



University of Tehran Press

## Private Law

Online ISSN: 2423-6209

Home Page: <https://jolt.ut.ac.ir>

### Comparative Study the Status of the Right of Priority due to use in the Legal System Governing the Trademarks

Mohammad Javad Abdollahi<sup>1</sup> | Reza Arabzadeh<sup>2\*</sup> | Maryam Sharifi Renani<sup>3</sup>

۱. Department of Law, Faculty of Law and Economics, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

Email: [e\\_m\\_abdollahi@yahoo.com](mailto:e_m_abdollahi@yahoo.com)

2. Corresponding Author, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. Email: [arabzade.law@gmail.com](mailto:arabzade.law@gmail.com)

3. Faculty of Economics and Administrative Sciences, Esfahan University, Esfahan, Iran. Email: [sharifim88@yahoo.com](mailto:sharifim88@yahoo.com)

#### ARTICLE INFO

##### Article type:

Research Article

##### Article History:

Received May 09, 2022

Revised July 16, 2023

Accepted July 30, 2023

Published online 16 October 2023

##### Keywords:

*Continuous use*

*First to file*

*Prior users of a mark*

*Registered Mark*

*Unregistered mark.*

#### ABSTRACT

Legal protection of trademarks in first to file systems is subject to registration of trademarks. Yet, the important question is that if a person makes using from the trademark without complying the registration formalities, whether can he/she claim legal protection based on this prior use or not? It should be said that despite the fact that trademark registration creates an exclusive right, it is not possible to completely ignore the prior use of the trademark as well as the reputation achieved by trademarks used in commercial markets and rights of prior users cannot be denied simply because those marks are not registered. The present research tries to analyze the efforts of various legal systems in weighing and adjusting the need for trademark registration on the one hand and the need to protect the rights arising from the prior use and acquired rights of prior users and try to prevent consumers from being misled, and seeks to enumerate the conditions and criteria of applying the right of priority due to use based on the existing legislative and judicial sources of legal systems studied. The authors have considered the verdicts of domestic and foreign courts, the legal texts of countries and international documents.

**Cite this article:** Abdollahi, M. J.; Arabzadeh, R. & Sharifi Renani, M. (2023). Comparative Study the Status of the Right of Priority due to use in the Legal System Governing the Trademarks. *Private Law*.20 (1), 89-103. DOI: <http://doi.org/10.22059/jolt.2023.342812.1007105>



© Mohammad Javad Abdollahi, Reza Arabzadeh, Maryam Sharifi Renani

**Publisher:** University of Tehran Press.

DOI: <http://doi.org/10.22059/jolt.2023.342812.1007105>



انتشارات دانشگاه تهران

## حقوق خصوصی

شاپا الکترونیکی: ۶۲۰۹-۲۴۲۳

سایت نشریه: <https://jolt.ut.ac.ir>

### بررسی تطبیقی جایگاه حق تقدم ناشی از استفاده در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری

محمدجواد عبدالمهدی<sup>۱</sup> | رضا عربزاده<sup>۲\*</sup> | مریم شریفی رنانی<sup>۳</sup>

۱. گروه حقوق، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. رایانامه: [e\\_m\\_abdollahi@yahoo.com](mailto:e_m_abdollahi@yahoo.com)

۲. نویسنده مسئول، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه: [arabzade.law@gmail.com](mailto:arabzade.law@gmail.com)

۳. دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. رایانامه: [sharifim88@yahoo.com](mailto:sharifim88@yahoo.com)

#### اطلاعات مقاله

#### چکیده

#### نوع مقاله:

پژوهشی

#### تاریخ‌های مقاله:

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

#### کلیدواژه:

استفاده‌کننده قبلی،

استفاده مستمر،

اولین ثبت،

علامت ثبت شده،

علامت ثبت نشده.

حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام‌های اولین ثبت موکول به ثبت علامت است. لیکن سؤال مهم این است که اگر شخص بدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری کند آیا با استناد به این استفاده مقدم می‌تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است تلاش می‌شود بر مبنای رویه قضایی داخلی و خارجی، حقوق موضوعه خارجی، و اسناد بین‌المللی به تحلیل و بررسی تلاش‌های نظام‌های حقوقی گوناگون در تعدیل رویکرد لزوم ثبت علامت از سویی و ضرورت حمایت از حقوق مکتسبه استفاده‌کنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف‌کنندگان از دیگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد به‌رغم اینکه ثبت علامت موجب حق انحصاری است نمی‌توان استفاده مقدم از علامت تجاری و نیز اشتهاری، که علائم مورد استفاده در بازارهای تجاری بدان نایل شده‌اند، را به کلی از نظر دور داشت و حقوق استفاده‌کننده مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت و در این زمینه در پی آن است که بر اساس منابع تقنینی و قضایی نظام‌های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حق تقدم ناشی از استفاده را برشمارد.

استناد: عبدالمهدی، محمدجواد؛ عربزاده، رضا و شریفی رنانی، مریم (۱۴۰۲). بررسی تطبیقی جایگاه حق تقدم ناشی از استفاده در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری. حقوق خصوصی، ۲۰ (۱) ۸۹-۱۰۳.

DOI: <http://doi.org/10.22059/jolt.2023.342812.1007105>

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

© محمدجواد عبدالمهدی، رضا عربزاده، مریم شریفی رنانی

DOI: <http://doi.org/10.22059/jolt.2023.342812.1007105>



## مقدمه

علامت تجاری، به منزله نماد معرف محصول، نقش مؤثری در روند رقابت در بازار ایفا می‌کند. در اقتصاد مدرن، مصرف‌کننده با اعتماد به علامت تجاری برای انتخاب هر محصول اقدام می‌کند. در چنین شرایطی هر آنچه اعتماد مصرف‌کننده را مخدوش کند از منظر رژیم حقوقی حاکم بر علائم تجاری معتنا خواهد بود. یکی از اختلافات شایع در حوزه علائم تجاری استفاده هم‌زمان دو یا چند شخص از علامت تجاری مشابه با یکدیگر است.

مشابهت علائم تجاری تولیدکنندگان یا فقدان ویژگی تمایزبخش میان محصولات دو مبدأ مختلف، صرف‌نظر از تصبیح حقوق صاحبان علائم تجاری مقدم، با لزوم حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تلاش جهت ممانعت از گمراهی آنان نیز در تنافی است. تلاش قانون‌گذاران، محاکم قضایی، و پژوهشگران در ایجاد نظم و توازن میان این دو دسته از حقوق تا بدان جاست که حتی المقذور هر دو منفعت مورد توجه قرار گیرد و مصلحتی مغفول نماند. چنانچه دارنده‌ای در ثبت علامت خویش اهمال ورزد و از طرفی با صرف استفاده از آن در بازار اشتهااری میان مصرف‌کنندگان به دست آورد، شاید نتوان وی را به‌سادگی از حمایت حقوقی محروم پنداشت.

اگرچه ثبت علامت شرط حمایت حقوقی از آن تلقی می‌شود، در برخی موارد به‌رغم عدم ثبت علامت نیز ممکن است به موجب اوضاع و احوال و شرایط خاصی به علامت تجاری ثبت‌نشده‌ای که سابقاً مورد استفاده قرار گرفته است حتی تحت عنوان حق تقدم ناشی از استفاده اعطا شود. قانون‌گذاران کشورها و رویه قضایی در مصاف با تعارض میان حقوق علامت اخیراً ثبت‌شده و علامت ثبت‌نشده‌ای که سابقاً مورد استفاده قرار گرفته است، تحت شرایطی، حمایت از علامت اخیر را با تکیه بر نهاد حق تقدم ترجیح داده‌اند.

در این زمینه، ابتدا به تعریف حق تقدم می‌پردازیم. در بخش دوم لزوم حمایت از حق تقدم، در بخش سوم جایگاه حق تقدم در قوانین کشورها و اسناد بین‌المللی، در بخش چهارم کارکرد استفاده از علامت در ایجاد حق تقدم، در بخش پنجم معیارهای احراز «استفاده» در ایجاد حق تقدم، در بخش ششم مانعیت نسبی حق تقدم جهت ثبت علامت مؤخر، و نهایتاً موارد انتفای حق تقدم بررسی می‌شود.

## تعریف حق تقدم ناشی از استفاده و تمایز آن با حق تقدم در تسلیم اظهارنامه<sup>۱</sup>

اصطلاح تقدم در شق اول بند «الف» ماده ۴ کنوانسیون پاریس به کار رفته است. بر اساس این ماده، هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه اظهارنامه مربوط به تقاضای ثبت علامت تجاری را شخصاً یا توسط قائم‌مقام قانونی خویش تسلیم کرده باشد در مورد تسلیم اظهارنامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهلت‌های مقرر از حق تقدم برخوردار خواهد شد (میرحسینی، ۱۳۸۶: ۲۶۷). مقرر شماره ۹۴/۴۰ کمیسیون اتحادیه اروپا<sup>۲</sup> درباره علائم تجاری نیز بند ۴ ماده ۸ مقرر شماره ۲۰۱۷/۱۰۰۱ شورای یادشده<sup>۳</sup> ارجاع به ملاک‌های نسبی رد تقاضای ثبت علائم تجاری مقرر می‌دارد در صورت مخالفت دارنده علامت تجاری ثبت‌نشده یا علامتی که در سطحی فراتر از سطح محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، چنانچه طبق قوانین اتحادیه یا قانون کشور عضو موارد زیر وجود داشته باشد علامت مورد تقاضا ثبت نخواهد شد: الف) حقوق ناشی از آن علامت قبل از تاریخ تقاضانامه ثبت علامت تجاری اتحادیه اروپا یا تاریخ تقدم ادعا شده برای تقاضانامه ثبت علامت تجاری اتحادیه اروپا به دست آمده باشد؛ ب) علامت یادشده این حق را به دارنده علامت بدهد که استفاده از علامت تجاری بعدی را ممنوع کند.

در ایرلند، علامتی که در زمان درخواست ثبت، بنا بر مشهور بودن خود، تحت شمول حمایت مقرر در ماده ۶ کنوانسیون

<sup>۱</sup> Right of priority

<sup>۲</sup> Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, 1993.

<sup>۳</sup> REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

پاریس قرار داشته باشد علامت مقدم قلمداد می‌شود. مقررۀ یادشده در حقوق انگلیس در متون قانونی بسیاری کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا مانند آلمان،<sup>۴</sup> یونان،<sup>۵</sup> اسپانیا،<sup>۶</sup> بلغارستان،<sup>۷</sup> لهستان،<sup>۸</sup> اسلواکی،<sup>۹</sup> مجارستان،<sup>۱۰</sup> و مالت<sup>۱۱</sup> منعکس شده است. اما همان‌طور که می‌دانیم شرط اعطای این حق تقدم رعایت تشریفات ثبت توسط دارنده علامت است. حال آنکه ممکن است مدعی به واسطۀ سبق استفاده از علامت، حتی در فرض عدم ثبت، قادر باشد حق تقدم خویش درباره علامت را اثبات کند. در برخی نظام‌های حقوقی چنانچه استفاده از علامت برای دادگاه محرز شود، علاوه بر جلوگیری از ثبت آن توسط سایرین، حکم به ابطال ثبت سابق نیز میسور است. در ایالات متحده آمریکا، لغو و ابطال عملیات ثبت علامت تجاری در نتیجۀ اثبات حق تقدم ناشی از استفاده خواهان در دادگاه مورد تصریح قانون‌گذار<sup>۱۲</sup> قرار گرفته است و رویۀ قضایی این کشور نیز مؤید این نظر است. بنابراین چنانچه علامت ثبت‌نشده‌ای مورد استفاده قرار بگیرد، در صورت تقاضای ثبت همان علامت توسط اشخاص ثالث، قانون‌گذار برای استفاده‌کننده حق تقدم قائل است؛ طوری که چنانچه شخص ثالث موفق به ثبت علامت شود استفاده‌کننده سابق با استناد به سبق استفاده خود در مقابل ثبت‌کننده علامت می‌تواند ابطال ثبت علامت را درخواست کند.

بند «د» ماده ۹ قانون علائم تجاری اسپانیا مقرر می‌دارد چنانچه دارنده علامت، اعم از ثبت‌شده و ثبت‌نشده، بتواند مشهور بودن علامت «یا» استفاده قبلی خود از علامت در اسپانیا را ثابت کند، اداره ثبت تقاضای ثبت علامت توسط متقاضی را رد خواهد کرد.<sup>۱۳</sup> بنابراین اعطای حق تقدم ناشی از استفاده از علامت موقوف به مشهور بودن آن نیست.

### لزوم شناسایی حق تقدم علائم ثبت‌نشده و حمایت از آن

همراه با تأثیرات شگرف اینترنت بر چرخۀ تجارت و جهانی شدن آن، دارندگان علائم تجاری نیازمند سازکاری مناسب برای حمایت از علائم خویش، آن‌سوی مرزهای دولت متبوع خویش، هستند. در غالب نظام‌های حقوقی، در کنار ثبت علائم، استفاده عملی از علائم تجاری نیز شرط لازم برای اعمال حمایت‌های قانونی از مالکان در دعاوی نقض است (جعفرزاده و لجم‌اورک، ۱۳۹۹: ۱۶۳). مالکان برای کسب اشتهار علامت تجاری خود ناخواسته مجبور به رویارویی با خطرات ناشی از لکه‌دار شدن اعتبار علائم تجاری و ورود آسیب به شهرت آن فراسوی مرزهای کشورهای متبوع خود هستند. این دغدغه با توسل به قاعدۀ حق تقدم به بهترین شکل ممکن مدیریت خواهد شد (Friedmann, 2015 : 2).

نکتۀ یادشده در پروندۀ قدیمی شرکت یونایتد دراگ علیه شرکت تئودور رکتانوس<sup>۱۴</sup> مطرحه در دیوان عالی ایالات متحده، مورد توجه قرار گرفت. در این پرونده قاضی اشعار داشت: «چنانچه دو شخص در بازارهای مجزا و دور از یک‌دیگر از علامت تجاری مشابهی استفاده کنند موضوع حق تقدم از نظر حقوقی ممکن است امری بی‌اهمیت به نظر برسد؛ مگر اینکه ورود ضرر یا اخلال در منافع استفاده‌کننده مقدم در اثر بهره‌برداری استفاده‌کننده بعدی اثبات شود». همان‌طور که مشاهده می‌شود، رأی دادگاه در این پرونده بیانگر توجه به بعد مسافت میان دو بازار بوده است. این استدلال اگرچه مبتنی بر فلسفۀ حمایت از حقوق

<sup>۴</sup>United Kingdom Trade Marks Act (with amendments and supplements), 1994.

<sup>۵</sup> The Law on Trademarks and Other Distinctive Signs of the Federal Republic of Germany (with amendments and supplements), 1994.

<sup>۶</sup>The Trademark Law of the Republic of Greece (with amendments and supplements), 1994.

<sup>۷</sup>Spanish Trademark Act, supra note 29, Art. 6 “Earlier trademarks” (Para. 2(d)).

<sup>۸</sup>Bulgarian Law on Marks and Geographical Indications, supra note 39, Art. 12(2)(iii).

<sup>۹</sup>Polish Industrial Property Law, supra note 15, Art. 132(1)(ii).

<sup>۱۰</sup>Slovakian Trademark Act, supra note 9, Arts. 4(2)(a), 16(7)(a) and (b).

<sup>۱۱</sup>Hungarian Trademark Act, supra note 40, Arts. 4, Relative Grounds for Refusal, Part 2, 17, Acquiescence, Part 5.

<sup>۱۲</sup>Maltese Trademarks Act, to regulate Trademarks, supra note 46, Art. 7, Meaning of earlier trademark (Para. (1)(b)).

<sup>۱۳</sup>15 U.S.C. § 1064

<sup>۱۴</sup>Article 9 d): ... To this end, the owner of such a sign shall prove the use or well-known nature of the sign in the territory of Spain as a whole.

<sup>۱۵</sup>United Drug Co. v Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 101, 1918.

مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سردرگمی آنان بوده است، به نظر می‌رسد با جهانی شدن تجارت و گسترش اینترنت و نقش آن در افزایش حجم مبادلات بین‌المللی دیگر مجال چندانی برای توجیه نخواهد داشت و امروزه به‌سختی می‌توان بعد مسافت را مسقط حق تقدم استفاده‌کنندگان علائم مشابه دانست. اصل سرزمینی بودن لامحاله وضعیتی را ایجاد خواهد کرد که به موجب آن صاحبان علائم تجاری ناگزیرند علامت تجاری خود را با همه خطرات واقعی و احتمال سردرگمی روانه بازارهای فرامرزی کنند. اگرچه نظام مبتنی بر «اولین ثبت»<sup>۲۰</sup> از اشتهار بیشتری برخوردار است و به دلیل سهولت در شناسایی علائم تجاری قابل حمایت مقبولیتی اجتناب‌ناپذیر یافته است (Chow, 2012: 85)، نباید از خاطر زدود که پذیرش مطلق چنین نظامی می‌تواند به بروز نتایج ناعادلانه منجر شود. برخی پژوهشگران با انتقاد از نظام یادشده اظهار کرده‌اند آیا می‌توان شخصی را که از مدت‌ها قبل به استفاده از علامتی همت گمارده، اما، به هر دلیلی، موفق به ثبت آن نشده یا اصولاً از لزوم آن بی‌اطلاع بوده است از حمایت قانون‌گذار بی‌بهره دانست؟ یا پا را فراتر نهاده و حتی وی را به جرم استفاده از علامتی که با اقدام مؤخر دیگری به ثبت رسیده است مورد تعقیب قرار داد؟ (Lee & Liu, 2020: 647). در مقابل ممکن است ادعا شود استدلال یادشده استدلالی چندان متقن نیست و کسی که وارد بازار می‌شود لازم است قوانین مرتبط را نیز تا حدودی بشناسد. به هر حال، عدم پذیرش حق تقدم برای صاحبان علائم تجاری، که آن‌ها را بدون ثبت در مراجع ذی‌صلاح مورد استفاده در بازار قرار داده‌اند، به افراد سودجو و فرصت‌طلب این امکان را می‌دهد تا با ثبت آن علائم، علاوه بر استفاده ناروا از حقوق انحصاری ناشی از ثبت آن علائم و تضییع حقوق دارندگان مقدم، آنان را در مظان اتهام نقض حقوق انحصاری ناشی از علامت تجاری ثبت‌شده نیز قرار دهند.<sup>۲۱</sup>

### جایگاه حق تقدم در حقوق موضوعه خارجی

بند ۶ ماده ۷ قانون علائم تجاری اسلواکی<sup>۲۲</sup> مقرر می‌دارد: «... چنانچه علامت متقاضی ثبت کاملاً یکسان یا به نحوی گمراه‌کننده مشابه علامت ثبت‌نشده‌ای باشد که در چرخه تجارت مورد استفاده قرار گرفته و حائز ویژگی تمایزبخشی برای محصولات خود است، اداره ثبت جمهوری اسلواکی ملزم به رد تقاضای متقاضی ثبت خواهد بود.»

به موجب بند ۴ قسمت اول ماده ۹ قانون علائم تجاری اسپانیا، دارنده علامت ثبت‌نشده چنانچه بتواند استفاده «یا» مشهور بودن علامت خود در اسپانیا را اثبات کند، می‌تواند از ثبت همان علامت یا مشابه آن در اسپانیا ممانعت به عمل آورد.<sup>۲۳</sup>

قانون مالکیت فکری فرانسه نیز حق تقدم استفاده‌کننده از علامت را به رسمیت شناخته و از حقوق استفاده‌کننده حمایت کرده است. به موجب ماده 6-713-L این قانون، ثبت علامت نباید مانع استفاده از همان علامت یا علامت مشابه بدین شرح باشد: «نام شرکت، نام تجاری، یا نشانه‌ای که استفاده از آن، قبل از تقاضای ثبت متقاضی، صورت گرفته است...»<sup>۲۴</sup>

به موجب ماده ۴۵ قانون علائم تجاری جمهوری خلق چین، این حق به استفاده‌کننده قبلی داده شده است که ظرف پنج سال از زمان ثبت علامت توسط دیگری تقاضای ابطال آن را کند.<sup>۲۵</sup>

<sup>۱۸</sup>First to file

<sup>۱۹</sup> Scott Baldwin, "Don't Sit and Wait: Stopping Trademark Squatters" (February 2013), *Inventors Eye*, <https://www.uspto.gov/custom-page/inventors-eye-don-t-sit-and-wait-stopping-trademark-squatters> [Accessed 1 May 2020].

<sup>۲۰</sup>ACT NO 506/2009 Coll. ON TRADE MARKS From 28 October 2009, National Council of the Slovak Republic.

<sup>۲۱</sup>... the owner of such a sign shall prove the use or well-known nature of the sign in the territory of Spain as a whole ..."

<sup>۲۲</sup> علامت تجاری و نام تجاری با هم فرق دارند و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. نام تجاری مبین و معرف تولیدکننده یا تاجر است و علامت تجاری محصولات صاحب علامت را از محصولات دیگران متمایز می‌کند و مشتریان را از خرید محصولات اشتباهی بازمی‌دارد و معرف کیفیت ثابت کالای دارای علامت نیز هست (رضاوصلی، ۱۳۷۸: ۵۸).

<sup>۲۳</sup> Article L713-6 «Registration of a mark shall not prevent use of the same sign or a similar sign as: a) A company name, trade name or signboard, where such use is either earlier than the registration ...»

<sup>۲۴</sup> PRC Trademark Law 2013 art, 45(1), 11-19.



همچنین مطابق مواد ۴۰ و ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶، استفاده از یک علامت بدون موافقت مالک یا عملی که عادتاً تجاوز محسوب می‌شود و به طور مطلق «هر نوع فعالیت» بدون اذن صاحب حق نقض تلقی می‌شود. اما گفته شده است که عبارت «هر نوع استفاده» در ماده یادشده به معنای همه فعالیت‌ها، اعم از تجاری و غیر تجاری، نیست.<sup>۲۶</sup> منظور از «هر نوع فعالیت» هر نوع فعالیت تجاری است (اندرز و بابایی، ۱۳۹۵: ۲۸).

به هر حال، اگر به ماده ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ نظری بیفکنیم به نظر می‌رسد حتی پذیرش فرض اول نیز نمی‌تواند به معنای منتفی انگاشتن حق تقدم دارنده علامت ثبت‌نشده باشد. مقررۀ یادشده هر گونه اظهاری که گمراه‌کننده باشد را منع کرده است. به نظر می‌رسد استناد به مقررۀ یادشده توسط استفاده‌کنندگان قبلی علامت ثبت‌نشده، چنانچه با اثبات گمراهی مصرف‌کنندگان همراه شود، بتواند از تضییع حقوق دارندگان حق تقدم ممانعت به عمل آورد.

حتی اگر گفته شود این مقررۀ در مقام شناسایی حق تقدم ناشی از استفاده نیست و صرفاً منع رقابت غیر منصفانه را مطمح نظر داشته است، می‌توان گفت استفاده و ثبت علامتی که سابقاً مورد استفاده دارنده مقدم همان علامت بوده است مصداق بارز گمراه‌کنندگی است.

### کارکرد استفاده از علامت در ایجاد حق تقدم

به گفته یکی از پژوهشگران «اگر معترض ثابت کند که نسبت به علامت تجاری، به واسطۀ سابقۀ استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت، حق تقدم داشته، دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً ثبت شده باشد دادگاه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.» (Mir-Hosseini, 2006: 271).

در اغلب کشورهای دارای رژیم حقوقی کامن لایی- مانند انگلستان، امریکا، فیلیپین، اندونزی، هنگ‌کنگ، هند، سنگاپور- کارکرد ثبت علامت تجاری که قبلاً توسط متقاضی ثبت مورد استفاده قرار داشته است اثبات حق ناشی از آن علامت است نه موجد حق. در این کشورها اولویت برخورداری از حقوق علامت تجاری با اولین استفاده‌کننده است نه اولین ثبت‌کننده علامت (Kunze, 11: 1993). ایالات متحده امریکا نیز در حوزه علامت تجاری از جمله کشورهایی است که در آن اثبات حق تقدم مستلزم استفاده تجاری از علامت در بازارهای تجاری است نه ثبت آن در مراجع ثبت علامت تجاری.<sup>۲۷</sup> اداره ثبت علائم تجاری ایالات متحده امریکا از ثبت علامتی که در زمان تقاضای ثبت مورد استفاده واقعی در بازار قرار داشته باشد اجتناب می‌کند<sup>۲۸</sup> و به نظر می‌رسد عمده‌ترین ثمرۀ عملی بحث ناظر به فرضی نادر است که تحقیقات اداره ثبت علامت راجع به وجود یا فقد علامت مورد بحث در بازار به حصول نتیجۀ صحیح نینجامیده باشد.

در دعوی هاگار علیه شرکت امریکایی فود اینداستریال<sup>۲۹</sup> نیز، که ادعای نقض حق مالکیت علامت تجاری در یکی از دادگاه‌های امریکا مطرح شد، دفاعیات خوانده متکی بر استفاده مقدم وی از علامت تجاری در بازار بود که مورد توجه قاضی نیز قرار گرفت. قاضی در پروندۀ وان اینداست علیه شرکت توزیع جیم اونیل<sup>۳۰</sup> از حق تقدم اولین «استفاده‌کننده» علامت تجاری در بازار با عنوان اصلی اساسی<sup>۳۱</sup> حق یاد کرد. همچنین، قاضی در پروندۀ بروکفیلد علیه شرکت تبلیغاتی دلیو<sup>۳۲</sup> حق تقدم اولین

۲۶. «زیرا چنین استنباطی برخلاف مفهوم و نقش و کارکرد علامت می‌باشد. چون علامت تجاری، همان‌گونه که از نام آن پیداست، جهت استفاده در عرصۀ تجارت به ثبت می‌رسد. بنابراین استفاده غیر تجاری از علامت از استثنائات نقض به شمار می‌رود.» (تقی‌زاده، ۱۳۸۹: ۱۴۹).

← ۲۷

Kenneth L. Port, The Congressional Expansion of American Trade mark Law: A Civil Law System in the Making, 35 WAKE FOREST L. REV. 827, 859-62 & n.121 (2000).

۲۸ 45 U.S.C. § 1051(b)-(c), 2000.

۲۹ Hagar Int'l Corp. v. United Co. for Food Indus. Corp., 906 F. Supp. 2d 96, 130 (E.D.N.Y 2012) (discussing the "prior use defense"); 15 U.S.C. § 1115(b)(5)-(6).

۳۰ One Indus., LLC v. Jim O'Neal Distrib., Inc., 578 F.3d 1154, 1158, 9th Cir., 2009.

۳۱ Cardinal principle

استفاده‌کننده را به عنوان یک «اصل مبنایی» در حقوق علائم تجاری<sup>۳۳</sup> توصیف کرد. پرونده شرکت سنگوکو علیه شرکت آرام.سی.یکی دیگر از مواردی است که در آن قاضی اشعار داشت بدیهی است معیار احراز مالکیت در حوزه علائم تجاری تقدم در «استفاده» از آن است؛<sup>۳۵</sup> مستندی که در پرونده هانا فین علیه هانا بانک<sup>۳۶</sup> نیز مورد توجه قاضی قرار گرفت. در پرونده زاسو علیه اورنال<sup>۳۷</sup> قاضی ضمن تشبیه بازار به میدان مسابقه اظهار داشت فرد برخوردار از حقوق انحصاری علامت کسی جز اولین استفاده‌کننده نخواهد بود. قاضی پرونده کوییک سیلور علیه کیمستا<sup>۳۸</sup> نیز بیان داشت با تحقق اولین استفاده حقوق انحصاری ناشی از علامت مورد تصاحب واقع می‌شود و بر این مناسبت که برای استفاده‌کنندگان بعدی اصولاً حقوقی متصور نخواهد بود. همچنین قاضی در دعوی هیدرودینامیک علیه جرج پاتنام اظهار داشت حق ناشی از استفاده از علامت تجاری در عملیات تجاری حقی برآمده از کامن‌لا است و این حقوق در ایالات متحده آمریکا از استفاده از علامت حاصل می‌شود و نه صرف ثبت آن.<sup>۳۹</sup>

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران نیز در پرونده اداره مالکیت صنعتی و شرکت تولیدی کندر اظهار داشت، حسب مستندات ابرازی، دادگاه استمرار استفاده از علامت توسط خواهان را محرز می‌داند و ثبت کلمه «پولک» به نام خواننده مغایر «حقوق مکتسبه» خواهان است.<sup>۴۰</sup>

ضمن لزوم استفاده از علامت در تحقق حق تقدم، دوره زمانی استفاده مقدم<sup>۴۱</sup> نیز مورد توجه حقوقدانان بوده است. آثار برخی حقوقدانان و نیز برخی رویه‌های قضایی به‌ویژه در کشور چین حاکی از وجود یک الزام ضمنی در زمینه مدت زمان استفاده است. طبق این رویکرد لازم است استفاده از علامت تجاری بدون هیچ «وقفه عمده و غیر قابل توجیه»<sup>۴۲</sup> صورت گرفته باشد (Lee & Liu, 2020: 647).

در ایضاح «عمده» و «توجیه‌ناپذیر» بودن چنان وقفه‌ای، که برخوردار از استفاده‌کننده از حق تقدم ناشی از استفاده را منتفی گرداند، شاید بتوان گفت در زمان احراز «عمده» بودن وقفه، لازم است وضعیت بازار و حتی نوع و سنخ کالا یا خدمات مورد ارزیابی قرار گیرد و برای ارزیابی «توجیه‌ناپذیر» بودن وقفه لازم است هر دو معیار نوعی و شخصی را ملحوظ داشت. بروز حوادثی را که تولید محصول یا ارائه خدمات و به طور کلی استفاده از علامت تجاری را با وقفه روبه‌رو کند نمی‌توان «توجیه‌ناپذیر» پنداشت. از طرفی، فرض انتفای حق تقدم در اثر بروز معاذیر شخصی، که دارنده را ناتوان در استفاده از علامت کند، نیز بعید به ذهن می‌رسد. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران نیز در دادنامه شماره ۱۶۸، مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۵،<sup>۴۳</sup> استفاده «مستمر» از علامت توسط خواهان را موجد حق تقدم برای مشارالیه دانست<sup>۴۴</sup> (پژورنوری، ۱۳۸۳: ۵۵).

همچنین رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۵۳، مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵، شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که بر اساس آن ملاک تحقق حق تقدم استفاده مستمر از علامت است، موجب ایجاد حق مکتسبه برای صاحب علامت خواهد شد.

<sup>۳۳</sup>Brookfield Commc'ns, Inc. v. W. Coast Entm't Corp., 174 F.3d 1036, 1047 (9th Cir. 1999) (referring to the rights of the first user as a "fundamental tenet of trademark law"), 1999.

<sup>۳۴</sup>fundamental tenet of trademark law

<sup>۳۵</sup>Sengoku Works Ltd. v. RMC Int'l, Ltd., 96 F.3d 1217, 1219, 9th Cir, 1996.

<sup>۳۶</sup>"It is axiomatic in trademark law that the standard test of ownership is priority of use."

<sup>۳۷</sup>Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 135 S. Ct. 907, 909, 2015.

<sup>۳۸</sup>Zasu Designs v. L'Oreal S.A., 979 F.2d 499, 503, 7th Cir, referring to the "race to the marketplace to establish the exclusive right to a mark", 1992.

<sup>۳۹</sup>Quicksilver, Inc. v. Kymsta Corp., 466 F.3d 749, 756, 9th Cir, 2006.

<sup>۴۰</sup>Hydro Dynamics V. George Putnum&co. (1978). Appeal No. 86-1184. 811 F.2d 1470. 1 U.S.P.Q.2d 1772.

<sup>۴۰</sup>. دادنامه شماره ۲۵۱. مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۸. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران.

<sup>۴۱</sup>timeframe of prior use

<sup>۴۲</sup>significant unjustifiable interruption

<sup>۴۳</sup>. هرچند این دادنامه مربوط به قبل از سال ۱۳۸۶ و مربوط به زمان حاکمیت و اعمال قانون مصوب ۱۳۱۰ است، که قانون‌گذار در آن به‌صراحت حق تقدم را مورد شناسایی قرار داده بود، ذکر آن از این جهت که مبین سابقه شناسایی حق تقدم ناشی از استفاده در نظام حقوقی ایران است خالی از لطف نیست.

<sup>۴۴</sup>. این رأی به موجب دادنامه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۴، شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، نیز مورد تأیید قرار گرفت.



همانطور که ملاحظه می‌شود، قاضی در هر دو پرونده اشاره شده عبارت «استفاده مستمر» را به کار برده است. در پاسخ به این سؤال که آیا فقط استفاده مستمر است که موجب حق تقدم برای استفاده کننده می‌شود یا خیر، به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. چون در هیچ یک از مواد قانونی مورد اشاره در قانون مصوب ۱۳۸۶ حق تقدم ناشی از استفاده منوط به استمرار نیست. صرف نظر از دشواری تبیین مفهوم استمرار و فقد معیاری قاطع و دقیق برای ارزیابی آن، معلوم نیست قاضی بر مبنای کدام مقرره حمایت را منوط به استمرار در استفاده دانسته است. اما، همان طور که قبلاً بیان شد، به نظر می‌رسد نویسندگان بر سر این موضوع وفاق دارند که استفاده باید «عملاً» در چرخه تجارت صورت پذیرفته باشد.

ماده ۱۰۶ طرح حمایت از مالکیت صنعتی ایران، مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۲۱، در این خصوص اشعار می‌دارد: «چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده می‌کرده است برای خود ثبت کند، استفاده کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح ابطال آن را تقاضا نماید؛ مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض استفاده مستمر از علامت داشته باشد. تبصره: چنانچه شخصی حداقل یک سال قبل از ثبت شدن علامت از آن علامت استفاده می‌کرده است، ثبت آن از سوی اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفاده کننده مقدم نیست».

همان گونه که ملاحظه می‌شود، در مقرره یادشده شناسایی حق تقدم و امکان تقاضای ابطال علامت توسط استفاده کننده مقدم منوط به «علم» استفاده کننده مؤخر شده است؛ حال آنکه در اغلب نظام‌های حقوقی دنیا حق تقدم از جمله حقوق مکتسبه استفاده کنندگان محسوب شده و حق تقاضای ابطال علامت ثبت کننده دوم توسط استفاده کننده مقدم به علم یا جهل موکول نشده است.

به نظر می‌رسد اناطه اشاره شده در جهت حفظ مصالح ثبت کنندگان با حسن نیت تدارک دیده شده است. از طرفی فرض جهل متقاضیان ثبت علائم به وجود علامت یکسان در چرخه تجارت کشور، اگرچه بعید می‌نماید، اثبات علم متقاضی ثبت توسط استفاده کننده مقدم آسان نیست.

همچنین ماده یادشده اگرچه حق تقدم را منوط به استفاده مستمر طی یک سال دانسته، معیار دقیقی برای ارزیابی استمرار استفاده به دست نداده است و به نظر می‌رسد دادرس در هر پرونده مکلف است با توجه به اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر پرونده استمرار استفاده را احراز کند.

همچنین بند «ج» ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس نیز استمرار در استفاده را شرط حمایت نمی‌داند و فقط مقرر می‌کند در تعیین اینکه علامت واجد شرایط حمایت هست یا خیر اوضاع و احوال واقعی و به ویژه مدت زمان استفاده از علامت مد نظر قرار می‌گیرد.<sup>۴۵</sup> بسیار بعید است که «مدت استفاده از علامت» را، حتی اگر بسیار طولانی باشد، با واژه «مستمر» مترادف تلقی کنیم؛ مثلاً فرضی را در نظر بگیرید که استفاده از علامت به تناوب صورت می‌پذیرفته و از قضا مدت زمانی طولانی را هم در بر می‌گیرد، اما، نمی‌توان چنین استفاده‌ای را لزوماً «مستمر» پنداشت.

با توجه به فقد مقرره قانونی در خصوص اناطه حمایت به «استمرار» در استفاده، حتی اگر نظر آن دسته از پژوهشگران و قضاتی که استمرار در استفاده را شرط اعطای حق تقدم تلقی کرده‌اند را زاییده این تصور بدانیم که استمرار در استفاده سبب شهرت و معروفیت علامت شده است و از این روست که مستحق دریافت حق تقدم هستند، باید بگوییم این واقعیت که یک علامت برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نگرفته است ممکن است همیشه هم مؤید عدم معروفیت و اشتهار علامت نباشد. مثلاً علامتی دهه‌ها مورد استفاده قرار گرفته، اما، به اندازه کافی ویژگی تمایزبخشی کسب نکرده است و در مقابل ممکن است کمپین‌های بازاریابی خلاق یک علامت تجاری را یک شبه معروف کنند ... (Miles, 2012: 108).

<sup>۴۵</sup>Article 6 quinquies, C.— (1) In determining whether a mark is eligible for protection, all the factual circumstances must be taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use.

در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز استفاده توأم با حسن نیت همراه «قصد استمرار» در استفاده در رشته تجاری شرط ایجاد حق در زمینه علامت است. به عبارت دیگر، علامت را نمی‌توان سرّی نگاه داشت یا استفاده از آن به حدی جزئی باشد که حقوق نتواند از آن علامت حمایت کند. همچنین گفته شده عدم استمرار در استفاده حتی در فرضی که قصد اعراضی هم وجود نداشته باشد اعراض تلقی می‌شود (احمدیان مقدم، ۱۳۹۹: ۱۵۲). البته قول به تحقق اعراض در فرض عدم قصد اعراض ادعایی است که شاید بدین سهولت نتوان از آن سخن گفت و معلوم نیست نویسنده بر چه مبنایی عدم استمرار در استفاده را با چنین قطعیتی اعراض تلقی کرده است. مگر آنکه بگوییم مقصود نویسنده از اعراض «اثر اعراض» یا همان «سقوط حق مالکیت» وی بر علامت بوده است که در این صورت ادعای نویسنده پذیرفتنی به نظر می‌رسد.

همچنین در صورتی که صاحب علامت ثبت‌نشده فروش محصول خود را برای مدتی بسیار طولانی در سطح بسیار نازل نگاه داشته یا اصلاً تحت آن علامت فروشی صورت نداده باشد، جهت حفظ حقوق خود، ناچار است که موضوع را مدلل سازد. بدیهی است چنانچه ماهیت محصول فروش آن در حجم بسیار پایین را ایجاد کند، قلت حجم فروش مسقط حق تقدم ناشی از استفاده نخواهد بود (احمدیان مقدم، ۱۳۹۹: ۱۵۲).

### کارکرد کسب ویژگی تمایزبخشی اکتسابی در ایجاد حق تقدم

ویژگی تمایزبخشی می‌تواند ذاتی<sup>۷</sup> یا اکتسابی<sup>۸</sup> باشد. به زعم حقوقدانان، رد تقاضای ثبت علامت معمولاً رهنمودی برای تلاش مجدد متقاضی است. توضیح آنکه چنانچه رد تقاضا مبتنی بر فقد تمایز ذاتی باشد، حاوی این پیام برای متقاضی است که می‌تواند از طریق «استفاده» از علامت و شناسایی آن به مصرف‌کنندگان به تدریج به تمایز اکتسابی دست یابد و موفق به ثبت آن شود؛ همچنان که اگر رد تقاضای ثبت مبتنی بر جنریک<sup>۹</sup> بودن علامت باشد پیامی است برای متقاضی با مضمون لزوم وداع وی با هر گونه امید و تلاش جهت توفیق در ثبت علامت (Alexandra, 2016: 150).

به موجب ماده ۱۵ موافقت‌نامه<sup>۱۰</sup> تریپس نیز در فرض فقدان ویژگی تمایزبخشی ذاتی علامت اعضا می‌توانند قابلیت ثبت را به کسب ویژگی تمایزبخشی اکتسابی از طریق «استفاده» موکول کنند. به عبارت دیگر، متمایز بودن علامت را می‌توان از طریق ذات یا وجود ویژگی تمیزدهندگی یا بر اساس اینکه آیا علامت مورد بحث آن قدر مورد «استفاده» قرار گرفته که بتواند معرف مبدأ محصول باشد یا خیر ارزیابی کرد (Handler, 2014: 2). مثلاً علامت تجاری اپل در حوزه رایانه و دستگاه‌های الکترونیکی و دیجیتالی علامتی ذاتاً متمایز است. اما تمایز ممکن است اکتسابی باشد. ممکن است تصور شود «خطوط هواپیمایی امریکایی» هر شرکت هواپیمایی از ایالات متحده آمریکا را در گذشته و حال توصیف می‌کند و شامل می‌شود. لکن استفاده طولانی‌مدت از علامت یادشده و تبلیغات وسیع بر چنین علامتی باعث شده مصرف‌کنندگان مبدأ آن را تشخیص دهند و خدمات اشاره‌شده را متمایز از خدمات سایر شرکت‌های هواپیمایی امریکایی بدانند (Luis, 2019: 619). از طرفی گفته شده است رابطه میان ویژگی تمایزبخشی و استفاده از علامت رابطه‌ای وابست و معکوس است. هر چه علامت تمایزبخشی کمتری داشته باشد شاخص‌های

۴۶. مثلاً به دلیل هزینه‌های بسیار بالا و مقررات دولتی در آمریکا، راکتورهای هسته‌ای تولید انرژی الکتریکی، به‌رغم تلاش مالکان، چند دهه به فروش نرسیدند. حال آنکه این حادثه منتج به سقوط حق تقدم تلقی نشد (احمدیان مقدم، ۱۳۹۹: ۱۵۳).

§ Inherent distinctiveness

§ Acquired distinctiveness

۴۹. ویژگی تمایزبخشی همان‌گونه که می‌تواند اکتسابی باشد می‌تواند از دست هم برود. اگر علامت به طور مناسب تحت کنترل و مدیریت قرار نگیرد، استفاده از آن می‌تواند عمومی شود و به صورت یک اصطلاح رایج درآید که اصطلاحاً گفته می‌شود علامت جنریک شده است. چنانچه علامت به صورت یک علامت جنریک درآید، ویژگی تمایزبخشی ذاتی یا اکتسابی خود را از دست می‌دهد و عمومی می‌شود (میرحسینی، ۱۳۸۵: ۱۵۲). عدم تلقی قانون‌گذار از نام‌های عام به علامت تجاری در قانون ثبت علائم و اختراعات سال ۱۳۳۷ مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته بود. لکن در قانون ۱۳۸۶ بدان اشاره‌ای نشده است که به نظر می‌رسد دلیل این سکوت بداهت امر باشد.

§ SECTION 2: TRADEMARKS, Article 15, Protectable Subject Matter. 1 “... Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

بیشتری برای استفاده از علامت مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که مصرف‌کنندگان آن را به منزله علامت درک می‌کنند و بالعکس (Barton, 2017: 1342).

پرونده تنکو علیه کینگدم اوتوئیگی از چندین پرونده‌ای است که در آن دادگاه‌های امریکا در احراز ویژگی تمایزبخشی صرفاً ذاتی بودن آن را مطرح نظر داشتند و برخلاف رهنمودهای اداره ثبت علائم ایالات متحده کارکرد «استفاده» در ایجاد تمایزبخشی اکتسابی را نادیده گرفتند. رأی یادشده مبتنی بر فقد ویژگی تمایزبخشی عدد به منزله علامت تجاری بود که مورد تأیید اکثریت قضات دادگاه تجدیدنظر نیز قرار گرفت. مواردی مانند پرونده تنکو، که در آن دادگاه به‌سادگی از رهنمودهای اداره ثبت علائم، مبنی بر تأثیر استفاده در کسب ویژگی تمایزبخشی اکتسابی، چشم پوشید، شاید به بهترین وجه گویای رویکردهای گاه ناسازگار قضات و بازرسان اداره ثبت و نیز چالش‌های تفکیک تمایزبخشی و ملاحظات «استفاده» در وهله اول باشد (Alexandra, 2019: 155).

همچنین در کیفیت استفاده جهت تحصیل ویژگی تمایزبخشی اکتسابی، دادگاه در پرونده اورتو مانو علیه بیوکسرو<sup>۴۲</sup> اظهار داشت در مورد علائم تجاری خارجی لازم است «استفاده» در کشور مبدأ علامت مورد ارزیابی قرار گیرد.

### معیارهای احراز «استفاده» در ایجاد حق تقدم

قاضی چهوا طی یک تحلیل آماری اظهار داشت از میان ۳۷ پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۵ علیه استفاده‌کنندگان مقدم با ادعای نقض حقوق علائم ثبت‌شده در دادگاه محل مأموریت وی در پکن مطرح شد ۲۵ پرونده به محکومیت استفاده‌کنندگان مقدم منتج شد. وی فقد اسناد کافی جهت اثبات وقوع استفاده قبل از ثبت و نیز عدم شواهد متقن جهت اثبات تحصیل اعتبار علامت در اثر استفاده مقدم را عمده‌ترین دلیل عدم توفیق خواندگان در این پرونده‌ها برشمرد (Lee, 2015: 677).

نویسنده‌ای چینی اظهار داشته است که مذاقه در رویه متشست دادگاه‌های چین حاکی از آن است که دادگاه‌ها در احراز استفاده‌ای که منجر به ایجاد حق تقدم شود معیارهایی پراکنده را مورد توجه قرار داده‌اند (Lee 2015: ۶۷۷). این میان مطالعه پرونده معروف ژونگ شوانگ، که ارائه‌دهنده معیارهای احراز «استفاده» است، جالب به نظر می‌رسد.

در پرونده ژونگ شوانگ اورینتال اجوکیشنال تکنولوژی علیه کیو آی هانگ<sup>۴۳</sup> که در سال ۲۰۱۵ در یکی از دادگاه‌های پکن مطرح شد، قاضی، در مواجهه با ادعای خواهان مبنی بر نقض حقوق انحصاری علامت ثبت‌شده وی توسط خوانده، ملحوظ دانستن حقوق ناشی از استفاده مقدم برای خوانده را منوط به احراز چهار شرط دانست.

۱. استفاده خوانده از علامت قبل از ثبت علامت توسط خواهان صورت پذیرفته باشد.

برخی پژوهشگران بر این باورند که شاید بتوان در مواجهه با این شرط انعطاف بیشتری نشان داد؛ طوری که حتی اگر خوانده پس از ثبت علامت تجاری توسط خواهان و قبل از استفاده وی مبادرت به استفاده از آن کند و عدم اطلاع خویش از ثبت علامت توسط خواهان را اثبات کند محروم کردن وی از حق تقدم فاقد وجهت حقوقی به نظر می‌رسد (Rui & Chen, 2۰۱۶: ۲۹).

در ایضاح مبنای منطقی چنین رویکردی شاید بتوان از لزوم حمایت از استفاده‌کنندگان دارای حسن‌نیت در مقابل دعوی نقض حق علامت و نیز ممانعت از ثبت نام‌های بعدی که به طور نامنصفانه سبب تضییع منافع استفاده‌کنندگان مقدم می‌شود یاد کرد.

۲. استفاده خوانده از علامت قبل از استفاده ثبت‌کننده علامت صورت پذیرفته باشد.

۳. علامت در اثر استفاده مقدم خوانده اعتبار خاصی پیدا کرده باشد.

۴. استفاده مؤخر از علامت از حد اصلی استفاده قبلی فراتر نرفته باشد.

<sup>۴۲</sup>Tenneco Auto. Operating Co. v. Kingdom Auto Parts, 410 F. App'x 841, 843-44 (6th Cir. ۲۰۱۰).

<sup>۴۳</sup>Orto C6nserviera Sameranqse di Giacchetti Marino & Co. v. Bioconserve, S.R.L., 49 U.S.P.Q.2d 2013 (S.D.N.Y. '1999) *aff'd* 205 F.3d 1324 (2d Cir. 2000).

<sup>۴۴</sup>Beijing Zhong Chuang Oriental Education Technology Co Ltd v Beijing Haidian Qi Hang Educational Training School, Beijing IP Court, 2015.

این تصمیم توسط دادگاه عالی کشور چین به عنوان الگویی برای سایر پرونده‌های راجع به حق تقدم علائم تجاری معرفی شد و تا امروز در سطح بسیار وسیع مورد استناد اغلب دادگاه‌های چین قرار گرفته است. با این حال گفتنی است رأی یادشده از سوی برخی پژوهشگران مورد انتقاد قرار گرفت (Lee, 2015: 677). منتقدان حق تقدم را نوعی حق استثنایی و خلاف قاعده دانستند و از این رو قائل به لزوم ارائه تفسیری مضیق از آن بودند؛ رویکردی که سه سال بعد در پرونده لین علیه فویون مبنای رأی قاضی در یکی از دادگاه‌های چین قرار گرفت.<sup>۵۴</sup>

### مانعیت نسبی حق تقدم ناشی از استفاده در ثبت علامت مؤخر

لازم است بدانیم حق تقدم از موانع مطلق امتناع از ثبت علامت تجاری محسوب نمی‌شود و این مانعیت نسبی است که احتیاج به بررسی موردی دارد.<sup>۵۵</sup> حمایت از حق تقدم و به طور کلی حقوق استفاده‌کننده قبلی از علامت نباید مطلق انگاشته شود. علاوه بر ضرورت حمایت از حقوق استفاده‌کننده قبلی، به نظر می‌رسد لازم است به وضعیت بازار و واقعیات موجود در بطن آن نیز نگاهی بیفکنیم. از جمله کارکردهای رژیم حقوقی حاکم بر علائم تجاری احترام به حقوق مصرف‌کنندگانی است که سال‌ها برای علامت تجاری در میان سایر محصولات تمایز قائل شده‌اند. اما در این میان این نکته را نیز نباید از نظر دور داشته باشیم که اگر هدف از تنظیم مقررات حاکم بر علائم تجاری به‌ویژه لزوم ثبت و تشریفات مربوط به آن تعدیل و ایجاد هماهنگی میان حقوق استفاده‌کنندگان قبلی علامت و حفظ نظم بازار باشد، هراس از مطلق انگاشته شدن حق تقدم و جهت معقول خود را در ذهن سلیم خواهد یافت. توضیح آنکه قانون‌گذار لزوم ثبت علامت توسط مالکان را، به‌حق، آسان‌ترین مکانیسم جهت حفظ نظم دانسته است و شناسایی حق تقدم را برای استفاده‌کننده‌ای که علامت خود را ثبت نکرده است به شرایط و اوضاع و احوال کاملاً خاصی محدود کرده است. کسب شهرت علامت تجاری در میان مصرف‌کنندگان برقرارکننده جریانی در بازار است که چیره شدن بر آن با توسل به حمایت از حق تقدم چه‌بسا بیش از آنکه تضمین‌کننده حقوق مکتسبه استفاده‌کننده قبلی باشد برهم‌زننده نظم کنونی بازار خواهد بود. پذیرش چنین دیدگاه مضیقی در زمینه شناسایی حق تقدم دارنده علامت ثبت‌نشده در مجامع حقوقی و شیاع آن در رویه‌های قضایی می‌تواند قوه محرکه خوبی جهت ترغیب استفاده‌کنندگان قبلی برای هر چه سریع‌تر به ثبت رساندن علامت باشد.

### موارد انتفای حق تقدم

دیوان عالی کشور چین در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد آن دسته از علائم تجاری که از مدت‌ها قبل ثبت شده‌اند و مورد استفاده قرار گرفته‌اند و «شهرت قابل توجهی در بازار»<sup>۵۶</sup> تحصیل کرده‌اند و تشکیلات یا شعبات و نهادهای زیرمجموعه خود را تشکیل داده‌اند نباید به بهانه رعایت حق تقدم استفاده‌کننده قبلی بی‌محبا ابطال شوند.<sup>۵۷</sup> موجب بند اول ماده ۲۸ قانون علائم تجاری کرواسی<sup>۵۸</sup> نیز چنانچه صاحب علامت مقدم به مدت پنج سال متوالی با استعمال علامت مؤخر مخالفت نکرده باشد،<sup>۵۹</sup> حق تقاضای ابطال آن یا ممانعت از استفاده از آن برای کالاها و خدمات بر مبنای حق تقدم را نخواهد داشت؛ مگر آنکه استفاده دارنده علامت مؤخر همراه با سوءنیت باشد. صرف‌نظر از ابهام و کلی‌گویی ماده قانونی و عدم ایضاح موارد سوءنیت دارنده علامت مؤخر در استعمال، متذکر می‌شویم قانون‌گذار در این مقرر جهت سقوط حق تقدم دارنده عدم مخالفت وی را کافی دانسته است.

<sup>۵۴</sup> *in Mingkai v Chengdu Wuhou District Fu Yun Furniture Business Department*, No.43 Minzai (SPC. 2018).

<sup>۵۵</sup> Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, questionnaire on trademark law and practice, eleventh session, Geneva, November 10 to 14, 2003.

<sup>۵۶</sup> considerable market reputation

<sup>۵۷</sup> "Supreme People's Court's Opinion on Several Issues Concerning Intellectual Property Trials Serving the Overall Objective under Current Economic Situation", 2009.

<sup>۵۸</sup> TRADEMARK LAW, Official Gazette of the Republic of Croatia, January 1, 2000.

<sup>۵۹</sup> شق سوم ماده مورد اشاره تصریح می‌دارد که عدم مخالفت دارنده حق تقدم در استعمال از علامت تجاری دارنده علامت اخیر را از طی کردن تشریفات ثبت معاف نمی‌کند.

## نتیجه

آنچه صاحبان صنعت و تجارت را به ثبت علائم تجاری ترغیب می‌کند انحصاری شدن استفاده از آن است. در جایی که در خصوص حقوق انحصاری یک علامت تجاری دعوایی رخ می‌دهد، آنچه در غالب نظام‌های حقوقی دنیا راه‌گشاست پاسخ به این سؤال مهم است که چه کسی علامت تجاری را ثبت یا زودتر درخواست ثبت خود را به مرجع ثبت علامت تقدیم کرده است. نظام حقوقی ایران، با تبعیت از غالب نظام‌های حقوقی، حق استفاده از علامت تجاری را مختص کسی می‌داند که آن علامت را طبق مقررات به ثبت رسانده است. در کنار این معیار اصلی، معیار دیگری، یعنی استفاده مقدم از علامت تجاری، نیز در برخی از نظام‌های حقوقی مطرح شده و با شرایط و پیش‌فرض‌های گوناگون مورد بحث قرار گرفته است؛ با این توضیح که گاهی یکی از استفاده‌کنندگان علامت به استفاده مقدم خود استناد می‌کند و حتی بدین استناد می‌تواند خواستار ابطال گواهی ثبت علامت تجاری نیز باشد.

شناسایی حق تقدم برای استفاده‌کنندگان قبلی از علامت تجاری از سوی قانون‌گذاران برخی کشورها با فروض گوناگونی روبه‌روست. تنازع میان مدعیان استفاده از علامت تجاری به استناد حق تقدم به قدری شایع بوده است که در برخی کشورها، مانند امریکا، رویه قضایی متقنی را ایجاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد مبنایی که قانون‌گذار را مجاب به حمایت از حق تقدم کرده است نه تنها حمایت از حقوق انحصاری صاحبان علائم که حمایت از مصرف‌کنندگان در ممانعت از سردرگمی آنان و جلوگیری از اغوای آنان توسط سودجویان است؛ مصلحتی که لزوم تعدیل و برقراری توازن میان این دو دسته از حقوق را بیش از پیش ضروری می‌کند.

عدم پذیرش حق تقدم برای استفاده‌کننده قبلی و نبود مکانیسم‌های حقوقی برای صیانت از آن شیاع تقاضاهای ثبت همراه با سوءنیت از سوی فرصت‌طلبان سودجو را در پی خواهد داشت. عدم پذیرش حق تقدم برای صاحبان علائم تجاری، که آن‌ها را بدون ثبت در مراجع ذیصلاح مورد استفاده در بازار قرار داده‌اند، به افراد سودجو و فرصت‌طلب این امکان را می‌دهد تا با ثبت آن علائم، علاوه بر استفاده ناروا از حقوق انحصاری ناشی از ثبت آن علائم و تضییع حقوق دارندگان مقدم، علیه آنان دعوی نقض حقوق انحصاری ناشی از علامت جاری ثبت‌شده را نیز طرح کنند. به هر تقدیر، حمایت از حق تقدم نباید حقی مطلق انگاشته شود و به نظر می‌رسد در اعمال آن لازم است به وضعیت بازار و واقعیات موجود در بطن آن نیز نیم‌نگاهی داشته باشیم. چنانچه ثبت‌کننده مؤخر علامت شهرت و اعتباری در بازار کسب کرده باشد شاید بتوان به‌سادگی استفاده‌کننده مقدم را مستحق حق تقدم دانست.

اگرچه پذیرش حق تقدم ناشی از استفاده در متون قانونی جهت حمایت از مالکان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اغلب کشورهای دنیا در متون قانونی یا رویه قضایی خود به شناسایی این حق تقدم مبادرت ورزیده‌اند، از آنجا که ثبت علامت بهترین راه حفظ نظم بازار است، همچنان پیشنهاد می‌شود استفاده‌کنندگان علامت هر چه سریع‌تر به ثبت علامت خود مبادرت کنند. چون اگر استفاده‌کننده لاحق به ثبت اقدام کند و علامت وی به شهرت قابل توجهی در بازار دست یابد، استفاده‌کننده قبلی برای جلب حمایت قانونی از حق تقدم مسیری دشوار را فرا روی خویش خواهد یافت.

## منابع

- احمدیان مقدم، فرید و احمدیان مقدم، حمید (۱۳۹۹). *علامت تجاری، شرایط احراز و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری*. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
- اندرز، داوود و بابایی، المیرا (۱۳۹۵). *نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان. حقوق تطبیقی ایران و بین الملل*، س ۹، ش ۳۲، ۲-۳۹.
- پورنوری، منصور (۱۳۸۳). *حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علائم تجاری و اختراعات*. تهران: مهد حقوق.
- تقی زاده، تورج (۱۳۸۹). *بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علائم تجاری*. رساله دکترا. تهران. دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علم سیاسی.
- جعفرزاده، میرقاسم و لجم اورک، حسن (۱۳۹۹). *استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر*. *حقوق اسلامی*، س ۱۷، ش ۶۵، ۱۵۹-۱۸۲.
- حبیبی، سعید و حسین زاده، مجید (۱۳۹۲). *تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم)*. *مطالعات حقوق خصوصی*، د ۳۴، ش ۱، ۱۷-۳۵.
- رضاوصلی، محمود (۱۳۸۹). *تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی*. رساله دکترا. تهران. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم تحقیقات.
- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷.
- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶.
- میرحسینی، سید حسن (۱۳۸۵). *فرهنگ حقوق مالکیت معنوی، حقوق مالکیت ادبی و هنری*. ج ۲، تهران: میزان.
- Ahmadian Moghadam, F. & Ahmadian Moghadam, H. (2019). *Trademark: Rules for Civil Liability Resulting from Trademark Infringement*. Tehran: Majd Publication. (in Persian)
- Alexandra, J. R. (2019). Trademark Failure to Function. *Iowa Law Review*, Vol. 104: nnn. Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=2916731>.
- Barton Beebe & C. Scott Hemphill (2017). The Scope of Strong Marks: Should Trademark Law Protect the Strong More Than the Weak?, 92 N.Y.U. L. REV. 1339, 1346.
- Chow, D. (2012). Lessons from Pfizer's Disputes over Its Viagra Trademark in China. *Md J. Int'l L.*
- Friedmann, D. (2015). The Uniqueness of the Trademark A Critical Analysis of the Specificity and Territoriality Principles. Faculty of Law. *Chinese University of Hong Kong*.
- Klimkevičiūtė D. (2010). *The Legal Protection of Well-Known Trademarks and Trademarks with Reputation: The Trends of the Legal Regulation in the EU Member States*. Social Sciences Studies.
- Kunze, G. (1993). Introduction to Trademark Law & Practice, the Basic Concepts a Wipo Training Manual. *Geneva, Wipo Publication*, No. 653 (El).
- Lee, J.A. & Mehaffy, T. (2015). Prior Rights in the Chinese Trademark Law, European Intellectual Property Review. *The Chinese University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper*.
- Lemley & Colleen V. Chien, Mark A. (2003). Are the U.S. Patent Priority Rules Really Necessary?. *University of California at Berkeley School of Law, UC Berkeley School of Law Public Law and Legal Theory Research Paper No. 124, 2003 UC Berkeley Public Law and Legal Theory Research Paper Series, UC Berkeley School of Law, Boalt Hall, Berkeley, CA 94720-7200*, Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=405180>
- Li Yougen (2010). Analysis on the Impact of the "Dilution Theory" on Ruling of Trademark Cases—Research on 100 Judgments of Well-Known Trademark Cases. *Higher Education Press and Springer-Verlag 2009*. Front. LawChina.
- Luis, H. Porangaba, acquired distinctiveness in the european union: when non-pp. 619-670 electronic copy available at: <http://eprints.gla.ac.uk/195550/>
- Maxim Grinberg (2005). The Wipo Joint Recommendation Protecting Well Known Marks and The Forgotten Goodwill. *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*.
- Michael Handler (2014). A Critical Assessment of Trade Mark Distinctiveness and Descriptiveness under Australian Law. Paper presented to the 28th Annual IPSANZ Conference. New Zealand: Queenstown.
- Miles J. Alexander & Michael K. Heilbronner (2012). dilution Under Section 43(c) of the Lanham Act. *Law and Contemporary Problems*, Vol. 59, No. 2, 94-129.
- Mir-Hosseini, S. H. (2006). *Encyclopedia of Intellectual Property Rights, Literary and Artistic Property Rights*. Tehran: Mizan Publishing. Vol. 2. (in Persian)
- NunoPires de Carvalho (2014). *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. Wolters Kluwer.
- Rui, S. & Chen, J. (2016). The Interpretation and Application of Article 59(3) of the Trademark Law—In View of the Qi Hang Case (Shangbiaofa Di 59 Tiao Di 3 Kuan De Lijie Yu Shiyong—Yi Qihang An Wei Shijiao). *Intellectual Property*.

- Soutoul, F., Bresson, J.-Ph., Inlex IP Expertise (2008). *Well-known and famous trademarks in France*. World Trademark Review.
- Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, questionnaire on trademark law and practice (2003). *Geneva*.
- Xuan, L. & Correa, C. M. (2009). *Intellectual Property Enforcement International Perspective*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
- Alan, L. Durham (2017). *The Trouble with Tacking: A Reconsideration of Trademark Priority*. 54 HOUSTON LAW REVIEW 1027 (2017). This paper can be downloaded without charge from the Social Science Research Network Electronic Paper Collection: <http://ssrn.com/abstract=2986947>
- French intellectual property code
- The Industrial Property Act of the Republic of Poland (2000) (with amendments and supplements). [interactive]. [accessed 16-06-2010]. <[http://www.jpo.go.jp/shiryoku\\_e/s\\_sonota\\_e/fips\\_e/pdf/poland\\_e/e\\_sangyou.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/poland_e/e_sangyou.pdf)>.
- The Trademark Act of the Slovak Republic (1997) (with amendments and supplements). [interactive]. [accessed 15-04-2010]. <[http://www.jpo.go.jp/shiryoku\\_e/s\\_sonota\\_e/fips\\_e/pdf/slovakia/trademark\\_act.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/slovakia/trademark_act.pdf)>.
- PRC Trademark Law 2013
- 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). JUAN CARLOS I, KING OF SPAIN.
- Spanish Trademark Law, enter into force on July 31, 2002.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.
- TRADEMARK LAW, Official Gazette of the Republic of Croatia, January 1, 2000.
- Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark [1993]
- Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) [2009] OJ L 78/1. Art. 8 of the Regulation "Relative grounds for refusal", para. (2)(c).
- United Kingdom Trade Marks Act (1994) (with amendments and supplements). [interactive]. [accessed 02-06-2010]. <[http://www.jpo.go.jp/shiryoku\\_e/s\\_sonota\\_e/fips\\_e/pdf/england\\_e/e\\_shouhyou.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/england_e/e_shouhyou.pdf)>, Sec.6(1)(c).
- The Law on Trademarks and Other Distinctive Signs of the Federal Republic of Germany (1994) (with amendments and supplements). [interactive]. [accessed 02-03-2010]. <[http://www.jpo.go.jp/shiryoku\\_e/s\\_sonota\\_e/fips\\_e/germany/tl/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/s_sonota_e/fips_e/germany/tl/mokuji.htm)>, Sec. 42 "Opposition" (Subsec. (2)(2)).
- The Trademark Law of the Republic of Greece (1994) (with amendments and supplements). [interactive]. [accessed 17-06-2010]. <[http://www.jpo.go.jp/shiryoku\\_e/s\\_sonota\\_e/fips\\_e/pdf/greece/trademark\\_law.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/greece/trademark_law.pdf)>, Art. 4(2)(c).
- Spanish Trademark Act, supra note 29, Art. 6 „Earlier trademarks“ (Para. 2(d))
- Bulgarian Law on Marks and Geographical Indications, supra note 39, Art. 12(2)(iii).
- Polish Industrial Property Law, supra note 15, Art. 132(1)(ii)
- Slovakian Trademark Act, supra note 9, Arts. 4(2)(a), 16(7)(a) and (b).
- Hungarian Trademark Act, supra note 40, Arts. 4 "Relative Grounds for Refusal" (Part (2)), 17 "Acquiescence" (Part (5)).
- Maltese Trademarks Act, to regulate Trademarks, supra note 46, Art. 7 "Meaning of 'earlier trademark'" (Para. (1)(b)).
- Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS).
- United Drug Co. v Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 101 (1918).
- Haggar Int'l Corp. v. United Co. for Food Indus. Corp., 906 F. Supp. 2d 96, 130 (E.D.N.Y. 2012) (discussing the "prior use defense"); 15 U.S.C. § 1115(b)(5)-(6).
- One Indus., LLC v. Jim O'Neal Distrib., Inc., 578 F.3d 1154, 1158 (9th Cir. 2009).
- Brookfield Commc'ns, Inc. v. W. Coast Entm't Corp., 174 F.3d 1036, 1047 (9th Cir. 1999).
- Sengoku Works Ltd. v. RMC Int'l, Ltd., 96 F.3d 1217, 1219 (9th Cir. 1996)
- Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 135 S. Ct. 907, 909 (2015).
- Zasu Designs v. L'Oreal S.A., 979 F.2d 499, 503 (7th Cir. 1992).
- Quicksilver, Inc. v. Kymsta Corp., 466 F.3d 749, 756 (9th Cir. 2006).
- Fifth Ave. of Long Island Realty Assocs. v. Caruso Mgmt. Co., 718 F. Supp. 2d 292 (E.D.N.Y. 2010).
- Beijing Zhong Chuang Oriental Education Technology Co Ltd v Beijing Haidian Qi Hang Educational Training School, Beijing IP Court, (2015).
- Lin Mingkai v Chengdu Wuhou District Fu Yun Furniture Business Department, No. 43 Minzai (SPC. 2018).
- Hydro Dynamics V. George Putnum & Co (1978). Appeal No. 86-1184. 811 F.2d 1470. 1 U.S.P.Q.2d 1772.
- Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 135 S. Ct. 907, 909 (2015).
- Quicksilver, Inc. v. Kymsta Corp., 466 F.3d 749, 756 (9th Cir. 2006).
- Zasu Designs v. L'Oreal S.A., 979 F.2d 499, 503 (7th Cir. 1992).
- Orto C6nserviera Sameranqse di Giacchetti Marino & Co. v. Bioconserve, S.R.L., 49 U.S.P.Q.2d 2013 (S.D.N.Y. '1999) affd 205 F.3d 1324 (2d Cir. 2000).