

The Notion of Famous Trademarks and Well-known Trademarks in Light of the Industrial Property Protection Act of 2024, the Paris Convention and the TRIPS Agreement

Navid Rahbar

Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
Email: nrahbars@gmail.com

Abstract

In light of the ever-increasing expansion of economic interactions, the globalization of trade, and the necessity to protect the concept of ownership in international commercial law, we witness the emergence of various trademarks. A sound legal system aims to protect different types of ownership, including ownership of trademarks. Given the undeniable role of trademarks in distinguishing business competitors from one another and preventing unfair competition, the protection of trademarks in both domestic and international trade becomes essential. Undoubtedly, one of the legal aspects of trademark protection is the distinction between the concepts of famous and well-known trademarks, such that each of these famous and well-known trademarks benefits from additional privileges and protection. Iranian law has long recognized the protection of trademarks.



Journal of Research and
Development in Private Law

Iranian Law and Legal Research
Institute

Vol. 1 | No. 1 | Spring and
Summer 2024
(Original Article)

www.jpl.illrc.ac.ir

DOI:

[10.22034/jpl.2024.718555](https://doi.org/10.22034/jpl.2024.718555)

On March 12, 1957, the National Consultative Assembly passed the law allowing Iran to join the Paris Union for the Protection of Industrial, Commercial, and Agricultural Property, which included significant provisions regarding the protection of famous trademarks. However, these provisions have not been fully implemented in judicial practice and domestic courts. Moreover, providing an accurate definition of the two concepts of famous and well-known trademarks distinguishing them from one another, and assigning special protection to each has been neglected. Considering the recent adoption of the Iranian Industrial Property Protection Act and the frequent use of this issue in the field of commerce, it seems that reflecting on the concepts and contributions of the new regulations is necessary to achieve the ultimate goal of protecting trademarks. This article, using a library research method, examines these concepts in the new act and, through a comparative analysis with other international instruments, including the Paris Convention and the TRIPS Agreement, interprets the role of defining these concepts in achieving full legal protection of trademarks in Iranian law.

KeyWords: *Trademarks, Famous Trademarks, Well-known Trademarks, Industrial Property Protection Act.*



مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس

استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
Email: rahbars@gmail.com

نوید رهبر



دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی
پژوهشکده حقوق و قانون ایران

دوره ۱ | شماره ۱ | بهار و تابستان ۱۴۰۳
(مقاله پژوهشی)

www.jpl.illrc.ac.ir

DOI:

[10.22034/jpl.2024.718555](https://doi.org/10.22034/jpl.2024.718555)

چکیده

در پی گسترش روزافزون تعاملات اقتصادی، جهانی شدن تجارت و نیز ضرورت حمایت از مفهوم مالکیت در حقوق تجارت بین‌الملل، شاهد ظهور علائم تجاری گوناگون هستیم. وظیفه یک نظام حقوقی سالم، حمایت از انواع مالکیت‌ها، از جمله مالکیت بر علامت‌های تجاری است. نظر به نقش انکارناپذیر علائم تجاری در تمییز رقبای تجاری از یکدیگر و جلوگیری از وقوع رقابت غیرمنصفانه، حمایت از علائم تجاری در فضای داخلی و بین‌المللی تجارت ضرورت می‌یابد. بی‌تردید یکی از جلوه‌های حمایت حقوقی از علائم تجاری، تفکیک مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری است؛ به نحوی که مالکان هر یک از علائم معروف و مشهور را از امتیازات و حمایت‌های مضاعفی برخوردار می‌سازد.

حقوق ایران از دیرباز بر حمایت از علائم تجاری قائل بوده است. مجلس شورای ملی در جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۳۵ قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی (کنوانسیون پاریس) را مصوب نمود که مواد قابل توجهی در حمایت از علائم معروف وضع نموده بود. با این وجود، این مواد در رویه قضایی و دادگاه‌های داخلی به طور کامل اجرا نگردیده است. همچنین، ارائه تعریفی دقیق از دو مفهوم معروفیت و مشهوریت و تفکیک آنها از یکدیگر و نیز اختصاص حمایت‌های ویژه نسبت به آنها در ادبیات حقوقی ایران مغفول مانده است. با توجه به جدید التصویب بودن قانون حمایت از مالکیت صنعتی و کاربرد فراوان این مسئله در عرصه تجارت، به نظر می‌رسد تأمل در مفاهیم و آورده‌های مقررات جدید ضرورت دارد تا هدف غایی حمایت از علائم تجاری تحقق یابد. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای به واکاوی این مفاهیم در قانون جدید پرداخته و ضمن مقایسه تطبیقی آن با سایر اسناد بین‌المللی، از جمله کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس نقش تبیین این مفاهیم را در تحقق حمایت حقوقی از علائم تجاری در حقوق ایران تفسیر می‌نماید.

کلیدواژه‌ها: علامت تجاری، علائم تجاری معروف، علائم تجاری مشهور، قانون حمایت از مالکیت صنعتی.

مقدمه

با جهانی شدن اقتصاد در قرون اخیر، و اهمیت علائم تجاری^۱ به عنوان یکی از دارایی‌های بسیار با ارزش شرکت‌های تجاری در ایجاد و حفظ اطمینان نسبت به محصولات و خدمات صاحبان آن‌ها حمایت حقوقی از علائم تجاری ضرورت می‌یابد. علاوه بر تاثیر علائم تجاری در بازاریابی^۲، قدرت تمایز بخشی^۳ علائم تجاری در جلوگیری از وقوع رقابت غیرمنصفانه^۴ نقش عظیمی ایفا می‌نماید. حمایت از علائم تجاری به طور سنتی عموماً نسبت به علائم تجاری ثبت شده و یا علائم تجاری مورد استفاده در یک قلمرو سرزمینی^۵ برقرار می‌گردد. با این وجود، حمایت از علائم تجاری معروف استثنایی بر این امر تلقی شده و دارندگان این علائم از امتیازها و حمایت‌های ویژه‌ای برخوردارند (Mostert.2020: 12). علائم تجاری معروف آن دسته از علائمی هستند که در میان اشخاص مرتبط جامعه شناخته شده‌اند. در مقابل، دایره شناسایی علائم تجاری مشهور نزد عموم مردم گسترده‌تر از علائم تجاری معروف بوده و از قدرت تمایزبخشی و اثرگذاری بیشتری برخوردارند.^۶ از این رو اهمیت مفاهیم معروفیت و مشهوریت علامت تجاری مستلزم این است تا با نگاهی فراتر از حوزه

1. Trademarks.

2. Marketing.

3. Distinctiveness.

4. Unfair competition.

5. The territoriality principles of trademark protection.

۶. در کنار مفهوم معروفیت و مشهوریت بعضی از نظام‌های حقوقی به علائم تجاری دارای حسن شهرت (Trademarks with Good Reputation) و علائم تجاری شناخته شده (Widely Known Trademarks) نیز پرداخته‌اند؛ که از این میان علائم تجاری دارای حسن شهرت به علائمی اطلاق می‌گردد که بیانگر کیفیت مطلوب و شهرت آن نزد مصرف کننده است و علائم تجاری شناخته شده که مفهومی به نسبت نزدیک به مفهوم علائم تجاری معروف داشته، علائمی هستند که توسط عده کثیری از عموم جامعه شناخته شده است. با این حال، مقوله حمایت از این دسته از علائم مذکور، در مقایسه با علائم تجاری معروف، حمایتی همه جانبه نیست. برای اطلاعات بیشتر ن. ک. به بند ۵ ماده ۸ European Union trade mark regulation.

سنتی حقوق علائم تجاری، حمایت‌های مضاعفی بر دارندگان علائم تجاری معروف و مشهور متصور گردد. در واقع، دیدگاه سنتی نسبت به علائم تجاری معروف و مشهور که عمدتاً با تأکید بر لزوم ثبت علائم و نیز اصل سرزمینی بودن همراه است، نه تنها گستره حمایت از علائم تجاری را همواره محدود می‌نماید و توسعه این دیدگاه نقض حقوق مالکانه صاحب علائم تجاری را در کشوری غیر از کشور محل ثبت به دنبال دارد، بلکه در تجارت جهانی امروز اثر تجاری علائم تجاری را در میان مصرف کنندگان و رقبا نادیده می‌گیرد. از این رو، حمایت از علائم مشهور و معروف که در اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون پاریس به صراحت پیش‌بینی شده است، استثنایی بر این مبانی سنتی تلقی شده زیرا به طور کلی این دسته از علائم، صرف‌نظر از ثبت یا عدم ثبت آن‌ها، در همه کشورها قابل حمایت حقوقی هستند. برای نمونه، در حقوق کامن‌لا، زمانی که علائم تجاری به دلیل معروفیت متضمن معنای ثانویه^۱ می‌گردند، حتی بدون ثبت نیز از حمایت برخوردار می‌شوند.^۲ در خصوص اینکه در دعاوی مرتبط با علائم تجاری معروف و مشهور، خواهان برای اثبات وجود معنای ثانویه چه دلایلی بایستی به دادگاه ارائه نماید در همین مقاله به طور مختصر به آن پرداخته می‌شود. در حقوق ایران، قانونگذار داخلی کمتر به مقوله تفکیک بین علائم تجاری معروف و مشهور پرداخته و صرفاً با شناسایی علائم تجاری معروف، بدون تعیین معیارهای شناسایی و معیارهای تمییز معروفیت و مشهوریت علائم تجاری ادبیات مبهمی را اتخاذ نموده است (حبیبی و چاوشی لاهرود، ۱۳۹۴: ۷۵). به بیان دیگر، در حقوق

۱. مفهوم معنای ثانویه Secondary Meaning در حقوق کامن‌لا در پرونده Coca-Cola Co. V. Koke Co. of America منعکس گردید است. در این پرونده دادگاه تشخیص داد که coca cola و koke هر دو نامی عام هستند اما علامت کوکاکولا به دلیل دهه‌ها تبلیغات و شناخت مصرف کنندگان معنای ثانویه پیدا کرده است. این بدان معنی است که مصرف کنندگان علامت کوکاکولا را با یک محصول خاص از یک تولید کننده خاص مرتبط کرده بودند.

۲. همچنین ن.ک. به پرونده:

(1922) Levi Strauss & Co. V. Oberman Manufacturing Co. و Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. (1976).

مالکیت فکری ایران، علائم تجاری به دو دسته ثبت شده و ثبت نشده تقسیم شده‌اند و در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ حق استفاده انحصاری و هرگونه حمایت از حقوق ناشی از مالکیت علائم تجاری منوط به ثبت و تابع قوانین کشوری است که در آنجا مبادرت به ثبت شده است. در واقع، حقوق مالکیت فکری ایران در زمینه حمایت از علائم تجاری بر مبنای سنتی استوار است. به طور سنتی، حمایت از علائم تجاری با لزوم ثبت و یا سبق استعمال مرتبط می‌گردد. وفق ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حق استفاده از علامت تجاری به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. شروع این حمایت از تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت علامت و به مدت ۱۰ سال است. بر این اساس مشخص می‌شود در حقوق ایران شرط حمایت و استماع دعوی اصولاً ثبت علامت می‌باشد.

با این حال به موجب بندهای «ه» و «و» ماده ۳۲ این قانون نسبت به علائم معروف و مشهوری که شناخته شده هستند حمایتی هرچند کلی پیشبینی شده است و قانون‌گذار اجازه ثبت علائم مشابه با آنها را نمی‌دهد. همچنین پیوستن ایران با تصویب قانون الحاق ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی توسط مجلس شورای ملی در جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۳۵ و متعاقب آن پیوستن به سایر اسناد بین‌المللی مرتبط حاکی از اراده قانون‌گذار نسبت به فراهم نمودن بستری حمایت‌کننده و ایجاد حمایت‌های فراسرزمینی و فراسنتی نسبت به علائم تجاری است.

علی‌رغم انتظاری که از قانون‌گذار در تدوین قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ (از این پس «قانون جدید») می‌رفت، قانون‌گذار باصرف تعیین برخی ضمانت اجرای کلی در برابر نقض علائم تجاری معروف سعی در تکرار رویکرد کلی و پیشین خود داشته و اهمیت علامت‌های تجاری را در بازارهای داخلی و بین‌المللی تجارت، از جمله

نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی، جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و سایر حقوق ناشی از مالکیت بر علائم تجاری را نادیده گرفته است. این وظیفه مهم هم اکنون بر دوش دادگاه‌ها، قضات محترم و استادان حقوق برای توسعه این دکترین و اعمال صحیح آن در نظام حقوقی ایران قرار گرفته است تا با اعمال استانداردهای مشخص، حمایت از این‌گونه علامات را اجرایی نمایند.

مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای در دو بخش، نخست به ارائه تعریف و تعیین معیارهای تمیز علائم تجاری معروف و مشهور پرداخته و در بخش دوم ابعاد کاربردی حمایت قانونی از علائم تجاری معروف و مشهور را با بهره‌گیری از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی ترسیم می‌نماید.

۱. تعریف و معیارهای احراز معروفیت و مشهوریت علائم تجاری در حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن

علی‌رغم اینکه کنوانسیون پاریس^۱ در مقام تعریف علائم تجاری معروف و احراز معیارهای آن تدوین نشده است، اما ماده ۶ مکرر این کنوانسیون به عنوان نخستین تجلی اراده قانون‌گذار مبنی بر حمایت از علائم تجاری معروف کاربرد دارد. در واقع، ماده مذکور آن دسته از علائم تجاری را غیرقابل ثبت می‌شمرد که «...عین علامت معروفی بوده و یا تقلیدی از آن باشد که باعث ایجاد اشتباه با آن گردد...». به عبارت دیگر، این ماده علائم معروف را علائمی تعریف کرده که معرف کالایی شناخته شده بوده و با تقلید از آن علامت، همواره احتمال اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان متصور باشد. این بدین معناست که عامل سوءنیت نقض کننده علائم تجاری معروف و مشهور و نیز مفهوم گمراه شدن مصرف‌کنندگان (Dinwoodie.2024: 36-37) در شناسایی و حمایت از علامت معروف و

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883).

مشهور اهمیتی دو چندان می‌یابد (Bailey. 2013: 868) و در عمل رویه قضایی دادگاه‌های بسیاری از کشورها با اعمال استانداردهای مختلف به دنبال حمایت از این دو مفهوم هستند.^۱

دومین سند بین‌المللی که علائم معروف را مورد توجه قرار داده موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)^۲ است که در بند یک ماده ۱۶ آن علامت معروف به هر علامتی تعریف شده است که شناخته شده باشد. در واقع، می‌توان ادعا نمود سازمان جهانی تجارت^۳ بدین‌وسیله با تصوب موافقت‌نامه مذکور در سال ۱۹۶۷ دامنه شمول ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس را گسترش داده است. به علاوه، یکی از نوآوری‌های مهم ماده ۱۶ موافقت‌نامه تریپس در مقایسه با ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس حمایت از علائم معروف در خصوص کالاها و از جمله خدمات غیر مشابه می‌باشد (Mostert. Op.Cit: 37). مزید بر آن، بند ۲ ماده فوق‌الذکر در تعریف علامت تجاری معروف، شهرت و شناخته شده بودن آن را تنها نزد خواص، یعنی بخش مرتبط جامعه^۴ مطمح نظر قرار می‌دهد. در این راستا، منظور از بخش مرتبط جامعه مطابق بند ۲ ماده ۲ توصیه‌نامه واپو برای حمایت از علائم تجاری معروف^۵ آن دسته از اشخاصی هستند که مشتریان بالقوه علائم تجاری معروف بوده و یا در جریان توزیع کالا یا خدمات و فعالیت تجاری تحت این علائم تجاری نقشی فعال و پویا دارند، با این حال، بخش مرتبط جامعه مطابق صراحت این ماده محدود به موارد فوق نمی‌شود (حبیب و چاوشی لاهرود، پیشین: ۷۸).

۱. ن. ک. بخش دوم همین مقاله:

2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS (1995).

3. World Trade Organization (WTO).

4. Relevant Sector of the Public.

5. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (1999).

معیارهای شناسایی معروفیت یک علامت تجاری در توصیه نامه واپیو برای حمایت از علائم تجاری معروف به طور تمثیلی منعکس شده است و شایسته است دادگاه‌های داخلی نیز در رسیدگی به دعاوی مرتبط با علائم تجاری به این معیارها توجه نمایند:

(الف) میزان شناخت و آگاهی بخش مرتبط جامعه از علامت؛

(ب) مدت، گستردگی و منطقه جغرافیایی هر گونه استفاده از علامت؛

(ج) مدت، گستردگی و منطقه جغرافیایی هر گونه تبلیغ علامت، معرفی و ارائه در مراکز تجاری و نمایشگاه‌های کالا و خدمات؛

(د) مدت و منطقه جغرافیایی هر گونه ثبت و یا هر گونه تقاضا برای ثبت علامت به انضمام وسعتی که منعکس کننده استفاده و شهرت علامت است؛

(ه) تعداد مواردی که مالک علامت معروف در رابطه با اثبات معروفیت علامت خویش نزد مقامات صالح شناخته شده باشد؛

(و) میزان ارزش علامت

هر چند که این معیارها حصری نبوده و امکان دارد در جریان هر پرونده و اختلافی نسبت به علائم تجاری، معیارهای گوناگون دیگری اعم از ترکیب دو یا چند مورد بالا و... مورد استناد واقع شود که مستلزم دقت دادرس و رسیدگی موردی در جریان پرونده است.

براساس ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس، معیار معروفیت یک علامت نیز معروفیت آن در کشوری است که علامت ابتدائاً در آنجا ثبت و یا استفاده شده است. بنابراین، در سنجش معروفیت یک علامت تجاری، معروفیت آن صرفاً در کشور مورد حمایت مدنظر قرار نمی‌گیرد. برای نمونه حمایت از علامت تجاری گودیوا،^۱ که در صنعت شکلات معروف است، در دادگاه‌های داخلی ایران منوط به معروفیت در تمامی شهرهای ایران نیست. اینکه این علامت تجاری در بیشتر کشورهای دنیا ثبت شده باشد و بخش مرتبط جامعه (اعم از

1. Godiva.

مصرف کننده و تولید کننده) این علامت را بشناسند کافی خواهد بود تا علامت تجاری گودیوا حتی بدون ثبت مورد حمایت دادگاه‌های ایران قرار گیرد. آنچه مسلم است رویکرد حمایت از علائم تجاری بدون شرط استفاده از آن علامت در کشور منجر به افزایش حمایت از علائم تجاری می‌شود و خود به عنوان استاندارد بین‌المللی الزام آور تلقی می‌گردد. از این رو به نظر می‌رسد اصرار بر اثبات سابقه مستمر مالکانه در کشور مورد حمایت که بعضاً در بعضی آرا داخلی مشاهده شده است بر خلاف صراحت ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس است.^۱ نکته دیگر آنکه، لزوم ثبت و اصل سرزمینی بودن موجب می‌شود تا علائم تجاری صرفاً در طبقات کالاها و خدمات ثبت شده مورد حمایت واقع شوند و این امر حمایت کامل از علائم تجاری را فراهم نمی‌آورد. برای مثال، در پرتو این اصل ثبت علامت تجاری «مک دونالدز»^۲ در صنعت غذایی و در طبقات کالاها و خدمات مرتبط با این صنعت، مانع از ثبت علامتی معارض در دیگر طبقات نمی‌شود. این امر با منطق حمایت از علائم تجاری در تعارض به نظر می‌رسد.

ذکر این نکته مجدداً ضروری است که به نظر نگارنده ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس، استثنایی بر اصل حمایت سرزمینی از علائم تجاری است. به بیان بهتر، اگرچه کنوانسیون پاریس بر اصل سرزمینی بودن حمایت قائل است اما در عمل با تصویب ماده ۶ مکرر در

۱. قابل ذکر است که کنوانسیون پاریس تنها در مورد علامت تجاری کالا و نه خدمات اعمال می‌گردد. از این رو، به نظر می‌رسد ماده ۱۶ موافقت‌نامه تریپس نوعی نقش تکمیلی نسبت به ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس ایفا می‌نماید. چندان که به موجب ماده ۱۶ موافقت‌نامه تریپس با اعمال حکم نسبت به علائم تجاری مربوط به خدمات، دایره شمول حمایت از علائم تجاری معروف گسترش یافته است. علاوه بر این، معیار بخش مرتبط جامعه در سنجش شهرت علائم تجاری مشهور در ماده ۱۶ موافقت‌نامه تریپس باعث می‌شود ارائه تعریف از علائم تجاری مشهور متضمن جنبه عملی بیشتری شده و شهرت آن نزد بازار هدف مطمح نظر باشد. ماده ۱۶ همچنین حمایت از علائم تجاری مشهور را نه تنها نسبت به کالاها و خدمات مشابه عرضه می‌نماید بلکه صراحت ماده از ثبت کالاها و خدماتی که مشابه با کالا یا خدمات مشهور نباشد اما منجر به اضرار صاحب آن علامت مشهور گردد، جلوگیری می‌نماید.

2. McDonald's.

سال ۱۹۲۵ میلادی سعی در برقراری تعادل در به کارگیری این اصل داشته و حمایت از علائم تجاری معروف را به شرحی که در ماده ۶ مکرر اشاره شده، استثنایی بر اصل سرزمینی بودن تلقی کرده است.

در خصوص علائم تجاری مشهور، هرچند این علائم متفاوت از علائم تجاری معروف شناخته می‌شوند و در بسیاری از کشورها علائم تجاری مشهور در کنار علائم تجاری معروف از حمایت‌های متفاوتی برخوردار شده‌اند؛ با این حال تعریف این مفهوم و معیارهای احراز آن به طور مشخص چه در اسناد بین‌المللی و چه در قوانین و مقررات داخلی کشورها مورد تصریح قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد علائم تجاری مشهور نزد عموم مردم شناخته شده تر از علائم تجاری معروف بوده و قدرت تمایزبخشی و اثرگذاری بیشتر این دسته از علائم، معیاری جهت شناسایی و تفکیک آن از علائم تجاری معروف تلقی می‌گردد.

۲. برخی مصادیق نقض حقوق دارندگان علائم تجاری معروف و مشهور

در بسیاری از شرایط، ثبت علامت تجاری ممکن است حقوق دارنده علامت تجاری معروف و مشهور را مخدوش نماید. مقاله حاضر تنها به اشاره به برخی از مهم‌ترین مصادیق آن اکتفا می‌نماید.

۲-۱. ثبت علائم تجاری در تضاد با علائم تجاری معروف و مشهور

به طور کلی، ثبت یک علامت تجاری هنگامی در تضاد با علائم تجاری معروف قرار می‌گیرد که آن علامت یا بخش مهمی از آن علامت بازنمایی، ترجمه، تقلید و یا جا به جایی حروف آن علامت باشد که گمراهی افراد را در تشخیص آن به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، فارغ از اینکه تقاضای ثبت علائم تجاری در تضاد با علامت تجاری معروف، نسبت به کالا یا خدمات مشابه ابراز شده باشد، این ثبت فاقد وجاهت حقوقی است. در قوانین پیشین، علائم معروف صرفاً در رابطه با کالاها و خدمات یکسان و مشابه مورد حمایت واقع شده بود در حالی که به موجب بند ۷ ماده ۹۶ قانون جدید علامت معروف به طور عام و در

رابطه با کالاها و خدمات غیرمشابه هم از حمایت برخوردار شده است.^۱ این رویکرد قانون‌گذار اقدامی همسو با توصیه‌نامه وایپو است که گامی موثر در حمایت از علائم تجاری معروف محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، در گذشته به منظور اثبات نقض علامت تجاری لازم بود شخص ثالثی بدون اخذ موافقت مالک، علامت تجاری وی را برای کالاها و خدماتی مشابه با کالا و خدمات ثبت شده به کار برد به نحوی که گمراهی عموم را در پی داشته باشد که این حمایت با تصویب قانون جدید به علائم و خدمات غیرمشابه هم تسری یافته است.

۲-۲. ترقیق^۲ علائم تجاری معروف و مشهور

ترقیق علائم تجاری امروزه به نوع دیگر و رایج‌تر نقض علامت تجاری معروف مبدل شده است که به موجب آن شخص ثالثی مبادرت به استفاده از کالا و یا خدماتی تحت علامت تجاری معروفی می‌نماید در حالی که کالاها و خدمات خود با کالاها و یا خدمات معروف مشابهت نداشته باشد. برای مثال استفاده از علامت تجاری «اپل»^۳ بر روی محصولات و خدماتی غیر از ابزار ارتباط جمعی و کامپیوتری همچون درج این علامت بر روی لباس و... از مصادیق ترقیق است. حسب عدم مشابهت کالاها و خدمات باهم در دکتترین ترقیق، مقوله گمراهی مصرف‌کنندگان موضوعیت نمی‌یابد. ترقیق خود به دو نوع تقسیم می‌شود. اولاً مخوش شدن که عبارت است مخدوش نمودن شهرت علامت تجاری به دلیل استفاده از آن بر کالا و خدمات نامربوط^۴ و نوع دوم ترقیق لکه دار شدن است، و آن هنگامی است که شهرت یک علامت تجاری با استفاده از آن توسط شخص ثالث مخدوش^۵ می‌گردد. برای

۱. «موارد زیر به عنوان علامت تجاری، قابل ثبت نیست:.... (۷) 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.»

2. Dilution.

3. Apple.

4. Blurring.

5. Tarnishment.

مثال، در امریکا استفاده از علامت تجاری «تیفانی»^۱ که در رسته طلا و جواهر زینتی فعالیت دارد، توسط یک رستوران باعث مخدوش شدن شهرت این علامت گردید.^۲

۳. حمایت از علائم تجاری معروف و مشهور در فرایند رسیدگی دعوا

۳-۱. جهات نقض علامت متعارض باعلامت تجاری معروف و مشهور

با پیوستن به کنوانسیون پاریس در سال ۱۳۳۵ و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی این کنوانسیون به عنوان حکم قانون می‌بایستی در دادگاه‌های ایران مورد استناد قرار می‌گرفت. با این وجود، این مواد در رویه قضایی و دادگاه‌های داخلی به طور کامل اجرا نگردید.^۳ به موجب ماده ۴ توصیه نامه وایپو، هر علامت تجاری متعارض عبارت از علامتی است که با یک علامت تجاری معروف در تعارض باشد و موجب گمراهی اشخاص گردد. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به موضوع علائم تجاری معروف در ماده ۳۲ اشاره نمود.^۴ به موجب بندهای «ه» و «و» این ماده، علائمی که مشابه با علامت‌های تجاری مشهور و معروفی بوده هر چند که در ایران به ثبت نرسیده‌اند، غیرقابل

1. Tiffany.

۲. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به پرونده .Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc., 231 F., Supp.61. (D,Mass.1964).

۳. قانون اساسی بعضی کشورهای اروپایی به صراحت معاهدات بین‌المللی را بر قوانین ملی در صورت تعارض اولویت می‌دهند. این کشورها عبارتند از: آلبانی (ماده ۱۲۲/۲)، ارمنستان (ماده ۶)، آذربایجان (ماده ۱۵۱)، اگرچه معاهدات بین‌المللی بر مقررات متضاد قانون اساسی و اعمال پذیرفته شده از طریق همه پرسی اولویت ندارند)، بلغارستان (ماده ۵)، کرواسی (ماده ۱۳۴)، جمهوری چک (ماده ۱۰)، استونی (ماده ۱۲۳)، اگرچه استونی ممکن است معاهدات بین‌المللی را که با قانون اساسی خود در تضاد است منعقد نکند)، فرانسه (ماده ۵۵)، گرجستان (ماده ۶)، تا زمانی که معاهدات بین‌المللی منعقد نشوند. مغایر با قانون اساسی)، آلمان (ماده ۲۵)، یونان (ماده ۲۸)، هلند (ماده ۹۴)، لهستان (ماده ۹۱)، فدراسیون روسیه (ماده ۱۵) و جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق (ماده ۱۱۸).

۴. بند «ه» ماده ۳۲ تصریح می‌نماید که «عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.» بند «و» همان ماده تصریح می‌کند «عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه 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.»

ثبت تلقی شده است. تصویب این ماده به نظر نگارنده مانعی در اجرای ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس نبوده و نیست.

نوآوری قانون جدید نسبت به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری آن است که قانون جدید تبصره ماده ۹۶ را در مقام تعریف علائم صنعتی معروف تدوین نموده و تعریف آن را به ماده ۶ کنوانسیون پاریس ارجاع می‌دهد.^۱

اداره علامت تجاری و مالکیت معنوی نیز مسئول تشخیص و صدور گواهی معروفیت تعیین گردیده است. به نظر می‌رسد، کارشناسان اداره علامت تجاری و مالکیت معنوی می‌توانند با اظهارنظری که با اوضاع و احوال مورد کارشناسی مطابقت دارد، و با بهره‌گیری از توصیه‌نامه واپیو به دادگاه‌ها کمک قابل توجهی بنمایند.

به نظر نگارنده، ارجاع به کنوانسیون پاریس در تعریف معروفیت با توجه به تصریح ماده ۹ قانون مدنی مبنی بر این که کنوانسیون‌های بین‌المللی در حکم قانون هستند ضرورتی نداشت. اما این تایید دوباره قانون‌گذار بر ارجاع به کنوانسیون پاریس را بایستی تأکیدی بر شناسایی علامت معروف بر مبنای معیار معروفیت آن در کشوری که علامت ابتدائاً ثبت و یا استفاده شده است، تلقی نمود و این تفسیر که عنصر معروفیت علائم تجاری محدود به کشور ایران است با ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس در تضاد به نظر می‌رسد.

نکته دیگر اینکه ماده ۲ کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو را متعهد به منع تبعیض و رفتار ملی می‌نماید. نتیجه این ماده این است که حتی اگر عده‌ای قائل به اعمال محدودیت سرزمینی برای شناسایی مفهوم معروفیت باشند، این تبعیض بر خلاف بند ۱، ماده ۲ کنوانسیون پاریس تفسیر می‌گردد. بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون پاریس نیز هر گونه شرط

۱. تبصره ماده ۹۶ تصریح می‌نماید «منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده (۶) مکرر معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع ثبت است.»

اقامت و یا حضور برای بهره‌مندی از حقوق مندرج در این کنوانسیون (من جمله حقوق مربوط به علامت معروف) را منع کرده است.

همان‌طور که پیشتر تصریح شد در نظام حقوقی ایران، مفهوم مشهوریت مورد اشاره واقع نشده است. با این وجود، علائم مشهور اولین بار در حقوق آمریکا مطرح شده است (Lukose, 2015: 197-199). با توجه به بند c ماده ۴۳ قانون لانهام آمریکا^۱ و تعریف ارائه شده (Wenting, 2021: 666-670) در آن علامت مشهور علامتی است که دارای خصیصه تمایزبخشی بالایی بوده و برای عموم به طور گسترده شناخته شده باشد. بر این اساس، علامت تجاری که در یک محدوده سرزمینی و منطقه جغرافیایی خاص شناخته شده یا اینکه صرفاً برای بخش مشخصی از عموم جامعه شناخته شده باشد، علامت مشهور محسوب نمی‌گردد.

رویکرد قانون لانهام نسبت به مفاد کنوانسیون پاریس در حمایت فراسرزمینی از علائم تجاری معروف و مشهور آن است که ابتدائاً وفق بند (b) پیشین ماده ۴۴ صراحتاً به کنوانسیون پاریس اشاره شده بود^۲ اما به موجب اصلاحات بعدی، تصریحی نسبت به این سند بین‌المللی صورت نگرفت. با این وجود آنچه از ادبیات این قانون به خصوص بندهای (b)، (h) و (i) ماده ۴۴ آن به نظر می‌رسد آن است که قانون لانهام بر به کارگیری کنوانسیون پاریس و شناسایی حمایت‌ها و حقوق مکتسبه‌ای که به موجب این کنوانسیون به دارندگان علائم تجاری تعلق می‌گیرد، متمایل است (Nichols, 2020: 244-249). با این وجود، رویه قضایی آمریکا در تعیین دامنه شمول ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس و در مقام جمع آن با

1. The Lanham Act.

۲. بند (b) ماده ۴۴ پیشین: «...افرادی که تابعیت دارند، اقامت دارند، یا دارای یک مؤسسه تجاری یا بازرگانی معتبر و فعال در هر کشور خارجی هستند که طرف (۱) کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی [کنوانسیون پاریس] است...»

قانون لانهام دچار دوگانگی و صدور آرای متشتت شده است.^۱ تفسیر زبانی مفاد مندرج در قانون لانهام به ویژه بند (a) ماده ۴۳ بیانگر آن است که حمایت از علائم تجاری منوط به ثبت آنها در ایالت متحده امریکا نبوده و سبقه تصرف آن علائم تجاری در قلمرو سرزمینی امریکا موضوعیت ندارد.

در این راستا، پرونده « Inc. v. Static Control Components, Inc. Lexmark International » قابل توجه است که در آن دادگاه صرف ادعای خواهان را مبنی بر بروز خسارت نسبت به فروش خارجی خود ناشی از استفاده از علامت تجاری مشابه توسط شرکت خوانده مورد نظر قرار داد و اشاره‌ای به لزوم ثبت و سابقه تصرف آن علامت ننمود و قانون لانهام را به گونه‌ای تفسیر کرد تا منافع تجاری مالک تضمین گردد. همچنین رای دیگری که در راستای این تفسیر از قانون لانهام شایان توجه است؛ پرونده « Grupo Gigante v. Dallo & Co., » است. در این پرونده، علامت تجاری « Grupo » در کشور مکزیک در رسته خوار و بار به ثبت رسیده بود و حدود ۱۰۰ واحد تجاری در مکزیک تحت این نام فعالیت می‌کردند. از طرف دیگر، شرکت طرف مقابل اقدام به تاسیس واحدی تجاری مشابه با این علامت در امریکا نمود و مقارن با اینکه مالک اولیه علامت تجاری « Grupo » قصد تاسیس شعبه‌ای در لس آنجلس داشت دعوایی در خصوص حق استفاده از این علامت تجاری و ثبت آن مطرح شد و در آن مالک این علامت تجاری خارجی که در امریکا به ثبت نرسیده و استعمال نمی‌شد با استناد به اینکه علامت خود یک علامت تجاری معروف بوده علیه طرف مقابل که مشابه این علامت را در امریکا استفاده نموده بود اقامه دعوی کرد و دادگاه نیز با تاکید بر احراز عنصر معروفیت علامت تجاری از طریق احراز معنای ثانویه و این امر که درصد قابل توجهی از

۱. ن.ک به پرونده Person's Co., Ltd. v. Christiman که در آن دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله استیناف، حمایت از علائم تجاری معروف را استثنایی بر اصل سرزمینی بودن تلقی نکرده است و صرف اینکه علامت تجاری در کشور ذاین دارای عنصر معروفیت بوده مانع از ثبت علامت مشابه آن در کشور امریکا نمی‌شود.

مصرف‌کنندگان به عنوان بخش مرتبط جامعه نسبت به این علامت دارای شناخت بودند، اقدام به رسیدگی و صدور رای به نفع مالک علامت تجاری یعنی «Grupo Gigante» نمود. آنچه در این رای مورد تصریح واقع شده است تفسیر ماده ۶ مکرر کنوانسیون به نحوی است که استثنای اصل سرزمینی بودن تلقی گردد تا ضمن اینکه حقوق مصرف‌کنندگان تضمین شده، حمایت کافی از علائم تجاری معروف به عمل آید. براساس این رای، تلقی ماده ۶ مکرر به عنوان استثنای اصل سرزمینی بودن، منوط به احراز دو مقوله است؛ اولاً علامت تجاری معروف دارای معنای ثانویه بوده به نحوی که منشا کالا یا خدمات را به ذهن مصرف‌کنندگان متبادر نماید؛ ثانیاً این علامت تجاری نزد درصد قابل توجهی از مصرف‌کنندگان شناخته شده باشد.

۳-۲. احراز عنصر سوءنیت در ثبت علائم تجاری معروف و مشهور^۱

به طور کلی در حقوق مالکیت فکری سوءنیت مورد تعریف واقع نشده است. با این حال، سوءنیت مفهومی عرفی و معیاری شخصی مبنی بر داشتن قصد تقلب و انجام اعمال فریبکارانه است (Tsoutsanis.2010: 365). به منظور احراز عنصر سوءنیت در کلیه دعاوی و اختلافات مالکیت فکری، دادگاه به هر طریقی که وجود این عنصر را احراز نماید قابل استناد است. به بیانی روشن‌تر، چنانچه دادگاه احراز نماید که شخص به هنگام ثبت علامت تجاری مطلع بوده و یا عادتاً می‌بایست مطلع بوده که این علامت توسط دیگری ثبت شده و یا با ثبت علامت قصد ایراد ضرر به دیگری را داشته است، از مصادیق سوءنیت در حقوق مالکیت فکری شناخته می‌شود.

ریشه حمایت از علائم تجاری در برابر ثبت همراه با سوءنیت به کنوانسیون پاریس باز می‌گردد. در واقع، از آن جایی که هیچ یک از منابع حقوقی و قانونی حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران در مورد مفهوم سوءنیت و ضمانت اجرای ثبت علائم تجاری همراه

1. Bad Faith.

با سوءنیت صراحتاً صحبتی به میان نیامده است، این ساز و کار در چارچوب شرایط مندرج در آن کنوانسیون قابل استناد است. بند ۳ ماده ۶ مکرر مقرر می‌دارد: «ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی که با سوءنیت به ثبت رسیده یا استعمال شده‌اند را در هر زمان می‌توان تقاضا کرد». در واقع، مطابق ماده ۶ کنوانسیون پاریس، پس از گذشت مدت ۵ سال از ثبت علامت تجاری نمی‌توان ابطال ثبت علامت تجاری مشهور را تقاضا نمود مگر اینکه اثبات شود که در ثبت علامت تجاری مشهور سوءنیت وجود داشته است. شایان ذکر است در این راستا مدعی سوءنیت باید وجود آن را احراز و اثبات نماید.

نوآوری قانون جدید نسبت به قوانین پیشین آن است که اگرچه این قانون صراحتاً در مقام تعریف و احراز عنصر سوءنیت در مرحله ثبت علامت تجاری نیامده است اما قانون‌گذار پس از آنکه مصادیق ابطال گواهینامه علائم تجاری را در ماده ۱۱۰ برمی‌شمرد و ابطال آن را منوط به مرور زمان ۵ ساله می‌نماید. اما به موجب تبصره این ماده، در فرضی که علامت تجاری با علم به اینکه مالک آن از علامت استفاده کرده است ثبت شده باشد، این مرور زمان ۵ ساله بر وی اعمال نشده و امکان ابطال آن وجود دارد.

بدین ترتیب، مراجع قضایی ابتدا باید معروف بودن علائم را احراز کنند و سپس، سوءنیت متقاضی ثبت علامت باید مورد بررسی قرار گیرد. زیرا استناد به عنصر سوءنیت به عنوان استثنایی بر عدم قابلیت ابطال گواهینامه علائم تجاری، تنها در فرض مشهوریت علائم تجاری قابل تصور است. در واقع، اگر علامت تجاری مشهور نباشد، آن علامت به دلیل عدم ثبت در ایران قابل حمایت نیست و چنانچه علامت تجاری مشهور باشد، و از تاریخ ثبت آن مدت ۵ سال گذشته باشد تنها در صورت احراز سوءنیت در ثبت، امکان ابطال آن وجود دارد.

امروزه حمایت از علائم تجاری معروف و مشهور حمایتی همه جانبه است که علاوه بر موارد فوق هرگونه حمایت حقوقی و قانونی در برابر علائم تجاری متعارض، مشخصات تجاری و نام دامنه یکسان نسبت به هر یک از اموالی است که شناخته شده‌اند.

۳-۳. حمایت از علائم تجاری معروف و مشهور در برابر رقابت غیرمنصفانه

دانشتیم هدف از ایجاد علامت تجاری بازاریابی و جلوگیری از بروز رقابت غیرمنصفانه است و این مهم زمانی محقق می‌شود که در فضای داخلی و بین‌المللی تجارت هیچ گونه سوءاستفاده‌ای از علائم تجاری معروف و مشهور صورت نگیرد. با این وجود، امروزه، برخی سودجویان نسبت به درج علائم تجاری شناخته شده بر کالاها و خدمات خود مبادرت ورزیده‌اند تا مصرف کننده را گمراه نموده و مشتریان علامت شناخته شده را به خرید محصول خود ترغیب نمایند (Long, 2017: 102-110). نتیجه نهایی چنین وضعیتی کاهش کیفیت کالا، محدود شدن فضای رقابتی و گمراهی مصرف کننده است.

در ترمینولوژی حقوق، ذیل عنوان رقابت نامشروع، رقابت غیرمنصفانه این گونه تعریف شده است: «عمل یا اعمالی است که شخصی از قبیل کاسب یا تاجر یا طبیب یا صنعتگر یا هنرمند و مانند آنها برای پراکنده کردن (یا جلب کردن به دور خود) ارباب رجوع و مشتریان کسی که با او همکار است از طریق روش‌های غیر شرافتمندانه و غیرعقلایی مرتکب شود.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ۲۰۵۹). به عبارت دیگر، رقابت غیرمنصفانه نسبت به علائم تجاری معروف و مشهور، تصرف غیرقانونی اعتبار، نام یا حسن شهرت یک شخص یا شرکت شناخته شده است؛ به طوری که باعث اشتباه شدن با محصولات دیگری شود یا عموم مردم را نسبت به مبدأ یا منشأ محصول گمراه کند.

رویکرد سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از علائم تجاری تنها در برگیرنده علائم ثبت شده است اما توسل به نهاد منع رقابت غیرمنصفانه در جایی میسر می‌شود که علامت تجاری نقض شده براساس قانون حمایت به ثبت نرسیده باشد. در واقع، به نظر می‌رسد

بهترین مکانیزم برای حمایت از علائم تجاری معروف و مشهوری که چندان شناخته شده‌اند و نیازی به ثبت آنها در نظام حقوقی نبوده است، استناد به وقوع رقابت غیرمنصفانه در استفاده از علائم تجاری است که حمایت از این علامت را در پی داشته باشد.

بند ۱ ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو را ملزم می‌نماید از اتباع سایر کشورهای عضو، در برابر رقابت غیرمنصفانه حمایتی مؤثر نمایند. بند ۲ ماده، به عنوان یک تعریف کلی بیان می‌دارد: «هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت غیرمنصفانه تلقی می‌گردد.» و در بند ۳ به بیان مصادیقی از این اعمال می‌پردازد و مصادیق آن را از قرار ذیل برمی‌شمرد؛ هر عملی که ممکن است به نحوی از انحا موجب اشتباه با مؤسسه، محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری یک رقیب شود؛ اظهارات خلاف واقع در تجارت که ممکن است باعث تزلزل اعتبار مؤسسه، محصولات یا فعالیت صنعت یا تجارت یک رقیب گردد و

در حقوق ایران، تاکنون به طور منسجم به امر حمایت از علائم تجاری در پرتو حقوق منع رقابت غیرمنصفانه پرداخته نشده بود (حبیبی و صادقی، ۱۳۹۷: ۹۶) و تنها به طور پراکنده به قوانین و مقررات دیگری استناد می‌شد از جمله در گذشته، ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰/۴/۲۲ در بند الف ماده ۲۴۴ به تعریف رقابت غیرمنصفانه پرداخته بود.

و در برخی موارد به ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک که به حمایت از افشای اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی در برابر رقابت غیرمنصفانه می‌پرداخت و همچنین ماده ۶۶ که ابراز می‌دارد «به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش برخط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و

خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.» در راستای استناد به حقوق منع رقابت غیرمنصفانه استناد می‌شد.

با تصویب قانون جدید، قانون‌گذار گامی پیشرو در راستای تحقق منع رقابت غیرمنصفانه برداشته است، اگرچه این قانون تعریف دقیقی از رقابت غیرمنصفانه ارائه نداده است اما با اختصاص فصل ششم این قانون به رقابت غیرمنصفانه، در ماده ۱۲۹ به تعیین مصادیق رقابت غیرمنصفانه تصریح نموده و در فصل هفتم نیز ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته است. همچنین در قانون جدید، مبادرت به رقابت غیرمنصفانه جرم شناخته شده و ضمانت اجرای آن علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارد شده، هرکدام که بیشتر باشد است.



نتیجه و پیشنهاد

تبیین مفاهیم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری و معیارهای آن جزء اولویت‌های نظام قانون‌گذاری و قضایی است تا هر چه سریع‌تر با تعیین معیارهایی دقیق، علامات معروف و مشهور مورد حمایت واقع شود.

تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ اقدام پیشگامانه‌ای در حمایت از علائم تجاری معروف و مشهور محسوب می‌شود. با این حال، قانون‌گذار داخلی کمتر به مقوله تفکیک بین علائم تجاری معروف و مشهور پرداخته و صرفاً با شناسایی علائم تجاری معروف، بدون تعیین معیارهای شناسایی و معیارهای تمییز معروفیت و مشهوریت علائم تجاری ادبیات مبهمی را اتخاذ نموده است. این امر رویه قضایی را در تشخیص معروفیت و مشهوریت علائم تجاری با دشواری رو به رو می‌سازد و حتی منجر به صدور آرای متشتت در دعاوی مربوط علائم تجاری می‌گردد. استفاده درست از کنوانسیون پاریس و نیز توجه به دستورالعمل‌های وایپو می‌تواند رهگشای این معضل حقوقی باشد.

شایسته آنکه قانون‌گذار در میان مدت نسبت به ارائه تعریفی جامع و مانع از علائم تجاری معروف و مشهور در آیین نامه‌های تصویبی به عمل آورد و معیارهای تمییز این دو مفهوم را تبیین نماید. همچنین در خصوص حمایت از این علائم نسبت به ثبت همراه با سوءنیت و رفتارهای غیرمنصفانه، مطلوب است ضمانت اجرای نقض علائم تجاری، صریحاً بر نوع مشخصی از علائم تجاری معروف و مشهور بار شود تا احتمال برداشت‌های متفاوت و متهاافت از متن قانون به حداقل رسد و در نهایت شاهد تحقق حمایت کامل از علائم تجاری معروف و مشهور باشیم.

۴. تشکر و قدردانی

بدین وسیله مراتب تشکر را از سرکار خانم مائده صفری، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برای همکاری در تدوین این اثر به عمل می‌آورد.

منابع و مآخذ

الف- منابع فارسی

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۶). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم.

حبیب، سعید و چاوشی لاهرود، ابراهیم (۱۳۹۴). بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت. نشریه حقوق تطبیقی، ۱۰۳، ۱: ۷۵-۹۴.

حبیب، سعید و صادقی، فاطمه (۱۳۹۷). شناخت نهاد پسینگ آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران. فصلنامه تحقیقات حقوقی، ۴: ۱۰۸-۹۱.

ب- منابع خارجی

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS (1995).

Bailey.A.(2013).Trade mark functions and protection for marks with a reputation. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*.8. 11. 868-875 (Bailey.2013)

Dinwoodie. G. (2024). Ensuring Consumers : Get What They Want : The Role of Trademark Law. *the Cambridge Law Journal*. 83.1.36-61 (Dinwoodie. 2024)

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (1999).

Long. C. (2017). Trademarks and Unfair Competition.The Oxford Handbook of law and economics:2. Oxford University Press. (Long. 2017)

Lukose. L. (2015). Non-traditional Trademarks: A critique. *Journal of the Indian Law Institute*. 57. 2.197-215 (Lukose. 2015)

Mostert. F. (2020). The Protection of Well-Known Marks under International Intellectual Property Law.Cambridge: Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law (Mostert. 2020)

Nichols. C. (2020). Article 6bis of the Paris Convention for Well-known Marks: Does it Require Use or a Likelihood of Consumer Confusion for Protection? Did Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG. Resolves this Question?. *Indiana International & Comparative Law Review*.30. 2. 235-249. (Nichols.2020)

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883).

Tsoutsanis, A. (2010). Front Matter for: Trade Mark Registrations in Bad Faith. England: Oxford University Press. (Tsoutsanis. 2010)

Wenting, H. (2021). Protection of well-known foreign marks in the USA and China. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 16. 7..666-691 (Wenting. 2021)

