

## نام‌های دامنه و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری

دکتر حسین صادقی<sup>۱</sup>

### چکیده

یکی از موضوعات مهم در حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث نام‌های دامنه است. نام‌های دامنه دارای ابعاد حقوقی زیادی است که به ویژه یکی از موضوعات مهم در این خصوص نقض علائم تجاری از طریق استفاده از علامت تجاری متعلق به دیگری به عنوان نام دامنه است. در چنین حالتی بحث مسئولیت مدنی دارنده نام دامنه مطرح خواهد شد. از این رو در این مقاله به این بخش از بحث‌های حقوقی نام‌های دامنه می‌پردازیم. به این منظور ضمن بیان کلی تعریف و مفاهیم راجع به نام‌های دامنه و تفاوت آنها با علائم تجاری، وضعیت مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری به واسطه ثبت علامت تجاری متعلق به دیگری به عنوان نام دامنه در نظام‌های حقوقی آمریکا، انگلیس، ایران و شیوه‌نامه متحدالشکل حل اختلاف سازمان ICANN مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

### واژگان کلیدی:

فناوری اطلاعات و ارتباطات، نام‌های دامنه، نقض علائم تجاری، مسئولیت مدنی، شیوه‌نامه متحدالشکل حل اختلاف سازمان ICANN.

---

۱- دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه تهران، Sadegi.law@gmail.com

**گفتار اول: تعاریف و مفاهیم**

**الف: تعریف نام‌های دامنه:** اینترنت به عنوان یک فضای جدید و مجازی برای توسعه روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی انسان‌ها در دهه‌های اخیر ظهور نمود و هر روز در حال توسعه بیشتر از جهت کمی و کیفی است بدین معنی که از یک طرف هر روز بر تعداد کاربران اینترنت افزوده شده و بیشتر مورد استقبال اقشار مختلف مردم در اقصی نقاط این جهان پهناور می‌شود و از طرف دیگر نوع روابط و ارتباطات نیز در حال توسعه و دگرگونی است به نحوی که ارتباطات از حوزه پیام‌های متنی به حوزه کلامی و در سال‌های اخیر به حوزه ارتباطات دیداری تحول یافته است؛ از جمله فضاهای داخل در این فضای جدید وجود بازارهای مجازی، سازمان‌ها و نهادهای تجاری و غیر انتفاعی و آموزش و مانند آن است. بی‌تردید تردد در این دنیای جدید نیز تابع ضوابط و مقررات خاصی در مورد عبور و مرور و به ویژه شناخت نشانی‌های اشخاص در بخش‌ها و نواحی و مناطق مختلف دنیا و قلمرو پهناور و رو به توسعه و گسترش جهانی آن است. همان‌طور که در دنیای واقعی و فیزیکی مراجعه یک شخص به یک محل اقامتی یا واحد اداری یا آموزشی نظیر دانشکده حقوق دانشگاه تهران مستلزم در دست داشتن یک نشانی و آدرس دقیق پستی است، در دنیای مجازی نیز مراجعه به یک واحد یا مرکز اداری یا تجاری مستلزم دانستن نشانی آن است.

لذا به هر رایانه‌ای که به این شبکه جهان گستر وصل است «یک نشانی الکترونیکی منحصر به فرد»<sup>۱</sup> داده می‌شود که در اصطلاح فنی آنرا نشانی پروتکل (IP)<sup>۲</sup> می‌نامند که از این نشانی جهت مسیریابی داده پیام‌ها از رایانه میزبان به یک رایانه دیگر استفاده می‌شود؛ یک نشانی پروتکل اینترنتی نیز همانند شماره تلفن، رقمی است<sup>۳</sup> و هویت یک دستگاه رایانه معینی را در اینترنت و در داخل شبکه جهانی وب مشخص می‌کند. اما برعکس شماره‌های تلفن، شماره‌های IP را نمی‌توان به آسانی در حافظه خود برای مدت زمان طولانی ذخیره و محفوظ به خاطر داشت. به همین دلیل جهت سهولت امر از یک «سیستم مبتنی بر واژه برای نام دامنه»<sup>۴</sup> استفاده شده است هر نام دامنه متضمن یک نشانی IP است و ملحق به یک دسته اطلاعات است که در صدد معرفی آن‌هاست.

۱- Unique electronic adress

۲- Internet Protocol (IP) adress

۳- WIPO, Intellectual Property On Internet: A survey of Issues, at : www.wipo.int

۴- Word baesd domain name system (DNS)

سازمان‌های خصوصی غیرانتفاعی تحت نام اختصاری (ICANN)<sup>۱</sup> وجود دارد که مدیریت نشانی‌های IP، اسامی نواحی، سرورهای ریشه و موارد فنی اینترنت را همچون مدیریت پارامترهای مربوط به هر پروتکل IP بر عهده دارند. اطلاعات به ترتیب در ۱۳ سیستم سرور اخذ می‌شود. در بالای این هرم سرورهای ریشه<sup>۲</sup> نام‌های دامنه سطح بالا (نواحی اینترنتی سطح بالا) را که اختصاراً (TLD)<sup>۳</sup> می‌نامند، تعیین می‌کنند.

هر نام دامنه متشکل از دو بخش است: یک دامنه سطح بالا (TLD) و دیگری نام دامنه سطح دوم.<sup>۴</sup> به عنوان مثال در نشانی اینترنتی «Microsoft.com» واژه «com» نام دامنه سطح بالا (TLD) و واژه «Microsoft» نام دامنه سطح دوم است.<sup>۵</sup>

امروزه بیش از ۱۵۰ ثبت‌کننده جهانی نام‌های دامنه اینترنتی وجود دارد.<sup>۶</sup> دولت‌ها به برخی شرکت‌ها اجازه فعالیت به عنوان ثبت‌کننده<sup>۷</sup> می‌دهند تا نسبت به فروش نام‌های دامنه اینترنتی به اشخاص اقدام نمایند.

بنابراین نام‌های دامنه راه‌هایی هستند که از طریق آن اشخاص و شرکت‌ها می‌توانند خود را در شبکه جهانی اینترنت معرفی نمایند. به عبارت دیگر نام‌های دامنه نشانی‌هایی برای وب

#### ۱- Internet Corporation for Assigned Numbers and Names (ICANN)

۲- سرور ریشه کامپیوتری است که توانایی یافتن مکان سرورهای DNS را دارد این سرورها حاوی اطلاعات مربوط به نواحی اینترنتی سطح بالا مانند ip, it, uk, org, com و سایر نواحی کشور زنجیره DNS (Internet Name System) هستند سرورهای ریشه‌ای حاوی اطلاعات لازم برای نام‌گذاری سرورها در بالاترین سطح این زنجیره هستند. (ر.ک. فرهنگ واژگان اینترنت و شبکه میکروسافت، ترجمه مسعود پاک نظر، چاپ اول، سال ۱۳۸۵، چاپ گنج شاگان، ص ۳۷۱) در تمام جهان ۱۳ سرور ریشه وجود دارد که در کشورهای انگلستان، سوئد و ژاپن هر کدام این سرور و در آمریکا ۱۰ سرور واقع است. ر.ک:

Catherine Colston & Kirsty Middleton, Modern Intellectual Property Law, second edition, ۲۰۰۵, Cavendish publishing, London, p.۶۱۶

#### ۳- Top-level domain

#### ۴- Second-level domain name.

۵- اخیراً نام دامنه‌های سطح بالا سه دسته شده‌اند. یک قسم به نام‌های دامنه سطح بالا با کد کشوری (cc) countrycodeTLDs (TLDs هستند که یک کد دو حرفی است و مطابق کدهای استاندارد سازمان استاندارد بین‌المللی ۳۱۶۶ (ISO۳۱۶۶) تعریف شده‌اند و هم اکنون ۲۴۶ نام دامنه با کد کشوری تعریف شده است از قبیل (it) برای سایت‌های ایرانی، یک قسم دیگر «نام دامنه سطح بالاتر» (Generic top-level domain name (g TLDs)) نامیده می‌شود که شامل نام‌های museum, info, coop, biz, Com, net, edu, org, aero, int به ترتیب برای سازمان‌های غیر انتفاعی و غیر تجاری تأمین کنندگان شبکه، معاهدات بین‌المللی، نمایندگی‌های دولت و موسسات آموزشی استفاده می‌شود؛ نام دامنه int برای سازمان‌های بین‌المللی به کار می‌رود. قسم سوم قسم جدیدی است که از مارس ۲۰۰۴ توسط ICANN معرفی شده و شامل نام‌های asia, cat, jobs, mobi, post, tel (TELNIC), travel می‌باشد. (جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به منابع ذیل:

- شهشهانی؛ دکتر سیاوش، مسائل حقوقی نام‌های دامنه، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فن‌آوری اطلاعات، سال ۱۳۸۴، ص ۳۷۸.

- Catherine colston & Kirsty middleton, op.cit, p. ۶۱۶

- www.wipo.int/amc/en/domains/resources/index.html

۶- جهت ملاحظه فهرست جامع ثبت‌کنندگان جهانی نام‌های دامنه اینترنتی رجوع کنید به:

www.icann.org/registars/accredited.list.html

۷- Registrar

سایت‌هایی هستند که متضمن فایل‌های اطلاعات رایانه‌ای از قبیل اسامی، واژگان، پیام‌ها، تصاویر، صداها، و پیوندهایی سایر اطلاعات می‌باشند.<sup>۱</sup> استفاده از نام دامنه، کاربرد اینترنتی را مستقیماً به وب سایت یا سرور خاصی که مدنظر دارد هدایت کرده و می‌برد.

**ب: تفاوت نام‌های دامنه و علائم تجاری:** همان‌طور که در بالا دیدیم نام‌های دامنه نشانی‌های «الفبایی - عددی» منحصر به فردی<sup>۲</sup> هستند که نشانی عددی منحصر به فرد (IP) یک سرور را در اینترنت تعیین می‌کنند. به عنوان مثال شرکت مایکروسافت یک نام دامنه تحت عنوان «Microsoft.com» دارد که در واقع بیانگر نشانی اینترنتی منحصر آن به صورت «http://www.microsoft.com» است.

اما نام‌های دامنه را در شمار انواع مالکیت معنوی محسوب نمی‌کنند.<sup>۳</sup> چرا که نام‌های دامنه در نتیجه انعقاد قرار داد شخص با یک مرجع ثبت نام دامنه تحصیل شده و موقت و تابع قرارداد است. لذا هر گونه حقوق دارنده آن ناشی از قرارداد مزبور است.<sup>۴</sup>

نام‌های دامنه جهت نشان‌یابی اشخاص فعال در محیط اینترنت و تعیین هویت آنها بسیار مهم و موثر است. لذا اصولاً در ارتباطات الکترونیک و به ویژه در تجارت الکترونیک اولین گام مهم برای فعالیت عبارت از ثبت یک نام دامنه مناسب است. کما اینکه در دنیای غیر مجازی داشتن یک علامت تجاری لازمه فعالیت به ویژه در عرصه تجارت بین‌المللی است. نام‌های دامنه با علائم تجاری واجد تفاوت‌های اساسی است که موارد ذیل از جمله تفاوت‌های مهم این دو است:

۱- تفاوت نخست این است که علائم تجاری به گروهی از فعالیت‌های تجارت خاص با یک زمینه تجاری خاص اعطا می‌شود به طوری که دو تاجر ممکن است در دو زمینه تجاری مختلف دارای علائم تجاری مشابه باشند بدون آن که موجب اشتباه برای مصرف‌کنندگان باشد. اما نام‌های دامنه منحصر به فرد بوده و یک نام دامنه صرفاً به یک شخص اختصاص دارد.<sup>۵</sup>

۱- Black, Sharon K, Telecommunications law in the internet age, organ Kaufmann Publishers, ۲۰۰۲, p. ۴۰۸

۲- Unique alphanumeric adress.

۳- Catherine Colston and Kirsty Middleton, op. cit, p. ۶۱۷

۴- Reed, Chris, Internet law, text and materials, second edition, Cambridge University Press, ۲۰۰۴, p. ۴۴

۵- Catherine Colston & Kirsty Middleton, op.cit, p. ۱۶۷. Smith, Graham JH. Internet law and Regulation, third edition, ۲۰۰۲, Sweet Maxwell, London, p. ۸۳.

۲- علائم تجاری تنها حمایت‌های ملی (داخلی) یا حداکثر منطقه‌ای را به دارنده آن اعطا می‌کند اما دامنه اعمال و شناسایی نام دامنه، جهانی است.<sup>۱</sup> لذا نام‌های دامنه قابل رویت در همه کشورهاست.

۳- هدف از ثبت علائم تجاری حمایت از دارنده آن در دنیای تجارت و داد و ستد است اما ثبت یک نام دامنه ممکن است به منظور تجاری یا با اهداف غیر تجاری و غیر انتفاعی باشد.<sup>۲</sup> از قبیل نام‌های دامنه مراکز علمی و موسسات خیریه.

---

۱- Ibid

۲- Smith, Graham JH, op.eit, p.۸۳

## گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از نقض علائم تجاری از طریق نام‌های دامنه در حقوق خارجی

همانطور که قبلاً اشاره شد نام‌های دامنه مشمول حقوق مربوط به مالکیت فکری نمی‌باشند. اما ارتباط مستقیمی با این حقوق در حوزه علائم تجاری دارد. به این صورت که ممکن است در برخی موارد استفاده از نام دامنه ملازمه با نقض حقوق دارنده یک علامت تجاری باشد. لذا یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از نام‌ها، استفاده از علائم تجاری متعلق به دیگران به صورت نام دامنه برای نشانی اینترنتی خود است. یکی از پدیده‌های نوین مربوط به جرایم سایبری که مبنای مسئولیت مدنی نیز می‌باشد پدیده‌ای به نام «سایبراسکاتینگ»<sup>۱</sup> است.

سایبراسکاتینگ عبارت است از اینکه شخص با استفاده از نام و علائم تجاری اشخاص دیگر اقدام به ثبت یک نام دامنه به نام خود نموده تا بعداً در موقعیت‌های مناسبی نام دامنه مزبور را به همان اشخاص دارنده علائم تجاری مزبور به قیمت دلخواه بفروشد.<sup>۲</sup>

در این گفتار به بررسی وضعیت مسئولیت مدنی ناشی از نقض علائم تجاری از طریق نام‌های دامنه در نظام‌های حقوقی آمریکا و انگلیس و همچنین شیوه نامه متحدالشکل حل اختلاف سازمان ICANN می‌پردازیم.

### مبحث اول: نظام حقوقی آمریکا

در آمریکا یک پرونده راهنما که راهنمایی برای قانون‌گذاری آمریکا بود در سال ۱۹۹۸ مطرح بود.<sup>۳</sup> قضیه از این قرار بود که تئوپن نام دامنه Panavision.com را ثبت نمود و از وب سایت مزبور جهت نمایش دادن تصاویری از شهر پانا،<sup>۴</sup> ایلی نویز<sup>۵</sup> استفاده کرد. سپس نام دامنه مزبور را به قیمت ۱۳ هزار دلار به پاناویزیون (شبکه تلویزیونی شهر پانا) پیشنهاد داد؛ پاناویزیون پیشنهاد مزبور را رد نمود و به استناد قانون فدرال تضعیف علائم تجاری (FTDA)<sup>۶</sup> علیه وی اقامه دعوی نمود. براساس قانون مزبور خواهان می‌بایست موارد زیر را اثبات نماید:

۱- اینکه علامت تجاری یک علامت مشهور بوده است.

۱- Cybrsquitting

۲- فرهنگ واژگان اینترنت و شبکه مایکروسافت، پیشین، ص ۱۰۰.

۳- Panavision v. Toepfen, ۱۹۹۸.

۴- Pana

۵- Illinois

۶- Federal Trade mark Dilution Act CFTDA

- ۲- اینکه خواننده از علامت مزبور در عرصه تجارت استفاده نموده است.
- ۳- اینکه قبل از اینکه خواننده شروع به استفاده از علامت بنماید، علامت مزبور از شهرت برخوردار بوده است.
- ۴- اینکه استفاده خواننده از علامت تجاری موجب کاهش قابلیت و کاربرد آن جهت تشخیص و تمیز کالاها و خدمات از یکدیگر شده و در نتیجه موجب تقلیل و کم رنگ شدن ارزش علامت تجاری مورد نظر شده است.
- در مقابل تئوپن چنین استدلال نمود که از نام دامنه مزبور استفاده تجاری ننموده بلکه صرفاً تصاویر را بر روی وب سایت عرضه و نمایش داده است. معهذا دادگاه چنین تصمیم گرفت که خواننده با عرضه پیشنهاد فروش نام دامنه، قصد خود جهت استفاده تجاری از آنرا ابراز نموده و در نتیجه شرط مربوط به «استفاده تجاری» از علامت محقق است.<sup>۱</sup>
- دادگاه‌های آمریکا در خصوص دعاوی مربوط به نام‌های دامنه بر مبنای سه اصل مهم از حقوق علائم تجاری رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نمودند؛ اصل اول، نقض علامت تجاری سنتی است به نحوی که استفاده نقض‌آمیز از علامت تجاری موجب ایجاد احتمال اشتباه برای مصرف‌کنندگان شود. اصل دوم که موفقیت‌آمیزترین اصل در چنین دعاوی نیز بوده، عبارتست از ارزیابی میزان تأثیر نام دامنه مورد اعتراض بر تقلیل ارزش علامت تجاری. اصل سوم عبارتست از رقابت غیر منصفانه، مشروط بر آن که علامت تجاری به صورت دامنه فدرال ثبت نشده باشد.<sup>۲</sup>
- اما این اصول سنتی در خصوص دعاوی مربوط به نام‌های دامنه به ویژه در خصوص تقلیل ارزش علامت تجاری کافی نبود؛ لذا در سال ۱۹۹۹ قانون ضد سایبر اسکاتینگ حمایت از مصرف‌کننده (ACPA)<sup>۳</sup> به تصویب کنگره رسید که بر خلاف عنوان آن هدف اولیه این قانون حمایت از منافع دارندگان علائم تجاری بود. براساس این قانون هر شخصی که با سوء نیت و با هدف انتفاعی مبادرت به ثبت یا استفاده از نام دامنه‌ای نماید که در زمان ثبت آن همان «علامت تجاری واجد وصف تمایزدهنده»<sup>۴</sup> یا علامت تجاری مشهور<sup>۵</sup> بوده و یا به نحو گمراه‌کننده‌ای

۱- Catherine colstan & kirsty Middleton, op.cit, p.۶۲.

۲- Domain name and trademark, see at :

<http://eon.law.harvard.edu/property/domai.html>.

۳- Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) ۱۹۹۹.

۴- Distinctive mark.

۵- Famous mark

مشابه آنها بوده و یا موجب تقلیل ارزش علامت تجاری مشهور شود، در مقابل دارنده علامت تجاری مزبور از جهت مدنی مسئول خواهد بود.

قانون در جهت حمایت از دارندگان علائم تجاری به دادگاه اختیار داده است تا به ثبت‌کننده دستور دهد تا نسبت به لغو نام دامنه یا انتقال آن به دارنده علامت تجاری اقدام نماید.

اما یکی از ارکان اصلی دعوی مربوط به نام‌های دامنه و نقض علائم تجاری در آمریکا احراز «سوءنیت به قصد انتفاع» دارنده نام دامنه می‌باشد. چرا که در ثبت نام‌های دامنه ممکن است شخص مبادرت به ثبت یک نام دامنه‌ای که منبعث و منطبق با نام خود اوست، بنماید بدون آن که سوء نیتی در مورد سوءاستفاده از نام تجاری دیگری داشته باشد و از وجود علامت تجاری مشابه نام دامنه مزبور اطلاع نداشته باشد؛ این امر به ویژه در مورد وب سایت‌های شخصی امری رایج است. لذا ممکن است شخصی که از نام خود جهت ثبت نام دامنه وب سایت شخصی استفاده می‌کند از وجود یک علامت تجاری مشابه نام دامنه خود اطلاع نداشته باشد؛ بنابراین در چنین موارد سوءنیت شخص محرز نمی‌باشد. قانون ACPA در واقع قانون علائم تجاری ۱۹۴۶ آمریکا را در مورد ثبت با سوءنیت و با قصد تحصیل منفعت نام‌های دامنه‌ای که ارزش علائم تجاری مشهور را تقلیل می‌دهند یا به نحو گمراه‌کننده‌ای شبیه علائم تجاری واجد صوف تمایزدهنده هستند، اصلاح نموده است.<sup>۱</sup>

در قانون ACPA نه عامل موثر در بررسی سوءنیت شخص پیش‌بینی شده است که عبارتند

از:

- ۱- وجود علائم تجاری یا سایر حقوق مالکیت فکری متعلق به یک شخص دیگری در نام دامنه مورد نظر.
- ۲- تا چه اندازه‌ای نام دامنه‌ای که به نام قانونی شخص یا به نام انتخاب شده که معمولاً در مورد وی استعمال می‌شود، معرف شخص مزبور است.
- ۳- استفاده قبلی شخص دارنده نام دامنه از نام دامنه مزبور در رابطه با بیع کالاها و خدمات مبتنی بر حسن نیت.
- ۴- استفاده غیر تجاری و منصفانه و با حسن نیت قبلی شخص از علامت مورد نظر در سایتی که بر اساس نام دامنه مزبور قابل دسترسی است.
- ۵- قصد شخص در هدایت مشتریان از نشانی بر خط دارنده علامت به سایتی که به وسیله نام دامنه قابل دستیابی است به نحوی که ممکن است به حسن شهرتی که دارنده علامت تجاری مورد نظر به واسطه علامت مزبور تحصیل نموده است، خواه با قصد

۱- Reed, Chrise, op,cit, p.۶۴

تحصیل سود تجاری یا با قصد خدشه‌دار کردن یا بی‌ارزش کردن علامت، از طریق ایجاد احتمال سردرگمی و اشتباه در مورد منبع، تأمین مالی، وابستگی یا حمایت سایت، لطمه وارد نماید.

۶- پیشنهاد دارنده نام دامنه جهت فروش، انتقال نام دامنه یا هر نوع واگذاری دیگر آن به دارنده علامت یا شخص ثالثی جهت تحصیل منفعت مالی بدون آن که هیچ‌گونه قصدی نسبت به استفاده از علامت مزبور جهت فروش کالا یا خدمات داشته باشد.

۷- ارائه اطلاعات غلط گمراه‌کننده توسط دارنده نام دامنه به هنگام تقاضای ثبت نام دامنه مورد اختلاف یا در ارتباط با دیگر نام‌های دامنه.

۸- ثبت یا تحصیل نام‌های دامنه چند وجهی با علم به اینکه عیناً یا به نحو گمراه‌کننده‌ای شبیه علائمی است که در زمان ثبت نام‌های دامنه مزبور مشخص و متمایز بوده و متعلق به شخص دیگری است یا با علم به اینکه موجب تقلیل ارزش علائم تجاری مشهور متعلق به شخص دیگری می‌شود که در زمان ثبت نام دامنه‌های مزبور به عنوان علائم تجاری مشهور تلقی می‌شدند.

۹- علامتی که در ثبت نام دامنه شخص به کار رفته است تا چه اندازه‌ای مشهور یا تمایزدهنده و شاخص بوده است.<sup>۱</sup>

در نتیجه با توجه به قانون مزبور چنانچه دادگاه احراز نماید که شخص به نحو متعارفی اعتقاد داشته که استفاده از نام دامنه یک استفاده منصفانه یا به هر جهت قانونی است، سوءنیت چنین شخصی محرز تشخیص داده نمی‌شود و در نتیجه بحث مسئولیت وی برای جبران خسارت دارنده علامت تجاری منتفی خواهد بود.

## ضمانت اجراها<sup>۲</sup>

به موجب قانون ACPA دادگاه‌ها می‌توانند در صورت وارد دانستن دعوای خواهان، ضمانت اجراهای ذیل را اعمال نمایند:

- ۱- ضبط یا لغو نام دامنه
- ۲- انتقال نام دامنه به نام خواهان
- ۳- جبران خسارت واقعی یا فرضی از ۱۰۰۰ دلار تا ۱۰۰۰۰۰ دلار بابت هر نام دامنه.

۱- Jason, Rhodes, Last call for cybersquatters? : the Anticybersquatting Consumer Protection Act, Syracuse law and Technology Journal, Fall ۲۰۰۳, at: [www.law.syr.edu/students/publications/sst/t/frameset/archive/arcest-htm](http://www.law.syr.edu/students/publications/sst/t/frameset/archive/arcest-htm).

۲- Remedies.

## ۴- هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله و کیل

ضمانت اجراهای ردیف‌های یک و دو یعنی ضبط یا لغو نام دامنه و انتقال نام دامنه به نام خواهان در مورد نام‌های دامنه‌ای که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون ACPA ثبت شده‌اند نیز اعمال می‌گردند اما ضمانت اجراهای ردیف سوم و چهارم صرفاً در مورد نام‌های دامنه‌ای قابل اعمال هستند که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف یعنی از ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹ ثبت شده باشند.<sup>۱</sup>

## حدود و محدودیت‌های اجرای قانون ACPA

قانون ACPA تنها در خصوص نام‌های دامنه‌ای که در ایالات متحده ثبت می‌شوند، قابل اعمال است. لذا چنانچه نام دامنه موضوع دعوی در یک کشور خارجی به ثبت رسیده باشد خواهان بایستی در مورد طرح دعوی علیه دارنده نام دامنه صلاحیت قضایی شخصی تحصیل نماید.<sup>۲</sup>

از طرفی قانون مزبور صرفاً موارد ثبت با سوءنیت نام دامنه را شامل شده و بنابراین مواردی که نام دامنه بدون سوءنیت ثبت شده است اما احتمال ایجاد اشتباه در مصرف‌کنندگان در مورد آن وجود دارد یا موجب تقلیل ارزش علامت تجاری می‌شود، مشمول قانون موسوم به قانون لان هام<sup>۳</sup> می‌باشند.<sup>۴</sup>

---

۱- Black, Sharon.K, op.cit, p.۴۱۲.

۲- Ibid

۳- Lanham Act.

۴- در رویه دادگاه‌های آمریکا دعاوی مربوطه به سواستفاده از نام دامنه با استفاده از علامت تجاری دیگری (سایبر اسکاتینگ) به چهار دسته تقسیم می‌شوند. (جهت مطالعه در مورد انواع این دعاوی، رک: Jason Rhodes, op.cit)

### مبحث دوم: نظام حقوقی انگلستان

در انگلستان به جهت فقدان مقررات قانونی خاص، دعاوی مربوط به نام‌های دامنه را مبنای قاعده مسئولیت مدنی «جعل علامت تجاری»<sup>۱</sup> یا «نقض علامت تجاری»<sup>۲</sup> حل و فصل می‌کنند. اولین دعاوی مربوط به سایبر اسکاتینگ که در دادگاه‌های انگلیسی مطرح شد، پرونده هارودس<sup>۳</sup> بود که در دسامبر ۱۹۹۶ در دادگاه عالی به آن رسیدگی شد.<sup>۴</sup> موضوع از این قرار بود که دپارتمان هارودس هم دارنده نام دامنه شخصی به نام (Mr.Lawrie) و هم شرکت مرجع ثبت نام‌های دامنه (NSI)<sup>۵</sup> و نیز شرکت‌های اینترنتی و رایانه‌ای متعددی را با این ادعا که با دارنده نام دامنه در ثبت نام دامنه (harrods.com) تبانی داشته‌اند، طرف دعوی تحت تعقیب قرار داد.

ادعای هارودس مبتنی بر سه اتهام نقض علامت تجاری، جعل علامت تجاری و تبانی بود. در بیان ادعای مربوط به تبانی خوانندگان چنین استدلال نمود که هدف خوانندگان جملگی در خواست پول از هارودس یا منع وی از استفاده از نام خود بوده است. خوانندگان لایحه دفاعیه ارسال داشته و در جلسه رسیدگی حضور نیافتند. در نهایت دستور قضایی دادگاه علیه خوانندگان مبنی بر منع استفاده خوانندگان از نام دامنه مورد نظر صادر و خوانندگان ملزم شدند در حدود اختیارات خود اقدامات لازم در جهت رفع اثر یا فراهم کردن زمینه برای رفع اثر از نام دامنه (harrods.com) انجام دهند. بنابراین قاضی J Lightman نقض علامت تجاری و جعل علامت تجاری را محرز و حکم درخواستی خواهان را صادر نمود.<sup>۶</sup>

در ژوئای ۱۹۹۸ دادگاه استیناف تصمیم خود را در پرونده British Telecommunication pls others v. one in a Million Lts and others صادر نمود.

در پرونده مزبور همه خواهان‌ها در زمره موسسات تجاری معروفی بودند.<sup>۷</sup> خوانندگان نیز که از واسطه‌گران و فعالان در زمینه نام‌های دامنه اینترنتی بودند که بد طولایی در ثبت نام‌ها و علائم معروف تجاری یا علائم سایر موسسات بدون رضایت صاحبان آنها داشته و تجربه و تخصصی طولانی در این خصوص داشتند. در این پرونده از جمله نام‌های دامنه‌ای که توسط یک یا چند

۱- Passing off

۲- Trademark infringement.

۳- Harrods.

۴- Smith, Graham Jh,op.cit,p.۷۶

۵- Network Solutions Inc (NSI)

۶- Ibid

۷- خواهان‌ها عبارتند از: Mark & Spencer Plc, Ladbroke Group plc, Vigin Enter prises Ltd. And Telecommunications pls.

خوانده ثبت شده بود، عبارت بودند از: « "j-sainbury.com", "Sainsbury.com", "Marksandspencer.co.uk", "bt.rog", "Virjin.org", "Marksandspencer.com", "Ladbordes.com" و سایر نام‌های دامنه جز در یک مورد هیچ یک از نام‌های دامنه به عنوان نام یک سایت اینترنتی فعال به کار نرفته بود. بلکه صرفاً به وسیله خوانندگان ثبت شده بود تا جهت استفاده به عنوان یک سایت اینترنتی در معرض عموم قرار دهند.

ادعاهای خواهان‌ها مبتنی بر مجعول ساختن و نقض علائم تجاری ثبت شده بود که بر طبق قانون علائم تجاری ۱۹۹۴ ممنوع است. در مرحله بدوی رای به نفع خواهان‌ها صادر شد و پژوهش‌خواهی خوانندگان نیز رد شد.<sup>۱</sup>

دادگاه استیناف در رای صادره مبنی بر محکومیت خوانندگان چهار مبنای متفاوت را ذکر نمود که شامل دو نوع جعلیت علامت و دو نوع «ساختن اسناد متقلبانه»<sup>۲</sup> بود. همچنین دادگاه پژوهش نقض علامت تجاری ثبت شده خواهان‌ها توسط خوانندگان را نیز محرز تشخیص داد. چهار مبنای مورد استناد دادگاه استیناف عبارتند از:

#### ۱- «مجعول ساختن یک نام انحصاری»<sup>۳</sup>

دادگاه استیناف در مورد نام‌های انحصاری که صرفاً دلالت بر نام خواهان داشت، اعلام نمود که ثبت نام مزبور جعل نام تلقی شده و موجب حدوث شبه جرم «اظهار خلاف واقع» در رابطه با آن نام می‌شود.

#### ۲- «مجعول ساختن یک نام غیر انحصاری»

خوانندگان در این خصوص در مقام دفاع اعلام داشتند نام دامنه مزبور لزوماً دلالت بر خواهان ندارد. اما دادگاه در این مورد به جهت احراز استفاده عمومی یا تهدیدآمیز از نام دامنه، عمل خوانندگان را از مصادیق جعل نام تلقی نمود.

#### ۳- «سند متقلبانه در مورد نام ذاتاً گمراه‌کننده»<sup>۴</sup>

دادگاه استیناف اعلام نمود که در مورد نام‌های انحصاری، استفاده از نام مزبور ذاتاً گمراه‌کننده خواهد بود به طوری که استفاده واقعی از نام مزبور منجر به عمل مجعول ساختن نام می‌شود. چرا که استفاده از نام مزبور به جهت انحصاری بودن آن گمراه‌کننده است. بنابراین استفاده از نام ذاتاً گمراه‌کننده به جهت شباهت آن با نام

۱- Ibid, p.۹۳

۲- Creating instruments of fraud.

۳- Padding off-Unique Name

۴- Instrument of Fraud-ame inherently Deceptive

دیگری ذاتاً منجر به مجعول شدن آن می‌شود، همانند نام دامنه  
«Marks&Spencer.com»

#### ۴- «سند متقابلانه در مورد نام‌هایی که استفاده از آنها ذاتاً گمراه‌کننده نیست»

در خصوص آن دسته از نام‌هایی که استفاده از آنها ذاتاً گمراه‌کننده نیست، دادگاه به بررسی مساله ثبت‌نام با هدف متقابلانه پرداخت به نحوی که مواردی از قبیل شباهت نام‌ها، قصد خواننده، نوع تجارت، و سایر اوضاع و احوال را بررسی نمود.<sup>۱</sup> قاعده پرونده One in a million در دو پرونده بعدی در خصوص سایر اسکاتینگ اجرا شد.<sup>۲</sup> در پرونده‌های مزبور دادگاه حکم به انتقال نام دامنه به نام خواهان‌ها به عنوان ضمانت اجرای تخلف خوانندگان صادر نمود.

#### مبحث سوم: شیوه‌نامه متحدالشکل حل اختلاف سازمان ICANN

«شیوه‌نامه متحدالشکل حل اختلاف» (UDRP)<sup>۳</sup> در آگوست ۱۹۹۹ به تصویب مرکز ICANN رسید. این شیوه‌نامه در واقع متضمن آئین رسیدگی به اختلافات مربوط به نام دامنه‌های سطح بالا net, com, org بود.

جهت ثبت صحیح نام دامنه، مرجع ثبت اسامی سطح بالای نواحی اینترنت<sup>۴</sup> و ثبت‌کنندگان واجد صلاحیت جدید ملزم به رعایت آئین داوری مقرر در شیوه‌نامه UDRP شده‌اند. شیوه‌نامه مزبور یک روش کم هزینه‌ای را برای حل اختلاف مربوط به نام‌های دامنه از طریق ارجاع الکترونیکی شکایات و پاسخ داور بی‌طرف ارائه می‌نماید.

ثبت‌کننده نام دامنه به واسطه قراردادی که با مرجع ثبت‌نام دامنه می‌بندد، ملتزم به رعایت آئین داوری مقرر در شیوه‌نامه مزبور می‌شود. لذا در صورت حدوث اختلافات بایستی به آئین داوری مزبور که توسط یک «مرجع حل اختلافات»<sup>۵</sup> اعمال می‌شود، ... رجوع گردد تاکنون چهار مرجع حل اختلافات مورد تایید سازمان ICANN قرار گرفته است.<sup>۶</sup>

۱- Ibid, p. ۲۲-۳

۲- دو پرونده عبارتند از:

- پرونده Prongly & others

- پرونده British Building Society v. Easy Jet Airline Co. که در سال ۲۰۰۰ مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به Smith, Graham JH, op.cit, p.۹۶-۸.

۳- Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), available at : [www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm](http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm)

۴- Network Solution Inc (NSI)

۵- Dispute resolution provider

۶- چهار مرجع مزبور عبارتند از:

از ژانویه ۲۰۰۰ کلیه مراجع ثبت مجاز سازمان ICANN شیوه‌نامه را در مورد UDRP را در کلیه نام‌های دامنه سطح بالا پذیرفته‌اند. لذا متقاضی نام دامنه شیوه‌نامه مزبور را به عنوان بخشی از قرارداد اجازه استفاده (لیسانس) فیما بین وی و مرجع ثبت نام دامنه می‌پذیرد.

#### الف: شرایط طرح شکایت و ضمانت اجراها

براساس بند (الف) ۴ شیوه‌نامه مزبور شرایط لازم برای طرح شکایت عبارتند از:

- ۱- نام دامنه عیناً همانند علامت تجاری یا علامت خدماتی باشد که شاکی نسبت به آن ذیحق است و یا به نحو گمراه‌کننده‌ای شبیه آن علامت باشد.
  - ۲- دارنده نام دامنه هیچ حق قانونی نسبت به نام دامنه نداشته باشد.
  - ۳- نام دامنه با سوءنیت ثبت و مورد استفاده قرار گیرد.
- از طرفی براساس بند (ب) ۴ شیوه‌نامه سوءنیت عبارتند از: ثبت یا استفاده از نام دامنه به قصد تحصیل منفعت از دارنده علامت تجاری یا خدشه وارد کردن بر فعالیت تجاری وی از طریق استفاده غیر قانونی از نام دامنه.
- ضمانت اجراهای قابل اعمال بر طبق شیوه‌نامه صرفاً محدود به لغو نام دامنه ثبت شده یا انتقال ثبت نام دامنه به شاکی می‌باشد.<sup>۱</sup>

#### ب: تقابل اصل آزادی بیان<sup>۲</sup> و حقوق مربوط به نام‌های دامنه

یکی از اصل‌های مهم جوامع مدنی عبارتست از اینکه هر شخص آزاد است که در مقام نقد و بررسی یک موضوع اظهاراتی را بیان دارد که در حالت عادی ممکن است مسئولیت‌زا باشد. یکی از ایراداتی که بر اعمال شیوه‌نامه UDRP و به طور کلی قواعد مربوط به حقوق مربوط نام‌های دامنه وارد است عبارتست از اینکه اعمال قواعد مواردی که یک سایت اینترنتی صرفاً با هدف انتقاد و نقد و بررسی اقدامات یک فعالیت ایجاد می‌شود و نام دامنه آن شبیه نام دامنه مربوط به دارنده فعالیت مزبور است، استفاده با سوءنیت صدق ننموده و بر خلاف قواعد انصاف است. چرا که اعمال قواعد مزبور اصل آزادی بیان را محدود می‌سازد. در پرونده مربوط به نام دامنه «Dixons-online.com» خواننده متصدی یک وب سایتی بود که (حکم یک دروازه ورودی (پورتال))<sup>۳</sup> را برای خوان‌ها در مورد موسسه Dixons داشت.

WORLD Intellectual Property organization (WIPO), National Arbitration Forum (NAF), CPR, Institute for Dispute Resolution (CPR) and Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC)

۱- Catherine Colston & Kirsty Middleton, op.cit,op.cit,p.۶۲۴

۲- Freedom of expression.

۳- Portal, به سائیتی گفته می‌شود که به عنوان یک دروازه ورودی به اینترنت عمل می‌کند. این سایت از مجموعه‌ای از پیوندها، محتوا و خدمات مفید برای راهنمایی کاربران در دسترس به اطلاعاتی که ممکن است به نظرشان جالب باشد تشکیل شده است. از قبیل: Yahoo!, msn.com (فرهنگ واژگان اینترنت و شبکه مایکروسافت، پیشین، ص ۳۴۴)

هیات رسیدگی کننده اعلام داشتند که حتی در صورتی که هیچ دلیلی وجود نداشته باشد که دلالت نماید بر اینکه هدف از ثبت نام دامنه مزبور کسب شهرت از طریق موسسه Dixons بوده، از آنجا که هیچ کالا یا خدماتی پیشنهاد و عرضه نشده است، لذا استفاده از نام دامنه غیرقانونی نمی‌باشد.<sup>۱</sup>

لذا در مواردی که از یک علامت تجاری که به عنوان نام دامنه از آن استفاده شده، حمایت می‌شود این حمایت صرفاً ناظر بر مواردی است که رفتار تقصیر کارانه یا اشتباه‌آمیز و گمراه کننده دارنده نام دامنه اثبات گردد. در صورت عدم اثبات چنین رفتاری نمی‌توان یک شخصی را مسئول و محکوم به جبران خسارت نمود که بی‌تقصیر بوده یا رفتار وی در استفاده از علامت تجاری دیگری به هیچ وجه موجب گمراهی و ایجاد اشتباه برای مصرف کنندگان نمی‌شود.

بر همین اساس چنانچه ادعای شخص ناظر بر نقض علامت تجاری بوده، اثبات این امر که دارنده نام دامنه در جریان تجارت و در رابطه با کالا یا خدماتی که در زمره گروه کالاها و خدمات مشمول علامت تجاری مزبور می‌باشند از نام دامنه موصوف استفاده نموده است ضروریست. و یا در موردی که ادعاهای شخص مبتنی بر رقابت غیر منصفانه و جعل علامت و استفاده از علامت مجعول بوده، بایستی اثبات گردد که استفاده تجاری از نام دامنه موجب سوءاستفاده از شهرت علامت تجاری خواهان بوده است.<sup>۲</sup>

معهداً بایستی اذعان داشت که تعیین موارد تعارض بین اصل آزادی بیان و حقوق مربوط به علائم تجاری و نام‌های دامنه و موارد عدم مسئولیت استفاده کننده از علامت تجاری دیگری به عنوان نام دامنه خود دشوار بوده و بر عهده محاکم است که با ایجاد رویه‌های قضایی مناسب به این موارد توجه داشته و موارد تعارض را به نحو منطقی حل نمایند.

#### گفتار سوم: مسئولیت مدنی مرتبط با نام‌های دامنه در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران تا سال ۱۳۸۲ مقررات خاصی در خصوص استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه وجود نداشت. قوانین حاکم بر حقوق علائم تجاری عبارتند از:

- ۱- قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰؛ ۲- قانون الحاق دولت ایران به معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۳۳۷؛ ۳- قانون الحاق دولت ایران به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط به آن مصوب ۱۳۸۰؛ ۴- تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.

۱- Ibid

۲- Reed, Chris, op.cit, p.۵۱

ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه را ممنوع اعلام داشته است.

در ماده موصوف هدف از حمایت از علائم تجاری در مقابل استفاده به عنوان نام دامنه، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی ذکر شده است.

همان مبنایی که در قوانین سایر کشور از جمله آمریکا برای قوانین ضد سایبر اسکاتینگ اتخاذ شده است. در خصوص این ماده مباحث ذیل را مطرح می‌کنیم.

### مبحث اول: علائم تجاری مشمول ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی

اصولاً قواعد حاکم بر استفاده از علائم تجاری به عنوان نام دامنه رابطه‌ای مستقیم با قواعد حاکم بر علائم تجاری دارند.<sup>۱</sup> در نظام حقوقی ایران داشتن علامت تجاری اختیاری است و صرفاً در مواردی که دولت آنرا الزامی می‌نماید اجباری خواهد بود.<sup>۲</sup> از طرفی حمایت از دارندگان علائم تجاری و ایجاد حق انحصاری برای دارندگان مزبور منوط به ثبت علامت تجاری وفق قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و آئین‌نامه اجرای آن است.<sup>۳</sup> بنابراین موسسات تجاری بایستی علائم تجاری خود را به ثبت برسانند تا از حق انحصاری بهره‌برداری از علامت مزبور برخوردار شوند و چنانچه تاجر یا موسسه تجاری علامت تجاری خود را به ثبت نرسانده باشد، نمی‌تواند از استفاده اشخاص دیگر از علامت مزبور جلوگیری به عمل آورد.<sup>۴</sup> اما در مواردی علی‌رغم ثبت علامت تجاری، قانونگذار حقوقی را برای دارندگان علامت تجاری حتی در مقابل کسانی که علامت مزبور را به ثبت رسانده‌اند قائل شده است. از جمله در ماده ۱۶ قانون یاد شده تصریح شده است شخصی که خود را دارنده علامت تجاری می‌داند که دیگری مبادرت به تقاضای ثبت آن نموده است، می‌تواند نسبت به تقاضای ثبت صورت گرفته از طرف دیگری اعتراض نماید حتی اگر شخص معترض علامت مزبور را قبلاً به نام خود ثبت ننموده باشد.<sup>۵</sup> و ماده ۲۰ این قانون نیز تصریح می‌نماید که: «هرگاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال

۱- جهت مطالعه در خصوص نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری در ایران رجوع کنید به:

- شمس، دکتر عبدالمجید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، چاپ اول ۱۳۸۲، انتشارات سمت.

- نوروزی، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، حق مولف و مالکیت صنعتی، چاپ اول، ۱۳۸۱، نشر چاپار.

- پورنوری، دکتر منصور، حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات، چاپ اول، ۱۳۸۳، انتشارات مهر حقوق.

دکتر زاهدی، مهدی، «حقوق ثبت علائم تجاری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و سازمان تجارت»، مجله پژوهش حقوق و سیاست سال

اول و دوم، شماره دوم و سوم، بهار - تابستان ۱۳۷۹ و پاییز - زمستان ۱۳۷۹، صص ۱۲۵ به بعد.

۲- تبصره ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات.

۳- مستفاد از مواد ۲، ۳، ۴، ۱۱ و ۱۲ قانون ثبت علائم و اختراعات

۴- زاهدی، دکتر مهدی، پیشین، ص ۱۳۷

۵- ماده ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات. در این حالت شخص معترض بایستی در حین اعتراض، برای علامت خود تقاضای ثبت کرده، حق ثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاً تادیه نماید.

مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.»

لذا ملاحظه می‌شود که یک دوگانگی در مبنای حمایت از علائم تجاری از جهت لزوم ثبت یا عدم آنها در نظام حقوق ایران وجود دارد و در جهت حل این دوگانگی و تعارض به مصداق قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» می‌توان چنین نتیجه گرفت که:

۱- هر علامت تجاری که به نام یک شخص ثبت شده باشد موجب حقوق انحصاری برای دارنده آن است.

۲- هرگاه کسی مدعی یک علامت تجاری باشد که به نام وی ثبت نشده است و علامت مزبور به نام شخص دیگری ثبت تقاضای ثبت صورت گرفته باشد، دادگاه در صورت احراز حق تقدم معترض به واسطه سابقه استعمال مستمر می‌تواند حکم به ثبت علامت به اسم معترض یا ابطال ثبت سابق صادر نماید.

۳- چنانچه کسی مدعی یک علامت تجاری باشد که نه به نام وی و نه به نام شخص دیگری ثبت نشده باشد، شخص مزبور صرفاً دارای حق تقدم نسبت به آن خواهد بود اما دارنده قانونی آن علامت محسوب نمی‌گردد.

برخی حقوق‌دانان نیز با اشاره به ماده ۲۰ قانون مزبور معتقدند که علیرغم حکم ماده ۲ قانون یاد شده در مورد الزامی بودن ثبت علائم جهت شمول حمایت قانون بر آنها، در نظام حقوقی ایران علائم تجاری معروف ثبت نشده نیز مورد حمایت می‌باشند.<sup>۱</sup>

حال با توجه به توضیحات فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که حکم مصرح در ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی<sup>۲</sup> از جهت حقوقی می‌تواند شامل علامت‌های تجاری ثبت شده و ثبت نشده بوده ولی از جهت کیفری ممکن است به جهت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری صرفاً ناظر بر علامت‌های تجاری ثبت شده تلقی شود.

۱- زاهدی، دکتر مهدی، پیشین، ص ۱۴۳.

۲- ماده ۶۶ مقرر می‌دارد: «به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.»

### مبحث دوم: مبنای حمایت از علائم تجاری در ماده ۶۶

در ماده ۶۶ مبنای حمایت از علائم تجاری دو عامل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی ذکر شده است. حال در خصوص این مبنا دو نکته قابل تامل است:

۱- در قانون علائم تجاری و اختراعات و نیز مطابق رویه قضایی موجود<sup>۱</sup> هدف قانون‌گذار از حمایت علائم تجاری حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سردرگمی و ایجاد اشتباه در مصرف‌کنندگان است. لذا در تقسیم‌بندی که در مورد علائم تجاری صورت گرفته، علائم تجاری موضوع قانون ثبت علائم اختراعات از نوع «علائم تمایزدهنده» می‌باشند و «علائم مشهور» که در واقع در جهت حمایت از رقابت مشروع مورد توجه قانون‌گذاران جهان قرار گرفته است، مشمول حمایت از موضوع این قانون نمی‌باشد. به ویژه متن ماده یک به نحوی است که صرفاً مبین علائم تمایزدهنده کالاهاست. لذا این قانون در خصوص «علائم مشهور» که نقض آنها لزوماً منوط به ایجاد فریب یا اشتباه در بین مصرف‌کنندگان نبوده بلکه صرف اقدام شخص به سوء استفاده از علامت مزبور در جهت تقلیل ارزش آن کافی است تا مسئول شناخته شود، مسکوت است. ماده ۶۶ مزبور نیز با توجه به عبارت قسمت اخیر آن همان رویکرد حمایت از علائم تمایزدهنده را داشته است.

۲- به موجب عبارت اخیر ماده ۶۶ استفاده از علامت تجاری به عنوان نام دامنه، صرفاً در صورتی ممنوع است که موجب «فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود» که این امر به جهت توجه قانون‌گذار به همان هدف حمایت از مصرف‌کننده بوده و علیرغم ذکر عبارت «تشویق رقابت‌های مشروع» در صدر ماده، به این مقوله توجه نداشته است. از طرفی به عنصر «سوءنیت» دارنده نام دامنه در استفاده از علامت تجاری متعلق به دیگری توجه نشده است. حال آن‌که هر چند با توجه به ماده ۷۶ و به جهت ضمانت اجرای کیفی تخلف موضوع ماده ۶۶ احراز سوءنیت به عنوان رکن معنوی جرم ضرورت دارد اما از جهت ضمانت اجرای مدنی توجه به این عنصر در تعیین نوع ضمانت اجرا موثر است.

۱- جهت ملاحظه آرای صادره در خصوص علائم تجاری، رجوع کنید به: دکتر پورنوری، منصور، پیشین.

## مبحث سوم: ضمانت اجرای‌های حقوقی نقض علائم تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی

ماده ۶۶ دو نوع نقض علامت تجاری را پیش‌بینی کرده است که هر چند از ضمانت اجرای کیفری یکسان برخوردار هستند ما از جهت مسئولیت مدنی متفاوت هستند: این دو نوع نقض را در اینجا به تفکیک مطرح و بحث می‌کنیم.

### الف: استفاده از علامت تجاری به عنوان نام دامنه

همانطور که دیدیم در قوانین کشورهای مثل انگلیس و آمریکا و به ویژه با توجه به شیوه‌نامه متحدالشکل حل اختلافات مربوط به نام‌های دامنه (UDRP) ضمانت اجرای مربوط به استفاده از علامت تجاری به عنوان نام دامنه جنبه اداری و انضباطی دارند که عمدتاً به دو شکل ذیل قابل اعمال است:

۱- انتقال نام دامنه مورد اعتراض به نام دارنده علامت تجاری.

۲- لغو نام دامنه ثبت شده.

اما در ماده ۷۶ قانون تجارت الکترونیکی صرفاً ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است. در حالیکه این ضمانت اجرا مورد انتقاد بوده و با اصول حاکم بر حقوق مربوط به نام‌های دامنه منطبق نیست.<sup>۱</sup> اما ضمانت اجرای حقوقی از قبیل لغو نامه دامنه ثبت شده یا انتقال آن به نام دارنده علائم تجاری پیش‌بینی نشده است.

رویه قضایی نیز تاکنون در این خصوص موضع خاصی را ارائه ننموده است به نظر می‌رسد که رویه قضایی می‌تواند به استناد ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی و با وحدت ملاک از ماده ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات حکم به لغو نامه دامنه ثبت شده صادر یا در صورت تمایل دارنده علامت تجاری به داشتن نام دامنه مزبور و فراهم آوردن زمینه‌های فنی مربوط آنرا به وی انتقال دهد و اعمال این ضمانت اجرا حتی با اثبات عدم سوءنیت شخص و صدور حکم برائت در محکمه کیفری ممکن است. از طرفی در مواد ۶۳ و ۶۴ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات صدور دستور موقت توسط محکمه برای عدم ساخت، فروش یا ورود اجناس تقلبی یا توقیف آنها پیش‌بینی شده است. بنابراین از ملاک این مواد نیز می‌توان برای صدور دستور موقت در مورد نام‌های دامنه نیز استفاده کرد.

در خصوص سایر ضمانت اجرای‌های حقوقی مربوط به جبران خسارات از قبیل خسارات مادی ناشی از ضررهای وارده و منافی که از آن محروم شده است و یا خسارات معنوی و ضررهای وارده به شهرت دارنده علامت تجاری نیز رویه قضایی می‌تواند به گونه‌ای فعال عمل نموده و به

۱- شهشهانی، دکتر سیاوش، پیشین، ص ۲۸۲

استناد ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۴۹ قانون علائم اختراعات<sup>۱</sup> و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم به جبران خسارات وارده بر دارنده علامت تجاری نماید. اما آنچه که در این موارد لازم و ضروری است احراز تقصیردارنده نام دامنه است. چرا که مسئولیت ناشی از چنین اقدام از مصادیق قاعده تثبیت در ورود ضرر بوده و با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی نیازمند اثبات تقصیر خواننده می‌باشد لذا صرفاً خساراتی قابل مطالبه است که محقق و مستقیم باشد و بر این اساس همانند موارد مسئولیت ناشی از علائم تجاری موضوع قانون ثبت علائم و اختراعات، میزان خسارت قابل مطالبه توسط زیان‌دیده در مورد ضرر ناشی از عدم النفع محدود می‌شود.<sup>۲</sup>

### ب: نمایش بر خط علائم تجاری

ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی هرگونه نمایش بر خط علائم تجاری را در صورتی که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع اعلام داشته است. بر این اساس چنانچه دارنده یک وب سایت مبادرت به نمایش یک علامت تجاری به صورت بر خط بنماید و علامت تجاری مزبور به نحو فریبنده‌ای مشابه یک علامت تجاری متعلق به دیگری باشد به طوری که مصرف‌کنندگان عادی را دچار اشتباه در اصالت کالا یا خدمات موضوع علامت مزبور نماید، عمل وی از مصادیق نقض علامت تجاری دیگری محسوب و مشمول ممنوعیت ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی می‌شود. ضمانت اجرای تخلف موضوع ماده ۶۶ در ماده ۷۶ پیش‌بینی شده است اما در ماده اخیر صرفاً به پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری بسنده شده است و موضوع جبران خسارات مسکوت مانده است. لذا در این موارد بایستی به قواعد عمومی حاکم بر جبران غرامت ناشی از نقض علامت تجاری دیگری رجوع کرد. همانطور که دیدیم ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مسئولیت نقض‌کننده علامت تجاری در خصوص خسارات وارده بر دارنده علامت و حتی منافعی که از آن محروم گردیده است، پیش‌بینی نموده است و خوشبختانه رویه قضایی نیز در این خصوص فعال عمل نموده است به طوری که در مواردی نقض‌کننده علامت را به جهت محروم نمودن دارنده علامت از منافع آتی حاصل از علامت مزبور محکوم به خساراتی نموده که خواهان به جهت محروم شدن از علامت تجاری متحمل شده بود.<sup>۳</sup> در برخی موارد علاوه بر استناد به ماده ۴۹ قانون ثبت علائم

۱- ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می‌دارد: «در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجارتی مطالبه می‌شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.»

۲- زاهدی، دکتر مهدی، پیشین، ص ۱۶۹.

۳- رای شماره ۱۱۸ مورخ ۷۹/۲/۲۶ شعبه سوم دادگاه عمومی تهران، مستند رای مزبور مواد ۴۸ و ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات بود. شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رای مزبور را تایید نمود. (ر.ک. دکتر پور نوری، منصور، پیشین، صص ۴-۱۰۳).

و اختراعات به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی نیز استناد شده و حکم بر محکومیت خوانده به جبران خسارت ناشی از محروم شدن دارنده علامت از منافع آتی الحصول آن صادر و قرار جمع‌آوری اجناس با علامت تقلبی نیز صادر گردیده است.<sup>۱</sup>

نکته‌ای که در خصوص رای اخیر قابل توجه است موضع مثبت رویه قضایی در مورد صدور حکم به جبران منافع ممکن الوصول می‌باشد. چرا که از سال ۱۳۷۹ به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.» به همین دلیل در وضعیت کنونی رویه قضایی بسیار محتاط عمل نموده و به خصوص در حوزه جرایم مربوط به مالکیت معنوی متأسفانه بر خلاف سیاست‌های کیفرزدایی دستگاه قضایی، به اعمال ضمانت اجراهای کیفری تمایل داشته و از راهکارها و ضمانت اجراهای حقوقی کمتر و به ندرت استفاده می‌شود. النهایه ممکن است به اعمال راهکارهای غیر مادی از قبیل جمع‌آوری علائم تقلبی و یا انتشار حکم در جرایم اکتفا شود و در خصوص مطالبه خسارات ناشی محرومیت از منافع، تعداد جزئی از پرونده‌های مطروحه منجر به صدور حکم به جبران خسارات ناشی از تلف منافع آتی الحصول می‌گردد بلکه سعی می‌شود به نحوی موضوع به صلح و سازش و یا استرداد دادخواست ضرر و زیان مادی ناشی از جرم توسط شاکی منتهی می‌شود.

البته در خصوص منافع ممکن الوصول علاوه بر ماده صدر الاشاره، متن قانونی دیگری نیز وجود دارد. به موجب بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۹ یکی از انواع ضرر و زیان قابل مطالبه توسط زیان‌دیده عبارتست از «منافعی که ممکن الوصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.» که در ایجاد تفسیری که می‌توان در جهت جبران این خلا قانونی داشت این است که به مصداق قاعده «حکم عام موخر، حکم خاص مقدم را نسخ نمی‌کند» چنین استدلال نمود که چون حکم مقرر در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ضرر و زیان ناشی از جرم بوده ولی حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین رسی مدنی که نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری موخر التصویب می‌باشد عام و ناظر به هرگونه خسارت ناشی از عدم النفع است، لذا بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ نشده باقیست؛ مع هذا صرفاً در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم قابل اعمال است. اما این تفسیر به جهت دوگانگی در مبنای قانونی یک خسارت و عدم تفاوت ماهوی ضرر و زیان ناشی از فعل غیر مجرمانه، قابل قبول به نظر نمی‌رسد و قابل ایراد و اشکال است.<sup>۲</sup>

۱- رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۷۹/۱۱/۳ شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به تأیید شعبه (۲۹) دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رسیده است. (منبع پیشین، صص ۵-۱۰۴)

۲- دکتر انصاری، باقر و همکاران، مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۱، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، ص ۲۸.

معهداً رویه قضایی می‌تواند با توجه به صراحت حکم ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مبنی بر جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از ورود لطمه بر «حیثیت و شهرت تجاری» اشخاص و با عنایت به وحدت ملاک ماده (۶)<sup>۱</sup> قانون مزبور و توجه به این موضوع که از دیدگاه عرف خاص بازرگانی نقض علائم تجاری در مواردی که موجب کاهش ارزش کالا یا کاهش مشتریان خاص آن می‌شود، منافع حتمی الوصولی را از دارنده علامت محروم می‌سازد، اینگونه منافع را نه به عنوان خسارات ناشی از عدم النفع بلکه به عنوان خسارات مسلم و محقق تلقی نموده و براساس نظریه کارشناسی حکم به جبران خسارات به عنوان خسارت مستقیم صادر نمایند. و یا می‌توان با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی در خصوص خسارت ناشی از ورود لطمه بر حیثیت و شهرت تجاری و با وحدت ملاک ماده ۱۰ همان قانون حکم به جبران زیان معنوی ناشی از آن به الزام خواننده به پرداخت وجه به خواهان نمایند.<sup>۲</sup>

### نتیجه

هر چند نام دامنه از مصادیق و حوزه حقوق مالکیت فکری محسوب نمی‌شود، معهداً به جهت ارتباط بسیار نزدیک با بحث علائم تجاری و به ویژه به جهت تعارضاتی که در عمل ممکن است استفاده از نام‌های دامنه با علامت تجاری متعلق به دیگری پیدا می‌نماید، این موضوع نیز در کتب جدید مربوط به مالکیت فکری و در بحث از علائم تجاری به عنوان یک سر فصل قرار می‌گیرد. در قوانین کشورهای نظیر آمریکا و انگلیس صمن تبیین موارد و شرایط تحقق مسئولیت ناشی از ثبت یا استفاده از نام دامنه به جهت نقض علامت تجاری متعلق به دیگری، ضمانت اجرای حقوقی مناسبی نظیر ابطال ثبت یا انتقال نام دامنه به نام زیان‌دیده (دارنده علامت تجاری) و جبران خسارت پیش‌بینی شده است. در نظام حقوقی ایران صرفاً به حکم مقرر در ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی و تعیین ضمانت اجرای کیفری در ماده ۷۶ اکتفا شده است بدون آن که شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از علامت تجاری دیگری و ضمانت اجرای مدنی مناسب برای آن پیش‌بینی گردد. به هر حال این موارد خلاءهای قانونی هستند که نیازمند اصلاح قانون یاد شده یا تدوین قانون مناسب و جامع مستقل می‌باشد؛ معهداً، در

۱- ماده (۶) قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:

«.....در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب‌دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند.....»

۲- دکتر کاتوزیان در خصوص موارد خسارت مربوط به از دست دادن منافع ممکن الوصول به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی به رویه قضایی چنین بیان داشته‌اند:

«با پذیرفتن درخواست خسارت معنوی اشخاص که چنین موقعیتی را از دست داده‌اند این ضرر را جبران نشده باقی نگذارد.» (ر. ک. دکتر کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، چاپ ۷۴، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۲۴).

وضعیت فعلی یک رویه قضایی پویا می‌تواند با تمسک به اصول حقوقی کلی، به نحوی که بعضاً در مقاله حاضر مورد تحلیل قرار گرفت، این خلاها را تا حدودی مرتفع سازد.

### منابع و ماخذ:

#### الف: منابع فارسی:

- ۱- انصاری، دکتر باقر و همکاران، مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری. چاپ اول، تابستان ۱۳۸۱.
- ۲- پورنوری، دکتر منصور، حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات، انتشارات مهر حقوق. چاپ اول، ۱۳۸۳.
- ۳- زاهدی، دکتر مهدی، «حقوق ثبت علائم تجاری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال اول و دوم، شماره دوم و سوم، بهار و تابستان ۱۳۷۹ و پاییز و زمستان ۱۳۷۹.
- ۴- شمس، دکتر عبدالحمید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری. صنعتی، انتشارات سمت، چاپ اول ۱۳۸۲.
- ۵- شهشهانی، دکتر سیاوش، مسائل حقوقی نام‌های دامنه، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فن‌آوری اطلاعات، سال ۱۳۸۴.
- ۶- کاتوزیان، دکتر ناصر، الزام‌های خارج از قرار داد؛ ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۱۳۷۴.
- ۷- نوروزی، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، حق مولف و مالکیت صنعتی، نشر چاپار، چاپ اول، ۱۳۸۱.
- ۸- فرهنگ واژگان اینترنت و شبکه مایکروسافت، ترجمه مسعود پاک‌نظر، چاپ گنج شایگان، چاپ اول، سال ۱۳۸۳.

#### ب: منابع لاتین:

- ۱) Black, Sharon K, Telecommunications law in the internet age, Morgan Kaufman Publishers, ۲۰۰۲.
- ۲) Catherine Colston & Kirsty Middleton, Modern Intellectual Property Law, Cavendish publishing, London second edition ۲۰۰۵.
- ۳) Jason Rhodes, Last call for cybersquatters?: The Anti, Cybersquatting Consumer Protection Act, Syracuse law

and Technology Journal, Fall ۲۰۰۳, at: [www.law.syr.edu/students/publications/sstlr/framesets/archive/arcset.htm](http://www.law.syr.edu/students/publications/sstlr/framesets/archive/arcset.htm)

- ۴) Reed, Chris, Internet law, text and materials, second edition, Cambridge University Press, ۲۰۰۴.
- ۵) Smith, Graham Jh, Internet law and Regulation, third edition, Sweet & Maxwell, London, ۲۰۰۲.
- ۶) Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), available at: [www.icann.org/dndr/udrup/uniform-rules.Htm](http://www.icann.org/dndr/udrup/uniform-rules.Htm).
- ۷) WIPO, Intellectual Property On internet: A Survey of Lssues, at: [www.wipo.int](http://www.wipo.int).
- ۸) Domain name and Trade Marks, available at: <http://eon.law.harvard.edu/property/domain/main.html>.
- ۹) [www.wipo.int/amc/en/domains/resources/index.html](http://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/index.html).
- ۱۰) [www.icann.org/registars/accredited-list.html](http://www.icann.org/registars/accredited-list.html).