



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

گروه مالکیت فکری

صفت مشخصه در علامت تجاری و مسائل مربوطه

درس: حقوق علایم تجاری

استاد: دکتر رضا وصالی محمود

دانشجو: ویولت عزیزیان

زمستان ۹۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

www.rahman.com

چکیده

به دلیل افزایش تنوع محصولاتی که در بازار عرضه می‌شود تاثیر علائم تجاری هر روز پر رنگ‌تر شده و نقش آن در شکوفایی و توسعه اقتصاد جوامع بیش از پیش عیان می‌گردد. علامت تجاری به سادگی مصرف‌کنندگان را در تشخیص کالای با کیفیت از نامرغوب یاری می‌نماید چنان‌که بسیاری از آنان حتی قبل از توجه به قیمت کالا یا خدمات به علامت مندرج روی آن توجه، اعتماد و سپس هزینه می‌کنند.

در حقوق مالکیت صنعتی که شاخه مهمی از حقوق مالکیت معنوی است بخش وسیعی به حمایت از علامت تجاری اختصاص دارد اما این حمایت منوط به وجود شرایط قانونی متفاوتی است که مهم‌ترین آن که همانا اصلی‌ترین کارکرد علامت تجاری یعنی ویژگی تمایزبخشی میان کالاهاست می‌باشد. این ویژگی «صفت مشخصه» علامت تجاری نام دارد که محور این تحقیق است.

کلید واژه: مالکیت صنعتی، علامت تجاری، صفت مشخصه

فهرست

مقدمه.....	۶
فصل اول: علامت تجاری و صفت مشخصه آن.....	۸
مبحث اول: علامت تجاری.....	۸
گفتار اول: پیشینه تقنینی ایران.....	۸
بند اول: در قوانین داخلی.....	۹
بند دوم: در قوانین بین‌المللی.....	۹
گفتار دوم: تعریف علامت تجاری.....	۱۰
گفتار سوم: ثبت علامت تجاری.....	۱۱
بند اول: مزایای ثبت.....	۱۲
بند دوم: دلایل حمایت از علایم تجاری ثبت شده.....	۱۲
بند سوم: مدت اعتبار قانونی علامت تجاری ثبت شده.....	۱۳
مبحث دوم: صفت مشخصه علامت تجاری.....	۱۳
گفتار اول: مفهوم و انواع صفت مشخصه.....	۱۴
بند اول: مفهوم صفت مشخصه.....	۱۴
بند دوم: انواع صفت مشخصه.....	۱۴
الف: ذاتی.....	۱۴
ب: اکتسابی.....	۱۵
گفتار دوم: چگونگی تشخیص ویژگی صفت مشخصه.....	۱۵

۱۶.....	بند اول: واژه های عام.....
۱۷.....	بند دوم: واژه های توصیف کننده.....
۱۷.....	بند سوم: واژه های جنسی (نوعی).....
۱۸.....	بند چهارم: علایم گمراه کننده.....
۱۸.....	بند پنجم: علایم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه.....
۲۰.....	فصل دوم: مسایل مربوط به صفت مشخصه.....
۲۰.....	مبحث اول: زمان ارزیابی صفت مشخصه و بار اثبات وجود آن.....
۲۰.....	گفتار اول: زمان ارزیابی.....
۲۱.....	گفتار دوم: بار اثبات ادعا.....
۲۱.....	مبحث دوم: از دست دادن صفت مشخصه.....
۲۲.....	مبحث سوم: علایم فاقد صفت مشخصه.....
۲۳.....	مبحث چهارم: طرح دو پرونده.....
۲۵.....	نتیجه گیری.....
۲۷.....	فهرست منابع.....

مقدمه

مالکیت صنعتی بخشی بزرگ از مالکیت معنوی و علامت تجاری زیر شاخه مهم آن است. امروزه علامت تجاری، سرمایه بزرگ شرکت‌هاست که گاه از مجموع سرمایه‌های مادی آن‌ها بیشتر و با ارزش‌تر است.

مهم‌ترین کارکرد علامت تجاری تمایز بخشی کالا و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت دیگر است که به آن صفت مشخصه علامت تجاری می‌گوییم و هدف نگارش این تحقیق شناخت مفهوم این صفت و چگونگی ممیز بودن علامت است. در خصوص اهمیت این تحقیق ذکر این نکته کافی است که مصرف‌کنندگان، کالای مورد نظر خود را با علامت آن می‌شناسند پس علامت یک کالا ضامن سرمایه شرکت تولیدکننده آن است. از طرف دیگر اگر این کارکرد به خوبی اجرایی شود شرکت‌ها از هزینه‌های گزاف تبلیغات در بازار متنوع کالاهای مشابه نیز رهایی می‌یابند.

پرسش اصلی ما این است که آیا وجود صفت مشخصه در علامت تجاری می‌تواند پیش شرط اصلی ثبت علامت تجاری قلمداد شود؟ در کنار این پرسش اصلی پرسش‌های فرعی دیگری نیز به ذهن متبادر می‌شوند که موانع تمایز بخشی یک علامت تجاری چیست؟ چگونه می‌توان این کارکرد را تقویت نمود؟

به دنبال سوالات فوق فرضیه‌های زیر مطرح می‌شوند:

- صفت مشخصه جوهر اصلی یک علامت تجاری است و نبود آن کارکرد اصلی علامت تجاری را از بین می‌برد و فقدانش مانع بزرگی در ثبت آن خواهد بود.
- از آنجا که تعریف مشخصی از صفت مشخصه علامت تجاری در قانون ما وجود ندارد ناچاریم به قوانین دیگر کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مراجعه کرده و معیارهایی برای شناخت این مفهوم دریابیم و ابزارهایی جهت تشخیص به قضات ارائه دهیم. غالب این سنگ محک‌ها ویژگی‌های عدمی هستند تا ایجابی.
- تغییر و توسعه قوانین حمایتی داخلی و نزدیک‌تر شدن به قواعد بین‌المللی در حال حاضر از الزامات ماست.

روش به کار رفته در این تحقیق روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار فیش برداری مدرن بوده است.

مطالب تحقیق در دو فصل بیان شده است. فصل اول تحت عنوان علامت تجاری و صفت مشخصه آن می- باشد در مبحث اول این فصل به کلیات موضوع پرداخته‌ایم. در این مبحث تحت سه گفتار به پیشینه تقنینی علامت تجاری در ایران در ابعاد داخلی و خارجی، تعریف آن و ثبت علامت تجاری و مزایای آن می‌پردازیم و مبحث دوم را تحت دو گفتار به مفهوم و انواع صفت مشخصه و چگونگی تشخیص آن اختصاص داده ایم.

فصل دوم با عنوان مسایل مربوطه به صفت مشخصه شامل چهار مبحث می‌باشد در مبحث اول تحت دو گفتار زمان ارزیابی و بار اثبات وجود صفت مشخصه را بیان کردیم و در مبحث دوم به بعد به ترتیب امکان از دست دادن صفت مشخصه، علایم فاقد صفت مشخصه را مطرح می‌کنیم و سپس با طرح دو پرونده تحقیق را به انتها می‌رسانیم.

فصل اول

علامت تجاری و صفت مشخصه آن

در این فصل ابتدا در مبحث اول کلیاتی راجع به علامت تجاری بیان کرده و سپس وارد بحث اصلی یعنی صفت مشخصه^۱ علامت تجاری می‌شویم.

مبحث اول: علامت تجاری

مالکیت صنعتی که شاخه مهم حقوق مالکیت فکری می باشد خود شامل سه زیر شاخه اصلی است:

اختراع،

علائم تجاری،

مدل ها و طرح های صنعتی

البته مالکیت صنعتی قلمروهای دیگری نیز دارد مانند: اسرار تجاری، نام تجاری، نشانه‌های منشا، رقابت نامشروع و...^۲

در این مبحث به پیشینه تقنینی، تعریف، حمایت و ثبت علامت تجاری می پردازیم.

گفتار اول: پیشینه تقنینی ایران

کشور ایران مانند سایر کشورها در مسیر تاریخی جهانی شدن حفاظت از کالاها و تولیدات صنعتی بر این شد که جهت شناسایی کالاها، نشان‌هایی بر آنها قرار دهد و در حمایت از آنها به وضع قوانین داخلی و همزمان الحاق به کنوانسیون ها و موافقتنامه‌های خارجی پردازد.

^۱ Distinctiveness

^۲ شمس، عبدالحمید، حقوق مالکیت برعلائم تجاری و صنعتی، چ.۳، نشر سمت، ۱۳۹۶، ص. ۹

در دو بند ذیل مرور مختصری بر قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آنها ملحق شده است می‌پردازیم.

بند اول: در قوانین داخلی

با تصویب اولین قانون « ثبت علائم تجاری » در سال ۱۳۰۴ شمسی، حقوق مالکیت صنعتی در ایران عنوان قانونی یافت. این قانون با تصویب «قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات» در سال ۱۳۱۰ که کارآمدتر بود جایگزین شد، در سال ۱۳۲۸ آیین‌نامه‌ای تصویب گردید که ثبت و نصب علائم صنعتی برای کالاهای دارویی، خوراکی و آرایشی را اجباری کرد. « قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری » مصوب سال ۱۳۸۶ (که از این پس به آن قانون ۸۶ می‌گوییم) قوانین پیش‌گفته را نسخ نمود و هم‌اکنون این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد مرجع اصلی مقررات ما است.^۳

بند دوم: در قوانین بین‌المللی

کشور ایران در سال ۱۳۳۸ شمسی به کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی ملحق شد و طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران این قرارداد و سایر قراردادهای مشابه در حکم قانون ایران است. همچنین در سال ۱۳۸۲ ایران به موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم پیوست.^۴

معاهده مراکش (تریپس)^۵ دومین ابزار جهانی مرتبط با همه شاخه‌های مالکیت صنعتی است که در سال ۱۹۹۴ میلادی به امضا رسید و موجب پیدایش سازمان تجارت جهانی^۶ شد البته ایران هنوز آن را امضا ننموده است ولی اگر بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد ملزم است معاهده تریپس را امضا نماید که

^۳ وصالی محمود، رضا، مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری، مجله حقوقی دادگستری، ش. ۵۰ و ۵۱، بهار و

تابستان ۱۳۸۴

^۴ وصالی محمود، رضا، همان

Trade Related Aspects of International Property Rights including Trade in Counterfeit Goods^۵

^۶ شمس، عبدالحمید، همان، ص ۱۳

بخشی از آن ناظر به حقوق علایم تجاری است^۷ و البته به تبع آن می‌باید مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن راجع به مالکیت ادبی و هنری را بپذیرد.

گفتار دوم: تعریف علامت تجاری

علامت کلمه ای است عربی و در لغت به معنای نشان است. در اصطلاح حقوق نیز به معنی هر قسم نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آنها می‌باشد که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی یا تجارتي یا فلاحتی اختیار شود.^۸ در نظام کامن‌لا به آن trade mark می‌گویند. علامت می‌تواند به اشکال گوناگون ظهور پیدا کند مانند: کلمه یا کلمات، نام‌های خانوادگی، نام محلی و جغرافیایی، نام مستعار، حروف، اعداد، واژه‌های اختصاری، فرمها، علایم ترکیبی، تصاویر و غیره.^۹

قانون‌گذار از ماده ۳۰ به بعد قانون ۸۶ به بیان تعریف، شرایط ثبت، شیوه ثبت و نحوه اعتراض به ثبت علامت تجاری و نیز چگونگی ابطال علامت ثبت شده پرداخته است.

در بند الف ماده ۳۰ این قانون، آمده است: «علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد». می‌بینیم که تعریف جامعی از علامت تجاری به عمل نیامده است و ذکر برخی خصایص یک شیء را نمی‌توان تعریف محسوب نمود.^{۱۰}

هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود. بسیاری از کشورها اجازه می‌دهند انواعی از علایم تجاری که قبلاً مرسوم نبوده‌اند نیز ثبت شوند مانند رنگ‌ها، علایم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها)، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها). حتی در بسیاری از کشورها مانند فرانسه شعار را نیز می‌توان مانند علامت تجاری ثبت کرد.^{۱۱}

با این حال، بسیاری از کشورها مانند ایران برای آنچه که به عنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت‌هایی قائل شده‌اند و عموماً اجازه ثبت علایمی را می‌دهند که قابل رویت هستند یا می‌توان آنها را به صورت گرافیک نشان داد. این موضوع به صراحت در بند الف و ب ماده ۳۰ قانون ۸۶ بیان شده است.

^۷ کلاتری، سعیده، اعتراض در حقوق علایم تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸

^۸ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ. ۲۴، نشر کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۹۱، ص. ۴۶۶

^۹ امامی، اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، چ. ۲، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۶

^{۱۰} همان، ص. ۱۸۳

^{۱۱} شمس، عبدالحمید، همان، ص. ۴۸

گفتار سوم: ثبت علامت تجاری

یکی از اسباب کسب حق مالکیت بر علامت تجاری، ثبت آن علامت می‌باشد. در حقوق ایران اصل بر اختیاری بودن ثبت علامت است، مگر اینکه از سوی دولت الزامی شناخته شده باشد این ثبت الزامی، مطابق آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۲۸ اختصاص به علائم مربوط به تولیدات دارویی، بهداشتی و همچنین مواد خوردنی و آشامیدنی دارد، به طوری که در چنین مواردی اگر شخص نسبت به ثبت علامت مربوطه اقدام ننماید، مجازات می‌شود.^{۱۲}

در ماده ۳۱ قانون ۸۶ به طور صریح و در ماده ۴۰ همین قانون به طور ضمنی بر ثبت محوری علائم تجاری اشاره شده است:

ماده ۳۱- حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

بند الف ماده ۴۰- استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.

مطابق ماده ۳۹ قانون ۸۶ و مواد ۱۲۶ تا ۱۳۰ آیین‌نامه اجرایی آن درخواست ثبت یک علامت تجاری با پذیرش اظهارنامه ثبت و انتشار آگهی آن در روزنامه رسمی آغاز شده و طی پروسه قانونی با تسلیم گواهی نامه ممهور و امضا شده رییس اداره ثبت به مالک علامت خاتمه می‌یابد.^{۱۳}

قابل ذکر است که اگر چه تحصیل حق انحصاری در ایران مطابق قانون با ثبت حاصل می‌شود اما با استفاده از مفهوم «حق مقدم» ناشی از بند ز ماده ۳۲ قانون ۸۶، ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ۸۶ و همچنین قسمت ۱-ب ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس حمایت مبتنی بر استفاده مستمر نیز استنباط می‌گردد. با مراجعه به آراء جدید تمایل رویه قضایی بدین سمت دیده می‌شود.^{۱۴}

^{۱۲} کریمی، محمدحسین و عباس کریمی، مطالعه تطبیقی شرایط ثبت علامت تجاری، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران

و بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، دوره ۹، ش. ۳۴، زمستان ۱۳۹۵

^{۱۳} امامی، اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، ج. ۲، نشر میزان، تهران، بهار ۱۳۹۶

^{۱۴} وصالی محمود، رضا، جزوه درس حقوق علائم تجاری، دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی،

نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷

بند اول: مزایای ثبت علامت تجاری

با اینکه برخی کسب و کارها به اهمیت استفاده از علایم تجاری به منظور تمیز دادن محصولاتشان از محصولات رقبا پی برده‌اند، اما همه آنها اهمیت و مزایای حاصل از ثبت علایم تجاری را درک نکرده‌اند.

ثبت علامت تضمین می‌کند که :

- (۱) مشتریان می‌توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
- (۲) شرکت‌ها را قادر می‌سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
- (۳) ابزار بازاریابی و اساس ایجاد شهرت شرکت‌ها هستند.
- (۴) اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.
- (۵) جزء ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی هستند.
- (۶) ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشند.
- (۷) شرکت‌ها را تشویق می‌کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری کنند.
- (۸) ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.^{۱۵}

بند دوم: دلایل حمایت از علامت تجاری ثبت شده

پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علایم تجاری، شخص حق انحصاری پیدا می‌کند که به موجب آن می‌تواند از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری ثبت شده خویش است جلوگیری نماید.

اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکت‌های رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در

^{۱۵} سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز مالکیت معنوی، قابل دسترس در:

آخرین بازدید: ۹۷/۱۱/۵ <http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3527>

نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی و فروش یک محصول ممکن است به هدر رود. اگر یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری استفاده کند، ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتیجه کالای رقیب را خریداری کنند. این امر نه تنها سود شخص یا شرکت را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه شرکت آسیب خواهد زد بخصوص اگر محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد.

با توجه به ارزش علایم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد، ضروری است.

بعلاوه در صورت ثبت، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار آسان‌تر است و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقتنامه اعطای نمایندگی فروش باشد.^{۱۶}

بند سوم: مدت اعتبار قانونی علایم تجاری ثبت شده

اگر چه برخلاف اختراع مدت حمایت از علامت تجاری نامحدود است اما کشورها بدو مدتی تعیین کرده‌اند تا مالک علامت این فرصت را داشته باشد تا برای ادامه یا عدم ادامه حیات علامت خود تصمیم‌گیری نماید طبق قانون ۸۶ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. مطابق بند د ماده ۴۰ قانون فوق، یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید با پرداخت جریمه تأخیر، در نظر گرفته شده است.^{۱۷}

مبحث دوم: صفت مشخصه علامت تجاری

در این مبحث به بیان مفهوم صفت مشخصه پرداخته ، با انواع آن به طور مختصر آشنا شده و معیارهایی برای تشخیص آن بیان می‌کنیم.

^{۱۶} سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همان

^{۱۷} میرحسینی، سیدحسن، حقوق علایم تجاری، نشر میزان، چ. ۳، تهران، ۱۳۹۷، ص. ۲۶۸

گفتار اول: مفهوم و انواع صفت مشخصه

با مطالعه قانون ۸۶ و همچنین قوانین مربوطه در سایر کشورها به تعریف صریحی از صفت مشخصه برخورد نمی‌کنیم و به طور ضمنی با توجه به آنچه فاقد ویژگی ممیزه است به معیارهایی برای چگونگی صفت مشخصه پی می‌بریم. این معیارها به دست مراجع قضایی ابزاری برای تشخیص این که علامت دارای صفت مشخصه می‌باشد یا خیر می‌دهد.

بند اول: مفهوم صفت مشخصه

هر علامت تجاری برای اینکه بتواند کالای معینی را از کالای دیگری متمایز نماید باید دارای وصف و خصوصیتی باشد که آن را از دیگر علائم تفکیک سازد. این وصف را وجه تمایز یا صفت مشخصه علامت تجاری گویند. وجود این صفت چنان اهمیت دارد که هر علامتی که فاقد چنین وصفی باشد قابلیت ثبت پیدا نمی‌کند.

شناخت صفت مشخصه، آسان نیست. علامت زمانی دارای این وصف خواهد بود که، وظیفه تمایز بخشی را برای جلوگیری از اشتباه به انجام رساند اگر علامت تجاری مشتری را نسبت به آنچه می‌خرد، از اشتباه مصون ندارد، در این صورت نایستی علامت را متمایز از سایر علائم دانست.^{۱۸}

صفت مشخصه در علائم تجاری باید به گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده عادی با ضریب هوشی متوسط را به اشتباه نیندازد. وجود این شرط در علامت تجاری در ماده ۳۰ قانون ۸۶ در جایی که علامت تجاری تعریف شده است دیده می‌شود که: «علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.»

بند دوم: انواع صفت مشخصه

الف) ذاتی

وقتی از صفت مشخصه ذاتی صحبت می‌کنیم یعنی صفت مشخصه‌ای که واجد حداقل میزان این وصف می‌باشد، به طوری که قاضی با دیدن آن به نوعی اقتناع وجدانی دست یابد که علامت تجاری مربوطه باعث تفکیک و تمییز کالا یا خدمت از کالا و خدمت مشابه نزد عموم مردم خواهد شد.^{۱۹}

^{۱۸} کریمی، محمدحسین و عباس کریمی، پیشین

ب) اکتسابی

در این حالت صفت مشخصه از طریق استفاده توسط مالک آن برای کالا یا خدمت خاصی به وجود می‌آید. در واقع در ابتدا علامت فاقد صفت مشخصه است اما از طریق استفاده مالک، حاصل می‌گردد و برای مالک حق انحصاری ایجاد می‌کند در گفتار بعد به این مطلب اشاره می‌کنیم که علایم توصیفی قابل ثبت نیستند زیرا صفت مشخصه ندارند اما علامت توصیفی که مالک از آن استفاده بلند مدت و مستمر نماید به گونه ای که برای آن مفهوم ثانویه‌ای ایجاد کند قابلیت ثبت پیدا خواهد کرد.^{۲۰}

گفتار دوم: چگونگی تشخیص ویژگی صفت مشخصه

از آنجا که در هیچ کدام از قوانین و آیین‌نامه های داخلی تعریفی از صفت مشخصه نشده است برای تشخیص آن می‌بایست به قوانین بین‌المللی متوسل شد. در قوانین بین‌المللی نیز تعریفی از صفت مشخصه نشده است لیکن در برخی از آنها مانند کنوانسیون پاریس ابزارهایی ایجاد شده که سیستم قضایی را برای احراز وجود یا عدم وجود این ویژگی یاری می‌نماید.

در بند ب ماده ۶ خامس کنوانسیون یاد شده آمده است:

ثبت علامت صنعتی یا بازرگانی مندرج در این ماده را نمی‌توان رد یا باطل نمود مگر در موارد زیر:

۱- ...

۲- وقتی که علامت فاقد صفات مشخصه بوده یا منحصرآز نشانه‌ها یا مشخصاتی ترکیب یافته باشند که در تجارت برای تعیین نوع یا کیفیت، جنس یا کمیت آن، مقصد، ارزش، محل مبدا فراورده‌ها یا زمان تولید به کار رود و یا اینکه در زبان جاری و یا عادات مشروع و مسلم تجارت آن کشور که حمایت آن مورد درخواست است معمول باشد.

این بند در قوانین برخی کشورها مثل فرانسه^{۲۱} و قانون لانهم آمریکا^{۲۲} وارد شده و نشان می‌دهد برخلاف قانون ایران آنها تاثیرپذیری مناسبی از این کنوانسیون داشتند.

^{۱۹} فرپور، وحید، علایم تجاری غیر قابل ثبت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱

^{۲۰} فرپور، وحید، همان جا

^{۲۱} شمس، عبدالحمید، پیشین، ص ۷۷

در ماده 2-711-L قانون فرانسه آمده: «برخی علائم به دلیل سرشت خود فاقد صفت مشخصه هستند و نمی‌توان آن‌ها را به ثبت رسانید این علائم عبارت هستند از:

- علائم ضروری، جنسی(نوعی) و عام (متداول).

- علائم توصیفی

-علائمی که صرفاً از شکل ناشی از سرشت یا کارکرد محصول تشکیل شده است.»

با توضیح آن چه در ماده یاد شده آمده سعی می‌کنیم به درک مفهوم صفت مشخصه نزدیک شویم و به ابزارهایی برای احراز آن دست یابیم.

بند اول: واژه‌های عام^{۲۳}

واژه عام واژه ای است که بر مصادیق متعدد دلالت کند و در اصطلاح عبارت است از اسمی برای افراد بسیار وضع شده باشد.^{۲۴} علامتی عام می‌باشد که طبقه کالای مورد نظر را تعیین نماید. این علائم قابل حمایت نیستند زیرا اگر برای کالایی به کار روند به عنوان صفت یا نوع کالا محسوب می‌شوند و نه علامت مخصوص آن.^{۲۵} برای مثال، اگر شرکتی قصد دارد علامت تجاری «صندلی» را برای فروش صندلی ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون «صندلی» واژه عام برای این محصول است و قابلیت انحصارسازی ندارد چرا که منجر به رقابتی غیرمنصفانه می‌گردد.

به عبارت دیگر علامت باید با نام کالا متفاوت باشد برای مثال مبتکر قهوه فوری برای محصول خود نام «نسکافه» را برگزید اما به دلیل عدم مراقبت و نبود تبلیغات درست علامت به تدریج چنان عام شد که به جای نام کالا مورد استفاده قرار گرفت. این اتفاق برای محصولات مانند: زیراکس، گرامافون و نایلون نیز رخ داد.^{۲۶}

^{۲۲} میرحسینی، سید حسن، پیشین، ص. ۱۴۱

^{۲۳} Generic

^{۲۴} جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ. ۲۴، نشر کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۹۱، ص. ۴۷۵

^{۲۵} میرحسینی، سید حسن، پیشین، ص. ۱۴۳

^{۲۶} کلانتری، سعیده، پیشین، ص. ۲۶

اگر چه ممنوعیت ثبت علامت عام در قانون ۸۶ به صراحت نیامده اما از آن جا که علامت عام ویژگی تمایز بخشی ندارد، این ممنوعیت قابل استنباط از بند الف ماده ۳۰ قانون فوق است. این در حالی است که در آیین نامه قانون ثبت علائم مصوب ۱۳۳۷ تصریح شده بود که: «از لحاظ امتیاز و تشخیص مذکور در ماده ۱ قانون، نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شوند.»^{۲۷}

بند دوم: واژه‌های توصیف کننده^{۲۸}

اینها کلماتی هستند که معمولاً در تجارت به منظور توصیف محصول مورد نظر بکار می‌روند. در ماده L-711-2b قانون فرانسه آمده است: «علائم یا اسامی که برای مشخص کردن یک ویژگی محصول یا خدمت و بخصوص نوع، کیفیت، کمیت، مقصد، ارزش، مبدا جغرافیایی، زمان تولید کالا یا آرایه خدمت به کار گرفته شوند علائم توصیفی به شمار می‌آیند.»^{۲۹} برای مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابل قبول نخواهد بود چون ویژگی محصول را توصیف می‌کند. در واقع اگر به تولیدکننده شکلات برای عرضه محصولاتش حق استفاده انحصاری از کلمه «شیرین» داده شود، کاری ناعادلانه خواهد بود. به همین ترتیب واژه‌های کیفی مانند «سریع»، «بهترین»، «کلاسیک» یا «نوآورانه» به احتمال زیاد مردود خواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند در این گونه موارد، درج عبارتی دال بر اینکه در خصوص آن بخش از علامت حق استفاده انحصاری درخواست نمی‌شود، ضروری است. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران در رأی کلمه «بی‌نظیر» را چون توصیفی برای مرغوبیت کالا است غیر قابل ثبت اعلام نمود همچنین در حکمی دیگر ثبت کلمه «اعلاء» را مردود اعلام کرده است.^{۳۰}

بند سوم: واژه جنسی (نوعی)

گاه برخی علائم تجاری در عمل به جای اسم جنس کالا استفاده می‌شوند این علائم به واقع محصول را تعیین نمی‌کنند بلکه جنس محصول را مشخص می‌نمایند برای مثال یک شرکت تولید کننده مشتقات شیر نمی‌تواند نام یا علامت «شرکت محصولات لبنی» را برای خود برگزیند.

^{۲۷} فرپور، وحید، پیشین، ص. ۲۰

^{۲۸} Descriptive

^{۲۹} شمس، عبدالحمید، پیشین، ص. ۸۰

^{۳۰} کلانتری، سعیده، پیشین، ص. ۳۰

بهترین علائم با صفت مشخصه علائم ابتکاری و ذوقی هستند که هیچ هدف خاصی را نسبت به نوع کالای مورد نظر دنبال نمی‌کنند و به عبارتی هیچ مناسبتی بین علامت و کالا وجود ندارد مانند شکل پنگوئن برای کتاب.^{۳۱}

بند چهارم: علائم همراه کننده^{۳۲} (فریب دهنده)

علامت تجاری باید دارای دو شرط اساسی باشد: شرط ایجابی که همان قابلیت تشخیص و تمییز کالاست و شرط دوم شرط سلبی، یعنی علامت همراه کننده نباشد.^{۳۳} علائم همراه کننده علائم تجاری هستند که مصرف‌کننده عادی را نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبداء جغرافیایی محصول همراه می‌کنند یا فریب می‌دهند. برای مثال، عرضه مارگارین به بازار با علامت تجاری که تصویر یک گاو داشته باشد مردود خواهد شد چون این علامت موجب همراهی مصرف‌کنندگان خواهد شد و مصرف‌کنندگان به احتمال زیاد تصور خواهند کرد که این علامت به محصولات لبنی مرتبط است و مانند کره حیوانی است.

بند پنجم: علائم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

به دلیل اهمیت موضوع نظم عمومی و اخلاق حسنه که رعایت آن در تمام قوانین کشور الزامی است بند مختصری به آن اختصاص می‌دهیم.

بطور کلی کلمات یا تصاویری که موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی که عموماً پذیرفته شده‌اند را نقض کنند بعنوان علامت تجاری قابل قبول نیستند. این موضوع در بند ب ماده ۳۲ قانون ۸۶ به صراحت آمده است.

توجه کنید آن چه در بند ۳ ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس آمده راجع به شکل علامت می باشد چرا که به موجب ماده ۷ این قانون «ماهیت محصولی که علامت صنعتی یا تجاری موجب تشخیص آن می گردد در هیچ موردی نمی تواند مانع ثبت آن شود».

^{۳۱} کریمی، محمدحسین و عباس کریمی، پیشین، ص.

^{۳۲} Deceptiveness

^{۳۳} میرحسینی، سیدحسن، مقدمه ای بر مالکیت فکری، چ. ۴، نشر میزان، تهران، زمستان ۱۳۹۳

باید گفت اگر علامتی با ماهیتی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه در کشور دیگری به ثبت رسیده باشد در صورتی قابلیت ثبت بر محصولی دیگر در ایران دارد که مشهور نباشد.^{۳۴}

پرچم‌ها نشان‌های سلطنتی، علایم رسمی دولتی و نشان‌های کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که نمونه‌ای از آنها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی^{۳۵} اعلام شده است نیز معمولاً قابل ثبت نیستند.

^{۳۴} وصالی محمود، رضا، جزوه درس حقوق علایم تجاری، دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی،

نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷

^{۳۵} WIPO

فصل دوم

مسائل مربوطه به صفت مشخصه

در این فصل مسائل مربوط به صفت مشخصه از جمله زمان بررسی وجود یا عدم آن، بار اثبات ادعا در دعوی عدم ثبت علامت تجاری به دلیل نبود این ویژگی و قابلیت از دست دادن یا کسب این صفت را بیان می‌کنیم.

مبحث اول: زمان ارزیابی این ویژگی و بار اثبات آن

گفتار اول: زمان ارزیابی وجود صفت مشخصه

وجود صفت مشخصه یک علامت در مقایسه با علامت دیگر در زمان تقاضای ثبت علامت صورت می‌گیرد چرا که از این تاریخ است که علامت اعتبار یافته و مورد حمایت قرار می‌گیرد اما در این مورد در ماده ۶ خامس.ج. ۱ کنوانسیون پاریس می‌گوید: «برای ارزیابی این که آیا علامت تجاری قابل حمایت می‌باشد باید کلیه شرایط واقعی خصوصا مدت استعمال را در نظر گرفت.» این ماده به روشنی می‌گوید اگر یک علامت در زمان ثبت دارای صفت مشخصه نیست بعد ها می‌تواند به دلیل مدت استفاده قبلی، این خصوصیت را بدست آورد هر چند مدت این استفاده در قانون فوق معین نشده است ولی رویه قضایی معمولا استفاده چندین ساله را مورد قبول می‌داند.^{۳۶}

این کنوانسیون با اینکه مورد تایید و امضای ایران قرار گرفته اما به اندازه کافی موجب تاثیر بر قوانین داخلی ما نشده است اما قانون فرانسه با تاثیر پذیری از کنوانسیون پاریس با صراحت می‌گوید که صفت مشخصه می‌تواند بر اثر استعمال تحصیل شود.

^{۳۶} شمس، عبدالحمید، پیشین، ص. ۸۶.

گفتار دوم: بار اثبات ادعا

اثبات عدم وجود صفت مشخصه ذاتی با اداره مالکیت صنعتی است. زیرا در قانون، اثبات وجود آن از ناحیه متقاضی شناخته نشده است. البته در برخی کشورها که از نظام کامن لا پیروی می‌کنند بار اثبات وجود این ویژگی بر عهده متقاضی قرار داده شده است اما امروزه گرایش به این سمت است که فقدان صفت مشخصه دلیل بر رد علامت است نتیجه پذیرش این نظر که معقول‌تر است موجب این است که وظیفه تشخیص صفت مشخصه و اثبات عدم وجود آن بر عهده ادارات مالکیت صنعتی باشد.^{۳۷}

توجه به این نکته ضروری است که در صفت مشخصه اکتسابی بار اثبات این ادعا که صفت مشخصه با استفاده مستمر کسب شده است یا خیر بر عهده متقاضی ثبت ان علامت است.^{۳۸}

مبحث دوم: از دست دادن صفت مشخصه

پیش از سال ۱۹۹۱ رویه قضایی فرانسه بر این نظر بود که برای ارزیابی اعتبار و شرط صفت مشخصه یک علامت تجاری باید بدون توجه به عمومیت یافتن و از دست دادن صفت مشخصه علامت تجاری فقط زمان ثبت را در نظر گرفت اما قانون سال ۱۹۹۱^{۳۹} ابطال علامت در آینده و بعد از ثبت آن را نیز پیش بینی نمود. به موجب این قانون از این به بعد هنگامی که یک علامت در بازار مبادلات تجاری به عارضه عام شدن مبتلا شد می‌تواند باطل شود اما برای این کار دو شرط وجود دارد اول آنکه این استحاله ناشی از بی‌تدبیری صاحب علامت باشد که اقدام قانونی به موقع علیه تقلید و جعل علامت خویش انجام نداده است دوم آنکه ابطال علامت خود به خود انجام نمی‌گیرد و در این رابطه باید تقاضایی مطرح شود.^{۴۰}

قوانین موجود ایران و رویه‌های حاضر در این مورد پیشرفت خاصی نشان نمی‌دهد حتی در متون نظری نیز توجه کافی به آن نشده است.

^{۳۷} کریمی، محمدحسین و عباس کریمی، پیشین، ص. ۳

^{۳۸} کلانتری، سعیده، پیشین، ص. ۲۵

^{۳۹} L.714

^{۴۰} شمس، عبدالحمید، پیشین، ص. ۸۶

مبحث سوم: علایم تجاری فاقد صفت مشخصه

علایم فاقد وصف مورد نظر را در چهارده دسته زیر بیان برمی‌شماریم:

- ۱- نام‌های عام که برای اشاره به آن کالا یا خدمت استفاده می‌شود.
- ۲- کلمات، سمبل‌ها، رنگ‌ها، صداها، اشکال سه بعدی یا هرگونه ترکیبی از آن‌ها که بر شکل، کیفیت، مشخصه یا توصیف کالا یا خدمات مربوطه دلالت می‌کند.
- ۳- یک خط ساده یا طرح هندسی اصلی.
- ۴- ارقام عددی بی معنا و فاقد سبک خاص.
- ۵- شعارهایی که به صورت خیلی ساده به عنوان زیباسازی و آرایش آن کالا تلقی می‌شود.
- ۶- شعار یا پند معروف، تبلیغات یا شعارهایی با ماهیت تبلیغاتی.
- ۷- ضرب‌المثل‌ها یا عباراتی که زیاد تکرار می‌شود.
- ۸- نام کشور و نام‌های جغرافیایی آشنا.
- ۹- عنوان کامل واحدهای صنعتی یا تجاری، موسسات و سازمان‌ها.
- ۱۰- نام خانوادگی به تنهایی و بدون شکل.
- ۱۱- نشان‌های مذهبی مرسوم.
- ۱۲- عناوین کتاب‌های معروف برای استفاده در خصوص کتاب.
- ۱۳- عناوینی که از طبقات معروف اتخاذ شده یا عنوان بازی‌های معمول برای استفاده در مورد ماشین بازی‌های الکتریکی، نوارها، فلاپی‌ها، سی دی‌ها و تخته‌مدارهایی که روی آن‌ها برنامه‌های بازی ضبط شده است.
- ۱۴- عناوین فیلم‌های معروف، برنامه‌های تلویزیون، برنامه‌های رادیویی، آهنگ فیلم‌ها، نوارهای سمعی بصری، نوارهای صوتی و سی‌دی‌ها.^{۴۱}

APPA Special Report. Taiwan, What is the minimum requirement for a register able trademark, 2008^{۴۱}

به نقل از: کلاتری، سعیده، پیشین، ص. ۳۳

مبحث چهارم: طرح دو پرونده

در این قسمت برای آشنایی با رویه قضایی به طرح چند رای صادره از شعبه سوم دادگاه‌های عمومی تهران راجع به علائم تجاری و صفت مشخصه آن می‌پردازیم:

۱) پرونده کلاسه: ۹۵۰.....۸۷۰۹

شماره دادنامه: ۱۹۲.....۸۹۰

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای به وکالت از شرکت به طرفیت از شرکت و اداره کل ثبت شرکت ها مالکیت صنعتی مبنی بر ابطال اظهارنامه شماره مورخ ۸۶/۷/۲۵ به این خلاصه که وکیل خواهان با استناد به ثبت مقدم علائم تجاری به شماره مورخ ۸۵/۱۱/۲۶ و مورخ ۸۷/۱۰/۲ و نیز درخواست مقدم علامت موضوع اظهارنامه شماره مورخ ۸۶/۷/۲۴ درخواست ابطال اظهارنامه موخر خوانده را به لحاظ شباهت با علائم موکل دارد آقای به وکالت از خوانده اول به شرح صورت جلسه دادرسی ضمن توصیف هر یک از علائم شباهت فیمابین آنها را منتفی و تقاضای رد دعوی نموده است از سوی اداره مالکیت صنعتی گزارش ثبتی واصل شد دادگاه از توجه به محتویات پرونده و علائم ثبتی خواهان و نیز علامت موضوع اظهار نامه وی کلا شامل تصویر یک کوه و منظره‌هایی از ابر و آسمان به زمینه آبی رنگ و رنگین کمان جهت محصولات لبنی از جمله دوغ در طبقات ۲۹، ۳۵ و ۳۹ می‌باشد و علامت درخواستی خوانده هم مشتمل بر تصویر فانتزی کوه بر روی زمینه موج به رنگ آبی و نیم دایره به دور تصویر کوه جهت تولید و بسته بندی دوغ و آب آشامیدنی و آبمیوه می‌باشد که با توجه به سابقه ثبت علامت و استفاده مستمر از آن حسب محتویات پرونده به نظر میرسد خوانده به تقلید و اقتباس از علامت خواهان در صدد ثبت علامت مشابه است چه اینکه وجه مشخصه و اساس علامت های مورد بحث همان تصویر کوه و منظره‌هایی از آسمان و رنگین کمان در زمینه آبی رنگ است که توجهها به محصولات مشترک و مشابه و نیز حوزه فعالیت‌های یکسان طرفین دعوی (شهرستان.....) باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان خواهد شد و از طرفی مخالف حقوق مقدم و مکتسبه خواهان است بنابراین با احراز شباهت علامت درخواستی خوانده اول با علائم سابق الثبت خواهان و علامت مقدم موضوع اظهار نامه وی به شماره و رد مدافعات غیر موثر وکیل خوانده دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد ۴۰، ۳۲، ۳۱ و ۴۱ از قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی آن حکم به ابطال اظهارنامه

خوانده ردیف اول به شماره مورخ ۸۶/۷/۲۵ صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران است.^{۴۲}

۲) دادنامه شماره ۴۵۰ و ۴۵۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۷

در خصوص دعوای خواهان به طرفیت شرکت خوانده و اداره مالکیت صنعتی به خواسته ابطال اظهارنامه شماره ۸۱۰۹۱۰۴۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۵ به این خلاصه که خواهان به شرح دادخواست و لوائح تقدیمی مدعی می باشد که به موجب تصدیق ثبتی صاحب علامت تجاری AQUA و AQUAMAX است که خوانده طی اظهارنامه تقاضای ثبت کلمه AQUAprime را نمودند و با توجه به مشابهت آن با علامت تجاری خواهان تقاضای ابطال آن را دارند. وکیل خوانده دعوای وکیل خواهان را مردود می داند. دادگاه نظر به اینکه علامت تجاری خواهان با علامت مورد درخواست خوانده صرفاً در کلمه AQUA مشترک هستند که از کلمات عام بوده و هیچ کدام از طرفین حق استفاده انحصاری از آن را ندارند با ترکیب آن کلمه با کلمه prime مشابهت آن به حدی نیست که موجب اشتباه مصرف کننده شود دعوای وکلای خواهان را غیر ثابت تشخیص داد.^{۴۳}

^{۴۲} زندگی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور مدنی، نشر جنگل جاودانه، ۱۳۹۶
^{۴۳} پورنوری، منصور، حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات، نشر مهد حقوق، چ. ۱، ۱۳۸۳، صص. ۴۴ و ۴۵
به نقل از: فرپور، وحید، پیشین، ص. ۱۹

نتیجه گیری

هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند برای حفظ کالا یا خدمات خود علامت یا نشانی بر آن نهد، علیرغم اینکه ثبت علامت در بیشتر موارد الزامی نیست اما مزایای ناشی از ثبت و حمایت‌های در پس آن، شخص را بر آن می‌دارد که پروسه قانونی و اداری چند ماهه آن را طی کرده و به جهت تمایز و تشخیص کالا یا خدمات خود از کالا و خدمات مشابه رقیب، علامت مورد نظرش را به ثبت رساند. علامت برای ثبت می‌باید شرایطی که اداره مالکیت صنعتی مطابق قانون بررسی می‌کند داشته باشد از محتوای موجود در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون ۸۶ درمی‌یابیم که مهم‌ترین این شرایط، شرط وجود صفت مشخصه در علامت است.

با مطالعه قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط داخلی به تعریفی خاص از صفت مشخصه نمی‌رسیم لذا برای دریافت شناخت بهتر از این اصلی‌ترین کارکرد علامت تجاری به کنواسیون پاریس مراجعه کرده و به تاثیر آن در قانون دو کشور فرانسه و آمریکا نگاهی کردیم و دیدیم که اگر علامتی عام یا ضروری یا توصیفی باشد یا به حدی گمراه کننده باشد که مصرف‌کننده عادی را به اشتباه اندازد فاقد صفت مشخصه است و قابلیت ثبت ندارد. چرا که این علایم یا چنان متداول شده که تبدیل به اسم جنس کالا شده‌اند یا ضروری هستند و طبقه کالا را معرفی می‌نمایند و لذا امکان انحصاری شدن ندارند و یا توصیفی‌اند که صفت خاصی از کالا را به نمایش می‌گذارند، در هر حالت وصف تمایز بخشی ندارند.

در ادامه صفت مشخصه را در دو نوع ذاتی و اکتسابی دسته بندی کردیم و دیدیم زمان وجود این صفت همان زمان تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی است. اگر علامت تایید نشود بار اثبات عدم وجود صفت مشخصه ذاتی بر عهده اداره مالکیت صنعتی است ولی بار اثبات کسب صفت مشخصه در نتیجه استفاده مالک بر عهده متقاضی ثبت است.

صفت مشخصه همان گونه که در نتیجه استفاده موثر و مستمر مالک قابل کسب است با استفاده نادرست و عدم مراقبت او زایل می‌شود و به درخواست متقاضی قابلیت ابطال پیدا می‌کند.

پرسش اصلی ما این بود که آیا وجود صفت مشخصه در علامت تجاری می‌تواند پیش شرط اصلی ثبت علامت تجاری قلمداد شود؟ در پاسخ گفتیم که صفت مشخصه جوهر اصلی یک علامت تجاری است و نبود آن کارکرد اصلی علامت تجاری را از بین می‌برد و فقدانش مانع بزرگی در ثبت آن خواهد بود، دیدیم که این صفت نه تنها در قانون ۸۶ ایران که مرجع کنونی قوانین داخلی ما راجع به علایم تجاری است که در قوانین بین‌المللی مثل کنواسیون پاریس و قوانین کشورهای دیگر چه نوشته مانند فرانسه و چه کاملاً مانند آمریکا مهم‌ترین نقش را بازی می‌کند.

در کنار این پرسش اصلی دو پرسش فرعی دیگر نیز داشتیم: موانع تمایز بخشی یک علامت تجاری چیست؟ چگونه می‌توان این کارکرد را تقویت نمود؟

پاسخ دادیم مانع اصلی عدم وضوح قوانین داخلی و اجبار ما به مراجعه به کنوانسیون ها و قوانین خارجی است تا مگر ابزاری به سیستم قضایی داخلی داده شود و دیدم که قوانین به خوبی متأثر شده از تعهدات بین‌المللی این قابلیت را دارند و همچنین متوجه شدیم تغییر و توسعه قوانین حمایتی داخلی و نزدیک-تر شدن به قواعد بین‌المللی در حال حاضر از الزامات ماست.

از ایرادات بزرگ قانون داخلی ما عدم وضوح مفهوم حق تقدم و حمایت صریح از استفاده‌های مستمر مالک علامت است هر چند امروزه رویه قضایی ما با حضور قضات دقیق و تیزبین هر چند آرام اما بدین سمت پیش می‌رود.

پیشنهاد بنده به علاقه‌مندان این شاخه از مالکیت صنعتی، توسعه نظری مفاهیم و ایجاد دکترین جدیدی است که با توجه به تنوع و تعدد روزافزون کالاها و خدمات تجاری، قانون‌گذار محترم را به سمت تصحیح و توسعه قانون به جهت پذیرش علائم غیرقابل رویت مانند علائم بویایی و شنیداری ترغیب و هدایت نماید.

فهرست منابع

الف) کتب فارسی:

۱. امامی، اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، چ. ۲، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۶
۲. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ. ۲۴، نشر کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۹۱
۳. زندی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور مدنی، نشر جنگل جاودانه، ۱۳۹۶
۴. شمس، عبدالحمید، حقوق مالکیت برعلائم تجاری و صنعتی، چ. ۳، نشر سمت، تهران، ۱۳۹۶
۵. میرحسینی، سید حسن، حقوق علائم تجاری، چ. ۳، نشر میزان، تهران، تابستان ۱۳۹۷
۶. میرحسینی، سیدحسن، مقدمه ای بر مالکیت فکری، چ. ۴، نشر میزان، تهران، زمستان ۱۳۹۳

ب) مقالات:

۱. کریمی، محمدحسین و عباس کریمی، مطالعه تطبیقی شرایط ثبت علامت تجاری، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، دوره ۹، ش. ۳۴، زمستان ۱۳۹۵
۲. وصالی محمود، رضا، مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری، مجله حقوقی دادگستری، ش. ۵۰ و ۵۱، بهار و تابستان ۱۳۸۴

پ) پایان نامه‌ها:

۱. فرپور، وحید، علائم تجاری غیر قابل ثبت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱
۲. کلانتری، سعیده، اعتراض در حقوق علائم تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸

ت) جزوه درسی:

۱. وصالی محمود، رضا، جزوه درس حقوق علایم تجاری، دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸

ث) منبع اینترنتی:

۱. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز مالکیت معنوی، قابل دسترس در:
<http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3527> آخرین بازدید: ۹۷/۱۱/۵