

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

حاضرین در جلسه:

- * حسین طاهر محمدی (رئیس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران)
- * حسن لجم اورک (دادیار شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۱۹- کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی)
- * سیدعلیرضا شکوهیان (رئیس مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات- کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی)
- * صادق سازگاری (پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر امور کمیسیون‌های اتاق اصناف شهرستان شمیرانات)
- * مهدی کارچانی (کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری و پژوهشگر دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین-المللی دانشگاه شهیدبهشتی)
- * علی سیدین (کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهیدبهشتی)
- * محمدحسن خدادادی (کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهیدبهشتی و پژوهشگر دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران)
- * عارفه محمدی‌مقدم (پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم)
- * زینب سرانجام (پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم)
- * مرضیه شهرستانی (پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم)
- * زهره امیری (پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم)
- * مینا پورسعیدی (پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم)
- * نسترن لریستانی (پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهیدبهشتی)

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

شکوهیان: بسم الله الرحمن الرحيم، با عرض سلام و احترام خدمت دوستان و حضار ارجمند؛ در خدمت جناب آقای لجم اورک قاضی محترم دادگستری، کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی هستیم که در حوزه مالکیت فکری، دیدگاهها و آثار برجسته‌ای دارند. با توجه به آرای صادره از سوی ایشان، مشخص است که با مبانی اقتصادی هم‌آشنایی دارند و همین موضوع می‌تواند برای جلسه امروز حائز اهمیت باشد؛ اینکه قوانین و مقررات حوزه مالکیت فکری چطور می‌تواند به یاری قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان و مشاوران حقوقی به اجرا درآید که بتواند به لحاظ اقتصادی کارآمد باشد.

طاهر محمدی: سلام عرض می‌کنم خدمت حضار گرامی و خیرمقدم عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر که شرف حضور دارند. از آقای شکوهیان هم تشکر می‌کنم که اهتمام لازم را برای برگزاری منظم جلسات کمیته دارند. من هر آنچه را که قوانین و مقررات به من اجازه می‌دهند، برای حمایت از این کمیته‌ها انجام خواهم داد. موضوع نشست امروز برای اصناف بسیار حائز اهمیت است. واحدهایی صنفی که با رعایت اصول برندسازی و رعایت مبانی قانونی، در گام اول نسبت به ثبت علامت تجاری خود اقدام می‌کنند، کماکان در معرض خطرات طرح دعوا قرار دارند و ممکن است علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند، باز هم خود را در مقابل شکایت حقوقی، کیفری و یا حتی صنفی کسب‌وکاری دیگر ببینند. این موضوع، ضمن اینکه برای بسیاری از صنوف توانمند در سطح کشور اهمیت دارد، برای اغلب واحدهای صنفی سطح شهرستان شمیرانات نیز مفید فایده است؛ چراکه ما در سطح شهرستان، تجمع برندها و علامت‌های تجاری شناخته شده را داریم. نظام حقوق مالکیت فکری نیز همان‌گونه که جناب آقای شکوهیان بیان کردند، باید به گونه‌ای ساماندهی شود که حامی کسب‌وکارها و واحدهای صنفی باشد و از لطمه زدن به فعالیت‌های سالم و قانونمند اقتصادی بپرهیزد. در خدمت جناب آقای دکتر لجم اورک هستیم تا ضمن طرح مسئله، راهکارهای قابل استفاده جهت جلوگیری از بروز مشکلات در این حوزه را ارائه فرمایند.

لجم اورک: به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم؛ تشکر می‌کنم از مجموعه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات و برادر عزیزم جناب آقای شکوهیان که این فرصت را در اختیار من قرار دادند. تیریکی هم باید خدمت آقای طاهرمحمدی عرض کنم؛ اینکه نگاه علمی ایشان و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، باعث دلگرمی جامعه علمی است. جمع حاضر هم جمع دوستان از گرایش حقوق مالکیت فکری است. لذا باید بررسی می‌شد که آیا موضوعی آکادمیک برای جلسه تعیین شود یا موضوعی عملی و اجرایی. بنابراین، موضوعی در نظر گرفته شد که هر دو جنبه را پوشش دهد.

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شیراز

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

موضوع نشست، استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض است. می‌خواهم از مفهوم علامت تجاری کمک بگیرم. البته قبل از ورود به بحث باید مقدمه‌ای را بیان کنم. من به مالکیت فکری به صورت یک استثناء و خلاف قاعده نگاه می‌کنم. تفسیری که می‌شود باید تفسیری مضیق و برون‌سیستمی باشد. تحلیل‌های بازاری، رقابتی و اقتصادی و حتی اجتماعی را باید در حوزه مالکیت فکری وارد کنیم. مالکیت فکری به دنبال ارتقای نوآوری در سطح کشور است. سوال اول این است که آیا علامت تجاری مالکیت فکری هست یا خیر؟ اگر هست، ما چطور می‌توانیم آن را با اختراع و طرح صنعتی مقایسه کنیم؟ اختراع، ناشی از ذهن انسان است. آیا علامت تجاری هم این‌گونه است؟ این بحث چالش‌برانگیز است. برخی معتقدند که اساساً علامت تجاری، مالکیت فکری نیست.

به مفهوم علامت تجاری اشاره کنیم. بر اساس ماده (۱۵) موافقت‌نامه تریپس، در کمیسیون قضایی مجلس به نتیجه رسیدیم که برای تعریف علامت تجاری همین مفاد در نظر گرفته شود؛ بدین شرح که هرگونه نشانه یا ترکیبی از نشانه‌ها که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت‌های دیگر متمایز گرداند. بند «الف» ماده (۳۰) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، نیز علائم تجاری را این‌گونه تعریف کرده است: «علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد».

علامت تجاری، علاوه بر این که نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در رونق کسب‌وکار دارد، یکی از دارایی‌های مهم شرکت‌های کوچک و بزرگ نیز محسوب می‌شود. دلیل این امر هم همان نقش ذاتی‌اش است؛ یعنی جلوگیری از سردرگمی و گمراهی مصرف‌کننده. در تحلیل اقتصادی علامت تجاری و ضرورت حمایت از آن، یکی از مباحثی که مطرح می‌شود، بحث تحلیل هزینه جستجو است. علامت تجاری، مصرف‌کننده را از هزینه‌های سنگین جستجو رها می‌کند. علامت تجاری، به عنوان چکیده‌ای از اطلاعات مبدأ، در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و اعتماد ایجاد می‌کند. نقش علامت تجاری، تداعی‌گری در ذهن مصرف‌کننده است.

علامت تجاری، کارکرد کیفیت یا گارانتی نیز دارد. یعنی وقتی یک تاجر کالایی را وارد بازار می‌کند، مصرف‌کننده به آن اعتماد می‌کند؛ مثلاً وقتی به سوپرمارکت می‌روید و کالای یک شرکت معتبر را می‌بینید، به آن اعتماد می‌کنید و آن را می‌خرید. این امر نشان‌دهنده اعتماد مصرف‌کننده در طول زمان است و می‌داند اطلاعاتی که آن علامت تجاری در طول زمان ارائه داده، تجربه شده است. برای همین، به آن تکیه می‌کند. به این کارکرد کیفیت یا گارانتی می‌گویند. کارکرد دیگر علامت تجاری، تبلیغاتی است. صاحب علامت تجاری از طریق آن با مشتریان ارتباط برقرار می‌کند؛ یعنی مشتری از طریق علامت، کالایی که وارد بازار می‌شود را می‌شناسد. بنابراین، علامت تجاری از طریق

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

رسانه یا فضاهاى مجازى تبليغ مى‌شود. اين موارد، کارکردهای اقتصادی-تجاری علامت تجاری هستند. در نهایت، اینکه در طول زمان، وقتی علامت تجاری استفاده می‌شود، مصرف‌کننده با آن انس ذهنی پیدا می‌کند و برای او اعتماد ایجاد می‌شود.

سیستم‌های حمایت از علامت تجاری را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: (۱) سیستم مبتنی بر ثبت؛ (۲) سیستم مبتنی بر استفاده؛ و (۳) سیستم مرکب از ثبت و استفاده. یک سیستمی این طور است که به صرف ثبت علامت تجاری شما می‌توانید از همه حمایت‌های حقوقی بهره‌مند شوید. دیدگاه دیگر، مبتنی بر استفاده است؛ برای مثال، در حقوق آمریکا، تا زمانی که در طول زمان از علامت استفاده یا بهره‌برداری اقتصادی نکرده باشید، نمی‌توانید آن را ثبت کنید. حتماً باید استفاده شده باشد و آن کشور از آن علامت نفع برده باشد. حمایت از علامت تجاری مشهور نیز در آمریکا محل اختلاف است؛ بعضاً گفته می‌شود زمانی حمایت می‌شود که در تجارت استفاده شده باشد و به بهره‌وری اقتصادی آمریکا کمک کرده باشد. البته برخی دادگاه‌های آمریکا این را می‌پذیرند و برخی نمی‌پذیرند. این دو دیدگاه، در طول زمان توسعه پیدا کردند. در نهایت، کشورها به این نتیجه رسیدند که یک سیستم مرکب وجود داشته باشد؛ یعنی هم ثبت و هم استفاده. برای ثبت، نیاز به استفاده وجود ندارد، ولی برای بهره‌مندی از حمایت حقوقی، باید از علامت تجاری استفاده شده باشد.

کسی می‌تواند علامت تجاری ثبت کند که تاجر باشد. از نام آن هم پیدا است؛ علامت «تجاری». یعنی تجارت در دل آن مستتر است. علامت تجاری، فعالیت تجاری را به دنبال دارد. در مباحث حمایت از علامت تجاری، یک بحث سلبی وجود دارد و یک بحث اثباتی. بحث اثباتی شما را محق می‌داند که همه بهره‌برداران را از علامت تجاری انجام دهید، ولی بحث سلبی، منع استفاده دیگران از علامت تجاری است. وقتی می‌شود مانع از استفاده دیگران شد که از علامت تجاری استفاده شده یا حداقل برنامه استفاده وجود داشته باشد.

سؤال بعدی این است که جایگاه استفاده عملی در بهره‌مندی از ضمانت اجرای کیفری و مدنی چه هست؟ در حقوق آمریکا، حمایت از علامت تجاری ثبت شده، مشروط به استمرار استفاده است. یعنی تا زمانی که در تجارت تأثیرگذار نباشد، حمایتی از آن نمی‌شود. در حقوق انگلیس مهلتی ۵ ساله برای استفاده در نظر گرفته شده است؛ اگر طی این مدت از علامت تجاری استفاده نشود، علامت ابطال می‌شود. در استرالیا هم همین‌طور است. علامت تجاری این طور است که اول استفاده شده و بعد ثبت می‌شود. در کنوانسیون پاریس هم در خصوص استفاده و استمرار آن بحث شده است. یعنی صرف آغاز استفاده هم کفایت نمی‌کند و باید استمرار وجود داشته باشد.

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

موافقت‌نامه تریپس هم استفاده از علامت تجاری را در یک مدت معقول بیان کرده است. موافقت‌نامه مادرید هم به مهلت ۵ ساله اشاره کرده است.

در حقوق ایران، ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری بیان داشته که اگر علامت تجاری ۳ سال استفاده نشده باشد، می‌شود ابطال آن را خواست؛ مگر آنکه عذر موجهی وجود داشته باشد. اما این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید از علامت تجاری استفاده شود؟ تحلیل حقوقی، نظری و شاید اقتصادی در این خصوص وجود دارد. مالکیت فکری به دنبال ارتقای سطح نوآوری است و حمایت از ایده‌های خلاقانه برای عموم مفید است. یکی از مبانی نظری حقوق مالکیت فکری هم همین است. حق انحصاری دادن به کسی و شناسایی مالکیت بر علامت تجاری، بدون اینکه نفعی برای جامعه و نظام اقتصادی داشته باشد، توجیه حقوقی و اقتصادی ندارد. شاید همین موضوع، در تمام حوزه‌های مالکیت فکری، الهام‌بخش قانون‌گذار ما بوده است؛ برای مثال، چرا از اختراعات و طرح‌های صنعتی حمایت می‌شود؟ می‌توان تئوری‌های اخلاقی و تئوری عدالت را هم در نظر گرفت. کسی که وقت می‌گذارد و سرمایه‌گذاری می‌کند، باید از سرمایه‌گذاری‌اش حمایت شود؛ اما تئوری دیگری نیز وجود دارد. اینکه ایده‌های خلاقانه می‌خواهد به جامعه برسد و منفعت جامعه را در پی داشته باشد. حوزه عمومی را غنی کند. عدالت در مالکیت فکری، به فکر رفاه جامعه است؛ در حالی که عدالت در حوزه اموال سنتی به فکر نظم‌بخشی است. هرچه نوآوری در جامعه بیشتر باشد، رفاه مصرف‌کننده هم بیشتر می‌شود. تنها منفعت معقولی که علامت تجاری برای جامعه می‌تواند داشته باشد، این است که یک کسب‌وکاری را راه اندازد، به تولید خدمات و کالا بپردازد و کالاها به بازار عرضه شود و به مصرف‌کننده قدرت انتخاب دهد تا در این طیف وسیع کالا و خدمات بتواند دست به انتخاب بزند.

علامت تجاری صرفاً برای قرارداد فرانشایز است و کسبه جزء نمی‌توانند علامت تجاری داشته باشند. این امر باعث می‌شود کسی که علامت تجاری ثبت می‌کند، به دنبال توسعه کسب‌وکارش باشد و به فکر افزایش کیفیت محصولاتش باشد. به دنبال درست کردن زنجیره باشد. بیزینس فرمت ایجاد کند. هدف مبنایی قانون‌گذار، راه‌اندازی کسب‌وکار متعارف و راه‌اندازی شبکه تولید مناسب با استانداردهای جهانی بوده است. اصل تخصصی بودن علامت تجاری می‌گوید که وقتی اظهارنامه را تکمیل می‌کنید، باید آن کالا یا خدمتی که می‌خواهید برایش علامت تجاری استفاده کنید را اعلام کنید. همین اصل تخصصی بودن تأیید می‌کند که باید از علامت تجاری در تجارت استفاده کنی. یک استدلال دیگر، در خصوص اشخاص حقوقی خارجی است. بسیاری از کسب‌وکارهای خارجی سالها است

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

که در ایران کسب‌وکار راه انداخته‌اند. تحلیل ما این‌گونه است که زمانی از علامت شما حمایت می‌شود که شما در اقتصاد من نقش داشته باشید و به جامعه نفع برسانید. صرف واردات مدنظر نیست؛ اینکه کسب‌وکار راه بیاندازید مهم است. اغلب علامت‌های تجاری خواستار صرف ثبت علامت و واردات کالا و خارج کردن ارز هستند. اما به نظر من مبنای علامت تجاری، راه‌اندازی کسب‌وکار و استفاده در تجارت است. اصل تخصصی بودن در جای دیگری هم می‌تواند کاربرد داشته باشد. بسیاری از متقاضیان ثبت علامت تجاری، علائم شبیه به علامت تجاری خود را هم ثبت می‌کنند؛ بدون اینکه بخواهند از آن استفاده کنند. آنها فقط می‌خواهند قدرت مانور رقبا را محدود کنند.

موضوع دیگر، احتکار علامت تجاری است. کسانی هستند که بعضاً بیش از ۵۰۰ علامت تجاری ثبت شده دارند. برخی هستند که علائم تجاری را احتکار می‌کنند و بعد که کسی شروع به فعالیت با آن علامت تجاری می‌کند، از فرد در قبال استفاده از علامت تجاری، شکایت و تقاضای وجه می‌کنند. فرد شروع به فعالیت کرده است و برای اینکه فعالیت او متوقف نشود، ناچار می‌شود این وجوه را بپردازد. با صد هزار تومان می‌شود کارخانه‌ای را بست و در این صورت، هم باعث از بین رفتن حیات تجاری و هم حیات مدنی فرد می‌شود. وقتی واحد کسب فردی تعطیل می‌شود، هم به لحاظ اقتصادی زیان می‌بیند و هم این امر موجب از بین رفتن اعتبار و آبروی او می‌شود.

وکیل یکی از برندهای آمریکایی شکایتی را طرح کرد. سؤالی که از او کردیم این بود که آیا از این علامت تجاری در ایران استفاده می‌شود یا خیر؟ شاید نقدهایی به تحلیل من وارد شود، اما به لحاظ اقتصادی مفید است. پاسخی که وکیل داد این بود که شرکت فوق، ۱۰ سال است که به ایران نمی‌آید. دادگاه‌های حقوقی هم اشاره کرده بودند که تحریم می‌تواند در قالب فورس ماژور مطرح شود. من در کتب مالکیت فکری جستجو کردم و رأیی پیدا کردم از یک قاضی انگلیسی؛ در خصوص تنباکوی کوبایی. آنجا همین استدلال ارائه شده بود. یعنی چون محصولات کوبایی تحریم شده‌اند، این شرکت امکان ورود به آن بازار را نداشته است. قاضی انگلیسی در آنجا شکایت را رد کرد و گفت که تحریم را نمی‌توان فورس ماژور دانست؛ تحریم صرفاً Hardship و نوعی بروز شرایط دشوار و سخت است. همین ماجرا در آن پرونده پیاده شد. وقتی شرکتی در دوره تحریم قرار دارد و در همین دوره، علامت تجاری خود را هم تمدید می‌کند، اصل استفاده از علامت تجاری چه سودی برای او دارد؟ بسیاری از برندها در ایران به تقلید از کالاهای آمریکایی تولید می‌شوند و از سوی دیگر مصرف‌کننده هم ارتباطی میان این کالا و کالای شرکت اصلی برقرار نمی‌کند. درست است. می‌تواند این موضوع محل انتقاد باشد. شما می‌توانید بگویید که این موضوع، گمراهی مصرف‌کننده را در پی دارد، ولی تحلیل اقتصادی این وضعیت، اجازه می‌دهد بگوییم که ما از علامتی تجاری

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

حمایت می‌کنیم که در ایران کسب‌وکار مشروعی راه‌اندازی کرده است. این امر باعث می‌شود، چرخ اقتصادی کشور نیز بچرخد. اگر مالکیت فکری به درستی هدایت می‌شد، ما با وضعیت کنونی روبرو نبودیم. برخی در گوشه‌ای نشست‌اند، علامت‌های تجاری متعددی را به ثبت رسانده‌اند و دارند از منافع آن استفاده می‌کنند. آنچه در ایران تحت عنوان مالکیت فکری شناخته می‌شود، اکثراً مالکیت فکری نیستند. چیزی به حوزه مالکیت فکری اضافه نمی‌کنند و صرفاً همان موارد موجود را به ثبت می‌رسانند. از طرفی این وضعیت را با آن انتقاد مقایسه کنید که اصلاً آیا می‌توان به علامت تجاری مالکیت فکری گفت یا نه؟ در کشورهای دیگر بر روی ثبت علامت تجاری سخت‌گیری زیادی می‌شود.

در پرونده‌ای دیگر، هتل معروفی شکایت خود را طرح کرد. بسیار روی این هتل تحقیق و کنکاش شد. با اینکه این مجموعه فقط به هتلداری اشتغال داشت، اما علامت تجاری خود را برای تمامی طبقات به ثبت رسانده بود. اما سؤال من این است: اگر تولیدکننده‌ای بیايد از این علامت استفاده کند و به عنوان مثال شیرآلات تولید کند، آیا مصرف‌کننده در خصوص شناسایی تولیدکننده و مبدأ کالا گمراه می‌شود؟ مصرف‌کننده هیچ پیوند ذهنی میان این دو مورد برقرار نمی‌کند. گرچه طرف شکایت هم نمی‌تواند آن علامت را ثبت کند، اما زمانی از علامت تجاری یک فرد حمایت می‌شود که در طبقه مورد نظر از علامت خود استفاده کرده باشد. یا حداقل برنامه استفاده از آن را باید داشته باشد. به عنوان مثال، مجوزی ارائه می‌دهد و اظهار می‌کند که در حال اخذ مجوزهای دیگر یا فراهم کردن مقدمات کار است.

در بحث حقوقی هم موضوع بدین نحو است. فردی بدون آنکه از علامت تجاری خود استفاده کند، علیه دیگری اقامه دعوا و مطالبه خسارت می‌کند. من اگر قاضی دعاوی حقوقی باشم سؤال می‌کنم که آیا خودت از آن علامت استفاده می‌کنی؟ اگر استفاده نمی‌کند، بحث خسارت منتفی است. کسی که از علامت خود استفاده نمی‌کند، نمی‌تواند مانع از کسب دیگری شود.

ممکن است دعوی دیگری را طرح کند: الزام به منع استفاده. این را هم نمی‌پذیریم و جلوی فعالیت اقتصادی را بدین دلیل نمی‌گیریم. چراکه فردی بدون استفاده، فقط قصد ذخیره‌سازی علامت و جلوگیری از کسب دیگران را دارد. چالش‌های حقوقی دیگری نیز در این حوزه وجود دارد. یک عده می‌گویند گواهی‌نامه ثبت علامت یک سند رسمی است. من این را نمی‌پذیرم. این گواهی‌ها سندی رسمی همانند آنچه که برای اعیان صادر می‌شود، نیستند. مگر سند اعیان بعد از گذشت مدتی مثلاً ۱۰ سال منقضی می‌شود؟ همانند آنچه که در اسناد موجود در حقوق

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

انگلستان مورد اشاره قرار گرفته است، در دعاوی حوزه حقوق مالکیت فکری، چالش بر سر وجود است. برای مثال، کسی که به اداره ثبت طرح‌های صنعتی می‌رود، همان موارد شکلی را از وی می‌پرسند. ادعا می‌کند که بله، من این طراحی را انجام داده‌ام و بر همین اساس گواهی صادر می‌شود. در همین حد پذیرفته می‌شود. لذا این‌ها را نمی‌توان اسناد رسمی تلقی کرد. رسمیت این اسناد تا حدود همان افشایی است که نزد مقام ثبت انجام پذیرفته است. اگر این تحلیل را نپذیریم، دعاوی واهی در حوزه مالکیت فکری زیاد می‌شود. هر کدام از این دعاوی ممکن است یک فعالیت تجاری-اقتصادی را متوقف کنند. همین موضوع باعث می‌شود که من در تحلیل‌ها به این نقطه برسم. تا اینجای مباحث، اگر دوستان سؤال یا نکته‌ای دارند، ارائه بفرمایند.

شکوهیان: قبل از اینکه دوستان وارد بحث شوند، من نکته‌ای را متذکر شوم. یکی از مباحثی که مطرح می‌شود و من از برخی دوستان شنیده‌ام این است که می‌گویند تحلیل‌های آقای لجم اورک بعضاً فراقانونی می‌شود؛ یعنی از متن قانون خارج می‌شود. امروز که من در جلسه حضور داشتم فکر می‌کردم که آیا این تحلیل‌ها واقعاً فراقانونی است یا خیر؟ به نظر من، این تحلیل‌ها بر یک سری اسناد بالادستی منطبق است. ما در حوزه تحلیل اقتصادی حقوق هم این مسئله را داریم. اینکه اصلاً آیا تحلیل اقتصادی حقوق می‌تواند در حقوق ایران پیاده شود یا خیر؟ این موضوع، خود یکی از دغدغه‌های من بود که تحلیل اقتصادی حقوق را چگونه می‌توان با مبانی فقهی جمع کرد؟ به نظر می‌رسد نتایج آن تحقیقات در همین بحث هم می‌تواند به کار آید.

چند رویکرد مهم برای تفسیر قوانین و مقررات داریم. یکی رویکرد اصالت ظهور است که باید به عنوان آخرین چاره برای فهم موضوع حکم مورد استفاده قرار گیرد. این دیدگاه صرفاً به الفاظ قانون و مقررات توجه دارد و بر اساس همان معنای ظاهری، به تفسیر متن می‌پردازد. اما یک دید جدی‌تر نیز وجود دارد که در فقه اهل سنت هم زیاد بدان پرداخته شده است. این رویکرد را شاید به نوعی به دیدگاه مقاصدی نزدیک کرد؛ یعنی بررسی شود که قصد این مجموعه قانون رسیدن به چه هدفی است؟ رویکرد مقاصدی که کار را بسیار راحت می‌کند و آقای لجم اورک هم از همین زاویه به مسئله پرداخته‌اند. اما از دید اصالت ظهور هم می‌توان این مشکلات را حل کرد.

اصل (۴۰) قانون اساسی به اصل لاضرر توجه دارد. یعنی نباید از تفسیر ضرری به کسی وارد شود. در فقه نیز حکم ضرری وجود ندارد. پس، اگر بنا بر تفسیری، ضرری به جامعه و نظام اقتصادی وارد شود، باید آن تفسیر از قانون را کنار گذاشت؛ چون شارع حکم ضرری ندارد. پس، اگر بنا بر تفسیری، رسیدن به منافع عمومی با کنار گذاشتن منافع یک شخص خاص امکان‌پذیر باشد، باید به آن استناد کرد. بین ضرر عمومی و ضرر فردی، شارع کدام را انتخاب کرده

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

است؟ یا کدام را انتخاب می‌کند؟ مگر می‌شود که شرع، ورود ضرر به یک شخص را روا نداند، اما ورود ضرر به منابع عمومی و اقتصاد کشور را جایز بشمارد؟

بحث را قدری به سمت واحدهای صنفی هم سوق دهیم. مشکل ما این است که یک شخص، واحدی صنفی یا کسب‌وکاری را راه می‌اندازد و توسعه می‌دهد، وکیلی می‌رود این واحد صنفی را پیدا می‌کند که در مغازه‌اش از این نام و علامت تجاری استفاده کرده است؛ او را تحریک به شکایت علیه آن شرکت یا تجارت می‌کند. کسی که کسب‌وکاری را راه‌اندازی کرده، از کجا باید بداند که چنین علامتی مورد استفاده واحد صنفی یا کسب‌وکار دیگری بوده است؟ وقتی آگهی شده، فراخوان داده شده و علامت مشابهی برای آن پیدا نشده است؛ اگر فردی بیاید و بگوید که در یک واحد صنفی کوچک در یک نقطه دورافتاده تحت همین نام فعالیت داشته است، چه باید کرد؟ به نظر من باید جمع میان این دو حق را در نظر بگیریم. به نظر من نمی‌توان حق را به یکی از طرفین داد. یعنی نمی‌توانیم بگوییم که مالک علامت! شما هیچ حقی نداری چون دیگری در حال فعالیت است. و از سوی دیگر، نمی‌توانیم بگوییم که چون مالک علامت شخص دیگری است، آن کسب‌وکار باید فعالیت خود تحت این علامت را متوقف کند. پیشنهاد من این است که باید به نسبت برخورداری این دو از علامت، حق مالکیت در نظر بگیریم. در واقع، اگر بخواهیم با مبانی سنتی حقوق مدنی قیاس کنیم، گویی دو چیز که از هم قابل تفکیک نیست را با هم ادغام می‌کنیم.

لجم اورک: ما الان در قانونمان سبق استفاده مستمر را نداریم. اگر کسی از قبل استفاده می‌کرده و بعداً ثبت علامت تجاری اتفاق بیافتد، در کشورهای دیگر این طور است که به موازات هم استفاده می‌کنند؛ البته در همان محیط جغرافیایی که استفاده می‌کردند. اتفاقاً من پرونده‌ای در خصوص یکی از هتل‌ها داشتم. بررسی کردیم و مشخص شد که فرد ۲۵ سال است که از این علامت استفاده می‌کرده و سوءنیت نداشته است. جلوگیری از فعالیت این شخص، عادلانه و منطقی نیست. اگر از من سؤال شود که تابع کدام نظر هستیم؟ از قانون یا بر قانون؟ می‌گوییم از قانون و برای قانون تا رسیدن به عدالت.

امیری: آقای دکتر، چه کسی می‌تواند تقاضای ابطال علامت ثبت شده که استفاده نمی‌شود را بدهد؟

لجم اورک: ذینفع باید حتماً نفع مستقیم داشته باشد؛ یعنی نتیجه دعوا به سود یا ضررش باشد. باید فرد نفع مستقیم داشته باشد تا بتواند طرح دعوا کند و بیشتر به رقبا برمی‌گردد.

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

سرانجام: ببخشید؛ آیا دارو هم جزو آن کسب و کار می‌شود؟ اگر یک پزشک داروساز، دارویی را که در خارج از کشور تولید شده است، در ایران تولید کند. فرمول‌ها که حمایت نمی‌شود. این کالا را با همین علامت تجاری تولید می‌کند. آیا این هم امکان‌پذیر است و جزو آن کسب و کار که فرمودید محسوب می‌شود؟

لجم اورک: علامت تجاری را آن شرکت در ایران ثبت کرده است. کالایی آیا در ایران وجود دارد یا خیر؟

سرانجام: خیر؛ هنوز کالایی وجود ندارد. آن دارو هنوز تولید نشده است.

لجم اورک: اگر برنامه استفاده در ایران را داشته باشد، از آن حمایت می‌شود. گاهی علامت تجاری را ثبت می‌کند و می‌گوید که برنامه راه‌اندازی خط تولیدی در ایران را دارد. می‌تواند به این داروساز نمایندگی دهد تا این علامت را در ایران به ثبت رساند.

خدادادی: دو سؤال در این خصوص دارم. یکی اینکه کسبه جزء که فرمودید نمی‌توانند علامتشان را ثبت کنند، اگر بخواهند کسب و کارشان را گسترش بدهند، باید چه کار کنند؟ از چه زمانی می‌توانند این کار را بکنند؟ کسب و کارهای نوپایی که دارند شب و روز کار می‌کنند و هنوز استفاده‌ای بصورت بالفعل از علامت تجاری ندارند، باید چه کار کنند؟ دارد کار فکری می‌کند و روی علامت خود کار می‌کند، اما شاید کار او نمود بیرونی نداشته باشد.

لجم اورک: وقتی دارد کسب و کار خود را توسعه می‌دهد و برای این موضوع برنامه دارد، دیگر کسبه جزء نیست. وقتی در روز کسبه‌ای صد میلیون تومان درآمد دارد، دیگر کسبه جزء نیست و می‌تواند تاجر باشد. چرا من می‌گویم که باید تاجر باشد؟ وقتی شخص تاجر باشد، ضوابط ناظر بر فعالیت او دقیق‌تر است؛ دفتر تجاری دارد و فعالیت‌های او تحت قوانین و قواعد خاصی است. بر اساس تحقیقاتی که من انجام دادم، باید کسی از علامت تجاری استفاده کند که می‌خواهد زنجیره ایجاد کند. باید جلوی کسانی که چندین علامت تجاری ثبت شده دارند و صرفاً به دنبال گرفتن خسارت و طرح شکایت علیه افراد هستند، گرفته شود. ولی باید از کسی که علامت تجاری دارد و برنامه استفاده از آن را نیز دارد، حمایت کرد.

خدادادی: نظر من این است که چرا آن اهمیتی که باید را به ماده (۴۱) قانون مزبور ندهیم و جایگاهش را احیا نکنیم؟ یعنی اگر سه سال از علامت تجاری استفاده نشود، دیگر حق استفاده از علامت سلب می‌شود. اگر آن جایگاه تثبیت شود، دیگر مرجع ثبت هم نیاز به رسیدگی ندارد که آیا از علامت استفاده می‌شود یا خیر. اگر ماده (۴۱) احیا شود، بسیاری از مشکلات موضوع جلسه بوجود نخواهد آمد.

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمشیرانات نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

لجم اورک: ماجرا اینجا است که می‌گویند آگهی می‌کنیم و جهل به قانون هم رافع مسئولیت نیست. ماده (۴۱) بیشتر در دعاوی حقوقی به کار می‌رود. در دعاوی کیفری، من نقض را احراز نمی‌کنم و اگر دعاوی حقوقی هم باشد همین کار را می‌کنم. فرصت معقول و متعارف، برای کسی است که برنامه استفاده و قصد استفاده دارد، نه اینکه اگر کسی مالک علامت تجاری است، ولی ده سال هم از آن استفاده نکرده، اگر طرح دعوا بکند حقوقش پا بر جاست. نمی‌توان گفت که چون هنوز حق مالکیت او از بین نرفته و علامت تجاری ابطال نشده است، کماکان حق دارد. ماده (۴۱) هنوز هم مشکل ما را حل نمی‌کند؛ زیرا تا وقتی که علامت ابطال نشده، کماکان فرد می‌خواهد از حقوق مترتب بر آن استفاده کند. پس، اساساً دیدگاه اصالت ظهور نمی‌تواند به ما کمک کند.

خدادادی: سؤال دیگری هم داشتیم. فرمودید که گواهی اختراع، سند رسمی نیست. چیزی که من متوجه شدم، استدلال شما بر مدت محدود حمایت تأکید داشت. چون مدت حمایت محدود است، پس نمی‌تواند سند رسمی باشد.

لجم اورک: سندی رسمی که برای اعیان صادر می‌شود و تمامی حقوقی که مترتب بر آن است، بر این گواهی بار نمی‌شود.

خدادادی: اما برخی مسائل است که حکم است. حکم را قانون‌گذار می‌دهد و به عنوان مثال می‌گوید که از فردا سند املاک هم ۵ ساله است. آیا در آنجا هم باید گفت که آن سند، رسمی نیست؟ این حکمی است که قانون‌گذار داده و گفته که مدت اعتبار این حق، این مدت است. مرجع آن هم همان مرجعی است که سند رسمی اعیان را صادر می‌کند و در تقسیمات اداری در عرض هم هستند. آیا انکار و تردید گواهی را هم باید در ادامه این تحلیل بپذیریم یا خیر؟

لجم اورک: توضیحی را باید در این خصوص ارائه کنم. صحبت از نظام حقوق مالکیت فکری کردیم. حقوق اموال جداگانه‌ای داریم. حقوق قراردادهای جداگانه‌ای داریم. حقوق اسناد جداگانه‌ای هم داریم. نمی‌توان اموال فیزیکی را با اموال فکری مقایسه کرد. نوع این اموال و نوع قرارداد متفاوت است. برای مثال، این لیوان را تنها من می‌توانم استفاده کنم، ولی از یک مال فکری، همزمان ده نفر می‌توانند استفاده کنند. چون تفاوت‌های زیادی با اموال فیزیکی وجود دارد، من اعتبار اسنادی که در حوزه مالکیت فکری صادر می‌شود را متفاوت می‌دانم. تحلیل باید

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

رقابتی و اقتصادی باشد. سند رسمی، رسمیتش در خصوص مالکیت‌های فکری، در حدود افشای آن نزد مرجع ثبت است.

سیستم آمریکا می‌گوید اول نشان بده که چند سال است که از علامت تجاری استفاده می‌کنی. در ایران هم استعمال باید بشود و اصلتش مورد بررسی قرار گیرد. در ایران تولیدکنندگان نمی‌خواهند هزینه طراحی بدهند. در آمریکا شرکت‌های بزرگی هستند که طراحانش ایرانی هستند. در ایران از طراحان حمایت نمی‌شود و همین موضوع باعث رفتن آنان از ایران می‌شود. در ایران، در بسیاری از موارد، طرح‌هایی از کشورهای دیگر کپی و در ایران به ثبت می‌رسد تا جلوی فعالیت دیگران گرفته شود. هزینه طراحی در ایران پرداخت نمی‌شود و باعث می‌شود که طراحان از ایران بروند. این ماجرا است که می‌گوییم این گواهی سند رسمی نیست. بالای سند مالکیت خانه نوشته شده است: سند مالکیت. در حالی که در بالای این سند نوشته شده است: گواهی‌نامه. چرا؟ صرفاً گواهی می‌شود که این طرح در آن اداره به ثبت رسیده است. چالش آن با قاضی دادگاه است. برای تنظیم سند خانه، استعمال‌های متعددی از سوی مرجع ثبت انجام می‌شود. قانونی وجود دارد که هزاران ایراد دارد و ما داریم کسب‌وکار خود را بر اساس آن راه‌اندازی می‌کنیم. درست است؛ یک مأمور رسمی در حدود صلاحیت خود نسبت به تنظیم این سند اقدام کرده است. اما خود اداره ثبت به ما می‌گوید که من وارد بحث وجودی ماجرا نشده‌ام. من نمی‌دانم که آیا این شخص طراح یا مخترع است یا خیر. آیا من قاضی هم باید از فردی که با یک حق الثبت ناچیز، صرفاً طرحی را ثبت کرده است، حمایت کرده و مانع از فعالیت دیگر کسب‌وکارها شوم؟ مالکیت فکری در حال حاضر اسم زیبایی دارد، اما اتفاقات ناگواری در حال وقوع است. من هم به راحتی، بدون هیچ‌گونه چالش و دغدغه‌ای می‌توانم بر اساس ظاهر قانون رأی دهم. اما روح قانون و مبانی قانونی و اخلاقی این اجازه را نمی‌دهد؛ با همان رویکرد مقاصدی که آقای شکوهیان بیان کردند، باید بررسی کرد که قانون‌گذار چه می‌خواهد؟ هدف مالکیت فکری باید کشف شود. اعتقاد من این است که هدف مالکیت فکری، رونق کسب‌وکار است و نه توقف آن. بنابراین، حیات کسب‌وکارها را نمی‌توان به صرف اتکا به ظاهر یک مقرر ساقط کرد.

شکوهیان: من هم نکته‌ای را اضافه کنم. قوانین بعضاً وارداتی‌اند، صرفاً ترجمه شده‌اند و مانند یک عضو خارجی به بدن نظام حقوقی پیوند داده می‌شوند. باید دید آیا این عضو با بدن و گروه خونی گیرنده انطباق دارد یا خیر. تجربیات کشورهای دیگر را داریم پیاده می‌کنیم. مقرراتی که در حوزه مالکیت فکری دیگر کشورها وجود دارد را ضرورتاً نمی‌شود در ایران پیاده کرد. ما کسب‌وکارهایی سنتی در اصناف داریم که مالکیت فکری برایشان نامأنوس

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شیراز

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

است. با تصویب این قانون، ما اصناف را با هم درگیر کردیم و شاید بتوان گفت که ما نظام «اصناف علیه اصناف» را برقرار کردیم. لذا به نظر می‌رسد که این قانون، حساب‌شده به تصویب نرسیده است. اتفاقاً حتی حق را هم به کسی داده‌ایم که اصلاً فعالیت اقتصادی نمی‌کند. یعنی نه تنها اصناف را علیه اصناف قرار دادیم، بلکه از آن گروه قلیلی حمایت کرده‌ایم که علامت تجاری را بدون هیچ‌گونه آورده اقتصادی مشخصی، احتکار می‌کنند. اگر نظام قضایی هم از این قانون ناقص حمایت کند، ظلم مضاعفی است به واحدهای صنفی و نظام اقتصادی. تصور من این است که تصویب چنین مقرراتی برای نظام اقتصادی ما زود بود و به نظر می‌رسد که باید مرحله‌ای را به عنوان مرحله گذار در نظر می‌گرفتند؛ با یک شروط و قید و بندهای مشخصی.

نکته دیگری که می‌توان بیان کرد این است که ماده (۵۹) قانون نظام صنفی بیان می‌دارد: «تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد». یعنی اگر از واحد صنفی کالایی خریدیم، آن واحد از عنوان یکی از شرکت‌های معتبر استفاده کرده و ما را فریب داده بود، می‌توان مطابق این ماده با وی برخورد کرد. این جا بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده مطرح است. می‌توانید به اتحادیه رجوع کنید و بر اساس ماده (۷۲) قانون نظام صنفی، برخورد با واحد صنفی را بخواهید. اتحادیه طی ده روز به پرونده رسیدگی می‌کند و برای جبران خسارات از خریدار، به تعزیرات ارجاع می‌دهد. تقلب را فقط خریدار می‌تواند پیگیری کند؛ چون قانون فقط به خریدار امکان پیگیری را داده و او است که می‌تواند جبران خسارت از واحد صنفی را بخواهد. اما برای کسب‌وکارهای دیگر که بزرگترین متضرر هستند، هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است. البته همین مقدار هم گامی مثبت است، اما باید در اصلاح قانون این موضوع لحاظ شود.

کارچانی: عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار گرامی. خوشحالم که فرصت شد تا در این جلسه شرکت کنم. از محضر آقای دکتر لجم اورک هم استفاده کردیم. حضور آقای دکتر در دادسرا فرصت مغتنمی است تا بین مباحث دانشگاهی و عملی، پیوند مبارکی شکل گیرد. من چند سؤال و چند نکته دارم. شما گاهی صحبت از استفاده کردید و گاهی تولید و کسب‌وکار. در صورتی که این دو کاملاً مجزا هستند. سؤال این است که آیا استفاده در فضای مجازی را مصداق استفاده‌ای که شما را اقناع می‌کند می‌دانید یا خیر؟

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

لجم اورک: مطابق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، تفاوتی بین فضای مجازی و واقعی نیست. ماده (۶۰) و (۶۱) می‌گوید استفاده شده باشد. فرقی ندارد؛ مثل کسب‌وکارهای فروش آنلاین که مصداق تجارت الکترونیک است و این هم می‌تواند مصداقی از استفاده باشد.

کارچانی: با این توصیف، اگر شرکتی خارجی علامتی را ثبت کند و یک وبسایت هم داشته باشد، آیا می‌تواند بگوید که داخل کشور هم از علامت خود استفاده کرده‌ام؟ مثلاً وبسایتی دارد که در همه جای دنیا قابل استفاده است. آیا این هم می‌تواند مصداق استفاده باشد؟

لجم اورک: فضای مجازی یک دنیای بی‌انتهای و بدون مرز است؛ بدون مرز است و اصلاً قابل قیاس با این موضوع نیست. مورد به مورد متفاوت است؛ مثلاً یک شرکت ایتالیایی که علامت تجاری‌اش را در ایران ثبت کرده، در تجارت استفاده می‌کند و در کشور ثمره دارد، دلیلی ندارد که بخواهیم لغوش کنیم؛ حتی اگر این تجارت الکترونیکی باشد.

کارچانی: بسیار عالی. پس، شما استفاده در فضای مجازی را هم از مصادیق استفاده می‌دانید. دعوی بود در سال ۲۰۰۵؛ همان پرونده استارباکس. در کشور روسیه این قضیه مطرح شده بود و استارباکس مدعی شد که من در فضای مجازی از علامت استفاده می‌کنم. فضای مجازی هم بدون مرز است. پس نظر شما هم این‌طور است.

لجم اورک: بله. فرقی ندارد. نهایتاً آن بهره‌وری اقتصادی منظور نظر ما است.

کارچانی: به نظر من، بهتر است شما به جای لفظ استفاده، از رونق کسب‌وکار استفاده کنید؛ یعنی در کسب‌وکار استفاده شده باشد و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ شاید نوعی ارزش افزوده داشتن مدنظر است. اگر یک علامت در سایتی استفاده شود، بعداً فرد می‌تواند بگوید که من استفاده مقدم داشتم. ولی این استفاده با استفاده مدنظر شما تفاوت دارد.

لجم اورک: بحث ما بحث حقوقی اقتصادی است. چالشی که وجود دارد این است که سیستم‌های حمایتی، مبتنی بر ثبت، استفاده و یا مرکب هستند. عنوانی که برای نشست امروز انتخاب شده، می‌خواهد به این چالش بپردازد که شرط استفاده در دعاوی نقض، چگونه می‌تواند موجبات رونق کسب‌وکارها را فراهم سازد. از این رو است که گفته می‌شود باید آثار استفاده از علامت تجاری در کشور مشهود باشد.

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

خدادادی: پس منوط به این است که آن سایت در ایران اثرگذاری داشته باشد؛ به زبان فارسی و با ارز ایران فعالیت کند؛ مشتریان ایرانی و داخلی داشته باشد؛ ولی با این احتساب سایت‌هایی که این شرایط را ندارند، نمی‌توانند تحت حمایت قرار گیرند؛ حتی سایت‌های بزرگی مانند آمازون که دارند با دنیا تجارت می‌کنند.

لجم اورک: یکی از چالش‌هایی که در بحث حمایت سرزمینی از علائم تجاری وجود دارد و یکی از استثنائات در این حوزه، همین بحث استفاده در فضای مجازی است. مثلاً یک علامت تجاری ایتالیایی که در دنیا وجود دارد و از ایران نیز در آن کالا سفارش می‌دهند و به ایران می‌آید، منظور ما را محقق نمی‌کند.

خدادادی: چرا؟ این هم دارد به رونق کسب‌وکار در ایران کمک می‌کند. چه فرقی می‌کند که آن فرد فروشگاه در ایران داشته باشد، یا فروشگاه وی در جای دیگری باشد و مشتریان وی ایرانی باشند؟

لجم اورک: من به دنبال این هستم که یک بیزینس فرمت در ایران ایجاد شود. شرکتی فقط یک نماینده در ایران دارد. فقط دارند کالایی را وارد می‌کنند و می‌فروشند. آن اثرگذاری که مدنظر من است، محقق نشده است. من می‌گویم آن شرکتی که تولیدکننده است، صرفاً نباید به فروش آن در ایران اکتفا کند. باید در ایران کارگاه بزند و فعالیت اقتصادی راه بیاندازد. ساختار مالکیت فکری در ایران ضعیف است. درست است. بسیاری از شرکت‌ها شاید در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. ولی وقتی کسی رغبت ندارد که در ایران فعالیت اقتصادی انجام دهد، چرا باید به او نفع برسانیم؟ چرا باید بتواند مانع از فعالیت کسب‌وکارها در ایران شود؟ من بر اساس این چارچوب‌ها نظریاتم را مطرح می‌کنم. مورد به مورد بحث فرق دارد. ممکن است کسب‌وکاری در فضای مجازی آن قدر قوی ظاهر شود که در عمل، موجبات رونق اقتصادی را نیز فراهم آورد.

خدادادی: اما رونق کسب‌وکار فقط از طریق کارآفرینی حاصل نمی‌شود؛ وقتی من نیاز خود را با آن کالا رفع می‌کنم، نمی‌شود گفت چون رونق کسب‌وکار را به دنبال نداشته است، پس نمی‌توان از آن علامت تجاری حمایت کرد. حقوق مصرف‌کننده هم اینجا ملاک است.

لجم اورک: درست است. انتقادی که وارد است این است که پیوند ذهنی بین مشتری ایرانی و آن علامت تجاری بوجود آمده باشد. بایستی نگاه کنیم که چقدر پیوند ذهنی برقرار شده است؟ این هم بسیار مهم است. بحث تحلیل اقتصادی و مباحث رقابتی بعضاً از دید حقوقی چالش‌برانگیز است. علامت تجاری دو رو دارد: یکی حمایت از دارنده

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شیراز

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

علامت و دیگر، حمایت از مصرف‌کننده. اگر بگویید صرف استفاده از کالای آن شرکت، شرط استفاده را محقق می‌کند، ایرادی ندارد؛ اما باید تالی فاسد این تحلیل را هم بپذیریم.

خدادادی: البته باید توجه کنیم که داریم در نظام حقوق نوشته بحث می‌کنیم، نه نظام حقوق عرفی. در کامن‌لا دست قاضی خیلی بازتر است. ولی اگر بخواهیم معنای استفاده را بفهمیم باید به تبادر مراجعه کنیم. اگر از یک فرد عادی این سؤال را بپرسیم چه پاسخی می‌دهد؟ با اینکه ممکن است آن علامت تجاری اساساً به کارآفرینی کمکی نکند، آیا همین‌قدر بهره‌برداری از علامت را «استفاده» نمی‌داند؟ به نظر من پاسخ مثبت است.

لجم اورک: پرونده‌ای بود که در آن کالاها به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شد. یکی از استدلال‌ات ارائه شده این بود که استفاده‌ای ملاک است که در مجرای قانون باشد. عوارض گمرکی را پرداخت کرده باشد و مجوزهای لازم را داشته باشد. نتیجه، بستگی به این دارد که آیا ما صرف ورود کالا را استفاده بدانیم یا خیر. من صرف ورود کالا را استفاده نمی‌دانم.

ظاهر محمدی: دوستان من در میان بحث نکته‌ای را عرض کنم. من بیشتر در جلسات کمیته‌ها به چالش‌های بین دوستان توجه می‌کنم و وارد بحث نمی‌شوم؛ چون شما مشاورین امین ما هستید. لذا صرفاً به بحث‌ها از منظر رویکرد صنفی توجه می‌کنم که چگونه می‌توان از دل این جلسات، پیشنهادات و طرح‌هایی را به اصناف سراسر کشور پیشنهاد داد. اما چند نکته برای من حائز اهمیت بود که اگر با جامعه صنفی تطبیق دهیم، عقلانی و منطقی است. من بسیار لذت بردم از دیدگاه آقای لجم اورک. نگاه اقتصادی شما برای من بسیار حائز اهمیت بود. برای اینکه واقعاً یک افق کاملاً منطقی را در پیش گرفتید. در بحث دامنه‌های اینترنتی هم ما بحث مشابهی داریم. برخی بدون اینکه دامنه‌ها برای آنها استفاده‌ای داشته باشند، بسیاری از دامنه‌های اینترنتی را به نام خود ثبت می‌کنند تا اگر بعداً شخصی آن را مطالبه کرد، در ازای آن وجهی دریافت کنند. من به عنوان فعال اقتصادی، این دیدگاه را بسیار مؤثر و پویا می‌دانم. دعاوی متعددی هم در این خصوص به ما ارجاع می‌شود. این ایده که به صرف ثبت، از علامت‌های تجاری حمایت نشود، می‌تواند بسیاری از دعاوی و سوءاستفاده‌ها را متوقف کند. در ادامه بحث در خدمت دوستان هستیم.

کارچانی: ببخشید؛ یک نکته باقی ماند. جایی ما در تحلیل‌های خود، شاید داریم به مخاطب نشانی نادرست می‌دهیم. من علامتی را ثبت می‌کنم؛ بعد کسی بدون اطلاع از این موضوع، کسب‌وکار خردی را راه‌اندازی می‌کند؛ بعد

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شیراز

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

من علیه آن طرح دعوا می‌کنم. بدیهی است که رسیدگی، به دلیل عدم وجود سؤنیت به منع تعقیب منتهی می‌شود. صحبت ما کجا است؟ من می‌دانم که علامتی ثبت شده است. گاهی با علم به وجود یک علامت ثبت شده، این اتفاق می‌افتد. باید دقت کرد که چرا نقض صورت گرفته و آیا علم وجود داشته و فرد به قانون و حقوق دیگران بی‌اعتنا بوده یا خیر؟ ما قانون ۱۳۱۰ را داریم؛ یعنی زمانی که داشتیم قانون مدنی و بسیاری از قوانین مهم دیگر را تصویب می‌کردیم. شاید زود بوده تصویب این قانون، اما در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس پیوستیم. آن موقع بحث استفاده و ثبت در کنار هم مطرح بود. در سال ۱۳۸۶، قانون‌گذار «استفاده» را از الفاظ خود به عنوان موجد حق-خارج کرد. می‌توان گفت که بله، این قانون را از روی واپس‌ترجمه کردند و افرادی حضور داشتند که گرایش‌های حقوقی غیرمرتبط داشتند. ولی به هر حال، متن حاضر، قانون است. دست ما تا کجا باز است؟ ما داریم در خصوص فلسفه قانون صحبت می‌کنیم. چیزی که کسی هم به بررسی آن نپرداخته است. رشته حقوق اقتصادی خیلی مظلوم است. اما آیا واقعاً کسی این موضوع را تحلیل اقتصادی کرده است؟ اینکه کدام یک از این دو نظام به نفع کشور است؟ کدام بیشتر باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود؟ کدام یک با اهداف قوانین برنامه و اسناد بالادستی سازگار است؟

ظاهر محمدی: نکته‌ای را هم عرض کنم. ما در بازار فعالیت داریم. وقتی ۲۵ سال یک نفر فعالیتی را در بازار انجام می‌دهد، یعنی دشواری‌های عیدهای را به جان خریده تا خود را در بازار حفظ کند. حال، اگر تمام این زحمات را کسی یک شبه نادیده گیرد، خلاف منطق اقتصادی است و سایرین را هم از فعالیت دلسرد می‌کند.

لجم اورک: من بسیار خوشحال می‌شوم از اینکه چالش‌هایی در این خصوص مطرح شود. دید من هم در این خصوص باز می‌شود. اما در خصوص اینکه کسی از ثبت علامت آگاه است و باز هم استفاده می‌کند، بحثی را مطرح کنم. شما خود را جای من در دادسرا بگذارید. فردی است که ۲۵ سال سابقه فعالیت در یک حوزه اقتصادی دارد. فرد دیگری هم وجود دارد که یک سال حق ثبت ناچیزی پرداخت کرده، اما در آن حوزه فعالیتی انجام نمی‌دهد. نمی‌شود بدین خاطر حق کسی که عمری با آن علامت کار می‌کند را نادیده گرفت. البته من مستندات می‌دهم در این خصوص دارم. از جمله ماده (۱۲۱) آیین‌نامه و در خصوص معیار نقض. می‌توان گفت که استفاده در قانون نیامده و در ظاهر هم چنین تفسیری از قانون می‌شود. عدالت اقتضا می‌کند که کسی که اولین بارش بوده و نمی‌دانسته براءت بگیرد. ولی این باب شکایت بعدی را باز می‌گذارد. در شکایت بعدی، باید این فعالیت که چندین سال است

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

ادامه دارد، متوقف شود. اینجا خلاء قانونی وجود دارد. آیا کسی که ۲۵ سال زندگی‌اش را برای فعالیت اقتصادی می‌گذارد، سؤنیت دارد؟ به نظر من این طور نیست. به اعتقاد من تحلیل اقتصادی هم همین نتیجه را تأیید می‌کند.

کارچانی: اما نظر من این است که تحلیل اقتصادی، نتیجه دیگری را تأیید می‌کند. در تحلیل اقتصادی، عدد و آمار با ما صحبت می‌کند. بله، وقتی بسیاری از مصادیق مطرح می‌شوند، برخی از اینکه یک فعالیت اقتصادی متوقف می‌شود، ناراحت می‌شوند. اما اگر ما حافظ قانون نباشیم و هر جا که احساس کردیم مسئله‌ای وجود دارد، در قانون دخل و تصرف کنیم، قانون را نقض کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

نجم اورک: بله. بسیاری بر همین عقیده‌اند. اما سنگ روی سنگ بند نشدن یک موضوع است؛ سؤاستفاده از فضایی که خلاء قانونی وجود دارد هم موضوع دیگری است. خیلی از علائم تجاری به ناحق ثبت می‌شوند. به نظر من، اگر کسی به طور مستمر از علامتی تجاری استفاده کرده، عدالت ایجاب می‌کند که جلوی این کسب‌وکار گرفته نشود. علت تمدید نشدن قانون هم این بود که گفتند قانون خوبی نیست. برخی آمدند استدلال کردند که اذن مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ وجود داشته است؛ قرارهای صادره از سوی ما را نقض کردند و برگرداندند. اما ایشان اذن جدید صادر کردند. قانون بعد از این اذن تمدید شد. مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که در اینجا خلاء قانونی وجود دارد و تا زمان ارائه قانون جدید این قانون پا برجاست. پس، اذن جدیدی صادر شده است و در شرایط خلأ قانونی قرار داشتیم. ما با مشکلات بسیاری مواجهیم. قاضی تا زمانی حافظ قانون است که حق کسی ضایع نشود و از قانونی حفاظت می‌کند که حافظ عدالت باشد. قاضی ماشین نیست؛ کامپیوتر نیست که هر اطلاعاتی به او وارد شود، خروجی ثابتی از آن بیرون بیاید. در خصوص شرط استفاده هم عرض کنم که ما این شرط را از شروط تحقق نقض دانستیم. گفتیم اگر از علامت خود استفاده نکردید و برنامه‌ای هم برای استفاده ندارید، نقض علامت از سوی دیگری محقق نمی‌شود. مهمترین معیار نقض، گمراهی است.

کارچانی: ما یک استفاده داریم و شما به نوعی بیان می‌فرمایید که این شرط به نوعی از عناصر موجهه جرم است؛ این یک بحث، به لحاظ نظری، کاملاً مجزا است. اینکه بگوییم صاحب علامت باید حتماً استفاده کرده باشد از علامت تا حق طرح شکایت داشته باشد، این یک موضوع کاملاً جدا است. بنابراین، این دو موضوع نباید با هم خلط شود.

شکوهیان: در خصوص تحلیل اقتصادی، من نکته‌ای را عرض کنم. نکته بسیار خوبی را آقای کارچانی اشاره کردند. در حقوق ما، سه قشر به تحلیل اقتصادی ورود کردند. به وفور مشاهده می‌شود که شخصی ضعف اطلاعات خود را

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شیراز

نشست «کمیته حقوق مالکیت فکری»

با موضوع: «استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر»

مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲

پشت تحلیل اقتصادی حقوق پنهان می‌کند. بسیاری در صحبت‌های خود می‌گویند که اگر این مقرر این‌طور اجرا شود، بازار مختل می‌شود؛ وقتی کسی این حرف را می‌زند، یعنی دارد تحلیل اقتصادی می‌کند. خیلی سخت است که وقتی آمار نداریم، راجع به تحلیل اقتصادی صحبت کنیم. اصولاً در دنیا آمار خوبی برای تحلیل وجود ندارد. تحلیل اقتصادی باید در سطح تقنین و قضاوت باشد. در سطح تقنین، باید آمار را بگذاریم و تحلیل کنیم که کدام یک از این قوانین بالقوه و راهکارهای موجود، منافع بیشتری برای ما دارد. اما قاضی وقتی در یک پرونده خاص قضاوت می‌کند، با توجه به اطلاعاتی که از طرفین دعوا می‌گیرد، باید آگاه‌ترین باشد. قاضی نمی‌تواند حکم کلی بدهد و فقط در همان پرونده آگاه‌ترین است. پس شاید نتواند در خصوص شرط استفاده در تمامی موارد هزینه-فایده کند و ابزار کافی را در اختیار ندارد، اما می‌تواند در یک پرونده هزینه‌ها و منافع استفاده از یک تفسیر بخصوص را بررسی کند.