

نشست نقد رأی با موضوع «ثبث علامت تجاری خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه»

مهدی کارچانی*

مقدمه

وفق بند ۳ قسمت ب ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس، ثبث علامتی که مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند را می‌توان باطل نمود. همچنین برابر با ماده ۷ این کنوانسیون، ماهیت کالایی که علامت، قرار است برای شناسایی آن ثبث گردد، در هیچ موردی نمی‌تواند مانع ثبث علامت گردد. بند ب ماده ۳۲ قانون ثبث اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ نیز مقرر می‌دارد که علامت‌هایی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند، قابل ثبث نیستند. در مورد علامت‌هایی که به جهت ظاهر یا مفهوم مخالف با موازین هستند، تردیدی وجود ندارد، اما در ارتباط با علامت‌هایی که سابقاً در مورد کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، این پرسش مطرح می‌گردد که آیا می‌توان تقاضای ثبث چنین علامت‌هایی را به دلیل سابقه کاربرد آن‌ها رد نمود؟

در پاسخ به این پرسش و پرسش‌های مشابه نشست تحت عنوان «ثبث علامت تجاری خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه» با محوریت نقد رأی توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ و با حضور آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی (مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری)، دکتر رضا وصالی محمود (قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات)، دکتر محسن اسماعیلی (پژوهشگر و وکیل دادگستری)، رسول دوبری بندری (قاضی سابق دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، سیدعطاءاله قیصری (مستشار دادگاه تجدیدنظر

استان تهران)، غلامرضا بیات (رئیس اداره ثبت علامت تجاری)، علی سیدین (پژوهشگر و وکیل دادگستری) و مهدی کارچانی (پژوهشگر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه) برگزار گردید.

آراء دادگاهها

پرونده نخست

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۸۷۴

مرجع صدور دادنامه نهایی: شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱- دادنامه بدوی

پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۸۷۴ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، دادنامه شماره ۹۴۰۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۳۹۷ خواهان: و.ا.ک.ل. با وکالت آقای ح.ب. فرزند ک.و خانم ح.س.ز. فرزند الف. همگی به نشانی ... خوانده: اداره محترم ثبت علائم تجاری به نشانی... خواسته‌ها: ۱- مطالبه خسارت دادرسی ۲- ابطال سند (موضوع سند مالی نیست).

رأی دادگاه

درخصوص دعوی ح.ب. و ح.س.ز به وکالت از و.ا.ک.ل. به طرفیت اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر نقض و فسخ تصمیم کمیسیون ماده ۱۷۰ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت علائم تجاری و الزام خوانده به ثبت اظهارنامه شماره ... با احتساب خسارت دادرسی به این خلاصه که حسب محتویات پرونده خواهان به موجب اظهارنامه مذکور درخواست ثبت کلمه اِسلوت Absolute به فارسی و لاتین را جهت انواع چیپس و... در طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۵ و ۳۹ از طبقه بندی کالا و خدمات نموده که با استناد به بند ب ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه به واسطه این که علامت مذکور از علائم مشهوره مشروبات الکلی است و مصرف‌کنندگان را نسبت به تعلق علامت به مبدأ و سازنده آن گمراه می‌کند از سوی اداره رد و پس از اعتراض کمیسیون مربوطه اعتراض را غیروارد تشخیص داده است علی‌هذا دادگاه استدلال کمیسیون را در رد اظهارنامه خواهان با استناد به بند ب ماده ۳۲ قانون مذکور موجه تشخیص داده و نظر به این که برخلاف ادعای وکلای خواهان علامت درخواست شده به تنهایی ثبت نشده است و با ترکیبات دیگر به ثبت رسیده است و از طرفی سابقه ثبت علائم مشابه علامت درخواست شده حسب ادعای وکلای

خواهان تصمیم موجه کمیسیون را در رد اظهارنامه خواهان مخدوش نمی‌نماید لذا دعوی غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

۲- دادنامه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی ح.ب و ح.س.ز به وکالت از شرکت و.ا.ک.ل. به طرفیت اش.ع.ت نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۳۹۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن بطلان دعوی نقض و فسخ تصمیم کمیسیون ماده ۱۷۰ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت علائم تجاری و الزام تجدیدنظرخوانده به ثبت اظهارنامه شماره ۱۹۱۰۵۰۷۰۰ وارد نیست. تجدیدنظرخواه تقاضای ثبت علامت (Absolute) به فارسی و لاتین را در طبقات ۲۹ و ۳۰ و ۳۲ و ۳۵ و ۳۹ از طبقه‌بندی کالا و خدمات نموده که به لحاظ ثبت قبلی علامت جهت مشروبات الکلی و مشهور بودن آن در این زمینه و به جهت مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه پذیرفته نشده و اعتراض وی نیز در کمیسیون مزبور مردود اعلام شده است. درست است که علامت مزبور فی‌نفسه مخالف با موازین و نظم و اخلاق نیست ولیکن رد درخواست بدین سبب نبوده بلکه به آن علت بوده که علامت جهت مشروبات الکلی شهرت یافته و ثبت آن در غیر کالای مزبور در کشور اسلامی ایران با مراتب مبیانت دارد. فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

پرونده دوم

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۲۸۰

مرجع صدور دادنامه نهایی: شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱- دادنامه بدوی

پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۲۸۰ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۱۲۴۰

خواهان: ش. با وکالت آقای ع.ج. به نشانی ...

خوانده: الف. به نشانی ...

خواسته: اعتراض به تصمیم علائم تجاری

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای ع.ج. به وکالت مع الواسطه از شرکت پ.م.س.م.ک. به طرفیت الف. مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات به شماره ... و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام خوانده به ثبت علامت تجاری موضوع اظهارنامه ... به این خلاصه که خواهان به موجب اظهارنامه‌ی فوق‌الذکر تقاضای ثبت علامت تجاری با عنوان MARGARETA (مارگارِتا) به همراه تصویر را برای انواع روغن آشپزخانه، کره - مارگارین - روغن و چربی و ... نموده اما اداره خوانده با این استدلال که علامت مذکور نام یکی از مشروبات الکلی است و مغایر موازین شرعی نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد با استناد به بند ب ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری اظهارنامه را مردود و کمیسیون مربوطه هم نظر اداره را عیناً تأیید نموده است اینک وکیل خواهان اجمالاً با ادعای این‌که کلمه مورد تقاضا فی‌حدوئته دارای هیچگونه بار معنایی مغایر اصول و موازین اخلاقی و شرعی نیست درخواست فسخ تصمیم کمیسیون را نموده است مع‌هذا دادگاه نظر به این‌که کارشناس منتخب هم به شرح نظریه پیوست نظریه اداره را مبنی بر این‌که کلمه مذکور نام یکی از مشروبات الکلی است و مورد منطبق با بند ب ماده ۳۲ قانون فوق‌الذکر می‌باشد تأیید نموده است و به موجب بند ب ماده مذکور در صورتی که علامت تجاری خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد قابل ثبت نیست بنابراین ضمن رد اعتراض تصمیم کمیسیون را تأیید و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران

۲- دادنامه تجدیدنظر

پرونده کلاسه ۲۸۰۰۲۲۶۳۰۰۹۹۸۰۹۲۰ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۵۲۴۰۰۲۲۱۲۰۰۹۹۷۰۹۳

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی پ.م.س.م.ک. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۰-۰۱۲/۱۳۹۲/۱۳۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. براساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به شماره... و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام الف. به ثبت علامت تجاری MARGARETA اجمالاً با این استدلال که کارشناس منتخب نیز نظریه کمیسیون مبنی بر این‌که کلمه مذکور نام یکی از

مشروبات الکلی است مورد منطبق با بند ب ماده ۳۲ قانون مذکور دانسته شده ضمن رد اعتراض به تصمیم کمیسیون حکم به رد دعوی صادر شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به این که ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله به حدی نیست که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه بدوی را فراهم آورد و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و با توجه به این که مارگارین به لانس نام یکی از مشروبات الکلی در کشورهای غربی است و همین که در ذهن مصرف کننده ایرانی متبادر شود شرکت تولیدکننده مشروبات الکلی به بازار مصرف ایران راه پیدا کرده چنین تصویری دیدگاه منفی مردم نسبت به حاکمیت را در پی خواهد داشت فلذا ثبت چنین علائمی برخلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه بوده و اداره ثبت مطابق مقررات قانونی اقدام کرده و تصمیم کمیسیون نیز صحیح و غیرقابل خدشه می باشد و با عنایت به این که رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

پرسش ها:

- آیا می توان تقاضای ثبت علامت را بدین جهت که سابقاً برای کالاهای خلاف نظم عمومی به کار رفته، رد نمود؟
- در صورتی که فرض شود قابلیت ثبت علامت مارگاریتا به عنوان نوشیدنی الکلی مد نظر است، برحسب جستجو، عناوین مارگاریتا، موهیتو (Mojito)، دایکوری (Daiquiri) و پیناکولادا (Piña colada) نام ترکیباتی هستند که قابلیت تهیه بدون الکل را هم دارا هستند و بدین ترتیب اسم عام تلقی می شوند. با امعان نظر به این مراتب، آیا دادنامه های صادره در پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۲۸۰ را در استدلال یا نتیجه صحیح هستند یا خیر؟
- نظر به ماده ۷ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، و با عنایت به ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، آیا آراء صادره پیرامون بحث ثبت علامت ABSOLUTE صحیح تلقی می شوند یا خیر؟
- در تعیین مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه، باید به لفظ و ظاهر علامت توجه شود (مانند علامت «بیمارستان سفیدپوستان») یا محصول و

خدمات عرضه‌شده تحت آن علامت (مانند علامت «Lelo» برای اسباب‌بازی‌های جنسی)؟

متن نشست:

۱- رویه دادگاه صادرکننده آراء تجدیدنظر

آقای سیدعطاءاله قیصری: علامت، اسم یا نقشی که به عنوان علامت تجاری ثبت می‌شود دارای دو جلوه است:

۱- مفهوم واقعی علامت؛

۲- مفهوم اعتباری علامت که به جهت ارتباط با کالایی که علامت معرف آن است در جامعه برای علامت ایجاد می‌شود.

در مثال پرونده‌های حاضر شاید مفهوم واقعی کلمه مورد درخواست ثبت ارتباطی با مشروبات الکلی نداشته باشد ولی ارتباط کلمه با کالای مورد بحث، باعث ایجاد مفهوم اعتباری ناظر بر مشروبات الکلی برای این کلمه شده است که نتیجتاً این کلمه در جامعه همراه با نوشیدنی‌های الکلی شناخته می‌شود. با این دیدگاه، صرف این که شکل، ظاهر یا معنای واقعی کلمه‌ای که مورد درخواست ثبت است با نظم عمومی مخالف نباشد کافی نیست، بلکه عدم مخالفت معنای اعتباری علامت با نظم عمومی نیز شرط ثبت علامت است. در کشور ما کلمه‌ای که با مفهوم نوشیدنی‌های الکلی عجین است، مخالف نظم عمومی در نظر گرفته می‌شود.

قاضی به عنوان عقل متعارف در جامعه می‌تواند این موضوع را تشخیص دهد. اگر در جامعه به دنبال یک شخص متعارف باشیم می‌توانیم قاضی را به عنوان شخصی که دارای فهم متعارفی است در نظر گرفته و برداشت او را بپذیریم. اگر برداشت قاضی این باشد که کلمه‌ای به دلیل مفهوم اعتباری که به دلیل همراهی با کالایی خلاف اخلاق حسنه، پسندیده نیست، می‌تواند کلمه را خلاف نظم عمومی تلقی کند اگرچه که مفهوم واقعی یا ظاهری آن کلمه مخالفتی با نظم عموم یا اخلاق حسنه نداشته باشد.

در مقام سنجش یک علامت تجاری می‌توان دو ارتباط را در رابطه با علامت تعریف کرد:

(۱) ارتباط بین علامت تجاری و کالایی که علامت معرف آن است (که در این رابطه علامت از کالا تأثیر می‌پذیرد) که در فرض پرونده‌های حاضر، تأثیرپذیری اعتباری علامت از کالای معرفی شده توسط علامت مد نظر است.

(۲) ارتباط بین علامت تجاری و مصرف کننده (که در این مورد مصرف کننده از علامت تجاری تأثیر می‌پذیرد)

در مورد ارتباط دوم، اگرچه کالایی که علامت در ایران برای آن استفاده می‌شود نوشیدنی الکلی نباشد اما مصرف کننده به دلیل ارتباط علامت با کالای خلاف موازین، در مورد منشأ کالای تولیدی در ایران دچار تردید شده و احساس ناخوشایندی پیدا می‌کند؛ به طوری که ممکن است احساس کند تولیدکننده این کالا همان تولیدکننده مشروبات الکلی است. بنابراین بر این عقیده هستیم که علاوه بر شکل، ظاهر یا مفهوم واقعی علامت، مفهوم اعتباری علامت نیز می‌تواند مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

۲- ملاک‌های اداره ثبت علامت تجاری در تشخیص مخالفت علامت با

نظم عمومی یا اخلاق حسنه

آقای غلامرضا بیات: آنچه که مسلم است بین مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ اموری که مخل نظم عمومی هستند ممکن است باعث اخلال در اخلاق حسنه شوند یا خیر؛ برعکس این موضوع نیز صادق است. بحث نظم عمومی و اخلاق حسنه در قوانین بسیاری از کشورهای بزرگ مطرح است و مصادیق عینی وجود دارد که متقاضیانی از کشور ما به مراجع ثبت خارجی مراجعه کرده‌اند و این مراجع به دلیل مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه از ثبت علامت خودداری نموده‌اند. به عنوان مثال علامت مشهور «نیک کالا» به دنبال دستیابی به بازار کشورهای عربی به دنبال ثبت این علامت در این کشورها بود که به دلیل مخالفت معنای علامت با نظم عمومی و اخلاق حسنه این کشورها با ثبت این علامت مخالفت شد. در قضاوت راجع به مخالفت یا عدم مخالفت علامت با موازین مربوطه، صرف توجه به قوانین و آئین‌نامه‌ها راهگشا نیست. در این رهگذر بایستی عرف حاکم بر جامعه و تبعات ثبت این علامت‌ها برای جامعه و مرجع ثبت نیز ملحوظ گردند.

همانطور که بیان شد ممکن است علامتی با نظم عمومی در تعارض بوده اما لزوماً مخالفتی با اخلاق حسنه نداشته باشد. به عنوان مثال، در گذشته به دلیل عدم آشنایی کارشناس ثبت علامت، نام یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای معاند نظام به عنوان علامت در اداره ثبت علامت، ثبت شد. پس از ثبت، مجری شبکه در برنامه به استناد روزنامه رسمی حاوی گواهی ثبت علامت به استفاده ابزاری از علامت پرداخت. در مثال حاضر، ثبت علامت با نظم عمومی کشور مخالف بود اما خللی در اخلاق حسنه جامعه ایجاد نمی‌کرد. در مقابل ممکن است ثبت کلمه‌ای به عنوان علامت به معنای خاص با نظم عمومی در تعارض نباشد اما با اخلاق حسنه مخالف باشد؛ به عنوان مثال فردی تقاضای ثبت کلمه «روح‌الامین» را برای کالایی نموده بود که به نظر اداره، ثبت این علامت صرفاً مخالف با اخلاق حسنه تشخیص داده شد.

در رویه اداره ثبت وضعیت این‌گونه است که درخواست ثبت علامتی که در ارتباط با کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه - مثل مشروبات الکلی - به کار رفته باشد، برای کالاهای مشروع و مجاز نیز به جهت مخالفت با نظم عمومی کشور رد می‌شود کمالین که عرف حاکم بر جامعه نیز چنین موضوعی را نمی‌پذیرد و در صورت ثبت چنین علامتی به ذهن مصرف‌کننده متبادر می‌شود که منشأ کالای موضوع علامت با منشأ کالای نامشروع یکسان است.

۳- رویکرد کنوانسیون پاریس نسبت به ثبت علامت‌های خلاف نظام عمومی یا اخلاق حسنه

دکتر رضا وصالی محمود: مصادیقی که تا کنون بیان شد از جهت مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه وضعیت روشنی داشتند؛ بحث اصلی در مواردی است که چالش وجود دارد. برای مثال علامت‌های موضوع پرونده یعنی «ابسلوت» و «مارگاریتا» در کشور ما دارای هیچ معنای ناپسند یا مخالف با موازین نیستند. به‌طور خاص در مورد علامت دوم (مارگاریتا)، این کلمه در عرف کشور ما با روغن مارگارین مشهور است. در ثانی کشور ما در ۴۰ سال گذشته از نظر تجاری با مشروبات الکلی بیگانه است و تلقی در مورد نام این کالاها از ذهن مردم پاک شده است. این که کارشناس تعیین‌شده از سوی اداره ثبت به بررسی کاربرد علامت در

کشورهای اروپایی و امریکایی و ... در مورد کالای خلاف شرع بپردازد، قابل پذیرش نیست و بایستی وضعیت جامعه ما مورد بررسی قرار گیرد.

در سال ۱۳۷۵، ثبت عبارت «TV Star» در ایران تقاضا شد که این عبارت نام یک شبکه تلویزیونی در انگلیس بود که محتوای این شبکه با اخلاق حسنه کشور ما در تعارض بود. اداره مالکیت صنعتی و دادگاه عمومی ثبت این علامت را رد کرده بودند. شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی دادگاه بدوی را نقض کرد و با استناد به بند ۳ قسمت ب ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس، به دلیل این که ظاهر علامت هیچ مخالفتی با نظم عمومی ندارد، علامت را قابل ثبت دانست. در مورد این علامت بایستی مخالفت با اخلاق حسنه کشور ما مورد بررسی قرار گیرد و این که این علامت در انگلستان با محصولات فرهنگی خلاف موازین در ارتباط است لزوماً به معنای مخالفت خود علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه جامعه ما نیست. در قضاوت در مورد علامت در کنار نظم عمومی بایستی به متن قانون و حقوق مالکین علامت نیز توجه شود.

نظم عمومی و اخلاق حسنه ابزارهای قاضی برای حفظ و رعایت اخلاق عالیّه جامعه هستند اما استفاده از این ابزارها باید با دقت و ظرافت کامل صورت گیرد. کنوانسیون پاریس در ماده ۷ بیان می کند که علامت تجارتي با کالایی که موجب امتیاز آن می شود، از حیث ثبت ارتباط ندارد؛ یعنی اگر آن کالا محصولات خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد در این جا نیز باید به ظاهر علامت توجه کنیم. به لحاظ قانونی ما به کنوانسیون پاریس متعهد هستیم و وقتی در کنوانسیون به ظاهر علامت توجه شده است به این معناست که اگر علامت در ظاهر با نظم عمومی مخالف نیست، صرف نظر از این که کالایی که علامت در مورد آن به کار می رفته مخالف نظم عمومی هست یا خیر، باید ثبت شود. دلیل چنین حکمی این است که مالک علامت شاید اصلاً قصد تولید و توزیع کالا در کشور ما را نداشته و درصدد استفاده از حق تقدم علامت برای فروش علامت به یک ایرانی باشد تا فرد ایرانی اقدام به تولید محصولات منطبق با موازین شرعی و قانونی کند. در صورتی که اگر این حق به مالک علامت داده نشود و فرد ایرانی مشابه این علامت را ثبت کند دیگر حقی برای مالک علامت متصور نیست.

بند ۳ قسمت ب ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس بیان می‌کند که علامت نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در این جا منظور مخالفت ظاهر علامت با موازین است که تشخیص آن ابتدا با مرجع ثبت و سپس با مرجع قضایی است. در ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ نیز عدم مخالفت علامت با «موازین شرعی»، «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» شرط شده است. بنابراین در صورتی که ظاهر علامت مخالف با این موازین باشد علامت به هیچ عنوان نباید ثبت شود و این موضوع بدیهی و روشن است. سایر نظام‌های حقوقی از جمله امریکا و انگلیس نیز از ثبت چنین علامت‌هایی جلوگیری می‌کنند. برای مثال در انگلیس ثبت کلمه مقدس Hallelujah جهت تولید کفش درخواست شد که به دلیل مقدس بودن این کلمه، درخواست ثبت رد شد. در مورد کلماتی که ایهام دارند و یک معنای آن‌ها مخالف با موازین است نیز وضعیت به همین صورت است و این کلمات نایستی ثبت شوند.

پرسش اصلی این است که اگر کالایی که علامت قبلاً برای آن به کار رفته است خلاف موازین باشد، آیا علامت قابل ثبت است؟ در این مورد بند ۳ قسمت ب ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس وضعیت را مشخص کرده است. این استدلال که ثبت فلان علامت باعث می‌شود که مردم ایران تصور کنند تولیدکننده مشروبات الکلی به ایران راه پیدا کرده است استدلال صحیحی نیست، چون حداقل در فرض پرونده‌های حاضر عموم مردم ایران با این علائم به عنوان علائم مشروبات الکلی هیچ آشنایی ندارند. نتیجتاً این که هیچ‌کدام از این دو علامت در جامعه ما مخالف موازین شرعی و قانونی نیستند و در موارد شک باید با توجه به ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و کنوانسیون پاریس مورد را طوری تفسیر کنیم که حقی از صاحبان علائم تضییع نشود.

۴- تعیین مبنای استدلال دادگاه

دکتر سیدحسن میرحسینی: به لحاظ قانونی مشکلی برای ثبت این دو علامت وجود نداشته است. در مورد استدلال دادگاه تجدیدنظر نیز لازم به ذکر است که علامت مشهوری که در حوزه‌ای از کالاها یا خدمات شهرت داشته باشد به دلیل مشهور بودن توسط فرد دیگر قابلیت ثبت ندارد؛ اگر استدلال دادگاه بر این مبنا

باشد قابل پذیرش است چون از جمله شرایط ماهوی ثبت علامت این است که نسبت به مبدأ تولید کالا گمراه کننده نباشد و ثبت علامت مشهور توسط دیگری موجب گمراهی می شود اما با توجه به مستندات، استدلال دادگاه ناظر بر بحث خلاف موازین بودن علامت است. بنابراین با توجه به ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری دادگاه باید بین فرضی که دلیل عدم ثبت علامت، مشهور بودن علامت و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبدأ تولید کالا یا خدمات باشد با فرضی که علت عدم ثبت علامت مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، از نظر نحوه استدلال تفاوت قائل شود.

۵- ملاک مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه

دکتر میرحسینی: در قانون ۱۳۱۰ و قانون ۱۳۸۶ با توجه به شرح قانون نمونه سازمان جهانی مالکیت فکری که قانون ۱۳۸۶ از آن اقتباس شده است، ممنوعیت ناظر بر ثبت علامت های خلاف موازین ناظر بر ظاهر علامت است. بنابراین علامت نباید حاوی کلمات مستهجن، خلاف اخلاق یا حاوی کلماتی باشد که استعمال آنها قانوناً ممنوع است. در فرض پرونده های حاضر هیچ کدام از دو علامت فی نفسه مبین ذات و ماهیت کالایی نیستند که علامت قبلاً بر روی آنها به کار رفته است. به علاوه در این جا ماده ۷ کنوانسیون پاریس جاری است که در مقام تعارض با قانون داخلی، دارای اولویت است. از طرف دیگر بند ۴ ماده ۱۵ موافقت نامه ترپس نیز به صراحت بیان می کند که ماهیت کالاها یا خدماتی که علامت تجاری قرار است برای آنها به کار رود به هیچ وجه مانعی برای ثبت علامت تجاری محسوب نمی شود.

کالایی که در حال حاضر خلاف نظم عمومی کشور محسوب می شود ممکن است بعدها با رفع ممنوعیت مواجه شود. مشروبات الکلی به دلیل حساسیت مذهبی مردم کشور مثال خوبی در این مورد نیست. به عنوان مثال ممکن است روزی ممنوعیت «تریاک» به دلیل سیاست های دولت برای جلوگیری از شیوع بیماری و کنترل تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر، رفع شود. بنابراین در حال حاضر نمی توان علامت هایی که مربوط به این کالاها هستند را ثبت نکرد زیرا ممکن است بعداً چنین کالاهایی ممنوع نباشند و دارنده علامت بتواند با استفاده از علامت خود به تولید و توزیع این کالاها بپردازد. به علاوه بسیاری از شرکت هایی که

در ایران نوشیدنی‌های غیرالکلی تولید می‌کنند در خارج از ایران تولیدکننده مشروبات الکلی هستند و علامت خود را نیز در ایران ثبت کرده‌اند. بنابراین به صرف این که یک تولیدکننده مشروبات الکلی اقدام به ثبت علامت یا اقدام به تولید کالا در کشور نماید در نظم عمومی یا اخلاق حسنه خللی وارد نمی‌شود.

در رویه برخی از کشورها مثل انگلیس وضعیت به‌گونه‌ای است که هم ظاهر علامت و هم استفاده از علامت نباید با نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالفتی داشته باشند. برای مثال درخواست ثبت علامت «لاتاری» با این استدلال که قرار است برای قمار ثبت شود، رد شد در صورتی که خود علامت از نظر ظاهری مخالفتی با موازین نداشت. در فرانسه نیز به‌موجب قانون، علامت‌هایی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند یا استفاده آن‌ها مخالف با این موازین باشد قابل ثبت نیستند. قانون‌گذار ایرانی در ماده ۴۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در مورد نام‌های تجاری رویه‌ای مشابه را مقرر کرده است. به‌موجب این ماده اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین باشد نمی‌تواند به عنوان نام تجاری به کار رود.

ماده ۱۰۶ پیش‌نویس لایحه حمایت از مالکیت صنعتی علامت را در مواردی غیرقابل ثبت می‌داند. از جمله این موارد فرضی است که «بهره‌برداری» از علامت خلاف موازین شرعی، قانونی یا نظم عمومی باشد. این مورد نیز داری اشکال است و بایستی قید می‌شد: «علامت یا استفاده از آن خلاف موازین شرعی و اخلاق حسنه باشد».

در شرح کنوانسیون پاریس، نظر اکثریت بر این است که ممنوعیت تنها ناظر به علامت‌هایی باشد که ظاهر آن‌ها خلاف نظم عمومی یا اخلاق است؛ اضافه کردن ممنوعیت ثبت علامتی که استفاده از آن مخالف با موازین است در شرح کنوانسیون، نظر اقلیت است.

اگر قصد موسع نمودن ممنوعیت ناظر به ثبت علامت‌های خلاف موازین را داشته باشیم، راه‌حل به این صورت است که:

الف- ثبت یک سری از کلمات را علاوه بر موارد مذکور در بند د ماده ۳۲ قانون ممنوع کنیم؛ برای مثال کلماتی که مقدس محسوب می‌شوند و کاربرد آن‌ها خلاف موازین شرعی است.

ب- ممنوعیت ثبت علامت‌هایی که استفاده از آن‌ها نیز مخالف نظم عمومی یا

اخلاق حسنه است را به بند ب ماده ۳۲ قانون اضافه کنیم. لازم به ذکر است در ارتباط با موارد ذکر شده، رعایت ماده ۷ کنوانسیون پاریس ضروری است. در مجموع، عدم ثبت این دو علامت به استناد نظم عمومی و اخلاق حسنه بنا به دلایل مطروحه فاقد توجیه است.

۶- تحلیل ساختاری و محتوایی آراء دادگاه تجدیدنظر

دکتر محسن اسماعیلی: وضعیت رعایت اصل ۱۶۶ قانون اساسی در ارتباط با پرونده‌های حاضر بایستی مشخص شود. به موجب این اصل، آراء قضایی باید مستدل و مستند باشند. در این راستا تا زمانی که مقررۀ قانونی موجود است - فارغ از این که کامل، جامع و روشن باشد یا خیر - رعایت این اصل ضروری است و در فرض وجود قانون رجوع به نظر یا تلقی شخصی قاضی جایز نیست. در اکثریت قریب به اتفاق قوانین کشورها بحث نظم عمومی و اخلاق حسنه به میان آمده است که البته موازین شرعی به شکلی که در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری آمده است در سایر کشورها مطرح نیست و این مفهوم در لوای عنوان «اخلاق حسنه» پوشش داده می‌شود. در برخی از کشورها دستورالعمل‌هایی تدوین شده است که قاضی در مورد تطبیق علامت با موازین اخلاقی و نظم عمومی می‌تواند در راستای تفسیر و توضیح قانون از آن‌ها بهره بگیرد. برای مثال در اروپا (دستورالعمل اروپایی بررسی علائم تجاری)، چین و مصر چنین دستورالعمل‌هایی موجود است. به هر حال استفاده از تبادر ذهنی و تصور شخصی برای صدور رأی در این زمینه مردود است و حکم بایستی به مواد قانونی مستند باشد ولو این که مواد قانونی به نظر قاضی ناقص یا دارای ابهام باشند.

به لحاظ بحث مصداقی، با جستجویی ساده پیرامون علامت «مارگاریتا» مشخص می‌شود که این کلمه عنوان «نوع» نوشیدنی الکلی نیست بلکه نام ترکیبی است که ممکن است حسب مورد با الکل نیز ترکیب شود ولی مطلق آن به هیچ وجه دلالت بر عنوان مشروبات الکلی ندارد. بدیهی است که حکم بایستی در چارچوب قانون صادر شود و از مرز آن فراتر نرود. در حال حاضر حکم قابل برداشت از قانون این است که شکل و ظاهر و معنای علامت نباید با نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایرت داشته باشد. در صورت تسری دادن ارتباط یک علامت با کالایی که در

علامت در مورد آن به کار می‌رفته، به ارتباط آن علامت با کالایی متفاوت از کالای قبلی، فراتر از قانون عمل کرده‌ایم و با تفسیر به رأی مواجه هستیم.

در نهایت با دو پرسش مواجه هستیم:

الف- اگر کاربرد سابق علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه را ملاکی برای ممنوعیت ثبت علامت بدانیم، وضعیت علامت‌هایی که سابقه طولانی‌تری در زمینه ارتباط با کالاها یا خدمات خلاف موازین دارند چگونه است؟ اگر قائل به این هستیم که ثبت علامت‌هایی که در کشورهای دیگر در ارتباط با کالاهای خلاف موازین به کار رفته‌اند، تصور منفی مردم نسبت به حاکمیت را به دنبال دارد، آیا این تلقی نسبت به علامت‌هایی که قبلاً در ایران برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه استفاده می‌شده‌اند نیز صادق است؟

ب- در صورتی که قائل به این باشیم که کاربرد علامت برای کالای خلاف موازین، باعث مخالفت علامت با موازین می‌شود، وضعیت علامت‌های مشهور داخلی یا کلمات فارسی (مثل خیام) که در خارج از کشور برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه به کار می‌روند به چه صورت است؟ آیا کاربرد بعدی این علامت برای کالاهای مزبور باعث تغییر معنای این کلمات و علائم می‌شود؟

آقای علی سیدین: مثال‌هایی که در مورد بررسی تطبیقی موضوع بیان شد، در مورد کشورهای غیراسلامی بود. در حالی که بررسی وضعیت کشورهای اسلامی نیز ضروری است. علامت‌های «بسلوت» و «جانی واکر» در امارات متحده عربی و عربستان در مرحله ثبت با مشکل مواجه شدند و در نهایت به ثبت نرسیدند؛ در این کشورها برای این موضوع خط قرمزهایی ترسیم شده است. برای مثال Heineken تولیدکننده آب‌جو هم با الکل و هم بدون الکل است و فعالیت این شرکت برای تولید محصول بدون الکل با مانع است اما شرکت مالک علامت Absolute که سال‌های زیادی فعالیت دارد و هیچ محصولی جز نوشیدنی‌های الکلی تولید نمی‌کند، اجازه ثبت این علامت در این کشورها را ندارد.

دومین خط قرمزی که در نظر گرفته شده، امکان ورود کالاهای مشروع با آن علامت است. برای مثال در مورد اسباب‌بازی‌های جنسی این نکته را در نظر گرفته‌اند که آیا شرکت مزبور می‌تواند تحت این علامت کالای مشروعی به کشور وارد کند یا خیر؟ در هیچ‌یک از دادنامه‌های حاضر، این موضوع که آیا امکان دارد

تحت این علامت‌ها کالاهاى مشروع به کشور وارد شود را بررسی ننموده‌اند. به نظر می‌رسد در لایحه حمایت از مالکیت صنعتی باید این موضوع مشخص شود که آیا باید امکان استفاده از علامت را نیز در نظر بگیریم یا خیر.

دکتر وصالی: در برخی از کشورهای اسلامی به جز برخی از مناطق در سایر نقاط کشور مشروبات الکلی وارد می‌شود و چون در این کشورها این علامت‌ها شناخته شده است و این کشورها اسلامی محسوب می‌شوند، صد درصد اجازه ثبت علامت داده نمی‌شود. اما در کشور ما ولو این که برخی از این کالاها به صورت قاچاق به کشور وارد شود، این علامت‌ها شناخته شده نیستند و ثبت آن‌ها با مانعی روبه‌رو نیست. البته این موضوع در مورد همه علامت‌ها صادق نیست. برای مثال عدم ثبت علامت «جانی واکر» به دلیل معروف بودن آن قبل از انقلاب و سابقه ذهنی مردم از این علامت، صحیح است. اما در مورد علامت «ابسلوت» این سابقه ذهنی و معروفیت وجود ندارد.

۷- برداشت قضایی از ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

آقای رسول دوبحرى بندری: ذکر دو مطلب در این جا ضروری است. نخست این که سالانه بسیاری از مردم ایران به خارج از کشور سفر می‌کنند و در آن جا با برندهای مشروبات الکلی آشنا می‌شوند. دوم این که بسیاری از کالاهای غیرمجاز از جمله مشروبات الکلی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و به صورت غیرقانونی عرضه و به فروش می‌رسند. بنابراین نمی‌توان گفت مردم با این موارد آشنا نیستند؛ به عبارت دیگر صرف عدم آشنایی ما با این علامت‌ها، دلیل عدم آشنایی جامعه نیست. در این موارد باید به نظر کارشناس رجوع شود که در فرض پرونده، موضوع به کارشناس ارجاع شد و کارشناس در این رابطه بیان داشت که این علامت در ارتباط با مشروبات الکلی مشهور است. نتیجتاً این که ممنوعیت ورود یک کالا به هیچ وجه دلیل بر عدم آشنایی جامعه با علامت‌های مربوط به آن کالا نیست.

برداشت صحیح قضایی لزوماً متضمن توجه صرف به الفاظ و کلمات قانون نیست. به نظر می‌رسد می‌توان از بند ب ماده ۳۲ قانون تفسیر موسعی داشت و علاوه بر ممنوعیت ثبت علامت‌هایی که ظاهر آن‌ها مخالف موازین است، ممنوعیت ثبت علامت‌هایی که ماهیت، مفهوم یا استفاده از آن‌ها مخالف موازین است را

برداشت نمود. مضاف بر این که عبارت «خلاف موازین شرعی» نیز در قانون آمده است. البته در فرض عدم ارجاع قانون‌گذار به موازین شرعی نیز می‌توانستیم در تحلیل خود این موازین را اعمال کنیم؛ به طریق اولی در فرضی که قانون‌گذار به این موازین ارجاع داده است، در نظر گرفتن وضعیت مخالفت یا عدم مخالفت علامت با شرع مجاز خواهد بود.

در این مورد، استناد به حق صاحب علامت نیز بلاوجه است زیرا این شخص هنوز علامت را ثبت نکرده و حقی نیز نسبت به آن ندارد. به نظر می‌رسد عدم ثبت این علامت‌ها مشکلی برای جامعه ایجاد نمی‌کند در حالی که ثبت این علامت‌ها به معروف‌تر شدن و ترویج آن‌ها کمک خواهد کرد.

در مورد ماده ۷ کنوانسیون پاریس پیرامون ماهیت کالا نیز باید گفت که در این جا به ماهیت کالا توجه نمی‌کنیم بلکه به خود علامت و تلقی جامعه از آن می‌پردازیم که این رویکرد تعارضی با ماده ۷ ندارد. در این مورد بایستی به صورت مصداقی به ویژگی‌های هر پرونده توجه نمود و نمی‌توان حکمی کلی صادر کرد. در مورد علامت موضوع بحث نیز در دادگاه تردید وجود داشت. قاضی به عنوان فردی که اگرچه ممکن است عقل متعارف جامعه باشد اما در هر حال از درون جامعه کاملاً باخبر نیست و در این مورد وظیفه دارد تا از کارشناس کمک بگیرد. در این پرونده پس از ارجاع به کارشناسی، کارشناس پس از تحقیق تشخیص داد که علامت مورد نظر در مورد مشروبات الکلی شهرت دارد. دادگاه در این مورد استنباط کرد که حداقل تردیدی در این مورد وجود دارد که ثبت این علامت موجب آشنایی بیشتر جامعه با این کالاهای خلاف موازین می‌شود.

دکتر میرحسینی: همگی ما در این جامعه زندگی می‌کنیم و با موازین شرعی و اخلاقی و ممنوعیت مشروبات الکلی آشنایی داریم اما به هر حال در این جا با نص قانون مواجه هستیم. قانون‌گذار مقرر داشته که خود علامت نباید خلاف موازین باشد. حال برخی کشورها چنین نصی را کافی ندانسته و اقدام به اصلاح قانون خود نموده و «مخالفت استفاده از علامت با موازین اخلاقی و نظم عمومی» را به عنوان معیاری برای عدم ثبت علامت در نظر گرفته‌اند. اگر ما نیز در کشور به چنین مقررهای احساس نیاز می‌کنیم بایستی اقدام به اصلاح قانون نماییم اما تا زمان

اصلاح آن، با این نص روبه‌رو هستیم و نمی‌توانیم خلاف آن عمل کنیم. در مورد حق تقدم نیز لازم به ذکر است فردی که مالک علامت است ممکن است بخواهد از حق خود استفاده کند و فعلاً علامت را در کشور ثبت کند. برای مثال شرکتی که تولیدکننده گیرنده‌های ماهواره است، ممکن است تمایل داشته باشد تا فعلاً علامت را در ایران ثبت کند تا اگر روزی ممنوعیت این کالا در کشور از بین رفت با این علامت کالاهای خود را عرضه نماید.

همچنین ممکن است مالک چنین علامتهایی، علامت خود را در ایران ثبت نماید و به شخصی در داخل ایران نمایندگی برای تولید کالایی مشروع به‌موجب آن علامت را اعطا کند. با این توصیف، وصف مشهور بودن علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی در داخل کشور از بین می‌رود و علامت با آن کالای مشروع شناخته می‌شود.

با استفاده از کنوانسیون پاریس چگونه می‌توان در دو مثال فوق جلوی ثبت علامت را گرفت؟ مقررات کنوانسیون پاریس در مقام تعارض به مقررات قانونی داخلی که در بالا بیان شد ارجحیت دارند.

ملاحظات بیان شده مورد تأیید است اما در این جا با نص قانون مواجه هستیم. باید در این خصوص به دنبال راه‌حل (مثلاً اصلاح قانون) باشیم. برای مثال در فرانسه بستر تغییر این موضوع از طریق رویه قضایی وجود داشت. علامت «مدرسه سفیدپوستان» علی‌رغم این که از نظر ظاهر کلمات ایرادی نداشت اما در رویه قضایی به این دلیل که استفاده از آن موجب تعارضات قومی و نژادی می‌شد، غیرقابل ثبت اعلام شد. با اعمال سلیقه و عمل خلاف قانون نمی‌توان از ثبت چنین علامتهایی جلوگیری نمود و در این مورد در نهایت دولت باید پاسخگو باشد. در حال حاضر حدود ۶۰۰ اظهارنامه ثبت نشان جغرافیایی واصل شده که همگی به استناد مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه رد شده‌اند و در مورد دولت باید در محافل بین‌المللی پاسخگو باشد.

آقای قیصری: ماده ۷ کنوانسیون از بحث ما خارج و ناظر به آینده است در حالی که در این جا بحث مربوط به گذشته است. وقتی قرار بر ثبت علامتی است، این ماده مقرر می‌دارد که نباید توجهی به ماهیت محصولی که قرار است علامت بر روی آن به کار رود، معطوف گردد. اما بحث ما پیرامون فرضی است که علامت

پشتوانه و سابقه‌ای در گذشته دارد. در هیچ نقطه‌ای از قانون ذکر نشده که صرفاً ظاهر علامت نباید مخالف با موازین باشد. علامت‌های موضوع بحث، در طول زمان واجد مفهومی اعتباری شده‌اند و این مفهوم از نظر ما مفهومی ناشایست است و هیچ لزومی به ترویج و تبلیغ بیشتر این مفهوم وجود ندارد.

بدین ترتیب قاضی مقید نشده که تنها به ظاهر علامت توجه نماید بلکه اگر مفهومی در پس علامت شهرت یافته باشد، قاضی حق دخیل کردن آن مفهوم در ثبت علامت را نیز خواهد داشت.

آقای دوبحری: در زمان رسیدگی به پرونده ما به عنوان قاضی با این عناوین آشنا نبودیم. اما به این موضوع توجه شد که اداره ثبت علامت تجاری که خود متخصص در این موضوع است، تقاضای ثبت علامت را رد نموده است. کمیسیون ماده ۱۷۰ آئین‌نامه نیز که متشکل از سه کارشناس است بر اقدام اداره صحه نهاده است. کارشناس رسمی دادگستری که خود دادگاه تعیین نمود نیز اظهار داشت که این علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی مشهور است. نمی‌توان از قاضی انتظار داشت که تماماً از بطن جامعه آگاه باشد. نظر به این که چندین کارشناس در این مورد نظر بر عدم ثبت علامت داده بودند، نهایتاً پس از بررسی‌ها این تلقی به وجود آمد که چنین علامتی نباید ثبت گردد.