

مقایسه حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و فرانسه

محمدحسین کریمی^{۱*}، عباس کریمی^۲

۱. دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی

۲. دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

Comparative Study on Rights Arising from the Registration of Trademark in Iran and French Legal Systems

Mohammad Hossein Karimi^{1*}, Abbas Karimi²

1. Ph.D. in Private Law, Islamic Azad University

2. Ph.D. in Private Law, Tehran University

Received: 2015/09/19

تاریخ دریافت: ۹۴/۶/۲۸

Accepted: 2016/10/11

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۷/۲۰

چکیده

Abstract

After registration and issuance the certificate of registration of the trademark, owner has the exclusive right to exploit it. It means that the right to ownership of trademark is known as the nature of registration of marks. Article 31 of the Law of Patents, Industrial Designs and Trademarks Act (1386/08/7) stipulates that: "the right to the exclusive use of a mark is dedicated to someone recorded that mark in accordance with the provisions of the law." Several concepts are derived from this Article. On the one hand, the owner has the right to use the mark on his goods and services personally, or allowing others to use by transferring mark. On the other hand, he has the right to prohibit using that mark by others and in order to guarantee the implementation of this right, Legislator gave the owner of the mark, the right of criminal complaint so as to prevent unauthorized use of the mark and even punishment the violator of rights arising from his trademark and also Litigation claim for damages. Finally the request to extend the period of validity of the trademark is owner's exclusive right and therefore in this study two aspects including exclusive right to use trademark by owner and the right to transfer will be analyzed.

Keywords: Registering Trademark, Exclusive Right, Allowing Exploitation, Transferring Trademark, Relinquishment form Trademark.

پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد به‌طور انحصاری از آن بهره‌برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به‌عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می‌شود. ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ ایران مقرر می‌دارد: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط می‌شود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و به‌عنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری به‌منظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز به‌حق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوی مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک می‌باشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری استفاده از علامت تجاری به‌وسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها: ثبت علامت تجاری، حق انحصاری، اجازه بهره‌برداری، انتقال علامت تجاری، انصراف از علامت.

*Corresponding Author: Mohammad Hossien Karimi

* نویسنده مسئول: محمدحسین کریمی

Email: mhdkarimi@hotmail.com

مقدمه

۱. حق استفاده از علامت تجاری

حق استفاده از علامت به این معنی است که مالک پس از تحصیل این حق باید آن را مورد استفاده قرار دهد؛ بنابراین مشخص می‌شود، مالک مختار در استعمال یا عدم استفاده از علامت نمی‌باشد. به طوری که اگر علامت تجاری ثبت شده را مورد استفاده قرار ندهد یا در جهتی که در جریان ثبت معین شده استعمال نشود موجب ابطال علامت می‌گردد؛ بنابراین در این مبحث به بیان لزوم استعمال علامت تجاری و ضمانت اجرای عدم استفاده از آن می‌پردازیم.

۱-۱. لزوم تعهد به استعمال علامت تجاری

ارزش اقتصادی علامت تجاری، نتیجه ثبت آن علامت نمی‌باشد بلکه استفاده از علامت سبب ایجاد ارزش اقتصادی علامت را فراهم می‌سازد. باگذشت زمان و انجام تبلیغ صحیح و ارائه کالا و خدمات مفید، اعتبار علامت تجاری افزایش یافته و سبب افزایش ارزش اقتصادی آن می‌شود. علائم بدون استفاده، یک مانع مصنوعی در مقابل ثبت علائم جدید می‌باشد. برای این الزام، مدت معین تعیین می‌کنند. به طور کلی، اگر علامت در مدت معین مورد استفاده قرار نگیرد، ضمانت اجرای عدم استعمال آن به مرحله اجرا درمی‌آید. به طور مثال: در قانون انگلستان حسن نیت متقاضی در مورد استفاده از علامت، ضروری است در صورتی که حتی اگر بعد از ثبت علامت، معلوم شود که متقاضی ثبت، علامت را به قصد ذخیره سازی و به عنوان مقدمه‌ای برای استفاده در آینده به ثبت رسانده و یا به منظور جلوگیری از دسترسی رقبا به علامت مورد دلخواه به ثبت آن اقدام کرده، چنین علامتی قابل ابطال می‌باشد. (Cornish, 2003: 606) در حقوق ایران در ماده ۴۱ قانون مقرر شده است: «... هر ذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند».

در بند ۱ از فقره ج ماده پنج کنوانسیون پاریس نیز مقرر گردیده: «اگر در کشوری استعمال علامت ثبت شده، اجباری باشد، ثبت مزبور را نمی‌توان باطل کرد مگر در موردی که مدت کافی گذشته باشد و ذی‌نفع نتواند علل استعمال را ثابت کند»؛ بنابراین بر اساس بند فوق، هر ذی‌نفعی می‌تواند درخواست ابطال علامت دیگری را تحت عنوان عدم استعمال بنماید. در این صورت دادگاه زمانی حکم بر ابطال علامت ثبت شده به علت عدم استفاده صادر می‌نماید که صاحب علامت نتواند دلایل و مدارکی دال بر استعمال علامت اقامه نماید. به بیان دیگر اصل بر عدم استفاده از علامت است مگر اینکه از سوی صاحب علامت، خلاف آن به اثبات برسد و در حقیقت می‌توان گفت در اینجا بر مبنای اصل استصحاب و اعمال بقاء حالت سابق قبل از اثبات حالت جدید عمل شده است. اگرچه بعضی به این ماده ایراد نموده و اظهار می‌دارند بهتر است در بند مذکور به جای «عمل استعمال» اصطلاح «علل عدم استعمال» ذکر شود (امامی، ۱۳۵۳: ۵۷). از آنچه در رابطه با لزوم استفاده از علامت تجاری بیان شد مشخص می‌گردد جهت تحقق و اثبات آن، رعایت شرایط عملی ذیل ضرورت دارد:

۱. منظور از استعمال علامت، عبارت از استعمال حقیقی و واقعی علامت می‌باشد یعنی اینکه مالک باید علامت را روی کالا، ظروف کالا، بسته بندی، برچسب و از این قبیل موارد به کار برد. نه اینکه استفاده نمودن از علامت بهانه‌ای برای حفظ حقوق مالک باشد. (Cornish, 2003: 607)

۲. استعمال علامت در کشور محل ثبت آن ملاک عمل خواهد بود (نشریه شماره ۶۵۳ واپیو: ۴۵)؛ زیرا که حق انحصاری مالکانه او در آن کشور ایجاد و مورد حمایت می‌باشد.

۳. اصولاً علامت باید با همان وضعیتی که به ثبت رسیده، استعمال شود. البته بر اساس بند ۲ فقره ج از ماده ۵ کنوانسیون پاریس، تغییر شکل جزئی علامت، دلیلی بر ابطال آن نمی‌باشد. مگر آنکه موجب تغییر صفت مشخصه علامت گردد. این بند چنین مقرر می‌دارد: «اگر صاحب علامت تجاری آن علامت را در

از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.^۱ همان‌طور که ملاحظه می‌شود مدت زمان مذکور در این ماده برابر با مدت زمان مذکور در ماده ۲۲ قانون می‌باشد و دقیقاً راه حلی جهت جلوگیری از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب از خلأ قانونی فوق می‌باشد. خوشبختانه در ماده ۴۱ قانون جدید این مشکل مرتفع شده است.

شبهه این ماده، در قوانین جدید دیگر کشورها^۱ نیز وجود دارد و به افراد ذی‌نفع و گاهی به همه افرادی که نفع جامعه را در نظر می‌گیرند اجازه داده شده تا از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست ابطال علامت متروکه را بنمایند.^۲ (Cornish, 2003: 607). در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون مدل واپو نیز در موارد عدم استفاده بی‌جهت، اجازه درخواست ابطال علامت با تقاضای مشروع اشخاص ذی‌نفع داده شده است.^۳ قانون ایران شرط ذی‌نفع بودن اشخاص در اقامه دعوای ابطال علامت متروکه ذکر شده است و گرنه دعوا قابل اقامه و طرح نمی‌باشد و در نتیجه علیرغم بقاء مهلت سه سال و علیرغم متروکه بودن علامت، حکم ابطال آن صادر نمی‌شود. توضیح اینکه دادگاه صلاحیت‌دار، در حال حاضر دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشند. چون طبق ماده ۵۹ ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به دعوای حقوقی و جزائی مربوط به علامت تجاری و اختراعات در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود و حتی در ماده ۱۷۹ آیین‌نامه اجرائی این قانون مقرر گردیده محل تشکیل دادگاه می‌تواند در اداره مالکیت صنعتی تشکیل گردد.

قابل ذکر اینکه قبل از تصویب قانون جدید، برخی به تعارض حاصل بین ماده ۲۲ قانون ثبت علائم و

یکی از کشورهای عضو اتحادیه به صورتی بکار برد که از لحاظ عناصر با شکل ثبت شده مغایر باشد ولی صفت مشخصه علامت ثبت شده را تغییر ندهد، این کار باعث ابطال علامت و سلب حمایت از آن نخواهد شد.^۴ در حقوق ایران تشخیص رعایت شرایط فوق به عهده دادرسان در مقام رسیدگی و صدور حکم می‌باشد که با توجه به عرف تجاری و شیوه عملی دیگر کشورها می‌توانند نسبت به صدور حکم و حل و فصل خصومت به نحو منطقی و معقول اتخاذ تصمیم نمایند.

۲-۱. ضمانت اجرای عدم استعمال علامت تجاری

عدم استفاده از علامت تجاری ممکن است موجب ابطال علامت را فراهم سازد و یا اینکه سبب شود تا علامت تجاری با از دست دادن صفت تمایز بخش، خود را از حالت اختصاصی و انحصاری خارج و به اسم عام و اسم جنس مبدل شود.

۱-۲-۱. تقاضای ابطال حق مالکیت

در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ و آیین‌نامه آن، مقرراتی درباره عدم استفاده از علامت تجاری ثبت شده وجود نداشت. این امر سبب گردیده بود تا عده‌ای از اشخاص سودجو و فرصت‌طلب با استفاده از این خلأ قانونی نسبت به ثبت علائم مشهور دیگران اقدام نمایند و چون تولیداتی نداشتند تا با ظهور آنها در جریان تجارت، مالکین علامت مشهور از آن مطلع شوند، لذا پس از گذشت مدت سه سال از زمان ثبت علامت، مطابق ماده ۲۲ قانون مزبور حق اعتراض مالک علامت مشهور، ساقط و ثبت‌کننده جدید، علامت را در قید انحصاری مالکیت خود قرار می‌داد. این امر وسیله‌ای جهت اخذی عده‌ای قرار گرفته بود (لاهیجی، ۱۳۵۲: ۸۱). به همین دلیل به هنگام اصلاح آیین‌نامه در سال ۱۳۳۷، در ماده ۱۳ آیین‌نامه اصلاحی، ضمانت اجرای عدم استفاده از علامت تجاری پیش‌بینی گردید و مقرر شد: «در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه ۱۳۱۰ ظرف مدت ۳ سال

۱. ماده ۴۶ قانون ثبت علائم مالزی.

۲. در قانون جدید علائم تجاری انگلستان همین اندازه که جامعه از ابطال علامتی منتفع شود، کافی است تا تقاضای ابطال در دادگاه پذیرفته شود، شرط ذی‌نفع بودن، لازم نیست.

3. Code de la propr. Int. article 1.713-1.

علائمی که مورد استفاده بوده، نوعی حمایت از حقوق صاحبان علامت در حال استفاده می‌بود، حال آنکه در ماده ۱۳ هدف بی‌اعتبار قلمداد کردن علائم متروکه و بلااستفاده می‌بود و بدین ترتیب موضوع این دو ماده با یکدیگر متفاوت بوده و اصولاً تعارضی پیش نمی‌آمد.

ج) ابطال علامت در اثر استحاله: دائمی بودن حق مالکیت ناشی از علامت تجاری به معنی همیشگی بودن این حق نمی‌باشد بلکه بیانگر ایجاد حق مالکیت است و تازمانی باقی می‌ماند که نسبت به حفظ آن اقدام شود. زوال حق مالکیت ممکن است به صورت ارادی و در اثر اراده مالک محقق شود و مالک از حق مالکیت خود اعراض نماید و انصراف او محرز شود و یا اینکه در اثر سهل‌انگاری مالک و عدم مراقبت از علامت تجاری، دیگران از آن علامت به نحوی استفاده نمایند که بیانگر سقوط خصوصیت تمایز بخش علامت شود.

بنابراین می‌توان گفت عدم استفاده از علامت می‌تواند منجر به از دست رفتن حقوق مالک آن گردد. در قانون ایران به این نکته اشاره نشده است ولی در قوانین جدید کشورها معمولاً چنین مقرراتی دیده می‌شود. در ماده ۳۱ مقررات واپیو مقرر می‌دارد: «اگر صاحب علامت تجاری موجب شود یا زمینه‌ای فراهم کند که علامت نسبت به یک یا چند کالا یا خدمات به اسم عام تبدیل شود، به طوری که در قلمرو تجارت و منظر مردم اهمیت آن از بین برود، علامت از ثبت خارج خواهد شد» (نشریه شماره ۶۵۳ واپیو، ۴۷). علت اینکه با عدم استعمال علامت (در صورت کلمه یا کلمات بودن) تبدیل به اسم عام می‌شود و صفت مشخصه خود را از دست می‌دهد این است که باید از آن مراقبت شود تا هم صاحب کالا و هم اشخاص ثالث به نحو صحیح مورد استفاده قرار دهند، عدم مراقبت از علامت تجاری و متروک شدن آن می‌تواند سبب استفاده دلخواه و اختیاری اشخاص گردد و به مرور زمان، آن علامت خصوصیت تمایز بخش و ویژه خود را از دست داده و به صورت یک علامت عادی مبدل گشته و عموم مردم آن را مورد استفاده قرار دهند. برای اینکه

اختراعات و ماده ۱۳ آیین‌نامه اصلاحی آن اشاره می‌نمایند؛ زیرا ماده ۲۲ قانون مزبور مقرر می‌دارد: «کسی که نسبت به ثبت‌های راجع علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی‌تواند نسبت به آن ثبت اعتراض نماید مگر اینکه ثابت کند معترض علیه در حین ثبت عالم بوده است به اینکه علامت را خود معترض یا کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلاً به‌طور مستمر استعمال کرده است؛ ولی هر گاه معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته باشد اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد». به طوری که ملاحظه شد، ماده ۲۲ قانون سابق پس از انقضاء سه سال از تاریخ ثبت دعوی ابطال آن را مشمول مرور زمان^۱ دانسته و از سوی دیگر در ماده ۱۳ آیین‌نامه آن، شرط اقامه دعوی ابطال علامت، انقضاء سه سال از زمان ثبت و عدم استفاده از آن می‌باشد و بدین ترتیب به‌ظاهر تعارض وجود داشت. برای حل این تعارض، دو راه حل نیز ارائه شده بود:

الف) آیین‌نامه در سال ۱۳۳۷ اصلاح شده و ماده ۱۳ در آن سال اضافه گردیده است و قانون مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد، از این رو ماده ۱۳ آیین‌نامه وارد بر ماده ۲۲ قانون بوده و موجب تخصیص ماده ۲۲ قانون در این خصوص می‌شود.

ب) اصولاً ماده ۱۳ را مشمول ماده ۲۲ ندانیم (لاهیجی، ۱۳۵۲: ۸۱)؛ زیرا قانونگذار با علم به وجود ماده ۲۲، ماده دیگری را جهت رفع معضلات موجود به آیین‌نامه افزوده است. حقیقت این است که هر دو راه حل صحیح نمی‌بود؛ زیرا که با وجود شرط علم داشتن معترض علیه در ماده ۲۲ قانون، عملاً موضوع تعارض منتفی بود و نیازی به توجیحات غیرمنطقی و غیرقانونی نمی‌بود؛ بنابراین می‌توان گفت منظور قانونگذار در ماده ۲۲ قانون، علائمی می‌بود که مورد استفاده قرار گرفته بود و شمول مرور زمان و عدم استماع دعاوی نسبت به

۱. از جمله مرور زمان‌هایی است که شورای نگهبان تاکنون در خصوص آن اعلام نظر ننموده است.

علامت تجاری دارای همان امتیازات حاصله در مالکیت بر اشیاء مادی می‌باشد یعنی علاوه بر اینکه مالک می‌تواند شخصاً از آن مال بهره‌مند شود و از آن استفاده کند (حق استعمال)، می‌تواند از نحوه اقتصادی آن نیز برخوردار گردد (حق استثمار) و یا اینکه نسبت به اخراج از مالکیت خود اقدام نماید. در رابطه با نحوه شخصی استفاده از علامت تجاری در مبحث قبل توضیح داده شد. در این مبحث در خصوص اقسام حق اخراج از مالکیت مالک نسبت به علامت تجاری بحث می‌نماییم. در مواردی که اخراج از مالکیت، سبب مالکیت دیگری نسبت به آن علامت را فراهم می‌سازد، عنوان انتقال علامت تجاری دارد. (بند اول) در حالی که در موارد دیگر، ضمن اینکه از مالکیت مالک خارج می‌شود، سبب ایجاد مالکیت دیگری نمی‌شود که اصطلاحاً به آن انصراف از مالکیت گفته می‌شود (بند دوم).

۲-۱. حق انتقال علامت تجاری

صاحب حق مالکیت بر علامت تجاری ممکن است تصمیم بگیرد به‌جای استفاده شخصی از علامت، شخص یا اشخاص دیگری از آن علامت استفاده نمایند. این تصمیم صاحب علامت تجاری ممکن است، شامل تمامی حقوق علامت شود و علامت به‌طور کلی و برای همیشه به دیگری انتقال یابد یا اینکه شامل قسمتی از حقوق علامت و برای مدت معینی باشد. به‌طور مثال با انتقال مالکیت بر علامت، حق استفاده از آن برای مدتی برای خود حفظ نماید و یا اینکه بر عکس، حق انتفاع مدت معینی را به دیگری انتقال دهد و مالکیت خود را نسبت به علامت تجاری حفظ نماید و نیز ممکن است انتقال علامت تجاری (در هر یک از حالات فوق) به‌صورت معوض واقع گردد یا اینکه به‌صورت مجانی، عمل انتقال انجام پذیرد و یا حتی به‌صورت غیرارادی (ارث) منتقل شود و نیز امکان انتقال علامت به‌صورت سهم‌الشرکه نیز وجود دارد. در اینجا به بررسی دو نوع متداول و اصلی انتقال علامت تجاری تحت عناوین،

یک علامت تجاری به اسم جنس تبدیل نشود. رعایت نکات ذیل ضروری است.

۱. بین علامت تجاری و نام کالا باید تفاوت قائل شویم؛ به عبارت دیگر، علامت باید با نام کالا تفاوت داشته باشد و از استعمال علامت تجاری به نام کالا خودداری شود. به بیان دیگر از حالت صنعتی کلمه به‌عنوان علامت تجاری استفاده شود نه اینکه از کلمه معرف علامت به‌صورت اسم استعمال شود به‌طور مثال کلمه ^۱ LINOLEUM در ابتدا علامت ابتکاری و دارای وجه مشخصه بود؛ اما صاحب کالا به لحاظ جدید بودن این محصول، همان را به‌عنوان علامت استفاده کرد. ولی بعداً خیلی از مردم و به‌ویژه رقبای تجاری از آن به‌عنوان اسم عام استفاده کردند و مالک نتوانست جلو استفاده عمومی را بگیرد، لذا صفت تمایز بخش خود را از دست داد و عمومی گردید؛ اما مبتکر قهوه فوری (Instant coffee) برای کالای جدید خود علامت NESCAFE را انتخاب کرد که معرف قهوه فوری قرار گرفت و با چنین مشکلی مواجه نگردید.

۲. مالک علامت از آن به‌طور منظم استفاده نموده و از آن مراقبت نماید تا اعتبار علامت و صفت تمایز بخش علامت حفظ شود. توضیح اینکه هرچه شهرت علامت بیشتر باشد، احتمال استحاله و تبدیل آن به اسم جنس و استفاده عموم از آن نیز بیشتر می‌شود. (همان: ۴۷ و ۴۸؛ Cornish, 2003: 610)

۲. حق اخراج مالکیت علامت تجاری

بیان شد که علامت تجاری به‌عنوان یک حق مالی دارای ارزش اقتصادی است و در نتیجه قابلیت تملک به‌وسیله اشخاص را دارا هست به‌طوری که در مقررات جدید در رابطه با مناطق آزاد تجاری، اقتصادی نیز به همین ارزش علامت تجاری با صراحت اشاره شده است؛ بنابراین حق مالکیت حاصله برای اشخاص نسبت به

۱. این کلمه از دو واژه LINUM به معنی درخت کتان و OLEUM به معنای روغن، ترکیب یافته است و در اصطلاح نام نوعی پوشش کف اتاق می‌باشد که از پارچه کرباس ضخیم و نوعی روغن اکسید شده، درست شده است.

لازم است شماره ثبت علامت در ایران، نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و نام و نشانی نماینده قانونی مالک در ایران (برای خارجیان) درج شود.

با توجه به اینکه قرارداد واگذاری علامت تجاری به عنوان قراردادی خاص در جهت انتقال حقوق ناشی از علامت تجاری شناخته می‌شود، لذا می‌توان آن را در زمره عقد معین قرار داد و از این جهت بیانگر انتقال مال می‌باشد؛ بنابراین از یک طرف رعایت کلیه شرایط عمومی حاکم بر قراردادهای مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ضرورت دارد و از سوی دیگر رعایت شرایط اختصاصی حاکم برای قرارداد واگذاری علامت تجاری لازم می‌باشد و آن شرایط عبارت است از:

۱-۱-۲. قرارداد واگذاری علامت تجاری باید کتبی باشد یعنی اینکه نحوه اظهار اراده جهت ایجاب و قبول واگذاری علامت، به صورت سند و کتبی انجام می‌پذیرد زیرا که باید قرارداد واگذاری در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد.^۳ (۱۰) به طوری که از نظر مقررات فرانسه رعایت نمودن این شرط موجب بطلان قرارداد را فراهم می‌سازد.

۲-۱-۱-۲. ثبت در دفتر ثبت علائم اداره مالکیت صنعتی نیز از دیگر شروط قرارداد واگذاری قلمداد می‌شود. قابل ذکر اینکه به موجب ماده ۵۳ و ۵۴ قانون، اطلاعات مربوط به علائم تجاری باید در دفاتر مخصوص اداره مالکیت صنعتی ثبت و دسترسی همگان به این اطلاعات به صورت رایگان امکان پذیر باشد.

وجود این شرط سبب می‌گردد تا عموم بتوانند از تغییر مالک علامت اطلاع یابند تا در صورت تعارض منافع، خریدار به عنوان مالک، خوانده دعوا قرار گیرد و از اطلاع دادرسی جلوگیری شود و یا خریدار حق اقامه و تعقیب دعوا را دارا گردد؛ بنابراین عدم ثبت قرارداد واگذاری موجب عدم احراز سمت خریدار در دعاوی احتمالی می‌گردد.

۳-۱-۱-۳. معتبر بودن علامت تجاری از دیگر شرایط قرارداد واگذاری شناخته می‌شود. بدین بیان که قرارداد واگذاری علامتی می‌تواند منعقد شود که حقوق

قرارداد واگذاری و قرار داد اجازه استفاده از علامت تجاری یا لیسانس^۱ می‌پردازیم.

۱-۲. قرارداد واگذاری علامت تجاری

قراردادی است که به موجب آن صاحب علامت تجاری، حق مالکیت خود را نسبت به علامت تجاری در قبال دریافت مبلغ یا به طور رایگان انتقال می‌دهد، اعم از اینکه واگذاری شامل علامت ثبت شده باشد یا مربوط به تقاضای ثبت و یا علائم مشهوره باشد. در قانون ثبت علائم ۱۹۹۱ فرانسه آمده است، حقوق وابسته به یک علامت تجاری به طور کامل و یا به طور محدود قابل انتقال می‌باشد^۲ محدود بودن انتقال نیز ممکن است مربوط به خود علامت باشد یا اینکه مربوط به مکان و یا زمان واگذاری علامت باشد.

ماده ۴۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران مقرر می‌دارد «هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، مربوط به در خواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم در خواست مذکور است. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب یا هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود معتبر نیست. هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد».

بنابراین مشخص می‌گردد جهت تغییر مالکیت علاوه بر در خواست کتبی مالک علامت تجاری و موافقت اداره مالکیت صنعتی، بایستی چنین در خواستی جهت اطلاع عموم آگهی شود و در این آگهی

1. Licence
2. Cod de la propr. Int. article 1.714

۳. ماده ۱۲ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰.

صرفاً توسط یک شخص واقع نمی‌گردد به طوری که ممکن است محصولات تحت پوشش علامت بین دریافت کنندگان اجازه تقسیم گردد و یا اینکه هر یک از دریافت کنندگان اجازه در محدوده جغرافیایی معینی، حق اعمال اجازه استفاده را داشته باشند در همین معنا به اجازه جزئی و کلی نیز تقسیم می‌نمایند. توضیح اینکه اگر قرارداد اجازه به صورت انحصاری باشد دریافت کننده اجازه مکلف و ملزم به استفاده از علامت می‌باشد؛ زیرا که عدم استفاده وی ممکن است منجر به ابطال علامت گردیده و موجبات ضرر صاحب علامت را فراهم سازد و چنین دریافت کننده‌ای، دارای تمامی حقوق و اختیارات حتی حق تعقیب و اقامه دعوا در برابر اشخاص ثالث می‌باشد.

اجازه استفاده از یک علامت ممکن است برای مدتی محدود و معین باشد یا اینکه شامل مدت طولانی حتی بدون قید زمان باشد به طوری که مدت علامت می‌تواند منوط به مدت دوام علامت باشد. قابل ذکر اینکه اگر در قرارداد اجازه، محدودیتی در زمینه زمان و مکان و کالای خاصی ذکر نشده باشد اصل بر انحصاری بودن و کلی بودن و طولانی بودن مدت استفاده از علامت می‌باشد مگر اینکه موجبات ابطال علامت فراهم شود. دریافت کننده علامت باید شخصاً از علامت استفاده نماید و حق واگذاری به دیگری بدون اذن و اجازه صاحب علامت ندارد.

در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ اشاره‌ای به قرارداد اجازه از علامت تجاری نگردیده بود و بر اساس ماده ۱۲ قانون و ماده ۱۹ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ به این نکته اشاره و مقرر شده بود صاحب علامت یا وکیل یا نماینده قانونی او می‌توانند اجازه استفاده از علامت را به شخص ثالثی اعطاء نمایند. این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط، در ایران به ثبت رسیده باشد؛ بنابراین اجازه استفاده از علامت تجاری باید به امضای صاحب علامت و دریافت کننده علامت (طرفین قرارداد) برسد و با تقاضای یکی از طرفین قرارداد اجازه یا وکیل و یا نماینده قانونی یکی

ناشی از آن علامت باقی باشد بنابراین اگر به هر دلیلی، اعم از خاتمه مهلت علامت و یا ابطال آن و یا انصراف و اعراض مالک از حق خود بر علامت، مالکیت مالک نسبت به علامت از بین برود قابلیت انتقال آن نیز از بین خواهد رفت.

۴-۱-۱-۲. واگذاری علامت، ناقض سرزمینی بودن علامت تجاری نباشد. یکی از شرایط نوعی علامت تجاری قابلیت اعمال در تمامی قلمرو جغرافیایی کشور محل ثبت علامت بود بنابراین قرارداد واگذاری نمی‌تواند نسبت به قسمتی از خاک کشور موضوع انتقال واقع گردد.

۵-۱-۱-۲. مشروع بودن جهت واگذاری علامت. در صورتی که مشخص شود علت واگذاری علامت تجاری امر نامشروع و غیرقانونی باشد، چنین واگذاری صحیح نخواهد بود. به طور مثال اگر هدف از واگذاری، قرار دادن علامت تجاری در مقابل رقیب و اضرار به وی باشد حکم بر بطلان چنین واگذاری داده خواهد شد.

۲-۱-۲. قرارداد اجازه استفاده از علامت تجاری (لیسانس)

همان‌گونه که از عنوان آن مشخص است، صاحب علامت تجاری به موجب قراردادی، اجازه بهره‌برداری از علامت را در قبال دریافت وجهی و یا به صورت مجانی به دیگری می‌دهد. از لحاظ تقریب به ذهن، دقیقاً قرارداد اجازه استفاده از علامت تجاری شبیه عقد اجاره اشیاء می‌باشد. این قرارداد در اقسام و عناوین گوناگونی ممکن است واقع شود. همان‌گونه که بیان شد ممکن است در قبال اجازه استفاده از علامت تجاری مبلغی به صاحب علامت پرداخت شود. یا اینکه این اجازه به صورت رایگان و مجانی باشد. از جهتی دیگر ممکن است قرارداد اجازه به صورت انحصاری و غیرانحصاری واقع شود. در صورتی که استفاده شخص ثالث و حتی صاحب علامت ممنوع شده باشد و صرفاً دریافت کننده اجازه حق استفاده از آن را داشته باشد عنوان حالت انحصاری دارد و غیر انحصاری بودن نوع قرارداد اجازه به وضعیتی گفته می‌شود که استفاده از علامت تجاری

۲-۲. حق انصراف از مالکیت علامت تجاری

اگرچه حق مالکیت بر علامت دائمی است و تجدید آن به منظور حفظ علامت می‌باشد نه ایجاد آن. لیکن در مواردی اراده مالک می‌تواند به این اعتبار پایان بخشیده و موجبات اخراج از مالکیت خود را مهیا سازد. برای انصراف از حق مالکیت بر علامت تجاری توسط مالک، هیچ قید و شرطی وجود ندارد و مالک هر زمان که اراده نماید می‌تواند از حق خویش صرف نظر نماید. با این توضیح که باید تصمیم خود را مبنی بر انصراف از حق خود به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اعلام نماید زیرا که عنوان عدم استفاده از علامت توسط صاحب علامت را خواهد داشت و در نتیجه، استمرار این عمل به مدت سه سال موجب می‌گردد تا با درخواست هر ذی‌نفعی حکم ابطال علامت از سوی دادگاه صادر شود. در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران، قانونی در این خصوص وجود ندارد با این تفاوت که آراء صادره از سوی برخی محاکم فرانسه بر این نکته تأکید دارند که انصراف به خودی خود صورت نمی‌گیرد و مالک باید به صورت کتبی مراتب را به موسسه ملی مالکیت صنعتی فرانسه اعلام نماید.^۲ اگرچه در گذشته آراء صادره محاکم فرانسه بیانگر پذیرش انصراف ضمنی نیز بود یعنی اینکه آن دسته از اعمال صاحب علامت که به طور ضمنی بیانگر انصراف از علامت شناخته می‌شدند نیز به منزله انصراف قلمداد می‌نمودند (RTD.Com.1962: 73) به طور مثال، ثبت علامت جدیدی که به عنوان جایگزین علامت سابق، از آن استفاده شود به منزله انصراف از علامت قبلی تلقی می‌نمودند^۳ و یا استرداد دعوای مربوط به علامت تجاری بیانگر انصراف از ادعای آن حق موضوع دعوا شناخته می‌شد.

انصراف ممکن است شامل تمامی حقوق بر کالاها و خدمات موضوع علامت تجاری باشد یا اینکه برخی از ابعاد علامت را شامل شود. در ماده ۳۵ قانون ۱۳۸۶ در

از آن دو در دفتر ثبت علائم اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد. در قانون ۱۳۸۶ در ماده ۵۰ قانون و مواد ۴۴ و ۴۵ آیین‌نامه آن قرارداد اجازه بهره برداری به صراحت اشاره شده است. در حقوق فرانسه نیز متون قانونی چندانی در این خصوص وجود ندارد و صرفاً در قانون، موضوع واگذاری اجازه استفاده از علامت تجاری بیان شده است و امورات جزئی این موضوع توسط قضاوت و با مراجعه به به دیگران قوانین جبران می‌شود.

شرایط انعقاد قرارداد اجازه استفاده، شبیه شرایط واگذاری علامت می‌باشد. در حالی که از نظر حقوق و تکالیف طرفین قرارداد، بین قرارداد اجازه استفاده از علامت با قرارداد واگذاری علامت تفاوت وجود دارد. بدین معنا، اگرچه در هر دو قرارداد، از یک طرف^۱ صاحب علامت مکلف به تحویل علامت و ضمانت کشف فساد آن و از طرف دیگر دریافت کننده مکلف به پرداخت معوض مندرج در قرارداد و استفاده نمودن از علامت در حدود قانون و قرارداد می‌باشد و لکن در قرارداد اجازه استفاده از علامت، صاحب علامت متعهد به انجام هر اقدامی که برای دوام و بقاء علامت در مدت قرارداد اجازه لازم باشد است و حق ندارد نسبت به انصراف یا اعراض از علامت ثبت شده و یا استرداد تقاضای ثبت علامت اقدام نماید؛ زیرا که در هر یک از موارد فوق، دریافت کننده اجازه استفاده از علامت متضرر می‌شود و دریافت کننده اجازه استفاده نیز باید تعهدات ذیل را رعایت نماید.

الف) قرار دادن علامت روی کالاهای تولیدی

ب) حفظ کیفیت محصولات موضوع علامت

ج) دارا بودن حسن نیت در استفاده از علامت

د) عدم اعتراض نسبت به علامت موضوع قرارداد اجازه

ه) عدم صادرات محصولات تحت علامت بدون اجازه صاحب علامت

و) رعایت هر شرط مشروع و قانونی که در قرارداد اجازه ذکر شده باشد. به شرط آنکه مرتبط با قرارداد اجازه استفاده از علامت تجاری باشد.

2. Cour de cassation, chambre commerciale. 6 mai 1991.

3. Revue trimestrielle de droit commercial. Paris, 24 mai. 1962, p.73.

1. Cod de la propr. int, article 1.799-2.

خصوص امکان استرداد اظهارنامه درخواست ثبت علامت اشاره شده است لیکن راجع به انصراف و اعراض از علامت حکمی مقرر نشده است.

بحث و نتیجه‌گیری

بیان شد از آثار ثبت علامت تجاری و صدور گواهی نامه مربوطه، حق بهره برداری انحصاری شخصی که علامت به نام وی به ثبت رسیده است، می‌باشد. حق مالکیت بر علامت تجاری به‌عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می‌شود. بدین معنا که از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و گرنه موجب مسئولیت مدنی و کیفری متخلف می‌گردد.

منابع

پورنوری، منصور (۱۳۸۳). *حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات*. تهران: انتشارات مهد حقوق.

ستوده تهرانی، حسن (۱۳۷۴). *حقوق تجارت*. جلد ۱. انتشارات دادگستر.

سلجوقی، محمود؛ امینی، یدالله (بی‌تا). *مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت کل دادگستری*. چاپ روزنامه رسمی.

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ایران.

قانون ثبت علائم مالزی.

قانون علائم تجاری انگلستان.

قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ایران.

قانون جامع مالکیت فکری فرانسه.

کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۴). *الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری*. جلد اول. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

کریمی، محمدحسین (۱۳۸۹). *علائم تجاری در حقوق ایران*. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

لاهیجی، عبدالکریم (۱۳۵۲). «دعوی عدم استفاده از علامت تجاری». *مجله کانون وکلا*. شماره ۱۲۴. صص ۸۰-۸۲.

میرحسینی، سید حسن (۱۳۸۴). *مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی*. تهران: نشر میزان.

نشریه شماره ۶۵۳ وایپو.

نوروزی، علیرضا (۱۳۸۱). *حقوق مالکیت فکری (حق مؤلف و مالکیت صنعتی)*. تهران: نشر چاپار.

هرمز، محمود و همکاران (۱۳۵۳). *درباره قرارداد پاریس، راجع به حقوق مالکیت صنعتی*. تهران: موسسه حقوقی.

Revue trimestrielle de droitcomercial (1962). Paris. 24 mai.

Ripert, G.; Boulanger, J. (1957). *Trait'e de Droit Civil*. T. II, Paris.

Wipo (2001). *wipo intellectual property Handbook*. Geneva.

W. R. Cornish-davidllewelyn (2003). *Intellectual property: patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rigth*, Thomson.