

A Comparative Analysis of Laws and Regulations on the Registration of Trademarks in Iran and Canada

Jamshid Dastani ¹, Mohammad Reza Hakak Zadeh ^{2*}

1. Ph.D. Student in International Public Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2. Assistant Professor of Department of Public International Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

ARTICLE INFORMATION

Article Type: Original Research

Pages: 403-422

Article history:

Received: 19 Apr 2023

Edition: 12 Jun 2023

Accepted: 6 Aug 2023

Published online: 29 Sep 2023

Keywords:

Intellectual Property, Industrial Property, Trademark, Registration.

Corresponding Author:

Mohammad Reza Hakak Zadeh

Address:

Iran, Qom, Islamic Azad University, Qom Branch, Department of Public International Law.

Orchid Code:

0000-0002-6226-0321

Tel:

09123076519

Email:

mrhakak@yahoo.com

ABSTRACT

Background and Aim: Registration of trademarks is one of the most important issues in intellectual property rights. The purpose of this research is to compare the laws and regulations of trademark registration in the legal system of Iran and Canada.

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

Findings: In the Canadian legal system, laws and regulations related to intellectual property have been set in line with the country's international obligations. Regarding trademarks, Canada has a separate document, the latest version of which came into effect in 2018. In Iran's legal system, there is no independent law for the registration of trademarks, but this is considered in the Law of Patents, Industrial Designs and Trademarks.

Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

Conclusion: Utilizing the model of the new document of Canadian trademarks can be considered an effective step in improving the laws and executive mechanisms of registering and protecting trademarks in the Islamic Republic of Iran, as well as removing some of the deficiencies and ambiguities in the relevant regulations.

Cite this article as:

Dastani J. Hakak Zadeh MR. A Comparative Analysis of Laws and Regulations on the Registration of Trademarks in Iran and Canada. *Economic Jurisprudence Studies*. 2023.



دوره پنجم، شماره پیاپی ۵، سال ۱۴۰۲

بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در ایران و کانادا

جمشید داستانی^۱، محمدرضا حکاکزاده^{۲*}

۱. دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

۲. استادیار گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ثبت علائم تجاری یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق مالکیت فکری محسوب می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در نظام حقوقی ایران و کانادا است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب‌ها و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

یافته‌ها: در نظام حقوقی کانادا قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری هم‌راستا با تعهدات بین‌المللی این کشور تنظیم شده است. در خصوص علائم تجاری، کانادا دارای سند جداگانه‌ای است که جدیدترین نسخه آن در سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا شده است. در نظام حقوقی ایران برای ثبت علائم تجاری، قانونی مستقل وجود ندارد؛ بلکه این امر در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در نظر گرفته شده است.

نتیجه: بهره‌گیری از الگوی سند جدید علائم تجاری کانادا در راستای ارتقای قوانین و ساز و کارهای اجرایی ثبت و حمایت از علائم تجاری در جمهوری اسلامی ایران و نیز رفع پاره‌ای از نواقص و ابهامات موجود در مقررات مربوطه می‌تواند مؤثر باشد.

اطلاعات مقاله

نوع مقاله: پژوهشی

صفحات: ۴۰۳-۴۲۲

سابقه مقاله:

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

تاریخ اصلاح: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

واژگان کلیدی:

مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، علامت تجاری، ثبت.

نویسنده مسئول:

محمدرضا حکاکزاده

آدرس پستی:

ایران، قم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، گروه حقوق بین‌الملل عمومی.

کد ارکید:

0000-0002-6226-0321

تلفن:

۰۹۱۲۳۰۷۶۵۱۹

پست الکترونیک:

mrhakak@yahoo.com

۱. مقدمه

که از این پس آن را «آئین‌نامه اجرایی» نامیده می‌شود، مصوب سال ۱۳۸۷ است

تعهدات بین‌المللی کانادا در این زمینه نقش کلیدی ایفا می‌کنند چراکه قوانین داخلی کانادا می‌بایست هم‌راستا با تعهدات بین‌المللی این کشور تنظیم گردد. مع‌هذا، علیرغم تلاش نهادهای بین‌المللی در خصوص همسان سازی قواعد بین‌المللی در زمینه‌های گوناگون از جمله حقوق مالکیت فکری، هنوز تفاوت‌هایی در نظام حقوقی و نیز ساز و کارهای اجرایی مرتبط با آن میان کشورهای مختلف وجود دارد. کانادا نیز از این قاعده مستثنی نیست و قوانین این کشور در زمینه حقوق مالکیت فکری با قوانین سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران تفاوت‌هایی دارد.

در ارتباط با پیشینه پژوهش حاضر باید عنایت داشت که، در ارتباط با ثبت علائم تجاری پژوهش‌های بسیار محدودی صورت گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها مقاله کریمی (۱۳۹۷) با عنوان «مقایسه حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و فرانسه» است. همان‌طور که از نام مقاله مشخص است، نویسنده نظام حقوقی ایران و فرانسه را در ارتباط با ثبت علائم تجاری تحلیل کرده است. مقاله دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد نوشته زارع (۱۳۹۹) با عنوان «تحلیل مبانی نظری ثبت علائم تجاری و نحوه ثبت آن در حقوق ایران» است. بررسی نحوه شکل‌گیری حقوق مالک و کیفیت حمایت قانونی و بهره‌برداری از آن‌ها و نحوه ثبت علامت تجاری موضوع اصلی مقاله مذکور است که با استناد به رویه‌ها و آرای مراجع قضایی، طی چند بخش انجام

ابزارهای هر نظام حقوقی جهت به رسمیت شناختن و حفاظت از حقوق افراد طراحی و به تصویب رسیده‌اند. یکی از موضوعات مهمی که در قالب یک عنوان مستقل مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است، حقوق اموال و مالکیت است. حقوق اموال و مالکیت در فضای حقوق تجارت با توجه به وجود اصل رقابت، دارای پیچیدگی‌های خاصی است. اهمیت شناساندن کالاها و خدمات به مشتریان و متمایز ساختن آن‌ها از کالاها و خدمات رقبا از دیرباز مورد توجه صاحبان مشاغل بوده است. امروزه علائم تجاری خود در زمره اموال شناخته‌شده و تحت عنوان مالکیت صنعتی که خود یک شق مستقل از مالکیت فکری است، برای مالک علامت، موجد حق و تکلیف هستند. ساختار سیستم‌های حمایت از علامت تجاری بر این فرض استوار است که تقلید از علامت تجاری و رسیدن به سطح بالایی از شباهت با علامت تجاری اصلی، ایجاد ضرر و خسارت می‌کند (سنتلبن و هورن، ۲۰۲۱). اولین قانون مربوط به علائم تجاری به سال ۱۳۰۴ هجری شمسی تحت عنوان «قانون علامات صنعتی و تجاری» به تصویب قانون‌گذار ایران رسید و از سال ۱۳۰۵ به اجرا درآمد. بعداً به سال ۱۳۱۰ قانون جامعی به نام «قانون ثبت علائم و اختراعات» در سه فصل و ۵۱ ماده به تصویب رسید و قانون ۱۳۰۴ نسخ گردید (زاهدی، ۱۳۷۹، ۱۲۹). آیین‌نامه اصلاحی قانون ۱۳۱۰ در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسید و نهایتاً نیز در سال ۱۳۸۶ قانون حال حاضر ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که از این پس در پژوهش حاضر آن را «قانون ثبت ایران» نامیده می‌شود به تصویب رسید که آیین‌نامه اجرایی آن نیز

۴. یافته‌های تحقیق

یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در نظام حقوقی کانادا قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری هم‌راستا با تعهدات بین‌المللی این کشور تنظیم شده است. در خصوص علائم تجاری، کانادا دارای سند جداگانه‌ای است که جدیدترین نسخه آن در سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا شده است. در نظام حقوقی ایران برای ثبت علائم تجاری، یک قانون مستقل وجود ندارد؛ بلکه این امر در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در نظر گرفته شده است.

۵. بحث

در این قسمت مفاهیم و یافته‌های پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

۵-۱. قوانین و مقررات کانادا

در این بخش قوانین و مقررات کانادا بررسی می‌شود.

۵-۱-۱. پیشینه

قانون جدید علائم تجاری کانادا که در این مقاله بررسی خواهد شد، توسط دولت فدرال تحت صلاحیت عام پارلمان کانادا در قانون‌گذاری در خصوص تجارت و بازرگانی به تصویب رسیده است. اولین قانون علائم تجاری و اختراعات کانادا در سال ۱۸۶۸ توسط دولت فدرال به تصویب رسید که در سال ۱۹۳۲ با قانون رقابت غیر منصفانه جایگزین شد. سپس در سال ۱۹۵۴ قانون علائم تجاری به

شده است. چنان‌که مشاهده می‌شود هیچ‌یک از پژوهش‌های موجود مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کانادا را مد نظر قرار نداده است که همین موضوع نوآوری پژوهش حاضر محسوب می‌شود.

پرسشی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن است این است که فرآیند ثبت علائم تجاری در نظام حقوقی ایران و کانادا دارای چه تفاوت‌هایی است؟ فرضیه‌ای که در پاسخ به این پرسش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد این است که نظام حقوقی کانادا با تکیه بر رویه‌های موجود و پیش‌تازی در الحاق و پیروی از الگوهای به‌روز شده حقوق بین‌المللی به مراتب نسبت به نظام حقوقی ایران چالش‌های فرآیند ثبت علائم تجاری را حل و فصل کرده است.

پژوهش حاضر با هدف آشنایی با ساز و کار قانونی و اجرایی حقوق ناظر بر علائم تجاری، در کشور کانادا و مقایسه آن با قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سند جدید علائم تجاری کانادا مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ انجام گرفته است.

۲. مواد و روش‌ها

این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب‌ها و مقالات انجام شده است.

۳. ملاحظات اخلاقی

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

۵-۱-۲-۱. اصلاحات مربوط به الزامات استفاده قبلی از علامت

به‌موجب سند جدید علامت دیگر نیازی به ارائه مدارک مثبت برای استفاده قبلی از علامت نیست. بنابراین قصد متقاضی ثبت برای استفاده از علامت یا سابقه استفاده از آن دیگر ملاک سنجش قابل ثبت بودن یک علامت تجاری نخواهد بود و متقاضیان ملزم به تسلیم اظهارنامه مبنی بر استفاده از علامت مورد تقاضای ثبت در کانادا و یا ثبت تاریخ اولین استفاده از علامت در اظهارنامه نیستند. در کنار حذف الزام به ارائه شواهد استفاده قبلی از علامت، نیاز به ارائه هر گونه دلیل برای ثبت علامت نیز حذف شده است و هر متقاضی ثبتی می‌تواند صرف‌نظر از انگیزه خود برای ثبت علامت تقاضای مربوطه را تسلیم کند (اصلاحیه، ماده ۳۴۵ جایگزین ماده ۴۰ قانون علامت تجاری). یکی از مزایای این اصلاحیه، کاهش هزینه و زمان فرایند ثبت علامت برای متقاضی است. تا پیش از اصلاح قانون، متقاضیان مجبور بودند چندین بار درخواست تمدید مهلت کنند تا بتوانند مدارک مورد نیاز برای اثبات استفاده قبلی از علامت را ارائه دهند که هر درخواست تمدید هزینه‌ای جداگانه داشت؛ اما با این اصلاحیه دیگر نیازی به درخواست مهلت و پرداخت هزینه‌های آن نیست. البته لازم به ذکر است که حذف الزامات مربوط به استفاده قبلی از علامت با توجه به پابرجا ماندن برخی قوانین مرتبط با آن محل بحث است و پرسش‌هایی را به‌همراه دارد که تاکنون پاسخ و راهکاری برای آن -ها یافت نشده است. در ادامه مغایرت‌های قوانین جدید در این زمینه بیان خواهد شد.

تصویب رسید که از آن پس چندین بار مورد اصلاح قرار گرفت و سرانجام پس از حدود ۶۰ سال با سند جدید علائم تجاری جایگزین شد (عبدل غنی، ۲۰۱۹، ۱۶-۱۸).

۵-۱-۲. سند علائم تجاری کانادا و اصلاحات بعدی آن

پارلمان کانادا سند علائم تجاری را به تصویب رسانده است که در ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ اصلاح شد. به‌موجب این سند یک سیستم ثبت ملی که اطلاعات علائم ثبت‌شده را نمایش می‌دهد تأسیس شده است. این سند برای مالکان علائم تجاری حقوق انحصاری به وجود آورده است و به اطلاع عموم می‌رساند. سند علائم تجاری تعهدات بین‌المللی کانادا را نیز در بر گرفته است و به اجرا می‌گذارد. دولت کانادا در ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ لایحه سی-۳۱ را در خصوص اجرای برخی مواد قانون بودجه به پارلمان این کشور ارائه داد. همچنین به موجب سند شماره یک برنامه عملیاتی اقتصادی سال ۱۳۹۲، لایحه سی-۳۰ برای اجرای توافق‌نامه جامع اقتصادی و تجاری موسوم به ستا که در سال ۱۳۹۴ میان کانادا و اتحادیه اروپا به امضا رسید و با حذف ۹۹ درصدی تعرفه‌ها باعث افزایش چشمگیر مبادلات تجاری میان طرفین شد و دست آخر سند شماره ۲ اجرای بودجه سال ۱۳۹۶ در قالب لایحه سی-۸۶، برخی مواد از سند علامت تجاری اصلاح شد و این اصلاحات در ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا گردید. این اصلاحات تأثیر به‌سزایی در نظام حقوقی علائم تجاری کانادا در مقایسه با سند پیشین داشته است و تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در آن به‌وجود آورده است.

۵-۱-۲-۲. اصلاحات مرتبط با حق تقدم

به موجب سند جدید ۱۳۹۸، هر متقاضی ثبت می‌تواند بر اساس هر اظهارنامه‌ای که ظرف شش ماه پیش از ارائی تقاضای ثبت در کانادا، در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه پاریس اعم از اینکه کشور مبدأ علامت بوده است یا خیر تسلیم کرده است، اظهارنامه ثبت علامت خود را در کانادا نیز تسلیم کند (اصلاحیه، ماده ۳۴۰ جایگزین ماده ۳۴ قانون علائم تجاری). در همین راستا، اشخاص می‌توانند در مراحل بررسی اظهارنامه، اداره ثبت علائم تجاری کانادا را از وجود حق تقدم خود در رابطه با علامت مزبور مطلع سازند. این در حالی است که پیش از لازم‌الاجرا شدن سند جدید علامت، طرح حق تقدم از سوی اشخاص تنها در مهلت اعتراض به اظهارنامه امکان‌پذیر بود. به موجب سند جدید علامت، امکان تمدید مهلت شش ماهه استفاده از حق تقدم برای حداکثر هفت روز صرفاً برای موارد خاصی به تشخیص مرجع ثبت و به درخواست متقاضی ثبت قابل تمدید است. درخواست استمهال در صورتی قابل ارائه است که مهلت شش ماهه به پایان رسیده باشد و تنها یک بار می‌توان از آن استفاده کرد (اصلاحیه، ماده فرعی ۳۴۰ (۳) اضافه شده به ماده فرعی ۳۴ (۴) و (۵) قانون علائم تجاری).

۵-۱-۲-۳. اصلاحات مربوط به اعتراض به رد و تقاضای ثبت

عدم تطابق فهرست کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه تقاضای ثبت با طبقه‌بندی «نیس» نمی‌تواند از سوی اشخاص ثالث مورد اعتراض واقع

شود. در مقابل دو جهت به جهات مورد پذیرش اعتراض به تقاضای ثبت علامت تجاری ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی مربوطه اضافه شده است:

الف) چنانچه متقاضی ثبت در تاریخ ثبت اظهارنامه در کانادا، در رابطه با کالاها و خدمات مورد تقاضا از علامت تجاری مزبور در کانادا استفاده نمی‌کرده است و قصد استفاده از آن را نیز نداشته است و یا ب) چنانچه متقاضی ثبت در تاریخ ثبت اظهارنامه در کانادا، در رابطه با کالاها و خدمات مورد تقاضا مجاز به استفاده از علامت مزبور در کانادا نبوده باشد (اصلاحیه، ماده فرعی ۳۴۳ (۱) جایگزین ماده فرعی ۳۸ (۲) الف) قانون علائم تجاری).

موضوع «قصد استفاده» زمانی مطرح می‌شود که متقاضی از علامت تجاری استفاده نکرده است و در نتیجه برای ثبت علامت ملزم به ارائه اعلامیه‌ای است مبنی بر اینکه استفاده از علامت آغاز شده است. عدم مطابقت الزام به ارائه اعلامیه شروع استفاده از علامت با حذف الزام به اعلام اولین تاریخ استفاده از آن سردرگمی‌هایی را در اجرای مقررات سند مذکور ایجاد خواهد کرد و این پرسش را به وجود می‌آورد که هدف قانون‌گذار از حذف چنین الزامی و سپس اضافه کردن الزام مشابهی چه بوده است. در حالی که متقاضی به موجب مقررات جدید ملزم به اعلام اولین تاریخ استفاده از علامت تجاری نیست، چگونه می‌تواند ادعای خود مبنی بر استفاده قبلی از علامت یا شروع استفاده از آن را به اثبات رساند.

بندهای شش تا هشت از ماده ۳۸ سند علامت با مقررات جدیدی در خصوص حق رد تمامی یا بخشی از لایحه اعتراض و نیز اختیار کارشناس مرجع ثبت به اتخاذ تصمیم تقسیمی و پذیرش ثبت برخی از

طبقه اضافی ضمن اظهارنامه اولیه، ۱۲۵ دلار کانادا است. پرداخت هزینه تمدید، از شش ماه پیش از انقضای مدت اعتبار اما نه زودتر از آن امکان‌پذیر است.

۵-۱-۲-۵. اصلاحات مربوط به تعریف علامت قابل ثبت

مطابق اصلاحات صورت‌گرفته، تعریف علامت تجاری و آنچه‌زیر عنوان علامت تجاری قابل ثبت است موسع گشته است. در پاسخ به تغییرات سریع و روزافزون فناوری و گسترش چشم‌انداز صنعت و تجارت، مفهوم علامت تجاری از تعریف سنتی خود فراتر رفته است و اقسام جدیدی از مالکیت فکری را شامل و با عنوان علامت تجاری مطرح می‌شود. از جمله علائم تجاری نوظهوری که تفاوت‌های عمده‌ای با علائم تجاری سنتی دارند و از آن‌ها با اصطلاح علائم تجاری غیر سنتی نیز یاد می‌شود، صدا، هولوگرام، تصاویر متحرک، بو، طعم، رنگ، اشکال سه‌بعدی، نحوه بسته‌بندی کالا، بافت و محل قرارگیری علامت هستند که به‌موجب سند جدید علامت همگی قابل ثبت در کانادا هستند.

علائم تجاری غیر سنتی در مواردی قابل ثبت هستند که واجد صفات مشخصه و قابل تمایز باشند. صفات مشخصه یک علامت بر اساس ویژگی‌های منحصر به فرد خود علامت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و استفاده قبلی از علامت یا میزان شهرت علامت میان مصرف‌کنندگان تأثیری در این خصوص ندارد. به موجب اطلاعیه اجرایی که بر روی تارنمای اداره مالکیت فکری کانادا مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ انتشار

کالاها و خدمات و رد مابقی آن‌ها به‌موجب اعتراض صورت گرفته جایگزین شده‌اند (اصلاحیه، ماده فرعی ۳۴۳ (۳) جایگزین ماده فرعی ۳۸ (۶) الی (۸) قانون علائم تجاری).

در ۲۳ آذر ۱۳۹۷، دولت فدرال کانادا لایحه بودجه‌ای موسوم به لایحه سی-۸۶ را به توشیح ملوکانه رساند که از جمله موارد مطروحه در این لایحه عظیم بودجه برخی تغییرات در رابطه با علائم تجاری است. به موجب قانون بودجه مذکور، اعتراض به تقاضای ثبت یک علامت تجاری و یا درخواست ابطال تصدیق ثبت آن بر اساس سوءنیت امکان‌پذیر خواهد بود. نیز صاحب علائم تجاری ثبت شده دیگر نمی‌تواند در دعاوی و اعتراضات بر اساس نقض حقوق صاحب علامت یا خدشه‌دار کردن حسن شهرت در طول سه سال اول پس از ثبت علامت اقدام به مطالبه خسارت کند؛ مگر آنکه اثبات کند که ظرف سه سال از تاریخ ثبت، از علامت مزبور در کانادا استفاده کرده است یا عدم استفاده از آن در این دوره سه ساله به دلیل وجود شرایط ویژه‌ای قابل توجیه بوده است.

۵-۱-۲-۴. اصلاحات مربوط به دوره اعتبار ثبت علامت و تمدید آن

پیش از اصلاحات، بر اساس سند علامت تجاری، مدت زمان اعتبار هر علامت ثبت شده ۱۵ سال از تاریخ ثبت بود؛ حال آنکه به‌موجب سند جدید ۱۳۹۸، این مدت به ۱۰ سال تقلیل یافته است. بر اساس ماده ۴۶ سند جدید علامت، حق‌الثبت تمدید علامت تجاری که هر ۱۰ سال یک بار صورت می‌پذیرد ۴۰۰ دلار کانادا برای طبقه اول و برای هر

بو، طعم، بافت و نحوه قرارگیری یک نشان است» (اصلاحیه، ماده فرعی ۳۱۹ (۵) اضافه شده به تعریف).

تعریف علامت تأییدی نیز در سند جدید علامت به‌روزرسانی شده است (اصلاحیه، ماده ۳۱۹، ۳۳۴، ۳۳۶، ۳۳۹ و ۳۵۳). به‌طور مشخص در این رابطه مواد ۲۳ الی ۲۵ و ۴۹ اصلاحاتی داشته‌اند. از این پس می‌توان قبل از استفاده از علامت تأییدی اقدام به ثبت آن کرد چرا که مطابق تعریف ارائه‌شده از سند جدید صرف اعلام به قصد استفاده از علامت برای ثبت اظهارنامه کفایت می‌کند.

می‌توان گفت که تعریف جدید از واژه «نشان» در سند جدید علامت حوزه معنایی علامت را گسترش داده است. شایان ذکر است که این تعریف جدید در مطابقت با متن معاهده سنگاپور است. از این پس علامتی که تنها از حروف، اعداد، علائم نقطه‌گذاری، اعراب‌گذاری، نمادهای چاپی یا ترکیب آن‌ها بدون محدود ساختن علامت به فونت، سایز یا رنگ خاصی تشکیل شده است نیز به شرط رعایت پاره‌ای از الزامات ثبتی و اداری قابل ثبت خواهد بود. همچنین متقاضیان ثبت علائمی که از یکی یا چند مورد از فهرست زیر تشکیل شده باشند به شرط ارائه مستنداتی دال بر قابل تمایز بودن علائم مورد تقاضا در زمان تسلیم اظهارنامه که مورد قبول کارشناس واقع شود می‌توانند علامت خود را در کانادا به ثبت برسانند.

از آنجاکه جهت اثبات قابل تمایز بودن یک علامت، یکی از بهترین مدارک قابل ارائه و استناد، مدارک مربوط به استفاده قبلی از علامت است می‌توان گفت که در خصوص ثبت چنین علائمی هم‌چنان شرط

یافته است علائم تجاری غیر سنتی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در مواد ۳۰ و ۳۱ آئین‌نامه اجرایی سند جدید علامت قابل ثبت خواهند بود: صدا، هولوگرام، تصاویر متحرک، بو، طعم، رنگ، اشکال سه بعدی، نحوه بسته‌بندی کالا، بافت، محل قرارگیری علامت. شایان توجه است که هر یک از موارد فوق‌الذکر می‌تواند به‌تنهایی زیر عنوان علامت تجاری و یا بخشی از یک علامت تجاری به ثبت برسد.

تعریف اصلاح‌شده از علامت تجاری در سند جدید بدین شرح است: «منظور از علامت تجاری، الف) هر نشان یا ترکیبی از نشان‌ها که توسط یک شخص با هدف متمایز ساختن کالاها و خدمات خود از سایرین استفاده شده است یا خواهد شد و یا ب) هر علامت تأییدی می‌باشد» (اصلاحیه، ماده فرعی ۳۱۹ (۴) جایگزین تعریف).

تعریف عام علامت تأییدی یا تضمینی عبارت است از: علامتی که نشان می‌دهد کالاها یا خدماتی که علامت در خصوص آن‌ها استعمال می‌شود از نظر مبدأ جنس طرز ساخت کالاها یا ارائه خدمات، کیفیت، دقت یا سایر ویژگی‌ها مورد تأیید مالک علامت هستند. بنابراین مالک علامت تجاری و مالک علامت تأییدی یکسان نیست. نمونه‌ای از علائم تأییدی است که مؤید ساخت کالاها در منطقه اقتصادی اروپا و با رعایت استانداردهای کیفی و اصول سلامت و ایمنی مورد تأیید اتحادیه اروپا است.

در حقیقت تعریف جدید از علامت تجاری در برگیرنده تعریف واژه اروپایی «نشان» به شرح زیر است: «منظور از نشان، یک واژه، نام شخص، طرح، حرف، عدد، رنگ، جزء تصویری، شکل سه‌بعدی، هولوگرام، تصویر متحرک، نحوه بسته‌بندی، صوت،

مشخصه تشخیص دهد، می‌تواند متقاضی ثبت را ملزم به ارائهٔ شواهدی دال بر برخورداری علامت مورد تقاضا از صفت مشخصه و وجه تمایز کند. کارشناس می‌تواند ثبت علامت را به فهرست مشخصی از کالاها و خدمات و منطقهٔ جغرافیایی خاصی در کانادا محدود کند که بر اساس شواهد ارائه‌شده علامت مورد تقاضا در رابطه با آن‌ها دارای صفات مشخصه است (اصلاحیه، مادهٔ ۳۳۹ جایگزین مادهٔ ۳۲ قانون علائم تجاری).

پیش از اصلاحات سند علامت تجاری، علائمی که به دلایلی نظیر توصیفی بودن یا استفاده از نام خانوادگی اشخاص در علامت، قابل ثبت نبودند چنانچه پیش‌تر در کانادا توسط مالک علامت یا سلف آن مورد استفاده قرار گرفته بود به‌نحوی که در زمان تسلیم اظهارنامه قابل تمایز تلقی می‌شد، مطابق با بند دو مادهٔ ۱۲ سند علامت تجاری قابل ثبت بود. در سند جدید علامت، ذیل بند ۳ مادهٔ ۱۲، مقرر مزبور اصلاح شده است و از این پس شرط استفادهٔ فوق‌الذکر محدود به استفاده در کانادا نیست (شرکت بین‌المللی بوستون پیتزا، شرکت بوستون چیکن، ۲۰۰۳).

یکی از الزاماتی که در رابطه با قابل ثبت بودن علامت از سند جدید حذف شده است شرط «ظاهر قابل تمایز» است (اصلاحیه، مادهٔ فرعی ۳۱۹(۱)). مفهوم ظاهر قابل تمایز به شکل کالا، ظرف نگاه‌دارندهٔ کالا و بسته‌بندی آن اشاره داشت. نظر تدوین‌کنندگان سند جدید بر این بود که مفهوم «ظاهر قابل تمایز» در تعریف جدید از علامت تجاری گنجانده شده است و الزامات جدید در خصوص صفات مشخصه و وجوه

استفاده قبلی پابرجا است که با توجه به این واقعیت که جمع‌آوری شواهد و مستندات حاکی از استفادهٔ قبلی علامت و شناخته‌شده بودن آن برای مصرف‌کنندگان زمان و تلاش زیادی را می‌طلبد کار دشواری خواهد بود.

مادهٔ ۱۲ از سند علامت به شرح زیر تغییر یافته است: «علامتی که ویژگی بارز آن دارا بودن عملکرد کاربردی در رابطه با کالاها و خدمات موضوع استفاده از علامت است قابل ثبت نمی‌باشد» (اصلاحیه، مادهٔ فرعی ۳۲۶ (۴) اضافه‌شده به مادهٔ فرعی ۱۲ (۲) قانون علائم تجاری). تعریفی از عملکرد کاربردی در سند جدید یا قبلی ارائه نشده است (رمینگتون راند کورپ، وی، فیلیپس الکترونیکس، ۱۹۹۵، ۴۶).

در همین راستا مادهٔ ۲۰ سند علامت که به مبحث نقض حقوق علامت تجاری اختصاص دارد بدین شرح اصلاح شده است: «ثبت یک علامت تجاری مانع استفادهٔ اشخاص از ویژگی‌های کاربردی به‌کار گرفته شده در علامت مزبور نمی‌باشد» (اصلاحیه، مادهٔ ۳۳۲ اصلاح مادهٔ ۲۰).

۵-۱-۲-۶. اصلاحات مربوط به وجه تمایز

به‌موجب سند جدید، اظهارنامه‌های جدید و اظهارنامه‌های در حال بررسی که تاریخ تسلیم آن‌ها به پیش از لازم‌الاجرا شدن سند جدید باز می‌گردد، توسط ادارهٔ ثبت علائم تجاری کانادا و بنا به تشخیص آن اداره از نقطه‌نظر دارا بودن صفات مشخصه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کارشناس ادارهٔ ثبت علائم تجاری کانادا نیز اگر در بررسی اولیهٔ خود علامت مورد تقاضا را فاقد صفت

ممیزه علامت به حد کفایت ویژگی‌های مد نظر را پوشش می‌دهند.

۵-۱-۲-۷. اصلاحات مربوط به سوابق ثبتی

مقررات مربوط به الزام صاحبان علائم تجاری به اعلام تغییراتی نظیر واگذاری و ادغام علائم تجاری مجزا یا وابسته به اداره مالکیت فکری کانادا و ثبت چنین تغییراتی از سند جدید علامت حذف شده است. از این پس، حصول اطمینان از عدم وجود شباهت گمراه‌کننده میان علامت تجاری انتقال داده‌شده و سایر علائم صاحب علامت تجاری بر عهده خود صاحب علامت است. علائم تجاری وابسته علائمی هستند که به‌نحو گمراه‌کننده‌ای به یکدیگر شباهت دارند؛ اما توسط یک مالک مشترک به ثبت رسیده‌اند.

۵-۱-۲-۸. تغییرات در خصوص شرایط ابطال علامت

به‌موجب بند ۳ ماده ۱۳ از سند علامت تجاری هر ذی‌نفع می‌توانست ابطال علامتی را که بر اساس داشتن «ظاهر متمایز» به ثبت رسیده بود از دادگاه فدرال تقاضا کند. در این صورت چنانچه دادگاه تشخیص می‌داد که علامت ثبت‌شده احتمالاً می‌توانست به‌نحو غیر منطقی مانع از توسعه هنر یا صنعت خاصی شود، حکم به بطلان علامت صادر می‌شد.

ماده مذکور از سند جدید علامت حذف شده است (اصلاحیه، ماده ۳۲۷ جایگزین ماده ۱۳ قانون علائم تجاری). اما همان مقررات از این پس در

خصوص تمامی علائم تجاری و به‌موجب مفاد بند یک ماده ۱۸ اعمال می‌شود. بنابراین از این پس هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال یک علامت تجاری ثبت‌شده را از دادگاه فدرال تقاضا کند. در این صورت چنانچه دادگاه تشخیص دهد که علامت مزبور احتمالاً می‌تواند به‌نحو غیر منطقی مانع از توسعه هنر یا صنعت خاصی شود، حکم به بطلان علامت صادر می‌شود (اصلاحیه، ماده ۳۳۱ جایگزین ماده فرعی ۱۸.۰ قانون علائم تجاری).

تا پیش از لازم‌الاجرا شدن سند جدید، مرجع ثبت می‌توانست در هر زمان به صلاح‌دید خود از مالک علامت ثبت‌شده مدرکی دال بر استفاده از علامت در کانادا از زمان ثبت آن را درخواست کند؛ اما به‌موجب تغییرات صورت‌گرفته از این پس مرجع ثبت سه سال پس از تاریخ ثبت علامت می‌تواند روند درخواست مدرک استفاده از علامت در خصوص تمامی یا بخشی از کالاها و خدمات را آغاز کند. در این صورت صاحب علامت موظف است ظرف مدت سه ماه استشهادیه یا اعلامیه‌ای مبنی بر استفاده از کالاها و خدمات مندرج در اخطاریه صادره از مرجع ثبت را ارائه کند. در غیر این صورت، مرجع پس از تعیین مهلت زمانی معقول دیگری و در صورت خودداری مالک از ارائه استشهادیه یا اعلامیه فوق‌الذکر، می‌تواند علامت تجاری مورد نظر را کلاً و یا در رابطه با بخشی از کالاها ابطال کند (اصلاحیه، ماده ۳۴۹ جایگزین ماده ۴۵ قانون علائم تجاری). این مهم را نباید از نظر دور داشت که برخلاف لازم‌الاجرا شدن سند جدید علامت، هنوز مقررات جدید یا اصلاح‌شده به اجرا گذارده نشده‌اند و باید دید در سال‌های پیش رو در زمینه اجرای این مقررات و رویه عملی دستگاه‌های

گواهی‌های بین‌المللی که قبل از تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ صادر شده‌اند می‌توانند برای حمایت از علائم خود در کانادا اظهارنامه ثبت کنند. در نتیجه، صاحبان برند می‌توانند به راحتی حمایت کانادا را از علامت تجاری بین‌المللی خود کسب کنند (لاپین و گرفت، ۲۰۱۹).

۲-۵. قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

در این بخش قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود.

۵-۲-۱. تعاریف و انواع علامت تجاری

در تعریف قانون ثبت ایران از علامت تجاری واژه «نشان» مورد استفاده قرار گرفته است که برخلاف تلقی برخی از استادان حقوق مالکیت فکری (میرحسینی، ۱۳۹۰، ۳۳) می‌تواند مصادیقی از قبیل شعار، شعار کوتاه و لوگو را نیز در برگیرد. با عنایت به رویکردهای نوین بازار کسب و کار در خصوص علائم تجاری غیر سنتی، حفظ حقوق ناشی از مالکیت فکری صاحبان این دسته از علائم تجاری مستحده نیز نیازمند توجه ویژه مسئولان ذی‌ربط است؛ به‌ویژه که بستر آن نیز توسط قانون‌گذار فراهم شده است. ثبت علائم تجاری حق انحصار برای استفاده و بهره‌برداری از آن را به صاحبان آن علائم می‌دهد و چنانچه علائم تجاری نقض شود، دارندهٔ علائم تجاری ضمانت اجرایی برای ممانعت از نقض علائم تجاری را خواهد داشت. در تعریف نقض علائم تجاری نیز بیان شده است که نقض حق به این معناست که شخص بدون اذن و اجازهٔ دیگری، از

ذیربط و مراجع قضایی صالحه چه اقداماتی و با چه کیفیتی انجام خواهد شد.

۵-۲-۱-۹. طبقه‌بندی نیس

یکی دیگر از مواردی که در سند جدید علائم تجاری کانادا مورد اصلاح قرار گرفته است، استفاده از طبقه‌بندی کالا و خدمات نیس و الزام به طبقه‌بندی کالاها و خدمات مورد تقاضا مطابق طبقه‌بندی نیس است. بر همین اساس، هزینهٔ ثبت علامت بر مبنای تعداد طبقات درخواستی محاسبه خواهد شد (لو و گرفت، ۲۰۲۰، ۱۲۸-۱۲۷). تا پیش از لازم‌الاجرا شدن این سند، کالاها و خدمات علامت‌های ثبت‌شده لزوماً طبقه‌بندی شده نبودند. مشکلی که این قانون جدید می‌تواند ایجاد کند در زمان تمدید اعتبار علامت است که هزینهٔ آن هم بر اساس تعداد طبقات محاسبه می‌شود. مالک علامت ممکن است در زمان تمدید اعتبار علامت متوجه شود کالاها و خدمات متعددی که در زمان ثبت و پیش از قانون جدید برای علامت خود درخواست داده است، طبق قانون جدید و بر اساس طبقه‌بندی نیس، در چندین طبقهٔ متعدد قرار می‌گیرند که باعث افزایش چشمگیر هزینهٔ تمدید خواهد شد.

۵-۲-۱-۱۰. پروتکل مادرید

الحاق کانادا به پروتکل مادرید به این معنی است که متقاضیان کشورهای عضو اکنون می‌توانند در درخواست‌های بین‌المللی خود برای ثبت علامت، کانادا را نیز اضافه کنند. علاوه بر این، دارندگان

۵-۲-۲. بررسی تحلیلی برخی از مواد قانون ثبت ایران

علامت تجاری نشانه‌ای است برای ایجاد تمایز میان کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی و کالاها و خدمات متعلق به اشخاص ثالث. از دیدگاه سنتی رایج در حقوق مالکیت فکری، هدف از ایجاد چنین تمایزی جلوگیری از گمراهی مصرف‌کنندگان و ایجاد ارتباط میان کالاها و خدمات مزبور با مبدأ تولیدکننده آن- هاست. اما از دیدگاه مدرن، اهمیت حمایت از حقوق ناشی از علامت تجاری فراتر از عامل تشخیص مصرف‌کننده است و علامت تجاری به واسطه شهرت ایجادشده نزد مصرف‌کنندگان خود دارای ارزش اقتصادی است و باید در برابر جاعلان و ناقضانی که با بهره‌گیری از این شهرت قصد استفاده یا ثبت علامت مزبور را برای کالاها و خدمات مشابه و یا غیر مشابه دارند مورد حمایت قانونی قرار گیرد. بندهای «ه» و «و» ماده ۳۲ قانون ثبت ایران نیز مؤید همین امر هستند.

البته در خصوص بندهای فوق‌الذکر از ماده ۳۲ قانون ثبت ایران ذکر نکاتی چند در خصوص نواقص قانون مزبور ضروری به نظر می‌رسد:

- آنچه از نص قانون در بند «ه» مستفاد می‌شود، حمایت از علامت «معروف» است. در زبان فارسی می‌توان میان واژگان «معروف» و «مشهور» تفاوت قائل بود و مشخص نیست چه میزانی از شهرت مورد نظر قانون‌گذار بوده است و معیاری نیز برای احراز معروفیت یا شهرت علامت ارائه نشده است.

علائم تجاری او برای معرفی کالاها و خدمات خود استفاده کند (میرحسینی، ۱۳۹۰، ۷۲).

دسته‌ای از علائم اشتراکی، علائم تأییدی هستند که نشان‌دهنده عضویت اشخاص در انجمن‌ها و گروه‌ها نیستند؛ بلکه مؤید برخوردارگی کالاها و خدمات متضمن این علامت از استانداردها و ویژگی‌های خاصی هستند. استفاده‌کنندگان از چنین علائمی تشکیل گروه نمی‌دهند و برخلاف علامت جمعی، لزومی ندارد که مالک علامت تأییدی یک شخص حقوقی در قالب یک انجمن یا گروه باشد و علامت تأییدی می‌تواند متعلق به هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله انجمن یا گروه باشد (اندرز و دیگران، ۱۳۹۵ به نقل از جمشیدی، آرمند و آرمند، ۱۳۹۹). اصولاً مالک علامت تأییدی نمی‌تواند خود از علامت مزبور استفاده کند؛ حال آنکه در خصوص علامت جمعی چنین محدودیتی وجود ندارد. یکی دیگر از تفاوت‌های عمده میان علامت جمعی و تأییدی در زمینه کارکرد آنهاست. علائم تأییدی کالاها و خدمات تولیدکنندگان را از یکدیگر متمایز نمی‌کنند و تنها مؤید برخوردارگی آنها از استانداردها و ویژگی‌های خاصی هستند. اگرچه قانون‌گذار ایرانی در قانون ثبت ایران صرفاً از علامت تجاری نام برده است، از بخشی از ماده ۳۰ این قانون که به کارکرد ایجاد تمایز در خصوص «هر گونه خصوصیت دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی» اشاره کرده است، می‌توان چنین مستفاد نمود که حمایت از علائم تأییدی نیز منظور نظر قانون‌گذار بوده است.

علامت منوط نگشته است و می‌توان حمایت حقوقی از علامت معروف ثبت‌نشده در ایران را برای کالاها و خدمات مشابه یا غیر از آن و نیز حمایت کیفی را از علامت معروفی که پیش‌تر در ایران ثبت شده است برای کالاها و خدمات مشابه متصور شد.

از دیگر موارد نقض حقوق صاحب علامت تقلید یا شبیه‌سازی علامت تجاری بدون موافقت مالک علامت است. شرط عدم موافقت مالک در ماده ۶۰ قانون ثبت ایران ذکر شده است. در نتیجه می‌توان چنین مستفاد کرد که در صورت موافقت مالک علامت، برای مثال در قالب اعطای رضایت‌نامه و یا امضای قرارداد هم‌زیستی علامت تجاری، امکان ثبت هم‌زمان علائم تجاری مشابه وجود دارد. با وجود این، چنین رویه‌ای می‌تواند منجر به کاهش تمایزدهندگی علامت شود؛ زیرا در صورت ثبت هم‌زمان دو علامت تجاری مشابه این احتمال وجود دارد که اشخاص ثالث نیز نسبت به ثبت اظهارنامه برای علامت‌های مشابه اقدام کنند و در صورت کثرت چنین اظهارنامه‌هایی، اداره مالکیت فکری مجبور به پذیرش تعدادی از آن‌ها شود.

مقوله شباهت گمراه‌کننده علائم تجاری را باید در چارچوب «گمراهی مصرف‌کنندگان عادی» بررسی کرد (محبوب، ۱۳۹۷، ۱۲۲). بنابراین در مواردی که مصرف‌کننده کالا و خدمات مورد نظر افراد متخصص در حوزه مربوطه هستند و یا چنین کالا و خدماتی تحت نظارت افراد متخصص در اختیار مصرف‌کننده عادی قرار می‌گیرد، اگرچه تقلید از علامت دیگری مجاز نیست، نمی‌توان به گمراه‌کنندگی شباهت میان علائم تجاری استناد کرد. قانون‌گذار ملاکی برای تشخیص شباهت گمراه‌کننده ارائه نداده است و این

- ترجمه علامت معروف به‌موجب بند مذکور قابل ثبت نیست. معادل واژه ترجمه در زبان انگلیسی و معادل برگردان الفبایی است. در یک تفسیر موسع می‌توان منظور از ترجمه علامت را ترکیبی از «ترجمه» و «برگردان الفبایی» دانست تا بدین ترتیب بتوان از علائم تجاری که به حروف لاتین ثبت شده‌اند در برابر کپی‌برداری اشخاص ثالث به‌صورت برگردان الفبایی علامت مزبور به زبان فارسی یا به العکس نیز حمایت کرد.

- بند «و» ماده ۳۲ به‌درستی از علامت معروف یا به تعبیری مشهور حتی در صورت استفاده از چنین علامتی برای خدمات غیر مشابه نیز حمایت می‌کند. البته به نظر می‌رسد «کالاها» سهواً از متن ماده قانونی مورد بحث حذف شده‌اند؛ زیرا اصولاً در حقوق علائم تجاری به طریق اولی باید کالاهای متضمن علامت مورد حمایت قرار گیرند و ذکر «خدمات» به-تنهایی نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد.

- نکته دیگری که در بند «و» شایان توجه است، الزام به ورود لطمه یا به تعبیری خسارت به مالک قبلی علامت است؛ حال آنکه اولاً معیاری برای محاسبه خسارت به مالک قبلی علامت ارائه نشده است و ثانیاً از آنجا که عمده خسارات ناشی از نقض حقوق صاحب علامت، لطمه به شهرت و اعتبار علامت و صاحب علامت و نیز دارا شدن بلا جهت ناقض علامت مزبور است و در حقوق کنونی ایران خسارات معنوی به‌درستی مورد شناسایی و قابل مطالبه نیستند، شایسته است تا در این زمینه قانون‌گذاری لازم انجام پذیرد و یا شرط مورد بحث از بند «و» حذف شود.

شایان ذکر است که در هیچ‌یک از بندهای فوق از ماده ۳۲ حمایت از علامت معروف به ثبت قبلی آن

کرد. چنانچه خواهان دعوی صرفاً دارای تقاضای ثبت پیشین باشد نیز می‌تواند تنها حمایت حقوقی از علامت خود را مطالبه کند.

در ادامه مبحث کاهش قدرت تمایزدهندگی علامت تجاری شایسته است اشاره‌ای نیز به نظریه تنزیل (dilution) کنیم. تنزیل در حقوق علائم تجاری ناظر به اعمالی است که منجر به تضعیف تمایزدهندگی و شهرت یک علامت می‌شوند. در واقع، در دنیای امروز تجارت این علائم تجاری هستند که به‌واسطه شهرت مکتسبه منجر به تمایز کالاها و خدمات از یکدیگر می‌شوند و بر فروش چنین اقلامی تأثیرگذار هستند (محبوب، ۱۳۹۷، ۱۳۶). در اینجا با فاصله گرفتن از دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق علائم تجاری که جلوگیری از گمراهی مصرف‌کنندگان عادی را مبنای حمایت در نظر می‌گیرد، رویکردی مدرن مشهود است که علامت تجاری و به‌ویژه علامت تجاری مشهور را به‌دلیل ویژگی‌های خود علامت شایسته حمایت در برابر استفاده اشخاص ثالث می‌داند. به‌موجب این نظریه مدرن در حقوق علائم تجاری، باید از کاهش شهرت علامت تجاری نزد مصرف‌کنندگان به‌دلیل استفاده از آن برای کالاها و خدمات غیر مشابه نیز جلوگیری شود. از چنین کاهش شهرتی زیر عنوان «تنزیل» یاد می‌شود. نظریه تنزیل مبنای حمایت را گمراهی مصرف‌کنندگان، شباهت کالاها و خدمات موضوع علامت تجاری و یا ورود خسارت به مالک علامت مشهور تلقی نمی‌کند. استفاده از نظریه تنزیل برای حمایت از علائم تجاری معروف یا مشهور به‌ویژه در مواردی که امکان اثبات نقض حقوق به‌موجب بند «و» ماده ۳۲ قانون ثبت ایران به‌دلیل عدم شناسایی

می‌تواند به صدور آرای متناقض محاکم صالحه و نیز تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای کارشناسان ذی‌ربط در اداره مالکیت فکری منجر شود.

شباهت علائم تجاری را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد: ۱- شباهت در علامت و عناصر موجود در آن اعم از بخش‌های نوشتاری و تصویری، ۲- شباهت در کالاها و خدمات موضوع علامت تجاری (زاهدی، ۱۳۷۹، ۱۲۳). شباهت گمراه‌کننده دارای دو تفسیر موسع و مضیق است. در تفسیر موسع، علائم تجاری مشابه هرچند در خصوص کالاها و خدمات غیر مشابهی استفاده شوند می‌توانند موجب گمراهی مصرف‌کنندگان عادی شوند (مارتینو، ۱۹۹۶، ۱۰۹).

در قانون ثبت ایران این تفسیر موسع از شباهت گمراه‌کننده تنها در خصوص علائم مشهور پذیرفته شده است و از آنجا که مطابق ماده ۶۱ قانون ثبت ایران وجود سوءنیت شرط حمایت کیفری از علامت تجاری عنوان شده است نمی‌توان شباهت گمراه‌کننده را در معنای موسع مبنای طرح دعوی کیفری قرار داد و تنها حمایت حقوقی راهگشا خواهد بود. اما در تفسیر مضیق از شباهت گمراه‌کننده نقض حقوق صاحب علامت در مواردی محقق می‌شود که دو علامت مختلف‌فیه علاوه بر شباهت، برای کالاها و خدمات مشابه و رقابتی استفاده شوند. در این فرض می‌توان علیه ناقض علامت دعوی حقوقی و یا کیفری طرح کرد. باید به این نکته توجه کرد که در حمایت از علائم مشهوره، در برابر شباهت گمراه‌کننده تنها در فرضی می‌توان به محاکم کیفری توسل جست که علامت مزبور در ایران به ثبت رسیده باشد و در غیر این صورت تنها می‌توان از طریق مراجع حقوقی اقدام

می‌کند؛ حال آنکه هدف نظریه تنزیل در واقع ایفای نقش بازاریابی و پیش‌گیری از تضعیف شهرت علامت تجاری است.

تنزیل از سه روش می‌تواند منجر به نقض حقوق صاحب علامت مشهور شود: ۱- محو کردن؛ ۲- خدشه‌دار کردن؛ ۳- استفاده رایگان. منظور از محو کردن در واقع همان کمرنگ کردن و تضعیف شهرت علامت به‌واسطه استفاده دیگران از علامت تجاری مشهور در خصوص کالاها و خدمات غیر رقابتی و غیر مشابه است. لکه‌دار کردن یا خدشه به اعتبار علامت تجاری مشهور زمانی رخ می‌دهد که دیگران آن را در ارتباط با کالاها و خدمات جنسی، غیر اخلاقی و مغایر با نظم عمومی به‌کار گیرند. نوع سوم تنزیل علامت تجاری ناظر به مواردی است که به سبب شباهت یا یکسان بودن علامت معارض با علامت مشهور، این گمان اشتباه برای مصرف‌کنندگان به‌وجود می‌آید که مالک علامت معارض و مالک علامت مشهور با یکدیگر شراکت یا رابطه‌ای از این دست داشته‌اند و بدین ترتیب مالک علامت معارض از حسن شهرت علامت مشهور نزد مصرف‌کنندگان به ناحق منتفع می‌شود. شایسته است نظریه تنزیل به‌روشنی و به‌طور خاص در قانون ثبت ایران گنجانده شود.

از جمله حمایت‌های حقوقی پیش‌بینی شده در قانون ثبت ایران ابطال علامت معارض، موضوع ماده ۴۱ قانون مذکور است. یکی از نکات قابل بحث در خصوص متن ذیل ماده ۴۱ (۶) در رابطه با ابطال علامت به‌دلیل عدم استفاده عبارت است از آثار لغو.

در ابتدای ماده ۴۱ بحث «ابطال» علامت به میان آمده است و در ادامه آثار ابطال نیز به‌روشنی بیان شده است و با در نظر گرفتن منظور قانون‌گذار از

خسارت ناشی از عدم‌النفع در نظام حقوقی کنونی ایران وجود ندارد می‌تواند راهگشا باشد.

در مبحث تنزیل علامت تجاری موضوع استفاده از علامت مشهور برای کالاهای غیر رقابتی مطرح می‌شود. نظریه مزبور به وضوح در قوانین کشورهای ایالات متحده آمریکا، افریقای جنوبی، هند، ژاپن و چندین کشور از امریکای مرکزی و جنوبی مورد شناسایی قرار گرفته است.

نظریه تنزیل بر سه مبنا استوار است: ۱- شهرت: علامت تجاری برای برخورداری از حمایت در مقابل تنزیل و فرسایش تمایزدهندگی می‌باید در زمره علائم مشهوره تلقی شود. برخورداری از شهرت میان عموم مصرف‌کنندگان و نیز سابقه ثبوتی در تعداد زیادی از کشورهای جهان از مواردی است که دادگاه‌های ذی‌صلاح در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان معیار برای تشخیص علامت مشهور مورد استفاده قرار می‌دهند. ۲- حمایت از قدرت علامت به نفع مالک: در مقابل رویکرد سنتی که حمایت می‌کند از مصرف‌کنندگان در برابر اشتباه در مبدأ و منشأ کالاها و خدمات به سبب وجود شباهت گمراه‌کننده میان علائم تجاری در خصوص کالاها و خدمات یکسان یا هم‌سنخ، نظریه تنزیل از مالک علامت مشهور در مقابل هر گونه استفاده اشخاص ثالث از علامت مزبور یا علائمی مشابه که منجر به تضعیف قدرت تمایزدهندگی علامت مشهور می‌شود حمایت می‌کند. ۳- اثبات در حد ضرورت: مالک علامت مشهور تنها می‌باید اثبات کند که احتمال تنزیل و تضعیف علامتش وجود دارد و نیازی به اثبات وقوع آن وجود ندارد؛ زیرا در این صورت دیگر حمایت از علامت مشهور تنها جنبه جبران خسارت پیدا

شکلی، نظامی غنی محسوب شود. از طرفی نظام حقوقی مزبور در پیروی کردن از الگوهای بین‌المللی و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی پیش‌تاز باشد. البته دلیل این امر نیز پیش‌گام بودن این کشور و حقوق‌دانان آن در مرحله طراحی و تهیه پیش‌نویس اسناد بین‌المللی است.

از جمله تفاوت‌های نظام حقوقی دو کشور ایران و کانادا می‌توان به گستره اختیارات اجرایی اداره ثبت علائم تجاری کانادا و نیز قوانین و مقررات جزئی‌تر و مشروح‌تر کانادا در خصوص حقوق مالکیت فکری به‌ویژه مبحث علائم تجاری اشاره کرد. هم‌چنین نفس به‌روز رسانی سند علائم تجاری کانادا از تلاش نظام حقوقی حاکم برای منطبق ساختن هرچه بیشتر قوانین و مقررات مربوطه با واقعیات امور تجاری در مقام اجرا و مناسبات روزمره موجود در سطح روابط تجاری داخلی و بین‌المللی این کشور حکایت دارد که جا دارد در این زمینه نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری ایران نیز به‌روز رسانی شود. از مقایسه نظام حقوقی حاکم بر حمایت از مالکیت فکری در دو کشور جمهوری اسلامی ایران و کانادا می‌توان دریافت که بسیاری از چالش‌های اجرای قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری در ایران در نتیجه نبود شفافیت در نص قانون و چند دستگی در رویه قضایی و تضارب آرای مفسران این قوانین است که بهره‌گیری از تجارب سیستم اداری و قضایی کانادا در این زمینه و انجام اموری از قبیل هماهنگ‌سازی هرچه بیشتر قوانین و مقررات ایران در حوزه مالکیت فکری با اسناد بین‌المللی مربوطه، پیوستن به اسناد بین‌المللی مالکیت فکری که ایران در آنها عضویت ندارد و نیز به‌روز رسانی قوانین و مقررات حاکم با

ابطال علامتی که به دلیل عدم رعایت شروط مندرج در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون اساساً نباید به ثبت می‌رسید، عطف به ماسبق شدن آثار زوال حقوق مربوطه و مؤثر واقع شدن آن از تاریخ ثبت علامت کاملاً درست به نظر می‌رسد. البته شایسته است در خصوص حقوق پدیدآمده برای اشخاص ثالث نظیر قراردادهای بهره‌برداری امضاءشده با اشخاص ثالث به‌ویژه در مواردی که ثبت چنین علائمی با سوءنیت از طرف مالک همراه نبوده است نیز تعیین تکلیف شود.

ذیل ماده ۴۱، آنجا که قانون‌گذار سخن از زوال حق مالک علامت به دلیل عدم استعمال آن به میان آورده است، از واژه «لغو» استفاده شده است؛ حال آنکه آثار حقوقی «لغو» و «ابطال» با یکدیگر متفاوت است و لغو علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شود و از زمان ابلاغ حکم، دارای نفوذ است. مشخص نیست آیا قانون‌گذار عمداً و عالماً از واژه «لغو» استفاده کرده است و قصد داشته است تا آثار زوال حق مالک به دلیل عدم استفاده از علامت را از زوال حق به‌موجب عدم رعایت قوانین و مقررات جدا سازد یا استفاده از این واژه صرف‌نظر از تفاوت معنایی آن با ابطال بوده است. در این پژوهش با تکیه بر رویه قضایی موجود در حقوق مالکیت فکری واژه «لغو» را معادل «ابطال» در نظر گرفته شد.

۶. نتیجه

نظام حقوقی کانادا با پیروی بر الگوی کامن‌لا، تأکید بسیار زیادی بر رویه و عرف دارد. همین ویژگی باعث شده است که مقررات این نظام حقوقی با تکیه بر واقعیت‌های روابط تابعان حقوق، از حیث ماهیتی و

توجه به مقتضیات حال حاضر دنیای تجارت و نیازهای صاحبان اموال فکری و مصرف‌کنندگان آنها می‌تواند علاوه بر رفع چالش‌های موجود، به توسعه و پیشرفت نظام حقوقی حاکم بر حمایت از مالکیت فکری در جمهوری اسلامی ایران منجر شود.

۷. سهم نویسندگان

همه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش حاضر مشارکت داشته‌اند.

۸. تضاد منافع

در این پژوهش هیچ‌گونه تضاد منافی وجود ندارد.

منابع

لاتین

- Attorney General (Quebec) c. St.-Germain Transport (1994) Inc., [2006] J.Q. No. 8429 (C. Q. (Crim. & Pen. Div.); Centre Sportif St-Eustache v. Attorney General (Quebec), 2009 QCCS 3307 (S.C.Crim. Div.)). Quebec (Attorney General) v. 156158 Canada Inc. 2016 QCCS 1676 (S.C.Q.).
- Boston Pizza International Inc. v. Boston Chicken Inc. (2003), 24 C.P.R. (4th) 150 (F.C.A.).
- Cornish, W.R. (2003), *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell Ltd.
- Ghany, A. (2019). Amendments to the canadian trademarks act. Court Uncourt, 6(12), 16-18.
- Governor & Co. v. Sears Canada Inc. (2002), 26 C.P.R. (4th) 457 (T.M.O.B.).
- Lapin, P., & Kraft, J. (2019). Canada's Trademark Landscape Changes. Managing Intellectual Property, 282, 46-50.
- Loh, K., & Kraft, J. (2020). How Has Canada's Trademark Landscape Changed and What Lies Ahead? Managing Intellectual Property, 286, 102-106.
- Martino, Tony, "Trademark Dilution", Clarendon Press, 1996, 160 pages.

فارسی

- افراسیاب، محبوب، مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی، نوبت ۱، تهران، انتشارات علم و دانش، ۱۳۹۷.
- جمشیدی، محمدجواد؛ آرمند، شیرین؛ آرمند، ملیحه، «واکاوی و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در نقض علائم تجاری در حوزه تجارت الکترونیک ایران»، فصلنامه سیاست‌نامه علم و فناوری، دوره ۱۰، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۹.
- زاهدی، مهدی، «حقوق ثبت علائم تجاری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، دوره ۲، شماره ۳، ۱۳۷۹.
- کریمی، محمدحسین؛ کریمی، عباس، «مقایسه حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و فرانسه»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی دانشگاه پیام نور، سال هفتم، شماره ۲، ۱۳۹۷.
- محقق داماد، سید مصطفی، اصول فقه: اصول عملیه و تعارض ادله، نوبت ۵، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۷.
- محمدی، ابولحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، نوبت ۶۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.
- میرحسینی، سیدحسن، حقوق علائم تجاری، نوبت ۳، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۹۷.

- *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, 49 C.P.R. (4th) 321 (S.C.C.).
- McCormack, Stuart C. (2010), *Intellectual Property Law of Canada*, Juris Publishing, 2nd Ed.
- *National Corn Growers Association v. Canada* (Canadian Import Tribunal) (1990), 74 D.L.R. (4th) 449 (S.C.C.).
- *OPSEU v. Ontario (Attorney General)* [1987] 2 S.C.R. 2; *Benson and Hedges (Canada) Ltd. v. Attorney-General of British Columbia* (1972), 27 D.L.R. (3rd) 257 (B.S.S.C.); *Royal Demaria Wines Co. Ltd. v. Lieutenant Governor in Council* 2018 ONSC 7525 (OSCJ Div. Ct.).
- *Pfzer Inc. v. Canada* (1999), 2 C.P.R. (4th) 298 (F.C.) affirmed 250 N.R. 66 (F.C.A.).
- *Remington Rand Corp. v. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3rd) 467.
- Senftleben, M., & van Horen, F. (2021). The Siren Song of the Subtle Copycat – Revisiting Trademark Law with Insights from Consumer Research. *The Trademark Reporter*.

سایت‌های اینترنتی

- آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۷، سایت مجلس شورای اسلامی، آخرین مراجعه: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
<https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1358>
15

- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶، سایت مجلس شورای اسلامی، آخرین مراجعه: ۱۴۰۱/۰۵/۰۷
<https://rc.majlis.ir/fa/law/show/13380>
9

- Canada's Trademarks Act (2019) available at:
<https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/index.html>

- Canada's Trademarks Regulations (2019) available at: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-96-195/index.html>

-WIPO Intellectual Property Handbook, 2004, 88. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf