



## Navigating the Complex Terrain of Trademark and Trade Name Conflicts: A Comprehensive Analysis

Zahra Shakeri\*, Zahra Bahadori Jahromi \*\*

### Abstract

In the global landscape of commerce, trademarks and trade names stand as pivotal identifiers, distinguishing products, services, and their origins. This study immerses itself in the intricate web of conflicts stemming from trademark and trade name rights, shedding light on the nuanced judicial procedures that underpin these disputes. Trademarks, tangible or invisible symbols, serve as commercial identity markers employed by entities across borders. Simultaneously, trade names, representing individuals or legal entities, introduce them to the societal framework. The convergence of these identifiers, often within similar or identical fields of operation, gives rise to complex conflicts, prompting a profound exploration into their origins, interpretations, and resolutions.

### Understanding the Foundation: Trademarks and Trade Names

Trademarks and trade names, although seemingly distinct, share an underlying purpose – establishing identity. Trademarks, visible or otherwise, serve to distinguish goods and services, acting as symbols of quality, reliability, and origin. In contrast, trade names introduce the individuals or

---

**How to Cite:** Shakeri, Z., Bahadori Jahromi, Z. (2024) Navigating the Complex Terrain of Trademark and Trade Name Conflicts: A Comprehensive Analysis, *Journal of Legal Studies*, 15(4), 325-360.

---

\* Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author). Email: zshakeri@ut.ac.ir

\*\* . PH.D. Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. Email: zahrabahadori@yahoo.com

entities behind the products, forging a personal connection with the consumer base. The crux of the issue lies in discerning the intent behind their usage: is the purpose to differentiate goods and services or to familiarize consumers with entrepreneurs and economic entities?

### **The Intricacies of Conflict Formation**

At the heart of the matter lies the genesis of conflict. When trademarks and trade names intersect due to overlapping activities, discerning the cause becomes pivotal. Why do these conflicts emerge, and how are they perpetuated? Judicial analyses and consumer perceptions play a central role in deciphering the nature of trademarks and brand names, offering insights into conflict resolution mechanisms.

### **Consumer Perspective: A Key to Conflict Resolution**

In the realm of trademarks and trade names, consumer perception is paramount. How do consumers differentiate between trademarks and trade names? Judges and experts must adopt a consumer-centric viewpoint to unravel the complexities. Analyzing consumer behavior forms the bedrock of conflict resolution strategies. When consumers encounter identical or similar marks and trade names, what factors influence their decision-making processes? Age, gender, and expertise serve as lenses through which consumers perceive these identifiers, adding layers of complexity to the analysis.

### **Judicial Challenges and Interpretations**

Judicial interpretations shape the trajectory of conflicts. Examining past cases, this study delves into the nuances of judicial decisions, shedding light on the factors influencing outcomes. Addressing challenges faced by business owners, who invest years of effort and capital into their trade names, becomes imperative. This research scrutinizes at least twenty judicial decisions and incorporates expert opinions from three ongoing cases, offering a comprehensive understanding of the legal landscape.

### **Resolving Conflict: A Multifaceted Approach**

Resolving conflicts arising from trademarks and trade names demands a multifaceted strategy. Registration office procedures and court interpretations form the foundation of conflict origins. However, the crux lies in comprehending the issue from a consumer's perspective, transcending expert and judicial analyses. Distinguishing trade names from trademarks emerges as a pivotal task, demanding a nuanced understanding of the essential differences. While canceling trademarks or mandating non-use of

trade names are potential solutions, simultaneous usage can be considered, especially in cases where distinct geographical regions ensure consumer differentiation.

### **Conclusion and Future Implications**

In conclusion, this comprehensive analysis illuminates the intricate dynamics of trademark and trade name conflicts. By delving into consumer perceptions, judicial interpretations, and the underlying intent behind these identifiers, this study paves the way for nuanced conflict resolution strategies. Acknowledging the multifaceted nature of these conflicts and embracing a consumer-centric approach remain fundamental in navigating the complex terrain of trademarks and trade names.

**Keywords:** company name, relative examination, absolute examination, trademark, consumer confusion, brand name.

**Article Type:** Research Article.

## خوانشی بر مسئله تعارض ناشی از حقوق علامت تجاری و نام تجاری با تأکید بر رویه قضائی

زهرا شاکری\*، زهرا بهادری جهرمی\*\*

### چکیده

علامت تجاری و نام تجاری دو نشان هویتی تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با رعایت مقررات قانونی از حمایت و حقوق مستقل برخوردار می‌شوند اما ممکن است به جهت تشابه و یکسانی یا حوزه فعالیت یکسان و مشابه، مرتبط با هم تلقی شده و برای اعمال حقوق دیگری مزاحمت ایجاد کنند. مسئله مهم آن است که تعارض این حقوق چگونه شکل می‌گیرد؟ تحلیل دادگاه‌ها نسبت به ماهیت علامت و نام تجاری و تصور مصرف‌کنندگان چگونه است؟ و سازوکار حل تعارض چه خواهد بود؟ مقاله با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه می‌گیرد که مبانی این تعارض را می‌توان در رویه ادارات ثبت و تفسیر محاکم از موضوع جستجو کرد. در این میان، درک موضوع از زاویه نگاه مصرف‌کنندگان مؤلفه کلیدی برای تشخیص است نه تحلیل کارشناسی و قضائی صرف. افزون بر اینکه، شناسایی نام تجاری و درک تفاوت ماهوی مفهوم نام تجاری از نام شرکت و نظایر آن بسیار تعیین‌کننده است.

**واژگان کلیدی:** اسم تجاری، بررسی نسبی، بررسی مطلق، علامت تجاری، گمراهی مصرف‌کننده، نام تجاری.

**نوع مقاله:** مقاله پژوهشی.

\* استادیار حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

Email: zshakeri@ut.ac.ir

\*\* دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

Email: zahrabahadori@yahoo.com

## سرآغاز

علامت تجاری یکی از اموال فکری است که می‌تواند با حقوق اشخاص ثالث در تعارض قرار گیرد؛ از این جهت که افراد می‌توانند از نشان‌های هویتی مختلف تحت رژیم‌های غیر از علامت تجاری در تجارت استفاده کنند. به‌طور مثال استفاده از نام یک شرکت، نام تجاری، نشانه جغرافیایی، اثر ادبی و هنری، طرح صنعتی متعلق به دیگری در قالب علامت تجاری مستعد یک تزاخم است؛ چه هر کس بر اساس حق ثبت‌شده یا نشده خود قصد دارد بر موقعیت انحصاری خود تأکید کرده و از منافع آن بهره‌مند شود و از سویی چنین امری از موجبات جدی گمراهی مصرف‌کننده تلقی خواهد شد که اعتماد عمومی را به مبدأ کالا و خدمات با لطمه مواجه می‌کند. حتی بسیاری اوقات همزیستی مسالمت‌آمیزی بین نام تجاری و علامت تجاری مشابه وجود دارد و معمولاً زمانی که یکی از طرفین به دنبال گسترش تجارت خود باشد تعارض بین مالکان شکل می‌گیرد (Nanayakkara, 2006:1).

با عنایت به قانون مدل وایپو<sup>۱</sup>، نام تجاری یک نام یا نشان است و شامل اسامی حقیقی، خلاقانه یا فانتزی اشخاص می‌شود. در قانون ایران نیز نام تجاری، اسم یا عنوان است درحالی‌که علامت می‌تواند هر نوع نشان هویتی باشد؛ بنابراین علامت از قلمرو بسیار گسترده شامل کلمات، تصاویر و اشکال تا بسته‌بندی‌ها، اصوات و حتی بوها و مزه‌ها برخوردار است؛ اما نام تجاری، گسترده‌ای بسیار محدود دارد و نمی‌تواند شامل تصاویر، اصوات و مانند آن باشد. لذا در شناسایی نام‌های تجاری باید به این نکته عنایت داشت که یک اسم یا عنوان کلمه‌ای یا عبارتی مطرح است؛ اما اصلی‌ترین معیار در بازشناسی این دو، کارکرد آنهاست. چه کارکرد نام تجاری، معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به جامعه است درحالی‌که علامت تجاری وظیفه تمایز بخشی کالاها یا خدمات را

1. The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), 1967: 82-79.

بر عهده دارد؛ بنابراین باید توجه کرد که اسم یا نشان استفاده شده به چه منظور به کار می‌رود. برای تمایز بخشی کالاها و خدمات یا معرفی تجار و فعالان اقتصادی؟ همچنین قلمرو حقوق انحصاری مربوطه نیز با تفاوت‌هایی روبرو است. چه مستفاد از بند ۱ ماده ۴۹ قانون مدل وایپو، انتقال نام تجاری باید همراه با انتقال مالکیت بنگاه یا بخشی باشد که نام با آن مرتبط است. این امر به این دلیل بوده که نام تجاری برخلاف علامت، ابزار شناسایی خود بنگاه یا موسسه است، لذا به‌طور مجزا از بنگاه و شرکت قابل معامله نیست و از این رو، اعطای مجوز بهره‌برداری نسبت به آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ اما علامت تجاری را می‌توان مستقلاً مورد معامله قرار داد. به موجب ماده ۴۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ نیز، هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری می‌بایست همراه با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می‌شود صورت پذیرد.

مطابق با شق ۱ بند یک ماده ۶ کنوانسیون پاریس<sup>۱</sup> یکی از موارد رد اظهارنامه علامت یا ابطال گواهینامه هنگامی است که علامت به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث لطمه وارد کند یا با عنایت به بند ۵ ماده ۱۵ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، این قانون به‌هیچ‌وجه به حقوق اشخاص در خصوص استفاده از نام خود یا نام سلف خود در تجارت لطمه‌ای نخواهد زد، به‌استثنا مواردی که نام مذکور به طریقی استفاده شود که سبب گمراهی عموم شود. همچنین، به‌موجب ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک، به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیک استفاده از علائم تجاری به‌صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش برخط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه‌شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و

۱. ماده (۱) (ب) ۶: مع‌هذا در موارد زیر ممکن است تقاضای گواهینامه رد شود و یا گواهینامه صادره از درجه اعتبار ساقط شود: اولاً علامت‌هایی که وضع آن‌ها ممکن است به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در مملکتی که حمایت آن مورد قضا است لطمه وارد آورد.

متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید؛ بنابراین بر اساس تداخل با حق مکتسبه یا ایجاد گمراهی مصرف‌کنندگان، ممکن است موضوع تعارض مطرح شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی از میان اموال فکری، واکاوی تعارض علامت را با نام تجاری که به‌نوعی رایج‌ترین مصداق تعارض را در پی دارد در آرای قضائی مدنظر خواهد داشت. گفتنی است چالش‌های عملی صاحبان کسب‌وکار که پس از سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری بر نام تجاری خود با ثبت همان نام در قالب علامت روبرو می‌شوند و جوب این تحقیق را ایجاد می‌کند. افزون بر اینکه افراد در اشکال مختلفی از نام تجاری استفاده می‌کنند که این امر شناسایی آن را با دشواری روبرو می‌کند. آثار علمی پیشین تلاش داشته‌اند مفهوم نام را از علامت تمییز دهند و حقوق دارندگان نام را بیان کنند (Zandevakili & Sadeghi, 2013: 113-148) و بر مسئله کاربردی و عملی تعارض در قالب بررسی رویه قضائی تأکید نداشته‌اند. لذا مسئله مهم آن است که تعارض نام و علامت تجاری چگونه شکل می‌گیرد و آیا حل آن امکان‌پذیر است؟ در پژوهش اخیر تلاش می‌شود با بررسی حداقل ۲۰ رأی و قرار (و نظریات کارشناسی سه پرونده در جریان) مؤلفه‌های موجد تعارض بررسی و تحلیل شود.

### ۱. مفهوم تعارض نام و علامت تجاری

در کشورهای مختلف کوشش شده مفهوم این تعارض با ادبیات نسبتاً یکسانی تبیین شود. به‌طور مثال اگر علامت یک شرکت عین یا مشابه نام تجاری دیگری باشد به‌گونه‌ای که ارتباط بین مالک نام تجاری و کالا و خدمات دارنده علامت متعلق به دیگری ایجاد شود گمراهی مصرف‌کننده متصور است (مانند مقررات پارلمان و شورای اروپایی درباره علائم تجاری مصوب ۲۰۱۷) و این امر موجب ایجاد تعارض می‌شود.

در قوانین برخی کشورها نیز شباهت فعالیت کار دارنده نام تجاری با کالا و خدمات علامت ثبت شده را موجب گمراهی و درنهایت ایجاد تعارض می‌دانند.<sup>۱</sup>

در آمریکا با عنایت به بخش ۱۰۵۲ قانون لنهام<sup>۲</sup>، اگر علامتی که تقاضای ثبت آن شده است به اندازه‌ای شبیه به نام تجاری که در آمریکا توسط دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد باشد، به نحوی که این شباهت در رابطه با کالاهای متقاضی موجب ایجاد گمراهی در مصرف‌کنندگان شود، درخواست ثبت مردود اعلام می‌شود. در بعضی قوانین نیز بر حق مکتسبه مالکان نام شرکت در برابر علامت یکسان یا شبیه برای خدمات یکسان یا شبیه نام شرکت تأکید شده است.<sup>۳</sup>

در ذیل ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران نیز بیان شده هرگونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجاری یا علامت یا علامت جمعی یا هرگونه استفاده از آن‌ها که عرفاً باعث فریب عموم شود غیرقانونی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر در بطن موضوع، شباهت یا یکسانی نام و علامت تجاری از آنجاکه موجب گمراهی مردم در شناخت مبدأ کالاها و خدمات می‌شود تعارض را ایجاد می‌کند؛ اما این مسئله مطرح است که هرگونه شباهتی و یکسانی ضرورتاً تعارض را ایجاد می‌کند؟

این موضوع از آن حیث اهمیت دارد که کارکرد علامت تجاری و نام تجاری متفاوت است؛ چه تمایزبخشی میان کالاها و خدمات، شاخص اصلی علامت و معرفی و تمایز بخشی بین اشخاص حقیقی / حقوقی، شاخص مهم نام‌های تجاری است. اهمیت پرداختن به این موضوع هنگامی بیشتر می‌شود که در برخی آرای قضائی، دادرسی تأکید می‌کند که اگر هرکدام از این موارد در جای خود به کار می‌رفت تعارض شکل نمی‌گرفت. این دست مسائل موجب می‌شود تا موجبات تعارض بررسی و مورد مذاقه قرار گیرد. افزون

1. Spain, Law 17/2001 of December 7, 2001, on Trademarks (as amended up to Law No. 20/2003 of July 7, 2003, on Legal Protection of Industrial Designs) Art 7(2), a, b.

2 Lanham Trademark Act (Lanham Act)

3. <https://iclg.com/practice-areas/trade-marks-laws-and-regulations/france>



بر اینکه، سوءنیت در استفاده یا ثبت نیز می‌تواند تقویت‌کننده مسئله نقض حق دیگری باشد و عملی برخلاف رقابت منصفانه تلقی شود؛ بنابراین تعارض می‌تواند به گمراهی ناشی از شباهت ناشی از به اشتباه انداختن مصرف‌کننده نسبت به مبدأ کالا و سوءنیت در استفاده و ثبت محقق شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

## ۲. الگوی مرجع ثبتی در بررسی اظهارنامه‌های ثبت علامت تجاری

به‌طورکلی برای ادارات ثبت علامت تجاری دو رویکرد نسبت به درخواست‌های ثبتی پیش‌بینی شده است. رویکرد اول بررسی مطلق<sup>۱</sup> است؛ به این شکل که درخواست ثبت علامت را از حیث شرایط شکلی مانند قابل‌رؤیت بودن و برخلاف نظم عمومی نبودن بررسی می‌کنند. این نظام یک رژیم اعلامی است که وضعیت تشریفاتی دارد و وضع علامت را در قیاس با حقوق اشخاص ثالث نمی‌سنجد؛ بنابراین، اداره در مرحله اولیه مواجهه با درخواست ثبتی، یک علامت را از حیث تعارض با حقوق اشخاص ثالث مانند نام تجاری یا طرح‌های صنعتی بررسی نمی‌کند اما به جهت آن‌که مرحله اعتراض پیش‌بینی شده است ذی‌نفعان می‌توانند موضوع تعارض را طرح و درخواست بررسی را داشته باشند. این ذی‌نفع می‌تواند دارنده نام تجاری یکسان یا مشابه با علامت تجاری باشد و با این اعتراض قصد دارد مانعی در مسیر ثبت ایجاد کند. لذا اداره در این مرحله و مقید به اعتراض به بررسی نسبی<sup>۲</sup> می‌پردازد.

در رویکرد دیگر که می‌توان آن را بررسی مطلق و نسبی توأمان دانست اداره در همان مرحله اول به بررسی نسبی و ماهوی می‌پردازد و وضعیت درخواست دریافتی را در برابر حقوق اشخاص ثالث اعلام می‌کند. البته مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد این رویکرد در کشورهای مختلف در سطوح متفاوت اعمال می‌شود و ممکن است جست‌وجوی نسبی محدود به برخی موضوع‌ها مانند علامت مقدم و طرح صنعتی مقدم

1. Absolut ground for refusal  
2. Relative ground for refusal

باشد یا در پیشرفته‌ترین نظام‌ها به صورت کامل شامل کلیه حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قانون از جمله نام تجاری نیز شود؛ مانند پرتغال که کلیه علائم مقدم، لوگوهای مقدم، نشان‌های جغرافیایی مقدم، هر حق مالکیت صنعتی مقدم، اسامی، تصویر پرتره و سایر ویژگی‌های خاص افراد، نام تجاری و سایر نشان‌های هویتی و ناقص کپی‌رایت مورد بررسی اداره قرار می‌گیرد (Baptista Monteverde & Asociados, 2018:1).<sup>۱</sup> امروزه توسل به هوش مصنوعی در بررسی علائم مورد درخواست در حال آزمون و خطا و توسعه احتمالی است. لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که این رویکرد در آینده بیشتر مورد تأکید و اعمال قرار گیرد (Shakeri & Amirshahkarami, 2022:37).

بدیهی است هر یک از این رویکردها دارای مزایا و معایبی هستند. در رویکرد اول که مرجع ثبت وارد بررسی تعارض با حقوق اشخاص ثالث نمی‌شود و بررسی موکول به اعتراض ثالث شده این امکان وجود دارد که به هر دلیلی صاحبان حق در موعد مشخص شده قانونی برای اعتراض، متوجه فرآیند ثبت علامت نشوند و بنابراین ناگزیر از مراجعه به دادگاه‌ها جهت تشکیل پرونده‌های قضایی شوند که اصولاً این موضوع با سیاست‌های کاهش پرونده‌های قضایی در تعارض است؛ اما از سوی دیگر این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد که ورود کارشناسان ثبتی به بررسی تعارض با حقوق ثالث، هزینه‌ها و زمان بررسی تقاضانامه‌های علامت تجاری را افزایش خواهد داد یا خیر؟ آیا الزاماً درصد بالایی از این بررسی‌ها منجر به رد اظهارنامه خواهند شد؟ در واقع میزان تعارضات شناسایی شده بین علامت تجاری و نام تجاری نسبت به کل تقاضانامه‌ها باید بررسی شود تا بتوان مشخص کرد که آیا این تعداد در حدی است که از نظر اقتصادی افزایش مدت و هزینه بررسی برای کلیه تقاضانامه‌ها را توجیه کند؟ مطالعات نشان می‌دهد درصد کل فراوانی پرونده‌های تعارض علامت و نام تجاری هشت درصد است (Habiba & Meshkin Azarian, 2020:513)؛ اما متأسفانه آمار دقیقی از میزان

1. Baptista Monteverde & Asociados, 2018:1

اعتراض‌ها و یا رد اظهارنامه‌ها در مرجع ثبت به واسطه تعارض با نام تجاری در دسترس نیست. تجربه شخصی نگارندگان حاکی از درصد بسیار کمتر این موارد در مرحله ثبت است.

### ۳. مؤلفه‌های تعارض نام و علامت تجاری

به‌طور کلی اقسام کاربرد علامت‌ها و نام‌های تجاری که محتمل است موجد تعارض باشد به اشکال زیر است:

۱. علامت و نام تجاری یکسان درباره کالاها و خدمات یکسان؛ مانند علامت جواهری درخشان در رابطه با فلزات گران‌بها و نام تجاری طلافروشی با عنوان جواهری درخشان. در اینجا علامت و نام یکسانی در خصوص یک زمینه یکسان به کار می‌رود؛

۲. علامت و نام تجاری یکسان درباره کالاها و خدمات مشابه؛ مانند علامت آسیابان در خصوص زیتون و روغن‌زیتون و نام تجاری شرکت علی آسیابان و شرکا در تولید ترشیجات. در مثال مذکور، علامت و نام یکسان برای دو زمینه شبیه هم به کار می‌رود؛

۳. علامت و نام تجاری یکسان درباره کالاها و خدمات مختلف؛ مانند علامت ترب در خصوص کالاهای برنج و چای و روغن و نام تجاری ترب در خصوص ارائه خدمات آنلاین جهت خرید و فروش محصولات. در نمونه مذکور، علامت و نام یکسان در خصوص دو زمینه متفاوت به کار می‌رود؛

۴. علامت و نام تجاری مشابه درباره کالاها و خدمات یکسان؛ مانند علامت تصویری صدف (شامل تصویر صدف که داخل آن با فونت فانتزی کلمه *sadaf* به لاتین درج شده است) درباره کالاهای فرآورده‌های گوشتی و نام تجاری گروه کارخانه‌های صدف ایران تولیدکننده محصولات پروتئینی. در اینجا علامت و نام شبیه هم هستند اما زمینه استفاده یکی است؛

۵. علامت و نام تجاری مشابه درباره کالاها و خدمات مشابه؛ مانند علامت فارسی در خصوص خدمات کترینگ و نام تجاری فارسی نو در کالای فرآورده‌های گوشتی و ساندویچ سرد. در مثال مذکور، علامت و نام شبیه هم هستند و هم زمینه استفاده. در اینجا یکسانی وجود ندارد.

همان‌طور که در اقسام کارکردها می‌توان مشاهده کرد یکسانی و شباهت میان علامت و نام می‌توان بستر تعارض را ایجاد کند. افزون بر اینکه فعالیت‌های یکسان و مشابه نیز می‌تواند مؤثر باشد.

### ۱-۳. مسئله یکسانی یا شباهت

شباهت، مؤلفه‌ای اساسی در تحقق تعارض منافع دو دارنده نام و علامت تجاری است. به‌طور مثال در پرونده ابطال علامت تجاری زیگما به جهت شباهت با نام تجاری سیگما آسانبر هر دو شرکت در زمینه آسانسور فعالیت می‌کنند. نام تجاری سیگما پیش‌تر از زیگما استفاده می‌شده است و دادگاه بدوی به جهت یکسانی حوزه فعالیت خواهان و خوانده و تأکید بر حمایت از نام‌های تجاری، حکم بر ابطال علامت می‌دهد<sup>۱</sup> اما در مرحله تجدیدنظر این رأی نقض می‌شود<sup>۲</sup> چه سیگما آسانبر از دو جز تشکیل شده و زیگما از یک جز و از سویی طراحی خاص زیگما موجب شده است که مشتریان دچار فریب نشوند، به‌ویژه که اگر علامت و نام در شکل اصلی خود به کار روند گمراهی منتفی می‌شود. در این خصوص باید بیان کرد که بررسی میدانی نشان می‌دهد که در جستجوی اینترنتی فقط کلمه، جستجو می‌شود و شباهت سیگما و زیگما اصولاً موجب گمراهی مصرف‌کننده است به‌ویژه که هر دو در یک زمینه فعالیت دارند؛ بنابراین تفاوت یک حرف در ابتدا به تمایز بخشی منجر نمی‌شود. به نظر می‌رسد دادگاه‌ها در این زمینه باید به مسئله تداعی ذهنی و روان‌شناختی توجه لازم را مبذول کنند.

۱. دادنامه شماره ۲۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه حقوقی تهران.

۲. دادنامه شماره ۱۳۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

در دعوی شرکت ایده‌پردازان صنعت تیس برای ابطال علامت تجاری تیس اگرچه محکمه بدوی نام و علامت را یکی دانسته و با عنایت به سبق استفاده شرکت ایده‌پردازان از تاریخ ثبت شرکت و فعالیت مشترک خواهان و خوانده، گمراهی را تشخیص و رأی بر ابطال علامت می‌دهد اما محکمه تجدیدنظر به جهت تفاوت ظاهری و نوشتاری نام و علامت معتقد است که گمراهی وجود ندارد و از سویی نام شرکت خواهان عبارتی مرکب است که اگر درست و کامل به کار رود احتمال فریب را منتفی می‌کند و لذا در این بخش دادنامه بدوی را نقض می‌کند.<sup>۱</sup>

در پرونده‌ای که سال ۹۷ در شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه ۲۶ تهران مطرح بوده است<sup>۲</sup>، مشتکی عنهما اقدام به ثبت شرکت خود با نام راهبین سون بین‌المللی سهامی خاص کرده بوده‌اند. درحالی‌که شاکی پیش از آن علامت تجاری رابینسون به فارسی و Robinson به لاتین را در رابطه با امور خرید و فروش و اجاره و کلیه خدمات مربوط به آژانس مسکن به ثبت رسانده بوده است. دادیاری این‌گونه استفاده در حوزه فعالیت مشترک توسط مشتکی عنهما را محل رقابت منصفانه دانسته و استفاده از علامت ثبت‌شده دیگری را که طبق اصل سرزمینی بودن در کلیه ادارات ایران مورد حمایت قرار می‌گیرد را نقض حقوق مالک علامت دانسته و همچنین موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان در خصوص منشأ خدمات دانسته است. دادگاه کیفری نیز مبادرت به صدور حکم محکومیت متهم کرده است (Seyedin & Karchani, 2021(B):180).

چنانچه مشاهده می‌شود در غالب پرونده‌ها مشابهت میان علامت و نام تجاری و همچنین تشابه بین فعالیت‌ها عاملی برای فریب مصرف‌کنندگان تلقی شده است؛ اگرچه احراز شباهت در علامت و نام ممکن است با معیار مشخصی صورت نگیرد. این گمراهی به این مربوط است که مصرف‌کننده مبدأ کالا و خدمات دارای علامت و

۱. دادنامه شماره ۶۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره ۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

۲. قرار شماره ۱۲۰۲۱۱۶۱۲ مورخ ۹۷۰۹۹۷۲۱۲۰۲۱۱۶۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳.

فعالیت‌های مبتنی بر نام را یکی می‌پندارند. در مواردی که یکسانی وجود دارد اصولاً جای بحث نیست و تعارض مفروض خواهد بود اما مسئله در خصوص حوزه فعالیت‌های غیر مرتبط پیرنگ است. چه احتمال دارد به جهت تفاوت موضوع و قلمرو کار و پیشه، مصرف‌کنندگان به تفاوت‌های دو منشأ آگاه باشند و دچار گمراهی نشوند. باین‌وجود سن، جنس و تخصص مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند در ارزیابی درک آن‌ها مؤثر باشد.

مسئله دیگر درجایی است که استفاده هم‌زمان علامت مشهور با نام تجاری دارای شهرت ملی مطرح باشد. هرچند اصولاً در این موارد شرکت‌ها اقدام به ثبت نام تجاری خود به‌عنوان علامت تجاری می‌کنند اما چه‌بسا این کار انجام نگیرد آنگاه مسئله این است که آیا حمایت از نام تجاری معروف یا مشهور نیز گسترده‌تر از نام تجاری عادی است؟ آیا این حمایت مشمول کالاها و خدمات غیرمشابه نیز می‌شود؟ در اینجا می‌توان گفت اختلال در رقابت منصفانه و حفظ حقوق مصرف‌کننده می‌تواند دلیلی برای پذیرش تعارض و سنگینی به نفع نام تجاری مشهور / معروف تلقی شود.

### ۲-۳. نقش تحلیل کارکرد متفاوت نام و علامت تجاری و تشابه آن دو در ظاهر و فعالیت

یکی از موضوع‌های رایج در پرونده‌های تعارض، نام و علامت آن است که بدون تحلیل تشابه یا یکسانی ظاهر و نوع فعالیت دو تولیدکننده بر کارکرد متفاوت نام و علامت تأکید و احتمال گمراهی را منتفی می‌کنند. پرسش مهم آن است که آیا تشابه یا یکسانی ظاهر و نوع فعالیت می‌تواند آن‌قدر اساسی باشد که باوجود تفاوت ماهیتی نام و علامت، مردم را دچار گمراهی کند؟

در دعوای شرکت سانپار پاسارگاد علیه شرکت کاشی و سرامیک پاسارگاد و آواده<sup>۱</sup> مبنی بر منع خواننده از تولید و استفاده از علامت تجاری خواهان و حذف و ابطال کلمه پاسارگاد از نام تجاری خواننده، دادگاه حذف و ابطال کلمه پاسارگاد را نمی‌پذیرد چه

۱. دادنامه شماره ۹۵۰۶۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه حقوقی تهران

نام و علامت دو مقوله جدا و متفاوت هستند و نام، اسم یا عنوانی است که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما علامت معرف کالا یا خدمات است که بتواند آن‌ها را از هم متمایز کنند و اساساً خوانده نمی‌تواند از عنوان نام خود برای عرصه کالا استفاده کند که در این صورت تضييع حقوق مقدم خواهان ناشی از ثبت علامت تجاری منتفی است و دلیلی از سوی خواهان که مثبت استفاده خوانده از عنوان برای عرصه و معرفی محصولات باشد ارائه نشده است.

درک دادگاه بدوی<sup>۱</sup> از تمایز مفهوم علامت و نام تجاری صحیح است اما تفاوت این دو به معنای عدم تعارضشان نیست و تحلیل گمراهی مصرف‌کننده در این میان مغفول مانده است. هر دو شرکت یک محصول را تولید و عرضه می‌کنند و مطالعه میدانی در خصوص شرکت آبا ده حاکی است ( Abadeh Sediq Ceram and Pasargad Ceram Ceramics and Tile Factories Complex, 2023) که محصولات این شرکت نیز با نشان پاسارگاد و البته تفاوت‌هایی در ظاهر علامت نسبت به نشان شرکت آبا ده به بازار عرضه می‌شود. قلمرو جغرافیایی عرضه محصولات هر دو شرکت نیز علی‌رغم تفاوت مکانی دفتر دو شرکت که یکی در تهران و دیگری در آبا ده است یکی است و فروش به کل کشور صورت می‌گیرد. شرکت آبا ده یک سال زودتر از سانیار پاسارگاد ثبت شده و شروع به فعالیت کرده و لذا از حق مکتسبه برخوردار است و ثبت متأخر علامت پاسارگاد توسط سانیار این موضوع را مخدوش نمی‌کند.

در مرحله تجدیدنظر<sup>۲</sup> اگرچه نتیجه رأی بدوی تأیید می‌شود دادگاه اشعار می‌دارد که با فرض ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه تجدیدنظر خوانده، کاشی و سرامیک‌های خود را با عنوان کاشی پاسارگاد تولید و عرضه می‌کند این اقدام از موجبات قانونی حذف و ابطال کلمه پاسارگاد نیست و حقوق ناشی از ثبت مقدم علامت تجاری کاشی پاسارگاد

۱. مطابق مطالعات میدانی و تجربه نگارندگان، دادگاه تشخیص تمایز را به کارشناسان واگذار می‌کند و ایشان با بررسی، تحقیق و مطالعه مستندات طرفین، نظریه خود را ارائه می‌کنند.

۲. دادنامه شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۸ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

به نام تجدیدنظرخواه شامل درخواست ابطال کلمه پاسارگاد از نام تجاری تجدیدنظر خوانده نمی‌شود. در اینجا دادگاه دچار خطای مهمی شده است و بدون آنکه تعارض علامت و نام را بپذیرد عدم ابطال کلمه پاسارگاد را در زمره حقوق ناشی از ثبت علامت نمی‌داند. در حقیقت هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر به مسئله حقوق مکتسبه و ارتباط نام و علامت تجاری توجه نکرده‌اند و هر یک از مصادیق علامت و نام را مستقل از یکدیگر بررسی کرده‌اند. لازم به ذکر بوده ممکن است نام تجاری در عمل در ارتباط با کالا و خدمات به کار رود و این امر به فریب مصرف‌کننده منجر می‌شود.

همچنین رویه قضایی در صورتی که طبقه‌بندی کالای مورد تولید متفاوت باشد ولی تحت نام مشابه تولید شوند موجبی برای ابطال علامت تجاری مؤخرالثبت نمی‌داند. در پرونده‌ای در خصوص ابطال علامت تجاری «روح‌افزا» ثبت شده در طبقه ۳۲ شامل انواع آبمیوه بدون گاز، شربت‌ها (نوشابه) و ... دادگاه، نظر به تفاوت موضوع فعالیت خواهان (توزیع و بسته‌بندی و خرید و فروش و صادرات تیوپ و لاستیک، برنج، روغن و پودر نارگیل) با محصولات خوانده، گمراهی و اشتباه مصرف‌کنندگان را غیرقابل تصور می‌داند و با توجه به غیر مشهور بودن علامت متنازع فیه، شمول بندهای (ه) و (و) ماده ۳۲ قانون را منتفی می‌داند، بنابراین ثبت مؤخر علامت متنازع فیه به نام خوانده، تراحمی با حقوق خواهان ندارد.<sup>۱</sup> دادگاه تجدیدنظر نیز به واسطه عدم ارائه ایرادهای موجه و مدلل و همچنین این موضوع که علامت مورد اختلاف به نام تجدیدنظرخواه معروف و مشهور نیست و مصرف‌کنندگان دچار اشتباه نمی‌شوند، رأی را تأیید کرده است ( Research

(Institute of Extraction and Judicial Procedure Studies, 2013:85)

در پرونده‌های متعددی، دادرس تمرکز خود را بر تفاوت جوهری نام و علامت می‌گذارد و تحلیل شباهت علامت و نام و حوزه فعالیت را رها می‌کند. این موضوع مهم است که عنصر کلیدی در دعاوی علامت و نشان‌های هویتی تجاری، گمراهی

۱. دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران.



مصرف‌کننده است و اصولاً کلیه تحلیل‌ها باید در این مسیر صورت گیرد؛ بنابراین زمانی که مردم با مشاهده علامت یا نام متعلق به شخصی آن را با علامت و نام دیگری یکسان می‌پندارند گمراهی شکل گرفته است و یا حتی می‌توان گفت در این موارد کارکرد تمایز بخشی علامت دچار اختلال شده و یا نام تجاری توان معرف یا مشخص‌کننده بودن را ندارد و اساساً وجود حق با استمرار حق قبلی دچار اختلال شده است. در اینجا دادرس دچار اشتباه راهبردی مهمی می‌شود و به‌جای تحلیل موضوع از زاویه مصرف‌کننده خود شخصاً به تحلیل صرف حقوقی ماهیت می‌پردازد و به‌این‌ترتیب از عدالت به دور می‌افتد. گویی ادراک قضات رسیدگی‌کننده جایگزین ادراک مصرف‌کنندگان شده است (Seyedi & Karchani, 2020: 274).

در تحلیل پرونده‌ها، مسئله مهم درک علامت و نام از زاویه نگاه مصرف‌کنندگان است نه قاضی یا کارشناس. به‌عبارت‌دیگر قاضی و کارشناس نیز از جایگاه مصرف‌کنندگان باید ارزیابی را انجام دهند. این موضوع در احکام صادره از مراجع قضائی مورد توجه قرار گرفته است، مانند پرونده رایینسون و سیگما که پیش‌ازاین مورد اشاره قرار گرفتند. در پرونده علامت تجاری رایینسون این موضوع مورد توجه دادیار قرار گرفته و عنوان شده بود: «... از سویی اقدام متهم از آنجاکه موضوع فعالیتشان با شاکی یکسان است، باعث سردرگمی و گمراهی مصرف‌کنندگان در خصوص منشأ خدمات می‌شود...» در این پرونده علامت تجاری رایینسون در برابر نام شرکت راهبین سون بین‌الملل سهامی خاص و علامت مورد استفاده راه بینسون قرار گرفته بود.

### ۳-۳. سوءنیت در ثبت

یکی از موضوع‌های دیگر که در تحلیل حق مکتسبه و ایجاد تعارض مطرح بوده سوءنیت ثبت‌کننده علامت تجاری در زمانی است که نام تجاری مدت مدیدی است مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در پرونده چارلز اند کیت، کیف و کفش‌های مربوطه قریب به دو دهه است که به ایران وارد می‌شود. در این دعوی، شرکت خواهان در سال

۱۳۷۵ در سنگاپور ثبت و نام تجاری آن نیز در کشورهای مختلف به ثبت رسیده است. محصولات این شرکت توسط شرکت خوانده به ایران وارد می‌شود اما در اواخر دهه نود خوانده اقدام به ثبت نام خواهان به عنوان علامت تجاری به نام خود می‌کند. در این پرونده بر اساس ماده ۱۰ مکرر و بند ۳ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس، نام تجاری چارلز اند کیت قابل حمایت در ایران دانسته شده و علامت مربوطه باطل می‌شود.<sup>۱</sup>

در پرونده مذکور تصریح می‌شود که بوگاتی در فرهنگ و ادبیات فارسی و در ایران فاقد معنا و مفهوم خاصی بوده و اقدام ثبت‌کننده علامت می‌تواند توأم با سوءنیت و برای بهره‌برداری از معروفیت شرکت خواهان تفسیر شود. برخی مکاتبات موجود در پرونده که مورد انکار و تردید قرار نگرفته نیز حکایت از ارتباط دو طرف و اطلاع از استفاده از نام تجاری بوگاتی دارد و بر اساس بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون، ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی که با سوءنیت به ثبت رسیده یا استعمال شده در هر موقع قابل تقاضا است. همین استدلال در خصوص پرونده علامت پیر بابا<sup>۲</sup> مشاهده می‌شود. در این پرونده که توسط شرکت قالی شویی پیر بابا رضوان مهر مطرح می‌شود به سابقه ثبت شرکت از سال ۱۳۹۰ اشاره شده و با عنایت به ثبت علامت متأخر در سال ۱۳۹۷ این امر دال بر سوءنیت دانسته شده و در نتیجه برای جلوگیری از گمراهی مصرف‌کننده و جلوگیری از رقابت نامشروع، علامت ابطال می‌شود. در این موارد ارتباط حقوقی و ساختاری خواهان و خوانده در برهه‌ای از زمان می‌تواند این تصور را ایجاد کند که هنوز این ارتباط وجود دارد و موجب فریب مصرف‌کننده شود.

۱. دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

۲. دادنامه شماره ۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۷ شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره ۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

#### ۴-۳. تقدم زمانی

به طور کلی هر کس زودتر از یک نشان هویتی استفاده کرده تقدم دارد و از حق مکتسبه برخوردار می شود و این امر می تواند از گمراهی مصرف کننده نیز ممانعت می کند. برای نمونه این موضوع در رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در ۵ آوریل ۲۰۱۷ مورد تأیید قرار گرفت. در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵، گیلبرت ساجنر علامت تجاری شفاهی *Laguiole* را برای ۹ طبقه از کالاها و خدمات به ثبت رساند. یک شرکت فرانسوی که تحت نام *Forge de Laguiole*، در تولید و بازاریابی طیف وسیعی از چاقوها و دیگر ظروف غذاخوری فعالیت می کند، با تکیه بر حقوق خود در مورد نام تجاری، درخواست ابطال علامت تجاری مذکور را می کند. در جریان دادرسی مشخص شد که قبل از ثبت علامت تجاری *Laguiole*، شرکت فرانسوی تقریباً در همه کالاها و خدمات تحت پوشش درخواست علامت تجاری، به غیر از خدمات مخابراتی در طبقه ۳۸، تجارت انجام داده است. در نتیجه، دادگاه عمومی تصمیم گرفت که *Szajner* فقط برای خدمات در طبقه ۳۸ مستحق علامت تجاری *Laguiole* خواهد بود و در غیر این صورت، علامت تجاری باید باطل شود، زیرا کالاها و خدماتی که برای آنها ثبت شده بود با تجارتی که قبلاً توسط شرکت فرانسوی انجام شده بود همپوشانی داشت. دادگاه تأکید کرد که تجارت واقعی به جای انواع عملیات ذکر شده در اساسنامه به عنوان مأموریت های مجاز شرکت در نظر گرفته می شود. این موضع در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد تأیید دیوان عدالت قرار گرفت؛<sup>۱</sup> اما این تقدم فقط به تقدم نام بر علامت مربوط نمی شود. به طور مثال در چین موضوع تعارض نام و علامت در فرضی که علامت ثبت شده بر نام تجاری مقدم است مطرح شده و ذیل بحث رقابت غیرمنصفانه و به عنوان اقدامی که به رقابت آسیب می زند مدنظر قرار می گیرد. باین وجود باید بین کالاها و خدمات علامت و قلمرو تجاری دارنده نام شباهت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر این پرسش جدی

1. Case C-598/14 P, *EUIPO v Szajner*. On 17 January 2005, the Court of Justice of the European Union of 5 April 2017.

است که آیا این دو رقیب هم تلقی می‌شوند؟ اصولاً اگر رقیب نباشند نباید مشکلی برای فعالیت وجود داشته باشد. البته در بررسی پرونده‌ها این مهم است که آیا علامت مورد استفاده حقیقی قرار گرفته یا فقط ثبت شده است؟ اگر بعد از ثبت استفاده گسترده و مستمری از آن نشده است در این مواقع مانع اساسی برای استفاده از نام تجاری نیست (Guo Chao, 2021:1).

با عنایت به بند ه ماده ۳۲ و ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات ایران وجود نام تجاری پیشین می‌تواند مانع ثبت علامت باشد و از سویی هرگونه استفاده از نام که موجب فریب شود ممنوع است؛ به عبارت دیگر سخنی از نام معارض متأخر بر علامت نیست. از مفهوم مخالف این ماده می‌توان نتیجه گرفت که تعارض در شرایطی شکل می‌گیرد که نام تجاری مقدم بر علامت تجاری وجود دارد؛ و در حالت عکس، تعارضی به موجب قانون ثبت اختراعات شکل نگرفته اگرچه می‌تواند با قانون سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مرتبط باشد.

### ۳-۵. شناسایی نام تجاری

یکی از مسائل مهم در رابطه با دعاوی مربوط به تعارض نام تجاری و علامت تجاری، تشخیص نام تجاری بودن عبارت مورد ادعا است. مطابق با بند ۶ ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، نام تجاری، اسم یا عنوانی است که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی و حقوقی باشد. همچنین به موجب ماده ۴۶ قانون، اسم یا عنوان مذکور که ماهیت یا طریقه استفاده از آن موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت موسسه فراهم کند نمی‌تواند به عنوان نام تجاری به کار رود. در ماده بعد نیز هرگونه استفاده‌ای که منجر به فریب عمومی شود ممنوع شده است؛ بنابراین، اسمی مدنظر است که کارکرد معرفی و مشخص‌کنندگی داشته باشد و از سویی مورد استفاده قرار گیرد. پس باید بررسی کرد که اسم مورد ادعا توانسته کارکرد نام تجاری را داشته باشد و از سویی مورد استفاده قرار گیرد؟ این استفاده چه نوع استفاده‌ای است؟ آیا صرف درج نام روی

تابلوی یک مغازه به مفهوم نام تجاری است؟ آیا ثبت در قالب نام دامنه به معنای استفاده است؟ درک عمومی نسبت به استفاده چگونه تحلیل می‌شود؟

با توجه به اجباری نبودن ثبت نام تجاری و مستفاد از موارد قانونی، معیار اصلی تشخیص، استفاده در تجارت است، تشخیص این موضوع که کسب و کار مدعی نام تجاری واقعاً با چه عنوانی در بازار شناخته می‌شود یک مسئله جدی است. در دعوی «خانم خاور جوربنیان» علیه خواننده «محمد نمکی» به خواسته ابطال علامت تجاری «رستوران خاور خانم» دادگاه به موضوع استفاده از نام تجاری در کسب و کار مربوطه توجه می‌کند. در پرونده مذکور، خواهان سال‌هاست که در شمال ایران به امر رستوران‌داری و پخت و سرو غذاهای محلی می‌پردازد.

در رأی بدوی با عنایت به اینکه علامت متنازع‌فیه برگرفته از نام تجاری خواهان است و موضوع فعالیت نیز مشترک بوده رأی بر ابطال صادر می‌شود. در مرحله تجدیدنظر، با عنایت به اینکه خاور خانم، نام شناسنامه‌ای تجدیدنظر خوانده بوده و سال‌ها از آن استفاده کرده، ثبت علامت توسط تجدیدنظرخواه را با سوءنیت دانسته و با توجه به مشترک بودن موضوع فعالیت و احتمال گمراهی مصرف‌کننده عادی، رأی بدوی ابرام می‌شود.<sup>۱</sup> در بازار گاه مشاهده می‌شود که علیرغم ثبت شرکت با نام مشخص اما اصولاً کسب و کار شخص با نام خانوادگی وی شناسایی می‌شود. ضمن اینکه باید توجه داشت در تعریف نام تجاری، تاجر بودن شخص و یا استفاده در موضوع‌های تجاری ملاک نیست؛ بنابراین مفهوم نام تجاری در خصوص اشخاص فعال در زمینه‌های غیر از آنچه طبق قانون تجارت، تجاری دانسته شده نیز امکان‌پذیر است.

در پرونده<sup>۲</sup> مربوط به موضوع اختلاف ناشی از ثبت علامت «آرمان» به‌عنوان علامت تجاری و تعارض آن با علامت و یا نام تجاری خواهان، عبارت مورد اختلاف ابتدائاً

۱. دادنامه شماره ۳۱۹-۹۷/۱۲/۷ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی شماره ۴۹۸ مورخ

۹۸/۴/۲۶ دادگاه تجدیدنظر.

۲. پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۷۳۲ در جریان شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران.

به‌عنوان نام یک کانون فرهنگی تبلیغی در سازمان تبلیغات اسلامی به ثبت رسیده بود. همچنین طرفین در قالب‌های متعدد از جمله موسسه فرهنگی و هنری و مجموعه آموزشی و همچنین آموزشگاه علمی پسرانه و با پسوندها و پیشوندهای متعدد از عبارت «آرمان» استفاده کرده و سپس علامت‌های متعددی را نیز که همگی حاوی این عبارت بودند را به ثبت رسانده بودند. قرار کارشناسی صادره در پرونده خود می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که قاضی وجود نام تجاری را محرز نمی‌داند بلکه شناسایی نام تجاری را منوط به بررسی بیشتر دانسته است: چنانچه سؤال می‌کند هر یک از خواهان و خواننده دعوای اصلی و تقابل در چه تاریخ و دارای چه نوع استعمال مالکانه‌ای برای علائم ثبت مورد نزاع هستند؟ منظور از انواع استعمال مالکانه در این قرار می‌تواند شامل حقوق مالک علامت تجاری یا نام تجاری باشد و باید روشن شود خواهان یا خوانندگان در حال استفاده از چه علامت یا عباراتی هستند؟

به نظر می‌رسد احراز نام تجاری بودن یا نبودن عبارت مورد استفاده منوط به بررسی‌های بیشتر و اظهار نظر کارشناسان در مورد نحوه و میزان استفاده شده است؛ به همین دلیل عبارت استعمال به کار رفته است و تصمیم‌گیری در خصوص اطلاق عنوان «نام تجاری» به بررسی بیشتر واگذار شده است. در واقع در قدم اول برای حل تعارض ایجاد شده، قاضی پرونده سؤال می‌کند آیا عبارت استفاده شده توسط طرفین در قالب علامت بوده است یا نام تجاری؟ و از کارشناسان خواسته است تا با بررسی نوع استفاده انجام شده نام تجاری بودن یا نبودن عبارت را بررسی کنند و سپس بر مبنای این تشخیص تعارض بین طرفین بررسی شود که آیا تعارض علامت با علامت است یا نام تجاری با علامت. این موضوع در برخی قرارهای کارشناسی به صورت کاملاً صریح مورد بررسی قرار گرفته است و سؤال اصلی قاضی در پرونده این است که آیا خواهان یا خواننده دارای نام تجاری هستند یا نه؟<sup>۱</sup>

۱. قرار دست‌نویس کارشناسی در پرونده شماره ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۵۵۹۰۹۳۱ شعبه سوم شهید بهشتی تهران. (در جریان)

در برخی موارد مانند ذکر نام شخص در کارت بازرگانی یا عبارت و عنوان به کاررفته در تبلیغات نیز می‌تواند نقش اماره را ایفا کند. اگرچه این موضوعها نیز نیاز به تحلیل خواهند داشت، مثلاً اگر کارت بازرگانی بر اساس فعالیت پیشین صادر شده باشد نام اشخاص حقیقی یا مدیرمسئول اشخاص حقوقی که در کارت قید می‌شود<sup>۱</sup> می‌تواند نقش نام تجاری را داشته باشد یا تأکید عنوان خاص در تبلیغات خیابانی و رسانه‌های مجازی می‌تواند نشانه‌ای بر استفاده در تجارت باشد.

از سویی باید بررسی کرد مردم یا به عبارت دقیق‌تر مصرف‌کنندگان و مخاطبان آن شخص حقیقی یا حقوقی در عمل از چه عنوانی برای خطاب کردن استفاده می‌کنند. اگر مردم بی‌توجه به نام مندرج در تابلو یا نام دامنه ثبت‌شده، کلمه مخففی از نام صاحب بنگاه یا نام شرکت را بیان می‌کنند بی‌تردید آن نام تجاری است نه آنچه در بر تابلو یا سربرگ و غیره نقش بسته شده است. از سوی دیگر استفاده نیز باید در قالب تحلیل رویه عملی شخص موردبررسی قرار گیرد. به‌طور مثال، شخص دارنده حق، از چه عنوانی در مکاتبات رسمی یا تبلیغات استفاده می‌کند؟

### ۱-۵-۳. تصور یکسانی نام شرکت با نام تجاری

هر شرکتی برای ثبت به یک نام نیاز دارد و این نام را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رساند. یکی از مسائل در این رابطه آن است که نام شرکت‌ها می‌تواند نام تجاری تلقی شود یا خیر؟ پاسخ مثبت به این سؤال یک پیش‌فرض را مطرح می‌کند که ثبت نام شرکت به معنای استفاده از نام تجاری است؟

علی‌رغم اینکه دکترین‌های متفاوتی در این خصوص وجود دارد اما به نظر می‌رسد رویه قضایی بیشتر متمایل به یکی دانستن این دو هستند (Afrasyab, 2021:18) ازجمله با این استدلال که «در نصوص قانونی بین اسم و نام تجاری تفاوتی دیده نشده و منحصرأ اداره ثبت شرکت‌ها در هر شهرستان متولی ثبت نام شرکت است و اگر از دیدگاه

۱. قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲.

قانون‌گذار اسم و نام تجاری متفاوت بودند می‌بایست مرجعی برای ثبت نام تجاری پیش‌بینی می‌شد که این امر محقق نشده است. مضافاً بر اینکه تعریفی که در بند ج ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات طرح صنعتی و علائم تجاری از نام تجاری شده مؤید عدم تفاوت اسم و نام تجاری از منظر مقنن است.<sup>۱</sup> در تقویت همین دیدگاه نیز بعضی از استادان حقوق تجارت از آنجاکه در مقررات ایران تکلیف این موضوع روشن نیست که آیا نام شرکت برای تمیز تاجر حقوقی از تاجر دیگر است یا برای تشخیص یک موسسه تجاری که در یک شرکت تجاری به وجود آمده از مؤسسات تجاری دیگر در چنین شرکت‌هایی است، نام شرکت را همان نام تجاری تلقی می‌کنند (Samavati, 2014:84).

افزون بر این، مطالعات نشان می‌دهد که اسم تجاری را نیز با اسم شرکت یکی پنداشته‌اند (Jafari Langarudi, 2007:185) یا با توسیع مفهوم نام تجاری، اسم کلیه شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده و اسم بنگاه‌ها و تجارتخانه‌های ثبت نشده که به صورت فردی یا شراکتی به فعالیت‌های تجاری یا غیرتجاری مشغول هستند از جهت معرفی هویت صنفی آنان، یک نام تجاری دانسته‌اند (Eslami, 2010:49). به این استدلال ایرادهایی وارد است، از جمله اینکه حمایت از نام تجاری منوط به ثبت نیست و این مسئله به صراحت در ماده ۸ کنوانسیون پاریس نیز مورد اشاره قرار گرفته است. عدم پیش‌بینی مرجع ثبت می‌تواند ناشی از عدم لزوم ثبت باشد کما اینکه در قانون تجارت نیز که پیش از پیوستن ایران به کنوانسیون پاریس به تصویب رسیده است ثبت اسم تجاری اختیاری دانسته شده است.<sup>۲</sup> الزامی بودن ثبت محدود به مواردی شده است که وزارت عدلیه مقرر کند. این موضوع در قانون سال ۸۶ نیز تأکید شده است و در ماده ۴۷ این قانون اصل را بر غیرالزامی بودن ثبت برای حمایت از نام تجاری دانسته‌اند. به نظر می‌رسد عدم پیش‌بینی مرجع ثبتی به این دلیل است که ثبت نام

۱. دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

۲. ماده ۵۷۶ قانون تجارت.



تجاری در هیچ موردی علی‌رغم اینکه قانون‌گذار امکان آن را پیش‌بینی کرده، الزامی نشده است. لذا نمی‌توان با این استدلال که مرجعی برای ثبت اسم تجاری و نام تجاری (بر فرض یکی بودن) پیش‌بینی نشده است آن را مترادف اسم شرکت بدانیم که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد.

هرچند قانون‌گذار به دنبال رفع این نقیصه است و در مصوبه حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۰ در این باره عنوان می‌کند: «نام تجاری حتی بدون ثبت، مشمول حمایت‌های این قانون است، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبت نام تجاری اجباری باشد. تبصره- ثبت نام تجاری مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون است.»<sup>۱</sup> افزون بر این، مواردی از تأکید بر تفاوت نام شرکت از علامت و نام تجاری در آرا قضائی مشاهده شده است<sup>۲</sup> چنانچه اشعار می‌دارد: ... و اینکه نام شرکت ممکن است متفاوت از علامت تجاری یا اسم تجاری آن باشد که برای عرضه محصولات یا فعالیت تجاری آن استفاده می‌شود که قانون‌گذار در ماده ۹ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و ماده ۵ آیین‌نامه آن قانون صرفاً جهت حمایت از مصرف‌کننده عادی عدم تشابه علائم تجاری را مدنظر دارد و نام شرکت تا به حیظه فعالیت تجاری شرکت از لحاظ معرفی فعالیت خود به‌عنوان علامت تجاری وارد نشده است مورد حمایت قانون‌گذار قرار نمی‌گیرد... بنابراین اگرچه نام شرکت و نام تجاری با یکدیگر مرتبط هستند و برخی نام‌های شرکت، نام تجاری هستند اما ضرورتاً چنین نیست.

شاید بتوان گفت رابطه نام تجاری و نام شرکت مانند رابطه نام اشخاص مشهور و نام و نام خانوادگی عادی افراد است. همان‌گونه که نام عادی اشخاص مشمول حمایت خاصی نیست (جز با احراز سوءنیت خاص) مگر اینکه شخص به شهرت برسد؛ نام شرکت‌ها نیز طبق قوانین مربوطه حمایت خاصی ندارد مگر اینکه در اثر استفاده تبدیل

۱. ماده ۱۱۸ مصوبه ۱۴۰۰.

۲. دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران.

به نام تجاری شود. همان‌گونه که ممکن است نام اصلی اشخاص بین مخاطبان شهرت بیابد و یا اینکه نام مستعار به شهرت برسد (مانند CR7 برای کریستین رونالدو) و حتی این نام مستعار ارتباطی به نام اصلی نداشته باشد (مانند سایه برای هوشنگ ابتهاج). در مورد نام تجاری نیز ممکن است همان نام شرکت باشد (مثل میهن برای گروه صنعتی میهن) یا نامی برگرفته از آن (مثل کاله برای گروه صنایع غذایی سولیکو کاله) یا نامی کاملاً بدون ارتباط (مثل شونیز برای شرکت صنعتی داداش برادر).

تجربه تقنینی و قضائی برخی کشورها در این خصوص راهنماست. به‌طور مثال مستفاد از ماده ۳۴ قانون علائم تجاری اسپانیا و مطالعه رویه قضائی این کشور، نام شرکت‌ها نباید یکسان یا شبیه علامت و نام‌های تجاری معروف باشد؛ اما اگر بحث معروفیت مطرح نباشد اصولاً نباید در انتخاب نام شرکت یکسان و شبیه با علائم مشکلی وجود داشته باشد مگر اینکه این نام در فرایند تجاری و در ارتباط با کالاها یا خدمات استفاده شده باشد. (Ley 17/2001,2007).

به‌طورکلی، در عمل ممکن است بسیاری از مردم از نام شرکت بی‌اطلاع باشند یا علامت تجاری آن را به‌عنوان نام تلقی کنند؛ بنابراین تحلیل این مسئله که جامعه چه تصویری از نام تجاری یک شرکت دارد بسیار مهم است. این امر نیاز به بررسی عملی استفاده از نام شرکت در امور تجاری دارد. نام تجاری یا نام یک مغازه به‌خودی‌خود تمییزدهنده کالا و خدمات نیست و فقط محدود به معرفی شخص می‌شود؛ اما اگر مردم از این نام برای تمییز محصولات استفاده کنند باید آن را نام تجاری در رابطه با کالا و خدمات تلقی کرد (Grahammer & Abogados,2009:53-62).

این موضوع اهمیت خود را در جایی که زمان بسیار کوتاه از ثبت شرکت می‌گذرد و علامتی متعارض با فاصله بسیار کم ثبت می‌شود، بیشتر نشان می‌دهد، بالأخص وقتی شرکت ثبت‌شده دارای علامت تجارت متفاوتی نیز باشد. در خصوص بررسی تعارض ایجادشده بین نام شرکت و علامت تجاری ثالث، نام تجاری انگاشتن نام شرکت تازه ثبت‌شده دور از ذهن می‌کند.

## ۲-۵-۳. یکی شدن نام تجاری و علامت تجاری

موضوع مهم دیگری که رسیدگی به برخی پرونده‌های تعارض نام و علامت تجاری را پیچیده‌تر می‌کند مربوط به مواردی است که نام تجاری به‌عنوان علامت تجاری به ثبت می‌رسد و یا علامت تجاری تبدیل به نام تجاری نیز می‌شود و پس از آن بحث تعارض با علامت تجاری شخص ثالثی مطرح می‌شود. در واقع از آنجاکه یکی بودن نام تجاری و علامت تجاری ممنوعیت قانونی ندارد، مالک می‌تواند یک عبارت را هم‌زمان به‌عنوان علامت و نام تجاری به‌صورت جداگانه به ثبت برساند (Afrasyab, 2021:21). البته این موضوع مرسوم است و شرکت‌های بزرگ علاوه بر ثبت علامت تجاری، نام شرکت خود را نیز به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دیگران به ثبت می‌رسانند. در این‌گونه پرونده‌ها لازم است دقت کافی در خصوص شرایط و حدود حمایتی از نام شرکت و علامت تجاری و نام تجاری انجام گیرد.

هرچند اصولاً نام تجاری عنوانی است که از آن برای معرفی بنگاه تجاری در فضای تجاری استفاده می‌شود و متفاوت از علامت تجاری است، لیکن ممکن است به‌عنوان علامت تجاری نیز به ثبت برسند و یا جزئی از یک علامت تجاری ثبت شده باشد که در این صورت کارکرد علامت تجاری را نیز خواهد داشت. در واقع ممکن است نام تجاری یک بنگاه علامت تجاری همان بنگاه نیز باشد (Afrasyab, 2021:15). این مسئله رسیدگی به موضوع تعارض علامت تجاری و نام تجاری را با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کند. در پایان گفتنی است برخی حقوق‌دانان، ثبت نام تجاری به‌عنوان علامت تجاری را بلاشکال می‌دانند اما استفاده از نام تجاری برای معرفی محصولات را برای شرکت‌ها ممنوع دانسته‌اند (Mirhosseini, 2021:49). چنین ممنوعیتی مستند قانونی ندارد و همان‌گونه که امکان ثبت نام تجاری به‌عنوان علامت تجاری وجود دارد امکان استفاده از آن نیز وجود دارد و با حصول شرایط حمایت نیز ممکن خواهد شد.

#### ۴. راهکارهای حل تعارض

در صورتی که شخص ثالث در مرحله ثبت از وجود تعارض آگاه نشود می‌تواند دعوی نقض حق خود و ابطال علامت را مطرح کند. البته ممکن است علامت تجاری بر نام تجاری مقدم باشد و بحث ابطال به جهت عدم ثبت مطرح نباشد.

##### ۴-۱. رویکرد قانون ایران

بند ه ماده ۳۲ قانون در ذکر علائم غیرقابل ثبت به علائمی که عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است، اشاره می‌کند؛ بنابراین در تعارض نام تجاری و علامت تجاری از منظر قانون نه تنها عینیت بلکه شباهت گمراه‌کننده نیز مانع ثبت می‌شود و از این جهت تفاوتی با شباهت دو علامت ندارد.

بند دیگری که می‌تواند در این خصوص حاکم باشد بند ج همین ماده است: «مراکز تجاری یا عمومی را به‌ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند.» با توجه به اینکه حمایت منحصر به گمراهی مبدأ جغرافیای نیست و صرفاً برای تأکید به آن اشاره شده است، مبدأ تولید را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین قدم اول پیشگیری از بروز تعارض است که در قانون پیش‌بینی شده و ثبت علامت تجاری مشابه نام تجاری ممنوع شده است.

قدم دوم، ابطال ثبت علامت معارض بوده که در ماده ۴۱ پیش‌بینی شده است. در ماده ۴۷ نیز هرگونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث به‌صورت نام تجاری یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آن‌ها که عرفاً باعث فریب عموم شود غیرقانونی تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد قانون‌گذار صرفاً مواردی را که علامت تجاری معارض با نام تجاری باشد مدنظر قرار داده است و مواردی که نام تجاری در تعارض با علامت مقدم قرار گیرد مسکوت مانده است. این در حالی است که این رابطه دوسویه است و ممکن است نام تجاری مقدم و یا علامت مقدم باشد. به همین دلیل در

برخی قوانین به موضوع نقض علامت تجاری توسط نام تجاری نیز پرداخته شده است، مانند ماده ۱۹ مقررات پارلمان اتحادیه اروپا: «مفهوم نقض علامت تجاری باید شامل استفاده از علامت به عنوان نام تجاری یا عناوین مشابه هم بشود چراکه این استفاده‌ها با هدف تمایز بخشی کالاها و خدمات هستند».

#### ۲-۴. ادامه استفاده از نام و علامت به صورت توأمان

برای حل تعارض می‌توان به قاعده کلاسیک تساقط متوسل شد و ادامه استفاده از نام و علامت را در قلمرو جغرافیایی خود تجویز کرد. آیا این امکان وجود دارد که با توجه به تأثیر مؤلفه شناخته شده بودن در مفهوم نام تجاری این مؤلفه صرفاً در برخی نقاط یک کشور قابل احراز باشد؟ به عنوان مثال اگر شرکتی در بازار شمال غرب ایران فعال بوده و در آن منطقه کاملاً شناخته شده باشد می‌تواند معارض علامت ثبت شده‌ای باشد که حمایت ملی دارد؟

در خصوص محدوده جغرافیایی حمایت از نام تجاری نظرات مختلفی ارائه شده است. برخی حمایت را با استناد به ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات مطلق دانسته و این قانون را ناسخ قانون تجارت دانسته‌اند. گروهی دیگر نام تجاری را هم در موضوع و هم در محدوده جغرافیایی نسبی دانسته‌اند و معتقدند چطور می‌توان به نامی که تنها در یک منطقه به کار می‌رود حمایت ملی داد. برخی نیز به تفکیک بین نام تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته‌اند (Karchani & Seyedin, 2021(A):228).

در این خصوص، نمونه آرای قابل اشاره وجود دارد: در دعوی ایوب پایداری علیه «شرکت میهن تک یزد» مبنی بر منع خواننده از تولید و استفاده از علامت تجاری خواهان و حکم به ابطال و حذف نام «میهن» از نام تجاری خواننده، به جهت تشابه رأی به سود خواهان صادر می‌شود. در پرونده مذکور، علامت تجاری جناب پایداری در سال ۱۳۸۰ با موضوع تولید و توزیع انواع بستنی به ثبت می‌رسد. سه سال بعد، شرکت خواننده با موضوع تولید بستنی صنعتی به ثبت می‌رسد؛ اما در مرحله تجدیدنظر،

محکمه بیان می‌دارد: «علامت تجاری شماره ۹۴۵۸۳ عبارت است از (کلمات بستنی پاستوریزه میهن به همراه شکل و آدمک در حال فروش بستنی) و علامت تجاری ۱۱۲۳۳۶ عبارت است از (کلمات میهن mihan به فارسی و لاتین و تصویر خروس داخل یک چهارضلعی به‌رنگ‌های سفیدآبی و سبز و زرد) که هر دو علامت ثبت‌شده خواهان اصلی به‌صورت ترکیبی بوده و نامبرده حق استفاده انحصاری از کلمه میهن را دارا نیست. این در حالی است که نام شرکت تجدیدنظرخواه تحت عنوان «میهن تک یزد» به‌صورت ترکیبی در سال ۱۳۸۳ و قبل از تصویب قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به ثبت رسیده و مشمول مقررات ماده ۵۷۸ قانون تجارت است و صرفاً محدود به محل ثبت‌نام تجاری یعنی یزد بوده است. ضمن اینکه علامت تجاری ثبت‌شده خواهان و نام تجاری خوانده اصلی چنانچه به همان صورتی که ثبت‌شده‌اند مورد استفاده قرار گیرند، اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان عادی منتفی بوده...»<sup>۱</sup>.

در پرونده ک.ب. علیه ع.الف و اداره مالکیت صنعتی بر ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری «شاطر عباس» با ادعای سابقه استفاده از این علامت، دادگاه بدوی با توجه به گذشت بیش از بیست سال از ثبت و تمدید علامت، در مرحله بدوی، بر بطلان دعوای حکم صادر می‌شود.<sup>۲</sup> اما دادگاه تجدیدنظر با توجه به سابقه انتخاب و استعمال نام تجاری شاطر عباس توسط هر یک از طرفین دعوی قبل از سال ۱۳۸۶ و همچنین ثبت علامت تجاری شاطر عباس تحت شماره ۷۲۳۸۸ در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱، قانون حاکم بر موضوع را ماده ۵۷۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون ثبت علائم تجاری ۱۳۱۰ و مقررات کنوانسیون پاریس که دولت ایران در مورخه ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ به آن ملحق شده است می‌داند و اذعان می‌کند که برابر مقررات ماده ۵۷۸ قانون تجارت، اسم تجارتي

۱. رأی شماره ۷۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان تهران.

۲. دادنامه ۹۶۰۲۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران.

ثبت شده هیچ شخص دیگری را در همان محل نمی‌تواند اسم تجاری خود قرار داد و در ما نحن فیه که استعمال نام تجاری شاطر عباس توسط تجدیدنظرخواه در شهر شیراز و استعمال نام تجاری مذکور توسط تجدیدنظر خوانده ردیف اول در شهر تهران است، با وصف مقررات ماده ۵۷۶ قانون تجارت که ثبت نام تجاری را اختیاری اعلام کرده است، حقی برای هیچ یک از طرفین دعوا جهت درخواست ابطال نام تجاری دیگری به لحاظ تقدم استفاده و استعمال نام تجاری مذکور وجود ندارد و ثبت علامت تجاری شاطر عباس در سال ۷۲ به شماره‌های صدرالذکر مغایر مقررات قانونی نبوده است و درخواست ابطال آن‌ها قابل پذیرش نیست.<sup>۱</sup>

برای پاسخ به مسئله موضوعیت محدوده جغرافیایی در حمایت از نام تجاری باید به سراغ ماده ۳۰ رفت که به تعریف نام تجاری پرداخته است. نام تجاری اسم یا عنوانی است که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی است. اساساً زمانی می‌توان اسم یا عنوان را نام تجاری دانست که معرف شخص باشد. چطور می‌توان در منطقه‌ای که آن نام یا عنوان هیچ کاربردی ندارد و در نتیجه معرف شخص خاصی هم نیست، اساساً وجود نام تجاری را احراز کرد؟ در واقع نسبی بودن حمایت از نظر جغرافیایی از تعریف نام تجاری قابل برداشت است و ماده ۴۷ جایگاه بیان این موضوع نیست تا با توجه به آن و ناسخ قانون تجارت دانستن آن حمایت از نام را بدون قید و شرط دانست. خصوصاً با در نظر گرفتن ماده ۵۷۸ قانون تجارت که مقرر می‌دارد با ثبت اسم تجاری هیچ شخص دیگری نمی‌تواند از آن اسم در همان محل استفاده کند. با این وصف به نظر می‌رسد قانون تجارت حمایت از نام تجاری را محدود به منطقه جغرافیایی کرده است (Karchani & Seyedin, 2021(A):214).

۱. رأی شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

## فرجام سخن

مسئله اول بررسی لزوم رسیدگی ادارات ثبت علامت تجاری به بحث تعارض نام و علامت درخواستی است که به نظر می‌رسد نیازمند یک مطالعه اقتصادی جامع با آمار دقیق دریافت شده از اداره ثبت علامت تجاری باشد، اما به‌رحال حتی اگر این مهم در مرحله ثبت علامت بررسی شود، کماکان امکان طرح دعاوی مربوطه در دادگاه‌ها وجود خواهد داشت که نیازمند تحلیل مؤلفه‌های متعددی است. از سویی باید احراز شود که حقیقتاً نام تجاری وجود دارد که مورداستفاده قرار گیرد و آیا نام تجاری یک شخص به‌ویژه درباره نام شرکت یا نام شخص حقیقی به‌درستی تشخیص داده شده است. در مرحله بعد این امکان وجود دارد که در صورتی که یکسانی و تشابه در نام و علامت و کالا و خدمات مربوطه وجود داشته باشد نیز تعارض محقق شود. لازم به ذکر بوده عنصر گمراهی مصرف‌کننده موضوع کلیدی در این تحلیل است که باید از زاویه کاربران هر موضوع به ارزیابی آن پرداخت. بررسی آرای دادگاه حاکی از سخت‌گیری بیشتر دادگاه‌های تجدیدنظر در احراز امکان گمراهی مصرف‌کننده است؛ به‌نحوی که در نمونه‌های متعددی تفاوت کارکردی متفاوت نام و علامت تجاری و نحوه استفاده واقعی طرفین را در گمراه‌نشدن مصرف‌کنندگان علیرغم وجود برخی شباهت‌ها، کافی دانسته‌اند. علاوه بر این، نتیجه تعارض نام و علامت اگرچه می‌تواند به حذف نام و علامتی منجر شود اما امکان ادامه استفاده هم‌زمان از هر دو آن‌هم در قلمرو جغرافیایی خاص قابل‌تأمل است. نکته دیگر قابلیت استفاده از مقررات مربوط به رقابت غیرمنصفانه است که در برخی پرونده‌ها با توجه به اوضاع و احوال پرونده به‌خوبی می‌تواند راه‌گشا باشد.

سرانجام پیشنهاد می‌شود برای تعدیل تعارض نام و علامت تجاری، بررسی نسبی عمیق نسبت به تعارض علامت تجاری مورد درخواست با سایر نشان‌های هویتی در اداره ثبت علامت تجاری صورت پذیرد. در این مسیر می‌توان از طریق اتصال بانک اداره به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره طرح صنعتی، اداره ثبت شرکت‌ها،



ایرنیک (ثبت نامه دامنه با پسوند آی آر) از ثبت علائمی که با حقوق نام‌های تجاری تعارض دارد جلوگیری کرد یا حداقل آن را کاهش داد. از سویی برای درک گمراهی مصرف‌کننده ضروری است از طریق مصاحبه، تکمیل پرسشنامه، بررسی شبکه‌های اجتماعی و فضاهاى مجازى از نظر میزان دنبال کنندگان و مشاهده طبیعى وضعیت بازار، تصور ذهنى مصرف‌کننده از کارکرد نام و علامت و گمراهی مدنظر قرار گیرد تا مشخص شود مصرف‌کننده کالا درباره یک اسم یا نشان چگونه تفکر می‌کند. آیا در ذهن خریدار، نشان به مبدأ کالا اشاره می‌کند و کارکرد تمیز دهنده بین کالاها را دارد یا صرفاً معرفی کننده هویت تجاری تولیدکننده است؟

همچنین توصیه می‌شود معیارهای شناسایی نام تجاری در قانون به‌طور تمثیلی مشخص شود تا راهنمای برای رسیدگی به پرونده‌های قضائی باشد. به‌طور نمونه، استفاده از عنوان در تبلیغات محیطی و رسانه‌ای یا به‌عنوان شناسه کاربری در صفحات عمومی شبکه‌های اجتماعی به معنای اماره‌ای دال بر وجود نام تجاری تفسیر شود.

### References

- Abadeh Sediq Ceram and Pasargad Ceram Ceramics and Tile Factories Complex (2023). Last Visited at: 2023/05/06, <http://abadehtile.com/default/lang/Fa>
- Afrasyab, M. (2021). *Industrial Property in Iran's Legal System With emphasis on judicial procedures*, Tehran: Elm va Danesh, [In Persian].
- Baptista, M., et al (2018). Trademark procedures and strategies: Portugal, Available at: <https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/trademark-procedures-and-strategies-portugal>
- Case C-598/14 P, *EUIPO v Szajner*. On 17 January 2005, the Court of Justice of the European Union of 5 April 2017.
- Eslami, Sh. (2010). Similarities and differences of brand name and trademark, *Judgment*, 65, 49-50 [In Persian].
- Guo, C. (2021). Conflict Between Trade Name And Prior Registered Trademark, 14 December 2021, Available at:

<https://www.mondaq.com/china/trademark/1141632/conflict-between-trade-name-and-prior-registered-trademark>

Graeme B. D. & Janis, M. D. (2007). Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law, *Iowa Law Review*, 92, 1599-1667.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, the CJEU's judgment in the case C-17/06 *Céline* of 11 September 2007, Last Visited: 2023/04/02. Available at:

<https://www.elzaburu.es/blog/2021/04/conflict-between-company-names-and-trademarks-or-tradenames.html>

Habiba, S., Meshkin Azarian, A. (2020). An Empirical Study of the Iranian Judicial Precedent on Trademark with an Emphasis on the Statistical Models, *Comparative Law Review*, 11(2), 501-523. [In Persian].

Jafari Langarudi, M. J. (2007). *Legal terminology*, Tehran: Ganj Danesh, [In Persian].

Mirhosseini, S. (2021). *The Law of Trademarks*, Tehran: Mizan Legal Foundation, [In Persian].

REGULATIONS (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification)

Research Institute of Extraction and Judicial Procedure Studies, (2013) *Collection of Judicial Opinions of Appeal Courts of Tehran Province (Law)*, Tehran: Markaz Matbu'at [In Persian].

Zandevakili, A., Sadeghi, M. (2013). Trade Name' and It's Distinction from Similar Concepts, *Iranian Journal of Trade Studies*, 17(68), 113-148. [In Persian].

Samavati, H. (2014). *Legal Basics of Trade Names*, Tehran: Mizan. [In Persian].

Seyedin, A. Karchani, M. (2020). Generic Trademark: Lack & Loss of Distinctiveness in Light of "Akbarjoojeh" Case', *The Judiciarys Law Journal*, 84(111), 237-280 [In Persian].

Seyedin, A. Karchani, M. (2021 A). *Industrial property rights in the mirror of judicial thoughts (scientific meetings and vote reviews)*, Tehran; Pajuheshgah ghove ghazaeyie. (in Persian)

Seyedin, A. Karchani, M. (2021 B). *Intellectual property rights, law, jurisprudence, contract (collection of articles)*, Tehran: Pajuheshgah ghove ghazaeyie. [In Persian].

Seyedin, A. Karchani, M. (2020). Generic Trademark: Lack & Loss of Distinctiveness in Light of "Akbarjoojeh" Case', *The Judiciary Law Journal*, 84(111), 237-280 [In Persian].

Shakeri, Z. Amirshahkarami, S. H. (2022). A Look at the Application of Artificial Intelligence in the Legal System of Trademarks, *Iranian Journal of Public Policy*, 8(3), 27-39. [In Persian].

REGULATIONS REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification).

*Tamara Nanayakkara, IP and Business: Trademark Coexistence, WIPO Magazine, issue 6, 2006*

Cases [In Persian].

The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI)(1967),The Model Law for developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of

Unfair Competition

Case number 9809980226300732 in the 3rd branch of Tehran General Court 13

Judgment No. 256 dated 11/07/2018 issued by Branch 3 of the Tehran Law Court 14.

Judgment No. 1301 dated 11/12/2018 Branch 10 of the Court of Appeal of Tehran Province 15.

Judgment No. 612 dated 30/09/2018 Branch 3 of Tehran General Court and Judgment No. 1801 dated 17/03/2020 Branch 10 of the Court of Appeal of Tehran Province 16.

Judgment No. 950658 dated 01/10/2016 issued by Branch 3 of the Tehran Law Court 17.

Judgment No. 554 dated 30/07/2017 Branch 10 of the Court of Appeal of Tehran Province 18.

Judgment No. 9209970221200028 dated 15/04/2013 issued by Branch 3 of the Tehran Law Court 19.

Judgment No. 139 dated 04/05/2020 Branch 10 of the Court of Appeal of Tehran Province 20.

Judgment No. 1325 dated 27/04/2018 issued by Branch 3 of the Tehran Law Court and Judgment No. 1391 dated 13/01/2020 Branch 10 of the Court of Appeal of Tehran Province 21.

Judgment No. 319 dated 26/02/2019 issued by Branch 3 of the Tehran Law Court and Judgment No. 498 dated 17/07/2019 Branch 10 of the Court of Appeal of Tehran Province 22.

Judgment No. 9309970221200190 dated 19/05/2014 Branch 12 of the Court of Appeal of Tehran Province 23.

Judgment No. 457 dated 04/07/2001 issued by Branch 3 of the Tehran Law Court 24.

Judgment No. 766 dated 12/09/2017 Branch 10 of the Court of Appeal of Tehran Province 25.

Judgment No. 680 dated 27/08/2017 Branch 10 of the Court of Appeal of Tehran Province 26. Judgment No. 960238 dated 17/06/2017 issued by Branch 3 of the Tehran Law Court.

Order No. 9709972120211612 dated march 14, 2019, the second branch of the Prosecutor's Office of the 26th district of Tehran