and the need to identify the real and active use of the trademark is important.

KeyWords: *Cancellation of trademark, trademark registration, non-use of trademark, certification of a trademark registration.*

1. PH.D. Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2. Assistant Professor at Faculty of Law & Political Science, University of Tehran. (Corresponding Author) zshakeri@ut.ac.ir