

## بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی

دکتر حسن بادینی\* مجید حسین زاده\*\*

سمانه محبی فرد\*\*

پذیرش: ۹۳/۳/۱۷

دریافت: ۹۲/۱۰/۹

استفاده منصفانه قانونی / حقوق مصرف کننده / علائم تجاری / حقوق رقابت / دعوی نقض  
علامت

### چکیده

نظریه استفاده منصفانه قانونی استثنائی بر حقوق انحصاری مالک علامت تجاری توصیفی است و به اشخاص ثالث اجازه استفاده منصفانه و با حسن نیت از علامت تجاری غیر را تحت ضوابط و شرایطی ویژه اعطا می کند. این نظریه بر آن است تا در کنار افزایش اطلاعات مصرف کنندگان درباره کالاها و خدمات موجود در بازار، موجبات افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار علامت تجاری در دست مالکان آنها را فراهم آورد. این نظریه در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. موافقت نامه ها و مقررات بین المللی در حوزه علائم تجاری هم این نظریه را به گونه ای در نظر گرفته و سعی در شناسایی آن داشته اند. مقاله حاضر می کوشد با

\*. استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران. hbadini@ut.ac.ir

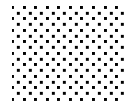
\*\* . دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

Hoseinzadeh1988@gmail.com

\*\*\* . دانشجوی کارشناسی ارشد مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

samanehmohebifard@gmail.com

بررسی عناصر این نظریه و تحلیل آن در نظام حقوقی ایران، جایگاه آن را در مقررات ملی و بین‌المللی مشخص کند.



**طبقه‌بندی JEL: K20**

## مقدمه

نظریه استفاده منصفانه<sup>۱</sup> استثناء و محدودیتی بر حقوق انحصاری صاحب مال فکری است که توسط قانونگذار به وی اعطا شده است. این نظریه حقوق مالکانه صاحب این اموال را تخصیص زده و به شخص ثالث حق استفاده محدود از اموال مورد حمایت را در حد متعارف و معقول می‌دهد، بدون این که ضرورتی برای کسب اذن مالک آن‌ها وجود داشته باشد. اصولاً دادگاه‌ها معیارهایی برای احراز منصفانه یا غیرمنصفانه بودن استفاده به کار می‌گیرند و نوع استفاده شخص را حسب امارات و قرائن تعیین می‌کنند. نظریه استفاده منصفانه گستره والایی داشته و قابلیت طرح در تمام شاخه‌های حقوق مالکیت فکری را دارد. با این حال، آنچه در این پژوهش مورد نظر است، بررسی و تبیین مفهوم این نظریه در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری است. در این راستا باید گفت استفاده منصفانه از علامت تجاری خود به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

- استفاده منصفانه قانونی؛ که از آن به‌عنوان استفاده منصفانه کلاسیک یا سنتی یاد می‌شود. این استفاده به‌طور کلی زمانی محقق می‌شود که شخص ثالثی از علامت تجاری غیر یا اجزای آن به‌صورت غیر تجاری برای توصیف ویژگی‌ها، کاربرد کالاها و خدمات خود و یا مبدأ جغرافیایی آن‌ها به‌صورت منصفانه و با حسن نیت استفاده کند.
- استفاده منصفانه برای معرفی کالا؛ هنگامی رخ می‌دهد که شخص ثالثی از علامت تجاری غیر برای توصیف کالاها و خدمات مالک علامت استفاده کند منوط بر این که شرایط ذیل را رعایت نماید: اول این که کالاها و خدمات مالک بدون استفاده از علامت به‌راحتی قابل شناسایی و تشخیص نباشد؛ دوم این که از علامت فقط به مقدار معقولی که برای شناسایی لازم است، استفاده کرده باشد و درنهایت، هیچ القایی مبنی بر تأیید یا پشتیبانی مالی از سوی مالک علامت انجام نشده باشد.

استفاده منصفانه برای معرفی کالا اصولاً به دو صورت استفاده در تبلیغات مقایسه‌ای و استفاده در تقلید طنزآمیز مورد توجه قرار می‌گیرد. تبلیغات مقایسه‌ای یکی از گونه‌های تبلیغاتی است که نقش مهمی در بازار رقابت کنونی ایفا می‌کند. در این گونه تبلیغات کالاها

و خدمات تبلیغ‌دهنده با کالاها و خدمات رقبا مقایسه شده و سعی می‌شود برتری‌های کالاها یا خدمات تبلیغ‌دهنده بر کالاها یا خدمات حاوی علامت تجاری رقیبان به مخاطب نشان داده شود. استفاده در تقلید طنزآمیز از علامت غیر هم زمانی محقق می‌شود که شخص ثالث از علامت غیر به صورت طنزآمیز استفاده کند تا درباره کالا و خدمت تحت آن علامت، مالک علامت تجاری، علامت تجاری و موارد دیگر اظهار نظر کرده یا از آن انتقاد کند.

استفاده منصفانه یکی از شایع‌ترین دفاعیاتی است که در دعوی نقض علامت تجاری از سوی خواننده مطرح می‌شود و در صورت تحقق شرایط آن، وی را از مسئولیت نقض علامت تجاری غیر معاف می‌کند. مسأله اصلی مقاله حاضر بررسی مفهوم و ماهیت استفاده منصفانه قانونی و تبیین جایگاه آن در حیطه مقررات ملی و بین‌المللی است به این معنا که استفاده منصفانه قانونی از علامت دیگری چه زمانی محقق می‌شود؟ و آیا قانونگذاران ملی و مقررات بین‌المللی مقرره‌هایی درباره فرآیند تحقق استفاده منصفانه و عناصر آن مورد نظر آن وضع کرده‌اند یا خیر؛ و آیا در مورد این نظریه تعریفی ارائه شده است؟ مقاله حاضر در راستای پاسخ به این سؤال‌ها در دو بخش تنظیم شده است که در بخش اول مفهوم و ماهیت نظریه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و در بخش دوم جایگاه این نظریه در مقررات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تحلیل شده است.

### ۱. مفهوم و ماهیت نظریه استفاده منصفانه

یکی از اصول حاکم بر نظام علائم تجاری این است که اشخاص ثالث می‌توانند آزادانه از علائم توصیفی که ویژگی، کاربرد یا مبدأ جغرافیایی کالا یا خدمت را توصیف می‌کنند با رعایت ضوابط و شرایطی استفاده کنند.<sup>۱</sup>

نظریه استفاده منصفانه بر این مبنا استوار است که هیچ‌کس نمی‌تواند با ثبت علائم توصیفی به صورت علامت تجاری آن‌ها را به انحصار خویش درآورد؛ زیرا الف) مالکیت

---

۱. استفاده توصیفی (Descriptive Use) از علامت تجاری در برابر استفاده تجاری از آن قرار می‌گیرد و منظور از آن این است که شخص ثالث از علامت تجاری که معنای دیگری به غیر از مبدأ کالا یا خدمت را به ذهن تداعی می‌کند برای ارائه اطلاعات و توصیف ویژگی کالا یا خدمت خود به عموم استفاده کند. برای مثال شخص ثالث می‌تواند از علامت تجاری اپل (Apple) برای ارائه اطلاعاتی درباره طعم یا رایحه محصول خود استفاده کند زیرا این علامت علاوه بر این که به مبدأ کالا یا خدمت محصولات رایانه‌ای دلالت دارد، معنای دیگری همچون طعم، رایحه و... میوه سیب را نیز به ذهن متبادر می‌کند.

علامت تجاری نباید به دارنده آن مزایای ناعادلانه اعطا کند زیرا اصطلاحات و علائم توصیف کننده ویژگی و کیفیت و کاربرد محصول در مالکیت عمومی بوده و هرگز به مالکیت و انحصار شخص در نمی آیند؛<sup>۱</sup> (ب) اعطای چنین حقوق انحصاری ای به مالک علامت تجاری در درجه اول مصرف کننده را از اطلاعات مفید بازار محروم کرده و در درجه دوم حق سایر اشخاص در استفاده از این علامت را از بین می برد و در درجه سوم اگر تنها راه توصیف کالا یا خدمت خود یا ویژگی آن ها استفاده از علائم تجاری غیر باشد، با محروم کردن ایشان از چنین حقی رقابت در بازار از بین می رود.<sup>۲</sup> (پ) استفاده منصفانه، از انحصار نامطلوب علائم و بازار در دست عده ای جلوگیری کرده و افراد جدید را به ورود در عرصه رقابت ترغیب و تشویق می کند. (ت) علائم تجاری اغلب برگرفته از کلمه، واژه یا نماد فرهنگی و زبان روزمره یک کشور هستند<sup>۳</sup> و منافع عمومی و تضمین آزادی بیان ایجاب می کند اشخاص ثالث و رقبا بتوانند از این علائم استفاده کنند تا ویژگی، کیفیت و کاربرد محصول خود را برای مصرف کنندگان شرح داده و اطلاعات مناسبی درباره کالاهای جایگزینی که قیمت پایین تر و یا کیفیت بهتر دارند، ارائه داده و هزینه جست و جوی آن ها را کاهش دهند.<sup>۴</sup> همین امر باعث افزایش رقابت در میان تولید کنندگان شده و آن ها را به ارائه کالا و خدمات با کیفیت بالا و با قیمت مناسب سوق می دهد.

هریک از دلایل ارائه شده بیان کننده صورتی از حقیقت اند و جمع آن ها در اقتناع ذهن کارایی بیش تری دارد. همان گونه که مشاهده شد، این اهداف با هم تعارض دارند. از یک سو، اگر هدف نظام حقوقی حاکم بر علامت تجاری اجتناب از سردرگمی مصرف کننده و ارتقای رقابت از طریق حمایت از مالک علامت تجاری به ویژه مالکان علائم مشهور باشد، اگر استفاده توصیفی به گمراهی بینجامد باید منع شود. اما از سوی دیگر اگر سایر اهداف این نظام افزایش اطلاعات مصرف کنندگان درباره کالاهای موجود در بازار و در نتیجه بهبود انتخاب آگاهانه توسط آن ها، ارتقای رقابت با ورود رقبای جدید به بازار، رعایت مصالح و منافع عمومی، تضمین آزادی بیان و جلوگیری از انحصار بازار و علائم در دست

1. L.Dogan & A.Lemley (2007); p.97.

2. W.Barners & A.Laky (2004); p.840.

3. M.Duncan (2010); p.225.

4. W.Barner and A.Laky (2004); p.750. & Mc.Geveran (2008); p.82.

عده‌ای باشد، باید میان منافع مالک علامت تجاری، مصرف‌کننده و اشخاص ثالثی که از علائم غیر استفاده توصیفی می‌کنند، جمع شود تا تعارض موجود برطرف شود. به این دلیل، رعایت مصالح و منافع مهم‌تر به اشخاص ثالث اجازه استفاده توصیفی از علائم تجاری بدون تحصیل اجازه از مالکانشان را به صورت منصفانه و با حسن نیت و به صورت غیر تجاری اعطا می‌کند؛ هرچند که این استفاده به گمراهی مصرف‌کننده منجر شود. برای توضیح هرچه بهتر بحث به مثال زیر توجه کنید:

سیر به عنوان علامت تجاری قابل ثبت نیست زیرا این علامت توصیفی بوده و فاقد ویژگی تمایزدهندگی است، ولی به دلیل تبلیغات گسترده و سرمایه‌گذاری‌های توسط شرکت پرژک، این علامت به تدریج متمایز شده و متبادر از این عنوان محصول شرکت پرژک یعنی همان شامپوی سیر است؛ پس این علامت به عنوان علامت تجاری قابل حمایت است؛ اما اعطای این حقوق به این شرکت مانع از این نمی‌شود که شرکت‌های دیگری مانند شرکت داروگر، از این عنوان برای توصیف محصولشان استفاده نکنند.

ریشه عنوان «استفاده منصفانه» به قوانین عرفی کامن لا برمی‌گردد، اما در قوانین این دسته کشورها به این عنوان اشاره‌ای نشده است. با این حال، عدم ذکر عنوان مذکور دلالت بر عدم شناسایی دکرین استفاده منصفانه ندارد. نمونه بارز این دیدگاه را می‌توان در شق «ب» بند (۲) ماده (۱۱) قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴ (که ظاهراً از این عنوان استفاده نکرده اما مفاد آن به نظریه استفاده منصفانه قانونی اشاره دارد) مشاهده کرد. این ماده مقرر می‌دارد:

«استفاده از نشانه‌هایی که به نوع، کیفیت، کمیت، ویژگی مورد نظر، ارزش، مبدأ جغرافیایی، زمان تولید کالاها یا ارائه خدمات یا سایر ویژگی‌های مورد نظر کالاها یا خدمات مرتبط هستند، مشروط بر این که مطابق با رویه منصفانه صنعت یا تجارت باشد، موجب نقض علامت تجاری نمی‌شود».

قانون علائم تجاری امریکا (قانون لنهام) مصوب ۱۹۴۶ این دفاع را از جمله دفاعیاتی می‌داند که در برابر ادعای نقض علامت تجاری مطرح می‌شود. پاراگراف آخر شق (۴) بند

«ب» ماده (۳۳) مقرر می‌دارد:

«استفاده‌ای که به صورت تجاری نبوده و از عبارت یا نشانه‌ای گرفته شده باشد که توصیفی بوده و به طور منصفانه و با حسن نیت و برای توصیف کالاها و خدمات یا مبدأ جغرافیایی مشخص استفاده شده است».

شق «الف» بند (۲) ماده (۳۰) قانون علائم تجاری هند مصوب ۱۹۹۹ مشابه شق «ب» بند (۲) ماده (۱۱) قانون علائم تجاری انگلستان است.

در کشورهایمانند آلمان و فرانسه که نظام حقوق نوشته دارند نیز به عبارت استفاده منصفانه اشاره‌ای نشده است، ولی تحت عنوان‌هایی نظیر دفاعیات، استثنائات و محدودیت‌های مترتب بر حقوق مالک علامت تجاری گنجانیده شده است.<sup>۱</sup>

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان تعریفی جامع و مانع از نظریه استفاده منصفانه قانونی از علامت تجاری ارائه داد: «استفاده منصفانه قانونی عبارت است از استفاده غیر تجاری از علامت تجاری دیگر یا اجزای آن به منظور توصیف ویژگی، کیفیت، کاربرد و یا مبدأ جغرافیایی کالا یا خدمت خود به نحوی که منصفانه و با حسن نیت باشد و به سردرگمی مصرف کننده نسبت به مبدأ کالاها یا خدمات منجر نشود».<sup>۲</sup>

به نظر ما با توجه به این تعریف می‌توان گفت برای تحقق استفاده منصفانه وجود پنج عنصر لازم و ضروری است:

- اول این که استفاده توصیفی برای توصیف ویژگی کالاها یا خدمات خود و یا مبدأ جغرافیایی آنها باشد؛ (پاراگراف آخر شق (۴) بند «ب» ماده (۳۳) قانون لنهام

۱. بنابراین، همان گونه که مشاهده می‌شود اگرچه در کشورهای‌های حقوق نوشته (Civil law) عنوان استفاده منصفانه به کار نرفته است، اما از آن به عنوان استثنائات مترتب بر استفاده از علامت تجاری یاد شده است. به عنوان مثال بند (۲) ماده (۲۳) قانون علائم تجاری آلمان مصوب ۱۹۹۵ در بخش راجع به استثنائات مقرر می‌دارد که مالک علامت تجاری نمی‌تواند در موارد ذیل مانع اشخاص ثالثی شود که از علامت تجاری‌اش در جریان تجارت استفاده می‌کنند. این بند مقرر می‌دارد: «نشانه‌هایی که با علامت تجاری خواهان مشابه یا یکسان هستند و به خصوصیات یا ویژگی‌های محصولات یا خدمات خصوصاً نوع، کیفیت، ویژگی مورد نظر، ارزش، مبدأ جغرافیایی یا زمان تولید کالاها یا ارائه خدمات اشاره می‌کند، منوط بر این که چنین استفاده‌ای برخلاف اصول پذیرفته شده اخلاق نباشد». در ماده ۶-۷۱۳ L مقررهای مشابه مقرر به کار برده شده در ماده (۲۳) قانون علائم تجاری آلمان مشاهده می‌شود.

۲. باید اذعان داشت مفهوم دکترین استفاده منصفانه قانونی به معنای خاص خود این است که شخص ثالثی از علامت توصیفی‌ای که معنای ثانویه کسب کرده برای توصیف کالاها و خدمات خود یا مبدأ جغرافیایی آنها به صورت منصفانه و با حسن نیت استفاده کند؛ به گونه‌ای که از دید مصرف کننده متعارف، معنای متداعی و استنباط شده، معنای اولیه آن باشد. شایان توجه است این استفاده نباید بر معنای ثانویه علامت توصیفی دلالت کند.

مصوب ۱۹۴۶ که در سال ۱۹۹۵ و ۲۰۰۶ اصلاح شده است، شق «الف» بند (۲) ماده (۳۰) قانون علامت تجاری هند مصوب ۱۹۹۹ و شق «ب» بند (۲) ماده (۱۱) قانون علائم تجاری انگلستان مصوب (۱۹۹۴).

- دوم این که استفاده غیر تجاری باشد؛ (پاراگراف اول شق (۴) بند «ب» ماده (۳۳) قانون لنهام مصوب ۱۹۴۶).
- سوم این که استفاده منصفانه باشد؛ (پاراگراف آخر شق (۴) بند «ب» ماده (۳۳) قانون لنهام مصوب ۱۹۴۶).
- چهارم این که شخص با حسن نیت از علامت غیر استفاده کرده باشد؛ (پاراگراف آخر شق (۴) بند «ب» ماده (۳۳) قانون لنهام مصوب ۱۹۴۶).
- پنجم این که عدم اهمیت این نکته که استعمال توصیفی از علامت تجاری دیگری بر کالاها و خدمات خود باعث سردرگمی مصرف کنندگان نسبت به مبدأ کالاها یا خدمات بشود؛ (شق (۴) بند «ب» ماده (۳۳) قانون لنهام مصوب ۱۹۴۶).

عناصر تحقق استفاده منصفانه قانونی از علامت تجاری، خود موضوع مبحث جداگانه‌ای است که در ذیل بررسی و تحلیل خواهد شد.

### ۱-۱. بررسی عناصر استفاده منصفانه قانونی

همان گونه که ذکر شد، پنج عنصر برای تحقق استفاده منصفانه قانونی از علامت تجاری لازم و ضروری است. این پنج عنصر باید با هم و همزمان وجود داشته باشند و فقدان یکی موجبات عدم پذیرش دفاع استفاده منصفانه از جانب خواننده دعوی را فراهم می‌کند. این پنج عنصر به ترتیب ذیل و در پنج بند بررسی می‌شوند.

#### الف) توصیفی بودن استفاده

یکی از عناصر لازم برای تحقق استفاده منصفانه قانونی از علامت تجاری غیر این است که شخص باید به صورت توصیفی از علامت تجاری دیگری استفاده کند تا دفاع وی پذیرفته شود. دادگاه هنگام استناد خواننده به این دفاع باید نوع علامت خواهان را تعیین کند



تا تصمیم بگیرد آیا این علامت قابل استفاده توصیفی است یا خیر<sup>۱</sup>. در یک تقسیم‌بندی کلی علائم از لحاظ میزان فرآیند تمایز به پنج گروه تقسیم می‌شوند:

- علائم انتزاعی<sup>۲</sup>: این علائم گاهی اوقات متشکل از کلماتی است که از آن به‌عنوان نو واژه یاد می‌شود؛ این علائم ناشی از ابداعات و ابتکارات شخصی بوده و معنای متبادر از آن‌ها کالا یا خدمت شخصی است که آن را به‌عنوان علامت تجاری انتخاب کرده است؛ مانند علامت کوداک<sup>۳</sup> برای لوازم عکاسی.
- علائم اختیاری<sup>۴</sup>: این علائم عبارت است از نشان، تصویر، رقم، حرف، عبارت و... که معنی خاصی داشته اما معنای آن‌ها همانند علائم انتزاعی هیچ ارتباط منطقی‌ای با کالا یا خدمتی که این علامت برای آن به کار رفته است، ندارد. برای مثال علامت اپل<sup>۵</sup> برای رایانه.
- علائم اشاره‌ای<sup>۶</sup>: این علائم از کلمه، تصویر، نماد و... تشکیل شده و همواره به خصوصیتی از کالا یا خدمات مورد نظر اشاره دارند؛ مانند استفاده از علامت پنگوئن برای یخچال.
- علائم توصیفی<sup>۷</sup>: علائمی هستند که فقط ویژگی، خصوصیت، کاربرد، کیفیت کالا یا خدمت را از جمله رنگ، بو، کاربرد، ابعاد یا مواد تشکیل‌دهنده کالا یا خدمت مورد نظر را توصیف می‌کنند<sup>۸</sup>. به‌عبارت دیگر، علائمی هستند که به‌طور مستقیم توصیف‌کننده کالاها یا خدماتی هستند که برای آن‌ها به کار بسته شده است؛ مثلاً استفاده از شکل نوشابه در قالب علامت برای توصیف کالایی نظیر نوشابه. این علائم به دلیل فقدان ویژگی تمایزدهندگی قابل حمایت نیستند زیرا نمی‌توانند کالا یا خدمت یک تاجر را از تاجر دیگر متمایز کنند. با این حال، اگر این علائم در طول زمان متمایز شده و ویژگی‌ای کسب کنند که طی آن مصرف‌کننده با دیدن یا شنیدن

1. U.Ewelukwa (2006); p.103.

2. Coined Word or Fanciful Word.

3. KODAK.

4. Arbitrary Marks.

5. Apple.

6. Suggestive Marks.

7. Descriptive marks.

این علائم معنای ثانویه<sup>۱</sup> آن را که دلالت‌کننده مبدأ کالا و خدمات است تداعی نماید، این علامت شایسته حمایت است؛ مانند دلالت علامت توصیفی اپل بر معنای محصولات رایانه‌ای که معنای ثانویه آن است. برای اعطای حقوق علامت تجاری به

---

1. Second Meaning.

علائم توصیفی، دادگاه باید معنای ثانویه آن را با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله استنباط و برداشت مصرف‌کننده از این علائم، میزان فروش، مدت و نحوه استفاده، مقدار و نحوه تبلیغات، دیدگاه مصرف‌کننده متعارف و معقول و... احراز کند.

• علائم عام: علائمی هستند که برای نامیدن یک دسته کالا یا خدمت به کار رفته و در مالکیت عمومی هستند؛ به عبارتی علائمی هستند که طبقه کالای مورد نظر را نشان می‌دهند؛ مانند ساعت، قهوه و...؛ لذا این علائم به عنوان علامت تجاری قابل ثبت نمی‌باشند زیرا فاقد خصیصه تمایزدهندگی هستند و نمی‌توانند به مبدأ کالا یا خدمت دلالت نمایند مثل استفاده از علامت تجاری فاب برای نامیدن پودر رختشویی.

بعد از تعیین نوع علامت، دادگاه باید مشخص کند آیا این علامت قابل استفاده توصیفی است یا خیر. به نظر می‌رسد شخص می‌تواند از علائم تجاری انتزاعی برای توصیف کالا یا خدمت خود استفاده کند زیرا این علائم فاقد معنی بوده و متبادر از آن‌ها کالا و خدمت مالک آن هستند. علائم اختیاری و علائم اشاره‌ای نیز همان‌گونه که اشاره شد، اغلب برگرفته از کلمه، واژه یا نماد فرهنگ یک کشور و زبان روزمره هستند. این علائم معنای خاصی دارند اما وقتی به عنوان علامت تجاری به کار می‌روند کالا یا خدمت تاجر را در ذهن تداعی می‌کنند؛ پس اشخاص می‌توانند از این علائم در معنای غیر از علامت تجاری برای توصیف ویژگی‌ها و کیفیت محصولات یا خدماتشان بهره بگیرند. با توجه به این استدلال، این علائم قابل استفاده توصیفی هستند. البته لازم به ذکر است در بیش‌تر موارد استفاده منصفانه قانونی درباره علائم توصیفی‌ای محقق می‌شود که معنای ثانویه کسب نکرده‌اند. اشخاص ثالث می‌توانند از این علائم در معنای اولیه آن‌ها برای توصیف ویژگی، کاربرد، خصوصیات و... کالا یا خدمت خود یا مبدأ جغرافیایی آن‌ها استفاده کنند؛ اما استفاده شخص نباید معنای ثانویه علامت که دلالت‌کننده بر مبدأ کالا یا خدمت است را به ذهن تداعی کند. در این راستا می‌توان به پرونده *Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.* اشاره کرد.<sup>۲</sup> در این پرونده، طرفین در زمینه تولیدات مواد غذایی فعالیت داشتند. یکی از

1. Generic Marks.

۲. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ ص ۱۴۲.

3. This case is available at: <https://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/zatar.htm>

محصولات غذایی شرکت زاتارین<sup>۱</sup> پودر سوخاری زاتارین فیش فرای<sup>۲</sup> است که از آرد ذرت تشکیل شده و برای سرخ کردن ماهی استفاده می‌شد. این شرکت از سال ۱۹۵۰ واژه فیش فرای<sup>۳</sup> را به صورت برجسته و پررنگ روی بسته‌بندی این محصول استفاده کرده و در سال ۱۹۶۲ آن را به عنوان علامت تجاری ثبت کرد. در بازار، شرکت‌های دیگری مانند اوک گرو<sup>۴</sup>، ویکوس<sup>۵</sup> و بوچلز<sup>۶</sup> در این عرصه فعالیت داشته و روی بسته‌بندی محصولاتشان از این واژه به روش‌های مختلف استفاده می‌کردند. برای مثال شرکت اوک گرو اسموک هوس<sup>۷</sup> در سال ۱۹۷۹ روی بسته‌بندی محصول خود از واژه فیش فرای به گونه‌ای متفاوت استفاده کرده بود. روی بسته‌بندی این محصول تصویر ماهی سفیدرنگی خودنمایی می‌کرد که در وسط آن واژه فیش فرای با حروف بزرگ و با رنگ مشکی نوشته شده و نام اوک گرو اسموک هوس بالای تصویر ماهی درج شده بود. شرکت زاتارین در سال ۱۹۷۹ ابتدا به طرفیت اوک گرو به دلیل رقابت غیرمنصفانه و نقض علامت تجاری اقامه دعوی کرد، اما سپس دادخواست خود را اصلاح کرده و شرکت‌های ویکوس و بوچلز را به خوانندگان دعوی اضافه کرد. زاتارین با شرکت بوچلز این موضوع را صلح و سازش خاتمه می‌دهد اما نسبت به خوانندگان دیگر دادرسی همچنان جریان می‌یابد. دادگاه با بررسی جمیع مدارک، مستندات و قرائین و امارات پرونده اظهار کرد فیش فرای علامت توصیفی است که ویژگی و کاربرد محصول فروخته شده را توصیف می‌کند بدون این که به معنای ثانویه آن که علامت تجاری شرکت زاتارین است، دلالت کند. در نهایت، دادگاه حکم به منصفانه بودن استفاده خوانندگان و عدم نقض علامت خواهان صادر کرد.

حسب آنچه گفته شد، می‌توان اذعان داشت استفاده منصفانه قانونی در مواردی در خصوص علائم اختیاری و اشاره‌ای اما اغلب درباره علائم توصیفی‌ای محقق می‌شود که معنای ثانویه کسب نکرده‌اند.<sup>۸</sup>

---

1. Zatarin

2. Zatarin Fish Fri

3. Fish\_Fri

4. Oak Grove

5. Vikos

6. Boochelles

7. Oak Grove Smokehouse

۸ در نهایت علائم عام در ملکیت عمومی هستند و شایستگی حمایت به‌عنوان علائم تجاری را ندارند؛ پس اشخاص می‌توانند آزادانه از آنها استفاده کنند.

**ب) استعمال علامت تجاری نباشد**

شخص نباید قصد بهره بردن و انتفاع از علامت دیگری را در عرصه تجارت داشته باشد.<sup>۱</sup> دادگاه باید با کنار هم قرار دادن تکه‌های این پازل احراز کند که آیا شخص با استفاده از علامت تجاری غیر درباره کیفیت، کاربرد، مواد به کاررفته و مبدأ جغرافیایی کالا یا خدمت خود اطلاعاتی را انتقال می‌دهد یا خیر. اگر تنها پیام انتقال داده شده تبادرکننده مبدأ کالا یا خدمت علامت تجاری باشد، مسلم است شخص به صورت تجاری از علامت غیر استفاده کرده است.

**پ) استفاده منصفانه باشد**

منصفانه بودن استفاده خواننده یکی از عناصر لازم برای پذیرش این دفاع است. دادگاه در صورتی این دفاع را موجه می‌داند که شخص به صورت منصفانه رفتار کرده باشد. ارائه تعریفی از رفتار منصفانه که مورد اتفاق همگان باشد، دشوار است؛ اما می‌توان گفت یک رفتار وقتی منصفانه است که مبتنی بر رعایت موازین عرفی، رفتار صادقانه، عادلانه، شرافتمندانه بوده و دور از هرگونه تقلب و فریب کاری باشد. بنابراین، دادگاه با در نظر گرفتن مجموع رفتارهای فرد و عرف معمول و شرافتمندانه تصمیم می‌گیرد آیا شخص به صورت منصفانه از علامت غیر استفاده کرده است یا خیر.

**ت) شخص باید با حسن نیت از علامت غیر استفاده کرده باشد**

حسن نیت در زبان فارسی به معنای نیکو و خوب شدن است.<sup>۲</sup> در حقوق امریکا تعریف کلی حسن نیت در بند (۱۹) ماده (۲۰۱-۱) قانون متحدالشکل تجاری ارائه شده است. این ماده مقرر می‌دارد حسن نیت صداقت در رفتار یا معاملات مربوطه است. در ادامه، ماده (۳-۱۰۳) همان قانون صداقت را رعایت استانداردهای متعارف در فعالیت‌های تجاری می‌داند. برحسب آنچه گفته شد می‌توان تعریف مناسبی از حسن نیت ارائه داد: «حسن نیت عبارت است از اعتقاد و باور شخص مبنی بر این که فعل او صحیح و منطبق با موازین اخلاقی، کسب و کار و تجارت منصفانه است». حسن نیت مفهومی یگانه و مشخص ندارد

1. P. Ramsey (2007); p.10.

۲. معین (۱۳۸۸)؛ ص. ۲۱۵.

و دادگاه در هر مورد باید با توجه به عرف و قرائن و امارات موجود بررسی کند که آیا شخص حسن نیت داشته است یا خیر. لازم به ذکر است نیت شخصی که قصد استفاده توصیفی از علامت غیر را دارد و شخصی که عامدانه و آگاهانه با هدف انتفاع از علامت تجاری دیگری آن را استفاده کرده است، متفاوت است. حسن نیت شخص را می توان از نحوه استفاده از علامت تجاری و به ویژه معیار سردرگمی مصرف کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمت استنباط کرد. برای مثال موارد ذیل حاکی از حسن نیت خواننده است:

خواننده علامت تجاری خود را همزمان با علامتی استفاده کند که توسط آن قصد توصیف کالا و خدمت یا مبدأ جغرافیایی آن را دارد.

- آن علامت را به صورت گسترده در تبلیغات خود به کار نبرده باشد.
- شخص به گونه ای علامت غیر را استفاده کرده باشد تا سردرگمی مصرف کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمت به حداقل برسد.

در مقابل اگر خواننده با وجود کلمات دیگر برای تحقق هدفش از علامت تجاری دیگری استفاده نماید یا علامت غیر را به همان شکل، شیوه و یا به صورت برجسته تر از علامت خود استفاده کند، دلالت بر سوء نیت وی دارد.

ث) عدم اهمیت این که استعمال توصیفی از علامت غیر باعث سردرگمی مصرف کنندگان نسبت به مبدأ کالاها یا خدمات بشود

پنجمین ملاک که در واقع مهم ترین ویژگی در دفاع استفاده منصفانه قانونی یا کلاسیک از علامت تجاری است، سردرگمی مصرف کننده کالاها یا خدمات نسبت به مبدأ علامت را نشان می دهد که هاله ای ابهام پیرامون آن وجود دارد. البته لازم به ذکر است این معیار در دعوی نقض نوع اول<sup>۱</sup> اهمیت دارد زیرا در دعوی نقض نوع دوم<sup>۲</sup> لزومی ندارد مصرف کننده نسبت به مبدأ کالاها یا خدمات سردرگم شود<sup>۳</sup>. تحلیل و بررسی رویه قضایی و قوانین کشورها ما را با دو دیدگاه متفاوت در رابطه با این معیار مواجه می کند:

**دیدگاه اول:** در این دیدگاه با عقاید حقوقدانان و دادرسانی مواجه می شویم که

1. Infringement.

2. Dilution.

۳. حبیب، حسین زاده (۱۳۹۲)؛ ص. ۱۸.

معتقدند اشخاص ثالث در صورتی می‌توانند از علامت غیر برای توصیف کالا، خدمت یا مبدأ جغرافیایی کالا یا خدمتشان استفاده کنند که مصرف‌کننده درباره مبدأ کالا یا خدمت سردرگم نشود. در این راستا باید گفت هدف عمده نظام حاکم بر علائم تجاری حمایت از مصرف‌کننده است تا درباره مبدأ کالا یا خدمت سردرگم نشود. اگر دلایل و قرائن موجود گویای سردرگمی مصرف‌کننده باشد، خواننده نمی‌تواند به این دفاع استناد کند.<sup>۱</sup> این استدلال ظاهراً معقول است و می‌تواند ذهن را تا حدودی اقناع کند اما حقیقت چیزی فراتر از آن است. بی‌شک مهم‌ترین هدف نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری حمایت از مصرف‌کننده است، اما در اهمیت این هدف نمی‌توان بیش از حد اغراق کرد و برای نیل به این مقصود هر هزینه و اقدامی که به نادیده انگاشتن سایر اهداف این نظام مانند ارتقای رقابت، افزایش اطلاعات مصرف‌کنندگان درباره ویژگی کالا یا خدمت یا کالاهای جایگزین و... منجر شود. در هر جامعه‌ای همواره مصرف‌کنندگان با میزانی از سردرگمی مواجه شده و باید هنگام انتخاب و خرید کالا یا خدمت موردنظرشان تا حدودی احتیاط کنند؛ بنابراین، امکان حمایت مطلق و کامل از آن‌ها در این خصوص تقریباً غیرممکن است.

**دیدگاه دوم:** در این دیدگاه حقوقدانان و دادرسان معتقدند ملاک سردرگمی مصرف‌کننده کالا یا خدمت نسبت به مبدأ علامت باید همراه با سایر ملاک‌ها در نظر گرفته شود تا با بررسی مجموعه‌ای از این ملاک‌ها منصفانه یا غیرمنصفانه بودن استفاده، تعیین شود. به عبارت دیگر، بر پایه دیدگاه دوم شخص ثالث می‌تواند به صورت منصفانه و با حسن‌نیت از علامت غیر استفاده کند تا خصوصیت، کیفیت، کاربرد و مبدأ جغرافیایی کالا یا خدمت را توصیف نماید؛ هرچند این تفکر را در مصرف‌کننده ایجاد کند که کالا یا خدمت اخیر به نحوی از انحاء با مبدأ علامت مورد حمایت در ارتباط است یا توسط آن حمایت می‌شود یا به آن وابسته است. در این رویکرد نگاه مضیقی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری وجود ندارد و تمام منافع و اهداف متضادی که در این نظام نقش بازی می‌کنند سنجیده می‌شود. این ملاک نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در بررسی منصفانه بودن استفاده دارد زیرا با توجه به این ملاک مشخص می‌شود آیا شخص منصفانه و با حسن‌نیت از علامت غیر استفاده کرده است یا خیر. با توجه به این دیدگاه دادگاه‌ها،

---

1. W. Braners and A.Laky (2004); p.13.

می‌توان لیستی غیرانحصاری از معیارهای احراز سردرگمی مصرف‌کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمت ارائه داد که عبارتند از:

- میزان توانایی تمایز علامت در بازار با توجه به سایر علائم؛
- تشابه کالا یا خدمت ثبت‌شده تحت علامت مالک و کالا یا خدمت خواننده؛
- دلایل و مدارک مبنی بر سردرگمی مصرف‌کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمت حاوی علامت؛
- میزان شباهت علامت خواهان و خواننده؛
- قصد و نیت خواننده؛
- کیفیت کالاها یا خدمات خواننده؛
- میزان احتیاطی که توسط خریدار متعارف اعمال می‌شود؛
- مشابهت کانال‌های تجارت کالاها یا خدمات که طی آن از علامت استفاده می‌شود.

در پرونده *KP Permanent Make-up Inc v. Lasting Impression Inc 2004* دیوان عالی امریکا اظهار داشت در دعوی نقض خواهان باید ارکان این دعوی از جمله سردرگمی مصرف‌کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمت را با ارائه دلایل و مدارک اثبات کند.<sup>۱</sup> در این راستا، اگر دادگاه احراز کند علامت تجاری خواهان نقض شده است، دفاعیات متخطی را استماع می‌کند. به عبارت دیگر، حتی اگر استفاده خواننده منجر به سردرگمی مصرف‌کننده شده باشد وی همچنان می‌تواند به این دفاع استناد کند.<sup>۲</sup>

به نظر می‌رسد دیدگاه دوم با واقعیات جامعه و اصول حاکم بر نظام حقوقی علامت تجاری منطبق است. علاوه بر این، به دادگاه این اختیار را اعطا می‌کند تا با بررسی تمام دلایل و قرائن موجود در پرونده میان اهداف متضاد (از جمله حمایت از مالک، حمایت از مصرف‌کننده، ارتقای رقابت، افزایش اطلاعات مصرف‌کننده ...) توازن ایجاد کند. از این رو، به نظر می‌رسد توجه به میزان سردرگمی مصرف‌کنندگان بهترین معیار برای احراز منصفانه بودن استفاده است. اگر میزان سردرگمی مصرف‌کننده پایین باشد، قرینه بر این است که شخص به صورت منصفانه و با حسن‌نیت از علامت غیر استفاده کرده است. از

1. Grynberg (2009); p.24.

2. W. Austin (2011); p.7.



سوی دیگر، اگر میزان سردرگمی مصرف کننده بالا و درخور توجه باشد، دلالت بر این دارد که شخص به صورت غیر منصفانه، با داشتن سوءنیت و با هدف تجاری از علامت غیر استفاده کرده و نمی تواند به استفاده متخطی جامعه منصفانه بودن پوشاند مگر خلاف آن ثابت شود. با این حال، به طور کلی معیاری که برای این مهم ارائه می شود عبارت است از این که: اگر مزایای استفاده توصیفی از علائم غیر برای توصیف ویژگی و کاربرد یا مبدأ جغرافیایی کالا یا خدمت رقابت و مصرف کننده بیش تر از مضرات وارد شده به رقابت و مصرف کنندگان باشد، استفاده شخص منصفانه تلقی می شود<sup>۱</sup>.

## ۱-۲. بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی در نظام حقوقی ایران

همان گونه که گفته شد، استفاده منصفانه قانونی از علامت تجاری غیر توسط اشخاص ثالث در کشورهایی نظیر امریکا، انگلستان و آلمان به رسمیت شناخته شده است؛ اما در هیچ موردی از اسم استفاده منصفانه یاد نشده و قانونگذار بدون ذکر نام این گونه استفاده ها را مجاز دانسته است. در نظام حقوقی ایران ماده (۳۱) و بند «الف» و «ب» ماده (۴۰) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ دلالت بر این دارد که حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات قانونی به ثبت رسانیده باشد. ماده (۳۱) مقرر می دارد:

«حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد».

همچنین ماده (۴۰) مقرر می دارد:

حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل است:

الف: استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن است.

ب: مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی می شود که عادتاً منتهی به

تجاوز به حقوق ناشی از ثبت می‌شود در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمت مشابه موجب گمراهی عموم می‌شود.

با بررسی مواد ذکر شده می‌توان دریافت اگر شخصی از علامت تجاری غیر روی کالا یا خدمت خود استفاده کند تا ویژگی، کاربرد، مبدأ جغرافیایی و... آن را توصیف نماید و این اقدام او موجب گمراهی عموم شود، مرتکب نقض حقوق مالک علامت تجاری شده است (گمراهی عموم در استفاده از علامت تجاری همسان غیر مفروض و در استفاده از علامت تجاری مشابه غیر نیاز به اثبات دارد). همچنین، از ماده (۴۰) مستفاد می‌شود اگر خواهان نتواند اثبات کند که اقدام خوانده منجر به سردرگمی عموم نسبت به مبدأ کالا یا خدمت شده است پس عملاً نقض حقی رخ نداده است؛ اما اگر شروط نقض علامت تجاری اثبات شود، خوانده مکلف به جبران خسارت ناشی از اقدام خود خواهد بود. از این رو، مشاهده می‌شود قوانین و مقررات مربوط به استفاده انحصاری از علامت تجاری مطلق و عام است و از موارد استثناء و محدودیت‌های راجع به حقوق مالک علامت تجاری سخنی به میان نیامده است و ایجاد هرگونه استثناء و محدودیتی بر حقوق مالکانه مالک علامت تجاری و خروج آن از دایره حقوق وی نیاز به تصریح دارد.

اگرچه استدلال فوق صحیح است اما باید توجه کرد علائم توصیفی که ویژگی، کاربرد، رایحه، طعم، کمیت، کیفیت، رنگ و... کالا را توصیف می‌کنند به هیچ وجه قابل ثبت نیستند مگر آن که معنای ثانویه کسب کرده و در این صورت قابلیت ثبت پیدا می‌کنند و اشخاص ثالث تنها می‌توانند از ویژگی توصیفی این علائم استفاده کنند تا کالا یا خدمت خود را برای عموم توصیف کنند. لازم به ذکر است حمایتی که قانونگذار ایران به مالک علامت اعطا می‌کند حمایت از ویژگی توصیفی بودن این علائم را در برنمی‌گیرد بلکه حمایت از معنای ثانویه علامت است. همچنین، اجتناب از انحصار علائم و بازار در دست عده‌ای، تضمین آزادی بیان، حق اشخاص برای دسترسی به اطلاعات راجع به ویژگی محصولات یا خدمات موجود در بازار، تشویق افراد جدید به ورود در بازار و در نهایت ایجاد رقابت، کاهش قیمت، بهبود کیفیت و افزایش قدرت خرید مردم ایجاب می‌کند به اشخاص ثالث اجازه استفاده توصیفی از علائم غیر اعطا شود، زیرا وجود حمایتی قوی از مالک علامت

توصیفی دارای معنای ثانویه، موجب سرد شدن رقابت در سطح بازار شده و در نهایت به زیان جامعه تمام خواهد شد. بنابراین، اگرچه قانونگذار ما در هیچ‌یک از مواد درباره علائم تجاری در قانون حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، سخنی از استفاده منصفانه قانونی به میان نیاورده است اما می‌توان گفت عدم رد و منع قانونگذار در استفاده منصفانه غیر از علامت تجاری و مفروض دانستن اصول ذکرشده، به‌صورت ضمنی دلالت بر در مقام بیان بودن قانونگذار در تجویز استفاده منصفانه از معنای اولیه علامت تجاری دارای معنای ثانویه به‌وسیله غیر است.<sup>۱</sup>

برخی نویسندگان با تحلیل جزئی برخی مواد قانون تجارت الکترونیکی و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در پذیرش نظریه استفاده منصفانه به خود تردید راه می‌دهند اما در نهایت این دکترین را درباره کاربرد علامت تجاری غیر در متاتگ‌های اینترنتی می‌پذیرند.<sup>۲</sup> البته نویسندگان مذکور مفهوم استفاده منصفانه قانونی را به درستی درک نکرده‌اند زیرا استفاده منصفانه قانونی در مفهوم اخص خود به‌کاربردن علامت توصیفی دارای معنای ثانویه غیر در مورد کالاها و خدمات خود است؛ بنابراین، شاید نویسندگان مذکور نظر به مفهوم عام استفاده منصفانه قانونی داشته‌اند.

تدقیق در مواد یاد شده نشان می‌دهد مرز باریکی میان استفاده منصفانه و نقض حقوق مالک علامت در نظام حقوقی ایران وجود دارد. اگرچه قانونگذار ایرانی همانند قانونگذار انگلیسی یا امریکایی به‌عنوان استفاده منصفانه قانونی اشاره‌ای نکرده است، اما به نظر می‌رسد از آنجا که حسب بند (۱) ماده (۳۲) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری علائم توصیفی قابل ثبت و حمایت نیستند، شخص ثالثی که درصدد استفاده از علائم تجاری غیر (منظور علامت تجاری توصیفی است که معنای ثانویه پیدا کرده است) برای توصیف کالاها یا خدمات خود است می‌تواند با تدبیر و به‌کارگیری اقداماتی از سردرگمی مصرف‌کننده نسبت به مبدأ کالاها یا خدمات اجتناب کرده و یا آن را به کم‌ترین حد ممکن برساند تا از نقض علامت تجاری جلوگیری کرده و در نتیجه به‌صورت

۱. در این راستا اگر شخص ثالثی مبادرت به استفاده از علامت سیر برای توصیف کالا یا خدمت غیر مرتبط خود کند، شرکت پرژک حق اقامه دعوی علیه وی را ندارد زیرا سیر علامت توصیفی‌ای است که معنای ثانویه یافته و معنای اولیه یعنی خود سیر به علت متعلق‌العموم بودن قابلیت ثبت و حمایت ندارد.

۲. صادقی، خلیج (۱۳۸۶)، ص ۱۲۶.

منصفانه از علامت تجاری غیر سود برده باشد. البته این امر به دلیل فقدان مقرر قانونی کمی دشوار است زیرا همان گونه که گفته شد، حسب دیدگاه دوم سردرگمی مصرف کننده در این گونه موارد پایین بوده و در حال حاضر رویه عملی حاکم در اداره مالکیت صنعتی کشور سختگیری های درستی برای احراز معنای ثانوی علائم تجاری و در پی آن، ثبت علامت به عمل می آورد که این خود می تواند نشانی بر پایین بودن میزان سردرگمی مصرف کنندگان و امکان استفاده توصیفی از علائم تجاری غیر در نظام حقوقی ایران باشد.

## ۲. بررسی جایگاه نظریه استفاده منصفانه قانونی در موافقت نامه بین المللی

در موافقت نامه های بین المللی وضع این نظریه بسیار مبهم تر از قوانین ملی است. رد پای این نظریه در برخی موافقت نامه های بین المللی نظیر موافقت نامه تربیس مشاهده می شود. با این حال، از آنجا که هدف نظریه استفاده منصفانه قانونی از علامت تجاری این است که هیچ کس نمی تواند با ثبت علائم توصیفی به صورت علامت تجاری این علائم را به انحصار خویش در آورد، می توان به قیاس موضوع مورد نظر موافقت نامه هایی که در آن ها به مفاد این نظریه اشاره شده است و به نحوی در مقام بیان نظریه استفاده منصفانه قانونی هستند یا به آن نزدیک شده اند، مورد بررسی قرار داد. مهم ترین این مقررات بین المللی در سه مبحث جداگانه و به شرح ذیل بررسی می شوند.

### ۲-۱. کنوانسیون پاریس

کنوانسیون پاریس به عنوان مهم ترین و برجسته ترین سند بین المللی در حیطه حقوق مالکیت صنعتی مصوب ۲۰ مارس ۱۸۸۳ در شق (۱) بند «الف» ماده (۶) خامس خود مقرر می دارد:

«هر علامت تجاری که در کشور مبدأ مطابق قانون به ثبت رسیده باشد به همان صورت در سایر کشورهای اتحادیه ثبت آن پذیرفته و مورد حمایت قرار می گیرد منوط بر این که مقررات این ماده رعایت شود».

در ادامه شق (۲) بند «ب» مقرر می دارد:

«ثبت علائم تجاری را در موارد ذیل می توان رد یا باطل کرد:

وقتی که علائم متمایز نباشد و یا منحصرأً از نشانه‌ها یا علائمی متشکل باشد که در جریان تجارت برای تعیین نوع، کیفیت، کمیت، ویژگی موردنظر، ارزش، مبدأ جغرافیایی، زمان تولید به کار گرفته می‌شود یا این که در زبان جاری و عادات مشروع و مسلم تجارت آن کشور که حمایت در آنجا مد نظر است معمول باشد».

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، کنوانسیون پاریس از انحصار علائم توصیفی در ید مالکان علائم تجاری ممانعت کرده اما به صراحت از دفاع استفاده منصفانه و همچنین محدودیت‌های مترتب به حقوق مالک علامت تجاری سخنی نمی‌گوید. از منطوق شق (۲) بند «ب» ماده (۶) خامس و مفهوم مخالف ماده (۱۰) مکرر این کنوانسیون مستفاد می‌شود علائم توصیفی که بیان‌کننده ویژگی، نوع، کیفیت، کمیت، ویژگی موردنظر، ارزش، مبدأ جغرافیایی و... کالا یا خدمت هستند در مالکیت عمومی قرار دارند و اگر استفاده از این علائم برای توصیف ویژگی‌های کالاها یا خدمات مطابق با معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد به گونه‌ای که منجر به سردرگمی عموم نشود، مجاز است!

## ۲-۲. موافقت‌نامه تریپس

موافقت‌نامه جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق مالکیت فکری مصوب ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ گام‌هایی در راستای حمایت از دکرترین استفاده منصفانه برداشته و به صراحت از عنوان «استفاده منصفانه از واژه‌های توصیفی» یاد کرده است. حمایت از حقوق انحصاری مالک علامت تجاری در ازای تلاش فکری و سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط وی، حمایت از رقابت و همچنین حمایت از اشخاص ثالث در ماده ۱۷ این موافقت‌نامه متبلور می‌شود. ماده (۱۷) مقرر می‌دارد:

اعضا می‌توانند استثنائات محدودی مانند استفاده منصفانه از واژه‌های توصیفی را درباره حقوق اعطایی در مورد علامت تجاری قائل شوند مشروط بر این که در استثنائات مزبور منافع مشروع مالک علامت تجاری و اشخاص ثالث در نظر گرفته شود.

با تدقیق در این ماده می‌توان گفت اولاً، تفسیر این ماده قانونی باید به صورت مضیق

صورت گیرد، زیرا ماده حاضر به صراحت حمایت از حقوق مالک علامت تجاری و اشخاص ثالث را مد نظر قرار داده است. ثانیاً، ایجاد چنین استثنای محدودی بر حقوق مالک علامت تجاری به اختیار و صلاحدید کشورها واگذار شده است اما به شروط و ضوابط استفاده منصفانه اشاره‌ای نشده و فقط لزوم در نظر گرفتن منافع مشروع مالک علامت تجاری و اشخاص ثالث به‌عنوان شرط ایجاد چنین استثنایی مورد تصریح قرار گرفته است.<sup>۱</sup> بنابراین، می‌توان گفت موافقت‌نامه ترپس استفاده منصفانه را در نظر گرفته و به اعضا اجازه تقنین آن در قوانین موضوعه خود را داده است، بدون این که شرایط تحقق این نوع استفاده را به اعضا تحمیل کند.

### ۲-۳. رهنمود اتحادیه اروپا راجع به یکسان‌سازی علائم تجاری مصوب ۱۹۸۸

رهنمود ۸۹/۱۰۴ اتحادیه اروپا درباره یکسان‌سازی قوانین ناظر بر علائم تجاری مصوب ۱۹۸۸ یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی ناظر بر علائم تجاری است. در این رهنمود به‌هیچ‌وجه نامی از واژه استفاده منصفانه برده نشده است اما در بند (۲) ماده (۶) این رهنمود که تقریباً در قوانین ملی تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا عیناً گنجانیده شده است مالک علامت تجاری نمی‌تواند در موارد ذیل مانع استفاده اشخاص ثالث از علامت تجاری در جریان تجارت شود، مشروط بر این که استفاده مطابق با رویه منصفانه صنعت یا تجارت انجام بگیرد. بند (۲) ماده (۶) رهنمود مقرر می‌دارد:

استفاده از نشانه‌هایی که مربوط به نوع، کمیت، کیفیت، هدف موردنظر، ارزش، مبدأ جغرافیایی، زمان تولید کالا یا ارائه خدمات یا سایر ویژگی‌های کالاها یا خدمات است.

در مقرر فوق به‌هیچ‌وجه از عنوان استفاده منصفانه نامی برده نشده است اما با دقت در مفهوم ماده می‌توان دریافت که تمام عناصر استفاده منصفانه در این مقرر ذکر شده است. نخست این که ضمن پذیرش حقوق انحصاری مالک علامت تجاری به اشخاص ثالث اجازه استفاده از نشانه‌هایی که به نوع، کیفیت و... کالاها یا خدمات دلالت دارد، اعطا شده است و استفاده توصیفی از علامت تجاری را استثنائی مترتب به حقوق مالک فکری می‌داند. دوم این که

استفاده در صورتی پذیرفته می‌شود که با رویه منصفانه صنعت یا تجارت منطبق باشد؛ یعنی شخص باید منصفانه و با حسن نیت از علامت غیر برای توصیف ویژگی کالا یا خدمتش استفاده کند تا اقدام او مجاز شناخته شود و از مسئولیت نقض علامت تجاری معاف شود. بند (۲) ماده (۶) رهنمود مذکور به همین شکل در قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گنجانده شده است؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه در طیف وسیعی از کشورها دکتین استفاده منصفانه قانونی توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده و اهمیت حمایت از دکتین برای تضمین آزادی بیان و بازگشت به اصل که همان رقابت آزاد است را نسبت به قبل دو چندان کرده است.

### جمع‌بندی و ملاحظات

- به نظر می‌رسد پذیرش نظریه استفاده منصفانه راهی برای ارتقای رقابت سالم در گستره بازارهای تولید و توزیع کالاها باشد، زیرا نه تنها علائم توصیفی در ملکیت عموم قرار دارد و انحصار آن بدون معنای ثانویه در دست اشخاص مغایر با نظم عمومی است بلکه حتی در صورت احراز معنای ثانویه نیز سایر افراد می‌توانند از آن معنای ثانویه بدون رضایت مالک علامت با حسن نیت استفاده کنند، وانگهی در این گونه موارد سردرگمی مصرف‌کننده هم به زعم نظر برخی بسیار پایین است.
- در نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از قانونگذاران دیگر، سخنی از استفاده منصفانه به میان نیامده اما اشاره تلویحی هم به آن نشده است. اگرچه می‌توان از مواد (۳۱) و بند (۱) ماده (۳۲) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مستفاد کرد که قانونگذار در مقام بیان بوده و استفاده منصفانه از علامت تجاری دیگری را که معنای ثانویه کسب کرده به‌طور ضمنی مجاز دانسته است اما پیشنهاد می‌شود قانونگذار ایرانی هم در راستای همگامی با سایر کشورها اشاره‌ای ضمنی به ماهیت آن داشته باشد تا از این طریق راه هرگونه تفسیر نامناسب را ببندد.
- کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره استفاده منصفانه قانونی سکوت اختیار کرده‌اند و تنها رهنمود اتحادیه اروپا اشاره‌ای به آن داشته است. در این راستا بهتر بود موافقت‌نامه تریپس به‌عنوان جزء لاینفک سازمان تجارت جهانی به صراحت از این نوع استفاده اشاره می‌کرد تا بتواند راهگشای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در تقنین آن باشد.

## منابع

- حبیب، سعید؛ حسین زاده، مجید (۱۳۹۲)؛ «تحلیل دکترین رقیق‌سازی در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۳، ش. ۱، صص ۱۷ تا ۳۵.
- شمس، عبدالحمید (۱۳۸۲)؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، چاپ اول، انتشارات سمت: تهران.
- صادقی، محمود؛ خلیج، یوسف (۱۳۸۶)، «حمایت از نشانه‌های تجاری در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»، مجله فقه و حقوق، ش. ۱۴، صص ۱۰۳ تا ۱۲۹.
- معین، محمد (۱۳۸۸)؛ فرهنگ معین، دوره تک جلدی، چاپ چهارم، تهران: نشر میکایل و اشجع.
- میرحسینی، سیدحسن (۱۳۹۰)؛ حقوق علائم تجاری، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
- Austin, Graeme (2011); "Tolerating Confusion about Confusion: Trademark Policies and Fair Use", *Victoria University of Wellington Legal Research Papers*, no.1, pp.1-34.
- Barnes, David and A. Laky, Teresa (2004); "Classic Fair Use of Trademarks: Confusion About Defenses", *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, no.4, pp.832-885.
- Dogan, Stacey & A. Lemley, Mark (2007); "A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law", *The Trademark Reporter*, no.6, pp.1223-1251.
- Duncan, Samuel (2010); "Protecting Nominative Fair Use, Parody, and Other Speech-Interests by Reforming the Inconsistent Exemptions from Trademark Liability", *Michigan Journal of Law Reform*, no.1, pp.219-247.
- Ewelukwa, Uche (2006); "Comparative Trademark Law: Fair Use Defense in the United States and Europe - The Change Landscape of Trademark Law", *Widener Law Review*, no.97, pp.97-168.
- Greene, Stephanie (2006); "Sorting Out 'Fair Use' and 'Likelihood of Confusion' in Trademark Law", *American Business Law Journal*, no.1, pp.43-77, 42-77.
- Grynberg, Michael (2009); "Things are Worse than We Think: Trademark Defenses in A Formalist Age", *Berkeley Technology Law Journal*, no.897, pp.897-970.
- Hilden, Zoe & T. Jaenicke, Brian (2005); *Fair Use of Trademarks: A Look at KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. and Its*



*Implications for Trademark Rights and The Public Domain*, First Edition, Washington D.C: National Legal Center for the Public Interest.

McGeeveran, William (2008); “ Rethinking Trademark Fair Use”, *Iowa Law Review*, no.94, pp.48-124.

Ramsey, Lisa (2010); “Free Speech and International Obligations to Protect Trademarks”, *The Yale Journal Of International Law*, no.405, pp.406-467.

Rüdiger & Stoll, Peter-Tobias & Busche, Jan & Arend, Katrine (2009); *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Max Planck Commentaries on World Trade Law*, Boston, Martinus Nijhoff publishers Leiden.

Ramsey, Lisa (2007); “First Amendment Limitation on Trademark Rights”, *Legal Studies Research Paper Series*, no.07-86, pp.146-174.

## قوانین

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶.

قانون علائم تجاری امریکا (قانون لنهام) مصوب ۱۹۴۶.

قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴.

قانون علائم تجاری آلمان مصوب ۱۹۹۵.

قانون علائم تجاری چین مصوب ۲۰۰۱.

قانون علائم تجاری هند مصوب ۱۹۹۹.

قانون مالکیت فکری فرانسه مصوب ۱۹۸۵ به همراه اصلاحات مربوطه.

قانون متحدالشکل تجاری امریکا.

## موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

رهنمود اتحادیه اروپا راجع به یکسان‌سازی علائم تجاری مصوب سال ۱۹۸۸.

کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی مصوب ۱۸۸۶.

موافقت‌نامه درباره به تجارت حقوق مالکیت فکری مصوب ۱۹۹۴.

## آرای مورد مطالعه

KP Permanent Make-up Inc v. Lasting Impression Inc 2004

Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse. Inc

