

Legal Approaches to the Origin of the Trademark Right and its Effect on the Types of Trademark Registration System

Nasrin Tabatabai Hesari

Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
Email: nasrintaba@ut.ac.ir



Abstract

The combination of the two origins of "registration" and "use" as the basis for the creation of trademark rights has led to the formation of different legal approaches to trademark registration in the world, in terms of legal principles and effects, among "registration as a declaration of the creation of trademark right by use" and "registered as the creator of the trademark right". The absolute or relative acceptance of each of these two views has led to the formation of four different registration systems in the world. Studies show that the "relative registration system" among them can provide the legal certainty expected from the registration system while maintaining the acquired rights of the previous user, leading to the provision of legal justice.

Journal of Research and Development in Private Law

Iranian Law and Legal Research Institute

Vol. 1 | No. 1 | Spring and Summer 2024
(Original Article)

www.jpl.illrc.ac.ir

DOI:

[10.22034/jpl.2024.718559](https://doi.org/10.22034/jpl.2024.718559)

The Iranian legal system has gone through many ups and downs in the adoption of each of these two sources since 1925 until now, and finally, in the Industrial Property Protection Act of 2024, it has tended towards the relative use system, which by reducing the role of registration compared to previous law, can lead to challenges in legal certainty as the most important function of the registration system.

KeyWords: *Priority in Use, Industrial Property Protection Act 2024, Absolute Use System, Absolute Registration System, Principle of First to Use, Principle of First to File, Relative System*



رویکردهای حقوقی به منشا پیدایش حق علامت تجاری و اثر آن بر نوع سیستم ثبت علامت تجاری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
Email: nasrintaba@ut.ac.ir

نسرین طباطبائی حساری



دانشگاه تهران، تهران، ایران
www.jpl.illrc.ac.ir

فصلنامه حقوق و توسعه
پژوهشکده حقوق و قانون ایران

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی
پژوهشکده حقوق و قانون ایران

دوره ۱ | شماره ۱ | بهار و تابستان ۱۴۰۲
(مقاله پژوهشی)

www.jpl.illrc.ac.ir

DOI:

[10.22034/jpl.2024.718559](https://doi.org/10.22034/jpl.2024.718559)

چکیده

اتحاد دو منشا «ثبت» و «استفاده» به عنوان مبانی ایجاد حق علامت تجاری منجر به شکل‌گیری رویکردهای حقوقی متفاوت نسبت به ثبت علامت تجاری در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا شده است که از نظر اصول و آثار حقوقی، در دوران میان «ثبت به عنوان اعلام‌کننده حق علامت تجاری ایجاد شده به موجب استفاده» و «ثبت به عنوان ایجاد‌کننده حق علامت تجاری» می‌باشد. پذیرش مطلق یا نسبی هر کدام از این دو دیدگان منجر به شکل‌گیری چهار سیستم ثبتی متفاوت شده که عبارتند از: سیستم استفاده مطلق، سیستم استفاده نسبی، سیستم ثبت مطلق و سیستم ثبت نسبی. که دو مورد اول از اقسام سیستم‌های اعلامی و دو مورد دوم از اقسام سیستم‌های ایجادی ثبت محسوب می‌گردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد «سیستم ثبت نسبی» در میان آنها هم می‌تواند قطعیت حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبتی را تامین کند و هم با حفظ حقوق مکتسب استفاده‌کننده مقدم، منجر به تامین عدالت حقوقی گردد.

نظام حقوقی ایران، از سال ۱۳۰۴ تا کنون فراز و فرودهای فراوانی را در اتخاذ هر یک از این دو منشا طی نموده است و نهایتاً در قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ به سمت سیستم استفاده نسبی تمایل پیدا کرده که با کاهش نقش ثبت نسبت به قانون قبلی، می‌تواند منجر به چالش در قطعیت حقوقی به عنوان مهمترین کارکرد سیستم ثبتی شود.

کلیدواژه‌ها: استفاده مقدم، قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، سیستم استفاده مطلق، سیستم ثبت مطلق، اصل اولین استفاده، اصل اولین ثبت، سیستم نسبی

مقدمه

در تحلیل فلسفی در باب اسباب تملک اموال فکری، همواره دو مکتب «توجیه بر مبنای تصرف مادی» و «توجیه ثبت» مورد توجه اندیشمندان بوده است. (حبیب و شهبازی، ۱۳۹۶: ۳۷-۳۸) بررسی نظام علامت تجاری در کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد نظام‌های حقوقی به منظور «شناسایی و ایجاد حق» بر علامت تجاری و «حمایت از حقوق دارنده علامت تجاری» که حق استفاده انحصاری از علامت و جلوگیری از نقض حق توسط دیگران را به او می‌دهد، روش‌ها و تکنیک‌های حقوقی مختلفی را استفاده کرده‌اند که با کمی توجه می‌توان دریافت که این تکنیک‌ها علی‌الاصول مبتنی بر دو رویکرد عمده می‌باشند. اولین رویکرد که در حقوق انگلو-امریکن و برخی کشورهای تابع حقوق رم حاکم است، حق علامت تجاری را ناشی از «استفاده^۱» و «تخصیص^۲» به کسب و کار معین می‌داند به آن معنا که حق نسبت به علامت به کسی تعلق دارد که ابتدا آن را مرتبط با یک کسب و کار خاص مورد استفاده قرار داده است و ثبت علامت تجاری صرفاً جنبه اعلامی نسبت به حق موجود از پیش خواهد داشت. رویکرد دیگر که در آلمان، اتریش و کشورهای شمال اروپا حاکم است ایجاد و حمایت از حق علامت تجاری را ناشی از «ثبت»^۳ می‌داند که معروف به سیستم‌های ایجاد ثبت است و استفاده مقدماتی در چنین سیستم‌هایی شرط پیدایش حق نسبت به علامت تجاری نیست. (Callmann, 1958: 395) این که کدام یکی از این دو مفهوم^۴ و در نتیجه نظام حقوقی حمایت از علامت تجاری مبتنی بر

1. Use

2. Appropriation

3. Registration

۴. به عقیده برخی صاحب‌نظران روش سومی با عنوان روش مختلط نیز وجود دارد که برخی ویژگی‌های سیستم ایجاد و برخی ویژگی‌های سیستم اعلامی را دارد. با این حال به نظر میرسد در چنین فرضی نمیتوان قائل به وجود روش مختلط تحت عنوان روشی مجزا در ثبت مالکیت‌های صنعتی شد. زیرا زمانی میتوان روش مختلط را نوعی روش

هر یک از این دو منشا، مرجح است و پذیرش هر کدام چه تاثیری بر سیستم حقوقی کشورها خواهد گذاشت امری است که پاسخ به آن به سادگی امکان پذیر نیست و با سوابق تاریخی مختلف و نهادهای حقوقی کشورهای مختلف و تکنیک‌های متفاوت فکری و فرهنگی آنها به شدت آمیخته شده است، هر چند حمایت از علامت تجاری و نظام حقوقی مبتنی بر آن، قدمتی همانند خانواده‌های حقوقی قراردادهای، املاک، مسئولیت مدنی و.... ندارد و از حوزه‌های حقوقی جدید محسوب می‌گردد که چندان متکی بر عرف‌ها و اخلاقیات تاریخی نیست بلکه محصول نیازهای اقتصاد مدرن دنیا است.

هر چند به نقش «ثبت» و «استفاده» در علامت تجاری در برخی منابع و آثار حقوقی آن هم با تمرکز بر نقش استفاده در «تداوم» حق علامت تجاری پرداخته شده است لکن تا کنون پژوهشی به صورت مستقل و از منظر سیستم‌های ثبتی در «شناسایی و ایجاد حق علامت تجاری» و «آثار حقوقی پذیرش هر کدام از این سیستم‌ها در نظام حقوقی کشورها» به این موضوع نپرداخته است. پژوهش حاضر در ابتدا با نگاهی تطبیقی - تحلیلی به دو منشا ثبت و استفاده در ایجاد حق علامت تجاری و سیستم‌های ثبتی ناشی از آن پرداخته و سپس تحولات نظام حقوقی ایران را در این خصوصی تحلیل نموده است.

یا سیستم مستقل ثبتی محسوب کرد که در ثبت يك نوع مالکیت صنعتی مثلاً ثبت اختراع در حوزه ساعت روشی استفاده شود که برخی ویژگیهای روش اعلامی و تعدادی از ویژگیهای روش تحقیقی را داشته باشد و از ترکیب هر دو روش برای جلوگیری از معایب روش دیگر ایجاد شده باشد. لکن اینکه سیستم ثبت مالکیت صنعتی در برخی کشورها دوگانه است و در برخی انواع آن از شیوه تحقیقی و در ثبت برخی انواع دیگر از شیوه ثبت اعلامی استفاده میشود، نشان‌دهنده دیدگاه کثرت‌گرایی و دوگانگی روش ثبت مالکیت‌های صنعتی در این کشورهاست و نمیتوان آن را يك سیستم و شیوه جدید در ثبت مالکیت‌های دانست. (طباطبائی حصارى، ۱۳۹۸: ۴۸۹-۴۹۰)

۱. ثبت و استفاده به منزله دو مبنای ایجاد حق علامت تجاری

۱.۱. مبنای «استفاده» در ایجاد حق علامت تجاری و «سیستم ثبت اعلامی»^۱ مبتنی

بر آن

در دیدگاه بسیاری از اندیشمندان حقوق مالکیت فکری، «استفاده» هسته اصلی حق علامت تجاری است که نه تنها «منشا و مبنا»^۲ پیدایش آن است بلکه «توسعه» حق علامت تجاری نیز با «استفاده» تحقق پیدا می‌کند زیرا استفاده است که دلیل ارزشمندی و «کارایی و کارکرد»^۳ مورد انتظار از علامت تجاری می‌باشد. (Shi-lin, 2012: 9) از جمله نظام‌های حقوقی با چنین رویکردی که بیشتر نظر بر حمایت از فعالان واقعی در اقتصاد دارد، می‌توان به نظام حقوقی کانادا اشاره نمود که ثبت علامت تجاری در آن الزامی نیست و حق بر آن از طریق استفاده از علامت تملک می‌شود. (Cameron, 2003: 2)

رویکردی که چنین جایگاهی برای استفاده در پیدایش حق بر علامت تجاری قائل است منجر به آثار حقوقی‌ای به شرح زیر می‌گردد:

- «ایجاد حق نسبت به علامت با اولین استفاده نه ثبت»: این رویکرد، اولین استفاده کننده از علامت را مالک و دارنده حق نسبت به آن می‌داند و معتقد است حمایت حقوقی^۴ از علامت تجاری با «اولین استفاده» از آن علامت و «بدون نیاز به ثبت» به دست می‌آید مشروط به آنکه دارنده بتواند اثبات کند که «اولین استفاده کننده از علامت تجاری» بوده است.

1. Declarative Registration System

2. Origin

3. Function

4. Legal Protection

- «عدم الزام به ثبت و اعلامی بودن سیستم ثبت»: در سیستم حقوقی مبتنی بر این رویکرد که سبب پیدایش اصلی معروف به «اصل اولین استفاده»^۱ شده است، ثبت علامت الزامی نیست و در صورت ثبت، نهاد ثبتی صرفاً اعلام کننده حمایت حقوقی ای است که با اولین استفاده و پیش از ثبت علامت به وجود آمده است (Samosir and Mustafa, 2020: 144) و معروف به «سیستم ثبت اعلامی» (منفعل)^۲ می باشد که شخص ثبت شده را مالک علامت ثبت شده، مبتنی بر این اماره که او اولین استفاده کننده از علامت است محسوب می کند. (Murjiyanto, 2018: 2) زیرا کسی که برای اولین بار از علامت تجاری استفاده کرده سزاوار است که به عنوان دارنده و مالک علامت تجاری در نظر گرفته شود. در واقع در این رویکرد، ثبت، هیچ حق جدید خاصی به علامت بیشتر از آنچه در حقوق عرفی از طریق استفاده و بدون ثبت شناسایی شده، اعطا نمی کند. (Callmann, 1958: 395)
- «اصل ابطال پذیری»^۳ ثبت مبتنی بر مالکیت‌های معارض: در چنین سیستمی، دارنده واقعی - اولین استفاده کننده از علامت تجاری - «دارای حق» نسبت به علامت محسوب می شود و مورد حمایت توسط نظام حقوقی است، بر همین مبنا، در صورتی که میان دارنده واقعی و دارنده مبتنی بر ثبت، تعارض به وجود بیاید، به راحتی ثبت علامت به نفع دارنده واقعی ابطال می گردد.
- در نتیجه سه ویژگی قبلی، کسی که علامت به نام او ثبت شده است نمی تواند مانع استفاده از علامت تجاری توسط کسانی شود که واقعا از آن استفاده می کردند بنابراین می توان نتیجه گرفت در یک «سیستم ثبت اعلامی» اشخاصی که علامتشان را ثبت نکرده اند مورد حمایتند مادامی که اولین استفاده کننده از علامت باشند.

1. first to use principles

2. Declarative System or passive system

3. defeasibility Principle

اشکار است که فقدان مفهوم «قطعیت حقوقی»^۱ تضمین شده در چنین سیستمی بزرگ‌ترین ضعف آن می‌باشد امری که خلاف کارکردهای حقوقی مورد انتظار از یک سیستم ثبتی کاراست. ثبت تعیین کننده قطعی مالکت علامت تجاری نیست. زیرا اشخاصی که علامت تجاری شان را به ثبت رسانده اند حق ثبت شده شان در هر زمانی توسط شخص دیگری که مدعی سبق تصرف (اولین استفاده است) ممکن است «ابطال» شود. به عبارت دیگر، ثبت صرفاً یک پیش فرض قانونی و اماره‌ای بر آن است که «مالک ثبت شده» اولین استفاده کننده می‌باشد و بر مبنای آن که اولین استفاده کننده فرض شده است، محق برای علامت مربوطه می‌باشد. امری که خلاف آن به سادگی توسط شخص دیگر قابل اثبات است. بنابراین اگر کسی بتواند ثابت کند که او اولین استفاده کننده بوده است ثبت بوسیله دادگاه باطل می‌شود. (Samosir and Mustafa, 2020: 145)

چنین فرضی نه تنها منجر به عدم قطعیت حقوقی می‌شود بلکه مشکلات و موانع متعددی را در دنیای تجارت و امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه به دلیل عدم امکان تامین امنیت قراردادی^۲ ایجاد می‌کند. (Samosir and Mustafa, 2020: 145)

۲.۱. مبنای «ثبت» در ایجاد حق بر علامت تجاری و «سیستم ثبت ایجاد» مبتنی بر آن برای جلوگیری از نقض حقوق مالکیت صنعتی مالک و تأمین احترام به آن توسط همه اشخاص یک «درجه قطعی از عمومیت دادن و اطلاع‌رسانی» این حقوق لازم است تا با آگاهی اشخاص دیگر از حق مالک یا دارنده، انتظار عدم انجام اقدامی متعارض با این حق را داشته باشیم. این کارکرد به طور معمول توسط سیستم ثبتی انجام می‌شود. زمانی می‌توان انتظار ایجاد قطعیت حقوقی نسبت به یک حق مالکیت صنعتی را از سیستم ثبتی

1. Legal Certainty

2. legal certainty in transaction

داشت که علاوه بر «تایید وجود»^۱ و ارائه اطلاعات در خصوص «وجود» یک حق (Kelli,etal,2016:2) سیستم ثبتی بتواند «قابلیت اعتماد و اطمینان» این اطلاعات را تضمین کند امری که سبب تمایل نظام‌های ثبتی به اتخاذ سیستم ثبت تحقیقی به جای سیستم ثبت اعلامی در فرایند ثبت اولیه مالکیت‌های صنعتی گردید-594 (Merges,1999: 595) بنابراین، پذیرش مفهوم گسترده تری از کارکردهای ثبت^۲ در سیستم‌های حقوقی سبب شد از ثبت علاوه بر اطلاع‌رسانی نسبت به وجود یک حق، کارکرد «امنیت و قطعیت حقوقی»^۳ نسبت به اطلاعات ثبت شده در نهاد ثبت نیز در حوزه مالکیت صنعتی مورد توجه قرار گیرد. (Kelli,etal,2016:2) همین امر سبب ایجاد رویکرد جدیدی در حوزه علامت تجاری در نظام‌های حقوقی شد که ثبت را موجد و تشکیل دهنده حق نسب به علامت تجاری و ورود آن به عالم اعتبار می‌داند به گونه‌ای که مبتنی بر این رویکرد نهاد ثبت به عنوان «نظام ثبت حق مالکیتی» که قبلاً ایجاد شده در نظر گرفته نمی‌شود بلکه سخن از «نظام (ایجاد) حق مالکیت به وسیله ثبت» به میان آمد. رویکردی که در همه حوزه‌های ثبتی به دنبال ایجاد قطعیت حقوقی توسط نظام ثبتی می‌باشد (3-2:2003, Cooke) و ثبت را موجد حق و سبب تملک حق مالکیت نسبت به علامت تجاری و منشا پیدایش این حق در عالم اعتبار (حقوق) محسوب می‌کند و معروف به «سیستم ایجاد» ثبت می‌باشد که معمولاً روش‌های تحقیقی و پیش‌از‌مایشی را برای اطمینان از حق مالکیت متقاضی ثبت برای ثبت استفاده می‌کنند و همچنین در فرایند ثبت حق از کمک مراجع قضایی و شبه قضایی برای حل و فصل هر گونه اختلاف در حق مالکیت کمک می‌گیرند تا حقی قاطع و غیرقابل ابطال را به ثبت برسانند. به عبارت دیگر، مبتنی بر این دیدگاه، در تعیین مالک یا

1. Verifying of existence

۲. برای مطالعه در خصوص مفاهیم متعدد «ثبت» ر. ک.: (Picod, 1999:589-590)

3. legal certainty in transaction

دارنده حق مالکیت نسبت به علامت تجاری از میان مدعیان متعدد، «اصل اولین تقاضای ثبت»^۱ حاکم بوده و حق مالکیت به اولین متقاضی ثبت داده می‌شود. در نتیجه «گواهی ثبت» به عنوان دلیل غیر قابل نقض مالکیت برای شخص صاحب حق نسبت به علامت با هدف ایجاد «قطعیت حقوقی» محسوب می‌شود و اصل ابطال ناپذیری^۲ این گواهی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. (Samosir and Mustafa, 2020: 142) البته قلمرو اصل ابطال ناپذیری در چنین سیستمی و نحوه اعمال آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

در چنین رویکردی حمایت حقوقی از علامت تجاری از طریق ثبت علامت بدست می‌آید به این معنا که کسی که علامت تجاری را برای اولین بار ثبت می‌کند حمایت حقوقی دریافت خواهد کرد و بدون ثبت هیچ حمایت حقوقی به علامت تجاری داده نخواهد شد. در این رویکرد برخلاف سیستم اعلامی، اگر علامت به ثبت برسد «حق» مالکیت نسبت به آن به وجود می‌آید. بنابراین منطقی است که در این رویکرد «ثبت» بر خلاف رویکرد پیشین الزامیست^۳ زیرا حق بر علامت، توسط دولت به مالک علامت ثبت شده برای یک دوره زمانی خاص و برای استفاده از علامت شخصا یا اعطای اجازه استفاده از آن به دیگری اعطا می‌شود. مقررات برخی کشورها از جمله مقررات مالکیت صنعتی سال ۲۰۱۶ اندونزی صراحتاً به اعطای این حق از سوی دولت اشاره نموده‌اند به گونه‌ای که دیوان عالی این کشور در پرونده معروف شرکت پیروگاردین علیه الکساندر ساتریو ویوو (۲۰۱۹) از واژه «اعطا شده بوسیله دولت» صراحتاً برداشت نمود که حق بر علامت به خودی خود به وجود نمی‌آید بلکه باید ثبت شود تا حمایت حقوقی به مالک علامت داده شود. اعطای حقوق انحصاری توسط دولت این نتیجه را به دنبال دارد که به دست آوردن این حقوق باید از

1. first to file principles

2. Indefeasibility Principle

3. compulsory

طریق ثبت و منطبق با مکانیسم یا فرایند آیینیک مشخص (ثبت) باشد لذا اگر شخصی بخواهد علامت تجاری بدست آورد ثبت باید اجباری باشد به عبارت دیگر شخص در صورتی حمایت و شناسایی حقوقی را از سوی دولت نسبت به علامتش به دست آورده که آن را نزد دولت ثبت کرده باشد. این سیستم «سیتم ایجادی»^۱ یا «اولین ثبت» محسوب می‌شود. (Murjiyanto,2018:3)

۳.۱. رویکرد مرجح: اصل اولین ثبت یا اصل اولین استفاده؟

هر یک از این دو اصل اولین استفاده و یا اولین ثبت و به تبع آن سیستم ثبتی اعلامی (اعلام کننده حق علامت تجاری موجود از قبل) یا ایجاد (ایجاد کننده حق علامت با ثبت) توسط دولتها برای حمایت حقوقی از علامت تجاری می‌تواند اتخاذ شود. این که کدام یک انتخاب شود به این امر وابسته است که کدام نتیجه بهتری در یک نظام حقوقی خواهد داشت و واقعیت منطقی آن است که این انتخاب با در نظر گرفتن مزایا و معایب آنها صورت می‌گیرد. این دو اصل در «طریق اخذ حمایت حقوقی» و «سبب تملک علامت تجاری» که از طریق ثبت یا بدون ثبت به دست می‌آید تفاوت دارند.

واکاوی این تفاوت‌ها نشان می‌دهد هرچند اصل اولین استفاده انطباق بیشتری با کارکردهای اقتصادی مورد انتظار از علامت تجاری و ارتباط آن با فعالیت اقتصادی واقعی دارد و این امتیاز را دارد که شخصی که ابتدا آن را استفاده کرده است حمایت حقوقی را به عنوان مالک و بدون نیاز به پرداخت هزینه ثبت دریافت خواهد کرد و منفعت طلبی در بازار را کاهش می‌دهد و مانع ذخیره سازی علامت تجاری بدون استفاده از آن می‌شود که می‌تواند گستره انتخاب علامت تجاری برای رقبا را کم کند، (صادقی و شمشیری، ۱۳۹۳: ۸۶) اما با این چالش حقوقی مواجه است که در فرض وجود دو استفاده کننده معارض از علامت تجاری واحد، تشخیص این که حق مالکیت متعلق به کدام یک از دو استفاده کننده

1. constitutive system

معارض است و کدام یک ابتدا علامت را استفاده می‌کردند دشوار است و این بدان معناست که مالک واقعی و امکان برخورداری او از حمایت حقوقی از «قطعیت حقوقی» کمتری برخوردار است. برعکس در ایجاد حمایت حقوقی از طریق ثبت، علامت تجاری قابل ردیابی و دارای قطعیت حقوقی بیشتری خواهد بود و امکان دعاوی معارض در این رویکرد بعد از ثبت از بین خواهد رفت امری که بر اساس منطق هزینه-فایده سبب ترجیح این رویکرد با وجود ضعف «هزینه بر» و «زمان بر» بودن فرایند ثبت آن، در برخی نظام‌های حقوقی شده و تحمل هزینه‌ها را برای مالک دارای ارزش^۱ نموده است.

علاوه بر آن، بی تردید رویکرد مبتنی بر اصل اولین ثبت از «کارایی حقوقی» بالاتری برخوردار است. اصل اولین استفاده در سیستم اعلامی ثبت علامت، در زمانی که در پرونده‌ای مالکیت علامت به چالش کشیده می‌شود به تلاش بیشتری برای اثبات^۲ نیاز دارد. دشواری این امر زمانی بیشتر نمایان می‌شود که به این نکته توجه نماییم که بار اثبات اولین استفاده در اکثر نظام‌های حقوقی محدود به قلمرو سرزمینی یک کشور نیست.^۳ اصل اولین ثبت در سیستم ایجاد، که تاکید می‌کند حمایت حقوقی صرفاً از طریق ثبت علامت به دست می‌آید از نظر ایجاد قطعیت حقوقی کارآمدتر خواهد بود. به این طریق، کسانی که می‌خواهند علامتی را ثبت کنند کافی ست این امر را در ابتدا بررسی کنند که آیا آن علامت قبلاً ثبت شده است یا خیر. اصل اولین ثبت به روشنی حمایت حقوقی را ایجاد می‌کند و ریسک حقوقی را کاهش می‌دهد. اما باید توجه داشت اگر فرد اولین استفاده کننده از علامت باشد و آن را ثبت نکرده باشد نمی‌تواند حمایت حقوقی دریافت

1. value

2. proof

۳. عدم ثبت علامت تجاری تانچو توسط یک فرد اندونزیایی به موجب مقررات پیشین در این کشور به این علت بود که یک شرکت ژاپنی ابتدا از آن علامت استفاده می‌کرد.

کند. لذا باید فوراً آن را ثبت کند تا بتواند از حمایت حقوقی بهره مند شود و ریسک از دست دادن حق مالکیتش را با گواهی ثبت از بین ببرد. (Samosir and Mustafa, 2020: 145)

در حقیقت پذیرش مفهوم گسترده تری از کارکردهای ثبت در حوزه مالکیت صنعتی نشان می‌دهد در این مفهوم، ثبت علاوه بر اطلاع‌رسانی، باید «امنیت و قطعیت حقوقی معاملات»^۱ حوزه مالکیت صنعتی را نیز ارتقا دهد و با اطمینان بخشی در خصوص صحت و قابلیت اعتماد و ابطال ناپذیری اطلاعات ثبت شده از جمله راجع به مالک علامت تجاری، از اشخاص ثالثی که با مالک وارد معامله می‌شوند حمایت کند. سیستم ثبتی این کار را باید با ارائه اطلاعاتی انجام دهد که با توجه به ماهیت ناملموس مالکیت صنعتی دسترسی به آنها می‌تواند مشکل باشد اما برای انعقاد یک معامله معتبر یا اصلاً تصمیم‌گیری در خصوص انعقاد یا عدم انعقاد معامله لازم است. چنین اطلاعاتی در درجه اول مربوط به شخص مالک (دارنده حق) و میزان حق او است. اگر ثبت نتواند معیار تعیین کننده مالک یا دارنده علامت تجاری باشد و هر آن امکان ابطال اطلاعات ثبتی بر اساس ادعای استفاده مقدم وجود داشته باشد، سیستم ثبتی از تامین کارکرد قطعیت حقوقی و در نتیجه تامین امنیت معاملاتی باز خواهد ماند. (Kelli, et al, 2016: 2) بر همین مبنا اکثر سیستم‌های حقوقی با تمایل به اتخاذ سیستم «اولین ثبت» و یا حداقل فاصله گرفتن از پذیرش مطلق «سیستم اولین استفاده» در نظام ثبت مالکیت صنعتی خود به دنبال این امر هستند که اطلاعات مهم به ادارات ثبت ارسال و در دفاتر ثبتی ثبت گردند و این سیستم طوری طراحی شود که اعتماد و اتکا اشخاص ثالث به ثبت حمایت شود. (Kelli, et al, 2016: 2)

1. legal certainty in transaction

۲. اقسام نظام‌های ثبتی در حمایت حقوقی از علامت تجاری بر مبنای دو رویکرد ثبت و

استفاده

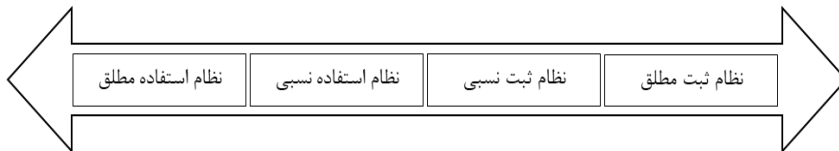
مزایای حقوقی که اتخاذ هر یک از دو رویکرد فوق برای ایجاد و حمایت از حق علامت تجاری به دنبال دارد و چالش‌های حقوقی که اتخاذ هر یک ممکن است ایجاد نماید، این مساله را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان میان این دو روش حقوقی حمایت از علامت تجاری تعادل برقرار نمود؟ مطالعه اولیه نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد در نظام‌های مالکیت فکری در دنیا این دو رویکرد منجر به شکل‌گیری چهار سیستم حقوقی متفاوت در خصوص نحوه تعامل «ثبت» و «استفاده» در ایجاد و حمایت از حق علامت تجاری شده است:

۱- نظام استفاده مطلق

۲- نظام استفاده نسبی

۳- نظام ثبت نسبی

۴- نظام ثبت مطلق



اگر نظام‌های فوق را روی یک پیوستار برای طیف بندی تصور نماییم، در دو سوی پیوستار، در بیشترین فاصله با یکدیگر دو نظام استفاده مطلق و ثبت مطلق قرار می‌گیرد و حد واسط (میان) این پیوستار را نظام‌های استفاده نسبی و ثبت نسبی تشکیل می‌دهد. موقعیت هر نظام ثبتی بر روی پیوستار و فاصله آن از دو سوی پیوستار، نشان دهنده آن است که آن نظام ثبتی تا چه اندازه و با چه شدتی اصل ثبت و اصل استفاده را در ایجاد و حمایت از حق علامت تجاری مورد توجه قرار داده است. هر یک از این نظام‌ها؛ که از نظر سابقه

تاریخی از نظام استفاده مطلق آغاز و به نظام ثبت مطلق ختم شدند؛ ویژگی‌ها و قواعد حقوقی خاص خود را دارا هستند و در نتیجه آثار حقوقی متفاوتی را در کشورهای اتخاذ کننده به دنبال داشته‌اند.

۱.۲. سیستم استفاده مطلق

در این سیستم حق علامت تجاری ریشه در «استفاده» از آن دارد. نه تنها «ثبت» علامت را ایجاد نمی‌کند بلکه استفاده از علامت پیش از ثبت «شرط مقدماتی قابلیت ثبت»^۱ است. در چنین سیستمی متقاضی ثبت علامت باید تاریخ اولین استفاده^۲ و یا طول دوره زمانی ای که علامت تجاری اش قبل از تقاضای ثبت استفاده شده است^۳ تصریح و ضمیمه تقاضای ثبت کند. در چنین سیستمی ثبت علامت بدون احراز سبق استفاده ممکن نیست. در برخی نظام‌های ثبتی مبتنی بر استفاده مطلق، علاوه بر لزوم احراز استفاده پیشین، لزوم گواهی متقاضی ثبت بر این که همچنان از علامت استفاده می‌نماید، مورد تاکید قرار گرفته است و لزوم «استفاده» از صرف «پیش شرط» برای ایجاد حق مالکیت نسبت به علامت فراتر رفته و تکنیک حقوقی دیگری مبتنی بر «تداوم استفاده» پیش‌بینی شده است که بر اساس آن علامت تجاری غیر فعال از دفاتر ثبتی باید حذف شود و استفاده نه تنها شرط ایجاد حق بر علامت تجاری بلکه شرط بقای حق نسبت به علامت است.^۴ مفهوم استفاده که به وسیله کامن لا توسعه پیدا کرده است در کشورهای تابع این سیستم، باید «آگاهانه» و «پیوسته» باشد هر چند لزوماً نیازی نیست «گسترده و وسیع» باشد ولی استفاده پراکنده، مخفی، محرمانه و یا آزمایشی نمی‌تواند مبنای تقاضای ثبت علامت در یک سیستم

1. precedent condition of registrability

۲. قانون ۱۹۰۵ آمریکا

۳. قانون ۱۹۴۶ آمریکا (لنهام)

۴. قانون ۱۹۴۶ آمریکا (لنهام) در قانون لنهام شرط تداوم استفاده که به وسیله شهادت نامه احراز می‌گردد تا پایان دوره ثبت و تمدید آن ضروری است.

استفاده مطلق قرار بگیرد. به عبارت دیگر کالاهای دارای علامت تجاری باید قبل از تقاضای ثبت در بازار موجود باشد به گونه‌ای که نتوان استفاده را صوری دانست. (Callmann, 1958:397)

۲.۲. سیستم استفاده نسبی

در این سیستم که تولد آن در نظام حقوقی انگلستان بود نیز همانند سیستم پیشین حق نسبت به علامت بدون استفاده نمی‌تواند به وجود بیاید. آنچه سبب می‌شود این سیستم به عنوان سیستم جدید و متفاوت از سیستم قبلی در نظر گرفته شود، امکان ثبت «علامت‌های ذخیره»^۱ است. در سیستم پیشین «استفاده مقدماتی» - آن هم به طور واقعی با مفهومی که در بند قبلی اشاره شد- قبل از تقاضای ثبت، الزامی بود. اما وجه متمایز سیستم استفاده نسبی آن است که می‌توان علامتی را بدون هیچ سابقه استفاده به ثبت رساند. البته حق مالکیت ایجاد شده نسبت به علامت متزلزل و مشروط به استفاده بعدی آن خواهد بود و این استفاده است که حق مالکیت را مستقر خواهد کرد یعنی شرط استفاده به عنوان سبب تملک همچنان به قوت خود باقی است اما دوره زمانی برای اجرای آن پس از ثبت^۲ در نظر گرفته شده است و به در خواست هر شخص متضرر، علامت ثبت شده می‌تواند به دلیل عدم استفاده برای کالایی که قرار بوده مطابق با ثبت برای آن استفاده شود لغو شود. لذا بر خلاف سیستم قبلی که هم استفاده پیش از ثبت و هم بعد از آن شرط ثبت علامت تجاری بود، در این سیستم، امکان ثبت علامت بدون پیش شرط استفاده نیز وجود دارد و استفاده می‌تواند صرفاً «شرط استقرار حق علامت تجاری» باشد. قانون ۱۸۹۰ سوئیس با اصلاحات بعدی و قانون ۱۹۵۳ کانادا، مثالهایی از اولین کشورهایی هستند که این سیستم را اتخاذ نمودند. (Callmann, 1958:399-402)

1. reserve marks

2. Requirement of Use With Grace

۳.۲. سیستم ثبت نسبی

در این سیستم که برای اولین بار در قانون ۱۸۵۷ فرانسه اتخاذ شد، دو سیستم موازی برای ایجاد حق نسبت به علامت تجاری پیش‌بینی شد. هر چند اثر اولین «استفاده» ایجاد حق نسبت به علامت تجاری است اما «ثبت» هم می‌تواند بدون نیاز به شرط استفاده مقدماتی، حق نسبت به علامت تجاری به وجود بیاورد. به عبارت دیگر این عبارت کلیشه‌ای جاری در دو سیستم قبلی که ثبت فقط جنبه اعلامی دارد و ایجاد حق مالکیت نمی‌کند فقط در موارد وجود تعارض میان «علامت ثبت شده» و «حق تقدم در استفاده» دارای اهمیت است. اگر چه درست است که «ثبت» معمولاً ایجاد حق نمی‌کند بلکه صرفاً یک فرض قابل انکار^۱ ایجاد می‌نماید، اما اگر علامتی با حق تقدم در استفاده وجود نداشته باشد، «ثبت» بدون نیاز به «استفاده» حق علامت تجاری معتبری را به وجود می‌آورد. بنابراین «ثبت» می‌تواند اثر ایجاد بی‌تنهایی داشته باشد. پاسخ به این مسئله که تداوم حق علامت به استفاده مستمر از آن گره خورده یا خیر به این امر بستگی دارد که آیا علامت ثبت شده است یا خیر. به دنبال فرض اولیه که حق نسبت به هر علامت ثبت نشده، ناشی از استفاده است واضح است که این حقوق با عدم استفاده از بین می‌روند. عدم استفاده قصد اعراض از علامت را نشان می‌دهد. یعنی استفاده فقط در خصوص علامت‌های تجاری ثبت نشده^۲ مبنای ایجاد حق خواهد بود.

در برخی کشورهای دارای این سیستم مثل قانون ۱۹۳۹ بلژیک، مقررات مبتنی بر اصل استفاده است اما در مقایسه با دو سیستم قبلی ثبت اهمیت بیشتری دارد. بدون ثبت هیچ دعوایی اعم از مدنی و کیفری مبتنی بر حق علامت قابل طرح نیست و ثبت برای ذینفع بودن در دعوا لازم است.

1. rebuttable presumption

2. Use of Unregistered Marks Only

۴.۲. سیستم ثبت مطلق

بر اساس این سیستم فقط «ثبت» بدون نیاز به «استفاده» حق علامت تجاری ایجاد می‌کند و متقاضی ثبت معمولاً آزاد در اتخاذ تصمیم جهت استفاده از علامت ثبت شده است و اداره ثبت محق نیست دلیل قصد استفاده از علامت را هنگام تقاضای ثبت مطالبه کند. در چنین سیستمی استفاده به تنهایی هیچ حقی نسبت به علامت تجاری ایجاد نمی‌کند و در فرض تعارض میان مالک ثبت شده و مدعی مالکیت به استناد سبق تصرف، مالک ثبت شده مقدم است. هر چند در این سیستم، در ایجاد حق علامت تجاری، استفاده هیچ نقشی ندارد اما گاهی از منظر رقابت غیر منصفانه عدم استفاده از علامت ثبت شده ممکن است مصداق سو استفاده از حق به حساب بیاید و منجر به ابطال ثبت شود. (تاثیر استفاده در تداوم حق نه ایجاد آن). بر اساس مقررات ۱۹۳۶ و ۱۹۵۳ آلمان که تولد سیستم ثبت مطلق را باید در آن جستجو کرد، صرفاً از نقطه نظر رقابت ناعادلانه دادگاهها می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا عدم استفاده از یک علامت ثبت شده باعث سو استفاده می‌شود؟

۳. فراز و فرود نظام حقوقی ایران در اتخاذ مبنای «ثبت» و «استفاده» در

سیستم ثبت علامت تجاری

بررسی نظام حقوقی ایران و قوانین مربوط به حوزه علامت تجاری نشان می‌دهد مقنن ایرانی از سیاست تقنینی واحدی در حمایت از علامت تجاری تبعیت ننموده و قوانین حمایت از علامت تجاری و به تبع آن رویه قضایی ایران فراز و فرودهایی را از لحاظ نوع سیستم ثبت علامت تجاری و جایگاه «ثبت» و «استفاده» در آن طی نموده است:

۳.۱. نوع سیستم ثبت علامت تجاری ایران تا قبل از قانون حمایت از مالکیت صنعتی: دوران

میان سیستم ثبت مطلق و سیستم ثبت نسبی

ماده دوم قانون علامات صنعتی و تجاری ۱۳۰۴ ایران که اولین قانون مدون در حوزه علامت تجاری در ایران می‌باشد، ایجاد حق انحصاری نسب به هر نوع علامت صنعتی و تجاری را منوط به ثبت نموده بود و نه تنها شرط استفاده مقدم از علامت یا تعهد به استفاده

از آن را برای ثبت علامت الزامی ندانسته بود بلکه مفاد تبصره یک ماده ۳ این قانون و مفاد تبصره بند یک ماده ۱ آن نیز نشان می‌دهد، مقنن ثبت تمامی علامت‌های تجاری مورد استفاده قبل از این قانون را نیز برای برخورداری از حمایت‌های حقوقی و برخورداری از حق انحصاری الزامی می‌داند و علاوه بر آن، در ماده ۷ این قانون تصریح می‌نماید که حفظ حقوق افراد نسبت به علاماتی که قبل از وضع این قانون استعمال می‌شده اند منوط به ثبت آنها ظرف مهلت قانونی پیش‌بینی شده در این قانون بوده و مقنن عدم ثبت این علامت‌ها را سبب از بین رفتن حقوق انحصاری دارنده آنها دانسته است. هر چند در این قانون احکامی در خصوص تعارض میان استفاده کنندگان از علامت تجاری واحد در زمان تقاضای ثبت (تعارض میان متقاضیان ثبت) بیان شده است، لکن توجه به این نکته که تا قبل از این قانون، نظام ثبت علامت تجاری در ایران وجود نداشته، نشان می‌دهد احکام فوق برای بررسی و حل و فصل تعارضات در لحظه ثبت اولیه بوده است و به هیچ وجه به معنای قابلیت تعارض «استفاده» با ثبت به عنوان منشا ایجاد حق علامت تجاری نیست و در این قانون قابلیت ابطال علامت تجاری ثبت شده به استناد سبق تصرف وجود ندارد. مواد این قانون نشان می‌دهد، مقنن ایرانی در این قانون «سیستم ثبت مطلق» را برای «ایجاد» حق نسبت به علامت اتخاذ نموده بود، هر چند استفاده یا استعمال از علامت تجاری را شرط «بقا و تداوم حیات» آن (م ۱۳) لحاظ کرده بود، لکن استفاده را فاقد اثر حقوقی در ایجاد حق نسبت به علامت می‌دانست. امری که شاید با فرهنگ و آداب تجاری ایران آن زمان چندان مطابق نبود و باعث شد در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ سیاست تقنینی در خصوص منشا ایجاد حق علامت تجاری تغییر قابل توجه‌ای داشته باشد.

بررسی مفاد مواد ۲۰ و ۲۲ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ نشان می‌دهد مقنن در این قانون، برخلاف ق ۱۳۰۴، علاوه بر «ثبت» به رویکرد «استفاده» از علامت تجاری نیز

توجه داشته است و در اتخاذ این رویکرد تا جایی پیش رفته که منجر به تغییر نوع سیستم ثبت علامت تجاری نسبت به قانون ۱۳۰۴ شده است.

هر چند ماده ۲ این قانون، «ثبت» را ایجاد کننده حق نسبت به علامت تجاری بدون نیاز به شرط استفاده مقدم در لحظه تقاضای ثبت دانسته است اما در مواد ۲۰ و ۲۲ قانون ۱۳۱۰ «منشا» حق علامت تجاری را «استفاده مقدم» قرارداده و با اثبات «استفاده مقدم و تعارض آن با «ثبت موخر»، ثبت را قابل ابطال دانسته است. راه حلی که به معنای شناسایی موازی «ثبت» و «استفاده» به عنوان منشا ایجاد حق علامت تجاری بوده و صرفاً در فرض تعارض این دو استفاده را بر مبنای ایجاد حق مکتسب مقدم دانسته است. بررسی مفاد این قانون نشان می‌دهد بی تردید نوع سیستم ثبتی مورد پذیرش توسط مقنن در این قانون «سیستم ثبت نسبی» بوده است. امری که دادنامه ۲۵۳ دیوان عدالت اداری نیز موید آن است. زیرا علی‌رغم آن که مقنن در قانون مزبور، «ثبت» را به تنهایی و بدون نیاز به استفاده مقدماتی یا بعدی از علامت موجد حق علامت تجاری می‌دانست، ماده ۱۳ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون مزبور، عدم استفاده تجاری ظرف سه سال بعد از ثبت را سبب پذیرش دعوی ابطال حق ثبت شده قرار داده بود. مقررهای که استقرار حق علامت تجاری را منوط به استفاده بعدی از آن می‌کرد و شبیه پذیرش «ثبت علامت‌های تجاری رزور» در «سیستم‌های استفاده نسبی» بود که به منظور تعدیل شرط استفاده مقدماتی به عنوان یکی از لوازم ثبت علامت که در سیستم‌های استفاده مطلق وجود داشت، پذیرفته شده بود. پیش‌بینی این حکم در ماده ۱۳ آیین نامه اصلاحی که در حقیقت منجر به تفاوت نوع سیستم ثبتی در آیین نامه با آنچه مورد نظر مقنن ۱۳۱۰ بود، می‌شد به درستی در دادنامه شماره ۲۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.^۱

۱. برای مطالعه متن این دادنامه ر.ک: میرحسینی، ۱۳۹۳: ۱۴۹ و ۱۵۰

علی‌ای حال رویه قضایی ایران، با توجه به آن که بی تردید نوع سیستم ثبتی در این قانون سیستم ثبت نسبی بود که در فرض تعارض میان مالک ثبت شده و استفاده کننده مقدم، ثبت را به نفع استفاده کننده مقدم قابل ابطال می‌داند، دعاوی ابطال به استناد استفاده مقدم را قابل استماع می‌دانستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، رویه قضایی ایران بیشترین چالش در خصوص مبنا بودن ثبت یا استفاده و نوع سیستم ثبت علامت تجاری ایران را در زمان حکومت قانون اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ تجربه نموده است. بر مبنای ماده ۳۱ این قانون، حق انحصاری که نتیجه مالکیت است با ثبت به وجود می‌آید و منشا ایجاد حق مالکیت نسبت به علامت «ثبت» است. مقنن با این که در مقام بیان بوده و علی‌رغم تصریح به وضعیت تعارض استفاده مقدم با ثبت موخر در ماده ۲۲ قانون سال ۱۳۱۰ و آگاهی از وجود دعاوی متعدد در این خصوص در نظام قضایی ایران، در قانون سال ۱۳۸۶ هیچ امتیازی را برای استفاده کننده مقدم، پیش‌بینی ننموده بود. اشاره مقنن در ماده ۴۱ به لزوم استفاده نیز برای «تداوم و بقای حق پس از ایجاد» آن بود و به هیچ وجه این امر اشاره‌ای به تاثیر استفاده در مرحله ایجاد حق نداشت هر چند مقرر مذکور اشاره کرده بود که در صورت ابطال، این امر از زمان تقاضای ثبت موثر است لکن به هیچ وجه تعارض میان استفاده مقدم و ثبت موخر در مرحله ایجاد حق، در ماده مزبور - که موضوع بحث این مقاله است - مورد نظر مقنن نبوده است. (طباطبائی حصار، ۱۳۹۹: ۳۹) صرف نظر از انتقادهایی که به این دیدگاه اتخاذی توسط مقنن در این قانون وارد بود، منطوق مواد قانونی نشان می‌داد که مقنن بازگشتی به سیاست تقنینی قانون ۱۳۰۴ در خصوص نوع سیستم ثبت علامت تجاری داشته و به دنبال احیای «سیستم ثبت مطلق» در مرحله ایجاد حق بوده است. به ویژه آنکه به شرط استفاده در «تداوم و استمرار» حق علامت تجاری در ماده ۴۱ توجه نموده لکن نه تنها استفاده مقدم را شرط «ایجاد» حق نسبت به علامت تجاری و قبول

تقاضای ثبت ندانسته است بلکه قابلیت تعارض استفاده مقدم با ثبت اولیه علامت تجاری را هم نپذیرفته است. رویکردی که با اتخاذ سیاست «قطعیت حقوقی» مورد نظر در این قانون که سبب تغییر نوع سیستم ثبتی از سیستم اعلامی به تحقیقی یا پیش آزمایشی نیز شده بود منطبق بود. (Merges, 1999: 594-595)

علی‌رغم این صراحت قانونی، در رویه قضایی ایران در زمان حکومت این قانون اختلاف نظرهای عمیقی در این خصوص وجود داشت. به گونه‌ای که ارا صادره گاهی منطبق با نظام ثبت مطلق و گاهی منطبق با نظام ثبت نسبی و حتی گاه استفاده نسبی می‌شد. علی‌رغم ابطال قانون ۱۳۱۰، در بسیاری از این ارا همچنان دیدگاه قضات مبتنی بر مواد مندرج در قانون ثبت ۱۳۱۰ بود و حتی دکترین حقوقی نیز در تفسیر مواد قانون ۱۳۸۶، روح این قانون و منطوق مواد آن را گاه به فراموشی می‌سپرد و بر اساس قانون ۱۳۱۰ استفاده کننده مقدم را مرجح بر مالک ثبت شده می‌دانست. اهم دلایل این دسته از حقوق دانان متکی بر معاهدات بین‌المللی از جمله معاهده پاریس بود. زیرا ماده ۶۲ این قانون، در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که ایران به آن ملحق شده است، مقررات مذکور را مقدم می‌دانست و بیان می‌داشتند در معاهده پاریس هر چند اصل بر «ثبت» است اما این اصل تا جایی است که با استفاده مقدم در تعارض نباشد و به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث آسیب نرساند، در این صورت ثبت رد یا ابطال می‌گردد (بند ب م ۶ خامس کنوانسیون پاریس) علاوه بر آن در این کنوانسیون مدت استعمال علامت قرینه‌ای بر تشخیص واقعی بودن ثبت علامت قرار داده شده است که نشان دهنده مبنا بودن استفاده در ایجاد حق علامت تجاری است (بند ج م ۶ خامس کنوانسیون پاریس). علاوه بر آن ماده ۹ قانون مدنی نیز معاهدات را در حکم قانون قرار داده است. (سید سعیدهاشمی و مهیار خلیلی، ۱۴۰۰، ۱۴-۱۸) هر چند این استدلال با این ایراد مواجه بود که معاهده پاریس در خصوص دعاوی‌ای قابل استناد است که متضمن

عنصر خارجی (دعوی بین المللی) باشد آن هم در فرضی که هم کشوری که علامت در آن ثبت شده و هم کشوری که علامت در آن استفاده شده هر دو عضو کنوانسیون پاریس باشند و در دعوی داخلی قابل استناد نیست. علاوه بر آن تمسک به برخی از اصول حقوقی همانند حق مکتسب ایجاد شده در نتیجه استفاده قبلی، استدلال به دارا شدن ناعادلانه مالک ثبت شده در برابر استفاده کننده مقدمی که سبب ارزش اقتصادی علامت تجاری شده است و خلاف انصاف بودن دادن حق مالکیت به مالک ثبت شده به صرف انجام عملیاتی ثبتی (اسلامی، ۴۶: ۱۳۸۸-۴۷) از جمله استدلال‌هایی در راستای ترجیح استفاده کننده مقدم بر مالک ثبت شده بودند که سبب نادیده گرفتن منطوق صریح قانون ۱۳۸۶ می‌شد.

۲.۳. نوع سیستم ثبت علامت تجاری ایران بعد از قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳: سیستم استفاده نسبی

بررسی مواد مربوط به علامت تجاری در قانون حمایت از مالکیت صنعتی نشان می‌دهد سیاست تقنینی ایران در اتخاذ نوع سیستم ثبتی علامت تجاری و لحاظ منشا ایجاد حق علامت تجاری، در این قانون دچار تحولی جدی نسبت به قوانین قبلی شده است: هر چند مقنن ثبت علامت تجاری در این قانون را الزامی اعلام نموده است لکن بنا بر بند دوم ماده ۹۸ این قانون یکی از مواردی که الزاما باید ضمیمه اظهارنامه (تقاضای ثبت) علامت باشد، «مدارک دال بر تعهد متقاضی به استفاده از علامت یا تعهد نامبرده به ارائه مدارک فعالیت در حوزه تولید، توزیع یا خدمات ...» می‌باشد که عدم وجود آن سبب رد اظهارنامه ثبت می‌گردد (م ۱۰۱). به موجب تبصره ذیل ماده ۹۸ نیز، عدم استفاده متقاضی ظرف یک سال از تاریخ ثبت علامت یا عدم ارائه مدارک دال بر فعالیت خود ظرف مدت مذکور، سبب ملغی شدن علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه می‌شود.

امری که بی تردید پذیرش نهاد ثبت «علامت رزرو یا ذخیره» یا «پذیرش ثبت علامت به شرط استفاده بعدی» موجود در سیستم‌های استفاده نسبی است (Callmann, 1958: 399-402) و نشان می‌دهد مقنن ایرانی سیاست تقنینی خود را نسبت به قوانین قبلی تغییر داده و استفاده را منشا و مبنای ایجاد حق علامت تجاری می‌داند لکن مفهوم تعدیل شده از استفاده را که در سیستم‌های استفاده نسبی جریان دارد، پذیرفته است. سیستمی که نسبت به سیستم ثبت به عبارت دیگر ثبت علامت تجاری حق را به طور متزلزل ایجاد می‌کند و این استفاده بعدی است که سبب استقرار حق می‌شود و جایگاه استفاده در ایجاد حق تا حدی است که عدم استفاده سبب از بین رفتن حق به صورت خود بخود بدون نیاز به حکم مرجع قضایی و با اثر قهقرایی بنا بر تبصره مذکور خواهد شد. امری که قطعیت حقوقی سیستم ثبت علامت تجاری و در نتیجه سرمایه‌گذاری در آن را با ابهام جدی مواجه خواهد کرد.

یکی از ویژگی‌های سیستم‌های استفاده نسبی که بر مبنای پذیرفتن اصل اولین استفاده مستقر هستند، جریان اصل ابطال پذیری ثبت به عنوان قاعده اصلی به استناد اثبات استفاده مقدم است زیرا همانطور که قبلاً گفته شد در چنین سیستم‌هایی ثبت صرفاً اماره‌ای بر آن است که متقاضی ثبت اولین استفاده کننده از علامت بوده است و تا زمانی اعتبار دارد که خلاف آن احراز نشده باشد. بر همین مبنا ماده ۱۰۵ قانون جدید دعوای ابطال علامت ثبت شده توسط استفاده کننده مقدم علامت را قابل استماع دانسته است هر چند این امر منظور به آن شده است که صاحب علامت حداقل یک سال قبل از درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد. که به نظر می‌رسد این شرط نیز منطبق با ماهیت سیستم‌های مبتنی بر اولین استفاده بوده و از نظر مقنن عدم استفاده و قطع استفاده مستمر قبل از تقاضای ثبت توسط دیگری به معنای اعراض از حق در نظر گرفته شده است. آن چه که در ماده مزبور جای سوال دارد منوط

کردن این امر به علم متقاضی ثبت به استفاده مقدم دیگری است که هم بار اثبات توسط استفاده کننده مقدم را دشوار می‌سازد هم با ماهیت سیستم‌های ثبتی مبتنی بر اصل اولین استفاده هماهنگ نیست.

هر چند برخی از این ماده و لزوم عدم داشتن مالک بر استفاده مقدم دیگری، برداشت می‌نمایند که نظام حقوق مالکیت فکری ایران بیشتر بر نظام ثبت محور اعتبار قائل است^۱، لکن مقایسه مفاد این قانون با قوانین قبلی به خوبی نشان می‌دهد که جایگاه ثبت در ایجاد حق بر علامت تجاری نسبت به استفاده مقدم نسبت به قوانین قبلی کاهش یافته و از سیستم ثبت مطلق در قانون ۱۳۸۶ به سمت سیستم استفاده نسبی در قانون ۱۴۰۳ گرایش پیدا کرده است.

۱. محمد صادق آزمندیان، حسین جواهری، زهره افشار، ۱۴۰۳، «شرح جامع قانون حمایت از مالکیت صنعتی (براساس قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳)»، انتشارات دادبانان دانا، چاپ اول، ص ۲۱۰

نتیجه

تحلیل‌ها در پژوهش حاضر نشان داد که هر چند اتحاد هر کی دو منشا ثبت و استفاده به عنوان مبنای ایجاد حق مالکیت در علامت تجاری مزایا و معایبی را دارد اما تمایل نظام‌های حقوقی به تأمین قطعیت حقوقی و تثبیت ثبات وضعیت‌های حقوقی مربوط به علامت تجاری، سبب ترجیح مبنای ثبت به عنوان منشا ایجاد حق علامت تجاری شده است. امری که سبب شده نظام‌های حقوقی از سیستم‌های استفاده مطلق، به سوی نظام‌های ثبت مطلق حرکت کنند. لکن از میان چهار سیستم حقوقی متولد از دو منشا مذکور به نظر می‌رسد نظام مرجح ثبتی نظام ثبت نسبی است. نظام ثبت نسبی با توجه به آن که از یک سو فرض را بر آن می‌گذارد که متقاضی ثبت مالک حق بر علامت تجاری است و ثبت را ایجاد کننده حق می‌داند و در فرض تعارض میان مالک ثبت شده و استفاده کننده، مالک ثبت شده را مقدم می‌شمارد و از سوی دیگر بر این ثبت اثر مطلق بار نمی‌کند و با امکان اثبات تقدم در استفاده برای استفاده کننده ثبت نشده و تحمیل بار اثبات دعوا بر وی، امکان احراز حق مالکیت وی و در نتیجه ابطال ثبت را شناسایی می‌کند، بهترین تعادل را می‌تواند میان «قطعیت حقوقی مورد انتظار» و «منشا طبیعی علامت تجاری و اثری که استفاده در شناسایی منشا کالا یا خدمت برای مصرف کننده دارد» برقرار نماید. بررسی تحولات نظام حقوقی ایران نشان می‌دهد هر چند قبل از قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، تمایل به تأمین قطعیت حقوقی سبب دوران نظام تقنینی ایران میان نظام ثبت مطلق و نظام ثبت نسبی در قوانین ۱۳۰۴ و ۱۳۱۰ و ۱۳۸۶ علامت تجاری بوده است، لکن قانون حمایت مالکیت از مالکیت صنعتی بر خلاف روح حاکم بر این قانون گرایش به سمت سیستم استفاده نسبی پیدا کرده است و استفاده را شرط استقرار حق ثبت شده قرار داده است و در حقیقت ثبت را به طور مستقل فاقد نیروی ایجاد حق مالکیت دانسته است. امری که می‌تواند قطعیت حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت مالکیت صنعتی را با چالش مواجه سازد.

منابع و مأخذ

الف- منابع فارسی

آزمندیان، محمد صادق؛ جواهری، حسین و افشار، زهره (۱۴۰۳)، شرح جامع قانون حمایت از مالکیت صنعتی (براساس قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳)، تهران: دادبانان دانا.

اسلامی، شیرزاد (۱۳۸۸)، برند یا علامت تجاری در آرای قضایی، فصلنامه برند(۳): ۴۶-۴۷
حبیبی، سعید و شهبازی، مسعود(۱۳۹۶)، رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری، حقوق خصوصی ۱۴(۱): ۲۷-۴۹

صادقی، محسن و شمشیری، صادق (۱۳۹۳)، مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست و جوی مصرف کننده، تحقیقات حقوقی ۱۷(۶۸): ۷۷-۱۰۵

طباطبائی حصارى، نسرین (۱۳۹۶)، نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا، مطالعات حقوق خصوصی ۴۷(۲): ۲۸۹-۳۰۸

طباطبائی حصارى، نسرین(۱۳۹۸)، حق دسترسی به اطلاعات در «سیستم ثبت مالکیت صنعتی» ایران، مطالعات حقوق خصوصی ۴۹(۳): ۴۸۳-۵۰۲
طباطبائی حصارى، نسرین(۱۳۹۹)، جزوه حقوق ثبت مالکیت فکری، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

میرحسینی، سید حسن(۱۳۹۳)، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، تهران: میزان.
هاشمی، سید سعید و خلیلی، مهیار (۱۴۰۰)، حق تدم ناشی از استفاده مستمر علامت تجاری در حقوق ایران، پژوهشگاه قوه قضائیه، چاپ اول.

ب- منابع خارجی

Cameron, Donald M. & Borenstein, Rowena (2003), KEY ASPECTS OF IP LICENSE AGREEMENTS, Montreal: Oglivy Renault

Samosir, Prisca Oktaviani, and Mustafa, Aida.(2020)Legal Protection Implications on Trademark in Indonesia by Comparing the First to Use and First to File Principles. Advances in Economics, Business and Management Research 121 : 143-146.

- Murjiyanto, Raden(2018). Legal Protection of the Registered Trademark Owner in the Constitutive System (First to File) in Indonesia. SHS Web of Conferences 54: 1-8
- Callmann, Rudolf(1958), Registration and Use in the Trademark Laws of Different Countries, Section of International and Comparative Law Bulletin 2(2): 20-25.
- Shi-lin, L. I. "On Scoping the Use of Trademark." *Journal of Hubei University of Education* (2012): 09.
- Kelli, Aleksei & Vārv, Age & Mets, Tõnis & Mantrov, Vadim & Birštonas, Ramūnas & Ginter, Carri (2016) Different Regulatory Models of Transfer of Industrial Property Rights in the Baltic States: A Plea for Harmonized Approach International Comparative Jurisprudence 2: 8-17
- Cooke, Elizabeth(2003), The New Law Of Land Registration, Oxford and Portland, Oregon, North America and Canada : Hart Publishing.
- Picod, Yves (1999), Leçons de droit civil (Sûreté's publicité foncière), Paris: Moncherestien.
- Merges, Robert P. (1999), As many as Six Impossible Patents before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform , Berkeley Technology Law Journal 14(2): 577-615