

## تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری

سعید حبیب\*

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مجید حسین زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۹/۲۶ - تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۱۱/۱۶)

### چکیده:

غایت اصلی نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری حمایت از علامت تجاری در برابر استفاده غیر قانونی دیگری از علامت است. از میان علائم تجاری، علائم مشهور همواره به عنوان دسته‌ای خاص از علائم تجاری مورد حمایت ویژه قانونگذاران قرار داشته‌اند. دکترین رقیق‌سازی که از آن به عنوان دکترین نقض نوع دوم یاد می‌شود بر خلاف دکترین نقض نوع اول هدفش معطوف به حمایت از علائم مشهور می‌باشد و به دنبال آن است تا با حمایتی ویژه از علائم مشهور بسترهای لازم را برای حمایت از مصرف‌کنندگان و مالکان علائم مشهور فراهم آورد. اگرچه این دکترین در رویه قضایی کشورمان هنوز فرصت جلوه‌نمایی نداشته است اما قانونگذار ما در سال ۱۳۸۶ با تدبیری معقول آن را به صورت حداقلی در بند و ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به رسمیت شناخت.

### واژگان کلیدی:

علائم تجاری مشهور، حقوق مصرف‌کننده، نقض علائم تجاری، ضمانت اجرای علائم تجاری، دکترین نقض نوع دوم.

## مقدمه

مستنبط از ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، به هر گونه نشان، تصویر، رقم، حرف، عبارت و ... که کالاها و یا خدمات بازرگانان را از هم متمایز سازد، علامت تجاری گفته می‌شود (حبیبی، ۱۳۹۰، ص ۳۷). امروزه نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری نسبت به گذشته گسترش و اهمیت فراوانی پیدا کرده است و در زندگی اقتصادی مردم نقش اساسی و مهمی را بازی می‌کند. در این راستا در بازارهای رقابتی کنونی در سطح جهان کارکردهای نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری فقط محدود به تمایز کالاها و خدمات تجار از یکدیگر نیست بلکه به وسیله‌ای برای گسترش رقابت سالم، تضمین ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و همچنین تضمین حقوق مصرف کنندگان تبدیل شده است.

بنابراین وجود نهادی حقوقی برای جلوگیری از نقض نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری که دارای کارکردهایی با چنین اهمیت والاست امری بسیار ضروری می‌باشد. نقض علائم تجاری در مفهوم ابتدایی و سنتی خود که از آن به عنوان دکترین نقض نوع اول (Infringement) یاد می‌شود زمانی محقق می‌شود که شخص ثالثی بدون اخذ اذن از مالک علامت مبادرت به استفاده از همان علامت یا علامتی مشابه آن بر روی کالاها و خدماتی نماید که با کالاها و خدمات تحت علامت ثبت شده کاملاً یکسان است مشروط بر اینکه به موجب این عمل ناقضانه احتمال سردرگمی عموم نسبت به مبدا آن کالا یا خدمت وجود داشته باشد (Shaeffer, 2010, p. 811)؛ بنابراین برای تحقق نقض حق در این مفهوم اولاً لازم است که متخطی آن علامت یا علامت مشابه را روی کالاها و خدماتی مشابه با کالا و خدمات به ثبت رسیده تحت آن علامت به کار برد و ثانیاً در اثر این استفاده احتمال گمراهی عموم نسبت به مبدا کالاها یا خدمات وجود داشته باشد (بند الف ماده ۳۴ قانون لهنام مصوب ۱۹۴۶، بند ز ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶).

اما نقض علائم تجاری در مفهوم نوین آن که از آن به عنوان دکترین رقیق‌سازی یا دکترین نقض نوع دوم (Dilution) یاد می‌شود زمانی محقق می‌شود که شخص ثالثی مبادرت به استفاده از علامتی مشهور یا علامتی مشابه به آن بر روی کالاها و خدماتی نماید که با آن کالا یا خدماتی که علامت مشهور روی آن به کار رفته است، شباهتی نداشته باشد بدون اینکه لازم باشد کالاها و خدمات اخیر با آن کالاها و خدماتی که علامت مشهور روی آنها به کار می‌رفته است رقابت داشته باشند و بدون لزوم اینکه نقض حق در این مفهوم منجر به سردرگمی مصرف کنندگان بشود (Jacoby, 2000, p. 3)؛ چه بسا که هدف دکترین رقیق‌سازی شناساندن ارتباط علامت با مبدایی خاص است. نکته حائز ذکر این است که دکترین نقض نوع اول بیشتر

مبتنی بر حمایت از مصرف کننده‌ای است که نسبت به مبدا کالا سردرگم شده است (Consumer-orientated) در حالیکه دکتترین رقیق‌سازی مالک محور است و نقطه اتکای آن بر حمایت از مالک علامت مشهور در برابر تضعیف علامتش در بین مصرف کنندگان می‌باشد (Owner-orientated)؛ به همین دلیل است که برخی از حقوق‌دانان به رسمیت شناسی رقیق‌سازی را تغییری اساسی در ماهیت حمایت از علائم تجاری دانسته‌اند (Lemley, 1999, p. 5).

دکتترین رقیق‌سازی یکی از مفاهیم جدید در فلسفه حقوق مالکیت فکری می‌باشد و لذا توضیح و تفسیر آن نیازمند تحلیل ذهنی دقیق‌تری می‌باشد. با این حال مسئله اساسی این است که آیا در نظام حقوقی کشور ما دکتترین نقض نوع دوم برای حمایت از علائم مشهور توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ علاوه بر این مسئله اساسی دیگر که در این راستا مطرح می‌شود بررسی موضع کنوانسیون‌های بین‌المللی نسبت به دکتترین مذکور است؛ به این معنی که آیا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی قدمی در راستای به رسمیت شناسی دکتترین نقض نوع دوم برای حمایت از مالکان علائم مشهور برداشته‌اند؟ مقاله حاضر در دو فصل تنظیم شده است که در فصل اول مفهوم و مبانی دکتترین مذکور و فرآیند حمایت از مالکان علائم مشهور در نظام حقوقی کشورمان در مقایسه با سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دوم جایگاه دکتترین در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مورد تحلیل قرار گرفته است.

### فصل اول: مفهوم و مبانی دکتترین

از دیدگاه سنتی هدف اصلی نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری معطوف به حمایت از علامت در برابر استفاده غیر قانونی از علامت بر روی کالاها و خدمات مشابه بوده است و قانونگذاران در نظام‌های قضایی گوناگون دیدگاهی مضیق نسبت به این امر داشته‌اند. در این دیدگاه علائم تجاری به این دلیل نیاز به حمایت دارند که حاوی اطلاعات مهمی در رابطه ویژگی‌های کالاها و خدمات برای مصرف کنندگان هستند (امامی، ۱۳۹۰، ص ۱۹۸). در اوایل قرن بیستم و همراه با ظهور بازاریابی و تبلیغات به مفهوم نوین پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که استفاده از علامت تجاری دیگری بر روی کالاها و خدمات مرتبط اگرچه باعث سردرگمی مصرف کننده نسبت به مبدا کالا یا خدمات نمی‌شود اما به خودی خود منجر به کاهش قدرت تمایز دهندگی کالاها و خدمات و متعاقبا نقصان ارزش علامت می‌گردد.

امروزه تئوری حاکم بر نقض حق به این نتیجه رسیده است که استفاده از علامت تجاری غیر به روی سایر کالاها و خدمات، اعم از اینکه مرتبط با کالاها و خدمات تحت علامت مورد

حمایت باشند یا خیر منجر به این تفکر برای مصرف کننده می‌شود که کالاها و خدمات اخیر به نحوی از انجا با مبدا علامت مورد حمایت در ارتباط هستند یا توسط آن مورد حمایت قرار می‌گیرند و یا به آن وابستگی دارند و مصرف‌کنندگان با این تفکر و همچنین اعتمادی که به علامت مورد نظر خود دارند، آن کالا یا خدمت را که از علامت غیر استفاده کرده است خریداری کرده و مورد استفاده قرار می‌دهند و این امر در حالی ممکن است اتفاق بیفتد که هیچ ارتباط و وابستگی بین مبدا علامت مورد حمایت و کالاها و خدمات اخیرالذکر وجود نداشته باشد. برای فهم بهتر می‌توان به پرونده کوداک (Kodak) که در واقع اولین پرونده ناظر بر رقیق‌سازی علامت و شناسایی آن در کامن لا بود اشاره کرد (Eastman Photographic Materials Co. v. John Griffiths Cycle Corp).<sup>۱</sup>

در این پرونده شخصی از علامت کوداک که مخصوص لوازم عکاسی و فیلمبرداری است به روی محصولات دوچرخه استفاده کرده بود. در این پرونده خواننده اظهار داشت که هیچ سردرگمی و ابهامی برای مصرف‌کننده مبنی بر هرگونه ارتباط، وابستگی یا حمایت از سوی کارخانه سازنده لوازم عکاسی و فیلمبرداری کوداک برای کارخانه سازنده لوازم دوچرخه وجود ندارد و به عبارتی دیگر مصرف کننده نسبت به مبدا علامت سردرگم نمی‌شود. این استدلال ظاهراً معقول می‌باشد و می‌تواند ذهن را در مورد عدم سردرگمی مصرف‌کننده تا حدی اقناع نماید اما حقیقت چیزی فراتر از این است. استفاده از علامت کوداک به روی دوچرخه باعث می‌شود که علامت انحصاری کوداک که مختص به لوازم عکاسی و فیلمبرداری است، ویژگی تمایز بخشی خود را از دست بدهد و تبادر از آن واژه تداعی دو مفهوم کاملاً متفاوت در ذهن مصرف‌کننده یعنی لوازم دوچرخه و لوازم عکاسی باشد.

در این راستا یکی از حقوقدانان که پایه گذار مفهوم دکترین نقض نوع دوم به معنای کنونی آن است اظهار می‌دارد که ضرر ناشی از استفاده از علامت تجاری به روی کالاها یا خدمات سردرگمی مصرف کننده نیست بلکه این ضرر ناظر به زوال ویژگی تمایزدهندگی علامت در نزد عموم به خاطر استفاده از آن بر روی کالاها و خدمات غیرمرتبط است (Schechter, 1927, p. 813). ایشان در ادامه استدلال می‌کنند مالک علامت با سرمایه‌گذاری فراوان روی بازاریابی (Marketing) و تبلیغات (Advertising) کالاها و خدمات حاوی علامت به علامت ارزش می‌بخشد<sup>۲</sup> و استفاده دیگران از آن علامت به روی کالاها و خدمات غیرمرتبط نوعی استفاده بلاجهت است (Ibid., p. 814). با این حال مبنای تشریح دکترین رقیق‌سازی را نباید محدود به زوال ویژگی تمایز بخشی علامت نمود زیرا در موارد بسیاری دیده می‌شود که استفاده از

1- Case (1898), 15 R.P.C (105 CH).

۲. ایشان از این ارزش به قدرت فروش (Selling Power) یاد می‌کند.

علامت تجاری غیر روی کالاها و خدمات غیر مرتبط به طور غیر مستقیم به شهرت و سابقه علامت صدمه می‌زند و کیفیت و ارزش علامت را در نزد مصرف‌کنندگان کم‌رنگ می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان به پرونده تیفانی (Tiffany) اشاره نمود که در آن پرونده، خواننده از علامت مشهور تیفانی که روی جواهرات گرانبها و تجملی مورد استفاده قرار می‌گرفته است به روی رستوران درجه دو خود استفاده نموده است (Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, Inc.)<sup>۱</sup>. استفاده از این علامت نه تنها ویژگی تمایزدهندگی علامت را با خدشه رو به رو می‌سازد بلکه چنین استعمالی باعث آن می‌شود که کیفیت، شهرت و ارزش این علامت نزد مردم با تنزل رو به رو شود. با این حال نکته‌ای که ذکر آن حائز اهمیت است این می‌باشد که استفاده از علامت تجاری معروف یا مشهور دیگری به روی کالاها و خدمات غیر مشابه اگرچه در نگاه اول مالک محور است و باعث تضعیف شهرت علامت تجاری و در مواردی نقصان ارزش آن می‌شود اما این نباید باعث نادیده انگاشتن حقوق مصرف‌کننده شود. استفاده از علامت تجاری مشهور به روی کالاها و خدمات غیرمرتبط نه تنها باعث افزایش هزینه‌های جست و جوی مصرف‌کننده می‌شود بلکه باعث کاهش انگیزه تولیدکننده برای ارتقای کیفیت کالاها و خدمات خود می‌شود که نتیجه آن چیزی جز تضرر مصرف‌کننده مبنی بر عدم امکان برخورداری از کالاها و خدمات با کیفیت نمی‌باشد.

خوشبختانه کشور ما از جمله کشورهایی است که به‌طور ضمنی و البته در سطح حداقلی دکترین رقیق‌سازی را به رسمیت می‌شناسد و از مالکان علائم مشهور (قانونگذار از واژه معروف استفاده کرده است) در برابر استفاده غیرمجاز از علامت به روی کالاها یا خدمات غیرمشابه حمایت می‌کند. قانونگذار ما در قانون از واژه رقیق‌سازی یا نقض نوع دوم به صراحت یاد نمی‌کند اما در بند و ماده ۳۲ قانون اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در مقام بیان علامت‌های غیر قابل ثبت، این دکترین را به طور ضمنی به رسمیت می‌شناسد. ماده ۳۲ مقرر می‌دارد: «علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:

بند و: عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

شناسایی دکترین رقیق‌سازی توسط قانونگذار برای خدمات، نشانگر ریزبینی ناقص قانونگذار در مقام حمایت از حقوق مالکان علائم مشهور و حمایت از این علائم به‌عنوان دسته‌ای خاص از علائم تجاری است غافل از آنکه عدم تسری این حمایت به علائم تجاری مشهور ناظر بر کالاها مبنای شناسایی دکترین را توسط قانونگذار با تردید رو به رو می‌سازد.

1- Case (1932), 147 misc . 679C.N.Y. SUP. CT

در رای صادره به شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۵ از شعبه ۳ دادگاه حقوقی عمومی تهران دادرس حکم به ابطال علامتی با عنوان "فارآب شیر" را داد که مشابه علامت مشهور به ثبت رسیده پیشین با عنوان "فاراب" بود.

این رای پس از درخواست تجدیدنظر خواهی خواننده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ به شماره دادنامه ۴۶۵ مورد تأیید قرار گرفت. این رای به هیچ وجه در مقام بیان نقض حق مالک علامت مشهور از طریق رقیق‌سازی نمی‌باشد زیرا در استدلال دادگاه سردرگمی مصرف‌کننده و استعمال علامت روی کالایی مشابه (کالای هردو تولیدکننده شیرآلات و لوازم بهداشتی بود) را از ارکان تحقق نقض شمرده شده است در حالی که همان‌گونه که خواهیم گفت نقض علامت مشهور از طریق رقیق‌سازی منوط به استعمال علامت مشهور به روی کالاها و خدمات غیرمرتبط بوده و نیازی به اثبات سر در گمی مصرف‌کننده کالا یا خدمت نیست.

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان تعریفی جامع و مانع از دکترین رقیق‌سازی ارائه نمود: رقیق‌سازی عبارت است از استفاده تجاری علامت ثبت شده مشهور دیگری بر روی کالاها و خدمات غیر مرتبط و غیر رقابتی بدون اینکه نیاز به احتمال سردرگمی مشتری نسبت به مبدا کالاها و خدمات وجود داشته باشد به نحوی که در اثر چنین استفاده‌ای احتمال تضعیف ویژگی تمایز دهنده‌گی یا احتمال تخدیش شهرت علامت مشهور وجود داشته باشد؛ بنابراین می‌توان گفت برای تحقق رقیق‌سازی وجود چهار عنصر لازم است:

اول اینکه علامت مورد نقض مشهور باشد (Famous)؛ (ماده ۴۳ اصلاحی قانون لتهام مصوب ۲۰۰۶، پاراگراف ب بند ۳ ماده ۵ قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴، پاراگراف ج بند ۴ ماده ۲۹ قانون علائم تجاری هند مصوب ۱۹۹۹)؛

دوم اینکه علامت مشهور به صورت اسم تجاری یا علامت به روی کالاها و خدماتی غیر مرتبط استفاده شده باشد؛ (ماده ۴۳ اصلاحی قانون لتهام مصوب ۲۰۰۶، ماده ۱۳ قانون علائم تجاری چین مصوب ۲۰۰۱، پاراگراف ب بند ۳ ماده ۵ قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴، پاراگراف ب بند ۴ ماده ۲۹ قانون علائم تجاری هند مصوب ۱۹۹۹ و بند و ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶)؛

سوم اینکه عدم اهمیت در اثر استعمال علامت مشهور روی کالاها و خدمات غیر مرتبط احتمال سردرگمی مصرف‌کنندگان نسبت به مبدا کالا یا خدمت وجود داشته باشد؛ (ماده ۴۵ قانون لتهام مصوب ۲۰۰۶)؛

چهارم اینکه متخطی مبادرت به استفاده تجاری از علامت مشهور کرده باشد (پاراگراف ب بند ۳ ماده ۵ قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴؛ بند ۱ پاراگراف ج ماده ۴۳ اصلاحی

قانون لنهام مصوب ۲۰۰۶؛ بند ۴ ماده ۲۹ قانون علائم تجاری هند مصوب ۱۹۹۹ و بند و ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶). علاوه بر این لازم به ذکر است که نقض حق مالک علامت تجاری از طریق رقیق‌سازی به دو صورت محقق می‌شود: صورت اول ناظر به کم رنگ شدن ویژگی تمایز دهندگی علامت مشهور است که از آن با عنوان تضعیف (Blurring) علامت مشهور یاد می‌شود (قسمت ب بند ۲ پاراگراف ج ماده ۴۳ اصلاحی قانون لنهام مصوب ۱۹۹۵). صورت دوم ناظر به نقصان ارزش و کیفیت و شهرت علامت مشهور است که از آن با عنوان تخدیش (Tarnishment) علامت مشهور یاد می‌شود (قسمت ب بند ۲ پاراگراف ج ماده ۴۳ اصلاحی قانون لنهام مصوب ۱۹۹۵). عناصر تحقق رقیق‌سازی و صور نقض حق از طریق رقیق‌سازی خود موضوع بندهای جداگانه‌ای هستند که ذیلا مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.

#### بند اول: عناصر رقیق‌سازی

همان‌گونه که ذکر گردید برای تحقق نقض حق مالک علامت تجاری وجود چهار عنصر لازم و ضروری است؛ این چهار عنصر باید با هم و به‌طور همزمان وجود داشته باشند و فقدان یکی موجبات دفاع عدم تحقق نقض از جانب خواننده دعوی رقیق‌سازی را فراهم می‌سازد. این چهار عنصر به ترتیب عبارتند از:

**عنصر اول؛** مشهور بودن علامت مورد نقض: یکی از عناصر لازم برای تحقق نقض حق مالک علامت تجاری از طریق رقیق‌سازی مشهور بودن علامتی است که توسط متخطی روی کالاها و خدمات غیر مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد. علامت زمانی مشهور محسوب می‌گردد که برای عموم شناخته شده باشد و احراز آن با توجه به معیارهایی که در قانون هر کشوری مورد اشاره قرار می‌گیرد با دادگاه می‌باشد.

هر چه در معیارهای احراز شهرت سختگیری بیشتری شده باشد، اقامه دعوی نقض حق از طریق رقیق‌سازی دشوارتر خواهد بود. در این راستا کشورهای مختلف معیارهای یکسانی را در مورد نحوه احراز شهرت در نظر نگرفته‌اند و این امر حسب مورد از کشوری به کشور دیگر متفاوت می‌باشد. با این حال به نظر می‌رسد بهترین معیار را قانون اصلاحی قانون ضد رقیق‌سازی مصوب ۲۰۰۶ ارائه می‌دهد. در قسمت الف بند ۲ پاراگراف ج ماده ۴۳ قانون اصلاحی لنهام<sup>۱</sup> قانونگذار مقرر می‌دارد که یک علامت در صورتی مشهور است که به‌طور گسترده‌ای

۱. ماده ۴۳ قانون لنهام مصوب ۱۹۹۶ در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۶ اصلاح گردیده است.

توسط جامعه مصرفی عمومی (ایالات متحده) نسبت به مبدا کالاها و خدمات مالک علامت شناخته شده باشد. در ادامه ماده فهرستی غیرانحصاری از معیارهای ایجاد شهرت توسط علامت بیان می‌دارد که عبارتند از:

الف: میزان تمایزدهندگی ذاتی یا اکتسابی علامت تجاری.

ب: زمان، وسعت و گستره جغرافیایی تبلیغات علامت تجاری اعم از اینکه توسط مالک تبلیغ شده باشد یا توسط شخص ثالث این عمل انجام شده باشد.

ج: میزان، حجم و گستره جغرافیایی فروش کالاها و خدمات تحت علامت.

د: میزان شناخت واقعی مردم از علامت.

و: کانال‌های تجارت کالا و خدمات که طی آن علامت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ه: ماهیت و گستره استفاده از علامت مشهور یا علامت مشابه توسط شخص ثالث.

به طور مشابه در دستورالعمل بررسی علائم تجاری که توسط اداره اختراعات ژاپن چاپ شده است، چنین معیارهایی را برای احراز شهرت علائم تجاری ذکر کرده است با این تفاوت که گستره حوزه شناختی علائم تجاری را قلمروی ژاپن می‌داند.

با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد علامت مشهور علامتی باشد که در جامعه مصرف‌کننده آن کالا یا خدمت معروف گردیده باشد به نحوی که با شنیده شدن نام آن علامت مشهور کالا یا خدمت تحت آن علامت در ذهن مردم تداعی شود. با این حال احراز مشهور بودن علامت النهایه توسط دادگاه با توجه به قرائن و امارات و به‌طور مستقل در هر پرونده انجام می‌شود و این دادگاه است که با در نظر گرفتن معیارهای مذکور احراز می‌نماید که آیا علامت اظهار شده مشهور است یا خیر.

نکته آخر اینکه در بند و ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ قانونگذار از عبارت «علامت مشهور» استفاده ننموده است و در مقام علامت‌های غیر قابل ثبت مقرر داشته است: «عین یا شبیه آن (علامت) قبلاً برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد...». قانونگذار در این بند از عبارت علامت معروف (Well-Known Mark) استفاده نموده است و این سوال را ایجاد می‌نماید که فرق بین علامت معروف با علامت مشهور (Famous Mark) چیست؟ در پاسخ به این ابهام باید گفت برخی از نظام‌های حقوقی مانند فرانسه فرقی بین دو علامت مذکور نمی‌گذارند و هر دو را حقیقتی واحد با دو چهره متفاوت در نظر می‌گیرند و گستره دکتترین رقیق سازی را شامل هر دو می‌دانند. با این حال اکثر نظام‌های حقوقی بین علائم مشهور و علائم معروف تفاوت قائل می‌شوند و گستره دکتترین را فقط شامل علائم مشهور می‌دانند.



از این دیدگاه علامت معروف علامتی است که برای بخش مرتبط جامعه شناخته شده باشد. منظور از بخش مرتبط جامعه مشتریان واقعی یا بالقوه و افراد دخیل در کانال‌های توزیع و مبادله آن علامت می‌باشند که علامت برای معروف محسوب شدن بایستی برای بخش مذکور شناخته شده باشد. در مقابل علامت مشهور به علامتی گفته می‌شود که برای بخش گسترده‌تری از جامعه شناخته شده باشد و به عبارتی دارای میزان شهرت بیشتری نسبت به علائم معروف باشد. در قوانین کشورهای نظیر آمریکا و هند گستره دکترین فقط ناظر بر علائم مشهور است و علائم معروف از سایر طرق مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ در برخی از نظام‌های دیگر نظیر قانون علائم تجاری انگلستان و یا در دستور العمل ۸۹/۱۰۴ اتحادیه اروپا از عنوان علامت دارای شهرت استفاده شده است و خاصه در انگلستان بین علامت دارای شهرت و علامت معروف از لحاظ نوع و چگونگی حمایت فرق قائل شده‌اند.

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان گفت اگر بگوییم قانونگذار ما در تدوین بند «و» ماده ۳۲ از دیدگاه کشورهای دسته اول، یعنی کشورهایی که بین علامت مشهور و علامت معروف تفاوتی قائل نمی‌شوند، پیروی کرده است در این صورت گستره دکترین نقض دوم بند «و» ماده ۳۲ را در می‌گیرد؛ اما اگر بگوییم از دیدگاه کشورهای دسته دوم پیروی کرده است در این صورت بند «و» ماده ۳۲ در مقام بیان دکترین رقیق‌سازی نمی‌باشد. به نظر می‌رسد قانونگذار ما از آن دیدگاهی پیروی کرده است که تمایزی بین علامت مشهور و علامت معروف قائل نمی‌شود چرا که نه تنها در قوانین موضوعه هیچ معیاری برای احراز شهرت به دست نداده است بلکه در دکترین حقوقی هم نظریه‌ای راجع به تمایز این دو ارائه نشده است؛ بنابراین می‌توان گفت گستره دکترین نقض نوع دوم منطوق بند «و» ماده ۳۲ را در بر می‌گیرد.

**عنصر دوم:** استفاده از علامت مشهور روی کالاها و خدمات غیر مرتبط: یکی دیگر از عناصر لازم برای تحقق نقض حق از طریق رقیق‌سازی استفاده از علامت مشهور به روی کالاها و خدمات غیر مرتبط است؛ بنابراین اگر علامت به روی کالا یا خدمتی مشابه کالا یا خدمت تحت علامت مشهور به کار رود، در صورت وجود عنصر سردرگمی، نقض نوع اول رخ داده است؛ به عنوان مثال اگر کسی علامت مشهور «بیک» را به روی خودکارهای تولیدی خود بدون اذن مالک علامت به کار برد مسلماً نقض نوع اول رخ داده است اما اگر همین علامت را به روی کالایی نظیر عطر به کار برد علامت مشهور «بیک» را از طریق رقیق‌سازی نقض کرده است.

با این حال ممکن است استدلال شود که استفاده از علامت مشهور به روی کالای غیر مرتبط به علامت صدمه‌ای نمی‌زند چون مصرف‌کننده نسبت به مبدا سردرگم نشده است و می‌تواند بفهمد که بین مالک علامت مشهور و متخطی ارتباط و همبستگی وجود ندارد و

علامت مورد استفاده توسط متخطی از طرف مالک علامت مشهور مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. در پاسخ باید اظهار داشت همان‌گونه که در بند بعد توضیح داده خواهد شد، مبنای این عنصر چیزی فراتر از سردرگمی مصرف‌کننده است و آن زوال ویژگی تمایزبخشی علامت مشهور در بین مصرف‌کنندگان و تبادل دو کالا یا خدمت به ذهن در صورت تداعی عنوان علامت مشهور و خصوصاً نقصان شهرت و ارزش علامت در صورت به کار بردن علامت مشهور روی کالاها یا خدمات نامطلوب و کم ارزش است؛ چه در واقع این ملاک‌ها هستند که مبنای نقض نوع دوم به روی کالاها یا خدمات غیرمرتبط را توجیه می‌کنند.

قانونگذار ما در بند «و» ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ نقض حق از طریق رقیق‌سازی را در صورتی محقق می‌داند که علامت مشهور متعلق به خدمات باشد؛ بنابراین اگر این علامت مشهور متعلق به کالایی باشد و شخص دیگری آن را به روی کالاها یا حتی خدمات غیر مرتبط به کار گیرد، نه تنها بر حسب بند «و» ماده ۳۲ بلکه با استناد به سایر مواد قانون مذکور قابل پیگرد نمی‌باشد. مبنای قانونگذار در عدم تسری دکترین به علائم تجاری مشهور ناظر به کالاها کاملاً قابل انتقاد به نظر می‌رسد و به واقع نمی‌توان فهمید چرا قانونگذار علائم مشهور ناظر به کالاها را به این مفهوم مورد حمایت قرار نداده است؟

چه بسا که در دنیای امروز علائم تجاری مشهور ناظر بر کالاها بسیار فراگیر تر از علائم مشهور ناظر بر خدمات است. از این رو اصلاح بند «و» ماده ۳۲ کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. حال اگر علامت مشهوری که ناظر به کالا باشد به روی کالاها یا خدمات غیرمرتبط به کار رود تکلیف چیست؟ آیا ناقض حق قابل پیگرد است؟ به نظر می‌رسد از آنجا که قانونگذار ما چنین شخصی را ناقض حق قرار نداده است، مالک علامت می‌تواند متخطی را بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی و خصوصاً ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد پیگرد قرار دهد که این خود مستلزم اثبات تضرر وارده به وی و اثبات رابطه سببیت بین تضرر وارده و عمل ناقضانه می‌باشد.

**عنصر سوم:** عدم لزوم سردرگمی مصرف‌کنندگان: سومین عنصر که در واقع مهم‌ترین ویژگی بارز دکترین رقیق‌سازی می‌باشد، عدم لزوم سردرگمی مصرف‌کننده کالاها یا خدمات نسبت به مبدا علامت<sup>۱</sup> می‌باشد و این ویژگی در واقع مهم‌ترین تفاوت بین دکترین نقض حق اول و دکترین رقیق‌سازی می‌باشد. نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری در مفهوم کلاسیک خود بر آن است تا از تضرر به مصرف‌کننده از طریق استفاده گمراهانه از علامت تجاری جلوگیری نماید چه از این دیدگاه علامت تجاری موجود روی کالاها یا خدمات گویای وجود

1-Source of Goods and Services

ویژگی‌هایی مخصوص است که مصرف‌کننده، آنها را در نتیجه استعمال مکرر به دست آورده است.

استفاده از علامت مشهور روی کالا یا خدمت غیر مرتبط به معنای آن نیست که مصرف‌کننده به هیچ وجه نسبت به مبدا کالا یا خدمت سردرگم و گمراه نمی‌شود بلکه عنصر مذکور به معنای عدم لزوم سردرگمی مصرف‌کننده نسبت به مبدا کالا یا خدمت است اعم از اینکه واقعاً سردرگم شده باشد یا خیر (Bradford, 2009, p. 19). با این حال برخی کشورها از جمله چین گمراهی عمومی را برای تحقق نقض حق از طریق رقیق‌سازی ضروری دانسته‌اند و عدم تحقق آن امکان اقامه دعوی توسط مالک علامت مشهور علیه متخطی را زائل می‌کند (ماده ۱۳ قانون علائم تجاری چین مصوب ۲۰۰۱). به نظر می‌رسد از آنجا که عدم لزوم سردرگمی مصرف‌کننده نسبت به مبدا کالا یا خدمات از عناصر لازم برای تحقق نقض حق از طریق رقیق‌سازی است لذا ماده مذکور در مقام بیان نقض حق در مفهومی خاص است و در نتیجه در نظام حقوقی چین دکترین نقض نوع دوم به معنای اصیل خود جایگاه قانونی ندارد.

**عنصر چهارم:** استفاده تجاری از علامت مشهور؛ آخرین عنصر لازم برای تحقق نقض علامت مشهور از طریق رقیق‌سازی این است که متخطی باید از علامت مشهور در قالب تجارت استفاده نموده باشد. این سخن خود متضمن دو نکته است؛ اولاً اینکه استفاده متخطی از علامت باید استفاده در فرآیند تجارت بوده باشد مثل اینکه علامت یا مشابه علامت مشهور غیر را روی کالا یا خدمات خود به کار برده باشد (Dogan & Lemley, 2008, p. 106)؛ دوم اینکه منظور از استفاده هر استفاده‌ای نیست بلکه استفاده در قالب علامت تجاری یا اسم تجاری است یعنی اینکه متخطی علامت مشهور غیر یا مشابه آن را به‌عنوان علامت روی کالاها و خدمات خود به کار برده باشد؛ پس اگر استفاده جز این باشد، استفاده به مفهومی که یکی از عناصر رقیق‌سازی را تشکیل داده باشد محقق نشده است. این ویژگی به صراحت در پاراگراف ب بند ۳ ماده ۵ قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴ و بند ۱ پاراگراف ج ماده ۴۳ اصلاحی قانون لنهام مصوب ۲۰۰۶ مورد تصریح قانونگذار کشورهای مذکور قرار گرفته است.

### بند دوم: صور تحقق رقیق‌سازی

صور تحقق رقیق‌سازی ناظر به فرآیندهایی می‌باشند که زمینه تحقق نقض حق را از طریق رقیق‌سازی فراهم می‌آورند؛ در واقع صور رقیق‌سازی دربرگیرنده راه‌هایی است که طی آن نقض حق مالک علامت تجاری مشهور در قالب رقیق‌سازی محقق می‌شود. این صور که از آنها به‌عنوان زیرشاخه‌های رقیق‌سازی یاد می‌شود به دو دسته تقسیم می‌شوند که ذیلاً مورد

بررسی قرار می‌گیرند. پیش از توضیح این دو دسته لازم به ذکر است که عناصر رقیق‌سازی که در واقع ارکان رقیق‌سازی هستند، در هر دو صورت تحقق رقیق‌سازی می‌گنجند و جزء لاینفک دکترین رقیق‌سازی هستند.

صورت اول: رقیق‌سازی از طریق تضعیف: این قسم از رقیق‌سازی زمانی محقق می‌شود که ویژگی تمایزدهندگی و یکتایی (Uniqueness) علامت مشهور تضعیف می‌شود مشروط بر اینکه علامت مشهور روی کالا یا خدمتی به کار رود که از لحاظ کیفیت و شهرت برابر یا بالاتر از کالاها یا خدمات تحت علامت مشهور باشد. این قسم از رقیق‌سازی که در واقع اصلی‌ترین مبنای شکل‌گیری دکترین رقیق‌سازی است، ناظر به این توجیه است که استفاده از علامت مشهور به روی کالاها و خدمات غیرمرتبط باعث آن می‌شود که با تداعی این علامت در ذهن مصرف‌کننده دو کالا یا خدمت به ذهن او تبادر نماید که نتیجه آن تضعیف کارکرد تمایزدهندگی علامت تجاری به عنوان یکی از مهم‌ترین کارکردهای علامت تجاری است.

در دعوای Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Services<sup>۱</sup> خواننده دعوی مبادرت به استفاده از علامت مشهور هایت به روی موسسه خود، که یک موسسه انجام خدمات حقوقی بود، کرده بود. هایت علامت تجاری مشهوری مربوط به هتل‌های زنجیره‌ای موجود در ایالات متحده می‌باشد که در سایر کشورها دارای شعبه می‌باشد و در نتیجه دارای شهرت جهانی است. در پاسخ به شکایت خواهان، خواننده اظهار داشت که استفاده از علامت تجاری هایت باعث سردرگمی مصرف‌کنندگان نسبت به مبدا نمی‌شود و نتیجتاً ضرری به خواهان نمی‌رسد. در راستای صدور حکم، دادرس با محکوم کردن خواننده اظهار داشت که اگرچه استفاده از علامت هایت منجر به گمراهی مصرف‌کنندگان نسبت به مبدا خدمات نمی‌شود اما به خودی خود باعث ایجاد ابهام و زوال ویژگی تمایزدهندگی علامت مشهور هایت برای هتل‌های زنجیره‌ای می‌شود؛ بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که منظور از ابهام زایی ایجاد ابهام در تشخیص نوع کالاها و خدماتی است که پس از تداعی علامت مشهور در ذهن ایجاد می‌شود. پر واضح است که چنین ابهامی باعث زوال ویژگی تمایزدهندگی و یکتایی علامت مشهور است.

صورت دوم: رقیق‌سازی از طریق تخدیش علامت مشهور: این قسم از رقیق‌سازی زمانی محقق می‌شود که علامت تجاری مشهور به روی کالاها یا خدماتی به کار رود که از لحاظ کیفیت، ارزش و فرآیند استفاده پایین‌تر و پست‌تر از کالاها و خدمات تحت علامت مشهور هستند. این امر خود منجر به تضعیف شهرت علامت تجاری مشهور بین مصرف‌کنندگان می‌شود و به‌طور غیر مستقیم به شهرت علامت تجاری صدمه وارد می‌سازد (Weakening of

1- Case (1984), 7368f. 2d. 1153. 1157 c7.

Reputation). فرق این قسم از رقیق سازی با قسم اول در این است که در قسم اول به شهرت علامت تجاری صدمه‌ای وارد نمی‌شد و فقط ویژگی تمایزدهندگی کالاها و خدمات تحت علامت مشهور زائل می‌شد در حالیکه در قسم دوم شهرت علامت به علت استعمال آن روی کالاها و خدمات غیرمرتبط نامرغوب مخدوش می‌شود و علامت مشهور از این طریق صدمه می‌بیند. در پرونده <sup>۱</sup> Grey v. Campbell Soup Co خواننده مبادرت به استفاده از اسم داگیوا که ناظر بر اسنک غذای سگ بود، نموده بود. این اسم در واقع مشابه با عنوان بیسکوئیت و شکلات‌های گادیوا بود که تولیدی شرکت خواهان بودند. در این رای دادگاه خواننده را به علت استفاده از اسم مشابه مشهور گادیوا و متعاقبا لطمه زدن به شهرت شکلات‌های تولیدی خواهان به خاطر انتساب علامت مشابه مذکور برای غذای سگ محکوم نمود.

بنا بر آنچه گفته شد، می‌توان اظهار داشت که نقض علامت تجاری از طریق رقیق‌سازی نه تنها باعث زوال ویژگی تمایزبخشی علامت مشهور در تداعی ذهن مصرف‌کننده نسبت به کالاها یا خدمات است بلکه در مواردی باعث لطمه زدن به شهرت علامت مشهور می‌شود. این دو مهم دو قسم دکترین رقیق‌سازی را شکل می‌دهند و گراف نخواهد بود که از آن دو به عنوان دو مبنای شکل‌گیری دکترین رقیق‌سازی نام برد.

### فصل دوم: بررسی جایگاه دکترین در موافقت‌نامه بین‌المللی

پیش از بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به جایگاه دکترین رقیق‌سازی لازم است تا توضیحی نسبت به پیشینه ملی دکترین ارائه شود. مبدا تشریح دکترین رقیق‌سازی علائم تجاری منتسب به فردی آمریکایی به نام فرانک اسکچتر (Frank I Schechter) است. ایشان که به عنوان پدر دکترین رقیق‌سازی مشهور هستند، به‌عنوان اولین نفر در سال ۱۹۲۷ با نوشتن مقاله‌ای با عنوان مبنای معقول حمایت از علائم تجاری کلید فرآیند حمایت از علائم تجاری را در برابر نقض حق از طریق رقیق‌سازی زدند. در سال ۱۹۴۷ اولین قانون ضد رقیق‌سازی در ایالت ماساچوست به تصویب رسید و بعد از آن بسیار دیگری از ایالت‌ها قوانین مشابهی را به تصویب رساندند.

با این حال، اولین قانون فدرال حمایت از علائم تجاری در آمریکا قانون ضد رقیق‌سازی علائم تجاری مصوب ۱۹۹۵ و اصلاحیه آن در سال ۲۰۰۶ می‌باشد. در انگلستان علی‌الرغم وجود رویه قضایی نسبتاً غنی اولین قانون ضد رقیق‌سازی، قانون علائم تجاری مصوب ۱۹۹۴ می‌باشد که در بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۱۰ اقامه دعوی رقیق‌سازی را مجاز شمرده است. همچنین در هند، قانون علائم تجاری مصوب ۱۹۹۹ که در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا گردید برای

1- Case (1986), 650F. supp. 1166, 1175, 76 .C. D.CA.

اولین بار در بند ۴ ماده ۲۹ به صراحت حمایت از علائم تجاری را در برابر نقض نوع دوم حمایت می‌نماید.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، به رسمیت‌شناسی دکترین رقیق‌سازی در قوانین ملی امری کاملاً نوین است و کشورهای که در قوانین خود این دکترین را به رسمیت شناخته‌اند، سابقه تصویبشان به کمتر از دو دهه می‌رسد. در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی وضع دکترین بسیار مبهم‌تر از قوانین ملی است و تا کنون هیچ موافقت‌نامه‌ای اعم از موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه به صراحت نامی از رقیق‌سازی یا نقض نوع دوم نبرده است اما مفهوم آن به‌طور ضمنی از برخی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی قابل استنباط است. با این حال از آنجا که هدف اصلی دکترین رقیق‌سازی حمایت از علائم تجاری مشهور به‌عنوان قسم خاصی از علائم تجاری با ویژگی‌های خاص خود می‌باشد، می‌توان به قیاس موضوع مورد حمایت موافقت‌نامه‌هایی که در آنها علائم مشهور مورد حمایت خاص قرار گرفته‌اند و به نحوی در مقام بیان دکترین رقیق‌سازی هستند یا به آن نزدیک شده‌اند، را مورد بررسی قرار داد. این موافقت‌نامه‌ها عبارتند از:

**الف؛ کنوانسیون پاریس:** کنوانسیون پاریس به‌عنوان مهم‌ترین و برجسته‌ترین سند بین‌المللی در حیطه حقوق مالکیت صنعتی مصوب ۲۰ مارس ۱۸۸۳ در بند ۱ ماده ۶ مکرر خود حمایت از علائم تجاری مشهور را مقرر نموده است. بند ۱ این ماده مقرر می‌دارد:

«کشورهای عضو اتحادیه متعهد هستند در صورت حکم قانون یا درخواست طرف ذی‌نفع ثبت و استفاده از علامت تجاری ای که تکثیر، تقلید یا ترجمه علامتی است که در کشور محل ثبت یا استفاده مشهور بوده و متعلق حق کسی است که از منافع این معاهده انتفاع می‌برد و به روی کالاها و خدمات مشابه مورد استفاده قرار گرفته است و استعداد سردرگمی مصرف‌کننده را دارد رد یا لغو و منع نمایند. مقررات فوق در مواردی که بخش اصلی علامت برگرفته یا تقلید از چنین علامت مشهوری باشد و استعداد سردرگمی مصرف‌کننده را داشته باشد، اعمال می‌شود.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود مقرر فوق اگرچه از علامت مشهور حمایت نموده است و قائل به حمایتی جداگانه از سایر علائم معمولی کرده است اما مقرر داشتن دو شرط سردرگمی مصرف‌کننده و منع ثبت و استفاده از علامت مشهور به روی کالاهای مشابه آن‌را به دکترین نقض نوع اول نزدیک می‌کند و در مقام بیان نقض حق علامت مشهور از طریق رقیق‌سازی علامت مذکور نبوده است؛ بنابراین اگرچه این ماده قائل به حمایتی اضافی از علائم مشهور شده است و علائم مشهور را به عنوان دسته‌ای جداگانه از علائم تجاری محسوب کرده است اما به علت فقدان عناصر رقیق‌سازی مشمول دکترین مذکور قرار نمی‌گیرد خصوصاً اینکه

مستفاد از ظاهر ماده و بند ۳ ماده ۱۶ موافقت‌نامه تریپس حمایت از علائم مشهور را محدود به کالاها کرده است و علائم مشهور ناظر به خدمات را مشمول حمایت علائم تجاری ندانسته است؛ بنابراین در معاهده پاریس اگرچه حمایت از علائم تجاری مشهور مورد توجه قرار گرفته است و موضوع مورد حمایت همانند دکترین رقیق‌سازی علائم مشهور است اما وحدت موضوع فقدان سایر شرایط را جبران نمی‌کند و در نتیجه نقض حق از طریق رقیق‌سازی در کنوانسیون به رسمیت شناخته نشده است. تنها مزیتی که این کنوانسیون برای علامت مشهور قائل شده این است که علامت مشهور بدون نیاز به ثبت یا استفاده، در چهارچوب حقوق سنتی علامت تجاری مورد حمایت می‌باشد.

**ب؛ موافقت‌نامه تریپس:** موافقت‌نامه جنبه‌های راجع به تجارت حقوق مالکیت فکری مصوب ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ گام‌هایی را در راستای حمایت از علائم مشهور نسبت به استعمال آنها روی کالاها و خدمات غیر مرتبط برداشته است و به نظر می‌رسد به مفهوم رقیق‌سازی بسیار نزدیک شده باشد. بند ۳ ماده ۱۶ موافقت‌نامه تریپس مقرر می‌دارد:

ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس با تغییرات لازم در مورد کالاها یا خدماتی که مشابه کالاها یا خدماتی نیستند که علامت تجاری در خصوص آنها به ثبت رسیده قابل اعمال خواهد بود مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجاری در رابطه با کالاها یا خدمات نشان‌دهنده پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت شده احتمالاً بر اثر چنین استفاده‌ای زیان دیده باشد.

با تدقیق در این ماده می‌توان اظهار داشت که مفهوم دکترین رقیق‌سازی به‌طور ضمنی در بطن گنجانیده شده است؛ زیرا عنصر مشهور بودن (ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس ناظر به حمایت از علائم مشهور است)، استعمال علامت مشهور روی کالاها و خدمات غیرمرتبط و استفاده تجاری از علامت مورد تصریح قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که تریپس از لحاظ حمایت از علائم مشهور در نقطه وسط مابین حقوق سنتی علائم تجاری و دکترین رقیق‌سازی باشد چرا که از طرفی علائم تجاری مشهور را در کالاها و خدمات غیر مشابه و غیر رقابتی مورد حمایت قرار داده و از سوی دیگر صورت خاصی از گمراهی مشتری را جهت تحقق نقض لازم دانسته است.

**ج؛ رهنمود اتحادیه اروپا راجع به یکسان‌سازی علائم تجاری مصوب سال ۱۹۸۸:**

یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی ناظر بر نقض حق علائم تجاری از طریق رقیق‌سازی رهنمود ۸۹/۱۰۴ اتحادیه اروپا راجع به یکسان‌سازی قوانین ناظر بر علائم تجاری مصوب ۱۹۸۸ است. در این رهنمود به هیچ وجه نامی از واژه رقیق‌سازی یا نقض نوع دوم برده نشده است اما در بند ۲ ماده ۵ این رهنمود که تقریباً در قوانین ملی تمام کشورهای عضو اتحادیه

اروپا عینا گنجانیده شده است، به مالک علامت تجاری مشهور که علامت خود را به ثبت رسانیده است اجازه می‌دهد تا مانع استفاده تجاری اشخاص ثالث از علامت دارای شهرت او در روی کالاها و خدمات غیر مرتبط شوند مشروط بر اینکه متخطی از این راه، انتفاع نامشروعی را برده باشد یا چنین استفاده‌ای برای ویژگی تمایزدهندگی یا شهرت علامت تجاری زیان آور باشد. بند ۲ ماده ۵ رهنمود مقرر می‌دارد:

«کشورهای عضو اتحادیه در قوانین خود می‌توانند مقرر دارند که مالک علامت تجاری ثبت شده می‌تواند تمام اشخاصی را که بدون اذن او و در جریان تجارت علامتی یکسان یا مشابه با علامت او را که به روی کالاها و خدمات غیر مرتبط به کار برده اند منع نماید مشروط بر اینکه علامت به کار برده شده در دولت عضو دارای شهرت باشد و چنین استفاده غیرقانونی باعث انتفاع نامشروع او از ویژگی تمایزدهندگی یا شهرت علامت تجاری شده باشد یا اینکه نسبت به این دو زیان آور باشد.

در مقرر فوق به هیچ‌وجه از عنوان رقیق‌سازی نامی برده نشده است اما با دقت در مفهوم ماده می‌توان دریافت که تمام عناصر تحقق نقض حق از طریق رقیق‌سازی در این مقرر ذکر گردیده است (Cornish & Llewelyn, 2003, p.17). اول اینکه مشهور بودن علامت را شرط تحقق نقض حق دانسته است و مقرر داشته که علامت بایستی در دولت عضو دارای شهرت باشد. دوم اینکه مقرر داشته است استفاده متخطی از علامت باید در قالب استفاده تجاری باشد و همان‌گونه که گفته شد چنین استفاده‌ای باید در قالب علامت تجاری باشد؛ سوم اینکه شرط نقض حق را همانند رقیق‌سازی علائم تجاری مشروط به استفاده به روی کالاها و خدمات غیر مرتبط دانسته است.

نکته مبهمی که در ماده به چشم می‌خورد این است که آیا انتفاع نامشروع یا صدمه به تمایزدهندگی یا شهرت باید واقعا محقق شده باشد یا اینکه همانند قانون لنهام صرف احتمال رقیق‌سازی سبب اقامه دعوی را محقق می‌کند؟ پاسخ روشنی در ماده مذکور نسبت به این مسئله داده نشده است و ابهام آن را باید به کمک رویه قضایی حل نمود. در پرونده *General Motors Corp. v. Yplon, S.A.*<sup>۱</sup> مشاور عمومی دادگاه اتحادیه اروپا اظهار داشت:

«بند ۲ ماده ۵ دلالتی بر صرف ضرر یا احتمال تحقق شرایط آن ندارد. مفاد بند ۲ ماده ۵ مذکور دلالت بر آن دارد که دادگاه ملی کشورهای عضو باید در صورت احراز ضرر یا انتفاع نامشروع قطعی حکم به جبران خسارت بدهند» (Simon, 2006, p. 24).

بنابراین به نظر می‌رسد که احراز ضرر قطعی شرط صدور حکم جبران خسارت می‌باشد اما این بدان معنی نیست که بند ۲ ماده ۵ در مقام بیان مفهوم رقیق‌سازی نیست زیرا همان‌گونه

1- Case (1999), c- 375/97- ETMR 950(E CJ).



که گفته تمام ارکان نقض حق از طریق رقیق سازی در ماده مذکور ذکر گردیده و اثبات تحقق یا عدم تحقق ضرر صرفاً جنبه اثباتی برای پیروزی در دعوا را دارد نه جنبه ثبوتی، از این رو بنده ۲ ماده ۵ علی‌رغم عدم ذکر عنوان رقیق سازی یا نقض نوع دوم در مقام بیان دکترین رقیق سازی علائم تجاری می‌باشد.

با مقایسه مقررات بین‌المللی ذکر شده خصوصاً موافقت نامه تریپس که خود نقطه عطفی در مقررات حقوق مالکیت فکری تلقی می‌شود، می‌توان دریافت در دو دهه اخیر دکترین رقیق سازی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‌المللی هم مورد شناسایی قرار گرفته است و اگرچه به صراحت نامی از دکترین در مقررات بین‌المللی برده نشده است اما شناسایی ضمنی این دکترین خود نشانگر روشن‌بینی کشورها در تصویب این مقررات بوده است. کنوانسیون پاریس هم که به کنوانسیون مادر در حیطه حقوق مالکیت صنعتی مشهور است باید از این حیث خود را با سایر مقررات بین‌المللی همگام سازد و با شناسایی این دکترین مقدمات حمایت از علائم مشهور را در برابر استعمال غیرمجاز به روی کالاها و خدمات غیرمرتبط فراهم آورد.

## نتیجه

۱. علائم مشهور به‌عنوان دسته‌ای خاص از علائم تجاری همواره مورد توجه قانونگذاران مختلف بوده است؛ از این رو حمایتی ویژه از این دسته علائم همواره امر مطلوب قانونگذاران کشورهای مختلف می‌باشد. به‌رسمیت‌شناسی دکترین رقیق سازی که خود مکمل دکترین نقض نوع اول بوده و ناظر بر حمایت از علائم مشهور در برابر استفاده از علامت مشهور به روی کالاها و خدمات غیرمرتبط و غیررقابتی است، نقطه عطفی برای حمایت از مالکان این علامت‌ها نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‌المللی بوده است.
۲. دکترین رقیق سازی برای اولین بار به صورت حداقلی و مضیق در بند «و» ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ توسط قانونگذار کشورمان به رسمیت شناخته شد. با این حال علاوه بر بیان نامطلوب قانونگذار که نتیجه ترجمه بد و ناقص بند ۳ ماده ۱۶ موافقت نامه تریپس است متأسفانه گستره آن را محدود به علائم معروف ناظر بر خدمات کرده است و از تسری حمایت از علائم مشهور ناظر بر کالاها خودداری نموده است؛ بنابراین اصلاح متن بند «و» ماده ۳۲ توسط قانونگذار از این جهت بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
۳. قانونگذار در بند «و» ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ از عبارت علامت معروف استفاده نموده است و به عبارتی تفاوتی بین علامت

- معروف و علامت مشهور نگذاشته است؛ با این حال توصیه می‌گردد که قانونگذار بند «و» ماده ۳۲ را از این حیث اصلاح نماید و از واژه مشهور استفاده نماید تا از این طریق خود را با تئوری بین‌المللی حاکم بر تمایز این دو همگام سازد.
۴. دکتترین رقیق‌سازی اگرچه مالک محور است و هدف اولیه آن حمایت از مالک علامت تجاری می‌باشد اما قطعاً حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم در ورای آن گنجانیده شده است. کاهش هزینه‌های جست و جو و افزایش انگیزه تولیدکننده برای ارتقای کیفیت کالاها و خدمات که نتیجه آن افزایش رفاه مصرف‌کننده است از جمله مهم‌ترین آثار مثبت دکتترین برای مصرف‌کننده می‌باشد.
۵. به رسمیت‌شناسی دکتترین رقیق‌سازی در موافقت‌نامه بین‌المللی ناشی از ضرورت افزایش حمایت از مالکان علائم مشهور بوده است و موافقت‌نامه تریپس به‌عنوان مهم‌ترین موافقت‌نامه بین‌المللی ناظر بر مالکیت فکری با بیانی نسبتاً شیوا در بند ۳ ماده ۱۶ خود تا حدودی این دکتترین را به رسمیت می‌شناسد.

## منابع و مأخذ

### الف - فارسی

- قانون منع رقابت نامشروع ژاپن مصوب ۱۹۹۳.
- قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶.
- قانون علائم تجاری ایالات متحده آمریکا(قانون لنهام) مصوب ۱۹۴۵ و اصلاحات ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶.
- قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴.
- قانون علائم تجاری هند مصوب ۱۹۹۹.
- قانون علائم تجاری چین مصوب ۲۰۰۱.
- قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹.
- امامی، اسدالله (۱۳۹۰)، حقوق مالکیت صنعتی، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان: تهران.
- حبیبی، سعید (۱۳۹۰)، جزوه درسی حقوق مالکیت صنعتی ۲، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- رای صادره به شماره دادنامه ۸۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۵ از شعبه ۳ دادگاه حقوقی عمومی تهران.
- رای صادره به شماره دادنامه ۴۶۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

### ب - خارجی

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property, 1994.
- Paris Convention for Protection of Industrial Property, (1883) (Last Amendment on 1979).
- EU General Directive 89/104 on the Approximation of Trademark Laws.
- Bradford, Laura (2009), Trademark Dilution and Emotion, *Berkeley Technology Law Journal*, Series 9-8.
- Cornish, William & Liewelyn, Piere (2003), *Intellectual Property*, 5<sup>th</sup> Edition, Cavendish Publishing, London.
- Dogan, Stacey, L. & Lemley, Mark, A (2008), *The Trademark Use Requirement In Dilution Cases*, Boston University Publishing, USA.

- 
- Liana Simon, Fhima (2007), **The Fame Standard for Dilution in the United States And European Union**, available at <<http://ssrn.com/abstract:1156826>>.
  - Jacoby, Jacob (2000), **Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept**, New York University, Center for Law and Business, USA.
  - Lemley, Mark, A. (1999), The Modern Lanham Act And The Death of Common Sense, **Journal of Yale, USA.**
  - Nguyen Xuan-Thao, The other Famous Marks Doctrine, **Transnational Law & Contemporary Problems, Vol. 17:757,2008**
  - Simon Ilanah, (2011), The Actual Dilution Requirement in the United State, United Kingdom and European Union: A Comparative Analysis, **B.U.J. Sci.&Tech.I., Vol. 12:2.**
  - Schechter, Frank, L. (1927), The Rational Basis of Trademark Protection, **Harvard Law Review, Vol. 40, USA.**
  - Shaeffer, John (2010), Trademark Infringement And Dilution Are Different- It Is Simple, **The Law Journal of The International Trademark Association, Vol. 100, No. 3.**
  - Case (1898), 15 R.P.C (105 CH).
  - Case (1932), 147 misc . 679C.N.Y. SUP. CT.
  - Case (1984), 7368f. 2d. 1153. 1157 c7.
  - Case (1986), 650F. supp. 1166. 1175. 76 .C. D.CA.
  - Case (1999), c- 375/97- ETMR 950(ECJ).

