

## مطالعه راهکارهای پیشنهادی مؤسسه حقوقی امریکا و مؤسسه حقوقی مکس پلانک آلمان در تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری در فضای مجازی

مریم قربانی‌فر\*

نجدادعلی الماسی\*\*

پذیرش: ۹۵/۱۰/۲۲

دریافت: ۹۵/۵/۱۶

مؤسسه حقوقی امریکا / مؤسسه حقوقی مکس پلانک آلمان / اصل سرزمینی / قانون محل تحقق آثار تجاری / قانون محل تحقق فعل اساسی یا آثار اساسی / قانون کشور با ارتباط نزدیک

### چکیده

اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری است. مطابق با این اصل، علامت تجاری تحت حمایت قانونی سرزمین محل ثبت است. با این حال در فضای مجازی به علت بی‌معنا بودن مفهوم سرزمین، مسأله تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با چالش مواجه شده است. با توجه به این که راهکاری در این باره در کنوانسیون‌های بین‌المللی و یا قوانین موضوعه کشورهای جهان ارائه نشده است، مؤسسات حقوقی از جمله مؤسسه حقوقی امریکا و مؤسسه حقوقی مکس پلانک آلمان ضمن حمایت از اصل سرزمینی بودن علائم تجاری و پذیرش قانون کشور محل درخواست حمایت، قانون کشوری که تجارت آن تحت تأثیر قرار گرفته

\*. دانش آموخته رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

\*\* استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

■ نجدادعلی الماسی، مسئول مکاتبات.

و قانون کشوری که فعل اساسی یا آثار اساسی نقض در آن واقع شده نیز مورد توجه قرار داده و در خصوص مواردی که خسارات ناشی از نقض به صورت همزمان در چندین کشور واقع می‌شود، قانون کشور با ارتباط نزدیک را قابل اعمال دانسته‌اند. در این مقاله به این سؤال پرداخته می‌شود که از نقطه نظر این مؤسسات چه معیارهایی در تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری در فضای مجازی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

**طبقه‌بندی JEL: K20**

## مقدمه

سرزمینی بودن، بنیادی‌ترین و مهم‌ترین اصل حمایت از علائم تجاری است، به این معنا که علامت تحت حمایت قانونی سرزمینی است که در آن به ثبت رسیده است. در نتیجه، آنچه در وهله اول در حمایت از علائم مورد توجه قرار می‌گیرد این است که علامت به کدام سرزمین تعلق دارد و تحت قوانین کدام نظام حقوقی حمایت می‌شود. حال پرسش این است که در فضای مجازی که مفهوم سرزمین در آن معنایی ندارد، حمایت از علائم تجاری به چه نحو انجام می‌شود. به لحاظ این که اینترنت رسانه بدون مرز است، حمایت از مصرف‌کننده، دسترسی مجاز، نقض مالکیت فکری و هزاران موضوع دیگر که می‌تواند مرتبط با قانون ده‌ها کشور باشد از طریق شبکه مجازی به راحتی قابل تحقق است. مسائل راجع به نقض حقوق علائم تجاری در فضای مجازی در اسناد بین‌المللی به سکوت برگزار شده و حتی در مقررات نسبتاً جدید که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده‌اند همچون مقررات رم دو نیز پاسخی به آن‌ها یافت نمی‌شود، این سکوت نمایان‌تر بوده و قانون حاکم بر نقض این حقوق که در فضای مجازی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. باید گفت هرچند کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری صحه نهاده‌اند، اما این اصل در همه موارد به خصوص مسائل عارضه در فضای مجازی راهگشا نیست. قوانین موضوعه کشورها نیز در این باره مقرره‌ای ندارند. اکتفا به اصل سرزمینی بودن حمایت از علامت تجاری نه تنها نقض را در فراسوی سرزمین محل حمایت تسهیل می‌کند، بلکه خسارات و لطمات جدی به حقوق دارندگان علائم وارد کرده و در نهایت آسیب جدی متوجه تجارت در عرصه بین‌المللی است. نقض در فضای مجازی نیز می‌تواند در آن واحد در چندین صلاحیت قضایی و تحت حاکمیت چندین قانون اتفاق می‌افتد و ممکن است خساراتی را به صورت همزمان در کشورهای متعدد به همراه آورد. این نقض که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و سهولت ارتباطات، در فضای مجازی به راحتی قابل تحقق است، با یک کلیک ناقض به صورت هم‌زمان در کشورهای مختلف محقق می‌شود. آنچه مسأله‌ساز است، تعیین قانون حاکم بر نقض و خسارات ناشی از آن در این فضا است.<sup>۱</sup> بنابراین، در سال‌های اخیر چندین پروپوزال در خصوص حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری برای ارائه راهکار در مسائل نقض از جمله نقض واقع در فضای مجازی منتشر

1. Engelen (2010); p.3.

شده‌اند که در آن‌ها به مسأله تعیین قانون پرداخته شده است. این مؤسسات و مجامع حقوقی با مطالعه و تحقیق فراوان اقدام به تهیه و تنظیم این پروپوزال‌ها کرده و پیشنهادهایی درباره عوامل مؤثر در تعیین قانون حاکم ارائه داده‌اند که هرچند هیچ الزام حقوقی را مقرر نمی‌کند اما قواعد و راهکارهای مندرج در آن‌ها می‌تواند الهام‌بخش حقوق کشورها و یا مقدمه‌ای برای تصویب یک کنوانسیون یا سند بین‌المللی در این خصوص گردد. از جمله این پیشنهادها که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد، عبارتند از اصول منتشره مؤسسه حقوقی امریکا (معروف به ALI)<sup>۱</sup> و پروپوزال گروه اروپایی مکس پلانک راجع به تعارض قوانین در مالکیت فکری (معروف به CLIP)<sup>۲</sup> است. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چه عوامل ارتباطی در تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری در فضای مجازی می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد، اصول مندرج در این پیشنهادها را مطالعه کرده و با توجه به راهکارهای ارائه‌شده در این پیشنهادها به مطالعه و تجزیه و تحلیل عوامل ارتباطی مذکور در آن‌ها می‌پردازیم. به منظور مطالعه هدفمند، این مقاله در سه بخش به تحلیل موضوع می‌پردازد به این ترتیب که ابتدا اصل سرزمینی علامت تجاری، ابهامات حمایتی و مصادیق آن در فضای مجازی، سپس به معیارهای قابل اعمال در تعیین قانون حاکم در این فضا پرداخته و در نهایت، به امکان‌سنجی اجرای معیارهای مذکور در حقوق علائم تجاری ایران پرداخته شده است.

کاربرد عملی بحث حاضر در حل و فصل دعاوی نقض علامت تجاری در تجارت الکترونیکی است. با توجه به این که پژوهشی مستقلاً به بحث حاضر اختصاص نیافته، پژوهش حاضر در نوع خود جدید است و تحلیل، ارزیابی و نقد نظریات مطرح در تعیین قانون حاکم رویکرد اصلی این مقاله است. همچنین، مسیر بحث حاضر به طرح معیارهای جدید در تعیین قانون حاکم در فضای مجازی می‌انجامد.

## ۱. اصل سرزمینی در فضای مجازی

«به‌کارگیری علامت تجاری در تجارت الکترونیکی، باعث بروز چالش میان دو اصل

1. American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, And Judgment in Transnational Disputes (ALI Publisher 2008).

2. Principle for Conflict of Laws in Intellectual Property Prepared by the European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (2009).

«سرزمینی بودن حق بر علامت تجاری» و «جهانی بودن اینترنت» شده است. مقابله با همه صور استعمال علامت تجاری به بهانه وجود یک حق معارض در کشوری خاص، موجب ترجیح اصل سرزمینی بودن علامت، بر خصیصه جهانی بودن اینترنت می‌شود. بنابراین، منع استفاده از علامت باید محدود به سرزمین خاص شود که علامت در آنجا به رسمیت شناخته شده است. تشخیص چنین محلی با توجه با لامکان بودن اینترنت کار دشواری است.<sup>۱</sup> در محیط مجازی، ناقص می‌تواند به راحتی با استفاده از علامت تجاری دیگری، برای مثال استفاده از علامت به عنوان یک متاتگ مشتریان را گمراه کند. علاوه بر این، در نتیجه ماهیت جهانی اینترنت، نقض نه تنها در یک کشور بلکه به صورت فرامرزی واقع می‌شود. همه این‌ها مشکلاتی برای حقوق مالکیت فکری سرزمینی ایجاد می‌کند.<sup>۲</sup> بسیاری می‌گویند اعمال اصل سرزمینی را در فعالیت‌های مجازی کاهش دهند، اما دادگاه‌ها همسو با این تلاش‌ها نیستند. این موضوع که اعمال واقع شده در فضای مجازی با فضای فیزیکی متفاوت است، مورد پذیرش همه کشورها است. اصل سرزمینی قدرت زیادی به دولت برای نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی نمی‌دهد، فعالیت‌هایی که بیشترشان در مبادلات بین‌المللی واقع می‌شوند و با مشارکت خارجیان بدون هیچ تماس فیزیکی با کشور موردنظر همراه است؛ ولی با این حال، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از جهت میزبانی یا تأمین دسترسی به مواد موضوع دعوا مسئول باشند.<sup>۳</sup>

فقدان مرزهای فیزیکی در اینترنت، اعمال این اصل را غیرممکن می‌سازد؛ زیرا فعلی که در شبکه الکترونیکی اتفاق می‌افتد، ممکن است در چندین صلاحیت قضایی آثاری را به جای گذارد. می‌توان گفت این فعل در همه صلاحیت‌های قضایی که اینترنت در آن قابل دسترس است اتفاق افتاده است.<sup>۴</sup> بسیاری از کشورها در نظارت بر فعالیت‌های داخلی تمایلی به استثناء کردن اینترنت ندارند. این کشورها به توسعه اصول سنتی راجع به صلاحیت و تغییر و تفسیر نظریات حقوقی متمایل‌اند، به نحوی که فضای مجازی را نیز در بر گیرد. برخی موضوعات اینترنتی با اصول سنتی هماهنگ است، برای مثال حقوق کشورها در اعمال صلاحیت بر اتباع‌شان در هر جایی که هستند، یک اصل ملی شناخته شده طولانی در اعمال صلاحیت بر

۱. اصلانی (۱۳۸۹)؛ ص ۲۱.

2. Yang (2010); p.16.

3. Timofeeva (2005); pp.1-2.

4. Kulesza (2008); p.12.

اشخاص است، صرف نظر از این مسأله که موضوع در فضای مجازی واقع شده است یا خیر. همین طور در مواقعی که موادی به صورت آنلاین روی سرور داخل در سرزمین یک کشور گذاشته می شود، با اصل سرزمینی سنتی قابل توجیه است، ولی باز مسائلی باقی می ماند. برای مثال، مسأله توسعه این اصل در پذیرش صلاحیت بر تبعه خارجی است که اطلاعاتی روی یک سرور خارجی گذاشته، در حالی که کاربران داخلی هم به اینترنت دسترسی دارند یا مکان یک علامت تجاری، روی صفحه شبکه جهانی اینترنت کجا است، زیرا این صفحه از هر مکانی که به اینترنت متصل است، قابل دسترسی است. در نتیجه مشخص نیست حاکمان کشور اعطا کننده علامت تجاری، صلاحیت بر همه این مکانها دارند یا خیر؟ بنابراین، سرزمینی کردن اینترنت مطابق با مرزهای داخلی، کاملاً غیرممکن است. بر مبنای ساختار شبکه ای موجود، اگرچه شاید بتوان از نظر فنی امکان دسترسی به وبسایت هایی را برای کامپیوترهای خاصی مسدود کرد، اما با این حال هنوز هیچ پایگاه داده ای، مکان های فیزیکی کامپیوترهای شخصی مرتبط با اینترنت را لیست نکرده است. در فرض وجود هم نمی تواند آشکار کند کاربری که از یک کامپیوتر خاص به وب سرور دسترسی می یابد، واقعاً کجای دنیا است یا از کجا متصل شده است.<sup>۲</sup> (با در نظر گرفتن دو اصل پیش گفته شده، چه زمانی می توان گفت که استفاده از یک علامت بر اینترنت در کشوری خاص رخ داده است؟ به فرض ثبوت تخلف و مستعد بودن یک دعوا برای صدور حکم، دادگاهها چگونه می توانند در صدور حکم به جبران (با در نظر گرفتن خصیصه جهانی بودن اینترنت و براساس اصل سرزمینی بودن حقوق دارنده علامت تجاری)، حکم صادر کنند؟<sup>۳</sup>)

در این راستا برای تعیین قانون حاکم بر نقض در فضای مجازی پیشنهاداتی ارائه شده است. در این مقاله به بررسی عوامل ارتباطی ای می پردازیم که می تواند نقض را به یک سرزمین خاص مرتبط کند و قانون آن کشور را حاکم بر آن کند.

### ۱-۱. ابهامات راجع به حمایت سرزمینی از علائم تجاری در فضای مجازی

تلاش در این خصوص که افعال واقع شده در فضای مجازی را به محل یا کشور خاصی

1. Timofeeva (2005); p.2.

2. Bettinger, (2000); p.3.

مرتبط کرده و در نتیجه قانون آن کشور خاص حاکم بر موضوع باشد راهکاری در حل مسأله تعارض قوانین در فضای مجازی است.

سعی در ارتباط دادن افعالی که در اینترنت واقع می‌شوند با یک سرزمین معین نشان‌دهنده تلاش برای دستیابی به راهکارهایی در تحلیل تعارض‌ها در زمینه فضای مجازی است. به این معنا که فعل نقض را در این سرزمین یا آن سرزمین متمرکز کنیم و در نتیجه، دادگاه قانون این کشور یا آن کشور را اعمال کند. باید توجه داشت که تمرکز نادرست می‌تواند منجر به اعمال قانونی شود که حمایت بسیار کمی یا حمایت بسیار زیادی را مقرر کرده و اجرایش می‌تواند نتایج خوب یا بدی را به دنبال داشته باشد.<sup>۱</sup> محلی کردن افعال واقع در اینترنت نیز می‌تواند منجر به اعمال قوانین متعارض با ضمانت‌اجراهای متفاوت شود. در نظام بین‌المللی هیچ معیاری برای تعیین تمرکز اینترنت در یک محل یا سرزمین ارائه نشده و این حقوق داخلی کشورها است که تعیین‌کننده محل نقض است و همین ابهام در مفهوم محل و سرزمین نقض می‌تواند حمایت مؤثر را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال در مواردی که دارنده حق موفق به اخذ قرار منع و یا سایر روش‌های جبرانی می‌شود، هرچند قرار منع صادره صرفاً در سرزمین کشور محل صدور یا در کشوری که از آن تقاضای اجرا شده قابلیت اجرا داشته باشد ولی عملاً در محیط مجازی آثار فراسرزمینی به همراه خواهد داشت برای مثال در بسته شدن وب‌سایت و ممانعت از فعالیتش این مسأله نمود می‌کند. همچنین، مسأله نقض همزمان نیز مشکلات و ابهاماتی در حمایت از حقوق صاحبان علامت ایجاد می‌کند.

اگر در دعوای نقض علامت تجاری در فضای مجازی، عنصر خارجی وجود نداشته باشد، دادگاه مقرر، قانون خود را اجرا می‌کند. اما اگر یک عنصر خارجی وجود داشته باشد، موقعیت پیچیده می‌شود. وقوع نقض در چندین کشور در ابتدا به این معنا است که به‌عنوان یک نقطه شروع، دارنده حق مجبور باشد در بسیاری از کشورها برای اجرای حقوقش - صرف نظر از هزینه‌های گزاف و حصول نتایج مختلف در کشورهای مختلف - اقدامه دعوا کند که این نتیجه غیرقابل قبول است.<sup>۲</sup>

افزون بر این، وقتی یک حق از طریق اینترنت قابلیت دسترسی داشته باشد، این قاعده به دارنده حق اجازه می‌دهد نقض را تحت قانون هر کشوری که حق در آنجا دانلود شده

1. Gellert (2005); p.135.

2. Engelen (2010); p.3.

یا قابل دسترسی است، تعقیب کند. یعنی دارنده حق، حق تعقیب ناقض در هریک از این کشورها را دارد. در نتیجه این امکان برای دارنده حق به وجود می‌آید که ناقض را تحت قانونی که حداکثر حمایت را مقرر کرده، تعقیب کند. این در حالی است که در مقابل کاربری (چه کاربر ارائه‌دهنده خدمات بین‌المللی باشد چه یک کاربر خصوصی) که حق را به صورت آنلاین قابل دسترس می‌کند، باید انتظار مواجهه با هر قانونی را که حق به صورت بالقوه‌ای در سرزمین آن، قابل دسترسی است، داشته باشد. این مسأله، احتمالات حقوقی بسیاری را ایجاد کرده و مانع توسعه تجارت آنلاین مشروع می‌شود.<sup>۱</sup> بنابراین، مفهوم اصل سرزمینی در فضای مجازی مفهومی مبهم بوده و دایره اجرایی آن بسته به تفسیر دادگاه مقرر می‌تواند بسیار گسترده‌تر از مفهوم آن در معنای مضیق و فیزیکی‌اش باشد و به دادگاه مقرر این مجال را می‌دهد که نقض‌های آنلاین را در سرزمین خود لحاظ کرده و مطابق با قانون خود رسیدگی کند. این در حالی است که همچنان که پیش‌تر گفته شد، فرصت سوءاستفاده از حق اقامه دعوا را برای دارنده حق به وجود آورده و وی طالب قانون کشوری با حداکثر حمایت می‌شود. این مسأله به‌ویژه در نقض‌های همزمان علامت تجاری در فضای مجازی نمود بیشتری می‌یابد.

در نقض‌های همزمان، جای این سؤال است که چه مواردی در این نوع نقض باید مورد توجه قرار بگیرد؟ در پاسخ باید گفت در نقض همزمان، به موارد ذیل باید توجه کرد: اولاً نباید در این نوع نقض، تمرکز صرفاً بر محلی باشد که علامت در آنجا تحصیل یا در دسترس قرار گرفته است؛ زیرا از نظر ماهوی احراز این مسأله که ناقض دقیقاً علامت نقضی را کجا دانلود کرده یا در دسترس وی قرار گرفته، مشکل است؛ مثلاً ممکن است ناقض علامت را در توکیو، مونیخ یا نیویورک یا حتی در مکان دیگری در طول سفر تجاری‌اش دانلود کرده باشد، بنابراین باید بر محلی متمرکز کرد که آثار تولید شده‌اند. ثانیاً با کلیک کردن ناقض، به‌سادگی قابل پیش‌بینی است که نقض‌هایی چند در جهان واقع خواهد شد. بنابراین، جدای از این که قانون حاکم از یک کشور به کشور دیگر می‌تواند متفاوت باشد، آثار نقض نیز موزاییک‌وار، به‌دنبال هم ایجاد می‌شوند؛<sup>۲</sup> بنابراین، محل تولید آثار اهمیت دارد.

1. *Ibid*, p.3.

2. Kojima, p.14



ابهام دیگر درباره تعارض روش‌های جبران خسارت در فضای مجازی است. روش‌های جبران خسارت در فضای مجازی، اغلب آثار فراسرزمینی دارند، زیرا قرارهای منع، اغلب منجر به بسته شدن وبسایت نه تنها در کشور صادرکننده قرار بلکه به صورت کلی می‌شود، خسارات نیز اغلب براساس میزان دسترسی آن‌ها در دنیا (صرف نظر از این که از کجا منشأ می‌گیرند) برآورد می‌شود. در نتیجه، این مسأله به تعارض روش‌های جبرانی ختم می‌شود. برای مثال قرار منع صادره تحت قانون یک کشور، می‌تواند مانع فعالیت مشروع در کشور دیگر شود (مسأله تعارض قرارهای منع). متقابلاً در مواردی که فعل در برخی کشورها غیرقانونی است و دادگاه‌ها مستقل از هم، حکم به جبران خسارت می‌دهند، حکم خسارت صادره می‌تواند متجاوز از میزان خسارات واقعی وارده شود (مسأله اجتماع خسارات). در نتیجه، دادگاه‌ها سعی بر تحدید روش‌های جبرانی در یک کشور خاص دارند. مثلاً دادگاه‌ها دستور ارزیابی خسارات، با توجه به دسترسی در آن منطقه جغرافیایی به وبسایت یا محاسبه خسارات براساس میزان دسترسی در آن محل را می‌دهند. با این حال حتی اگر از نظر تکنیکی این مسأله امکان‌پذیر شود باز این سؤال مطرح است که آیا سرزمینی کردن خسارات در همه دعاوی، نتایج مفیدی در پی دارد؟ زیرا این مسأله، دارندگان حق را ملزم می‌کند ناقض را تحت قانون کشورهای مختلفی به‌طور جداگانه تعقیب کند و این خود معضلی در جهان مدرن است.

به‌طور خلاصه اعمال رویکرد سرزمینی و اجرای قانون کشور محل درخواست حمایت، در فضای مجازی منجر به عدم تعادل منافع طرفین می‌شود، زیرا دارندگان حق می‌توانند اقامه دعوی نقض، تحت قوانین با حمایت بیش‌تر نمایند و علی‌رغم اعتبار اصل سرزمینی، روش‌های جبرانی با آثار فراملی تحصیل کنند؛ درحالی که کاربران اینترنت با قوانین حاکم بی‌شمار و روش‌های جبرانی متعارضی مواجه می‌شوند. از سویی، اگر دادگاه حکم به جبران خسارات واقع در سرزمین خود بدهد باز این اشکال وجود دارد که دارنده حق مجبور می‌شود در تک‌تک کشورهای که متضرر شده است اقامه دعوا و مطالبه خسارت کند و این مسأله علاوه بر این که برای دارنده حق طاقت‌فرسا است، هزینه‌های دادرسی بسیاری را نیز به او تحمیل می‌کند. به ناچار صدور حکم به جبران خسارت در سطح جهان

توسط یک دادگاه را باید پذیرفت تا هم از صدور آرای متعارض و هم از صدور حکم به جبران خسارات اجتماعی جلوگیری شود. در مقابل برای جلوگیری از مسأله سوءاستفاده دارنده حق از اخذ رأی در کشورهای متعدد ناقض می‌تواند به ایراد امر مطروحه استناد کند. اما باز یک مسأله همچنان مشکل‌زا است و آن در مواردی است که فعل ارتكابی تحت قانون مقرر دادگاه یا قانونی که حاکم بر ماهیت اختلاف بوده نقض تلقی و دارای مسئولیت مدنی باشد اما در کشوری که آن فعل واقع شده یا آثار زیانبار آن حاصل شده، نقض تلقی نگردد. در این موارد، در صورت صدور حکم به جبران خسارات ناشی از آن در کشور مقرر دادگاه، کشوری که آن را نقض تلقی نمی‌کند، می‌تواند از اجرای حکم ممانعت کند اما مسأله اجرای آن در سایر کشورها همچنان باقی است. به نظر می‌رسد در این موارد در دادگاه مقرر ناقض می‌تواند دفاع کند که قسمتی از خسارات در کشوری واقع شده که عمل ارتكابی در آنجا نقض تلقی نمی‌شود تا به این ترتیب دادگاه مقرر موضوع را در محاسبه خسارات و حکم به جبران خسارت لحاظ کند.

## ۲-۱. نقض علامت تجاری در فضای مجازی

«استفاده از علامت تجاری در فضای مجازی چهره‌ها و صور مختلف دارد. این استفاده‌ها از به‌کارگیری این علائم برای معرفی کالا یا خدمات (به سبک سنتی ولی در فضای مجازی) و اشکال جدید و ویژه استفاده از این علامت‌ها در فضای مجازی همچون ثبت نام دامنه معادل، مشابه یا ترجمه شده آن نام یا علامت تجاری را در بر می‌گیرد. در همه این موارد احتمال بروز تخلف، نقض و تحقق ارکان آنچه در برخی نظام‌های حقوقی رقابت مکارانه نامیده شود، وجود دارد»<sup>۱</sup>. استفاده از علامت تجاری روی اینترنت می‌تواند به‌طور بالقوه‌ای نقض حق در هریک از کشورهای جهان تلقی شود. مشکل این است که کشورهای مختلف معیارهای متفاوتی را برای شناسایی عوامل ارتباطی در بررسی این موضوع که آیا مسأله با کشورشان مرتبط است یا خیر در نظر می‌گیرند.<sup>۲</sup> در دعاوی مرتبط با اینترنت استفاده از علامت تجاری سبب می‌شود، غالباً روش‌های جبران خسارت پیش‌بینی شده در قانون مقرر دادگاه (قانون کشوری که مالک در آن درخواست حمایت کرده) تحمیل و اجرا شود. هر

۱. همان، ص ۲۲.

2. Slovákova (2006), p.73.

کشور بر اساس اعمال قوانین محلی صلاحیت بر دعوا و حل و فصل آن را می‌پذیرد.<sup>۱</sup> نقض در فضای مجازی به اشکال متفاوتی می‌تواند حادث شود و ایجاد مسئولیت کند. استفاده از علامت تجاری دیگری به عنوان نام دامنه نقض علامت تجاری تلقی می‌شود. باید گفت «یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از نام دامنه‌ها، استفاده از علائم تجاری متعلق به دیگران، به صورت نام دامنه برای نشانی اینترنتی خود است؛ یکی از پدیده‌های نوین مربوط به جرایم سایبری که مبنای مسئولیت مدنی نیز است، پدیده‌ای به نام «سایبر اسکاتینگ» است. سایبر اسکاتینگ عبارت است از این که شخصی با استفاده از نام و علائم تجاری اشخاص دیگر، اقدام به ثبت یک نام دامنه به نام خود کند تا بعدها در موقعیت‌های مناسبی، نام دامنه مزبور را به همان اشخاص دارنده علائم تجاری مزبور، به قیمت دلخواه خود بفروشد».<sup>۲</sup> پرونده‌های مربوط به نام دامنه<sup>۳</sup> را «سایبر اسکاتینگ» یا ربایش نام دامنه می‌نامند. در این دعاوی، ناقض غالباً با این هدف که در آینده از فروش نام دامنه به مالک علامت تجاری منتفع شود اقدام به ثبت علامت تجاری به عنوان نام دامنه کرده و به این ترتیب حق دارنده علامت تجاری را نقض می‌کند.<sup>۴</sup> در امریکا «در سال ۱۹۹۹ قانون ضد سایبر اسکاتینگ، حمایت از مصرف‌کننده (ACPA)<sup>۵</sup> به تصویب کنگره رسید

1. *Ibid*, p.74.

۲. صادقی (۱۳۸۸)؛ ص ۷۴.

۳. نام دامنه می‌تواند به یک آدرس در یک شبکه کامپیوتر جهانی متصل شود و اطلاعاتی در خصوص سایت اینترنتی خاصی ارائه دهد. عبارت «دامنه سطح بالا» (top level domain) هم اشاره دارد به یک توصیف عام مثل: دات کام، دات نت و موارد مشابه و هم نشانه‌ای از یک کشوری است که نام دامنه را ثبت کرده است برای مثال uk برای انگلستان و fr برای فرانسه. دامنه درجه دوم معمولاً دربرگیرنده یک نام تجاری یا یک علامت تجاری برای مثال پاندا دات کام است. زمانی که یک وبسایت برای اهداف تجاری ثبت شده است کاربران اینترنتی تمایل دارند نام درجه دوم دربرگیرنده نام تجاری یا نام شرکت‌شان باشد. بنابراین، نام‌های دامنه می‌تواند نشان‌دهنده مالکیت وبسایت و محصولات و خدمات مربوطه باشد. معذک هر نام دامنه تنها نشان‌دهنده یک سایت بوده و در دنیا منحصر است. بنابراین، هرچند اصل سرزمینی و خاص بودن علائم تجاری اجازه ثبت متعدد علامت برای کالاها متفاوت را می‌دهد، اما درخصوص نام دامنه تنها یک شخص می‌تواند آن را به ثبت برساند مانند پاندا دات کام. در پرونده‌هایی که متقارن نامیده می‌شوند، طرفین بر این پندارند که حق مشروعی و قانونی درخصوص استفاده از نام دامنه مورد نظر دارند به این علت که نام شرکت تجاری‌شان یا علامت تجاری‌شان است. نوع دیگر پرونده‌ها سرقت نام دامنه نامیده می‌شود، ناقض یک علامت تجاری را به عنوان نام دامنه به ثبت رسانده است به این هدف که از طریق فروش آن، که معمولاً به دارنده حق صورت می‌گیرد، منتفع شود. برای اطلاعات بیش تر مراجعه کنید به:

Yang (2010); p.18.

4. Yang (2010); p.18.

5. The Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), 15 U.S.C. § 1125(d), is an American law enacted in 1999 that established a cause of action for registering, trafficking in, or using a domain name confusingly similar to, or dilutive of, a trademark or personal name.

که برخلاف عنوان آن، هدف اولیه این قانون، حمایت از منافع دارندگان علائم تجاری بود. براساس این قانون هر شخصی که با سوء نیت و با هدف انتفاعی، مبادرت به ثبت یا استفاده از نام دامنه‌ای نماید که در زمان ثبت آن همان «علامت تجاری واجد وصف تمایزدهنده» یا علامت تجاری مشهور بوده یا به نحو گمراه‌کننده‌ای مشابه آن‌ها بوده و یا موجب تقلیل ارزش علامت تجاری مشهور شود، در مقابل دارنده علامت تجاری مزبور، از جهت مدنی مسئول خواهد بود»<sup>۱</sup>.

شکل دیگر استفاده از علامت تجاری در فضای مجازی استفاده از آن به صورت متاتگ است. متاتگ کلمه‌ای است که روی یک صفحه اینترنتی به زبان الکترونیکی مثل HTML نوشته می‌شود. وقتی به یک صفحه وب ضمیمه می‌شود به صورت نرمال متاتگ توسط کاربران اینترنت قابل مشاهده نیست، اما وجود نامرئی‌اش توسط موتورهای جست‌وجو اینترنتی آشکار می‌شود. متاتگ‌ها ویژگی مهمی در استراتژی تجاری کردن صفحات وب دارند. بسیاری از دارندگان وبسایت‌ها از متاتگ‌هایی که شامل اسامی عام مثل قانون یا وکیل است استفاده می‌کنند، زیرا کسی نسبت به این کلمات دارای حق نیست و دعوی در آینده مطرح نخواهد شد. نقض علامت تجاری در مواردی که از علائم تجاری رقبا به عنوان متاتگ استفاده شود نیز واقع می‌شود<sup>۲</sup>.

شکل دیگر نقض علامت تجاری در فضای مجازی، استفاده از علامت به عنوان کلیدواژه است. کلیدواژه کلمه‌ای است که به عنوان، موضوع و محتوای یک اثر اشاره دارد، موتورهای جست‌وجو در پاسخ به کلماتی که در صفحه سرچ وارد می‌شود موقعیت سایت‌ها را جست‌وجو می‌کنند. سایتی که در پاسخ جست‌وجو می‌شود شامل کلمه یا کلمات جست‌وجوشده است. بعضی موتورهای جست‌وجو در ازای پرداخت مبلغی وقتی کاربر درصدد جست‌وجوی کلمه یا کلمات معینی است، موقعیت سایت را در بالای صفحه یا نزدیک به بالای صفحه نتایج یافت‌شده نشان می‌دهند. این کلمات به عنوان کلیدواژه شناسایی می‌شوند. وقتی مالک وبسایت از موقعیت خود در نتایج موتور جست‌وجو راضی نباشد، مبلغی به اپراتورهای موتورهای جست‌وجو می‌پردازد تا سایتش را در زمانی که کاربر کلیدواژه را وارد می‌کند، نمایان کنند. اگر کلیدواژه کلمه عام باشد چون کسی حقی بر آن

ندارد، فروش آن مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما اگر یک علامت تجاری باشد، فروش آن نقض تلقی شده و منجر به اقامه دعوی نقض می‌شود.<sup>۱</sup>

### ۳-۱. اصل سرزمینی در اصول مؤسسه حقوقی امریکا و مؤسسه حقوقی ماکس پلانک

در سال‌های اخیر چندین پروپوزال درباره حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری منتشر شده است که پیشنهادهایی مطرح شده درباره موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری در کره و ژاپن، از این جمله‌اند. ژاپن پروپوزال شفاف<sup>۲</sup> اصولی را تدوین کرده و در کره نیز مؤسسه حقوق بین‌الملل خصوصی کره اصولی موسوم به کاپیلا<sup>۳</sup> را تنظیم کرده است. همچنین، پروپوزال مشترکی<sup>۴</sup> توسط اعضای مؤسسه حقوق بین‌الملل خصوصی کره و ژاپن در پروژه Global COE دانشگاه ویزدا<sup>۵</sup> تدوین شد.<sup>۶</sup> همچنین، یکی از این پروپوزال‌ها اصولی است که مؤسسه حقوقی امریکا (موسوم به الی ALI)<sup>۷</sup> منتشر کرده است.<sup>۸</sup>

فصل اول اصول الی، با عنوان کلیات، درباره وجود، اعتبار، مدت، ویژگی‌ها و نقض حقوق مالکیت فکری قاعده وضع کرده است.<sup>۹</sup> در این اصول، رویکرد سرزمینی پذیرفته شده و به همین دلیل، قانون کشور محل ثبت اجرا می‌شود. پذیرش اصل سرزمینی در این اصول مزایایی دارد، از جمله این که خواهان را مجبور می‌کند کشور یا کشورهای که از آن‌ها تقاضای حمایت کرده است را معرفی کند. افزون بر این، اهمیت مسأله تعیین کشورهای موضوع حمایت در قراردادهای منعی نمایان می‌شود که دادگاه صادر می‌کند، زیرا

1. *Ibid*; p.26.

2. Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property.

3. Principles by Korean Private International Law Association (KOPILA), Principles on International Intellectual Property Litigation, approved by KOPILA on 26 March 2010.

4. Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights of October 14, 2010, published (with comments) in *The GCOE Quarterly Review of Corporation Law and Society* 112 (2011).

5. Waseda.

6. Matulionytė (2012); p.263.

7. Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, 2008 by The American Law Institute.

8. *Ibid*.

9. Gottschalk (2011); p.200.

مشخص می‌شود قرار منع دادگاه در چه کشورهایی قابل اجرا است.<sup>۱</sup> اصول الی ضمن حفظ رویکرد سرزمینی در ماده ۳۰۱ خود به‌عنوان یک قاعده عام، قاعده حقوقی قابل اعمال در دعاوی مالکیت فکری قانون کشور محل حمایت، پیشنهاد داده است.<sup>۲</sup> این ماده مقرر می‌کند: «صرف نظر از آنچه در ماده ۳۰۲ و مواد ۳۲۱ تا ۳۲۳ مقرر شده:

(۱) قانون حاکم بر تعیین وجود، اعتبار، مدت، ویژگی‌ها و نقض حقوق مالکیت فکری و طرق جبرانی نقض این حقوق، عبارت است از؛

الف) در خصوص حقوق ثبت‌شده قانون کشوری که آن حق را ثبت کرده است.

ب) برای سایر حقوق مالکیت فکری قانون کشوری که از آن درخواست حمایت شده است.

واضح است اصول الی در ماده ۳۰۱ خود یک تفاوت اساسی بین حقوق حاصل‌شده از ثبت و حقوق حاصله از سایر حقوق مالکیت فکری، ایجاد می‌کند. در واقع، برای حقوق ثبت‌شده قانون کشور محل ثبت قابل اعمال است، سایر حقوق مالکیت فکری، مثل حق بهره‌برداری از این حقوق، تحت حاکمیت قانون کشوری است که حمایت از آن درخواست شده است.<sup>۳</sup> همچنین، تحت ماده ۳۰۱ الی، قانون کشور محل ثبت نسبت به نقض و روش‌های جبرانی نیز اعمال خواهد شد. تمام این موارد مشمول قانون سرزمین محل ثبت است. درباره حقوق ثبت‌نشده، اصول الی همگام با مقررات رم دو، قانون هر کشوری که حمایت از آن درخواست شده است را مقرر می‌کند.<sup>۴</sup>

در آلمان در اصول پیشنهادی مؤسسه حقوقی مکس پلانک<sup>۵</sup> معروف به اصول کلیپ در ماده ۳:۱۰۲، با عنوان قانون کشور محل حمایت مقرر می‌کند: «قانون حاکم بر وجود، اعتبار، ثبت، محدوده و مدت یک حق مالکیت فکری و سایر موضوعات مرتبط با این حق، قانون کشوری است که حمایت از آن درخواست شده است.»<sup>۶</sup> در ادامه، در ماده ۳:۶۰۱ درباره قانون حاکم بر نقض مقرر می‌کند: «غیر از آنچه که در این ماده مقرر شده، قانون حاکم بر

1. *Ibid*, p.208.

2. Matulionytė (2012); p.264.

3. Gottschalk (2011); p.200.

4. *Ibid*; p.208.

5. European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property.

6. Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (2010); p.16.

نقض، قانون کشوری است که حمایت از آن درخواست شده است<sup>۱</sup>.

در اصول کلیپ نیز رویکرد سرزمینی پذیرفته شده است. با این حال در این پروپوزال عبارت *lex loci protectionis* به کار رفته که به قانون کشوری اشاره دارد که از آن درخواست حمایت شده است. در واقع، قانون محل حمایت یا قانون کشوری که حمایت از آن درخواست شده، مفهوم کاملاً روشنی نداشته و دادگاه‌ها در اعمال آن مشکل دارند، به‌خصوص در کشورهایی که این موضوعات جدید هستند و رویه قضایی زیادی درباره دادرسی‌های مالکیت فکری در آن‌ها وجود ندارد. کشور محل ثبت، مفهوم روشن‌تری دارد، بنابراین می‌تواند قطعیت حقوقی بیشتری را حداقل در دادرسی‌های راجع به حقوق ثبت شده ایجاد کند، اما درباره حقوق ثبت‌نشده کشورها، با مفهوم نه‌چندان روشن کشور محل درخواست حمایت مواجه می‌شوند<sup>۲</sup>. پروپوزال کلیپ همه حقوق مالکیت فکری را مشروط به قانون کشوری می‌کند که حمایت از آن درخواست شده است<sup>۳</sup>.

در نتیجه ماده ۳۰۱ اصول الی، مواد ۳:۱۰۲ و ۳:۶۰۱ اصول کلیپ، به‌عنوان یک قاعده عام ضمن حفظ رویکرد سرزمینی قواعد حقوقی قابل اعمال مشابه در دعاوی مالکیت فکری پیشنهاد می‌دهند. به‌طور کلی این اصول قانون کشور محل حمایت را پیشنهاد کرده‌اند<sup>۴</sup>. به بیان دقیق‌تر، اصول الی درباره حقوق ثبت‌شده رویکرد قانون کشور محل ثبت را می‌پذیرد اما درباره حقوق ثبت‌نشده همانند اصول کلیپ قانون کشور محل درخواست حمایت را پذیرفته است<sup>۵</sup>. کشور محل درخواست حمایت با کشور محل ثبت می‌تواند در تمام موارد یکسان نباشد، کشور محل ثبت کشوری است که علامت در آن به ثبت رسیده و مشمول حمایت آن کشور است. اما منظور از کشور محل درخواست حمایت علاوه بر مفهوم پیش‌گفته شده می‌تواند دربرگیرنده کشوری باشد که دارنده علامت حمایت قانونی آن کشور را تقاضا کرده است، صرف‌نظر از این‌که علامت ابتدا به ساکن در آنجا به ثبت رسیده باشد یا خیر. همچنین، این عبارت را می‌توان دربرگیرنده کشورهای دانست

1. *Ibid*; p.20

2. Matulionytė (2012); p.266.

3. *Ibid*; p.264.

۴. ماده ۳۰۱ پروپوزال شفاف ژاپن، ماده ۱۹ اصول مؤسسه حقوق بین‌الملل خصوصی کره (کاپیلا) و ماده ۳۰۱ پروپوزال مشترک کره و ژاپن نیز به‌عنوان یک قاعده عام ضمن حفظ رویکرد سرزمینی، قواعد حقوقی قابل اعمال مشابه در دعاوی مالکیت فکری پیشنهاد می‌دهند که به‌طور کلی عبارت از قانون کشور محل حمایت است.

5. *Ibid*; p.264.

که دارنده علامت در آن‌ها دعوی نقض اقامه کرده و حمایت قانونی آن‌ها را از طریق اقامه دعوی نقض درخواست می‌کند نیز دانست. با این حال مسأله کشور محل درخواست حمایت در خصوص علائم ثبت نشده و علائم مشهور کارآیی بیشتری می‌یابد.<sup>۱</sup>

در کشورهای اروپایی اگرچه دادگاه‌ها می‌توانند دعوی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری خارجی را استماع کنند اما اعمال قانون کشور محل درخواست حمایت خارجی تنها در دعوی حقوق مالکیت فکری ثبت نشده امکان دارد. در حقوق مالکیت فکری ثبت شده تمایل به اجرای قانون محل ثبت است.<sup>۲</sup>

پروپوزال شفاف ژاپن تمام حقوق مالکیت فکری را مشروط به یک قاعده یکسان کرده و به قانون کشوری اشاره می‌کند که اعطای حمایت کرده است (ماده ۳۰۵ اصول شفاف). این امر به معنای اجتناب از ابهام مفهوم قانون محل درخواست حمایت بوده و هر دو قاعده قانون کشور محل درخواست حمایت و قانون کشور محل ثبت را دربرمی‌گیرد. در پروپوزال مشترک کره و ژاپن تحت عبارت *lex loci protectionis*، هم کشوری که از آن درخواست حمایت شده (همانند کلیپ) و هم کشور محل ثبت را در بر می‌گیرد.<sup>۳</sup> همچنین، مطابق پروپوزال مشترک ژاپن و کره، فرض شده که کشور محل ثبت همان کشور محل حمایت است. معذک خلاف این فرض قابل اثبات است. به منظور اجتناب از ابهام قاعده *lex loci protectionis* و قاعده کشور محل ثبت، اصول شفاف عبارت «قانون کشوری که حق را اعطا کرده» به کار می‌برند که ترکیبی از دو مفهوم بالا است.<sup>۴</sup> درباره حقوق ثبت شده رویکرد سرزمینی پذیرفته شده است. با این حال، پروپوزال الی و کاپیلا به کشور محل ثبت اشاره دارد، درحالی که اصول کلیپ و اصول مشترک کره و ژاپن به کشوری که از آن درخواست حمایت شده، اشاره می‌کند.<sup>۵</sup>

## ۲. معیارهای تعیین قانون حاکم در فضای مجازی

علائم تجاری به دو صورت حمایت می‌شوند: علامت تجاری ثبت شده که تحت حاکمیت

1. *Ibid*; p.263.

2. Kono (2015); p.28.

3. *Ibid*; p264.

4. *Ibid*; p.265.

5. Matulionytė (2012); p.264.



قوانین کشور محل ثبت حمایت می‌شوند و علائم تجاری ثبت‌نشده که توسط قواعد عام حقوق رقابت ناعادلانه حمایت می‌شوند. هر دو نوع علامت تجاری، تحت دو مشخصه سرزمینی بودن و اختصاصی بودن قابل حمایت‌اند. ویژگی سرزمینی بودن به حمایت در داخل سرزمین کشوری اشاره دارد که در آن علامت ثبت‌شده یا استفاده شده است. ویژگی اختصاصی بودن نیز به این معنا است که مالکان علامت تجاری، در مقابل سایر علائم مشابه علامت تجاری‌شان که برای مشتریان ابهام ایجاد می‌کنند، حمایت می‌شوند. مثلاً اگر یک شرکت با علامت تجاری پاندا برای کامپیوترهایش و شرکت دیگر این علامت تجاری را برای مبلمان استفاده کند، مشتریان در این باره که این دو محصول از یک شرکت هستند دچار ابهام نمی‌شوند. اما اگر علامت پاندا یا علامتی شبیه آن برای لپ‌تاپ یا سایر ابزارآلات مرتبط با کامپیوتر و یا اینترنت توسط شرکت دوم استفاده شود، این ابهام برای مشتریان ایجاد می‌شود که محصولات متعلق به شرکت اول است. بنابراین، مشخصه سرزمینی بودن و اختصاصی بودن اجازه ثبت‌های متعدد از علامت تجاری یکسان در کشورهای مختلف و برای کالاهای مختلف (در مواردی که احتمال ابهام وجود دارد) نمی‌دهد<sup>۱</sup>.

عملکرد مؤلفه‌های مذکور در فضای مجازی با پیچیدگی بیشتری همراه است، زیرا اولاً فضای مجازی فاقد جایگاه مادی است و بنابراین، مؤلفه سرزمینی بودن در آن فضا ناکارآمد است. با این حال مؤلفه اختصاصی بودن علامت از مالکان آن در خصوص کالاها و خدمات معینی حمایت می‌کند که در محیط مجازی ارائه می‌شود. با این حال، اجماع بین‌المللی درباره حمایت از علائم تجاری در فضای مجازی وجود ندارد.

بنابر دلایل مذکور، در اصول الی و کلیپ عوامل ارتباطی که در تعیین قانون حاکم لحاظ می‌شوند عبارتند از قانون کشوری که نقض در آن دارای اثر تجاری است، قانون کشور محل وقوع فعل اساسی یا آثار اساسی یا مهم آن، قانون کشور با نزدیک‌ترین ارتباط و قانون منتخب طرفین است (این عوامل ارتباطی در ذیل بررسی می‌شود).

## ۲-۱. قاعده اثر تجاری

قاعده اثر تجاری به این معنی است که قانون یک کشور بر اعمالی حاکم است که در سرزمین آن کشور واقع نشده‌اند اما مستقیماً بر تجارت آن کشور تأثیر گذاشته‌اند. آنچه در

1. *Ibid.*

این قاعده اهمیت دارد داشتن اثر تجاری در کشور مورد نظر است. مثلاً در صلاحیت‌های قضایی بسیاری نقض ثانویه<sup>۱</sup> تحت حاکمیت قانون کشوری نیست که فعل نقض ثانویه در آن واقع شده بلکه تحت حاکمیت قانونی است که حاکم بر نقض اولیه است، هرچند نقض ثانویه در آن کشور واقع نشده باشد. منظور از قاعده اثر تجاری یعنی قانون محلی که فعل نقض به‌طور واقعی و مستقیم بر تجارت آن محل مؤثر بوده است.<sup>۲</sup> این قاعده اعمال فراسرزمینی قانون یک کشور را مقرر می‌کند. قانون کشور الف حاکم بر فعل خارجی است که آثار معینی بر تجارت کشور «الف» دارد، هرچند آن فعل در کشور «ب» اتفاق افتاده باشد. این اجرای فراسرزمینی حقوق مالکیت فکری کاملاً جدید نیست.<sup>۳</sup>

در اصول الی در خصوص حقوقی که ثبت از ویژگی‌های آن‌ها نیست، حال چه به این علت که ثبت نشده‌اند و یا به این علت که ثبت، تعیین‌کننده حقوق آن‌ها نیست، قانون کشوری که تجارت آن به‌علت نقض تحت‌تأثیر قرار گرفته حاکم است. در این باره، این سؤال مطرح است که آیا معقول است نقض حقوق مالکیت فکری را مشروط به قاعده اثر تجاری کرده و در نتیجه قانون کشوری که تجارت آن متأثر شده را حاکم کنیم درحالی که حقوق مالکیت فکری تحت حاکمیت قانون کشور محل حمایت است. آیا درست است قاعده اثر تجاری را اجرا کنیم درحالی که این قاعده راه‌حل متفاوتی از قانون کشور محل حمایت ارائه می‌دهد، زیرا این قاعده اجرای قانون کشوری که تجارت آن تحت‌تأثیر قرار گرفته است را صرف‌نظر از این که عملی که باعث آن آثار شده کجا اتفاق افتاده است دربرمی‌گیرد.<sup>۴</sup>

۱. نقض ثانویه عبارت از نقضی است که در آن ناقض غیرمستقیم، فعل نقض را خود مستقیماً مرتکب نمی‌شود بلکه وسایل ارتکاب آن را برای ناقض مستقیم تسهیل و فراهم می‌کند. بسیاری از دعاوی مالکیت فکری درباره افعال اشخاص یا شرکت‌هایی است که نقض را تسهیل می‌کنند بدون این که خود مستقیماً مرتکب آن شوند. درواقع، تسهیل نقض جدای از آن اعمال و افعالی است که ناقضان مستقیم انجام می‌دهند. در بعضی کشورها تسهیل نقض خود می‌تواند یک فعل نقض‌کننده مستقل تلقی شود که متمایز از نقضی است که توسط ناقض بی‌واسطه‌ای واقع می‌شود که از کمک تسهیل‌کننده منتفع می‌شود. در این موارد قانون حاکم بر نقض اولیه حاکم بر نقض غیرمستقیم یا نقض ثانویه نیز است. برای مطالعه بیشتر تر. ک: The American Law Institute (2008); p.5.

2. Matulionytė (2012), p.267.

۳. این قاعده برای اولین بار در سال ۱۹۵۲ در دعوی Steele v. Bulova Watch Co., Inc توسط دیوانعالی ایالات متحده پذیرفته و اعمال شد. برای مطالعه بیشتر تر. ک: Austin (2006); pp.13-15.

*Ibid.*

4. Jurčys (2010); p.25.

در مقررات رم دو<sup>۱</sup> مطابق با ماده (b) (۳) ۶ مقررات رم دو در مواردی که بازار بیش از یک کشور از نقض متأثر شده است خواهانی که مطالبه خسارت در کشور محل اقامت خواننده می‌کند می‌تواند تحت قانون آن کشور مطالبه خسارت کند مشروط بر این که بازار آن کشور نیز متأثر شده باشد. این مقرر که قاعده اثر تجاری<sup>۲</sup> نامیده می‌شود می‌تواند بر نقض حقوق مالکیت فکری نیز حاکم باشد. مطابق با این ماده در مواردی که چندین کشور از نقض متضرر شده‌اند نقض تحت حمایت قانونی کشوری است که اثر تجاری مهمی در آن به جای گذاشته است. برای مثال استفاده از علائم تجاری نقض شده و متعارض روی اینترنت.<sup>۳</sup> بنابراین، در حال حاضر دادگاه‌ها شروع به اعمال دکترین اثر تجاری کرده‌اند که این دکترین ابتدائاً توسط سازمان جهانی مالکیت فکری برای دعاوی علائم تجاری آنلاین پیشنهاد داده شده بود. کمیته جاری وایپو راجع به حقوق علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و نشان‌های جغرافیایی (SCT)<sup>۴</sup> مقرراتی برای استفاده از اینترنت تدوین کرده که به‌عنوان یک سند غیرالزام‌آور توسط مجمع عمومی وایپو و اتحادیه پاریس در سال ۲۰۰۱ پذیرفته شده است. این توصیه‌نامه دو قسمت دارد: قسمت اول در ارتباط با تعداد تعارض‌های احتمالی و مسائل پارازیتی در محیط آنلاین است. قسمت دوم نیز یک رویکرد منعطف در تعارضات رسانه‌ای که علی‌رغم قسمت اول توصیه‌نامه مشترک واقع می‌شود، پیشنهاد می‌دهد. تحت قسمت اول، استفاده از علامت در اینترنت، خواه برای تحصیل حقوق یا برای تعیین نقض در هر کشور، صرفاً در صورتی که استفاده از علامت، اثر تجاری در آن کشور داشته است، مورد توجه قرار می‌گیرد.<sup>۵</sup> این توصیه‌نامه نقض را واقعه‌ای تعریف می‌کند که تنها در کشورهایی دارای اثر تجاری، اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که اگر در کشوری اثر تجاری به‌جای نگذاشته باشد، نقض آنجا محقق نشده است. با این حال، صرف دسترسی به حق در یک کشور برای ادعای نقض و تحقق اثر تجاری تحت حقوق آن کشور کافی نیست بلکه دادگاه‌ها معیارهایی برای اثبات وجود ارتباط کافی با کشور مقر دادگاه ارائه می‌دهند.<sup>۶</sup>

۱. در بند (۱) ماده (۸) رم دو قاعده اصلی در تعیین قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری قانون کشور محل درخواست حمایت دانسته شده است.

2. A Market Impact Rule.

3. *Ibid.*

4. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (1998).

5. Dinwoodie (2009); p.932.

6. Law Applicable to Online Infringements in CLIP and ALI Proposals: *A Rebalance of Interests Needed?*, p.3.

پیش‌نویس مقدماتی پروپوزال الی، پیشنهاد قاعده «اثر تجاری» را داد. این قاعده به‌عنوان یک قاعده انتخاب قانون اصلی، برای نقض حقوق مالکیت فکری به جای قانون کشور محل حمایت پیشنهاد شده بود. این قاعده تنها اجرای قانون کشوری را مقرر می‌کرد که بازار آن تحت تأثیر قرار گرفته بود (صرف‌نظر از این که فعل نقض کجا اتفاق افتاده است). با این حال در پیش‌نویس بعدی به نفع قاعده قانون کشور محل حمایت کنار گذاشته شد و قانون کشور محل حمایت به‌عنوان قاعده اصلی پذیرفته شد.<sup>۱</sup> پروپوزال شفاف ژاپن اصلی شبیه قاعده اثر تجاری را در ماده ۳۰۱ خود پذیرفته است. مطابق با این ماده نقض تحت حاکمیت قانون کشوری است که بهره‌برداری در آن واقع شده یا واقع می‌شود. این پروپوزال با پیشنهاد این قاعده قصد داشته در مواردی که حقوق مالکیت فکری در یک کشور خارجی نقض می‌شوند و آثار نقض در داخل آن کشور مشهود است نقض تحت حاکمیت قانون آن کشور صرف‌نظر از قانون محل حمایت قرار گیرد.<sup>۲</sup>

هرچند اصول الی در قسمت a بند ۱ ماده ۳۰۱ قانون حاکم بر حقوق ثبت شده را قانون محل ثبت می‌داند و در قسمت b همان ماده قانون حاکم بر سایر حقوق ناشی از مالکیت فکری را قانون محل درخواست حمایت می‌داند، با این حال اصول الی زمانی که قانون کشور محل حمایت را به‌عنوان قاعده اصلی اجرا می‌کند در بند ۲ ماده ۳۰۱ به بازار کشوری که خسارت در آن واقع شده به‌عنوان یک نقطه عطف عام اشاره می‌کند.<sup>۳</sup>

در پیش‌نویس شماره ۲ اصول الی اشاره شده به قانون هر کشوری که فعل نقض ادعا شده به‌طور مهمی روی تجارت آن کشور تأثیر گذاشته است. این رویکرد در ماده (۲) ۳۰۱ این تردید را ایجاد می‌کرد که آیا معیار تأثیر تجاری فقط در خصوص حقوق ثبت‌نشده قابل اجراست. به نظر می‌رسد این معیار درباره حقوق ثبت‌شده نیز می‌تواند در مواردی که نقض خارج از سرزمین محل ثبت واقع می‌شود، اجرا شود.<sup>۴</sup> همچنین، در اصول الی عبارت «قانون کشور محل درخواست حمایت» آمده که آن نیز دارای ابهام است و می‌تواند به معنی اعمال قانون کشور مقر دادگاه نیز باشد. عبارت کشوری که از آن درخواست حمایت شده با رویکرد اثر تجاری سازگار است. یعنی بازارهایی که خواهان تمایل دارد در مقابل نقض

1. *Ibid*; p.284.

2. Kono (2012); p.10.

3. Matulionytė (2012); p.264.

4. Kono (2012); p.14.

از او در آن‌ها حمایت شود. درباره فضای مجازی و ماهواره‌ها نقض در هر کشوری که دریافت‌کننده سیگنال‌های آن‌ها است، واقع می‌شود. اما دارنده حق می‌تواند دعوی خود را به مناطقی که دربرگیرنده بازارهای مهمی هستند نیز محدود کند.<sup>۱</sup>

هرچند قاعده اثر تجاری در تعیین قانون حاکم بر نقض می‌تواند راهگشا باشد اما این قاعده معیاری برای احراز اثر تجاری ارائه نداده است. لذا، این امکان برای کشور مقرر دادگاه میسر می‌شود که با احراز کم‌ترین ارتباط نقض با کشور خود، تحقق اثر تجاری را مفروض قلمداد کرده و قانون خود را حاکم بر نقض می‌نماید. افزون بر آن، این سؤال باقی است که آیا خسارات موضوع حکم دادگاه محدود به خسارات واقع شده در کشوری است که تجارت آن متأثر شده یا دادگاه می‌تواند حکم به خسارات فراسرزمینی دهد؟ قدر متیقن صدور حکم به خسارات واقع در سرزمین مذکور است. اما قاعده اثر تجاری مانع از توجه دادگاه به خسارات واقع در سایر کشورها نیست. با این حال باید گفت اگر خسارات همزمان در چند کشور واقع شود، اصول الی قانون کشور با ارتباط نزدیک را پیشنهاد می‌دهد نه قانون کشور محل تحقق اثر تجاری را.

این رویکرد در اصول کلیپ تحت قاعده دومینیمیس مورد توجه قرار گرفته و می‌توان مبنای قاعده مذکور را نیز رویکرد اثر تجاری دانست (در ادامه به قاعده مذکور پرداخته می‌شود).

## ۲-۲. قاعده دومینیمیس (قانون کشور محل تحقق فعل اساسی یا آثار اساسی)

قاعده دومینیمیس تنها در اصول کلیپ و پروپوزال مشترک کره و ژاپن آمده و مواد ۳:۶۰۲ اصول کلیپ، ماده ۳۰۵ پروپوزال مشترک کره و ژاپن به این قاعده پرداخته‌اند. این قاعده در ابتدا توسط گروه کلیپ پیشنهاد شد و بعداً با برخی اصلاحات توسط پروپوزال مشترک کره و ژاپن نیز پذیرفته شد. مطابق با این قاعده نقض در کشوری محقق می‌شود که فعل اساسی یا آثار اساسی نقض در آن کشور واقع شده است (بند ۱ ماده ۳:۶۰۲). دادگاه می‌تواند استثنائاً از این قاعده - وقتی تحت اوضاع و احوال یک دعوا معقول به نظر می‌رسد - صرف نظر کند (بند ۲ ماده ۳:۶۰۲).<sup>۲</sup> حال سؤال این است که آیا مسأله تعیین قانون حاکم

1. Intellectual Property, Principle Governing Jurisdiction, Choice Of Law, And Judgments In Transnational Disputes (2008); p.3.

2. Matulionytė (2012); p.284.

بر نقض در فضای مجازی می‌تواند با کمک قاعده دومینیمیس حل شود یا خیر؛ زیرا قاعده اثر تجاری تعداد قوانین قابل اعمالی که دادگاه‌های ملی در آن به‌راحتی حداقل ارتباط را با دادگاه مقرر شناسایی می‌کنند و قانون آن محل را اعمال می‌کنند، محدود نکرده است. در واقع مطابق با قاعده اثر تجاری هر کشوری می‌تواند تأثیر بر تجارت خود و ارتباط نقض با سرزمین خود را حتی در مواردی که این ارتباط ضعیف باشد به‌راحتی احراز کند و در این‌باره محدودیتی ندارد.

اما درباره قاعده دومینیمیس باید گفت: اولاً این قاعده اجازه می‌دهد نقض نه تنها در کشوری شناسایی شود که آثار مهمی به‌جا گذاشته، بلکه در کشوری که فعل مهمی در آن واقع شده نیز قابل شناسایی است. در نتیجه، صرف وجود فعل یا اثر کفایت نمی‌کند بلکه فعل یا اثر مهم و اساسی مدنظر تدوین‌کنندگان پیشنهاد بوده است. به این ترتیب، ایراد وارده بر قاعده اثر تجاری در مواردی که این اثر با کم‌ترین ارتباط نیز احراز می‌شود بر این قاعده وارد نیست. بنابراین، اگر شخصی علامتی در کشور «الف» از وب‌سایتی که تنها در کشور «ب» قابل دسترسی است آپلود کند (در این مثال هیچ آثار مستقیمی در کشور «الف» وجود ندارد) نقض در کشور «الف» نیز واقع شده است، زیرا فعل مهم (آپلود کردن) در آنجا اتفاق افتاده و در نتیجه، قانون آنجا هم می‌تواند حاکم باشد. ثانیاً اگر هم فعل و هم آثار آن در یک کشور اتفاق افتاده است، در صورتی که تحت اوضاع و احوال آن پرونده معقول به‌نظر برسد، دادگاه می‌تواند قاعده دومینیمیس را کنار گذاشته و قانون آن کشور را اعمال کند. در نتیجه، قاعده دومینیمیس تنها درباره دعاوی اجرا می‌شود که استفاده آنلاین از علامت در آن‌ها می‌تواند موضوع اعمال چندین قانون قرار گیرد. قصد پروپوزال کلیپ از تقریر این قاعده این بوده است که مانع تحقق نقض در کشورهایی با حداقل فعل یا آثار شود، در واقع منظور تقلیل شمار قواعد قابل اعمال بر نقض بوده است.<sup>۱</sup>

اشکال وارد بر این قاعده این است که معیار «مهم یا اساسی بودن» چیست؟ در واقع، دقیقاً مشخص نیست که ارزیابی فعل اساسی یا تأثیر اساسی بر اساس چه معیاری صورت می‌گیرد. باید گفت بر فرض اگر معیاری نیز ذکر شود، باز تعیین مصادیق آن معیار مطابق با قانون مقرر دادگاه صورت می‌گیرد و دادگاه مذکور با اعمال قانون خود مکان تحقق فعل اساسی یا تأثیر اساسی

1. *Ibid*; p.10

را تعیین می‌کند. لذا اشکال وارد بر معیار اثر تجاری درباره این معیار نیز همچنان باقی است. با توجه به این موارد دارندگان حق با اعمال این معیار مطلوب‌ترین قانون را درخواست کرده و جبران خساراتی تحصیل می‌کنند که برخلاف اصل سرزمینی آثار فراسرزمینی در دعاوی آنلاین دارد؛ به این معنا که کاربران می‌توانند به موجب قانون هر کشوری در سطح جهان، برای نقض همزمان اقامه دعوا و مطالبه خسارت کنند. همچنین، به لحاظ این که تشخیص مصادیق اساسی بودن بر عهده دادگاه مقرر است، پس هر کشوری می‌تواند وقوع نقض یا آثار آن را در سرزمین خود اساسی تلقی کرده و قانون خود را به صورت فراسرزمینی اعمال کند. ایراد دیگر این روش آن است که می‌تواند به جبران خسارات متعارض و جمعی ختم شود، این در حالی است که هیچ کدام از دو پروپوزال الی و کلیپ راه‌حلی برای این مشکل ارائه نداده‌اند.<sup>۱</sup>

همچنان که آمد، اصول الی و پروپوزال شفاف قاعده اثر تجاری را در نقض حقوق مالکیت فکری پذیرفته‌اند. اما قاعده اثر تجاری در آن‌ها حداقل در دو زمینه با قاعده دومینیمیس در اصول کلیپ متفاوت است؛ اول قاعده اثر تجاری تنها به آثار مورد بهره‌برداری یا ناشی شده (یعنی اثر تجاری) اشاره می‌کند و در این روش، اجازه اجرای قانون محل وقوع فعل را نمی‌دهد در حالی که مورد اخیر یعنی اجرای قانون محل وقوع فعل صریحاً تحت قاعده دومینیمیس کلیپ اجازه داده شده است.<sup>۲</sup> هدف اصلی کلیپ از این قاعده جلوگیری از اجرای قانون کشوری است که آثار ایجاد می‌کند در آن غیراساسی است. همچنین، این قاعده برای همه نقض‌های حقوق مالکیت فکری اجرا می‌شود. در حال حاضر این قاعده دربرگیرنده فعل اساسی یا آثار اساسی واقع شده است و قانون در هر دو مکان یعنی هم مکان تحقق فعل و هم مکان تحقق آثار را قابل تحقق می‌داند.<sup>۳</sup>

### ۲-۳. قاعده نزدیک‌ترین ارتباط

در نظام بین‌المللی قاعده قانون کشور با ارتباط نزدیک یا با نزدیک‌ترین ارتباط در مقررات رم دو در ماده (۳) پذیرفته شده است. با این حال در ماده ۳۲۱ اصول پیشنهادی الی و ماده ۳:۶۰۳

1. Law Applicable to Online Infringements in CLIP and ALI Proposals (2008); p.9.

2. *Ibid*; p.284.

3. *Ibid*; p.285.

اصول کلیپ و اصول پیشنهادی مؤسسات حقوقی دیگر<sup>۱</sup> قاعده اخیر درباره نقض‌های همزمانی<sup>۲</sup> پذیرفته شده است که در آن واحد در چندین کشور خسارات و آثاری به‌جای می‌گذارند؛ زیرا در این نوع نقض، ناقض می‌تواند با یک کلیک در فضای مجازی، علامت تجاری را در کشورهای مختلف نقض کند. در این موارد قوانین کشورهای مختلف می‌تواند مرتبط با موضوع باشد به این جهت که در همه آن‌ها نقض دارای اثر تجاری بوده و یا وقوع فعل اساسی یا آثار اساسی در همه آن‌ها قابلیت انتساب داشته و بنابراین، در این موارد اصول الی و مکس پلانک با اندک تفاوتی قاعده کشور یا کشورهای دارای ارتباط نزدیک را پیشنهاد داده‌اند.

اعمال یک قانون واحد بر دعوی مرتبط با چند کشور اگرچه به‌سختی قابل پذیرش است، با این حال ناشناخته نیست؛ زیرا در بعضی موارد نیاز به شناسایی یک قانون واحد در موضوعات خاص که مورد نیاز تجارت بین‌المللی است<sup>۳</sup>. همان‌طور که گفته شد، در اصول الی در ماده ۳۰۱ رویکرد سرزمینی پذیرفته شده است. درباره نقض‌های همزمان، اصول الی در ماده ۳۲۱ جایگزینی برای قاعده عام مقرر شده در ماده (۱) ۳۰۱ آن اصول یعنی رویکرد سرزمینی مقرر می‌کند. تحت بند (۱) این ماده، دادگاه می‌تواند قانون کشور یا کشورهایی را اعمال کند که ارتباط نزدیکی با دعوا دارند<sup>۴</sup>.

در اصول کلیپ نیز در ماده ۳:۱۰۲ رویکرد سرزمینی پذیرفته شده و در ماده ۳:۶۰۳ به‌عنوان جایگزین برای قاعده عام مذکور، در خصوص نقض‌های همزمان قانون کشور یا کشورهای با نزدیک‌ترین ارتباط تعیین شده است. مطابق با ماده ۳:۶۰۳ اصول کلیپ دادگاه می‌تواند یک قانون واحد درباره مسائل نقض و خسارات ناشی از آن در دعوی‌ای اعمال کند که نقض در آن از طریق یک رسانه همزمان همانند اینترنت واقع شده و همچنین در مواردی که نقض در همه کشورهای دریافت‌کننده سیگنال واقع شده است. در نتیجه، اگر نقض همزمان مطابق با ماده ۳:۶۰۳ اصول کلیپ واقع شود، دارنده حق می‌تواند مدعی خسارات یا قرار منع تحت قانونی که نزدیک‌ترین ارتباط را با دعوا دارد بشود<sup>۵</sup>.

۱. این قاعده در ماده ۳۰۲ پروپوزال شفاف ژاپن، ماده ۲۱ اصول مؤسسه حقوق بین‌الملل خصوصی کره (KOPILA) و ماده ۳۰۶ پروپوزال مشترک کره و ژاپن آمده است.

2. Ubiquitous Infringement.

3. *Ibid*; p.29.

4. Gottschalk (2011); p.200.

5. Metzger (2010); p.21.



هر دو پروپوزال در نقض‌های همزمان در صورت عدم توافق طرفین در تعیین قانون حاکم، دادگاه را موظف به اعمال قانون کشوری که با دعوا ارتباط نزدیک دارد را کرده‌اند. سؤال این است چگونه این کشور شناسایی و قانون آن حاکم می‌شود. در این باره پروپوزال‌های الی و کلیپ اقدام به ارائه معیارهایی کرده‌اند.

ماده ۳۲۱ اصول الی پیشنهاد می‌کند در تعیین قانون حاکم در مورد نقض‌های همزمان، دادگاه‌ها باید موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

#### الف) اقامتگاه طرفین

ب) مکان ارتباط تجاری طرفین، در صورت نبود، مرکز اصلی فعالیت آنها

پ) محدوده فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری دارنده یا دارندگان حق

ت) بازار یا بازارهایی که طرفین به سمت آنها فعالیت خود را سوق داده‌اند.<sup>۱</sup>

در اصول الی، قاعده نقض همزمان، با رعایت دو شرط می‌تواند اجرا شود؛ اول در موردی که فعل نقض به صورت همزمان در فضای مجازی محقق می‌شود و دوم در موردی که مسأله اعمال قوانین چندین کشور مطرح شده است. با این وجود، سؤال این است که آیا برخی دعاوی آن لاین می‌توانند از این قاعده استثناء شوند یا خیر. مثلاً وب‌سایت‌هایی وجود دارند که فقط در منطقه جغرافیایی خاصی در دسترس‌اند نه در سطح جهان، آیا این وب‌سایت‌ها نیز مشمول قاعده نقض همزمان می‌شوند؟ باید گفت نقض همزمان در سطح جهانی تنها در دعاوی پیشنهاد می‌شود که نقض در هریک از کشورهای جهان یا در چندین کشور اتفاق افتاده است. پرونده‌های بسیاری وجود دارند که در آنها به علت محدوده حمایتی متفاوت در کشورهای مختلف نقض همزمان محقق نمی‌شود، زیرا اعمال موضوع نقض در هر کشوری می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً مواردی که با استفاده‌های محدود روی اینترنت مرتبط است (مثل جست‌وجوی جزئیات یک کتاب که در بسیاری از کشورها مجاز است) چون قانونی یا غیرقانونی بودنشان در بسیاری از صلاحیت‌ها مشخص نیست در این موارد دادگاه معمولاً نقض جهانی را مفروض نمی‌پندارد. بنابراین، قاعده قانون کشور با نزدیک‌ترین ارتباط، صرفاً برای نقض‌های همزمانی اجرا می‌شود که به وضوح حقوق مالکیت فکری دارنده حق را در چندین کشور به صورت همزمان و گاه با آثار کمابیش مشابه نقض می‌کند.<sup>۲</sup>

1. Kono (2012); p.14.

2. Law Applicable to Online Infringements in CLIP and ALI Proposals; p.8.

ثانیاً استفاده از کلمه «می تواند» به جای کلمه «باید» در عبارات قاعده متضمن این است که قاعده نقض همزمان حتی در مواردی که همه شرایط وجود داشته باشد دادگاه الزامی در اجرای آن در دعوی آنلاین نخواهد شد. حال سؤال این است که چه کسی راجع به قابلیت اعمال این قاعده تصمیم می گیرد: دادگاه یا خواهان (معمولاً دارنده حق)؟ در این باره نه پروپوزال الی و نه کلیپ جواب واضحی نمی دهند؛ با این حال، معمولاً قاعده تنها به درخواست خواهان اعمال خواهد شد در مواردی که دارنده حق تمایل دارد در خصوص نقض واقع شده در سطح جهانی تنها در یک کشور اقامه دعوا کند. واضح است که دارنده حق تنها در صورتی تقاضای اعمال قاعده نقض همزمان خواهد کرد که اعمال آن به قاعده مطلوبتری نسبت به سایر قواعد در حق او منجر شود.

مطابق با این قاعده؛ همه نقض‌های همزمان تحت یک قانون واحد که عبارت از قانونی است که بیشترین ارتباط با دعوا را دارد رسیدگی می شود. در این قاعده همه عناصر مرتبط که پروپوزال‌های الی و کلیپ تنها یک لیست نمونه از آن‌ها را ارائه داده‌اند بررسی می شود. این قاعده امکان اعمال قانون واحد بر همه نقض‌های آنلاین و تحصیل روش‌های جبران خسارت در سطح جهان را امکان‌پذیر می سازد. در واقع قصد پروپوزال‌ها از وضع این قاعده اجتناب از مواردی است که کاربر به کشور با حداکثر حمایت نقل مکان می کند (اجتناب از مسأله انتخاب دادگاه مناسب). بدین ترتیب دادگاه مقرر صرف نظر از قانون خود قانون کشوری را انتخاب می کند که نزدیک‌ترین ارتباط با نقض را دارد.

اعمال قانون واحد بر همه نقض‌های همزمان اینترنتی هم برای صاحبان حق و هم برای کاربران مفید است. صاحبان حق می توانند براساس یک قانون واحد مطالبه خسارات جهانی کنند و برای کاربران نیز این فایده را دارد که مسأله، قوانین حاکم متعدد را رفع و در نتیجه خطر صدور آرای متعارض و جمعی را درباره مطالبه خسارات تحت قوانین متعدد از بین می برد.

همچنین باید گفت هر دو پروپوزال به قانون یا قوانین کشور یا کشورهایی، به جای اشاره به قانون واحد (قانون یک کشور) اشاره می کنند! شاید درج عبارت قانون کشور یا کشورهایی که نزدیک‌ترین ارتباط را دارند مفید این معنا باشد که دادگاه برای هر قسمتی از نقض با توجه به ارتباط نزدیکی که به یک کشور خاص دارد قانون آن کشور را می تواند

حاکم بداند و الزامی برای اعمال یک قانون بر کل دعوای نقض ندارد. برای مثال اگر نقض علامت تجاری در یک کشور منجر به ساخت محصول با آن علامت و در کشور دیگر منجر به فروش محصول با آن علامت شده باشد دادگاه می‌تواند در خصوص هر کدام از خسارات وارده قانون کشور مربوطه را اعمال کند.

به موجب معیارهای مذکور در پاراگراف ۲ ماده ۳:۳۰۶ اغلب قانون کشوری که ناقض در آن اقامتگاه عادی دارد یا مرکز اصلی تجارت او که ارتباط بسیار نزدیکی با دعوا دارد حاکم بر دعوا خواهد بود. اگر دادگاه قانون واحدی را بر نقض و خسارات ناشی از آن شناسایی نماید و خواننده مستند به پاراگراف سوم همان ماده دفاع نماید که قانون کشوری که در خصوص آن موضوع با دعوا در ارتباط است از قانون منتخب دادگاه متفاوت است، در این موارد دادگاه باید قوانین متفاوت را اجرا کند مگر در مواردی که اعمال آن‌ها منجر به صدور آراء متعارض گردد. برای مثال در مواردی که عمل در یکی از کشورهای مرتبط نقض تلقی نمی‌شود اینجا دادگاه می‌تواند یک قانون را انتخاب و اجرا کند ولی در زمان صدور حکم به خسارات به تفاوت‌های قانونی توجه کند، به این صورت که در صدور حکم به جبران خسارت به این مسأله توجه نماید که در کشور مورد نظر عمل نقض تلقی نمی‌شود و در نتیجه دارنده حق نمی‌تواند مدعی خسارات در آنجا و بالتبع آن‌ها را مطالبه نماید.<sup>۱</sup> بدین ترتیب کاربران (خوانندگان) قادر خواهند بود قابلیت اعمال قانون مقرر دادگاه را در زمینه استفاده‌هایی که در کشورهای خارجی واقع شده‌اند به چالش بکشند. بنابراین عبارت درج عبارت قانون یا قوانین در هر دو پروپوزال قابل توجه است و در لوای تعیین قانون توسط دادگاه اصل سرزمینی بودن مالکیت فکری نیز حمایت می‌شود. همچنین بازگشت به استثنای سرزمینی بودن خطر تعارض یا همپوشانی خسارات را کاهش می‌دهد.<sup>۲</sup> ماده ۳:۳۰۶ اصول کلیپ به‌عنوان یک طرح اولیه ماده ۳۲۱ اصول الی را به کار برده است. بنابراین، هر دو مقرر شباهات واضحی با هم دارند.<sup>۳</sup>

همچنین، در ارزیابی هر دو پروپوزال باید گفت این قاعده شامل سه قسمت اصلی است. اولاً هر دو معیار ارتباط نزدیک را ارائه می‌دهند. با این تفاوت که اصول الی قانون یا

1. Metzger (2010); p.21.

2. *Ibid*; p.15.

3. *Ibid*, p.21.

قانون‌هایی که ارتباط نزدیک با دعوا را دارند حاکم بر نقض همزمان می‌داند درحالی‌که اصول کلیپ اشاره می‌کند به قانون یا قانون‌هایی که نزدیک‌ترین ارتباط را با دعوا دارند<sup>۱</sup>. ثانیاً هر دو پروپوزال یک لیست نمونه از فاکتورهای ارائه می‌دهند که دربرگیرنده نزدیک‌ترین ارتباط هستند. اصول الی معیارهایی مثل اقامتگاه طرفین، روابط از قبل موجود بین طرفین، محدوده فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری طرفین همانند محل بازارهای تحت‌تأثیر قرار گرفته را در نظر می‌گیرد. پروپوزال کلیپ فاکتورهای مثل محل نشات گرفتن نقض را در برمی‌گیرد. ثالثاً، استثنائاتی به قاعده نزدیک‌ترین ارتباط نیز مقرر شده است. صرف‌نظر از تفاوت‌های جزئی، همان‌طور که گفته شد اساساً هر دو پروپوزال اجازه می‌دهند یک طرف اثبات کند که قانون کشور دیگری که مرتبط با دعوا است منجر به راه‌حل دیگری می‌شود که باید در زمان تعیین خسارات مدنظر قرار گیرد. این استثناء به طرفین اجازه می‌دهد به رویکرد سنتی برگشته و قوانین ملی مختلف را در مواردی اعمال کنند که شامل مقرراتی هستند که به نفع یکی از طرفین است. برای مثال، خواننده مقیم در آلمان یک اثر موسیقی متعلق به خواهان مقیم در امریکا را در یک وب‌سایت آلمانی زبان در دسترس همگان گذاشته است. دادگاه، قانون آلمان را به‌عنوان قانونی که نزدیک‌ترین ارتباط را با دعوا دارد قابل اعمال می‌داند (زیرا خواننده مقیم آلمان بوده، فعل فیزیکی خواننده در آلمان واقع شده و وب‌سایت نخست در آلمان راه‌اندازی شده بود) و درخصوص خسارت بین‌المللی حکم صادر می‌کند. معذکک، خواننده اثبات می‌کند که استفاده از قسمت‌های کوتاهی از اثر در امریکا مجاز بوده و استفاده منصفانه محسوب می‌شود. در نتیجه، دادگاه خسارات را به خساراتی که در سرزمین امریکا واقع شده، تسری نداد<sup>۲</sup>.

با این حال، تفاوت‌های مهمی نیز وجود دارند که یکی از آن‌ها این است که ماده ۳۲۱ اصول الی صرفاً شامل قانون حاکم بر نقض و خسارات نمی‌شود بلکه مسائلی همچون وجود، اعتبار، مدت و تخصیص را نیز در برمی‌گیرد. درحالی‌که در اصول کلیپ در خصوص مسائل راجع به وجود و اعتبار حقوق ثبت شده قانون کشور محل حمایت حاکم است. تفاوت اساسی دیگری بین اصول الی و کلیپ در لیست معیارهایی است که مطابق با آن نزدیک‌ترین ارتباط باید تعیین شود مستتر است. پاراگراف ۱ ماده ۳۲۱ اصول الی قانون

1. Law Applicable to Online Infringements in CLIP and ALI Proposals, p.6.

2. *Ibid*, p.7.

اقامتگاه عادی دارنده حق را مورد توجه قرار می‌دهد. مطابق با این ماده کافی است برای اجرای جهانی حقوق مالکیت فکری کشور دارنده حق، دو شرط رعایت شود: (۱) دارنده حق و ناقض به‌طور عادی در کشورهای مختلف اقامت داشته باشند. (۲) دارنده حق افعال مبتکرانه‌اش را در کشور محل حمایت متمرکز کرده باشد.<sup>۱</sup> با توجه به این لیست نمونه در ماده ۳۲۱ اصول الی باید گفت ناقضان دیگر نمی‌توانند با تغییر مکان یا تغییر اعمال اینترنتی قانون حاکم را تغییر دهند یعنی آن موارد دیگر مؤثر در انتخاب قانون حاکم نیست.<sup>۲</sup>

از طرف دیگر، این لیست نمونه دارای اشکالاتی همچون عدم قطعیت حقوقی و نبود قدرت پیش‌بینی برای طرفین است، زیرا صاحبان حق دقیقاً نمی‌توانند قانون حاکم را پیش‌بینی کنند. اما اگر صرفاً قاعده ارتباط نزدیک مورد توجه باشد، دادگاه‌ها اغلب قانون مقر دادگاه را اعمال می‌کنند و این صاحب حق است که معمولاً انتخاب‌کننده مقر دادگاه است. موقعیت کاربران نیز مسأله‌ساز است، با توجه به این لیست نمونه آن‌ها نیز نمی‌توانند قانون حاکم بر دعوا را پیش‌بینی کنند. این موانع درحالی که مانع توسعه خدمات آنلاین قانونی می‌شود باعث تسهیل نقض نیز خواهد بود. بنابراین مطابق با قاعده نزدیک‌ترین ارتباط احتمالاً اجرای قاعده نقض همزمان از این طریق که صاحبان حق را قادر می‌نماید خسارات جهانی تحت یک قانون واحد (به احتمال زیاد قانون مقر دادگاه) تحصیل نمایند، تسهیل می‌کند و به‌طور همزمان مانع ایجاد مسأله انتخاب دادگاه مناسب توسط کاربران می‌شود. اگرچه رویکرد قانون واحد می‌تواند به‌طور کلی مزایایی برای کاربران داشته باشد (منع قوانین قابل اعمال متعدد که منجر به خسارات جمعی یا متعارض می‌شوند). صرف وجود یک لیست نمونه وسیع از عوامل ارتباطی نمی‌تواند تضمین‌کننده قطعیت حقوقی و قابلیت پیش‌بینی لازم باشد.<sup>۴</sup>

دو نکته دیگر وجود دارد که نیازمند توجه بیش‌تر است: (۱) عبارت «هرطرف» به نظر می‌رسد این استثناء موقعیت دارنده حق را بدتر می‌کند و او مطمئن نیست که خواننده برای دفاع به چه قانونی استناد می‌کند. همچنین، استناد به قوانین مختلف باعث اطاله دادرسی می‌شود.<sup>۵</sup>

1. Metzger (2010); p.21.

2. Law Applicable to Online Infringements in CLIP and ALI Proposals; p.13.

3. Forum Shopping.

4. *Ibid*, p.14.

5. *Ibid*, p.15.

با توجه به عبارت «هر طرف»، صاحب حق به طور مساوی همانند کاربر، حق استفاده از این استثناء را دارد. مثلاً اگر دادگاه تصمیم به اعمال قانون آلمان به عنوان قانون نزدیک‌ترین ارتباط یا قانون با ارتباط نزدیک با دعوا بگیرد در مقابل صاحب حق می‌تواند مدعی قانون امریکا برای خسارات قانونی ناشی از نقض شود. رفتار مساوی با طرفین به عنوان یک اصل کلی نیز قابل استنباط است، زیرا صاحب حق به عنوان زیان دیده نباید در موقعیت ضعیف‌تر از کاربری که سبب خسارت بوده قرار گیرد. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد قاعده نقض همزمان مزایای بیشتری در بسیاری از جنبه‌ها برای صاحب حق به همراه دارد. اگر صاحب حق دریابد دادگاه قانونی را تحت قاعده نزدیک‌ترین ارتباط برمی‌گزیند که به نفع دارنده حق نیست، ممکن است درخواست کند قاعده قانون کشور محل حمایت اعمال شود، علاوه بر این که ابتکار انتخاب مقر دادگاه با او است.

نکته دیگر درباره کلمه «اثبات» است. گفته شد هر دو پروپوزال به طرف ذی‌نفع اجازه داده‌اند که ثابت کند که قانون دیگری منجر به یک راه‌حل متفاوت می‌شود. در چنین راه‌حلی به نظر می‌رسد بار اثبات دعوا از صاحب حق به کاربر انتقال می‌یابد. تحت قاعده قانون کشور محل حمایت وظیفه دارنده حق است که در کشور مورد نظر اثبات نقض کند. تحت قاعده نقض همزمان، در مواردی که فرض بر وقوع نقض در سطح جهان است به نظر می‌رسد بار اثبات این مسأله که نقض در کشورهای معینی واقع نشده است (یا این که مسئولیت در کشور خاصی محدود شده یا امکان مطالبه خسارات کمتری است یا...) بعهدہ خوانده است. اثبات این مسأله توسط خوانده در مواردی که کاربر حسن نیت دارد جای تامل دارد. بنابراین می‌تواند چنین لحاظ شود که کلمه اثبات نباید به معنای مفروض بودن نقض در این موارد و در نتیجه بار اثبات همیشه بر عهده خوانده است تفسیر شود، بنابراین در هر پرونده خاص باید مشخص شود که بار اثبات بر عهده کیست!

#### ۲-۴. قاعده قانون منتخب طرفین

مطابق با ماده ۳۰۲ اصول مؤسسه حقوقی امریکا طرفین می‌توانند درباره قانونی که می‌تواند حاکم بر تمام یا قسمتی از اختلاف‌شان باشد، توافق کند. توافق در انتخاب قانون، موارد قبل و بعد از بروز اختلاف را شامل می‌شود. بند (۲) این ماده مقرر می‌کند؛ طرفین نمی‌توانند

درباره موضوعات راجع به؛ اعتبار و تودیع حقوق ثبت شده، ایجاد، ویژگی‌ها، قابلیت انتقال و مدت حقوق اعم از این که ثبت شده یا نشده باشند، تشریفات رسمی راجع به ثبت قراردادهای انتقال و مجوزهای بهره‌برداری برای انتخاب قانون توافق کنند.

برخی قوانین حقوق بین‌الملل خصوصی این قاعده را پذیرفته‌اند؛ مثلاً قانون حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس در ماده (۳) ۱۱۰، کد حقوق بین‌الملل خصوصی بلژیک در ماده (۲) ۱۰۴ در روابط شبه قراردادی، با این حال ماده ۱۴ رم دو، توافق طرفین در انتخاب قانون را در مالکیت فکری نپذیرفته است.<sup>۱</sup>

پروپوزال الی در بند (۳) ماده (۳۰۲) مقرر می‌دارد انتخاب قانون نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه بزند در حالی که پروپوزال کلیپ این مسأله را به سکوت برگزار کرده است.<sup>۲</sup> اصول کلیپ نیز در ماده ۳:۶۰۵ به طرفین اجازه توافق در تعیین قانون حاکم را می‌دهد، با این تفاوت که اصول کلیپ حاکمیت اراده را درباره شیوه‌های جبران خسارت نیز پذیرفته است. مطابق با این ماده طرفین می‌توانند روش‌های جبران خسارت راجع به نقض را تحت حاکمیت قانون منتخبشان در قراردادی که قبل یا بعد از وقوع اختلاف منعقد می‌نمایند قرار دهند. در بند (۲) این ماده مقرر شده اگر نقض ارتباط نزدیکی با یک رابطه از قبل موجود بین طرفین (مثل قرارداد) دارد قانون حاکم بر آن رابطه از قبل موجود، می‌تواند حاکم بر روش‌های جبران خسارت نیز باشد. مگر این که طرفین صراحتاً قانون حاکم بر روش‌های جبران خسارت را از آن مستثنی کرده باشند یا از اوضاع و احوال دعوا معلوم شود که در این خصوص رابطه نزدیک‌تری با کشور دیگری وجود دارد. همچنین ارتباطات از قبل موجود شامل مواردی نیز می‌شود که طرفین توافقاتی همانند روابط تجاری و یا قراردادهای مرتبط با بهره‌برداری از علامت تجاری دارند.

### ۳. امکان‌سنجی اعمال معیارها در حقوق علائم تجاری ایران

در حقوق علائم تجاری ایران اصل سرزمینی بودن علائم تجاری پذیرفته شده است. مطابق با ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ حق استفاده

1. The American Law Institute, Intellectual Property, Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, And Judgments in Transnational Disputes (2008); p.16.

2. Ibid.

انحصاری از علامت متعلق به کسی است که طبق مقررات این قانون علامت را به ثبت رسانده باشد. با توجه به مقرر فوق، در حقوق ایران حمایت از علامت در وهله اول منوط به ثبت آن است و با توجه به این که مطابق با ماده (۵) قانون مدنی، دایره حمایتی و اجرایی قانون، محدود به سکنه ایران است، بنابراین، نقض علائم ثبت شده در ایران، تحت حاکمیت قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری است. ماده ۶۱ همان قانون نیز نقض حقوق انحصاری دارنده علامت را موجب مسئولیت ناقض می‌داند.

درباره فضای مجازی باید گفت در نظام حقوقی ایران صراحتاً در باب قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در فضای مجازی مقررهای وجود ندارد، با این حال نمی‌توان اظهار نظر کرد که قانون ایران درباره فضای مجازی مطلقاً سکوت اختیار کرده، بلکه بعضاً در جای جای قوانین ایران من جمله قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درباره فضای مجازی مقرراتی وجود دارد که هر چند مستقیماً مرتبط با موضوع مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر نقض و جبران خسارت ناشی از نقض نیست ولی از روح قانون و انگیزه و هدف قانونگذار در تقریر آن و با استناد به وحدت ملاک از مقررات می‌توان در خصوص مسئولیت مدنی در فضای مجازی نیز اظهار نظر کرد.

ماده (۶۱) ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت، نقض علامت تجاری را صرف نظر از این که در محیط مجازی یا فیزیکی واقع شود جرم قلمداد کرده و ناقض علاوه بر تحمل مجازات باید خسارات وارده به مالک را نیز جبران کند. ماده (۶۶) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۷۹ صراحتاً نقض علامت تجاری در محیط مجازی را ممنوع و عمل را جرم تلقی کرده است. ماده (۷۸) همان قانون در خصوص جبران خسارت ناشی از نقض در فضای مجازی، مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی را در جبران خسارت مقرر کرده است. در همه موارد مذکور در قوانین بالا، قانونگذار ضمن مجرمانه دانستن نقض حق، خسارت ناشی از آن را قابل مطالبه دانسته است. با توجه به بی‌مفهومی معنای سرزمین در فضای مجازی، قانونگذار وقوع جرم و خسارت ناشی از آن در فضای مجازی را تحت حاکمیت قانون ایران دانسته است. آنچه مدنظر قانونگذار در تقریر این مواد است وقوع خسارت در ایران است زیرا در صورت عدم وقوع خسارت، الزام به جبران خسارت معنی پیدا نمی‌کند. در نتیجه، در فضای مجازی قانون محل وقوع خسارت ناشی از نقض، حاکم بر نقض و جبران خسارات



ناشی از آن است. وقوع خسارت در ایران می‌تواند مواردی را که تجارت کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد را نیز شامل شود.

علاوه بر موارد بالا، ماده (۷۵۶) قانون مجازات اسلامی که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز تکرار شده است درباره صلاحیت کیفری دادگاه‌های ایران در فضای مجازی در چهار بند به مواردی اشاره کرده که به نظر می‌رسد آنچه در تفسیر این ماده در صالح دانستن دادگاه‌های ایران مطمح نظر قانونگذار بوده است مطابق با بند «الف» و «ب» این ماده، ارتباط حامل داده‌ها یا وبسایت با سرزمین ایران است و در بند «ج» و «د» با توجه این که قانونگذار به مؤثر واقع شدن بر سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و همچنین تحت تأثیر قرار گرفتن نوجوانان زیر هجده سال توجه کرده است، بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت قانونگذار هرچا امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور مورد هدف قرار گیرد صلاحیت دادگاه ایران را در رسیدگی به جرم و اعمال مجازات پذیرفته است. همچنین، باید گفت از آنجا که از نظر ماهیتی، مسئولیت مدنی نوعی شبه جرم تلقی می‌شود با این تفاوت که جنبه حقوقی آن بر جنبه کیفری اش غالب است، با این حال در پرتو سیاست‌های حقوقی یکسان قانونگذار می‌تواند قرار گیرد. بنابراین، رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مسئولیت مدنی در فضای مجازی نیز می‌تواند قابل تبعیت باشد به خصوص این که در حقوق ایران در دادگاه کیفری می‌توان ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه کرد و دادگاه مکلف به تصمیم‌گیری در این خصوص است!

بنابراین در حقوق ایران در مواردی که وبسایت خطاب به بازار ایران طراحی و ساماندهی شده باشد یا در مواردی که فعالیت وبسایت بر تجارت و اقتصاد ایران تأثیر داشته یا به صورت سازماندهی شده و مؤثر اعمالی را در سرزمین ایران یا در ارتباط با ایران انجام داده باشد می‌توان گفت دادگاه ایران صالح به رسیدگی است. این مسأله از ماده (۷۵۶) ق.م.ا قابل استنباط است. در واقع قانونگذار در تعیین صلاحیت دادگاه‌های ایران به ارتباط نقض در فضای مجازی با کشور ایران و تحت تأثیر قرار گرفتن امنیت (امنیت می‌تواند اعم از امنیت تجاری و سیاسی باشد)، اقتصاد و فرهنگ ایران توجه کرده، بنابراین، در خصوص تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری در فضای مجازی، صرف نظر از مجرمانه بودن

عمل، دادگاه ایران می‌تواند با توجه به معیارهای گفته شده و احراز آن‌ها قانون مقرر دادگاه را حاکم بر نقض نماید. یعنی با بررسی میزان دسترسی ساکنان کشور به صفحه مجازی و بررسی این موضوع که آیا نقض علامت تجاری بر تجارت ایران مؤثر بوده است یا خیر و یا در صورتی که نقض به‌طور هدفمندی خطاب به بازار و اقتصاد ایران بوده است و یا کالاهای نقضی وارد بازار ایران شده‌اند، یا از طریق این کشور صادر شده‌اند ضمن پذیرش صلاحیت خود مطابق با قانون مقرر دادگاه رای صادر کند. زیرا در مواردی که مردم ایران و یا تجارت کشور هدف فعالیت‌های واقع در فضای مجازی باشد صرف‌نظر از این که محل اقامت خواننده یا وقوع مال در ایران باشد، دادگاه می‌تواند به لحاظ تحت‌تأثیر قرار گرفتن تجارت و اقتصاد کشور صلاحیت خود را پذیرفته و مطابق با قانون مقرر دادگاه رسیدگی و رای صادر نماید و معقول نمی‌باشد که موارد مذکور که همگی ارتباط مستقیم با نظم عمومی و حیات اقتصادی جامعه ایرانی دارد در شمول صلاحیت قضایی دادگاه ایران قرار نگیرد و یا تحت حاکمیتی قانونی غیر از قانون مقرر دادگاه قرار گیرد زیرا هیچ دادگاه و قانونی بهتر از دادگاه و قانون ایران نمی‌تواند منافع جامعه ایرانی را تأمین و احیا کند.

### جمع‌بندی و ملاحظات

در پیشنهاد‌های ارائه شده مؤسسات حقوقی مورد مطالعه که در عرصه حقوق بین‌الملل خصوصی مالکیت فکری تحقیق و تفحص می‌کنند، ضمن پذیرش اصل سرزمینی بودن حقوق علائم تجاری، با دیده‌ای گشاده‌تر معیارهایی جهت انتخاب قانون حاکم ارائه شده است. این اصول درباره اصل سرزمینی بودن به عبارت «قانون کشور محل درخواست حمایت» بسنده کرده‌اند. با تفسیر موسع این عبارت، می‌توان نه تنها قانون کشور محل ثبت را حاکم بر موضوع دانست بلکه قانون کشوری که دارنده حق از آن درخواست حمایت کرده یا در آن اقامه دعوا کرده و حمایت حقوقی آن کشور را تقاضا کرده نیز می‌تواند تحت عبارت مذکور تعبیر و تاویل شود و به این ترتیب، خود را از انحصار قلمرو قانون کشور محل ثبت به‌خصوص برای علائم ثبت نشده رها کنید. درباره نقض‌های واقع در فضای مجازی، این پیشنهادات بسته به مورد قانون کشوری که تجارت آن متأثر شده و به عبارت دیگر نقض اثر تجاری در آن کشور به‌جای گذاشته است یا قانون کشوری که فعل مهم و اساسی نقض یا آثار مهم و اساسی در آن کشور واقع شده و یا قانون کشوری که ارتباط نزدیک با

دعوا دارد را حاکم بر نقض دانسته‌اند. مطابق با معیارهای مذکور اگر نقض علامت تجاری منجر به بروز خسارت در یک یا چند کشور شده باشد اصول الی قانون کشوری که نقض اثر تجاری در آن به جای گذاشته را حاکم می‌داند و اصول کلیپ قانون کشوری که فعل اساسی یا آثار اساسی نقض در آن کشور واقع شده را حاکم می‌داند. اگر نقض به صورت همزمان در چندین کشور محقق شود اصول الی قانون کشور یا کشورهای با ارتباط نزدیک با دعوا و اصول کلیپ قانون کشور یا کشورهای با نزدیک‌ترین ارتباط با دعوا را پیشنهاد داده‌اند. علاوه بر این که، حاکمیت اراده نیز در تعیین قانون حاکم بر نقض مورد توجه و پذیرش این مؤسسات قرار گرفته است.

در حقوق علائم تجاری ایران مطابق با مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری است و قانون ایران به‌عنوان کشور محل ثبت حاکم بر نقض علائم ثبت شده است. درباره نقض علامت در فضای مجازی مطابق با مقررات قانون تجارت الکترونیکی و قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به جرم‌انگاری نقض این علائم و تصریح به اصل جبران خسارت برای خسارات ناشی از نقض، می‌توان به حاکمیت قانون محل وقوع خسارات ناشی از نقض اظهار نظر کرد و با تعمیم معنای مذکور در مواردی که تجارت ایران از نقض متأثر شده به موردی که خسارت در ایران واقع شده است به حاکمیت قانون علائم تجاری ایران در مواردی که نقض اثر تجاری در ایران داشته، اظهار نظر نمود. افزون بر آن، براساس ماده (۷۵۶) ق.م.ا. در مواردی که تجارت ایران از نقض متأثر شده مثلاً کالاهای نقضی وارد بازار ایران شده و به فروش رفته است، دادگاه به علت متأثر شدن تجارت و وقوع آثار ناشی از نقض در ایران یا هدفمند بودن نقض به سمت بازار ایران، می‌تواند قانون علائم تجاری ایران را قانون حاکم بر نقض بداند.

## منابع

- اصلانی، حمیدرضا (۱۳۸۹)؛ «معیارها و آثار تعیین محل وقوع نقض حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، ش. ۲.
- صادقی، حسین (۱۳۸۸)؛ مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
- Austin, Graeme W. (2006); "The Territoriality of United States Trademark Law", The University of Arizona, James E. Rogers College of Law, Electronic copy available at <http://ssrn.com/abstract=896620>.
- Bettinger, Torsten and Dorothee Thum (2000); "Territorial Trademark Rights in the Global Village International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet", *IIC*, vol. 31.
- Dinwoodie, Graeme B, Rochelle Cooper Dreyfuss & Annette Kur (2009); "The Law Applicable to Secondary Liability intellectual Property Cases", *New York University Journal of International Law and Politics*, vol. 42.
- Engelen, Th.C.J.A. Van (2010); "Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property", *Netherlands Comparative Law Association*, vol 14.3 *Electronic Journal of Comparative Law*.
- Gellert, Paul Edward (2005); "International Intellectual Property, Conflict of Laws, and Internet Remedies", *Journal of Intellectual Property Rights* (niscair), vol. 10, p. 133.
- Gottschalk, Eckart, Ralf Michaels, Giesela Ruhl, Jan von Hein (2011); "Conflict of Laws in a Globalized World Edited", Cambridge University Press.
- International Academy of Comparative Law Washington Congress (2010); *Intellectual Property And Private International Law*, General Report (Abbreviated version), Prepared by Toshiyuki Kono in 2015.
- Intellectual Property, Principle Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments In Transnational Disputes published* (2008); The American Law Institute.
- Jurčys Paulius (2010); "Applicable Law to Intellectual Property Infringements in Japan: Alternatives to the Lex Loci Protectionis Principle", *International Review of Law, Computers & Technology*, vol. 24, Issue 2.
- Kulesza, Joanna (2008); *Internet Governance and the Jurisdiction of states Justification of the Need for an International Relegation of Cyberspace*, Faculty of Law and Administration, University of Lodz.
- Kojima, Ryu, *Applicable Law in Intellectual Property Infringement*, Kyushu University Faculty of Law.
- Kono, Toshiyuki, "Intellectual Property Rights, Conflict of Laws and International Jurisdiction: Applicability of Ali Principles in Japan", Electronic copy available at: [ssrn.com/abstract=1976070](http://ssrn.com/abstract=1976070).

- Kono, Toshiyuki (2012); *Intellectual Property and Private International Law , General Report (Abbreviated version)*, Bloomsbury Publishing.
- Kono, Toshiyuki. Miguel Asensio, Pedro A de. Metzger, Axel (2012); *Intellectual Property and Private International Law*, International Law Association , Sofia Conference.
- Law Applicable to Online Infringements in CLIP and ALI Proposals: A Rebalance of Interests Needed? (Authorship hidden for competition purposes).
- Matulionytė, Rita & Vilnius, Dr. iur. (2012); IP and Applicable Law in Recent International Proposals, Report for the International Law Association, (Munich and Freiburg), LL.M. IP (Munich), Deputy Director at the Law Institute of Lithuania.
- Metzger, Axel (2010); *Applicable Law Under the Clip Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality*.
- Principle for Conflict of Laws in Intellectual Property (2009); Prepared by the European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property.
- Principles on International Intellectual Property Litigation (2010); “Principles by Korean Private International Law Association (KOPILA)”, approved by KOPILA on 26 March 2010.
- Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights* (October 2010), Published (with comments) in *The GCOE Quarterly Review of Corporation Law and Society* 112 (2011).
- Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (2010); *Prepared by the European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property*, Third Preliminary Draft.
- Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (1998).
- Slováková, Zuzana (2006); “Protection of Trademarks and the Internet with Respect to the Czech Law”, *Journal of International Commercial Law and Technology*, vol 1, no 2.
- Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property.
- Timofeeva, Yulia A (2005); *Worldwide Prescriptive Jurisdiction in Internet Content Controversies: A Comparative, Analysis*.
- The Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)*, 15 U.S.C. § 1125(d).
- Yang, Fanshu (2010); “Infringement Of Intellectual Property Rights over the Internet And Private International Law”, Thesis Submitted to the University of Nottingham for the Degree of Master of Philosophy, University of Nottingham.

