

بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات

سعید حبیبیا* مجید حسین زاده** سمانه محبی فرد***

پذیرش: ۹۴/۱۱/۱۹

دریافت: ۹۴/۵/۱

استفاده منصفانه به منظور معرفی / علامت تجاری / حقوق مصرف کننده / حسن نیت /
مهارت خریدار

چکیده

نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری همواره بر آن است تا با ایجاد تمهیدات لازم، از هرگونه نقض علائم تجاری جلوگیری کند. اما، از استثنائات مترتب بر استفاده از علامت تجاری غیر، استفاده منصفانه به منظور معرفی کالا و خدمت تحت آن علامت است. در استفاده منصفانه به منظور معرفی، هدف از استعمال علامت تجاری غیر، معرفی کالاها و خدمات تحت آن علامت یا اظهار نظر، انتقاد و یا تقریظ مالک علامت تجاری است. چنین استفاده‌ای مستلزم رعایت شرایطی است که عدم رعایت‌شان موجب تحقق نقض علامت تجاری می‌شود. بنابراین، مقاله حاضر می‌کوشد مفهوم و ملاک‌های احراز استفاده منصفانه به منظور معرفی را به صورت تطبیقی بررسی کرده تا راهکار و چارچوب مناسبی در اختیار قضات، وکلا و مشاوران قرار دهد و توسط آن ابهامات موجود در این حوزه را برطرف سازد.

طبقه‌بندی JEL: K20, R1

*. دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
**. دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
***. دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
samanemohebfard@gmail.com

مقدمه

استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر، یکی از استثنائات مهم مترتب بر نقض علامت تجاری غیر است. این استثناء به عنوان یکی از دفاعیات در دعاوی نقض علائم تجاری از سوی خواننده‌ای مطرح می‌شود که خود را در موضع خطر می‌بیند و در صورتی که دادگاه دفاعیات وی را مقرون به واقع بداند، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند. بنابراین، چنانچه اشخاص ثالث از علائم تجاری منصفانه استفاده کنند، قانونگذار چتر حمایتی خود را بر آنها گسترانده و رسالت حمایت از آنها در دعاوی نقض علامت تجاری را بر عهده قضات^۱ قرار می‌دهد تا با احراز چنین دفاعی، ایشان را از بار سنگین محکومیت چنین دعاوی ای برهانند.^۲ استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر، اصولاً به دو دسته استفاده منصفانه قانونی و استفاده به منظور معرفی کالا تقسیم می‌شود.

در استفاده منصفانه قانونی، شخص ثالث از علامت تجاری خواهان استفاده می‌کند تا درباره ویژگی، کیفیت، کاربرد و... کالاها و خدمات خود به مصرف‌کنندگان اطلاعات لازم را ارائه دهد؛ لیکن در استفاده منصفانه به منظور معرفی، هدف از استعمال علامت تجاری، معرفی کالاها و خدمات تحت آن علامت یا اظهار نظر، انتقاد و یا تقریظ از مالک علامت است.^۳ استفاده منصفانه به منظور معرفی نیز از جمله دفاعیاتی است که در برابر دعوی نقض علامت تجاری از سوی خواننده مطرح می‌شود و وی را از مسئولیت نقض علامت تجاری غیر رها می‌سازد.^۴ استفاده منصفانه به منظور معرفی کالا اصولاً به دو صورت استفاده به منظور تبلیغات مقایسه‌ای و استفاده به منظور تقلید طنزآمیز مورد توجه قرار می‌گیرد. استفاده به منظور تبلیغات مقایسه‌ای^۵ یکی از گونه‌های تبلیغاتی است که نقش مهمی در بازار رقابت کنونی ایفا می‌کند. در این گونه تبلیغات، کالاها و خدمات تبلیغ‌کننده با کالاها و خدمات رقبا مقایسه شده و سعی می‌شود برتری کالا یا خدمات تبلیغ‌کننده بر کالاها یا خدمات حاوی علامت تجاری رقیبان به مخاطب نشان داده شود. استفاده به منظور تقلید

۱. در برخی موارد، دادگاه‌ها خود به حمایت از این نظریه پرداخته و رسالت آن را بر عهده داشته‌اند. برای مثال، استفاده منصفانه به منظور معرفی از ابداعات رویه قضایی امریکا است.

۲. جاکوب، دنیل، لندسی، لی (۱۳۸۶)؛ صص ۱۳۶-۱۳۸.

۳. بادینی، حسین‌زاده، محبی‌فرد (۱۳۹۳)؛ ص ۱۰۱.

4. Rollins, P. (2009); pp. 294-295.

5. Comparative Advertising.

طنزآمیز^۱ از علامت غیر هم زمانی محقق می‌شود که شخص ثالث از علامت غیر به صورت طنزآمیز استفاده می‌کند تا درخصوص کالا و خدمت تحت آن علامت، مالک علامت تجاری، علامت تجاری و موارد دیگر اظهار نظر کرده^۲ یا از آن انتقاد کند^۳. استفاده طنزآمیز از علامت تجاری غیر عملاً به خلق علامت تجاری جدیدی منجر می‌شود که به عنوان یکی از روش‌های استفاده منصفانه به منظور معرفی می‌تواند برای بزرگ‌نمایی معایب، نواقص و یا مضرات کالا یا خدمت تحت علامت تجاری غیر، اظهار نظر یا انتقاد از مالک یا فعالیت‌های وی یا اطلاع‌رسانی درباره وجود کالا یا خدمت با قیمت پایین‌تر و کیفیت پایین‌تر به کار گرفته شود.

یکی از قابلیت‌ها و کارکردهای متصور برای علامت تجاری این است که به نحوی از انحاء می‌تواند درباره مالک علامت تجاری، مکان و یا ویژگی‌های کالا یا خدمات تحت آن علامت، اطلاعاتی ارائه دهد. قانونگذار به این ویژگی و قابلیت علامت تجاری حقوق انحصاری اعطا نمی‌کند زیرا چنین امری مستلزم محدود کردن رقابت و محروم کردن افراد از کسب اطلاعات درباره کالا یا خدمات است^۴. بنابراین، می‌توان گفت اگر قانون به شخص اجازه داده که از علامت تجاری غیر استفاده کرده و کالا و خدمات خود را به عموم معرفی کند، به طریق اولی می‌تواند از آن علامت برای اشاره به کالا و خدمات خود شخص و یا غیره نیز استفاده کند^۵.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی مفهوم استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالا و خدمت غیر و تبیین فرآیند تحقق آن است. در این راستا، نظام حقوقی ایران به تفصیل بررسی خواهد شد. همچنین، فرض مقاله بر این باور متکی است که علی‌القاعده استفاده از علامت تجاری غیر ممنوع است، مگر در موارد معینه قانونی که معرفی کالا و خدمت غیر از آن جمله است. در حوزه ادبیات و پیشینه تحقیق حاضر باید اذعان داشت موضوع مقاله حاضر اگرچه در خلال برخی پایان‌نامه‌ها مورد تذکار جزئی قرار گرفته، اما تاکنون در قالب یک تحقیق پژوهشی بررسی نشده است. این مقاله در دو بخش تنظیم شده

1. Parody.

2. Partridge (2003); pp. 92-93.

۳. بادینی، حسین‌زاده، محبی‌فرد، پیشین، ص ۱۰۲.

4. L. Doganand A. Lemley (2007); p.97.

۵. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ ص ۴۶۳.

که در بخش اول پیشینه و مفهوم استفاده منصفانه به منظور معرفی به صورت تطبیقی بررسی می‌شود و بخش دوم نیز به تحلیل ملاک‌های احراز و تحقق این نوع استفاده پرداخته است.

۱. پیشینه و مفهوم استفاده منصفانه به منظور معرفی

استفاده منصفانه به معنای تجویز استفاده از علامت تجاری غیر بدون وجود هرگونه پیگرد حقوقی یا کیفی از طرف مالک علامت تجاری است. بنابراین تعریف، فرد اگرچه از علامت تجاری غیر استفاده می‌کند ولی این استفاده باید همراه با شرایطی باشد که ناقضانه بودن آن را تأیید کند. در این بخش ابتدا تاریخچه مفهوم استفاده منصفانه بررسی می‌شود و سپس، مفهوم حقوقی آن در قوانین موضوعه به صورت تطبیقی بررسی خواهد شد.

۱-۱. پیشینه استفاده منصفانه به منظور معرفی

نهاد نظریه استفاده منصفانه به منظور معرفی در سال ۱۹۱۰ در رویه قضایی امریکا توسط پرونده ساکسله‌نر^۱ کاشته شد. در این پرونده، دیوان عالی کشور امریکا این حق را برای خواننده به رسمیت شناخت که از علامت تجاری خواهان در تبلیغات استفاده کند تا درباره تشابه آب معدنی خود با آب معدنی خواهان به مصرف کنندگان اطلاعات درستی ارائه دهد.^۲ در سال ۱۹۲۴، یعنی چهارده سال بعد از تشریح این نظریه، در پرونده پرستونتز^۳ این نهاد باروترو شد. در این پرونده، خواهان، لوازم آرایشی و بهداشتی حاوی علامت تجاری کوتی را به بازار عرضه می‌کرد. خواننده که خود نیز در این صنعت فعالیت داشت، عطر و پودر صورت، تحت علامت تجاری کوتی را خریده و آن‌ها را در بطری و بسته‌بندی‌های کوچک‌تر به بازار عرضه می‌کرد. وی روی بسته‌بندی این محصولات، از عباراتی نظیر «شرکت پری استونت»^۴، «محتویات این محصولات متعلق به شرکت کوتی است اما توسط شرکت پری

1. Saxlehner V. Wagner. Available at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/216/375/>; last visited on: 21 Feb 2015.

2. Moskin(2005); p.11. Available at: http://www.whitecase.com/article_Frankenlaw_08_25_05.pdf, last visited on 4 mars 2015.

3. Prestonettes, Inc. v. Coty., Available at: <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=264&invol=359>; last visited on 15 July 2013.

4. Prestonettes.

استونت مستقلاً در نیویورک دوباره بسته‌بندی شده»، استفاده کرده بود. خواهان که معتقد بود علامت تجاری اش نقض شده، علیه خواننده اقامه دعوی کرد. قاضی هولمز بعد از استماع اظهارات خواهان و دفاعیات خواننده، بیان داشت که حقوق انحصاری مالک علامت تجاری در صورتی نقض می‌شود که شخص ثالث کالاهای خود را به‌عنوان کالاهای تحت علامت تجاری مالک معرفی و عرضه کند؛ این درحالی است که عبارات به‌کاررفته بر بسته‌بندی محصولات و استعمال علامت تجاری خواهان توسط خواننده حکایت از حسن‌نیت وی دارد و مضاف بر این که خواننده درصدد فروش مجدد محصولات خواهان در بسته‌بندی‌های کوچک‌تر است که این مهم نقض علامت تجاری خواهان را به دنبال ندارد.

قاضی کوزینسکی برای اولین بار اصطلاح «استفاده منصفانه به‌منظور معرفی» را برای نامگذاری این نهاد بی‌نام‌ونشان به‌کار برد^۱ و اظهار داشت دفاع خواننده تحت عنوان استفاده منصفانه به‌منظور معرفی قرار می‌گیرد. با این حال، همواره در این حوزه خلأ قانونی وجود داشت تا این که در سال ۲۰۰۶ با تصویب قانون اصلاحی قانون ضد رقیق‌سازی امریکا به صراحت از این دکترین به‌عنوان استثنائات مترتب بر دعوی رقیق‌سازی از طریق تضعیف^۲ و یا تخدیش^۳ یاد شد. به این ترتیب، با تدوین این مقرره، به سردرگمی و اختلافات این حوزه پایان داده شد و استفاده منصفانه اعم از قانونی و به‌منظور معرفی به‌عنوان یکی از دفاعیات قابل طرح در دعاوی نقض علامت تجاری در امریکا رسمیت قانونی یافت.

شق دوم از پاراگراف «الف» در شماره (۳) ذیل بند سی ماده (۴۳) مقرر می‌دارد:

موارد ذیل به‌عنوان استثنائات مترتب بر دعوی رقیق‌سازی از طریق تضعیف و یا تخدیش می‌باشند:

الف: هرگونه استفاده منصفانه اعم از استفاده منصفانه قانونی یا استفاده منصفانه به‌منظور معرفی و یا هرگونه تسهیل چنین استفاده‌ای نسبت به علامت مشهور توسط غیر به‌جز استفاده‌ای که ناظر بر تعیین مبدأ کالاها و خدمات آن شخص باشد که شامل هرگونه استفاده مرتبط در موارد ذیل می‌شود:

(۱) تبلیغاتی که این امکان را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند که به مقایسه

1. Ginsburg, Jane C. (2007); p.15.

2. Tarnishment.

3. Blurring.

کالاها و یا خدمات ارائه شده در آن پردازند.

۲) شناسایی و تقلید طنزآمیز، انتقاد یا اظهارنظر در مورد مالک علامت تجاری مشهور یا کالاها و خدمات تحت آن علامت^۱.

پس همان گونه که ملاحظه می شود، نهال نظریه استفاده منصفانه برای اولین بار در رویه قضایی امریکا کاشته شد و پس از آن در سایر نظام های حقوقی مطرح گردید. البته هر چند کشورهای دیگر این نظریه را پذیرفتند اما همواره از قالب های واژگانی متفاوتی استفاده کرده و در مواردی نیز این نظریه را تعدیل یا تغییر داده اند.

۱-۲. استفاده منصفانه به منظور معرفی از نگاه حقوق تطبیقی

همان گونه که گفته شد، در بسیاری از نظام های حقوقی ظاهراً از عبارت «استفاده منصفانه به منظور معرفی» استفاده نشده است ولی مفاد آن به دکتین استفاده منصفانه به منظور معرفی اشاره دارد. در این راستا، می توان به شق «ج» بند «۲» ماده (۱۱) قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴ اشاره کرد که مقرر می دارد:

استفاده از علامت تجاری برای اشاره به هدف مورد نظر در آن کالا یا خدمات – خصوصاً لوازم جانبی و قطعات یدکی – ضرورت داشته باشد، مشروط بر این که مطابق با رویه منصفانه صنعت یا تجارت باشد، موجب نقض علامت تجاری نمی شود. در کشورهایی مانند آلمان، هند و هنگ کنگ که نظام حقوق مکتوب دارند، این استفاده تحت عناوینی نظیر دفاعیات، استثنائات مترتب بر حقوق مالک علامت تجاری قرار دارد. ماده (۲۳) قانون علائم تجاری آلمان مصوب ۱۹۹۵ مقرر می دارد مالک علامت تجاری نمی تواند در موارد ذیل مانع اشخاص ثالثی شود که از علامت تجاری اش در جریان تجارت استفاده می کنند. بند «۳» آن نیز مقرر می دارد:

1. (3) Exclusions.--The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with--

(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or

(ii) Identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

استفاده از علامت تجاری و یا نام تجاری در صورتی که برای اشاره به کالا یا خدمت مورد نظر به ویژه لوازم جانبی و قطعات یدکی ضرورت داشته باشد منوط بر این که چنین استفاده‌ای برخلاف اصول پذیرفته شده اخلاق نباشد.

شق «د» بند «۳» ماده (۱۹) قانون علائم تجاری هنگ کنگ مصوب ۲۰۰۹ نیز همانند شق «ج» بند «۲» ماده (۱۱) قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴ است. اما برخی کشورها از جمله فرانسه رویکرد متفاوتی نسبت به این موضوع اتخاذ کرده‌اند. ماده (۶-۷۱۳) قانون مالکیت فکری فرانسه مصوب ۱۹۹۲ که در سال ۲۰۰۶ اصلاح شد، مقرر می‌دارد:

شخص ثالث می‌تواند از علامت تجاری یکسان و یا مشابه با علامت تجاری غیر استفاده کند منوط بر این که اولاً استفاده از علامت تجاری غیر برای اشاره به هدف مورد نظر در آن کالا یا خدمت به‌ویژه قطعات یدکی و لوازم جانبی ضرورت داشته باشد؛ ثانیاً این که منجر به سردرگمی مصرف‌کننده نگردد. با این حال اگر حقوق مالک علامت تجاری نقض شود، حق ممانعت یا محدود کردن چنین اقدامی به وی اعطا شده است.

همچنین شق‌های «الف» و «ب» بند «۱» ماده (۳۰) قانون علائم تجاری هند مصوب ۱۹۹۹ مقرر می‌دارد در صورتی که استفاده شخص ثالث از علامت تجاری غیر برای معرفی کالاها و خدمات مالک علامت تجاری منطبق با اصول شرافتمندانه صنعت و تجارت باشد و به کسب مزیت ناعادلانه از آن منجر نشود و یا باعث ابهام‌زایی و ویژگی متمایزکننده آن علامت نگردد و یا به شهرت آن علامت صدمه وارد نکند، مجاز است. با دقت در این ماده می‌توان اظهار داشت مستفاد از ماده مذکور این است که در دعوی رقیق‌سازی، خوانده در صورتی می‌تواند به استفاده منصفانه به‌منظور معرفی استناد کند که چنین استفاده‌ای منجر به تخدیش یا تضعیف علامت مشهور نشده باشد. به نظر می‌آید در نظام حقوقی حاکم بر علامت تجاری، استفاده منصفانه به‌منظور معرفی مانند سایر کشورها جایگاه خاص خود را ندارد.

در نظام حقوقی ایران، تصریح دقیقی در حوزه استفاده منصفانه به‌منظور معرفی دیده نمی‌شود. با این حال، در حوزه تبلیغات مقایسه‌ای که زیرشاخه‌ای از استفاده منصفانه به‌منظور

معرفی است، مقرراتی دیده می‌شود. استفاده منصفانه به منظور معرفی کالا یا خدمت تحت آن علامت در تبلیغات، ریشه در آزادی بیانی دارد که در اصل (۲۴) قانون اساسی^۱ و در بند «الف» ماده (۲)^۲ و (۶)^۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر این، پذیرش حق اشخاص مبنی بر دسترسی به اطلاعات مربوط 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 ایجاد می‌کند به اشخاص ثالث اجازه استفاده تبلیغاتی از علائم غیر اعطا شود. در حوزه استفاده طنزآمیز که شاخه دوم استفاده منصفانه به منظور معرفی است، تصریحی در قوانین ایران دیده نمی‌شود؛ اما استفاده طنزآمیز از علامت دیگری در عرف آن قدر شایع شده که سکوت مقنن را می‌توان حمل بر تجویز این نوع استفاده دانست، به گونه‌ای که از روح قانون به راحتی قابلیت استنباط دارد. به هر حال، تجویز این نوع استفاده، ملاک‌هایی دارد که در بخش دوم بررسی و تحلیل می‌شود.

با تدقیق در قوانین تطبیقی یادشده می‌توان گفت اگرچه هر یک از این مقررات با الفاظ متفاوتی نگاشته شده‌اند، اما تبادر از آن‌ها این است که به اشخاص ثالث اجازه استفاده از علامت تجاری غیر برای اشاره به کالا و خدمت تحت آن علامت اعطا شده است، منوط بر این که اولاً استفاده از علامت تجاری غیر لازمه رقابت مؤثر باشد. به عبارت بهتر، توصیف کالا و خدمت خود و مقایسه با کالا و خدمت رقبا و یا اظهار نظر و انتقاد از کالا یا خدمت تحت آن علامت و یا مالک آن، مستلزم استفاده از علامت تجاری غیر باشد. ثانیاً، از علامت فقط به مقدار معقولی که برای شناسایی لازم است، استفاده شده باشد. ثالثاً، این که رفتار و عملکرد خواننده به این تفکر منجر نشود که میان کالاها یا خدمات خواهان و کالاها یا خدمات خواننده ارتباط دقیق و واقعی وجود دارد.

۱. اصل (۲۴) قانون اساسی مقرر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که محل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند».

۲. ماده (۲) مقرر می‌دارد: «رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از الف: روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱ (زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)».

۳. ماده (۶) مقرر می‌دارد: «نشریات جز در موارد اخلاص به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند».

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان استفاده منصفانه به منظور معرفی را به صورت ذیل تعریف کرد:

استفاده به منظور معرفی عبارت است از استفاده از علامت تجاری غیر یا اجزای آن به منظور اظهار نظر درباره کالا یا خدمت تحت آن علامت، مالک علامت تجاری یا انتقاد معقول از وی به نحوی که منصفانه و با حسن نیت و منطبق با اصول شرافتمندانه اخلاق و تجارت باشد.

بنابراین، با توجه به مواد قانونی یادشده و تعریف ارائه شده، می‌توان گفت برای تحقق استفاده منصفانه به منظور معرفی، عناصر زیر باید به صورت همزمان وجود داشته باشد:

اول این که، هدف از استفاده، اشاره به کالاها یا خدمات ارائه شده توسط مالک علامت تجاری، اظهار نظر و یا انتقاد از مالک علامت تجاری یا کالاها و خدمات ارائه شده باشد.^۱

دوم این که، چنین استفاده‌ای منطبق با اصول شرافتمندانه صنعت و تجارت و براساس حسن نیت باشد.^۲

۲. ملاک‌های احراز استفاده منصفانه به منظور معرفی

هنگامی که خواهان با ارائه دلایل و مدارک اثبات می‌کند که علامت تجاری اش نقض شده است، در صورتی که دادگاه مدارک او را محمول بر صحت تشخیص دهد، دفاعیات خواننده را استماع کرده و اگر خواننده اظهار دارد که استفاده او به منظور معرفی منصفانه است، دادگاه وارد رسیدگی به دلایل خواننده شده تا احراز کند ارکان چنین دفاعی محقق شده است یا خیر. نگاهی به دوره حیات و شکل‌گیری این نظریه و بررسی آرای قضات نشان می‌دهد دادگاه‌ها همواره ملاک‌هایی برای احراز این نوع استفاده به کار گرفته‌اند. این ملاک‌ها با توجه به نحوه تأثیر گذاری به دو دسته شکلی و ماهوی تقسیم می‌شوند که هر یک ویژگی‌های خاص خود را داشته و در ادامه بررسی شده‌اند:

۱. پاراگراف اول شق «ج» بند «۲» ماده (۱۱) قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴، پاراگراف اول بند «۳» ماده (۲۳) قانون علائم تجاری آلمان مصوب ۱۹۹۵، پاراگراف اول ماده (۶-۷۱۳) قانون مالکیت فکری فرانسه مصوب ۱۹۹۲ اصلاحی سال ۲۰۰۶.

۲. پاراگراف آخر شق «ج» بند «۲» ماده (۱۱) قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴، پاراگراف آخر بند «۳» ماده (۲۳) قانون علائم تجاری آلمان مصوب، شق «الف» بند «۱» ماده (۳۰) قانون علائم تجاری هند مصوب ۱۹۹۹.

۲-۱. ملاک‌های شکلی

ملاک‌های شکلی، ملاک‌هایی‌اند که اصولاً به شکل و ظاهر علامت تجاری پرداخته و معیار استفاده را نه بررسی قصد و نیت خواننده، بلکه نحوه استفاده شکلی او از علامت در نظر می‌گیرند. بنابراین، به نظر می‌رسد دو معیار مهم مورد توجه دادرس قرار گیرد که در صورت احراز این دو ملاک، به سراغ ملاک ماهوی خواهد رفت.

الف) معرفی کالا، خدمت و یا اظهارنظر درباره مالک علامت تجاری

یکی از ارکان لازم و ضروری در استفاده منصفانه به منظور معرفی این است که خواننده از علامت خواهان برای اظهارنظر درباره کالا یا خدمت تحت آن علامت یا انتقاد از (اظهارنظر نسبت به) مالک علامت تجاری استفاده کند تا نفس این دفاع محقق شود. به عبارتی، دادگاه باید این موضوع را در نظر بگیرد که آیا خواننده از علامت خواهان برای اشاره به کالاها و خدمات خود استفاده کرده است یا خیر.^۱ چنانچه دادگاه احراز کند خواننده با اشاره به علامت خواهان درصدد بوده به مقایسه محصولات و خدمات خود با کالا یا خدمت خواننده پردازد یا با استفاده از علامت تجاری، از مالک آن علامت یا کالا و خدمت ارائه شده توسط وی انتقاد کند، استفاده را از این حیث منصفانه دانسته و سراغ سایر معیارهای دیگر می‌رود. بنابراین، باید اذعان داشت که خواننده باید علامت را در راستای مقایسه کالا و خدمت تحت دو علامت و یا انتقاد و ستودن مالک علامت به کار برده باشد و گرنه مرتکب نقض علامت شده است.

ب) ضرورت تسهیل شناسایی کالا و خدمت خواهان

امروزه علائم تجاری به عنوان نمادی برای جلب توجه ذهن مصرف‌کننده نسبت به کالا یا خدمت حاوی آن، مالک علامت تجاری و فعالیت‌های وی است.^۲ بنابراین، در بیش‌تر موارد، اشاره به کالا، خدمت و یا مالک علامت بدون استفاده از نشانه یا علامت تجاری میسر نیست. به عبارت دیگر، بدون استفاده از علامت تجاری، پی‌بردن به مقصود خواننده مبنی بر این که درباره کدام کالا یا خدمت صحبت کرده و یا درباره کدام شخص اظهارنظر

1. Schwabach (2014); p. 110.

2. P. Ramsey (2007); p.159.

یا انتقاد می‌نماید، تقریباً غیرممکن است.^۱ از این رو، می‌توان به راحتی دریافت که خواننده برای نیل به مقصود خود باید از علامت تجاری خواهان استفاده کند تا وی را در مسیر فکری خود قرار داده و به سوی هدف خود راهنمایی کند. برای مثال، در پرونده نیو کیدز دادگاه به صراحت اظهار کرد که لازمه اشاره به محصول خواهان، استفاده از علامت وی بوده و بدون چنین استفاده‌ای شناسایی این کالا تقریباً غیرممکن است.^۲ برای توضیح بیش تر نیز می‌توان به پرونده کاینز^۳ اشاره کرد. در این پرونده، شرکت فرانکلین مینت^۴ شانزده سال پیش از مرگ پرنسس دایانا، تولیدکننده کلکسیون‌هایی از قبیل عروسک و جواهراتی بود که پرنسس دایانا استفاده می‌کرد و روی محصولات و در تبلیغات آن‌ها از عنوان «دایانا شاهزاده ولز» و تصویر وی استفاده کرده بود. شاهزاده دایانا هنگامی که در قید حیات بود به این موضوع و همچنین اقدامات سایر شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کردند، اعتراضی نکرد. بعد از فوت وی، یکی از مراکز خیریه که اداره امور ایشان را برعهده گرفت به حداقل ۲۰ شرکتی که در این عرصه فعالیت می‌کردند، به غیر از شرکت فرانکلین مینت مجوز تولید چنین محصولاتی را اعطا کرد. در نهایت، این مرکز خیریه پرنسس دایانا علیه فرانکلین مینت به دلیل تبلیغات کاذب، نقض نوع اول و دوم علامت تجاری اقامه دعوی کرد.^۵ دادگاه اظهار داشت اگرچه فرانکلین مینت از علامت تجاری شاهزاده دایانا برای اشاره به ایشان استفاده کرده است، لیکن هدف او اشاره به محصول خویش بوده است. دادگاه در احراز ملاک اول این نکته را مورد توجه قرار داد که اشاره به شاهزاده انگلیسی که در سانحه رانندگی در سال ۱۹۹۷ فوت کرده، بدون ذکر نام وی به سهولت امکان پذیر نیست. سپس، نحوه عملکرد خواننده را مورد مذاقه قرار داد و بیان کرد که خواننده به درستی از تصویر عروسک و عکس شاهزاده که همان لباس و کیف پول عروسک را داشته است، استفاده کرده است.

به نظر می‌رسد استدلال مذکور درست بوده و ملاک اول در این جا به درستی جلوه

1. Mayberry (2012); p.825.

2. P. Rollins (2009); p.303.

3. Cairns v. Franklin Mint Company, Available at: <http://rightofpublicity.com/pdf/cases/cairns.pdf>, last visited on: 19 January 2015.

4. Franklin Mint.

۵. علامت تجاری خواهان متشکل از نام و تصویر شاهزاده دایانا بود.

می‌یابد، زیرا صرفاً برای اشاره و معرفی کالاها و خدمات به کاررفته است. در این راستا، حائز به ذکر است دادگاه‌ها اغلب این مهم را مفروض می‌دارند که استفاده از علامت خواهان برای اشاره به کالا یا خدمت، اظهارنظر و انتقاد درباره مالک علامت تجاری ضرورت دارد.

۲-۲. ملاک ماهوی

برخلاف ملاک‌های شکلی که به دو دسته تقسیم شدند، ملاک ماهوی تنها در یک دسته بررسی می‌شود. این ملاک به چندین بخش تقسیم می‌شود و هدفش تحلیل قصد و نیت خواننده و توجه به نحوه عملکرد درونی وی در مقام استفاده از علامت تجاری به منظور معرفی کالا و خدمت است. به بیان دیگر، سومین رکن برای احراز استفاده منصفانه به منظور معرفی، بررسی نحوه عملکرد خواننده مبنی بر این است که آیا اقدام وی موجب سردرگمی یا تأیید و پشتیبانی مالی از علامت تجاری می‌شود یا خیر؟ این ملاک، که در واقع مهم‌ترین ویژگی در دفاع استفاده منصفانه به منظور معرفی است، برای احراز سردرگمی مصرف‌کننده کالاها یا خدمات نسبت به وجود هرگونه تأیید یا پشتیبانی مالی از سوی مالک علامت تجاری است که پیرامون آن هاله‌ای ابهام وجود داشته و به تحلیل ذهنی دقیق‌تری نیاز دارد که در ذیل به آن پرداخته خواهد شد. تقریباً، می‌توان گفت در بیش‌تر موارد استفاده منصفانه به منظور معرفی در تبلیغات مقایسه‌ای کاربرد دارد. البته دادگاه می‌تواند از این چارچوب کلی برای تعیین نحوه عملکرد خواننده مبنی بر این که آیا اقدامش منصفانه است یا خیر، استفاده کند. این موارد عبارتند از:

الف) نخست؛ میزان مهارت و دیدگاه خریداران

دادگاه می‌تواند برای بررسی نوع استفاده خواننده، مهارت خریداران را با توجه به نوع کالا و خدمات تبلیغ‌شده در تبلیغات در نظر گیرد. اگر خرید آن کالا یا خدمت نیازمند دانش و تخصص باشد، از مصرف‌کنندگان انتظار می‌رود هنگام خرید چنین کالا و خدمتی دقت لازم را مبذول دارند و برعکس. برای مثال، در پرونده سنچری^۱ دادگاه تجدیدنظر این مهم بیان شد که به علت اهمیت خرید و فروش املاک و مستغلات، مصرف‌کنندگان و مخاطبانی که خواهان دریافت وام از وام‌دهندگان هستند که در این پایگاه داده فعالیت

1. Century 21 Real Estate Corp. v. Lending Tree Inc (2007); pp. 414-421.

می‌نمایند، دقت لازم را مبذول دارند، زیرا این امر ممکن است بر نحوه تصمیم‌گیری‌شان مؤثر باشد.

ب) قصد و نیت خواننده

اگرچه قصد و نیت امری درونی، مخفی و نفسانی است اما می‌توان آن را از مجموعه رفتارهای برونی شخص احراز کرد. باید اذعان داشت قصد و نیت شخصی که درصدد فریب و سردرگم کردن مصرف‌کننده است با شخصی که درصدد استفاده منصفانه به منظور معرفی از علامت تجاری غیر است، تفاوت دارد. برای مثال، اگر خواننده از نشانه‌ای مشابه با علامت تجاری خواهان استفاده کند، این موضوع دلالت بر سوءنیت وی دارد. بنابراین، وقتی شخص درصدد است به صورت منصفانه و با حسن نیت از علامت تجاری خواهان استفاده کرده و به مقایسه کالا و خدمت خویش با کالا یا خدمت خواننده پردازد، می‌کوشد با درج اظهاراتی در تبلیغات مقایسه‌ای به وجود هرگونه تأیید یا پشتیبانی مالی خاتمه دهد و بر وجود حسن نیت و منصفانه بودن اقدام خویش، مهر تأیید بنهد. در مقابل، شخصی که حسن نیت و انصاف ندارد و می‌خواهد مبدأ کالا و خدمت خویش را به مبدأ علامت تجاری خواهان منتسب کند، این انگیزه و قصد از مجموعه رفتار و عملکرد وی قابل استنباط است و تعیین آن در هر مورد به صورت مصداقی بر عهده دادگاه است و دادگاه هم علی‌القاعده در این گونه موارد از کارشناس متخصص بهره می‌جوید.

پ) میزان شباهت کالاها و خدمات خواهان و خواننده

یکی از موارد ماهوی دیگری که دادگاه را در این مسیر یاری می‌کند، توجه به نوع و ارتباط میان کالا یا خدمت طرفین است. چنانچه محصولات خواهان و خواننده شباهت داشته باشند و خواننده به درستی ارتباط آن‌ها را تبیین نکرده باشد، این موضوع ممکن است اماره بر سوءنیت و غیرمنصفانه بودن استفاده قلمداد شود. شایان ذکر است این ملاک با نحوه عملکرد خواننده ارتباط تام و کامل دارد. برای مثال، فرض کنید فروشگاهی که محصولات پوست و مو را با علامت معروفی عرضه می‌کند، در کنار مرکز تخصصی پوست و موی مشهوری افتتاح شود. مرکز تخصصی پوست و مو با درج یک آگهی و استفاده از نام و علامت تجاری آن فروشگاه اعلام می‌کند چنانچه مشتریان فروشگاه ذکر شده از خدمات

این مرکز استفاده کنند از بیست درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند. این اقدام مرکز تخصصی ممکن است این تفکر را برای شخص به وجود آورد که مالک این علامت خدمات ارائه شده در این فروشگاه را تأیید کرده و یا از آن حمایت مالی می‌کند.

ت) استفاده متعارف و معقول از علامت خواهان

حسب این معیار، خواننده باید از علامت خواهان به صورت متعارف و به اندازه معقولی که برای شناسایی کالاها و خدمات خویش ضروری است، استفاده کند. لازم به ذکر است این موضوع با شیوه استعمال علامت خواهان در ارتباط بوده و به نظر می‌رسد، دادگاه باید به این موضوع توجه کند که خواننده چگونه و به چه طریقی از علامت خواهان استفاده کرده و در چه سائز و ابعادی و به چه سبک و طریقی علامت خواهان را به کار برده است. آنچه در این ملاک مورد توجه قرار می‌گیرد این است که باید به مقدار و ابعادی از علامت تجاری خواهان استفاده شود که وقتی یک انسان متعارف به آن می‌نگرد، تصویر کالا یا خدمت و یا مالک علامت در ذهن او نقش بندد. بنابراین، ملاک دادرسی در این مورد، دید یک مصرف‌کننده متعارف نسبت به این امر است. برای مثال، شخصی که در زمینه مشروبات غیرالکلی (نوشابه) فعالیت می‌کند، می‌تواند محصولات خود را با یکی از صاحبان نام در این عرصه مانند کوکاکولا مقایسه کرده و از علامت تجاری او برای نیل به هدف خویش استفاده کند؛ مشروط بر این که از عین حروف متمایز کوکاکولا^۱ استفاده نکند. بنابراین، می‌توان دریافت که اگر خواننده علامت تجاری خواهان را به صورت ساده و با تغییر سبک نوشتار یا تصویر آن به کار گیرد، شرط مزبور محقق می‌شود. در مقابل، اگر خواننده از علامت خواهان به همان سبک و سیاق استفاده کرده باشد، این موضوع دلالت ضمنی بر این دارد که کالا یا خدمت وی مورد تأیید و حمایت مالک آن علامت تجاری است. برای مثال، می‌توان به پرونده فولکس واگن^۲ اشاره کرد. در این پرونده، خواننده که صاحب تعمیرگاه اتومبیلی بود، در تبلیغات خود از این عبارت «این تعمیرگاه به صورت مستقل خدمات مدرن فولکس واگن^۳ ارائه می‌دهد»، استفاده کرد. دادگاه بدوی به دلیل این که استفاده خواننده از

1. 

2. Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church., Available at: <http://openjurist.org/411/f2d/350>, Last Visited on: 8 January 2015.

3. Modern Volkswagen Porsche Service.

علامت خواهان منجر به ایجاد سردرگمی مصرف کننده نمی شود، حکم به بی حقی خواهان داد. خواهان از این حکم تجدیدنظرخواهی کرد، اما دادگاه تجدیدنظر نیز اظهار کرد که خوانده علامت تجاری خواهان را به سبک و اسلوب دیگری به کار برده و همچنین از نشانه وی دلبیو^۱ که مخفف علامت تجاری خواهان است در تبلیغات استفاده نکرده است. پرونده تویوتا^۲ یکی دیگر از مثال هایی است که می توان در این باره بیان کرد.

البته باید به این نکته توجه کرد که وقتی شخص علامت را بدون تغییر و به همان سبک و سیاق استفاده می کند احراز منصفانه و با حسن نیت بودن اقدام وی دشوار می شود و این امر حتی ممکن است دلیلی بر عدم استفاده منصفانه تلقی شود. به طور کلی، می توان گفت میان متعارف و معقول بودن میزان استفاده خوانده و نحوه استفاده او، ارتباطی منطقی و دقیق وجود دارد زیرا تعیین متعارف و معقول بودن میزان استفاده خوانده براساس نحوه استفاده وی صورت می گیرد. از این رو، توصیه می شود هنگامی که شخص از علامت دیگری در تبلیغات یا طنز استفاده می کند، آن علامت را تغییر داده و به سبک، نوشتار، رنگ، ابعاد و... دیگری به کار برد. برای مثال، شرکت لبنیات و بستنی میهن هنگامی می تواند در تبلیغات مقایسه ای، محصولات خود را با محصولات شرکت کاله مقایسه کند که آن را تغییر داده و یا به صورت ساده، با رنگ و نقش متمایزی از عین علامت تجاری کاله استفاده کند.

ث) تبیین ارتباط میان کالا یا خدمت تبلیغ شده و کالا و خدمات خواهان

ملاک دیگری که دادگاه هنگام بررسی و پذیرش دفاع استفاده منصفانه باید در نظر بگیرد، این است که آیا خوانده در تبلیغات خود به صورت صادقانه ارتباط میان کالاها و خدمات خود و کالاها و خدمات خواهان را بیان کرده است؟ هنگامی که خوانده درصدد است از علامت تجاری غیر برای اشاره به کالا یا خدمت تحت آن علامت و در نهایت اشاره به کالا یا خدمت خود استفاده کند، اگر حسن نیت و انصاف داشته باشد و قصدش این باشد که اطلاعات مناسب به مخاطب و یا مصرف کننده ارائه دهد، می تواند به صورت صادقانه ارتباط میان کالا و خدمت خود و کالا و خدمت خواهان را بیان کرده و با بیان اظهارات

1. VW.

2. Toyota v. Tabari. Available at: http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/fulltext_decisions.jsp?q=-tabari, Last Visited on: 9 January 2015

خویش بر هر گونه تفکری که شائبه هر گونه تأیید و پشتیبانی و یا حمایت مالی را در ذهن مخاطب منقوش می‌نماید، خط بطلان کشد. بنابراین، خواننده باید در تبلیغات خود اطلاعات درست و صحیحی ارائه دهد.

به نظر می‌رسد این ملاک می‌تواند راهگشای دادگاه‌ها برای احراز منصفانه یا غیر منصفانه بودن استعمال خواننده باشد؛ زیرا هنگامی که در تبلیغات مقایسه‌ای شخص مبادرت به مقایسه کالا و خدمت خود با کالا و خدمت دیگری کرده و ارتباط میان کالا و خدمت خود را با کالا و خدمت دیگری صراحتاً بیان می‌کند، امکان سردرگمی از بین می‌رود. به عبارت دیگر، مصرف‌کننده یا مخاطب به این موضوع پی می‌برد که کالا یا خدمت خواننده مورد تأیید و حمایت خواهان نیست و هدف خواننده صرفاً مقایسه کالا و خدمت خود با محصولات تحت آن علامت است. اما در مقابل، وقتی شخص از عبارات و کلماتی استفاده نمی‌کند که به هدف خود از استفاده علامت تجاری خواهان پردازد و ارتباط میان علامت تجاری خود و علامت تجاری خواهان را تبیین کند، این کار ممکن است حکایت از سوءنیت وی داشته باشد زیرا ممکن است این تفکر را در مصرف‌کننده و مخاطب ایجاد کند که کالاها و خدمات خواننده مورد تأیید و حمایت مالک آن علامت است.

یکی از اظهاراتی که معمولاً از سوی خواهان مطرح می‌شود این است که به اعتقاد آن‌ها صرف استفاده از علامت تجاری خواهان در تبلیغات مقایسه‌ای به صورت ضمنی این تصویر را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که مالک علامت تجاری کالا یا خدمت یا پیام ارائه شده از دریچه این تبلیغ را تأیید می‌کند. البته این قاعده کلی‌ای نیست که قابل تسری به همه موارد باشد و در برخی موارد فقط به عنوان یکی از امارات و قراین محسوب می‌شود. بنابراین، به طور کلی می‌توان گفت فقدان هر گونه توضیح و یا پیامی درباره ارتباط علامت تجاری خواهان و خواننده ممکن است به عنوان یک اماره بر غیر منصفانه بودن استفاده تلقی شود.

ج) دلایل مبنی بر سردرگمی واقعی مصرف‌کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمت حاوی علامت ششمین مورد وجود مدارک و دلایل واقعی دال بر عدم سردرگمی مصرف‌کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمت علامت است. دادگاه هنگام بررسی مدارک، دلایل، اوضاع و احوال شرایط پرونده، باید به این موضوع توجه کند که آیا خواننده کاری کرده است که به سردرگمی مصرف‌کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمت منجر شود و یا هرگونه نشانی از

تأیید و پشتیبانی مالی داشته باشد. سؤال دیگری که به ذهن خطور می‌کند این است اگر اقدام خواننده به گمراهی مصرف‌کننده یا مخاطب نسبت به مبدأ کالا یا خدمت یا وجود هرگونه تأیید یا پشتیبانی منجر شود، حتی اگر وی حسن‌نیت و انصاف داشته باشد آیا اقدامش ناقضانه است و حکم به محکومیت وی به جبران خسارت صادر می‌شود؟ در پاسخ به این سؤال، دو دیدگاه متفاوت در رابطه با این معیار وجود دارد. در دیدگاه اول، برخی حقوقدانان و قضات بر این باورند که شخص وقتی می‌تواند از علامت تجاری خواهان برای اشاره به کالا یا خدمت وی یا اظهارنظر و انتقاد از وی استفاده کند که اقدام او به ایجاد سردرگمی در خصوص مبدأ کالا یا خدمت و یا وجود هرگونه تأیید یا پشتیبانی مالی از سوی خواهان منجر نشود. به عبارت دیگر، استفاده منصفانه به منظور معرفی منجر به سردرگمی نمی‌شود. استفاده منصفانه به منظور معرفی و استفاده منصفانه قانونی هر دو بر مبنای گوناگونی استوار شده‌اند. برخی بر این باورند برخلاف نهاد استفاده منصفانه قانونی که میزان معینی از سردرگمی مصرف‌کننده قابل تصور است، در استفاده منصفانه به منظور معرفی که از نوآوری‌هایی رویه قضایی است، وجود سردرگمی مصرف‌کننده قابل پذیرش نیست.^۱ این افراد بر این باورند که استفاده منصفانه به منظور معرفی، استفاده‌ای است که به نقض علامت منجر نشده و به عبارت بهتر، استفاده غیرناقضانه است. مفهوم مخالف نظر فوق این است که وجود هرگونه شائبه تأیید یا پشتیبانی مالی یا سردرگمی مصرف‌کننده منجر به نقض علامت تجاری می‌شود زیرا تصویری از غیرمنصفانه بودن استفاده و عدم حسن‌نیت خواننده در ذهن نقش می‌بندد. تعیین این امر که آیا خواننده به گونه‌ای از علامت استفاده نموده است که منجر به این تفکر در مصرف‌کننده شود که محصولات و خدمات وی مورد تأیید و حمایت مالی از سوی مالک علامت می‌باشند موضوعی کاملاً مصداقی بوده و دادگاه باید در هر مورد احراز کند که آیا استفاده به منظور معرفی منصفانه بوده است یا خیر. در احراز سردرگمی نسبت به مبدأ کالا یا خدمت، وجود هرگونه تأیید و پشتیبانی مالی، باید به واکنش و نحوه برخورد مصرف‌کننده نسبت به اقدام خواننده توجه کرد، نه به آنچه که خواننده در ذهن خود ترسیم کرده است. البته، برخی دادگاه‌ها از این ملاک تبعیت نکرده و

1. Mayberry, *Op. Cit.*, p.841.

صرفاً نحوه اقدام خواننده را مورد مذاقه قرار داده‌اند. برای مثال، در پرونده *دونینگ^۱* دادگاه فقط نحوه اقدامات و عملیات خواننده را در نظر گرفته و برخلاف روح و سنگ بنای نظام حقوقی حاکم بر علامت تجاری، به برداشت مصرف کننده عنایتی نکرده است.

در دیدگاه دوم، برخی معتقدند حتی اگر استفاده خواننده از علامت تجاری خواهان به سردرگمی مصرف کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمت یا شائبه هرگونه تأیید یا پشتیبانی مالی منجر شود، بازهم مانع از استناد وی به دفاع استفاده منصفانه به منظور معرفی نمی‌شود.^۲ دیدگاه دوم را می‌توان براساس رأی صادره از سوی دیوان عالی امریکا در پرونده کی پی پرمنتت^۳ توجیه کرد. در این پرونده، دیوان اظهار کرد در دعوی نقض، خواهان باید ارکان این دعوا - از جمله سردرگمی مصرف کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمت - را با ارائه دلایل و مدارک اثبات کند.^۴ دیوان در ادامه اظهارات خویش بیان داشت که در مقابل، لزومی ندارد خواننده‌ای که در مقام دفاع به استفاده منصفانه استناد می‌کند این مهم را که استفاده وی به سردرگمی منجر نمی‌شود، اثبات کند و این به این معنا است که استفاده منصفانه با میزانی از سردرگمی مصرف کننده قابل پذیرش است.

از دو دیدگاه می‌توان به رأی مذکور نگریست. اگر رأی مذکور به صورت مضیق تفسیر شود، می‌توان گفت از آنجا که در پرونده فوق، خواننده به دفاع استفاده منصفانه قانونی استناد و دیوان عالی صرفاً در این خصوص اظهار نظر کرده است، متبادر از آن، استفاده منصفانه قانونی است. بنابراین، در استفاده منصفانه قانونی وجود میزانی از سردرگمی قابل تصور است و این موضوع قابل تسری و تعمیم به استفاده منصفانه به منظور معرفی نیست. از سوی دیگر، اگر به صورت موسع این رأی تفسیر شود، مستفاد از آن این است که به علت آن که دیوان به صورت مطلق و کلی از عنوان استفاده منصفانه استفاده کرده است، استفاده منصفانه اعم از استفاده منصفانه قانونی و استفاده منصفانه به منظور معرفی است و وجود میزانی از سردرگمی در هر دو مانعی برای استناد به این دفاع به شمار نمی‌آید.

به نظر می‌رسد دیدگاه دوم نفوذ چندانی در میان دادگاه‌ها نداشته باشد و به نظر وجود

1. *Downing v. Abercrombie & Fitch*, Available at: <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1480853.html>; last visited on 13 July 2013.

2. P. Rollins, *Op. Cit.*, p.828.

3. *KP Permanent Make-up Inc v. Lasting*.

4. *Mayberry, Op. Cit.*, p.830.

میزانی از سردرگمی مانع از پذیرش دفاع استفاده منصفانه به منظور معرفی می‌شود. اما ایراد چنین نظری این است که قضات پس از استماع اظهارات خواهان، بررسی دلایل و مدارک وی و طرح دفاع استفاده منصفانه به منظور معرفی از سوی خوانده، باید نحوه اقدام و عملکرد وی را بررسی کنند؛ اگر وی به صورت منصفانه و با حسن نیت از علامت تجاری خواهان برای اشاره به کالا، خدمت یا خود وی استفاده کرده باشد و تمام امارات و قراین حاکی از منصفانه بودن اقدام وی باشد، اقدامش تحت لوای استفاده منصفانه قرار می‌گیرد، هر چند چنین استفاده‌ای سردرگمی مصرف‌کننده را نسبت به مبدأ کالا یا خدمت یا وجود هرگونه تأیید یا پشتیبانی مالی را به همراه داشته باشد؛ زیرا امکان حمایت مطلق و همه‌جانبه از مصرف‌کننده وجود ندارد و از وی و مخاطب چنین پیامی انتظار می‌رود جانب احتیاط را به عمل آورده و به پیام ارائه‌شده به وی از مجاری گوناگون - چه از طریق مجرای تبلیغات و چه از طرق دیگر - به سهولت اعتماد نکرده و این اطلاعات و پیام‌ها را بررسی کنند.

۳-۲. نظام حقوقی ایران

همان‌گونه که قبلاً گفته شد، استفاده منصفانه به دو شاخه تبلیغات مقایسه‌ای و استفاده طنزآمیز تقسیم می‌شود که تنها شاخه اول در قوانین موضوعه ایران مقرراتی دارد و شاخه دوم فاقد هرگونه تصریح قانونی است. در این راستا، باید گفت در نظام حقوقی ایران، ماده (۳۱) و بند «الف» و «ب» ماده (۴۰) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های 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 رسانده باشد. با این حال، به نظر می‌رسد استفاده از علامت تجاری غیر برای اشاره به کالا و یا خدمت تحت آن علامت، به نقض حقوق مالک آن علامت منجر نمی‌شود، زیرا اگر به صورت منصفانه و با حسن نیت در چارچوب انصاف و حسن نیت استفاده شود، نقض حقی محقق نمی‌شود؛ وانگهی قانونگذار هم در این مورد منعی مقرر نکرده و ظاهراً سکوت قانونگذار در مقام بیان تجویز چنین استفاده‌ای است. بنابراین، حمایتی که قانونگذار ایرانی به مالک علامت اعطا می‌کند، استفاده از علامت تجاری دیگران را برای اشاره به کالا و خدمت ایشان دربر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، چنین حقی برای وی در نظر گرفته نشده تا در صورت چنین

اقدامی، ضمانت اجرایی در پی داشته باشد. البته باید گفت ملاک‌های شکلی و ماهوی ذکر شده برای تحقق استفاده منصفانه به منظور معرفی نیز باید به صورت کامل رعایت شود؛ زیرا ملاک‌های مذکور ابعاد عقلی و متعارفی دارند که با رعایت جوانب می‌تواند در نظام حقوقی ایران اعمال شود.

جمع‌بندی و ملاحظات

الف) اگرچه برخی قوانین ملی اشاراتی به استفاده منصفانه به منظور معرفی داشته‌اند، اما باید گفت در حوزه بین‌الملل، تاکنون مقرره‌ای در حوزه تجویز استفاده منصفانه ارائه نشده است، اما می‌توان با توجه به اطلاق ماده (۱۷) موافقتنامه تریپس (که اعضا را مخیر کرده با در نظر گرفتن منافع مشروع مالک علامت تجاری و اشخاص ثالث، استثنائات محدودی درباره حقوق انحصاری قائل شوند)، اظهار کرد که استفاده منصفانه به منظور معرفی در زمره این استثنائات است. علاوه بر این، مقررات رهنمود ۲۰۰۶/۱۱۴ اتحادیه اروپا تنها ناظر به تبلیغات مقایسه‌ای است.

ب) با توجه به اهمیت و نقش علائم تجاری در عرصه رقابت و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده و افزایش پرونده‌های نقض علائم تجاری دادگاه‌ها، پیشنهاد می‌شود قانونگذار ایرانی پس از تعیین حقوق انحصاری مالک علامت تجاری از استثنائات حقوق ایشان به صورت صریح نام برده و ملاک‌های روشنی در اختیار قضات، وکلا و افراد قرار دهد تا به هر گونه سردرگمی و تشتت در خصوص تعیین نحوه استفاده خاتمه دهد.

پ) استفاده منصفانه به منظور معرفی تنها مختص علائم تجاری و حوزه مالکیت صنعتی نیست بلکه در شاخه مالکیت ادبی و هنری هم به صراحت قابلیت اعمال دارد اما عموماً در حوزه اخیر از آن به عنوان استثناء یاد می‌شود نه استفاده منصفانه.

ت) استفاده طنزآمیز از علامت تجاری غیر به دلیل این که معایب و نواقص کالا یا خدمت تحت آن علامت یا مالک آن علامت را بیان می‌کند، کارکرد مهم و حیاتی اطلاع‌رسانی (که همان آزادی بیان است) داشته و پیشنهاد می‌شود به صورت ویژه مورد تصریح قانونگذار قرار گیرد.

ث) مقرر زير به عنوان ماحصل این پژوهش پیشنهاد می‌شود:

موارد ذیل به نقض علامت تجاری منجر نمی‌شوند:

- استفاده منصفانه از علائم تجاری یا اجزای آن، که کارکرد، ماهیت، ویژگی و مبدأ جغرافیایی کالا یا خدمتی را توصیف می‌کند.
- استفاده به منظور معرفی از علامت تجاری که برای اظهارنظر درباره کالا یا خدمت تحت یا مالک آن علامت ضرورت داشته باشد.

منابع

- بادینی، حسن؛ مجید حسین زاده و سمانه محبی فرد (۱۳۹۳)؛ «بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی از علائم تجاری توصیفی»، مجله پژوهشنامه بازرگانی، ش. ۷۳، صص ۱۲۳-۹۹.
- جاکوب، رابین؛ الکساندر دنیل و لی لیندسی (۱۳۸۶)؛ مالکیت فکری، ترجمه هاشم بیگی، محمد، انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران.
- قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحی ۱۳۶۸.
- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶.
- قانون ضدرقابت منصفانه آلمان مصوب ۲۰۱۰.
- قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴.
- قانون علائم تجاری ایالات متحده امریکا (قانون لنهام) مصوب ۱۹۴۵ و اصلاحات ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶.
- قانون علائم تجاری آلمان مصوب ۱۹۹۵.
- قانون علائم تجاری هند مصوب ۱۹۹۹.
- قانون علائم تجاری هنگ کنگ مصوب ۲۰۰۹.
- قانون مالکیت فکری فرانسه مصوب ۱۹۹۲ اصلاحی ۲۰۰۶.
- قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴.
- میرحسینی، سیدحسن (۱۳۹۰)؛ حقوق علائم تجاری، چاپ اول، نشر میزان.
- Century 21 Real Estate Corp. v. Lending Tree Inc (2007), *Berkeley Technology Law Journal*, vol.22, issue.1.
- Ginsburg, Jane C. (2007); "Of Mutant Copyrights, Mangled Trademarks, and Barbie's Beneficence: The Influence of Copyright on Trademark Law", *Columbia Public Law Research Paper*, no.7-153, pp.1-22.
- L. Dogan, Stacey & A. Lemley, Mark (2007); "A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law", *The Trademark Reporter*, vol 97, pp. 1223-1251.
- Partridge, Mark (2003); "Guiding Rights: Trademarks, Copyright and the Internet, Collected Articles on Copyright, Trademark and the Internet", *Universe, Inc, USA*.
- Ramsey, Lisa (2007); "First Amendment Limitation on Trademark Rights", vol.3, no.7-86, pp.147-174.

Schwabach, Aaron (2014); *Internet and the Law: Technology, Society, and Compromises*, Second Edition, Manufactured in USA.

Vanessa, P. Rollins(2009); “Trademark Fair Use: Braun v. the Bunny”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol.13, issue.2, pp.285-307.

