

مبانی حقوقی ضرورت کنترل کیفیت در قرارداد اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری

میرقاسم جعفرزاده^۱، محمد مهدی حسن پور^{۲*}

۱. دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

۲. دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

پذیرش: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

چکیده

در این مقاله نگارندگان تلاش کرده‌اند ضرورت وضع ماده ۴۴ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ یعنی کنترل کیفیت در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از علائم تجاری را بررسی کنند. در این ماده نتیجه قصور در کنترل کیفیت توسط مجوزدهنده بی‌اعتباری قرارداد مجوز بهره‌برداری اعلام شده است. فلسفه این حکم کارکرد تمایزبخشی علامت در نظر مصرف‌کنندگان و اهمیت عدم گمراهی یا سردرگمی مصرف‌کنندگان است. مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اگرچه عمده قوانین فاقد مقرره مشابهی است اما موضع کشورهای اقلیت چون ایران و آمریکا منطقی‌تر بوده، مورد استقبال واپس نیز قرار گرفته است. براساس نتایج این تحقیق مقرره ماده ۴۴ قانون موصوف سیاست تقنینی مناسبی برای کشورمان به‌عنوان یک کشور در حال توسعه است. با این حال خصوصاً در ارتباط با قراردادهای مجوز بهره‌برداری تبلیغی این حکم قانونی نیازمند تعدیل است؛ چرا که در این نوع قراردادها عموماً

Email: hasanpoor@gmail.com

* نویسنده مسئول مقاله:

مصرف‌کنندگان کنترل کیفیت را از دارنده علامت تجاری انتظار ندارد. نگارندگان در نهایت با لحاظ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مقرره‌ای مناسب جهت حمایت مؤثر از مصرف‌کنندگان و الزام مؤثر مجوزدهندگان به کنترل کیفیت پیشنهاد کرده‌اند.

واژگان کلیدی: قرارداد مجوز بهره‌برداری، کنترل کیفیت، لیسانس تبلیغی، نظریه مبدأ، نظریه مالکیت

۱. مقدمه

قوانین حمایت از علائم تجاری کشورهای مختلف درخصوص لزوم کنترل کیفیت تولید محصولات تحت لیسانس علامت موضع واحدی اتخاذ نکرده‌اند. اکثر کشورها آن را غیر ضروری می‌دانند (Wilko, 2005, p. 111) به موجب قانون علامت تجاری ۱۹۹۴، انگلستان در این گروه جای گرفته است.^۱ ولی در مقابل این اکثریت، اقلیتی از کشورها قرار دارند که کنترل کیفیت در قرارداد لیسانس علامت تجاری را لازم و عدم رعایت این مقرره را موجب بی‌اعتباری قرارداد لیسانس علامت می‌دانند. آمریکا، کانادا و استرالیا در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. البته همان‌طور که انجمن بین‌المللی علامت تجاری گزارش می‌کند، کشورهای اقلیت نیز خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. در برخی کشورها چون کانادا در صورت عدم پیش‌بینی شرط کنترل کیفیت، تنها قرارداد لیسانس در معرض آسیب قرار می‌گیرد، ولی در برخی دیگر مثل آمریکا (مواد ۴۵ و ۱۴ قانون لان‌هام) نه‌تنها لیسانس علامت، بلکه خود علامت تجاری نیز قابل ابطال است.

توضیح این‌که در حقوق آمریکا کنترل کیفیت شرط صحت و اعتبار قرارداد لیسانس

۱. see <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents>



علامت تجاری است (Calboli, 2007, p. 355). این شرط هم در رویه قضایی و هم در رویه معمول اداره ثبت علامت تجاری آمریکا یکی از جنبه‌های اساسی اعتبار قرارداد لیسانس علامت تجاری قلمداد می‌شود (Wilkof, 2005, p. 113). همچنین ماده ۵ قانون علامت تجاری تنها در صورتی استفاده از علامت توسط غیرمالک را به رسمیت می‌شناسد که این استفاده همراه با کنترل کیفیت کالاهای تولیدی باشد. به موجب این ماده، استفاده از علامت تجاری باید تحت کنترل صاحب علامت تجاری و مطابق با طبیعت و ویژگی‌های کالاهای خدمات باشد.

آنچه باعث تقویت و تحکیم موضع کشورهای اقلیت در برابر اکثریت بزرگی از کشورهای مخالف این ضرورت می‌شود حمایت سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) از این رویکرد است (World Intellectual Property Organization, 2015, p. 26) ماده ۴۴ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری^۱ نیز ایران را در گروه اقلیت طبقه‌بندی کرده است. به موجب این ماده: «قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه‌دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌کننده را در بر داشته باشد. در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود».

نظر به این که قانون موصوف آزمایشی بوده، تمدید یا جایگزین شدن آن با قانون دیگری محتمل است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در قانون جدید یا اصلاحیه قانون فعلی تکرار این ماده یا گنجاندن جایگزین مشابه ضروری است؟ و یا به عبارت دیگر، «آیا

۱. از این به بعد با علامت اختصاری ق. ث. ا. ط. ص. ع. ت. از آن یاد می‌شود.

از نظر مبانی حقوقی و مصلحت اجتماعی کنترل کیفیت در لیسانس علامت تجاری ضروری است؟».

۲. مبانی حقوقی ضرورت کنترل کیفیت

لزوم کنترل کیفیت در لیسانس علامت ارتباط جوهری با خود نظریه علامت تجاری دارد. همان‌طور که می‌دانیم کارکرد اصلی علامت تجاری تمایزبخشی استو چنانچه علامتی استعداد تمایز کالاهای خود را از کالاهای مشابه نداشته باشد (به‌عنوان مثال عام باشد) قابلیت ثبت نداشته و ازاله این وصف نیز باعث زوال حمایت قانونی می‌گردد. حال اگر کالاهایی که علامت روی آن نصب شده است توسط شخصی غیر از دارنده علامت تولید شود مصرف‌کننده چگونه می‌تواند کالای جدید را از کالای سابق دارای کیفیت معهود تمیز دهد؟ لذا تا زمانی که علامت واحد است کیفیت معهود باید حفظ شود. علامت باید برای مصرف‌کننده معرف مبدأ خود باشد. این مبنا تحت عنوان نظریه مبدأ^۱ نظریه محوری علامت تجاری شمرده می‌شود و واپس از این نظریه به‌عنوان نظریه عام و فراگیر نام برده است (World Intellectual Property Organization, 2004, p. 94).

از نظر تاریخی به دلیل همین نظریه بود که لیسانس علامت تجاری ابتدا ممنوع و باطل بوده و شرط کنترل کیفیت ابزاری برای تغییر رویه قدیم بطلان به رویه جدید صحت بوده است (World Intellectual Property Organization, 2015, p. 26) زیرا اگر لیسانس‌دهنده کیفیت معهود را حفظ کرده باشد همچنان علامت می‌تواند متمایزکننده کالای واجد آن از کالاهای مشابه باشد. سابقه این تحول به رویه قضایی کشور آمریکا و

۱. source theory



کمی بعد به قانون علامت تجاری ۱۹۴۶ این کشور موسوم به قانون «لان هام»^۱ بر می‌گردد. در صورت فقدان کنترل کیفیت، کارکرد علامت یعنی ارائه اطلاعات صحیح به مصرف‌کنندگان و گمراه نشدن آن‌ها از بین می‌رود (Bone, 2005, p. 554). کنترل کیفیت درخصوص کالاها و خدمات موضوع علامت «استمرار» تولید مشابه مجوزدهنده از نظر کیفیت و ویژگی‌ها را تضمین می‌کند و اگر کنترل کیفیت صورت نگیرد علامت تجاری اطلاعات ناصحیحی را برای عموم فراهم می‌آورد و در نتیجه باعث ازاله صفت تمایزبخشی شده، از اهمیت علامت تجاری کاسته می‌شود. بنابراین فقدان کنترل کیفیت مساوی با عدم ارائه اطلاعات صحیح و گمراه شدن مصرف‌کنندگان نسبت به منشأ کالا است.

سازمان جهانی مالکیت فکری کنترل کیفیت را در لیسانس علامت لازم می‌شمارد و بر این باور است که «برای حفاظت از یکی از کارکردهای علامت تجاری (معرفی منشأ کالا) لازم است که دارنده علامت تجاری بر روی استفاده مجوزگیرنده و به‌ویژه راجع به کیفیت کالاها (تطابق با استانداردهای کیفیت مقرر شده توسط مجوزدهنده) و شرایطی که در آن اقدام به بازاریابی می‌کنند، کنترل داشته باشد. بنابراین می‌بینیم که ماده ۴۴ قانون کشورمان نه بر مفهومی جزئی و حاشیه‌ای یا مطرود، بلکه بر مبنای مستحکم حقوقی استوار است که توسط دکترین و رویه قضایی خلق شده و قانونگذاران را به تبعیت از آن فراخوانده است (Marks, 1988, p. 650).

۳. سیاست تقنینی

۱. Lanham Trademarks Act 1946 See http://www.uspto.gov/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

از نظر سیاست تقنینی قانونگذار کشورمان با این سؤال مواجه است که زمانی که عمده نظام‌های حقوقی دنیا کنترل کیفیت را به‌عنوان شرط اعتبار لیسانس لازم نمی‌شمارند و حتی در کشورهایی چون آمریکا شاهد سهل‌گیری و انعطاف مفرط محاکم در این خصوص هستیم (Ssman & Borchard, 1980, pp. 99-102) آیا موضع ماده ۴۴ ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت یک گام به عقب نیست؟

نگارندگان بر این باورند که سیاست قضایی محاکم کشورمان درخصوص کنترل کیفیت نباید الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته چون آمریکا باشد؛ زیرا قانونگذار و دادگاه‌های این کشور بر اهمیت تجاری لیسانس‌ها به‌عنوان منابعی درآمدزا برای کشور آمریکا واقف بوده، از همین رو از اتخاذ رویکردی قاطع و حمایت کامل از کنترل کیفیت امتناع کرده‌اند (Calboli, 2005, p. 387)؛ در حالی که اقتصاد ایران با وضع متفاوتی روبه‌رو است. دادگاه‌های ایران با حجم بالای لیسانس‌های خارجی که برای طرف خارجی انحصارات فراقانونی ایجاد می‌کنند روبه‌رو هستند و لذا در صورت ضرورت می‌توانند از لزوم کنترل کیفیت به‌عنوان سیاست قضایی مناسب وضع اقتصادی کشور نیز استفاده کنند (Marks, 1988, p. 641).

از طرف دیگر، بدون کنترل کیفیت مجوزدهندگان و مجوزگیرندگان سودجو با تغییر کیفیت کالا از ناآگاهی مصرف‌کنندگان سوءاستفاده می‌کنند. تا زمانی که علامت تجاری مناط کیفیت کالا شمرده می‌شود سخن از لیسانس تولید آن بدون کیفیت معهود منافی هدف و فلسفه علامت تجاری است؛ خصوصاً این‌که در صنایعی چون صنایع هوایی و حمل و نقل و نیز صنایع غذایی کیفیت کالای واجد علامت رابطه مستقیمی با جان انسان‌ها پیدا می‌کند و تجویز لیسانس تولید کالا بدون کیفیت مورد انتظار از علامت برخلاف نظم عمومی جامعه و مصلحت اجتماعی شمرده می‌شود.



۴. ارزیابی استدلال مخالفان

۴-۱. مبنای مخالفان

مبنای مخالفان نظریه مبدأ و ارائه اطلاعات صحیح به مصرف‌کنندگان به نحو گمراه‌کننده‌ای ساده و منطقی جلوه می‌نماید: خواننده با استفاده از علامت تجاری خواهان منافع شهرت تجاری وی را به صورت غیرمأذون استیفاء کرده، این استیفای نامشروع نمی‌تواند مورد تأیید قانونگذار باشد. در این استدلال این‌که عموم مردم گمراه شده‌اند یا خیر و یا این‌که آیا عموم مردم توجهشان به جای خواهان به خواننده جلب شده است یا خیر جایی ندارد (Bone, 2005, p. 551).

این مبنا برخلاف مبنای قبلی بر نظریه‌ای قدیمی یعنی نظریه مالکیت استوار است که با سنت حقوقدانان از حیث توصیف امور به اتکای مبانی سنتی سازگارتر است. علامت ملک طلق مالک آن است زیرا او با خلاقیت و کار و تلاش خود آن را آفریده و لذا وی حق انحای تصرف و استیفای منفعت از آن را دارد. سابقه تسری نظریه مالکیت بر علامت تجاری به بدو تأسیس نظام علائم تجاری بر می‌گردد (McClure, 1979, p. 325-26). گفته می‌شود نویسندگان معاهدات بین‌المللی نیز بدان به‌عنوان مبنای نظری خویش توجه داشته‌اند (Bone, 2005, p. 568). به این ترتیب، زمانی که حق بر علامت تجاری حق «طبیعی» مالکانه باشد (Bone, 2005, p. 548)، نه حقی منبعث از ضروریات اجتماعی، لزوم کنترل کیفیت نقشی جوهری در نظریه علامت تجاری نخواهد داشت و همین امر باعث تضعیف لزوم کنترل کیفیت به هنگام صدور لیسانس بهره‌برداری می‌گردد.

در کشور آمریکا تسری نظریه مالکیت به علائم تجاری اگرچه در بدو تأسیس نظام حقوقی علامت تجاری غالب بود، اما بعداً دادگاه‌ها از پذیرش آن امتناع کردند. با این حال

نه تنها همچنان حضور این رویکرد قدیمی در رویه‌های تجاری محسوس است بلکه در طول سال‌های اخیر، خصوصاً با توجه به توسعه حوزه و شمول علامت تجاری در اصلاحات تقنینی برخی از کشورها قدرت گرفته (Bone, 2005, pp. 677-78) و خود زمینه‌ساز تضعیف موقعیت کنترل کیفیت در قراردادهای لیسانس گردیده است. به عبارت دیگر، اگرچه تسری نظریه مالکیت بر علائم تجاری با هجمه دکترین حقوقی و ظهور مکتب رئالیسم حقوقی و تفاسیر جامعه شناختی از حقوق نادرست شمرده شده (Bone, 2005, p. 522) و تسری این نظریه به علائم تجاری دارای هزینه‌های سنگین اجتماعی شمرده شده (Dogan, 2004, p. 481) اما این نظریه به مثابه نظریه‌ای در سایه، همچنان در حقوق بر علائم تجاری و خصوصاً در رویه قضایی مورد استناد است.

با این حال نگارندگان تسری این نظریه را به حقوق علائم تجاری به دلایل متعددی نادرست و گمراه‌کننده می‌دانند. عموماً مدافعان تسری از جایگزینی نظریه انتقال صحیح اطلاعات و نظریه مبدأ توسط نظریه مالکیت سخن نمی‌گویند، بلکه از استفاده همعرض از هر دو نظریه دفاع می‌کنند. این در حالی است که این دو مبنا از حیث توجیه مبانی علائم تجاری موازی نبوده، به نتایج متعارضی می‌انجامند. در مبنای انتقال صحیح اطلاعات هدف جلوگیری از گمراهی و سردرگمی مصرف‌کننده است، در حالی که در مبنای مالکیت، هدف جلوگیری از انتفاع غیرمأذون است (Bone, 2005, p. 461).

اساساً زمانی که سخن از مالکیت علائم تجاری است و در مقایسه با اموال ملموس نقطه افتراق مقتضی اختلاف در مبنا، انکار می‌شود باید موضوع حق مالکیت تبیین شود. در اموال ملموس اعم از منقول و غیرمنقول موضوع حق، یعنی مال ملموس روشن است؛ اما در علامت تجاری موضوع مالکیت چیست؟ این پرسش محوری سرآغاز انشعاب مدافعان تسری نظریه مالکیت بر علائم تجاری است (جعفرزاده (۱۷) ۱۳۸۹؛ فروغی،



۱۳۹۳، ص ۸۶). اولین پاسخ همان علامت است. یعنی علامت تجاری قابل تملک است. به عقیده نگارندگان سخن از تملک علامت کلام سنجیده‌ای نیست (Dogan, 2004, p. 461)؛ زیرا علامت ماهیتی جز کلمه یا نشان یا عدد ندارد. در مجموع می‌توان گفت علامت در زمره اطلاعات است. در اموال ملموس همان‌طور که فقها نیز اشاره کرده‌اند مالکیت به لحاظ وجود نوعی سلطه و سلطنت است که اعتبار می‌شود (جعفرزاده (۱۷) ۱۳۸۹؛ فروغی ۱۳۹۳، ص ۸۶) اما در حقوق علائم تجاری چنین سلطه و سلطنتی وجود ندارد. توضیح این‌که اموال فکری برخلاف اموال ملموس دارای این ویژگی هستند که در آن واحد توسط افراد متعدد استعمال می‌شوند بدون این‌که این استعمال باعث استهلاک آن گردد (Kratzke, 2010, p. 203, footnote 16). لذا دارنده علامت نمی‌تواند مثل مالک مال ملموس آن را در مکانی امن نگهداری و ضبط کند. از طرف دیگر علامت ماهیتاً چیزی جز اطلاعات نیست که از زمره اموال قابل تملک خارج است. گفته شده کلمات و نشان‌ها «اموال عمومی» و یا «اموال مباح» شمرده می‌شود و هر شخص می‌تواند آزادانه آن را استفاده کند و لذا تصاحب و سلطه بر آن ممکن نیست (Bone, 2005, p. 562 & Kratzke, 2010, p. 203). نفی لزوم کنترل کیفیت در لیسانس علامت تجاری و تلقی علامت مثل مال ملموس این نتیجه ناگوار را به بار می‌آورد که بر سر تصاحب کلمات و علائم رقابت صورت گیرد و آحاد جامعه در مکالمات روزمره و رفع حواجی متعارف خود گرفتار شوند.

۲-۴. مالیت شهرت تجاری

نوبت به پاسخ دوم می‌رسد: شهرت تجاری. گفته شده مشهور حقوقدانان مدافع تسری نظریه مالکیت بر این عقیده بوده‌اند که حسن شهرت تجاری ناشی از فعالیت تجاری (و نه

نفس علامت) « مال » شمرده می‌شود. علامت تنها ابزاری برای انتفاع از این مال است و به عبارت دیگر دارنده علامت، مالک شهرت خود است که علامت مبین آن است. امروزه این تلقی گسترش یافته که حقوق بر علائم تجاری در حقیقت از شهرت تجاری حمایت می‌کند و حمایت از علامت طریقت دارد، نه موضوعیت و در حقیقت حمایت از علامت طریق حمایت از شهرت تجاری است. (Bone, 2005, p. 560) این رویکرد با نظریه سنتی که هدف حقوق بر علائم تجاری را حمایت از مصرف‌کنندگان می‌داند در تعارض است.

با این حال جایگزین کردن شهرت تجاری مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا از یک طرف شهرت تجاری مفهومی مبهم و متشتت و بسیار منعطف است که به همین رو صلاحیت این را که بتواند موضوع مالکیت باشد ندارد و از طرف دیگر حتی به فرض تنجیز مفهومی بازهم استعداد ادعای مذکور را ندارد. توضیح این‌که زمانی که تسری نظریه مالکیت به شهرت تجاری طرفدارانی پیدا کرد مفهوم شهرت تجاری به دشواری و پیچیدگی امروزی نبود و صرفاً به فعالیت شخص تاجر بر می‌گشت (Bone, 2005, p. 527). در آن زمان بیشتر محصولات محلی تولید می‌شد و این‌گونه نبود که محصولات تولید خارج با مارک مشهوری عرضه شوند و بازار را به دست گیرند. نقش علائم تجاری در فروش محصولات تولیدی خارج از محل بازار کم بود. بیشتر مصرف‌کنندگان تولیدکننده کالاهای فروخته شده تحت علامت را می‌شناختند و نقش تبلیغات نیز ناچیز بود. لذا مفهوم شهرت تجاری به آسانی به شهرت ناشی از فعالیت تجاری یا تجارتخانه بر می‌گشت. مالک یک بنگاه تولیدی به عنوان مثال با بالا بردن کیفیت محصولات خود به راحتی می‌توانست بر شهرت تجاری خود نزد خریداران محلی بیفزاید. با این حال، امروزه شهرتی که علامت سمبل آن است به مجموعه گسترده‌ای از عوامل بر می‌گردد (Kratzke, 2010, p. 205). امروزه این مفهوم چنان موسع بیان می‌شود که قلمروها و حوزه‌های مختلفی را در بر



می‌گیرد که تناسب چندانی با یکدیگر ندارند. همان‌طور که دادگاهی^۱ اظهار داشت: آنچه باعث می‌شد عموم مردم بین کالا و یک بنگاه تجاری رابطه‌ای ببینند مجموعه‌ای از عوامل عینی مشخصی نیستند، بلکه ترکیبی از عوامل متعدد غیر ملموسی هستند که همگی آن‌ها قابل تعیین نیست. این دادگاه همچنین اظهار داشت: فهم شهرت تجاری به‌عنوان امری واجد شکل و ماهیت دشوار است بلکه شهرت تجاری به صورت روحی است که یک چیز فیزیکی را احاطه کرده است؛ درست مثل اتمسفر که زمین را احاطه کرده یا رابطه‌ای که از رفتار یک تجارتخانه ناشی می‌شود یا عکس‌العمل مطلوبی است که بازار عادت کرده نسبت به یک تجارتخانه یا یک اسم داشته باشد (Bone, 2005, p. 570). این انعطاف در شمول مصادیق متفاوت و متشتمل مخالف اتقان حقوقی است (Bone, 2005, p. 553).

علیرغم نقش محوری مفهوم شهرت تجاری در توجیه حقوق مالکین علائم تجاری قضات و اقتصاددانان هریک تعاریف متفاوتی از آن داشته و بعضاً صریحاً اظهار می‌دارند که فهم و درک آن دشوار است (Bone, 2005, p. 569). از طرف دیگر اگر بتوان شهرت تجاری را مفهوماً منجز ساخت، همان‌طور که برخی نویسندگان (Bone, 2005, p. 551) عنوان کرده‌اند، از سه قسم خارج نیست: حسن شهرت خود علامت^۲، حسن شهرت بنگاه مالک علامت^۳ و حسن شهرت ذاتی^۴.

مفهوم شهرت تجاری خود علامت به اطمینان مصرف‌کنندگان که ناشی از اطلاعات مربوط به کیفیت و... است، بر می‌گردد. بنابراین زمانی می‌توان گفت شهرت تجارت به

۱. Smit v. Davidson, 31 S.E. 2d 477-79 (Ga. 1944)

۲. brand goodwill

۳. firm goodwill

۴. inherent goodwill

صورت نامشروع تصاحب شده که مصرف‌کنندگان با این تصور که خوانده همان کالای واجد علامت را می‌فروشد گمراه شده باشند. بنابراین تصاحب شهرت تجاری ناشی از خود برند و نیز ارائه اطلاعات ناصحیح و گمراه کردن مصرف‌کنندگان در این قسم از شهرت تجاری دو روی یک سکه هستند (Bone, 2005, p. 551) و نظریه مالکیت، بیانی دیگر از نظریه مبدأ خواهد شد.

قسم دیگر حسن شهرت و سر قفلی خود بنگاه تجاری صاحب علامت تجاری است. در این نوع، حسن شهرت متعلق اعتماد مصرف‌کنندگان خود بنگاه تجاری قطع‌نظر از علامت تجاری است. در مواردی که یک بنگاه ممکن است علامت‌های تجاری متعدد داشته یا کالاهای متفاوتی را تولید کند، حسن شهرت بنگاه اعم از حسن شهرت علامت تجاری خواهد بود. سوءاستفاده از حسن شهرت خود بنگاه به این شکل است که خوانده کالاهایی کاملاً متفاوت از کالاهای متعلق علامت را به نوعی به بازار فرستاده که مصرف‌کنندگان به اشتباه وجود ارتباطی (عرضی یا طولی) بین کالای خوانده با بنگاه تجاری مذکور را محرز تلقی کنند (Bone, 2005, p. 551-52). تصاحب نوع اول و دوم شهرت تجاری در نظریه انتقال صحیح اطلاعات حمایت می‌شود.

با این حال روشن است زمانی که مصرف‌کننده بدون این‌که نسبت به مبدأ کالا یعنی بنگاه تولیدکننده گمراه شود (شهرت تجاری نوع سوم) خریدی انجام می‌دهد، این خرید با تبلیغات مسبوق به آن به شهرت بنگاه مذکور لطمه نزده است و لذا شهرت در این مفهوم نمی‌تواند مثبت حق مطلقه مالکیت باشد و نمی‌تواند از زیر سایه تئوری مبدأ و انتقال صحیح اطلاعات خارج شود. توجه به مثال زیر، نوع سوم شهرت یعنی شهرت ذاتی را روشن می‌سازد: علامت TIFFANY علامت مشهوری است برای جواهرآلات. تصور کنید که مالک ثروتمند یک کارخانه اتومبیل‌سازی این علامت را در زمینه اتومبیل سواری



بهره‌برداری و اتومبیل‌های لوکس به بازار عرضه کند. بعید است مصرف‌کنندگان دچار اشتباه شوند اما مالک کارخانه در حقیقت با استفاده از کلمه TIFFANY مفهومی را که هم در جواهرات و هم در اتومبیل‌های سواری تولیدی خود موجود است تصاحب کرده است و بدون هزینه به مصرف‌کنندگان فهمانده که کالای وی کالای «لوکس» است، درست مثل جواهرات TIFFANY. این تصاحب شهرت تجاری است اما ارائه اطلاعات ناصحیح به مصرف‌کنندگان نیست. بنابراین اگر قاضی حکم به نقض علامت تجاری بدهد، در کنه واقع متأثر از نظریه مالیت شهرت تجاری مالک علامت است، نه نظریه مبدأ و ارائه اطلاعات صحیح (Bone, 2005, p. 551).

صرف‌نظر از مبانی فوق‌الذکر تسری نظریه مالکیت بر علائم تجاری نه از نظر اقتصادی مطلوب است و نه با سازوکارهای داخلی قوانین علائم تجاری یا مطلق حقوق مالکیت فکری سازگار به نظر می‌رسد (Bone, 2005, p. 558 & 622 ; Calboli, 2005, p. 352) که تفصیل این موضوع از حوصله نوشته حاضر خارج است.

با توجه به مبانی مذکور روشن می‌شود که خصوصاً در علائم تجاری (Bone, 2005, p. 567) تسری مبنای مالکیت به علائم تجاری بسیار دشوار است و اگر گاه و بیگاه محاکم یا حقوقدانان به این نظریه نیز در مقام حفظ یا رعایت حق دارنده علامت استناد می‌کنند قاعدتاً منظور از شهرت تجاری، چیزی جز «اطلاعات مصرف‌کنندگان در مورد یک علامت یا بنگاه» نیست.. بنابراین حقوق بر علائم تجاری از نظر مبنایی و جوهری نیازی به نظریه شهرت تجاری ندارد (Bone, 2005, p. 556).

مقایسه اموال ملموس با علائم تجاری اشتباه است خصوصاً از آن جهت که علائم تجاری ماهیتاً نشانه‌هایی مباح و متعلق به عموم هستند که حمایت از آن‌ها به خودی خود و نه به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از اشتباه مصرف‌کنندگان باعث ایجاد انحصار

قانونی بر الفاظ و اشکال می‌گردد که این امر در دنیای تجارت ترسناک و مضر است. به جهت جلوگیری از این انحصار ضد رقابتی است که می‌بینیم حقوق بر علائم تجاری از علائم بدان جهت حمایت می‌کند که کارکرد جلوگیری از اشتباه مصرف‌کنندگان را دارند (Alexander, 1956, pp. 25-27). رویه دیوان عالی آمریکا منعکس‌کننده نفی تصور رایج تجار بر وجود حق مطلقه مالکیت بر علامت تجاری بوده، نشانگر اعتماد بیش‌تر به نظریه مبدأ است (Dogan, 2004, p. 461).

۳-۴. رجوع به نظریه مبدأ

در مقابل تئوری مالکیت که نتوانسته از پس انتقادات و اشکالات حقوق‌دانان برآید (dogan, 2004, p. 465)، تئوری مبدأ قرار دارد که با وصف قدمت و اقبال گسترده، مخالفان لزوم کنترل کیفیت نتوانسته‌اند به اساس آن خدشه و ایرادی وارد آورند. تمرکز بر نظریه مبدأ و انتقال صحیح اطلاعات به مصرف‌کنندگان ۳ فایده دارد. اولین و مهم‌ترین کارکردهای اصلی علامت تجاری، فایده کاهش هزینه جستجوی مصرف‌کنندگان است. با اجرای قوانین علائم تجاری است که مصرف‌کننده می‌تواند به علامت اتکا کرده، اطلاعاتی را که در مورد کالای واجد آن علامت از طریق تبلیغات و تجربه و نقل و قول دیگران به دست آورده، با آن کالا تطبیق دهد. فایده دوم ترغیب فروشندگان به حفظ و افزایش کیفیت است.^۱ فایده سوم آن است که مصرف‌کنندگان گمراه نشده، به اشتباه کالایی که نمی‌خواهند نمی‌خرند. این گمراهی باعث فقدان کارایی اقتصادی شده، در نتیجه گمراه‌کننده را چنانچه عامد باشد در معرض مسئولیت قرار می‌دهد (bone, 2005, p. 555). حتی اگر بتوان مفهوم و موضوع شهرت تجاری را به جای علامت تجاری تحدید و تبیین کرد و

۱. Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 154-164 (1995)



آن را موضوع حق مالکیت دارنده علامت شمرد، این نظریه از یک طرف ناکارآمدتر از نظریه مبدأ و انتقال صحیح اطلاعات است و از طرف دیگر قاصر از توان نفی لزوم کنترل کیفیت است. بنا بر موارد موصوف می‌توان نتیجه گرفت که از نظر تئوریک، لزوم کنترل کیفیت اقوا از عدم لزوم آن است.

۵. لزوم تعدیل قاعده

باید اذعان کرد که در مواردی ابطال لیسانس علامت فاقد کنترل کنترل کیفیت یا حتی ابطال خود علامت مربوط در این فرض در برخی نظامات حقوقی، غیرعادلانه است. شاید مهم‌ترین دلیل، ظهور لیسانس‌های جدیدی باشد که موضوعاً با هدف تبلیغ علامت منعقد شده‌اند. این نوع لیسانس‌ها که در این مقاله از آنان با عنوان لیسانس تبلیغی یاد می‌شود از دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی ظهور چشمگیر و رشد چند صد درصدی و روزافزون داشته‌اند (Marks, 1988, p. 646, footnote 18) که در کشور خودمان نیز دیده می‌شود. در این نوع لیسانس که خصوصاً در صنایع ورزشی رواج دارد لیسانس‌دهنده دارای علامتی شناخته شده در بازار است، اما در حوزه لیسانس فاقد سوابق و فعالیت مرتبط است و در مقابل لیسانس‌گیرنده در حوزه فعالیت لیسانس سوابق مثبتی دارد و نمی‌خواهد با ثبت و استفاده از علامت ناآشنا بازار آن محصول را از دست بدهد. در این حالت است که لیسانس باعث موفقیت هر دو لیسانس‌گیرنده و لیسانس‌دهنده می‌گردد؛ به این شکل که لیسانس‌دهنده بازار دیگری را تحت سیطره علامت خود درآورده، لیسانس گیرنده نیز از شهرت تجاری این علامت استفاده و از فروش محصولات خود اطمینان حاصل می‌کند. به‌عنوان مثال لیسانس چاپ علامت باربی که با عروسک‌هایش شناخته

شده روی تی شرت در نظر عموم نشانگر تولید تی شرت توسط صاحب علامت نیست. در این لیسانس جدید اصلاً فرض کنترل کیفیت توسط لیسانس‌دهنده نامعقول است، چرا که اصلاً لیسانس‌دهنده فاقد تخصص در حوزه لیسانس است. در این نوع لیسانس هدف اصلی تقویت و بهره‌برداری از تصویری است که این برند و علامت در بین عموم پیدا کرده است.^۱

در ابتدا محاکم در تلاش برای حفظ مبانی سنتی به لحاظ فقدان کنترل کیفیت در این نوع لیسانس‌ها با آن‌ها مخالفت ورزیدند، اما نهایتاً با رشد نیاز اقتصادی به این نوع لیسانس‌ها اکثر محاکم این نوع لیسانس را به رسمیت شناختند (Calboli, 2005, p. 381)؛ لکن آن را مشروط به عدم گمراهی و سردرگمی عموم مردم و نیز رقابت منصفانه در بازار کرده‌اند (Calboli, 2005, p. 378). اگرچه متعاقباً مخالفان کنترل کیفیت انتقادات خود را افزایش دادند، اما همچنان منطق لزوم کنترل کیفیت بر ضرورت لیسانس تبلیغی چیرگی داشت.

با این حال نگارندگان با اتکا به مبنای مورد قبول سابق‌الذکر یعنی نظریه مبدأ معتقدند درخصوص لیسانس‌های تبلیغی با وصف فقدان کنترل کیفیت به نظر نمی‌رسد موضع بطلان موضع صحیحی باشد؛ زیرا براساس معیارهای سنتی نیز در این نوع لیسانس‌ها اطلاعات غلطی به مصرف‌کننده ارائه می‌شود و بالتبع گمراهی و سردرگمی حادث نمی‌شود. البته این موضوع باید به صورت موردی ارزیابی گردد و معیار و محک در تصور عموم نسبت به لیسانس باشد. اگر مصرف‌کنندگان تلقی رابطه اسپانسری یا

۱. Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975) available at http://www.leagle.com/decision/1973819360FSupp459_1736 (last visit 2013/8/17)



حمایت مالی یا رابطه طولی یا عرضی بین لیسانس‌دهنده و لیسانس گیرنده نداشته باشند کنترل کیفیت لازم نیست؛ اما اگر این تلقی ولو به درجاتی وجود داشته باشد فقدان کنترل کیفیت باعث گمراهی عموم و ارائه اطلاعات ناصحیح می‌شود و لذا لیسانس باطل است (Dogan, 2004, p. 464) این استدلال به سردرگمی در اثر اسپانسر^۱ موسوم است. در موردی که ورزشکاری اجازه استفاده از نام و علامت خاص خود یا تکیه‌کلام‌های مخصوص خود را به بنگاه‌های تولیدکننده می‌دهد چه وضعیتی حاکم است؟ موضوع لیسانس تبلیغی نیازمند تحلیل بیش‌تر است

تفاوت بنیادین بین لیسانس سنتی با لیسانس تبلیغی را باید در نگاه و انتظار مصرف‌کنندگان جستجو کرد. در لیسانس سنتی مصرف‌کننده علامت را تضمینی برای کیفیت مورد انتظار می‌بیند، در حالی که در نوع تبلیغی مصرف‌کننده چنین انتظاری درخصوص کیفیت ندارد. لیسانس‌دهنده و لیسانس‌گیرنده لیسانس تبلیغی در وهله اول هدفشان تبلیغ علامت مرتبط با کالاها است نه فروش کالاها به شکل موجود. نمونه‌های مرسوم از چنین لیسانسی عبارتند از نصب کاراکتر یا لوگویی بر فنجان و لیوان، لباس و موارد دیگر که دارای نشان یا لوگو یا علامت یک تیم یا مؤسسه یا شرکت هستند. لذا قواعد لیسانس سنتی برای این چنین لیسانس‌هایی مناسب نیستند (Marks, 1988, p.652). در لیسانس‌های تبلیغی مصرف‌کننده صرفاً به علامت به‌عنوان ابزاری برای ابراز محبت، وفاداری یا همدردی با شخص و یا مؤسسه نگاه می‌کند و در این نوع بازار کنترل کیفیت هیچ ارزش اساسی ندارد. مکلف شمردن لیسانس‌دهنده به کنترل کیفیت در چنین لیسانس‌هایی به منزله جدا کردن تئوری کنترل کیفیت از جوهره و مبنای اصلی آن است.

۱. confusion as to sponsorship

از نظر اقتصادی نیز چنین تکلیفی بی‌فایده بوده، حتی مضر برای مصرف‌کنندگان است؛ چرا که باری مالی به لیسانس‌دهنده تحمیل می‌گردد که در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. تنها فایده آن برای ناقض علامت است که برای فرار از مسئولیت به فقدان کنترل کیفیت و در نتیجه بطلان علامت استناد خواهد کرد (Marks, 1988, p. 653). به‌عنوان مثال درج علامت شبکه تلویزیونی نسیم روی لباس ورزشکاران و بدلکارانی که نمایش آن‌ها در این شبکه پخش می‌شود بعید است باعث گمراهی نسبت به مبدأ تولید لباس شود. باید به وجه افتراق لیسانس‌های تبلیغی^۱ از لیسانس‌های سنتی توجه کرد: در لیسانس‌های تبلیغی مادام که عموم مردم در اثر تولید تحت لیسانس گمراه نشوند تسامح و آسان‌گیری نسبت به الزام غیرضروری لیسانس‌دهنده به بازرسی و کنترل کیفیت می‌تواند موجه باشد (Marks, 1988, p. 462).

متأسفانه قانونگذار کشورمان به این نوع لیسانس جدید توجه بایسته معمول نداشته و کنترل کیفیت را شرط اعتبار همه انواع قراردادهای لیسانس اعلام کرده است. ضرورت داشت قانونگذار ایرانی در وضع ماده ۴۴ قانون سال ۸۶ در رابطه با کنترل کیفیت منعطفانه‌تر عمل می‌کرد و به چنین تعدیلاتی توجه می‌کرد. با این حال نگارندگان بر این باورند که قطع‌نظر از رجوع مبنایی کنترل کیفیت به نظریه مبدأ که در نتیجه مستلزم و توجیه‌کننده این چنین تعدیلاتی خواهد بود، مفهوم کنترل کیفیت به لحاظ اطلاق و سعه مفهومی واژه مندرج در ماده ۴۴ خود آن قدر انعطاف دارد چگونه این انعطاف را توجیه می‌کنید؟ که محاکم کشورمان همانند محاکم سایر کشورها به شرح فوق‌الذکر بتوانند با تعاریف و تفاسیری منعطف و عادلانه به کارایی این مقرره و در عین حال رعایت انصاف و عدالت بیفزایند.

۱. merchandising, collateral product licensing or character licensing



۶. نتیجه گیری

ماده ۴۴ ق. ث. ا. ط. ص. ع. ت. با لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به عنوان کشوری در حال توسعه و پذیرنده فناوری و نیز با توجه به مبانی حقوقی مستحکم آن مقرره‌ای ضروری و قابل دفاع است. این مقرره تجانس غیرقابل انکاری با مبنای ارائه اطلاعات صحیح به مصرف‌کننده و لزوم معرفی مبدأ کالای واجد علامت دارد. هیچ ضرورتی وجود ندارد تا با ادعای نوعی حق مالکانه برای دارنده علامت، اجازه تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در اثر استفاده‌سوء از اعتماد آن‌ها داده شود. ترجیح نظریه مبدأ توسط قانونگذار نیز مخفی نیست (مواد ۳۰ و ۳۲ ق. ث. ا. ط. ص. ع. ت. و ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی). بر همین اساس، نگارندگان بر نگهداشت این مقرره در قوانینی مالکیت صنعتی تأکید می‌کنند. با این حال با توجه به رواج پدیده لیسانس‌های تبلیغی به نظر می‌رسد لازم است مقرره موصوف اصلاح شده، مواردی که مصرف‌کنندگان به علامت به عنوان ابزاری برای ابراز محبت، وفاوری یا همدردی با شخص و یا مؤسسه نگاه می‌کنند و نه به عنوان ابزار احراز کیفیت از شمول این مقرره استثناء گردند. به هر حال، به نظر نمی‌رسد موضع بطلان لیسانس با وصف قابلیت تجدید آن روشی مناسب برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان باشد. در این راستا، متن زیر به عنوان جایگزین ماده ۴۴ قانون ث. ا. ط. ص. ع. ت. توصیه می‌شود. این متن با لحاظ بدوی یا عرضی بودن قصور در کنترل کیفیت و همین‌طور چگونگی تضمین حقوق مصرف‌کننده و مجوزگیرنده توصیه شده است:

«هر نوع توافق درخصوص استفاده شخص ثالث از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت در صورتی معتبر است که توأم با کنترل واقعی دارنده علامت بر کیفیت یا مرغوبیت کالا یا خدمات موضوع علامت باشد. در غیر این صورت اگر از ابتدا کنترل کیفیت واقع نشده

باشد قرارداد باطل و اگر قصور در کنترل کیفیت متعاقباً واقع شده باشد قرارداد خودبه‌خود منفسخ خواهد بود. در صورتی که این نوع استفاده بدون اعمال کنترل از نظر شکل و گستره به حدی باشد که مشمول بند «الف» ماده ۳۲ گردد علامت نیز ابطال می‌گردد. درخصوص این ماده مصرف‌کنندگان نیز ذینفع در طرح دعوا محسوب می‌شوند. تبصره ۱: در صورتی که دارنده علامت نتواند وقوع کنترل کیفیت را اثبات کند در مقابل مصرف‌کنندگان مسئول خسارت ناشی از عدم اعمال کنترل کیفیت خواهد بود.

تبصره ۲: حکم ماده فوق در موارد زیر جاری نیست:

الف) موردی که مجوزگیرنده رأساً مبادرت به کنترل کیفیت کرده باشد، به نحوی که کیفیت معهود مورد انتظار مصرف‌کنندگان تضمین شده باشد.

ب) درخصوص لیسانس‌هایی که به‌وضوح عموم مصرف‌کنندگان استفاده از علامت را تبلیغی و نه معرف کیفیت یا مرغوبیت محصول می‌شمارند».

۷. منابع

الف) منابع فارسی

۱. جعفرزاده، میرقاسم، «تحلیل مفهومی مالکیت فکری: کوششی فراگیر در جهت تمهید نظریه ای فراگیر»، مجله حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۲ یادنامه دکتر امیر حسین فخاری، ۱۳۸۲.
۲. فروغی، علیرضا، «بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و ملک»، آموزه‌های فقه مدنی، شماره ۵ بهار و تابستان، ۱۳۹۳.
۳. حسن پور، محمد مهدی، حقوق رقابت و قرارداد مجوز بهره‌برداری، انتشارات مجد، ۱۳۹۵.



۴. جعفرزاده میرقاسم، عباس تبار فیروزجاه، مجید، «ابطال گواهی نامه اختراع و تعهد به استرداد عوضین در قراردادهای انتقال حق اختراع»، *مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی*، ویژه نامه، شماره ۱۶، ۱۳۹۳.

ب) منابع انگلیسی

5. Alexander , George J., , (1967); «The Economic Effect of Trademarks : History and Competition», 44 , *California Law Review*, 1956).
6. Bone, Robert G. , «Hunting Goodwill : A History of The Concept Of Goodwill In Trademark Law», *Boston University Law Review*, vol.86:547, 2005.
7. Calboli , Irene, «Trademark Assignment with Goodwill: A Concept Whose Time Has Gone», *Florida Law Review*, no. 57, 2005.
8. Calboli, Irene, «The Sunset OF “Quality Control” IN Modern Trademark Licensing,» *Marquette University Law School Legal Studies?*,
9. Comments and Notes ,« Trademark Licensing: The Problem of Adequate Control», *Duke Law Journal*, 1968. Available at: <http://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol17/iss5/2>
10. Dogan, Stacy L., Lemly, Mark A., «The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli»?, *Emory Law Journal*, vol. 54, 2004
11. Federal Trade Commission, «To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, A Report by the Federal Trade

- Commission», October 2003, chapter part 1 available at <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>
12. Griffor, Beverly M., «The Naked License: What Business Lawyers Need to Know to Protect Their Clients Against Trademark Abandonment» a *American business Law Journal* January 2012 available at <http://www.michbar.org/business/BLJ/Spring2012/griffor.pdf> (last visit 2014/5/4)
13. International Trademark Association (INTA), <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkLicensing.aspx>
14. Researchpaper Series Research Paper No. 07-09, September 2007.
15. Kratzke, William P., «Normative Economic Analysis of Trademark Law», *Memphis State University Law Review* No. 21, 2010.
16. Lemley, Mark A., «The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense», *Yale Law Journal*, no. 108, 1999. available at <http://www.thefreelibrary.com/The+modern+Lanham+Act+and+the+death+of+common+sense.-a055095918>
17. Locke, John, *Second Treatise Of Government*, See <http://www.constitution.org/jl/2ndtr05.txt>
18. Marks, Alfred M., «Trademark Licensing- Toward a More Flexible Standard», *The Trademark Reporter*, vol. 78, 1988. Available at <http://legacy.library.ucsf.edu/tid/mxw80e00/pdf>
19. McClure, Daniel M., «Trademarks and Unfair Competition : Critical History of Legal Thought», *Trademark Report*, no. 69, 1979.



20. Osman , Richard M., Borchard, William M., «Trademark Sublicensing and Quality Control», *The Trademark Reporter*, vol 70, No 2, 1980. available at: <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/thetmr70&div=18&id=&page=>
21. Ribando, Monique L., Pavento , Micheal S., «Quality Control in Trademark Licensing», *The Metropolitan Corporate Counsel*, vol.15, 2007. no. 8 available at [http:// www.kslaw.com/Library/publication/MCCTrademark Licensing_RibandoPavento.pdf](http://www.kslaw.com/Library/publication/MCCTrademarkLicensing_RibandoPavento.pdf)
22. Rahnasto, Ilkka, *Intellectual Property Rights, External Effects and Anti-trust Law : Leveraging IPRs In The Communications Industry*, Oxford university Press, New York, 2003.
23. UNCTAD Secretariat, «Competition policy and the exercise of intellectual property rights» 2008, Doc NO.TD/B/Com.2/CPL/68
24. Wilkof, Neil J, Daniel Burkitt, *Trade Mark Licensing*, Second Edition, London. Sweet & Maxwell. 2005.
25. World Intellectual Property Organization, *Trademark Licensing*, 2015, Available at: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_12_learning_points.pdf
26. World Intellectual Property Organization , *WIPO intellectual property handbook: Policy, Law and Use*, 2004 e-book Available at <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>

