

# کاوشی نو در نحوه حمایت از علامت تجاری در فضای سایبر با رویکرد تطبیقی

مصطفی بختیاروند<sup>۱\*</sup>، مهسا تدین سعدی<sup>۲</sup>

۱. استادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم، قم، ایران  
۲. دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم، قم، ایران

پذیرش: ۹۵/۰۵/۱۶

دریافت: ۹۴/۰۵/۱۰

## چکیده

یکی از حوزه‌های حقوق مالکیت صنعتی که بیش‌ترین تأثیر را از تحولات فضای بدون مرز سایبر پذیرفته، حوزه علائم تجاری است که در آن، چالش‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف، از جمله اصل سرزمینی بودن، نام‌های دامنه، کلیدواژه‌ها و پیوندهای مطرح و منجر به هموار شدن راه نقض حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری شده است. بسیاری از این مسائل در حقوق خارجی، بخصوص آمریکا، مرتبط با نقض علامت تجاری و یا حداقل تضعیف آنتلجی می‌شود که قانونگذار به آن‌ها توجه خاص کرده است. حتی در آمریکا رویه قضایی از این فراتر رفته و برای حل مسائل، دو نظریه ابتکاری گمراهی اولیه در تشخیص منفعت و استفاده منصفانه نوین را مطرح ساخته است. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران، تنها ضمانت اجرای نقض حق دارنده علامت را پیش‌بینی کرده که مواردی از قبیل تضعیف علامت تجاری را در بر نمی‌گیرد و به موضوع مهم استفاده منصفانه از علامت تجاری که به‌ویژه در فضای سایبر مورد نیاز است نپرداخته است. لذا نیاز به اصلاح قانون در این زمینه به‌خوبی احساس می‌شود.

Email: m.bakhtiarvand@qom.ac.ir

\* نویسنده مسئول مقاله:



واژگان کلیدی: فضای سایبر، نقض علامت تجاری، تضعیف علامت تجاری، گمراهی اولیه در تشخیص منفعت، استفاده منصفانه نوین.

## ۱. مقدمه

فضای سایبر با از بین بردن مرزها و محدودیت‌های سرزمینی، بستری مناسب برای مالکان علامت تجاری فراهم ساخته تا کالاهای خود را آزادانه در سراسر جهان عرضه کرده، به فروش بالایی دست یابند، چرا که تحصیل حق بر علامت تجاری در فضای سایبر درخصوص علائم ثبت شده ویژگی خاصی ندارد و در مورد علائم تجاری مشهور نیز مطابق با ماده ۲ توصیه‌نامه مشترک سازمان جهانی مالکیت فکری مرتبط با مقررات ناظر بر حمایت از علائم تجاری در اینترنت<sup>۱</sup>، استفاده از علامت بر روی اینترنت زمانی اتفاق می‌افتد که علامت در آن کشور اثر تجاری داشته باشد. در ایران این امر می‌تواند در زمره امارات قضایی موضوع ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی بگنجد، موجب حصول علم قاضی شود و اسباب صدور حکم مطلوب را فراهم سازد [۱، ص ۶۸-۶۴]. حقوق انحصاری دارنده علامت مقتضی آن است که دیگران از هرگونه عملی که متضمن نقض یا تضعیف این حقوق، گمراهی مصرف‌کنندگان و منتهی به رقابت نامشروع شود، ممنوع باشند. استثنای حقوق انحصاری دارنده، استفاده منصفانه است که نباید از حدودی که برای شناساندن شخص، مؤسسه یا کالا و خدمات لازم است فراتر رود و همچنین نباید موجب ایجاد این شبهه برای مخاطب شود که استفاده‌کننده با دارنده اصلی علامت ارتباط داشته یا مورد حمایت او است.

فضای سایبر امکانات جدیدی برای استفاده غیرمجاز از علائم تجاری ایجاد کرده [۲، ص ۶] و چنانچه از علائم تجاری با اهداف تجاری استفاده شود، چالش‌های بسیاری را در ارتباط با اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت صنعتی و ابزارهای موجود در فضای سایبر، مانند نام‌های دامنه، کلیدواژه‌ها و پیوندهای آنها و خطر گمراهی و نقض

1. WIPO Joint Recommendation on Protection of Marks on the Internet (with Explanatory Notes), 2007.

در پی دارد و باعث افزایش دعاوی نقض علامت تجاری در فضای مذکور و وب جهانی می‌شود [۳، ص ۱۴]. بسیاری از این امور در حقوق خارجی صراحتاً نقض یا تضعیف علامت تجاری محسوب می‌شود. به جهت تعدد دعاوی، قضات آمریکا با توسل به دو نظریه گمراهی اولیه در تشخیص منفعت و استفاده منصفانه نوین سعی کرده‌اند اختلافات موجود را منطقی و منصفانه حل کنند. این در حالی است که ایران غنای حقوقی لازم را ندارد؛ زیرا چنین دعاوی در کشور ما فاقد سابقه کافی بوده، نه تنها رویه قضایی، بلکه قوانین موجود نیز راه حل قطعی درخصوص آن‌ها در بر ندارند. در مقاله پیش رو برآنیم تا با شناسایی چالش‌های مرتبط با علامت تجاری در فضای سایبر، طرق حل آن‌ها را در حقوق خارجی بررسی کنیم و با تدقیق در قوانین ایران، راه‌های حل اختلاف ممکن را بیابیم. سپس با بررسی رویه قضایی خارجی و تشریح دو نظریه موجود در آرای قضات آمریکا، خلأ موجود در قوانین ایران و پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کنیم.

## ۲. چالش‌های علامت تجاری در فضای سایبر

### ۱-۲. چالش‌های مرتبط با اصل سرزمینی بودن

بر مبنای اصل بنیادین سرزمینی بودن<sup>۱</sup> حقوق علائم تجاری، دو شخص در مناطق مختلف جغرافیایی می‌توانند علامت تجاری یکسانی را به ثبت برسانند و هریک در کشور خود از حمایت قانونی برخوردار شوند [۴، ص ۱]؛ اما فضای سایبر، خصوصاً اینترنت، فضایی بدون مرز<sup>۲</sup> با ماهیتی جهانی است [۵، ص ۶۸۰]. یکی از اهداف مبدعین و توسعه‌دهندگان اینترنت عدم تمرکز<sup>۳</sup> و محدود نبودن آن به مرزهای سنتی است که به دلیل امکان دسترسی همزمان به اینترنت از تمام دنیا، استفاده از علائم تجاری در آن ممکن است حقوق اشخاص ثالث را در فراسوی مرزها با خطر نقض مواجه کند. البته ممنوعیت استعمال علامت را باید محدود به فرضی کرد که استفاده اینترنتی آن در

---

1. territoriality principle  
2. borderless  
3. decentralization



کشوری که علامت را به رسمیت می‌شناسد، اثر تجاری داشته باشد و نباید به‌کارگیری آن در تمام کشورهای دنیا را ممنوع کرد [۶، ص ۳۱]؛ اما بنا بر ماهیت جهانی کسب‌وکار اینترنتی، استفاده‌کننده از علامت معمولاً به دنبال تجارت جهانی است تا در سراسر دنیا مشتری داشته باشد و طیف مخاطبان خود را افزایش دهد. لذا نقض ممکن است در هر مکانی اتفاق افتد.

## ۲-۲. چالش‌های مرتبط با نام‌های دامنه

نام‌های دامنه یکی از اولین مسائل ایجاد شده درخصوص علائم تجاری، در نتیجه ایجاد و گسترش فضای سایبر بوده [۷، ص ۱۷] که جهت یافتن نشانی اشخاص در اینترنت و تعیین هویت آن‌ها بسیار مهم و مؤثرند. اصولاً در ارتباطات الکترونیک و به‌ویژه تجارت الکترونیک اولین گام مهم برای فعالیت عبارت از ثبت یک نام دامنه مناسب است؛ کما این‌که در دنیای غیرمجازی، داشتن یک علامت تجاری لازمه فعالیت خصوصاً در عرصه تجارت بین‌المللی است. نام‌های دامنه در نتیجه انعقاد قرارداد شخص با مرجع ثبت نام دامنه تحصیل می‌شوند که موقت و تابع قراردادند [۸، ص ۱۳-۱۴].

تجار معمولاً مایلند از علامت تجاری خود به‌عنوان نام دامنه در اینترنت استفاده کنند؛ زیرا این امر باعث سهولت دسترسی مشتریان به محصولات و خدمات آن‌ها شده [۹، ص ۱۰]، سود تجاری بالایی به ارمغان می‌آورد [۱۰، ص ۴]. علیرغم فواید تجاری بسیار، تعارض‌هایی میان نام‌های دامنه و علائم تجاری در فضای سایبر قابل تصور است. گاهی ثبت‌کننده، نام دامنه‌ای را برای خود انتخاب می‌کند که عنوان ثبت شده یک بنگاه تجاری یا برند آن است و ثبت‌کننده هیچ علقه حقوقی با آن بنگاه ندارد. این وضعیت گاهی کاملاً اتفاقی است و گاهی ثبت نام دامنه با سوءنیت انجام می‌شود<sup>۱</sup> تا ثبت‌کننده در آینده آن را با قیمت گزافی به دارنده نام یا علامت تجاری معتبر بفروشد<sup>۲</sup> وگرنه مالک نام یا

1. cybersquatting

۲. در اواسط سال ۱۹۹۰ عده ای از متخصصین فضای سایبر، پی به ارزش علائم تجاری در دنیای نام‌های دامنه آنلاین بردند. این در حالی بود که مالکان علائم، خود اطلاعی در این خصوص نداشتند؛ بنابراین، افراد مذکور نام‌های

علامت تجاری، نمی‌تواند علامت خود را به‌عنوان نام دامنه پایگاه خود ثبت کند. گاهی دارنده علامت تجاری نام دامنه‌ای را برای فعالیت سایبری خود در اختیار دارد. رقیب تجاری وی که با او زمینه فعالیت مشابهی دارد درصدد آن است که با همان نام دامنه و یا اندک تغییر در آن، فضایی در اینترنت برای خود ایجاد کند. چنین استفاده‌ای<sup>۱</sup> به جهت تضعیف یا نقض علامت تجاری او ممنوع است [۱۱، ص ۵]. در حالت سوم، شخصی مالک نام دامنه و دیگری دارنده علامت تجاری است. دارنده علامت با تهدید به اقامه دعوا علیه دارنده نام دامنه، او را وادار به انتقال نام دامنه به خود می‌کند.<sup>۲</sup> این مسئله اغلب در موردی رخ می‌دهد که علامت تجاری متعلق به سازمان‌های بزرگ و اشخاص مشهور و نام دامنه در ملکیت شرکت‌های کوچک‌تر است [۱۱، ص ۶].

## ۲-۳. چالش‌های مرتبط با کلیدواژه‌ها<sup>۳</sup>

مهم‌ترین مسأله مربوط به متاتگ<sup>۴</sup> است که محتوا و مضمون یک صفحه وب را مشخص می‌کند. متاتگ شامل شرح کلی صفحه، کلیدواژگان برای موتورهای جستجو و اطلاعات مربوط به حق مؤلف است [۱۲، ص ۱]. گاه برخی اشخاص علائم تجاری رقبا را در متاتگ تارنمای خود قرار می‌دهند. به‌عنوان نمونه، صاحب علامت تجاری Adidas، علامت تجاری Nike را که متعلق به شرکت دیگری است در متاتگ تارنمای خود قرار می‌دهد. کاربری که در اینترنت محصولات Nike را جستجو می‌کند، در نتایج جستجو، تارنمای آدیداس نیز برای وی نمایش داده می‌شود؛ بنابراین خریداران بالقوه که به دنبال Nike هستند، ارتباطی با تارنمای آدیداس هم برقرار می‌کنند [۱۵، ص ۹۳] که ممکن است طیف مشتریان و مخاطبان محصولات دارای علامت تجاری آدیداس را کاهش دهد و از این منظر، دعوای تضعیف یا نقض علامت تجاری مزبور قابل طرح خواهد بود.

دامنه متعددی مطابق با علائم تجاری موجود، با هزینه بسیار کم به ثبت رساندند [۱۳، ص ۴۴۸]. سپس آن نام‌ها را به دارندگان علائم تجاری عرضه کرده، در قبال قیمت بالایی به فروش رساندند [۱۴].

1. cyber parasite
2. reverse domain name hijacking
3. Keywords
4. metatag(metadata)



مسأله بعد، فروش علامت تجاری به عنوان کلیدواژه<sup>۱</sup> است. هنگامی که کاربری کلیدواژه‌ای را جستجو می‌کند، موتورهای جستجو بر مبنای ضوابط مربوط، تارنماهای متفاوت مشتمل بر کلیدواژه مزبور را می‌یابند و به صورت دسته‌بندی شده نمایش می‌دهند. اگر دارنده تارنما از موقعیتش در فهرست نتایج موتور جستجو راضی نباشد، می‌تواند به آن هزینه‌ای پرداخت کند تا هر زمان که کاربر اینترنت کلیدواژه‌ای را جستجو می‌کند، تارنمای او را در فهرست نتایج جستجو، بالاتر و به صورت برجسته نمایش دهد. اگر کلیدواژه اصطلاحی عمومی باشد، اختلاف حقوقی به وجود نمی‌آید، زیرا هیچ شخصی حق انحصاری بر آن ندارد؛ اما اگر کلیدواژه فروخته شده یک علامت تجاری باشد، ممکن است منجر به طرح دعوی حقوقی نقض و یا حداقل تضعیف علامت تجاری گردد [۱۶، ص ۱۳۰۹]؛ چرا که کاربران فضای سایبر بیش‌ترین توجه را به اولین تارنمای یافت شده داشته و می‌پندارند تارنمای بالاتر، بیش‌ترین ارتباط را با کلیدواژه دارد؛ بنابراین تارنماهای پایین‌تر نادیده گرفته شده، کم‌تر مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند.

## ۲-۴. چالش‌های مرتبط با پیوندهای<sup>۲</sup>

یک صفحه وب می‌تواند به چندین قاب تقسیم شود. هر صفحه نیز می‌تواند درون خود پیوندهای متفاوتی از تارنماهای مختلف داشته باشد و عیناً صفحه مربوط به تارنمای دیگری را در تارنمای خود قرار دهد. با کلیک کاربر بر روی پیوند موجود، صفحه جدیدی از تارنمای مربوط به آن باز می‌شود. صفحه قبلی نیز هنوز باقی و باز است. کاربر معمولی تصور می‌کند که صفحه جدید پیش رویش قسمتی از همان تارنمایی است که پیش‌تر مشغول بازدید از آن بوده؛ حال آن که صفحه جدید متعلق به تارنمای شخص دیگری است. ممکن است علامت تجاری تارنمای دوم نیز در صفحه پیوند شده موجود باشد. چنین حالتی<sup>۲</sup> ممکن است با دعوی نقض و استفاده غیرمجاز از علامت تجاری از سوی صاحب صفحه پیوند شده مواجه شود؛ زیرا در نتیجه چنین عملی کاربر معمولی

---

1. sale of the trademark as a keyword  
2. linking  
3. framing

دچار گمراهی شده، تصور می‌کند که میان دو تارنما همکاری تجاری وجود دارد. برای جلوگیری از وقوع چنین بحثی و رفع مسئولیت، تارنمای اولیه می‌تواند به کاربران اطلاع دهد که هیچ‌گونه همکاری میان دو تارنما وجود ندارد [۱۷، ص ۱۱۶-۱۱۵]. از سوی دیگر، گفته شده پیونددهنده کپی‌رایت پدیدآورنده تارنمای دوم را نیز نقض کرده و صفحه مربوط را عیناً در تارنمای خود قاب‌بندی و کپی کرده است و از این جهت نیز مسئولیت حقوقی دارد [۱، ص ۱۱۱].

همچنین یک تارنما ممکن است در صفحه خود پیوندهای متفاوتی به صورت موضوعی به صفحات میانی تارنماهای دیگر برقرار کند. وقتی کاربر بر روی موضوع مورد نظر خود که بر روی صفحه تارنما قرار دارد کلیک می‌کند، به طور مستقیم به صفحه میانی تارنمای پیوند شده برده می‌شود که جزئیات مطلب به طور کامل در آن قرار دارد. کاربر معمولی چون از درگاه اصلی وارد نشده و نام تارنمای پیوند شده را نمی‌بیند، تصور می‌کند کماکان در تارنمای اولیه است. این امر نیز برای پیونددهنده در برابر دعوی نقض احتمالی علامت تجاری پیوند شده مسئولیت ایجاد می‌کند؛ چون معمولاً صاحب تارنما، علامت تجاری خود را در صفحه درگاه اصلی تارنمایش قرار می‌دهد؛ بنابراین می‌توان برای رفع مسئولیت طی هشدار این مسئله را به اطلاع کاربران رساند [۱۷، ص ۱۱۷-۱۱۸].

### ۳. حل اختلافات ناشی از چالش‌ها مطابق با حقوق خارجی

#### ۳-۱. چالش مرتبط با اصل سرزمینی بود

چنانچه از علامت تجاری شخصی در اینترنت استفاده شود و دارنده علامت بخواهد با چنین استفاده‌هایی مقابله کند، باید حکم دادگاه را به دست بیاورد. در این خصوص کشورهای اروپایی دارنده علامت تجاری را جهت اقامه دعوی نقض، در انتخاب دادگاه آزاد گذاشته‌اند [۳، ص ۵۶]. چنانچه حکم به صورت کلی استفاده از علامت را توسط تارنما ممنوع کند، در واقع حق دارنده علامت را به فراسوی مرزها کشانده، اثری

---

1. deep hyperlinking



جهانشمول به آن داده و اصل سرزمینی بودن حق دارنده علامت تجاری را نادیده گرفته است. همچنین مخاطبان اینترنتی خوانده را که مقیم یا تبعه کشورهای دیگر هستند با استناد به حقی که در کشور دیگری معتبر است از بازدید تارنما یا علامت مزبور محروم کرده است؛ بنابراین، حکم دادگاه اصولاً باید محدودیت‌های سرزمینی این‌گونه حقوق را رعایت کند. به موجب بند ۱ ماده ۱۳ توصیه‌نامه مشترک سازمان جهانی مالکیت فکری، ضمانت اجرای نقض حق باید متناسب با اثر تجاری استفاده در آن کشور باشد که رعایت این تناسب به معنای تناسب سرزمینی نیز هست. همچنین ممنوعیت استفاده از علامت بر روی اینترنت که ناقض حق بر علامت در یک کشور عضو است، نباید بیش از آنچه برای مقابله با تأثیر تجاری آن استعمال، آن‌هم در همان کشوری که حق مزبور رسمیت دارد، لازم است ممنوع شود؛ بنابراین احکام صادر شده نیز محدود به همین حدود بوده، حکم به جبران خسارت هم تنها براساس همین اثر تجاری صورت می‌گیرد [ع، ص ۳۰].

در حقوق انگلیس، برای نقض علامت تجاری ثبت شده در این کشور، عمل نقض باید در انگلیس اتفاق بیفتد. اگر علامت در یک تارنمای خارجی باشد که در انگلیس قابل دسترسی است، مشکل به وجود می‌آید؛ بنابراین دادگاه‌ها برای جمع میان قواعد مربوط به علائم تجاری و حقوق بین‌الملل خصوصی چنین نظر داده‌اند که برای نقض علامت تجاری، علامت باید روی تارنمایی قرار گیرد که فعالیت تجاری در این کشور دارد [۱۸، ص ۵۵]؛ اما این قاعده مورد عمل همه کشورها نیست. گاه شخصی که علامت را روی تارنما قرار می‌دهد، در چندین کشور یا حتی در سرتاسر دنیا به فعالیت تجاری مشغول است. در نتیجه پرونده با حقوق کشورهای متفاوتی ارتباط دارد و ممکن است با مسأله تعارض قوانین مواجه شویم [۱۸، ص ۵۶]. در این خصوص بنا بر ماده ۳:۶۰۳ اصول مؤسسه ماکس پلانک اروپا راجع به تعارض قوانین در حوزه مالکیت فکری<sup>۱</sup> دارنده حق می‌تواند در هریک از کشورهای مرتبط با نقض حق خود اقامه دعوا کند. دادگاه پس از احراز صلاحیت خود، بنا بر قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با نقض دارد، اعم از

1. Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, prepared by European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (2011).



کشور محل اقامت دائم ناقض، محل اصلی تجارت ناقض، کشور محل نقض و یا کشوری که آثار نقض در آن ظاهر شده است، به دعوا رسیدگی می‌کند.

### ۲-۳. چالش مرتبط با نام دامنه

بنابر ماده (C) ۱۱۲۵ قانون تضعیف علامت تجاری آمریکا<sup>۱</sup> اگر علامت تجاری مشهوری توسط شخصی، اعم از رقیب تجاری دارنده حق و غیره، به طور غیرمجاز مورد استفاده تجاری قرار گیرد، احتمال گمراهی مصرف‌کنندگان باشد و چنین استفاده‌ای در عمل منجر به تضعیف و کاهش کیفیت اختصاصی علامت مزبور شود، این عمل ممنوع است. در آمریکا قانون حمایت از مصرف‌کننده در برابر غصب سایبری<sup>۲</sup> در سال ۱۹۹۵ به تصویب کنگره رسیده که هدف عمده آن حمایت از منافع دارندگان علائم تجاری در فضای سایبر است. این قانون گستره ماده ۴۵ قانون لنهام را توسعه داد و بیان داشت هر شخصی که با سوءنیت و هدف انتفاعی مبادرت به ثبت یا استفاده از نام دامنه‌ای کند که در زمان ثبت آن عین علامت تجاری موجود و یا به نحو گمراه‌کننده‌ای مشابه آن باشد، در برابر دارنده علامت مسئولیت مدنی دارد و دادگاه می‌تواند دستور دهد که ثبت‌کننده نام دامنه نسبت به لغو و یا انتقال آن به دارنده علامت تجاری اقدام کرده، خسارات وارد شده را جبران کند<sup>۳</sup> [۱۹، ص ۱۲۵].

استفاده از علامت تجاری مشهور در نام دامنه نیز ممکن است مشخصه ممتاز آن علامت تجاری را تضعیف کند. علائم تجاری مشهور و ویژگی ممتاز آن‌ها تحت حمایت خاص قانون فدرال منع تضعیف علامت تجاری قرار دارند. در این قانون تضعیف به معنای کاهش توانایی و ظرفیت یک علامت تجاری مشهور در تعیین و تمیز کالاها و خدمات مربوط است [۲، ص ۴]. طبق این قانون، مدعی تضعیف علامت باید ثابت کند که مالک علامت تجاری مشهور بوده، از علامت مزبور استفاده تجاری شده و استفاده منجر به تضعیف خاصیت ممتاز علامت گردیده است. این استفاده باید سبب وارد شدن ضرر

1. Federal Trademark Dilution Act of 1995  
2. Anticybersquatting Consumer Protection Act (PCPA)  
3. 15 U.S.C. § 1127



اقتصادی به ارزش مادی علامت مشهور از طریق کاهش قدرت فروش سابق آن گردد و همچنین این عمل باید پس از مشهور شدن علامت مزبور رخ داده باشد [۹، ص ۶-۵]. بر طبق شیوه‌نامه متحدالشکل حل اختلاف شرکت اینترنتی اسامی و شماره‌های اختصاص یافته (آیکن) ۱۹۹۹ اگر نام دامنه عیناً یا به نحو گمراه‌کننده‌ای شبیه علامتی باشد که خواهان در آن ذیحق است، دارنده نام دامنه هیچ حق قانونی نسبت به نام دامنه نداشته، نام مزبور با سوءنیت ثبت شده و مورد استفاده قرار گرفته باشد و شخص قصد تحصیل منفعت از دارنده علامت تجاری یا خدشه بر فعالیت تجاری او داشته باشد، نام دامنه ثبت شده لغو یا به خواهان منتقل می‌شود (بند الف ماده ۴).

### ۳-۳. چالش مرتبط با کلیدواژه‌ها

در آمریکا برخی دادگاه‌ها فروش علامت تجاری به‌عنوان کلیدواژه را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که استفاده تجاری از علامت محسوب نشود؛ اما بسیاری از دادگاه‌ها معتقدند که این عمل، استفاده تجاری از علامت مزبور است. برخی نیز نظری مخالف دارند و آن را استفاده‌ای ذهنی<sup>۲</sup> می‌دانند؛ زیرا استفاده‌کننده علامت مزبور را بر روی هیچ کالا یا خدمتی قرار نداده است. در آلمان دادگاه‌ها موتور جستجو را در برابر اجازه‌ای که برای استفاده از علامت تجاری غیر به‌عنوان کلیدواژه به شخصی داده مسئول نمی‌دانند. در فرانسه این امر استفاده از علامت تجاری قلمداد شده و موتورهای جستجو مسئول نقض علامت تجاری هستند [۱۸، ص ۲۶-۲۵ و ۵۹-۵۸].

### ۴. حل اختلافات ناشی از چالش‌ها مطابق با حقوق ایران

در حقوق ایران، بر طبق ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش برخط آن‌ها در صورتی ضمان‌آور دانسته شده که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا یا خدمات شود. این ماده از حیث حقوقی می‌تواند شامل علامت‌های تجاری ثبت شده و مشهور شود، اما از جهت کیفی

1. ICANN Uniform Domain name Dispute Resolution Policy (UDRP)  
2. internal use

ممکن است به جهت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری صرفاً ناظر بر علامات تجاری ثبت شده تلقی شود [۸، ص ۲۷]. البته مشخص نیست که استفاده از علامت تجاری دیگری به‌عنوان کلیدواژه را می‌توان نمایش برخط محسوب کرد یا خیر. در مورد پیونددهی نیز این پرسش مطرح می‌شود که آیا این عمل در همه موارد نمایش برخط علامت تجاری دیگری محسوب می‌شود یا نه.

از اطلاق ماده ۳۱ و بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ (از این به بعد «قانون ۸۶») نیز می‌توان جهت حمایت از دارنده حق در برابر نقض حق، از جمله در فضای سایبر استفاده کرد. چون در مواد مذکور بحث استفاده از علامت مطرح است، استفاده به صورت نام دامنه و کلیدواژه را هم در بر می‌گیرد. البته در این ماده صحبتی از تضعیف علامت تجاری به میان نیامده است و وضعیت پیونددهی را نمی‌توان به طور واضح از آن استنباط کرد.

قسمت نخست بند «الف» ماده ۴ توافقنامه حل اختلاف مرجع ثبت نام دامنه‌های (ایرنیک)<sup>۱</sup> حالتی را پیش‌بینی کرده که نام دامنه ثبت شده عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه علامت تجاری یا خدمات موضوع حقوق شخص ثالث باشد. ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در ماده ۴ سند مذکور، لغو نام دامنه یا انتقال آن به شاکی است. اختلافات راجع به نام‌های دامنه دیگر مانند com. بر طبق شیوه‌نامه متحدالشکل آیکن رسیدگی می‌شود.

با استفاده از ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی ۱۳۳۹ می‌توان خسارات ناشی از ورود ضرر بر حیثیت و شهرت تجاری دارنده علامت تجاری را مطالبه کرد. طبق ماده ۲ این قانون نیز می‌توان حکم بر محکومیت ناقض به جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از محروم شدن دارنده از منافع علامت مزبور و همچنین قرار جمع‌آوری اجناس با علامت تقلبی صادر کرد [۲۰، ص ۱۰۴-۱۰۵]؛ بنابراین در حقوق علائم تجاری ایران تنها اقامه دعوای نقض حق علامت تجاری شناخته شده و آنچه در حقوق کشورهای خارجی تحت

1. [https://www.nic.ir/Dispute\\_Resolution\\_Policy\\_ir](https://www.nic.ir/Dispute_Resolution_Policy_ir) (last visited: 11/4/2016).

۲. این امر در رأی شماره ۱۴۲۴ مورخ ۷۹/۱۱/۳ شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به تأیید شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رسیده، مورد حکم قرار گرفته است.



عنوان تضعیف علامت تجاری بحث می‌شود، در ایران تنها بر مبنای قواعد عام مسؤولیت مدنی قابلیت جبران و تعقیب قانونی دارد. لذا شایسته است در بازنگری قانون ۸۶، به طور صریح، ماده‌ای به تضعیف علامت تجاری اختصاص یابد و علاوه بر ممنوعیت، امکان جبران خسارت و مجازات ناقض را فراهم سازد.

## ۵. تعیین قلمرو استفاده مجاز از علامت تجاری در فضای

### سایبر

تعریف و مشخص کردن حدود استفاده مجاز از علامت تجاری بر میزان و دامنه نقض علامت تجاری بسیار مؤثر است. در دعاوی نقض علامت تجاری، یکی از مشکلات موجود برای قضات آن است که تشخیص دهند کدام عمل مصداق استفاده غیرمجاز از علامت است تا بتوانند مسؤولیت ناقض علامت تجاری در فضای سایبر را تعیین کنند، خصوصاً زمانی که علامت تجاری به‌عنوان ابزاری قابل رؤیت مانند کلیدواژه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا قاعده احتمال گمراهی استفاده‌کننده معمولی از علامت تجاری در فضای سایبر، عاملی سنتی است که چندان مناسب تعیین مسؤولیت در دعاوی مربوط به فضای سایبر نیست. در این راستا دو نظریه مهم مطرح شده که به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

### ۱-۵. نظریه گمراهی اولیه در تشخیص منفعت<sup>۱</sup>

حقوق علائم تجاری مبتنی بر استفاده و نقض علامت تجاری، مبتنی بر گمراهی است؛ زیرا از دیدگاه سنتی، حق بر علامت تجاری یک حق مالکیت نیست، بلکه تنها در برابر استفاده‌های گمراه‌کننده دیگران حمایتی ارائه می‌کند؛ بنابراین در دعاوی نقض علامت تجاری مهم‌ترین دلیل خواهان، وجود احتمال گمراهی خواهد بود [۲۱، ص ۱۷۵]. این عنصر گمراهی ممکن است در سه مرحله رخ دهد: پس از فروش، در حین فروش و یا پیش از فروش. از گمراهی پیش از فروش به گمراهی اولیه در تشخیص منفعت تعبیر

1. initial interest confusion doctrine

شده و خود محور شکل‌گیری نظریه‌ای در حقوق آمریکا شده است [۲۲، ص ۸۸۹].  
نظریه گمراهی اولیه در تشخیص منفعت اولین مرتبه در پرونده گروتریان<sup>۱</sup> مطرح شد. در این پرونده خواهان<sup>۲</sup> که پیانوهای با علامت تجاری Steinway & Sons را در آمریکا به فروش می‌رسانید و دارای شهرت و اعتبار بود، علیه گروتریان و دو شریک او دعوای نقض علامت تجاری را اقامه کرد؛ زیرا خواندگان که مقیم آلمان بودند، پیانوهای با علامت تجاری Grotrian-Steinweg را به آمریکا وارد و اقدام به فروش آن‌ها کرده بودند. دادگاه بخش نیز رأی بر محکومیت خوانده صادر کرد و مورد تأیید دادگاه ناحیه دو تجدیدنظر واقع شد. قضات دادگاه معتقد بودند صرفنظر از گران‌قیمت بودن پیانوها، مهارت بالای خریداران و متفاوت بودن ظاهر دو علامت تجاری، احتمال گمراهی خریداران در بدو امر وجود دارد؛ زیرا به محض این‌که خریداران با علامت Grotrian-Steinweg برخورد می‌کنند، تصور می‌کنند که مالکان این علامت با شرکت Steinway & Sons معروف ارتباط دارند و همین امر باعث جذب مشتری خواهد بود و حتی اگر در عمل هیچ‌گونه فروشی صورت نگیرد، باز هم به مالک علامت Steinway & Sons ضرر وارد شده است [۲۳، ص ۱۱۴-۱۱۵].<sup>۳</sup>

در طول چند سال اخیر، نظریه فوق ابزار مهمی برای حل و فصل اختلافات برآمده از فضای سایبر شده است. بر مبنای نظریه فوق، نقض علامت تجاری می‌تواند بر این اساس ایجاد شود که مشتری در تشخیص منفعت اولیه گمراه شود؛ ولو آن‌که چنین گمراهی و اشتباهی پیش از این‌که فروشی در عالم واقع صورت پذیرد، برطرف شود و یا حتی اگر در عالم واقع هیچ فروشی اتفاق نیفتد [۲۴، ص ۲]؛ زیرا گرچه در عمل فروشی اتفاق نیفتاده، اما طبق این نظریه استفاده بدون مجوز از علامت، ولو با حسن‌نیت، در

1. Grotrian, Helfferich, Shulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 523F.2d 1331(2d Cir. 1975)

2. Henrich E. Steinweg

۳. در سال ۱۸۲۵، هنریچ استینوگ شروع به ساخت پیانوهای با نام steinweg در آلمان کرد؛ اما در سال ۱۸۵۰ به نیویورک مهاجرت کرد، نامش را به Steinway تغییر داد و مبادرت به فروش پیانوهای با نام Steinway & sons کرد. این در حالی بود که پسر بزرگ او در آلمان ماند و به ساخت پیانوهای با نام steinweg ادامه داد؛ اما او در سال ۱۸۶۶ تجارت خود را همراه با حق استفاده از نام steinweg به سه نفر از کارمندانش به نام‌های گروتریان، هلفریچ و اسکولز منتقل کرد و به پدرش در نیویورک پیوست.



فضای سایبر موجب نقض حق دارنده علامت شده، قابلیت تعقیب قانونی دارد که هدف آن حمایت از حقوق دارندگان علائم تجاری در فضای سایبر است [۱۲، ص ۳]. تاکنون بیشترین مواردی که در آنها نظریه گمراهی اولیه در تشخیص منفعت به کار رفته است، آرای صادر در حوزه نام‌های دامنه و موتورهای جستجو بوده است. به دلیل گسترش بازارهای برخط، استفاده از علائم تجاری در نام‌های دامنه یکی از مسائلی است که امروزه رواج زیادی دارد. ممکن است شخصی نام دامنه‌ای برای خود انتخاب کرده، آن را به ثبت برساند و همین نام دامنه، علامت تجاری شخص دیگری باشد. مشکل اصلی در جایی رخ می‌دهد که فردی متقاضی کالای دارای علامت تجاری بوده و قصد خرید اینترنتی آن را داشته باشد. در زمان جستجوی تارنمای دارنده علامت تجاری، اولین نکته‌ای که به ذهن او متبادر می‌شود این است که علامت تجاری را به‌عنوان نام دامنه وارد و مبادرت به خرید کند. این در حالی است که حدس او در واقع اشتباه بوده و تارنمایی که وارد آن می‌شود متعلق به شخص دیگری است. بنابر نظریه گمراهی اولیه در تشخیص منفعت، به‌صرف این‌که شخصی علامت تجاری مربوط به دیگری را به‌عنوان نام دامنه خود برمی‌گزیند، گمراهی بالقوه‌ای ایجاد شده و ممکن است منجر به نقض حق دارنده علامت تجاری شود. کمالین که دادگاه بخش در پرونده‌ای که در سال ۲۰۰۲ مطرح شد<sup>۱</sup> و در آن خواننده اقدام به فروش لباس در تارنمایی با نام victoriasscrets.net نموده بود، حکم بر نقض علامت تجاری Victoria's Secret خواهان صادر کرد [۲۵، ص ۱۰۳۹]؛ بنابراین اعمال این نظریه می‌تواند از تحقق غصب سایبری جلوگیری کند [۲۳، ص ۲۸۲].

اما منتقدان این نظریه معتقدند صرف حدس نادرست یک کاربر فضای سایبر نباید مبنایی برای اثبات نقض علامت تجاری محسوب شود. همه می‌دانند که ممکن است حدسی که می‌زنند نادرست باشد، یا اصلاً تارنمایی با نام دامنه‌ای که آن‌ها وارد کرده‌اند وجود خارجی نداشته باشد و یا نام دامنه تارنمایی که به دنبال آن هستند عبارت دیگری باشد. حدس نادرست نام دامنه یک تارنما همانند شماره‌گیری نادرست یک شماره تلفن است. خریداران اینترنتی باید مانند یک انسان متعارف، معقولانه و با احتیاط اقدام به

1. Victoria's Secret Stores v. Artco Equipment Co., 194 F. Supp. 2d 704 (S. D. Ohio 2002)

خرید کنند [۲۳، ص ۲۸۳-۲۸۴]. از سویی، توسعه این نظریه فراتر از مقصود قانون لnhem است که دامنه نقض علامت تجاری را گسترش می‌دهد و سد راه رقابت منصفانه خواهد بود [۲۳، ص ۲].

مسائل مرتبط با موتورهای جستجو نیز حوزه دیگری است که در آن، دادگاه‌ها برای حل مشکل به نظریه گمراهی اولیه در تشخیص منفعت متوسل شده‌اند. زمانی که شخصی در حال جستجو بوده، کلیدواژه مورد نظر خود را وارد می‌کند، موتور جستجو شروع به جستجوی عبارت وارد شده در میان صفحات تارنماهای موجود در فضای سایبر کرده، فهرست طبقه‌بندی شده‌ای از تارنماهای مرتبط را نشان می‌دهد.

این موتورهای جستجو متعلق به اشخاص خصوصی و بدنبال کسب سود اقتصادی هستند. از سوی دیگر، هرچه تارنما در فهرست نتایج جستجو در مرتبه بالاتری قرار داشته باشد، امکان بازدید آن توسط شخص جستجوکننده بیشتر است؛ بنابراین ممکن است دارندگان نام‌های دامنه برای این‌که احتمال بازدید از تارنمای خود را بیشتر کنند با پرداخت هزینه به موتورهای جستجو، باعث شوند که تارنمای مربوط به آن‌ها در ابتدای فهرست نتایج جستجو قرار گیرد [۲۴، ص ۱۷۳-۱۷۴].

برخی از موتورهای جستجو در چینش فهرست نتیجه جستجوی خود از متاتگ‌ها استفاده می‌کنند؛ بنابراین طراحان تارنماها برای قرار گرفتن در فهرست نتایج جستجو، گاه عباراتی را در متاتگ تارنمای خود قرار می‌دهند که ارتباط مستقیمی با موضوع تارنما ندارد؛ بنابراین ممکن است شخصی علامت تجاری رقیبش را در متاتگ تارنمای خود قرار دهد تا موتورهای جستجو تارنمای او را نیز در فهرست نتایج خود وارد کنند. حال چنانچه این شخص چند مرتبه علامت تجاری دیگری را در متاتگ‌هایش قرار دهد، در فهرست نتایج جایگاه بالاتری را به خود اختصاص خواهد داد و طبیعتاً احتمال بازدید تارنمای او توسط کاربر فضای سایبر افزایش می‌یابد.

در سال ۱۹۹۹ پرونده‌ای<sup>۱</sup> مطرح شد که در آن مالک تارنمای [www.westcoastvideo.com](http://www.westcoastvideo.com) عبارت MovieBuff را در متاتگ خود قرار داده بود. از

1. Brookfield Commc 'ns, Inc. v. West Coast Entm 't Corp., 174 F.3d 1036, 1064(9<sup>th</sup> Cir. 1999)



این رو مالک علامت تجاری MovieBuff دعوی نقض علامت تجاری اقامه کرد و دادگاه تجدیدنظر ناحیه نه آمریکا در این پرونده، استفاده از علامت تجاری دیگری در متاتگ یک تارنما را نوعی نقض حق انحصاری دارنده علامت تجاری دانست؛ چرا که معتقد بود این کار همچون حالتی است که شخصی برای جذب مشتری، علامت تجاری دیگری را در ویتترین مغازه خود قرار می‌دهد و از این طریق از علامت شخص دیگر، استفاده تجاری می‌کند [۲۵، ص ۱۰۵۶].

مخالفان بر این باورند که این قیاس نادرست است؛ چرا که کاربران فضای سایبر اصلاً متاتگ‌ها را مشاهده نمی‌کنند. از سوی دیگر، زمانی که موتور جستجو فهرست نتایج خود را نشان می‌دهد، شخص جستجوکننده تصمیم می‌گیرد از کدام تارنما دیدن کند. در این مورد اجباری وجود ندارد و او حق انتخاب کامل دارد. همچنین موتورهای جستجو از شعور و هوش انسانی برخوردار نبوده، نمی‌توانند تشخیص دهند که علامت تجاری به کار رفته در متاتگ تارنما، ناشی از نقض حق دارنده علامت است و یا استفاده-ای مجاز قلمداد می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان این امر را مبنایی برای اثبات نقض علامت تجاری قرار داد [۲۴، ص ۱۷۳].

## ۲-۵. نظریه استفاده منصفانه نوین<sup>۱</sup>

قانون لنهام آمریکا، مطلق استفاده از علامت تجاری دیگری را نقض حق دارنده نمی‌داند، بلکه استفاده منصفانه و با حسن‌نیت از علامت تجاری شخص دیگر را که دقیقاً مشخصات کالا یا خدمات دارنده حق را بیان کند، تجویز کرده است.<sup>۲</sup> بنابراین زمانی که شخصی برای توصیف کالا یا خدمات یا مبدأ جغرافیایی آن‌ها، با حسن‌نیت و رعایت اصل انصاف، از علامت تجاری دیگری استفاده می‌کند، نقض حق انحصاری دارنده علامت رخ نمی‌دهد [۲۴، ص ۱].

این قاعده به‌ندرت در فضای سایبر اعمال می‌شود؛ زیرا ماهیت قاعده استفاده منصفانه سنتی، انصاف است که چنین استفاده منصفانه‌ای نمی‌تواند منجر به گمراهی،

1. nominative fair use doctrine

۲. ماده 15 U.S.C.§1115(b)(5)(A)-(c)



ولو احتمالی مصرف‌کنندگان شود؛ اما به تدریج با گسترش استفاده از فضای سایبر، دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال آمریکا در آرای خود از نظریه‌ای با عنوان نظریه استفاده منصفانه نوین استفاده کردند که مستند آن صرفاً رویه قضایی بوده و قانون لنهام هیچ‌گونه اشاره‌ای به این نوع استفاده ندارد [۲۶، ص ۲۸۱].

دادگاه تجدیدنظر ناحیه نه آمریکا برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ این نظریه را مطرح کرد. در پرونده‌ای<sup>۱</sup> که رسیدگی شد، خواهان مالک علامت تجاری New Kids بود که به دلیل شهرت و طرفداران بسیار خود، نامش بر روی محصولات بسیاری مانند لباس و پوستر قرار می‌گرفت و از این طریق درآمد هنگفتی به دست می‌آورد. در این بین، دو روزنامه آمریکایی در روزنامه خود نظرسنجی عمومی به راه انداخته، از خوانندگان خود خواستند تا چنانچه طرفدار New Kids هستند به علامت محبوبشان رأی دهند. مالکان علامت علیه دو روزنامه دعوای استفاده غیرمجاز از نام تجاری و نقض علامت تجاری خود را طرح کردند؛ اما دادگاه براین باور بود که خوانندگان، علامت تجاری خواهان را تنها موضوع نظرسنجی قرار داده و هیچ استفاده گمراه‌کننده‌ای انجام نشده است و بنابراین، احتمال گمراهی موضوعاً منتفی بوده، به دلیل عدم تحقق نقض علامت تجاری، دعوا را رد کرد [۲۶، ص ۲۸۱ - ۲۸۳].

به نظر دادگاه تجدیدنظر ناحیه نه، بر مبنای نظریه استفاده منصفانه نوین، واکاوی احتمال گمراهی ضرورت ندارد؛ زیرا این نظریه، به دنبال یافتن نقش و منشأ گمراهی نیست و در جایی اعمال می‌شود که هیچ جایگزینی برای توصیف علامت تجاری وجود ندارد. منطقی‌تاً تنها کلماتی که برای توصیف و شرح یک کالا یا خدمت در دسترس هستند، خود علائم تجاری بوده و یک شخص به عمد از علامت تجاری دیگری استفاده می‌کند. هدف از این نوع استفاده، گزارش، اخبار، ارائه تفسیر حقوقی و یا تبلیغات، خصوصاً تبلیغات مقایسه‌ای است [۲۴، ص ۲].

دفاع بر مبنای این نظریه، خصوصاً در جایی که ۳ شرط ذیل مدنظر قرار گیرد، خواننده را در برابر دعوای نقض علامت تجاری مزبور حمایت می‌کند؛ قطع نظر از آن‌که احتمال گمراه شدن وجود داشته‌باشد یا خیر. سه شرط فوق عبارتند از:

---

1. New Kids on the Block v. News America Publishing Inc. (1990)



۱. کالا یا خدمت مربوط نباید به آسانی و بدون استفاده از علامت تجاری قابل تمیز باشد.
۲. صرفاً به میزانی از علامت استفاده شود که برای شناختن کالا یا خدمت به طور منطقی لازم باشد.
۳. استفاده نباید به گونه‌ای باشد که این امر را به ذهن متبادر کند که دارنده علامت تجاری مزبور این استفاده را تأیید و یا تضمین کرده است [۲۷، ص ۴].  
بنابراین، چنانچه با استفاده از علامت تجاری دیگری، احتمال گمراهی وجود داشته باشد، نقض حق دارنده علامت رخ می‌دهد؛ اما اگر چنین احتمالی وجود نداشته و استفاده‌کننده نیز با هدف منصفانه اقدام کرده باشد، استفاده فوق مصداقی از استفاده منصفانه نوین است.

در پرونده مربوط به علامت تجاری *Century 21*<sup>1</sup>، دادگاه تجدیدنظر ناحیه سه آمریکا، نظریه استفاده منصفانه نوین دادگاه ناحیه نه را مورد بازبینی قرار داد. در این پرونده، لندینگ‌تری که یک تارنمای برخط املاک بود، به منظور تبلیغ خدمات خود، به طور نامطلوبی به خدمات موضوع علامت تجاری *Century 21* ارجاع داد. دادگاه بخش مقرر داشت که استفاده لندینگ‌تری از نام *Century 21* می‌تواند منجر به گمراهی مصرف‌کننده شود و دفاع استفاده منصفانه پذیرفته نیست و به درخواست خواهان، قرار منع صادر کرد. دادگاه ناحیه سه تصمیم گرفت از ضابطه استفاده منصفانه بیان شده توسط دادگاه ناحیه نه در پرونده *New Kids* فاصله گرفته، ضابطه دو بخشی خاص خود درباره استفاده منصفانه را مقرر دارد. بر طبق نظر دادگاه، در پرونده‌های استفاده منصفانه، خواهان باید در ابتدا این امر را اثبات کند که گمراهی در اثر استفاده خواننده از علامت تجاری وی محتمل است. در این پرونده، دادگاه استدلال کرد که حتی استفاده منصفانه نوین خواننده از علامت تجاری خواهان، قابلیت گمراه کردن مصرف‌کننده را بخصوص در مورد محصولات و خدماتش دارد. به همین دلیل، دادگاه مقرر داشت که احتمال گمراهی، عاملی اساسی در احراز تحقق یا عدم تحقق نقض است. اگر خواهان احتمال گمراهی را اثبات کرده باشد، خواننده باید ثابت کند که استفاده‌اش از علامت

1. *Century 21 Real Estate v. Lendingtree, Inc.*

تجاری خواهان مطابق با نظریه استفاده منصفانه نوین، منصفانه است. شبیه به ضابطه دادگاه ناحیه نه، بر طبق ضابطه استفاده منصفانه دادگاه ناحیه سه، خوانده باید ثابت کند که: ۱) استفاده از علامت تجاری خواهان به منظور توصیف محصولات و خدمات خواهان و خوانده ضرورت دارد؛ ۲) خوانده از علامت تجاری خواهان فقط به میزانی استفاده می‌کند که برای توصیف محصول خوانده ضرورت دارد؛ و ۳) رفتار یا بیان خوانده رابطه واقعی و دقیق محصولات یا خدمات خواهان و خوانده را منعکس می‌کند. دومین بعد ضابطه استفاده منصفانه نوین دادگاه ناحیه سه، شباهت زیادی به ضابطه دادگاه ناحیه نه دارد. با وجود این، دادگاه ناحیه سه این دیدگاه دادگاه ناحیه نه را رد کرد که احتمال گمراهی مصرف‌کننده هیچ نقشی در ارزیابی استفاده منصفانه نوین ندارد [۲۷، ص ۲۸۳-۲۸۴].

البته این دکترین هنوز نوپا است و قوام نیافته؛ زیرا مسائلی که علائم تجاری در فضای سایبر با آن‌ها مواجهند، مجازی و جدید بوده، دادگاه‌ها درصدد آنند که تعادل مناسبی میان حمایت از حقوق مالکیت فکری اشخاص و آزادی انتخاب مصرف‌کنندگان برقرار کنند؛ بدون آن‌که در عمل محدودیت‌های ناروا و غیرضروری دست‌وپاگیری ایجاد شود. با توجه به این نکته، بدیهی است که در حقوق ایران چنین نظریه‌ای به طریق اولی تازگی دارد و هنوز دادگاه‌ها مجالی برای پرداختن به آن نیافته‌اند؛ به‌ویژه آن‌که قانون ۸۶ در ماده ۳۱، حق استفاده انحصاری از علامت تجاری را به طور انحصاری متعلق به دارنده می‌داند و در هیچ ماده‌ای، استثنایی را نسبت به این حق مقرر نکرده است. با عنایت به نص صریح قانون، بعید است دادگاه‌ها بتوانند در پرونده‌های احتمالی نقض علامت تجاری، به استفاده منصفانه، آن‌هم از نوع نوین متوسل شوند و آن را به‌عنوان دفاعی در برابر دعوی نقض بپذیرند. به نظر نگارندگان، راه‌حل منطقی آن است که قانونگذار، در بازنگری، ماده یا موادی از قانون ۸۶ را به استفاده منصفانه از علامت تجاری اختصاص دهد؛ به طوری که هم موارد استفاده مجاز در فضای سنتی و هم فضای سایبر را در بر گیرد.

## ۶. نتیجه



علائم تجاری در فضای سایبر از یک سو با اصل بنیادین سرزمینی بودن حقوق و از دیگر سو با مسائلی نوینی که ره آورد فضای بدون مرز سایبر است، مواجه شده است. استفاده از علائم تجاری به عنوان نام دامنه، به کارگیری علائم تجاری به عنوان متاتگ و کلیدواژه و همچنین استفاده از علائم تجاری در پیوندهای مهم‌ترین مسائل پیش روی علائم تجاری است که منجر به طرح دعاوی متعدد نقض یا تضعیف علائم تجاری در حقوق خارجی شده است و دادگاه‌ها آرای متفاوتی درباره آن‌ها صادر کرده‌اند. قضات آمریکا برای حل و فصل اختلافات نوظهور با طرح دو نظریه گمراهی اولیه در تشخیص منفعت و استفاده منصفانه نوین، بیان داشته‌اند که نقض علامت تجاری می‌تواند بر این اساس ایجاد شود که مشتری نسبت به نخستین منفعت گمراه شود؛ ولو آن‌که این گمراهی و اشتباه پیش از این‌که فروشی در عالم واقع صورت پذیرد، برطرف شود یا حتی در عالم واقع فروشی اتفاق نیفتد؛ زیرا گرچه در عمل فروشی اتفاق نیفتاده، اما طبق این نظریه، استفاده بدون مجوز از علامت، ولو با حسن‌نیت، در فضای سایبر موجب نقض حق دارنده علامت شده، قابلیت تعقیب قانونی دارد. البته اگر در نتیجه استفاده از علامت تجاری، احتمال گمراهی وجود نداشته و استفاده‌کننده نیز با هدف منصفانه اقدام کرده باشد، استفاده فوق استفاده منصفانه نوین است. در ایران، بر طبق قانون ۸۶، تنها دعاوی نقض حق بر علامت تجاری مسموع است و ادعای تضعیف علامت تجاری عنوان خاص حقوقی ندارد، بلکه تنها می‌توان با تمسک به قواعد عام مسئولیت مدنی به دنبال جبران خسارت بود. به علاوه، استفاده منصفانه در قانون مذکور جایی ندارد؛ بنابراین، از آن‌جا که حقوق موجود علائم تجاری، جامع همه احتمالات نیست و نمی‌تواند در موارد نقض علائم تجاری در حوزه فضای سایبر به خوبی عمل کند، اصلاح قانون و حتی وضع قواعد خاص برای موارد نقض سایبری حقوق علائم تجاری و دعاوی تضعیف و بیان موارد استفاده منصفانه از علامت تجاری در کشورمان ضروری است.

## ۷. منابع

- [۱] اصلانی، حمیدرضا، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، چ ۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹.
- [2] Bakken, Erland, «Unauthorized use of authors Trademark on the Internet», *King Hall School of Law*, 2002.
- [3] Bambashi, Olga, «Trademark enforcement in Cyberspace», Central European University, *CEUeTD Collection*, 2013.
- [4] J.Doellinger, Chad, «Trademarks in Cyberspace: The Pseudo-Abrogation of the territoriality principle», *Yale Law School*, 2001.
- [5] Bainbridge D., *Intellectual Property*, 6th ed, Pearson: Longman, 2007.
- [۶] اصلانی، حمیدرضا، «معیارها و آثار تعیین محل وقوع نقض حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی»، فصلنامه حقوق، شماره ۲، دوره ۴۰، ۱۳۸۹.
- [7] Chaturvedi, Jyotsna, «Cyberspace Usages: Legal challenges», Sr. Associated, Maheshwari & CO. advocates & Legal consultants.
- [۸] صادقی، حسین، «نام‌های دامنه و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره ۴۰ و ۴۱، ۸۶-۱۳۸۵.
- [9] Prince, Daniel, «Cyber-Criticism and the Federal Trademark Dilution Act: Regerding the noncommercial use exemption», *Virginia Journal of Law & Technology*, University of Virginia, Vol 9, NO. 12, 2004.
- [10] Eng, Kevin, *Breaking Through the Looking Glass: An Analysis of Trademark Rights in Domain Names Across Top Level Domains*.
- [11] Muragendra B.T., «Copyright and Trademark in Cyberspace», *International Journal of Scientific & Engineering Research*, Vol 3. Issue 6, 2012.
- [12] Becker, Jeffrey M. & Patel, Purvi J. «Recent Trademark Challenges in Cyberspace and the growth of the initial interest confusion and nominative fair use doctrine», *Hayness and Boone, LLP*, 2004.
- [13] D.Lipton, Jacqueline, «Bad faith in Cyberspace: Grounding Domain name theory in Trademark», Property and Restitution, *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol 23, Num 2, 2010.



- [14] Kesmodel, David, *The Domain game: How people get rich from internet domain names*, 2008.
- [15] Prutzman, L. Donald, «The developing US Law regarding the invisible use of the trademarks of others in cyberspace», *NYSBA International Law Practicum*, Vol 23, NO 2, 2010.
- [16] Sableman, M., «Link Law revisited: Internet linking Law at five years», *Berkeley Technology Law Journal*, Vol 16, 1273, 200.
- [17] Nagpal, Rohas, «IPR & Cyberspace-Indian Perspective», *Asia School of Cyber Laws*, 2008.
- [18] Yang, Fanshu, *Infringement of Intellectual Property Rights over the Internet and Private International Law*, Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Master of Philosophy, 2010.
- [19] Prager, Eric A., «The Federal Trademark Dilution Act of 1995: Substantial Likelihood of Confusion», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 1996.
- [۲۰] پورنوری، منصور، حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات، چ ۱، تهران، انتشارات مهر حقوق، ۱۳۸۳.
- [21] Doellinger, Chad J., «Trademarks, Metatags and Initial Interest Confusion: A look to the past to reconceptualize the future», *The journal of Law and Technology*, Vol. 41, Nom 2, 2001.
- [22] «Gibson v. PRS: The applicability of the initial interest confusion doctrine to trademarked product shapes», *Cardozo arts & entertainment*, Vol. 24:883, 2006.
- [23] Rothman, Jennifer E., «Initial interest confusion: Standing at the crossroads of trademark law», *Cardozo law review*, Vol. 27:1, 2005.
- [24] Mc Carthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4th ed, Vol 3, 2003.
- [25] Klein & Glazer, David M. & Daniel C., *Reconsidering Initial Interest Confusion on the Internet*, Vol. 93 TMR, 2003.

- [26] Ederer, Louis S., «Arnold & Porter LLP, Nominative fair use: Legitimate advertising or trademark infringement?», New York.
- [27] O' Reilly, Sean, «Nominative fair use and Internet aggregators: Copyright and Trademark challenges posed by Bots, Web crawlers and Screen-scraping Technologies», Loyala Consumer Law review, Vol. 19:3, 2007.