

Original Research

Trademark Distinctiveness And Strong And Weak Distinguishing Marks

Mehrdad Ghani^{1*}, Alireza Mohammad Beyki ²

¹ PhD in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

² Assistant Professor of Jurisprudence and Islamic Law, Department of Theology and Jurisprudence and Fundamentals of Law, Faculty of Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Article ID: 1402022342251

Received:
April 24,, 2022

Accepted:
August 3 ,
2022

Available online:
September 22,
2022

Keywords:
Trademark,
sectorial
distinction, case
law, industrial
property, EU
law.

Main Subjects:
Civil Law

Abstract

Sectional distinctiveness is a requirement for trademark protection. However, all legal systems in determining the distinction of a part of the way to support distinguishing marks, and also the effect of the minimum descriptiveness of the mark, in a way that does not harm the distinctiveness of the trademark, They have not adopted a common approach, so that by delving into the judicial procedure and doctrine of different countries, It is possible to separate the symptoms into weak and strong according to their degree of differentiation, and accordingly different legal protection of trademarks, depending on which of the above categories it is mentioned. The decision of the Federal Court of Switzerland in 2000 and the Benelux Court of Justice, which was later repeatedly upheld by the courts, Doctrine and Administration of Internal Market Harmonization of the European Union is included, It has not had any effect on the jurisprudence of Iran's courts, even if indirectly, And the trace of this separation is evident in the recent decisions of the appeals courts in the field of trademarks.

*Corresponding Author: Mehrdad Ghani

Address: PhD in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

Email: mehrdadghani.uniqom@gmail.com

تمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف

مهرداد غنی^{۱*}، علیرضا محمد بیکی^۲

۱ دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

۲ استادیار فقه و حقوق اسلامی، گروه الهیات و فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

کد مقاله: ۱۴۰۲۰۲۲۳۴۲۲۵۱	
<p style="text-align: center;">چکیده</p> <p>تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش در روبه قضایی و دکترین کشور های مختلف، میتوان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایز بخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته های فوق قرار بگیرد اشاره کرد. رای دادگاه فدرال سوییس در سال ۲۰۰۰ میلادی و دادگاه عدالت بنلوکس که بعد ها به کرات توسط محاکم، دکترین و اداره هماهنگ سازی بازار داخلی اتحادیه اروپا لحاظ شده است بر روبه قضایی دادگاه های ایران نیز ولو به شکلی غیر مستقیم بلا اثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متاخر دادگاه های تجدید نظر در حوزه علایم تجاری مشهود است.</p>	<p>تاریخ دریافت: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱</p> <p>تاریخ پذیرش: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱</p> <p>تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱</p> <p>کلیدواژه ها: علامت تجاری، تمایز بخشی، روبه قضایی، مالکیت صنعتی، حقوق اتحادیه اروپا.</p> <p>محورهای موضوعی: حقوق خصوصی</p>

*نویسنده مسئول: مهرداد غنی

آدرس: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

ایمیل: mehردادghani.uniqom@gmail.com

۱- مقدمه

با گسترش تجارت جهانی و بروز پدیده موسوم به جهانی شدن، اهمیت و ارزش مالکیت های فکری دائما در حال افزایش است به شکلی که در سال ۲۰۰۵ یک سوم از کل تجارت جهانی به این حوزه اختصاص یافته است. (کاشار، ۱۳۹۰:۱۳۲) و (صادقی نشاط، ۱۳۸۹:۷۸)

نظر به اهمیت این عرصه از دیرباز تلاش های گسترده ای در راستای یکسان سازی قواعد حاکم بر این عرصه صورت پذیرفته که از جمله منجر به تدوین کنوانسیون های متعدد بین المللی در این حوزه شده است که خود گویای اهمیت این موضوع و خصلت بین المللی قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری است. علائم تجاری در کنار اختراعات شاخص ترین جلوه مالکیت های صنعتی هستند و از دیرباز مورد حمایت قرار گرفته و در راستای یکسان سازی قواعد حاکم بر آن و اعمال حمایت یکسان در تمام کشورها در خصوص صاحبان این حقوق تلاش های فراوانی صورت پذیرفته است (عامری، ۱۳۸۶:۱۸۳). در این میان متمایز کننده بودن علامت تجاری به عنوان فصل منطقی علامت در تمامی متون ملی و فرا ملی مورد اشاره قرار گرفته است، به نحوی که شاید هیچ متنی در این حوزه وجود نداشته باشد، مگر آنکه در آن به لزوم متمایز کننده بودن علامت تجاری اشاره شده باشد. با این همه در تفسیر این عنصر و نحوه احراز آن رویه یکسانی مشاهده نمی شود، به نحوی که برخی از کشورها با تفکیک علائم متمایز کننده به متمایز کننده قوی و ضعیف، حمایت حقوقی متفاوتی را نسبت به علائم تجاری اعطاء می کنند و در مقابل سایر کشورها این تفکیک را نپذیرفته و از حمایت یکسان حقوقی از علائم تجاری ثبت شده و متمایز کننده، بدون توجه به میزان تمایز بخشی آن حمایت می کنند. در این میان این پرسش مطرح می شود که موضع حقوق ایران در این میان چیست؟ و رویه قضایی ایران به کدام یک از این دو برداشت اقبال نشان داده است؟ طی دو گفتار آتی در پی آن هستیم که برای این دو پرسش پاسخی بیابیم.

۲- گفتار نخست. متمایز کنندگی علائم تجاری

علائم تجاری ثمره یک موفقیت تجاری هستند. این علائم به مشتری کمک می کنند هویت تولید کننده را تشخیص داده و میزان کیفیت محصول یا خدمات را برآورد کنند. از این رو، علائم تجاری در زمره اموال غیرمادی و نیز بخشی از سرقفلی قرار دارند و قابلیت ارزشگذاری و مبادله با سایر کالاها را دارند. (کاشار، همان: ۲۶۲) از علائم تجاری تعاریف متفاوتی ارائه شده است و از جمله علامت تجاری بدین نحو تعریف شده است: ((نام، عبارت، اصطلاح، علامت، نشانه، نماد، طرح یا ترکیبی از این موارد به منظور معرفی کالاها یا خدمات یک شرکت تجاری و متمایز کردن آن از محصولات شرکت های دیگر به کار می رود.)) (محبی، ۲۰۹:۱۳۹۴) و یا نشانه ای که می تواند بر روی محصول قرار گرفته و کاربرد آن آگاه سازی مردم در رابطه با مبدا صنعتی یا تجاری کالا یا خدمات است (شمس، ۱۳۹۲:۳۱) نشانی که بر روی کالا نصب می شود، برای اینکه تحت عنوان علامت تجاری مورد حمایت حقوقی قرار بگیرد؛ باید قابلیت متمایز کردن آن کالا را نسبت به کالاهای مشابه داشته باشد. (MATHELY, 1994:59) علامت تجاری باید این پیام را به مصرف کننده منتقل کند که کالاهای دارای یک علامت تجاری لزوما متعلق به تولید کننده یکسان و در نتیجه دارای همان کیفیت هستند و با این همه نباید تصور کرد که این کارکرد صرفا منحصر به علائم منصوبه بر روی کالاهاست، بلکه همانطور که هم از ماده ۳۰ قانون حمایت علائم، اختراعات و طرح صنعتی مصوب ۸۶ و همینطور ماده شش پنجم کنوانسیون پاریس و بند دوم ماده دو و بند دوم ماده پانزده ادیسیس که در آن بیان داشته است که هیچ یک از شرایط یا دلایل عدم ثبت یک علامت نباید با مفاد کنوانسیون پاریس در تعارض باشد (بزرگی، ۱۳۸۴:۲۶) و قوانین ملی کشورهای اروپایی و رویه قاطع قضایی بر می آید این ویژگی در مورد علائم خدماتی نیز ضرورت دارد. فلذا اگرچه ماهیت کالاها یا خدماتی که علامت تجاری قرار است برای آنها به کار رود، نمی تواند مانعی برای ثبت آن علامت باشد؛ ولی با این همه در صورتی که علامتی تجاری برای مصرف کننده قابلیت تمیز منشا کالا و یا خدمت را فراهم نکند، صدق عنوان علامت تجاری بر آن با ابهام روبروست. در همین راستا، شناخت عنصر تمایز بخش علامت تجاری حائز اهمیت می

شود، چه این که تنها راه تمیز کالاهای با خصوصیات یکسان از یکدیگر و از ماهیت و جنس منطقی آن کالا یا خدمت خواهد بود. برای آن که یک علامت متمایز کننده باشد نباید از همان موضوع کالا یا خدمتی که آن را قرار است از همتایان خود متمایز کند، تشکیل شده باشد. در مقابل همان طور که به شکل مبسوط به آن خواهیم پرداخت برندهای بسیار ساده یا صرفاً زینتی هم نمی تواند تحت عنوان علامت تجاری از حمایت قانونی بهره ببرد. زیرا علامت باید قابلیت شخصی سازی داشته باشد (Francon ۴۳: ۱۹۷۵) تا موجد تمایز بخشی باشد. ممکن است ایراد شود که گفته ما مستلزم آن است که علامت تجاری باید مرئی باشد تا بتواند پیام خود را به مصرف کننده برساند و در نتیجه به عنوان علامت تجاری مورد حمایت باشد. در پاسخ باید گفت مرئی بودن به معنی نمود تصویری داشتن نیست بلکه این شرط همانطور که خواهیم دید بیشتر مربوط به قابل دریافت بودن است و مرتبط با لزوم ارائه یک تعریف عامی است که تمام نظام های حقوقی را در بر می گرفته و عناصر خاص یک نظام حقوقی ویژه را شامل نشود، چه این که اگر چه برخی کشورها علائم استثمایی یا صوتی را به عنوان علامت تجاری می پذیرند اما همان طور که از قانون حمایت علائم، اختراعات و طرح صنعتی مصوب ۸۶ بر می آید، چنین امری در حقوق ما بعید است. در نهایت تعریف نهایی ما از علامت که مبنای این نوشتار قرار خواهد گرفت آن است که: (علامت تجاری، برند متمایز کننده ای است که محصولات و خدمات دارنده اش را از محصولات رقبا متمایز می کند.) (POLLUD-DULIN, 1999: 513) اهمیت عنصر تمایز بخشی در علائم تجاری به حدی است که موافقت نامه ادیسیس متمایز کنندگی را عنصر اصلی تعریف علائم تجاری دانسته و علامت تجاری را هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم می داند که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز کند. از شرط لزوم تمایز بخش در بند الف ماده سی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری به عنوان شرط ماهوی تلقی یک انگ یا نشان به عنوان علامت تجاری یاد شده است اهمیت این عنصر به اندازه ای است که بنا به تعبیر یکی از نویسندگان: ((قابلیت تمایز بخشی در واقع اساسی ترین شرطی است که در مورد علامت تجاری وجود دارد و چنانچه علامت مورد درخواست ثبت فاقد وجه تمایز و یا وجه متمایز باشد قابل ثبت نخواهد بود.)) (میرحسینی، ۱۳۶: ۱۳۹۰) برخی دیگر نیز تمایز بخشی را ذات علامت تجاری و نه صرفاً عرض آن و فصل آن نسبت به سایر اموال فکری می دانند. (محبی، ۱۳۹۴: ۲۳۱) مع الوصف، در بند الف ماده سی و دو قانون فوق الذکر، علامت توصیفی در کنار علائم خلاف اخلاق حسنه و... از جمله علائمی بر شمرده شده است که از سوی مقنن حمایت نمی شود و به عبارتی مقنن بیان داشته است: نشانی که خارج از محدوده منطقی تعریف علامت تجاری است، به سبب اینکه جزء علائم ممنوع است حمایت نمی شود یا به عبارت دیگر، علامتی که علامت تجاری نیست علامت تجاری هست، اما حمایت نمی شود. در واقع، تمایز بخشی قرائت دیگری از لزوم توصیفی نبودن علامت و به عبارتی بیان مثبت همان شرط است که ریشه در دو ضرورت دارد: نخست آنکه فلسفه وجودی علائم این است که در ذهن مصرف کننده ارتباطی منطقی میان یک کیفیت خاص و یک کالا یا خدمت خاص ایجاد کند و دوم اینکه در راستای رسالت سابق الذکر، مانع از آن شود که برخی از بنگاه های خاص، به دلیل سبق سابقه نوعی رقابت غیر منصفانه را در مقابل سایر رقبا با اختصاص علائم توصیفی به خود شروع کنند. بدین نحو که با ثبت علائم توصیفی که رابطه مستقیمی میان یک کیفیت عالی و یک کالا و خدمت دارند، بدون صرف هزینه ای خاص برای تبلیغات، که در مورد کالاهای غیر توصیفی لازمه ایجاد این رابطه منطقی در ذهن مصرف کننده میان کالا یا خدمت خاص و یک کیفیت خاص است، مصرف کنندگان را به مصرف کالای خود یا به کارگیری خدمت عرضه شده برانگیزانند. با بررسی مقدماتی متون قانونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می توان به سر نخ هایی راجع به مفهوم تمایز بخشی رسید، در واقع اگر چه در نخستین نگاه به متون مختلف قانونی ممکن است به نظر برسد که با وجود اختلاف سلیقه در نحوه نگارش، در واقع یک متن به شیوه های مختلفی بیان شده است؛ اما در واقع تفاوت های گاهاً بسیار جزئی منجر به تفاسیر متفاوت از این مفهوم و به تبع آن رویه قضایی مشتت و غیر منسجم گردیده است.

الف.فرانسه

ماده ل. ۷۱۱ کد مالکیت فکری فرانسه اشعار می دارد :

شخص

«علامت صنعتی، تجاری یا خدماتی برندی با نمود تصویری است که محصولات یا خدمات یک حقیقی یا حقوقی را از دیگران متمایز می کند و می تواند به یکی از اشکال زیر باشد:

الف. نام ها تحت هر عنوان از قبیل: کلمات، مجموعه کلمات، نام های مستعار، نام های جغرافیایی، نام خانوادگی، حروف و اعداد

ب. برندهای صوتی از قبیل: صدا و جمله موزیکال

ج. اشکال تصویری از قبیل: طرح ها، اتکیت ها، حواشی، اشکال سه بعدی و پرده رنگ ها» (daloz,2000:art711)

ب.در مقابل ماده ۱-۳ کد آلمانی قرار داد که اشکال و برندهای قابل حمایت به شرح ذیل بر می شمارد:

«اشکالی که قابلیت حمایت به عنوان علامت را دارند به شرح ذیل است:

بخش سوم_ (۱) هر شکل از قبیل کلمات، نام های خانوادگی، طرح، حروف، علائم صوتی، اشکال سه بعدی که شامل ترکیب رنگ ها، شکل محصولات و صداها مشروط به این که بتواند محصول یا خدمت یک بنگاه را از محصول یا خدمت بنگاه دیگر متمایز کند مورد حمایت خواهد بود» (tatham and Richards,1998:292)

ج.ماده ۱ قانون بنولوکس هم به شرح ذیل است :

«ماده ۱. این موارد می توانند به عنوان علائم تجاری خصوصی (غیر عمومی) به رسمیت شناخته شوند: کلمات، طرح ها، گروار ها، نشان ها، حروف، اعداد، شکل محصولات و صداها آن ها و سایر اشکالی که برای تمیز محصولات یا خدمات یک بنگاه از بنگاه دیگر به کار می رود. با این همه اشکالی که صرفا به طبیعت و ذات محصولات اشاره دارد، و همچنین اشکالی که دارای ارزش اقتصادی مستقل هستند قابلیت حمایت تحت عنوان علامت تجاری را ندارند» (tatham and Richards,1998:124)

د.مواد ۱ و ۲ کد اسپانیا نیز بیان می دارد:

«هر برندی به عنوان علامت تجاری قابل حمایت است مشروط به این که محصولات و خدمات مشابه یا یکسان متمایز کند

ماده ۲. موارد زیر قابلیت ثبت به عنوان علامت را دارند:

الف. کلمات یا مجموعه کلمات که شامل نام اشخاص نیز خواهد شد.

ب. تصاویر، سمبل ها، و اشکال

ج. حروف، اعداد و ترکیب آن ها

د. اشکال سه بعدی از قبیل شکل یک محصول

ز. ترکیبی از موارد یاد شده» (tatham and Richards,1998:597)

س.در حقوق انگلستان ماده یک قانون علایم تجاری مصوب ۱۹۹۴ به شرح ذیل به تعریف علامت تجاری می پردازد:

« در این قانون به هر شکلی که از طریق نمود تصویری بتواند محصولات یا خدمات یک شخص را از دیگری متمایز کند علامت تجاری اطلاق می شود. در این راستا کلمات (شامل نام اشخاص هم می شود) طرح ها، حروف، اعداد یا شکل محصولات و... می تواند به عنوان علامت تجاری به ثبت برسد» (tatham and Richards, 1998:704)

ع. ماده یک قانون فدرال حمایت از علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی سوییس نیز بدین شرح نگارش یافته است:

((بند یک: علامت تجاری نشان خاصی است که محصولات یا خدمات یک بنگاه را از محصولات و یا خدمات سایر بنگاه ها متمایز می کند بند دو: از کلمات، حروف، اعداد، نموده های تصویری، اشکال سه بعدی و یا تلفیق این موارد با هم و یا با رنگ ها می توان به عنوان علامت تجاری استفاده کرد))

ک. قانون علائم تجاری مصوب ۱۹۸۵ کانادا نیز در مواد به این موضوع پرداخته و تعریف مشابهی از تمایز بخشی در ماده دو داده است و در مواد ۱۶ تا ۱۲ نیز به شرایط حمایت پرداخته است.

با بررسی این متون قانونی می توان پی برد تفاوت های ریزو دقیقی در این متون وجود دارد.

در این متون با تغییرات جزئی که در مواد وجود دارد حوزه حمایت از علائم تجاری بسط داده و یا گاه مضیق شده است که مبین درجات متفاوت تحول در دکتترین حقوقی کشورهای اروپایی است.

این امر در عرصه فراملی نیز منجر به تصمیمات متناقض از سوی اداره هماهنگ سازی بازار داخلی اتحادیه اروپا شده است هر چند که تمام متون قانونی اروپایی برگرفته از رهنمود CEE/104 /89 اتحادیه و به ویژه ماده ۲ آن است.

رهنمود Ee2008/۹۵/ مصوب ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸ رهنمود CEE/104 /89 را اصلاح کرد.

البته ماده ۲ تغییر نیافته و عین عبارت پیشین در رهنمود جدید نیز آمده و به نمود ظاهری داشتن قابلیت تمایز بخشی و مثال های آن اشاره کرده است. ماده ۴ آیین نامه نیز عینا تکرار ماده ۲ رهنمود است.

با توجه به سیاق رهنمود آیین نامه آن به نظر می رسد که مقنن اروپایی در پی آن نبوده است که علائم قابل حمایت را احصاء کند بلکه صرفا به بیان مواردی پرداخته که در تمام نظام های حقوقی اتحادیه اروپا قابل حمایت هستند؛ موید این برداشت آن است که علائم صوتی و رنگی که نه در رهنمود و نه در آیین نامه ذکر نشده اند، توسط اداره هماهنگ سازی بازار داخلی اتحادیه به عنوان علامت تجاری پذیرفته شده اند. (امیری، ۱۳۸۸: ۸۶)

در تمام متون حقوقی اتحادیه تمایز بخشی شرط اصلی حمایت از علامت تجاری قرار داده شده است و در واقع تفسیر واقعی متن ماده ۲ رهنمود سابق و فعلی مبنی بر نمود ظاهری هم به احراز همین امر بر می گردد.

به همین جهت رویه قضایی دکتترین تمایز بخشی را تنها شرط حمایت از علامت می داند و بر خلاف اختراع یا طرح صنعتی نیازی به نو بودن یا اصالت نمی بیند. (Mathely, 1994 :603 et SCHMIDT-SZALEWSKI et PIERRE, 2001 :191)

در طول زمان بارها از نقش اساسی علامت تجاری به عنوان نشانه منشا کالا توسط دادگاه عدالت اتحادیه اروپا ((CJCE)) استفاده شده است تا حقوق های داخلی اتحادیه را با اصل آزادی داد و ستد آشتی دهد. علاوه بر این، این امر در پیشرفت دادگاه عدالت اتحادیه در مورد نظریه مصرف حقوق مالکیت صنعتی به عنوان یکی از محدود کننده های این حقوق نیز مشهود است. دادگاه عدالت اتحادیه در راستای ایجاد و

هماهنگ سازی یک رویه در حقوق داخلی اتحادیه در راستای تعریف تمایز بخشی به سمت لزوم احراز « قابلیت تمیز منشا کالا و خدمت » حرکت کرده است. در این تعریف علامت تجاری، صرفاً یک عامل اطمینان بخش به مصرف کننده راجع به منشاء کالاها و خدمات است. (pollaud-dullian,op.cit:514)

۳- تفکیک میان علائم ضعیف وقوی

علائم به اعتبار منشاء تقسیم، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند و از جمله برخی علائم را به ابداعی، قراردادی، اشاره ای و توصیفی تقسیم کرده اند. (کسنوی، ۱۳۹۴: ۱۳۰) علائم تجاری می توانند کم و بیش اطلاعاتی راجع به محصول یا خدمت موضوع خود به مصرف کننده ارائه دهند. در این راستا و براساس گستره و نحوه القاء اطلاعات و تبعاً میزان تمایز بخشی علامت، برخی نویسندگان علائم تجاری را به قوی و ضعیف تقسیم کرده اند باین توضیح که علائم ضعیف نسبت به علائم قوی اطلاعات بیشتری راجع به ماهیت کالا و خدمت ارائه می دهند و نسبتاً کمتر می توانند آن کالا را متمایز کنند. این تفکیک به هیچ وجه تفکیکی صرفاً نظری نیست و دارای آثار گسترده عملی است چه اینکه علائمی که دلالت بخشی بیشتری دارند و در نتیجه ضعیف تر هستند، رانت هایی را بواسطه افزایش قیمت محصولش به جهت برخورداری انحصاری از توصیف مورد نظر به دست خواهد آورد، چرا که آگاهی دادن به مصرف کننده از سوی سایر رقبا به ویژگی که صرفاً تولید کننده کالا یا عرضه کننده خدمت مورد نظر حق استفاده انحصاری از آن واژه را دارد، هزینه بر می شود و بویژه با لحاظ این امر که در صورت پذیرش این دکترین، اکثر علائم تجاری موجود در بازار ایران در دسته علائم ضعیف طبقه بندی خواهند شد، می توان به اهمیت کاربردی این بحث پی برد: اسپیدی، برند شرکت ایران خودرو، تاک، بهنوش و... موید این ادعا هستند. اگرچه در برخی از کشورها به این تفکیک اقبال نشان داده شده است، اما این تفکیک در رویه قضایی و دکترین فرانسه رد شده است مبتنی بر این ایده که اگر علامت دارای حداقل شرایط حمایت باشد و در نتیجه متمایز کننده باشد در نتیجه تفاوتی نمی کند که این تمایز بخشی کم یا زیاد باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که شکل (اعم از صوت، تصویر و یا سه بعدی و...) ارائه شده حداقل شرایط لازم را داشته باشد به عنوان علامت تجاری مورد حمایت قرار میگیرد. با این همه در میان نویسندگان فرانسوی نیز در این خصوص اجماعی وجود ندارد و برخی از نویسندگان باین برداشت موافق نیستند (bertrand, 2000: 86) از جمله یکی از نویسندگان فرانسوی که در عین مخالفت با دکترین حاکم معتقد به تفاوت علائم قوی و ضعیف است و حمایت از این تفاوت را در تحقق مقاصد حقوق علائم فرانسه مناسب می بیند. ((ibid, 2000: 95)

در بلژیک نظریه غالب دکترین متفاوت است و از جمله یکی از نویسندگان بیان می دارد:

« تمام علائم تجاری دارای تمایز بخشی یکسانی نیستند و در این راستا برخی علائم قوی و برخی دیگر ضعیف تر هستند [...] علائم ضعیف همانند علائم قوی معتبر هستند اما دامنه حمایت آنان محدود تر است. » (evrard et peters, 1995: 28)

مفهوم علائم قوی و ضعیف ریشه در رویه قضایی ایتالیا و آلمان دارد و مبتنی بر نقش تمایز بخشی در حمایت از علامت است. در حقوق ایرلند و انگلستان پیش از رهنمودهای اروپایی میزان حمایت از علامت بسته به میزان تمایز بخشی آن متفاوت بوده است. (cuerpi, 1975: 44) دکترین هر جا تفکیک علائم قوی و ضعیف را پذیرفته است، حمایت موسع تری را به علائم قوی اعطاء کرده است؛ در کنار این باید یادآور شد که اگر کارکرد علامت منحصر به معرفی منشاء کالا و خدمات شود، این پرسش مطرح می شود که تمیز علائم به قوی و ضعیف چه فایده ای دارد؟ به عبارت دیگر علامت از حداقل میزان تمایز بخشی برای حمایت برخوردار است ولی باید نسبت به علامتی که تمایز بخشی بیشتری دارد کمتر حمایت شود؛ چه اینکه در دکترین موافق این تمییز، در بسیاری از موارد علائم ضعیف از دید آنان میزان القاء کنندگی بیشتری دارند. در مواردی که این دکترین پذیرفته شده است، محاکم دعوای دارنده علامت ضعیف، علیه ناقض حقوق انحصاری را رد می کند. و طبیعی است که در این جا این پرسش به ذهن خطور کند که اصولاً این حمایت چه فایده ای برای دارنده علامت ضعیف دارد؟ چه این که حقوق

حاصل از ثبت علامت دارای دو جنبه است؛ یکی حق استفاده انحصاری، و دیگری منع دیگران از استفاده آن علامت. پیش از پاسخ به این سوال دو نکته را نباید فراموش کرد: اول آن که نباید بررسی تمایز بخشی علامت با میزان القا کنندگی علامت را در هم آمیخت؛ زیرا، هر یک موضوع مستقل و غیر مرتبط با دیگری است. ثانیاً، علی رغم آرای دادگاه عدالت اتحادیه باید میان ویژگی تمایز بخشی علامت و بحث تضمین منشا کالا نیز تفکیک قائل شد. در واقع یکی از ایرادات وارده بر این دکتربین هم به همین امر بر می گردد که علامت صرفاً باید منشاء کالا و خدمت را مشخص کند و نه این که تمایز بخشی امر مستقلی باشد در نتیجه با پذیرش علائم قوی و ضعیف شرط جدیدی علاوه بر شروط قانونی برای حمایت از علامت تجاری نمود پیدا می کند که همان اصالت است. حال آن که قبلاً این موضوع را به عنوان شرط بودن اصالت رد کرده ایم. اما به این ایرادات می توان پاسخ داد از جمله حمایت از حقوق انحصاری دارنده ی علامت، استثنایی بر اصل دسترسی آزاد به عبارات و اشکال است و باید مضیق تفسیر شود که در مورد شک در باب علایمی که بیش از حد القاء کننده هستند امکان رجوع به اصل وجود دارد و در باب تقلید همچنان عین علامت در مقابل تقلید حمایت می شود. از دیگر اقسام علائم ضعیف می توان به علائم ترکیبی اشاره کرد که از ترکیب دو عبارت غیر قابل حمایت پدید آمده اند، در این موارد به علت امکان القاء اطلاعاتی راجع به نوع کالا به مصرف کننده، این علائم معمولاً در بستر علائم ضعیف دسته بندی می شود، برای مثال برخی از نویسندگان از علائم «باشگاه بندر» «جامعه گرمایش» «سوپ دقیقه» «خانه خانواده» نام برده اند.

دسته دیگر علائم ضعیف علائمی هستند که معمولاً از ترکیب سر واژه ها پدید می آیند؛ نظیر این علایم :

«دارو بوتیک» «ویدئو گردان» «داخل جمع»

تمام این علائم متمایز کننده هستند؛ با این همه به دلیل ضعیف بودن، تنها مانع ثبت عین آن علامت می شوند و نه بیشتر. علت این امر آن است که، معمولاً علامتی که بیشتر ماهیت محصول یا خدمتشان را برای مصرف کننده افشاء می کند، علائم بهتری هستند؛ زیرا هزینه و زمان کمتری لازم است تا در ذهن مصرف کننده میان آن علامت و آن کالا یا خدمت ارتباط برقرار شود. اهمی همواره این امر را مد نظر داشته است و در راستای اعمال نظریه موسوم به نیاز به دسترسی آزاد که بارها به آن تصریح کرده است، در ثبت این علایم سخت گیری کرده است. اعمال این نظریه بر این اساس است که در هر مورد باید عدالت میان رقبا لحاظ گردد و ثبت علامت مانع دسترسی سایر رقبا به اشکال، حروف، کلمات و مانند آن برای عرضه کالای خود به مصرف کننده نباشد. به نظر نگارنده تفکیک میان علایم ضعیف و قوی که پیش از این در نظام های حقوقی بیگانه تا حدودی مقبول افتاده است، با توجه به این فلسفه وجودی، امری مطابق اصل است و دکتربین و رویه قضایی ما باید توجه بیشتری به آن نماید، در حقیقت، علایم موسوم به علایم ضعیف تا حد زیادی و البته نه در ابعادی که به دلیل توصیفی بودن مانع ثبت علامت شود، توصیفی هستند و از طریق استفاده از اشکال یا عبارات کم و بیش توصیفی، مصرف کننده را با هزینه ای کمتر متقاعد می کنند که کالا یا خدمت عرضه شده، به نحو قابل ملاحظه ای، بهتر نیازهای آنان را برطرف می کند و اگر رویه قضایی محاکم مبتنی بر ابطال ثبت علایم نزدیک به این دسته از علایم ولو آنکه از علایم مشهور باشد، مستلزم ایجاد یک مزیت رقابتی است که هیچ پایه و استدلال حقوقی یا منطقی قابل دفاعی ندارد. گذشته از بحث لزوم پذیرش این تفکیک از باب فلسفه تقنینی، به نظر می رسد قوانین فعلی قابلیت تفسیر به نحوی که مستلزم پذیرش این تفکیک باشد را دارند. در واقع فراز دوم از بند ب ماده شش پنجم از کنوانسیون پاریس صرفاً علایمی را قابل رد یا ابطال می داند که منحصر از نشانه ها یا مشخصاتی ترکیب یافته باشد که در تجارت برای تعیین نوع یا کیفیت جنس یا کمیت آن، مقصد، ارزش و ... به کار رود و در نتیجه مفهوم مخالف این ماده این است که، اگر از ترکیب این موارد با غیر آن و یا با تغییر اندک این موارد باشد خود علامت، ولو این که تا حدود زیادی توصیفی است، حمایت می شود.

درباب حمایت متفاوت از علائم ثبت شده، از بند ۳۲ ماده ۳۲ می توان استفاده کرد: این بند ملاک عدم قابلیت ثبت علامت را گمراهی مصرف کننده در مورد منشاء کالا یا خدمتی که علامت تجاری در مورد آن به کار گرفته می شود می داند با این توضیح که: علائمی که به لحاظ توصیفی بودن دارای تمایز بخش کمی هستند، به لحاظ عدم استقلال کافی از کالا یا خدمتی که معرف آن هستند نمی توانند در ذهن مصرف کننده ارتباط کاملاً مستقیمی میان کالا و تولید کننده (و یا خدمت و عرضه کننده خدمت) برقرار نموده و بیشتر به ارتباط علامت و آن وصف یا موضوع که علامت به آن دلالت می کند توجه می کنند و در نتیجه در صورتی که تولید کننده کالا یا عرضه کننده خدمت دیگری از علامتی شبیه به آن علامت استفاده کنند، نمی توان از گمراهی مصرف کننده صحبت کرد چرا که این گمراهی نهایتاً تنها در صورتی متصور است که عین همان علامت تجاری سابق الثبت مورد استعمال قرار بگیرد.

۴- رنگ ها

همانطور که پیش از این بیان شد قانون حمایت از علائم و نشان های جغرافیایی سوییس مسقلاً از رنگ ها به عنوان علامت تجاری حمایت نمی کند و بیان داشته در صورتی رنگ ها به عنوان علامت تجاری قابل حمایت هستند که به همراه حرف، عدد و یا سایر موارد مذکور در بند دو ماده یک قانون فوق باشند و مطلق رنگ ولو متعلق به طیف خاصی از رنگ باشد، قابل حمایت نیست.

معادل فرانسوی ماده ۲ رهنمود به بحث رنگ ها پرداخته است. حال آن که رهنمود اروپایی و قوانین اسپانیا، پرتغال و بنلوکس به این موضوع نپرداخته اند. (19: tatham et richards, op.cit)

پیش از رهنمود کشورهای اروپایی اقدام به رد درخواست های راجع به ثبت رنگ ها می کردند.

در آلمان استمرار استفاده، دقیقاً مشابه همان رویه مورد عمل در مورد اعداد و ارقام، شرط درخواست ثبت رنگ ها بود و در اصل رنگ ها به تنهایی متمایز کننده محسوب نمی شدند. در واقع آلمان میان دو ضرورت متضاد آشتی می داد: از یک سو لزوم عدم حمایت از علائمی که تمایز کننده نبودند و از سوی دیگر لزوم حفظ علائم در دسترس. (46: borhofen, 2002) در اسپانیا پس از رهنمود قانون گذار علائم صرفاً متشکل از رنگ را تنها در صورتی قابل حمایت می داند که رنگ ها به شکل مخصوصی ارائه شده باشند. برخی نویسندگان اسپانیایی از رنگ ها به عنوان نمونه ای از علائم یاد می کند که فاقد هرگونه خاصیت متمایز کننده هستند و این دسته علائم را در گروه علائم مزکور در ماده ۱-۷ رهنمود و در کنار علائم پیش پا افتاده با هم در یک طبقه قرار می دهد که به نوعی نمایانگر نگرش عمومی به این علائم در اسپانیا است. (24: Reyes Mispireta, 2002) در حقوق ایران در این خصوص تا به امروز به نحوی تفصیلی این موضوع مورد بحث قرار نگرفته است، هرچند برخی نویسندگان ضمناً پذیرش رنگ به عنوان علامت تجاری را نپذیرفته اند، (کسنوی، همان: ۱۳۴) اما با بررسی قوانین فعلی به نظر می رسد باید قابل به پذیرش ثبت علائم به شرط تمایز بخشی بود. در واقع از مواد سی و سی و یک قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری هیچ قیدی که به نحوی بتواند مانع از ثبت این دسته از علائم شود قابل برداشت نمی باشد، علل خصوص نظر به اینکه عموماً رنگ ها دلالتی بر موضوع کالا یا خدمت ارائه شده ندارند، باید از جمله علائم با تمایز بخشی قوی نیز محسوب گردند، خاصیت بین المللی حقوق مالکیت فکری و پذیرش ثبت رنگ ها به عنوان علامت تجاری در حقوق اتحادیه اروپا نیز موید همین دیدگاه است.

۵- اشکال تصویری

این گروه هم شامل علائم دو بعدی و هم سه بعدی می شود و در قسمت C از ماده ۳-۱ که معادل ماده ل. ۷۱۱-۲ کد مالکیت فکری فرانسه است ذکر شده است و در آن از ممنوعیت ثبت علائمی سخن گفته شده است که مبین طبیعت یا کارکرد محصول هستند. یا به نحو قابل توجهی تداعی گر آن محصول هستند. برخلاف دیدگاهی که این بند را داخل در تمایز بخشی می داند، به نظر می رسد که این بند مبین دلایل دیگری برای رد علائم است. همچنین ماده ۸.۳ از رهنمود بیان می دارد که اشکال هندسی ساده از قبیل دایره و مربع و همینطور طرح های ساده متمایز کننده نخواهند بود. البته تفسیری که در عمل اهمی از این ماده نموده است به این ترتیب است که حتی اگر همین اشکال ساده نیز در عمل بتواند در ذهن مصرف کننده نوعی ارتباط میان بنگاه تجاری و آن محصول ایجاد کنند قابلیت حمایت را خواهند داشت. این استدلال به ویژه در یک پرونده راجع به ثبت شش مربع توسط اهمی به کار گرفته شد. در حقوق فرانسه ثبت این اشکال هیچ محدودیت خاصی ندارد و تنها مقید به تمایز بخشی است.

۶- اشکال غیر متمایز کننده

ماده سه رهنمود و ماده ۲-۷۱۱ کد مالکیت فکری فرانسه راجع به علائم غیر متمایز کننده است. این مواد دارای ابهام هستند: در بند a رهنمود از اشکالی یاد می کند که قابل حمایت نیست و به ماده ۱۲ ارجاع می دهد. و بند ب از علائم غیر متمایز کننده ای یاد می کند که به نظر برخی نویسندگان ارجاعی به علائم ژنریک است که لزوماً تمایز بخش نیستند. مثال های مذکوره در رهنمود نیز این برداشت را تایید می کند چرا که این مثال ها از جمله علائم ژنریک هستند نظیر: «پیراهن برای پیراهن» یا «شراب برای شراب» نظر دیگر بر این عقیده است که این بند راجع به علائم بسیار پیش پا افتاده یا بسیار پیچیده است.

۷- رویه قضایی

از آنجا که قوانین ملی و قواعد بین المللی به ارتباط خاص موجود میان زمینه های مالکیت فکری نپرداخته و تنها به سطوح مشترک حمایت از اموال توجه نشان داده اند، نقش رویه قضایی در این خصوص لزوماً درخور توجه است. (لنک و همکاران، ۱۳۹۳: ۹) در نگرش های جدید، قانون در ید اعمال کنندگان آن، ابزار مهندسی اجتماعی است که در صدد تحقق اهداف خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. (بابایی، ۱۳۸۷: ۱۵) و نظر به این که یکی از مهمترین کارکردهای علائم تجاری متمایز کردن کالاها و خدمات ارایه شده در بازار و فراهم کردن امکان تفکیک محصولات و خدمات ارایه شده از ناحیه تولید کنندگان مختلف کالا و ارائه دهندگان خدمات است (شیخی، ۱۳۹۲: ۷۸) فلذا به تبع اهمیت این بحث و ابهام قوانین رویه قضایی نقش قابل توجهی در راستای تحلیل تمایز بخشی علائم تجاری خواهد داشت. در حوزه تمایز بخشی علائم تجاری، رویه قضایی بسیار پرباری وجود دارد و در حقیقت اصل تفکیک علائم به علائم قوی و ضعیف نیز ریشه در رویه قضایی دارد برای روشن شدن مطلب مناسب است به مثال هایی از رویه قضایی اروپایی و داخلی اشاره شود.

۸- رویه قضایی اروپایی

در سال ۲۰۰۰ دادگاه فدرال سوئیس قائل به تمایز میان علائم ثبت شده قوی و ضعیف شد. در پرونده مورد بررسی، دارنده علامت ثبت شده CAMPUS راجع به خدماتی بانکی نسبت به ثبت علامت LIBERTY camus راجع به خدمات بانکی در دادگاه اعتراض کرد.

در رای ۱۸ ژانویه ۲۰۰۰ دادگاه بیان داشت که علامت CAMPUS یک علامت ضعیف است:

«که به حوزه دانشجویی اشاره می کند هر چند اصیل است اما در عین حال به راحتی قابل فهم است» (troller,2002: 20)

این رای با نظر و رویه دادگاه عدالت اتحادیه اروپا و دادگاه عدالت بنولوکس هم منطبق است. دادگاه عدالت بنولوکس در رای ۵ اکتبر ۱۹۸۲ در رابطه با علامت JUCYFRUIT هم به تمایز میان علائم قوی و ضعیف اشاره کرده بود. در این پرونده به این نکته اشاره شد که علائم ضعیف همانند علائم قوی از حمایت قانونی بهره مند هستند با این همه دامنه این حمایت متفاوت استدر رای مرسوم به رنگ با رویکردی جدید، دادگاه عدالت بنولوکس از رویه دعوی guicy eranit عدول کرد. در فرانسه در رای ۲۷ ژانویه ۱۹۹۴ دادگاه تجدید نظر پاریس در خصوص دعوی مالکیت صنعتی، صراحتاً این تفکیک را بی فایده دانست. با این همه با بررسی رویه قضایی اتحادیه اروپا می توان پی برد که گاهی در موارد خاص، ملاک های خاصی را برای تمایز بخشی برگزیده شده است که با معیار های مورد دیگر می تواند متفاوت باشد.

۹- موارد خاص تمایز بخشی

در مواردی که علامت بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشد علامت نمی تواند واجد صنعت تمایز بخشی باشد:

منظور از علائم پیچیده علائمی است که چنان پیچیده باشند که مصرف کننده نتواند آن را به خاطر آورد و در نتیجه به دلیل عدم قابلیت ایفای کارکرد علامت در اعلام منشاء کالاها یا خدمات غیر متمایز کننده است.

در این راستا محاکم آلمان علامتی را که متشکل از پنج عنصرچینی بود را پیچیده و نهایتاً فاقد وصف تمایز بخشی شناختند؛ چرا که بخاطر آوردن آن نیازمند یک تلاش ذهنی طولانی است. این بحث به ویژه در مورد رنگ ها در رویه قضایی اروپایی انعکاس زیادی پیدا کرده است. در گذشته اهمی به دشواری حروف و اعداد تنها را به عنوان علامت می پذیرفت. ماده ۸.۳ رهنمود بیان می دارد که: «علامتی که از یک یا دو حرف و یک یا دو عدد تشکیل شده است معمولاً متمایز کننده است. در صورت خاص بودن این عدد ها یا حروف این شخصیت متمایز کننده تقویت می شود. اهمی در پرونده ثبت عدد IX رای داد که صرف دو حرفی بودن علامت نمی تواند دلیل موجه رد علامت باشد؛ ولی در عین حال در این پرونده و پرونده های مشابه اهمی با توجه به ماده ۱-۷ آیین نامه و باتکیه بر فقدان تمایز بخشی، اقدام به رد درخواست ثبت نموده است. موید این معنا رای است که اهمی در پرونده ثبت عدد «۷» صادر کرده است و در این رای می خوانیم:

«تردید نیست که ارقام تنها نظیر ۷ به صرف رقم بودن مطابق با ماده ۴ آیین نامه هستند و از آن جا که در آن ماده اعداد در کنار سایر اشکال بر شمرده شده اند لذا متمایز کننده هستند. اما عدد «۷» به خودی خود، فاقد هرگونه عنصر نوآورانه ای است و لذا بر اساس ماده ۷ آیین نامه پاراگراف ۱ متعلق به حوزه عمومی و غیر قابل ثبت است»

۱۰- رنگ ها

در دعوی ثبت رنگ بنفش یاسی- ارغوانی توسط شرکت Kraft food در سال ۲۰۰۲ علامت به استناد دلایلی که بنگاه برای استفاده مستمر خود ارائه داده بود، به ثبت رسید. اما با توجه به آن که در دعوی که این بنگاه علیه ناقض علامت خود اقامه کرد و شکست خورد. حمایت از این علامت به عنوان مصداق بارز علائم ضعیف شناخته شد. در رویه قضایی فرانسه ما شاهد ثبت علامت ((قرمز کنگو)) برای محصولات نفتی و پیش از هماهنگ سازی و مستند به قانون ۱۹۶۴ هستیم. در این مورد شورای دولتی نظر داد که قانون مانع حمایت از رنگ ها نیست؛ مشروط به این که تنها متمایز کننده باشند. با این همه این حمایت نمی تواند مانع استفاده رقبا از سایر طیف های آن رنگ شود. در مقابل رویه قضایی فرانسه از پذیرش درخواست ثبت ((آبی روشن)) برای کفش و لباس پرهیز کرده است. چرا که در این مورد تنها به ذکر آبی روشن اکتفا شده و از ذکر طیف دقیق رنگ خودداری شده بود و حال آن که در عرصه پوشاک، رنگ از ویژگی ها اساسی و بسیار مهم بوده و

لذا این درخواست قابلیت پذیرش ندارد. با وجود دعوای فوق الذکر، عملاً موضع رویه قضایی فرانسه تغییری نکرده است و صرف این که علامت پیشنهادی تنها متعلق به یک طیف رنگی می شود، نمی تواند موجب رد آن باشد. در مقابل همان طور که پیش از این هم بیان شد، رویه اهمی در قبال رنگ ها چندان مطلوب نیست. چنان چه در پرونده معروف ثبت رنگ ((سبز روشن)) در رای هیئت رسیدگی اهمی می خوانیم که:

«نمی توان تنها به دلیل نمود ظاهری داشتن، برای استفاده کنندگان الزامی ایجاد کرد تا از رنگ به عنوان وسیله شناخت کالا یا خدمت بهره گیرند؛ طیف رنگی، تنها برای کالاهای خاص و مشتریان ویژه می توان چنین کارکردی داشته باشد.»

همچنین این رویه در رد ثبت علامت مربوط به طیف کاملاً تعریف شده ای از رنگ آبی برای سوخت قابل مشاهده است؛ در این پرونده در رای اهمی آمده بود که آبی بیان شده نمی تواند معمولاً از رنگ معمول آبی تمیز داده شود و لذا قابل حمایت نخواهد بود، و نباید حقوق انحصاری حاصل از ثبت علامت، حقوق مشروع نسبت به استفاده از طیف ها همسایه آن نوع از رنگ آبی را به خطر اندازد. رای صادره در این دعوا به شدت متأثر از حقوق آلمان است و تاثیر نظیر آلمانی « نیاز به آزاد ماندن » در آن مشهود است.

۱۱- رویه قضایی داخلی

در این باب قلت دعوای مانع ایجاد رویه قاطع در محاکم شده است و به تبع آن تا امروز دیوان عالی کشور نیز مجال رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این باب را نیافته است؛ با این همه با بررسی موارد موجود، می توان به سمت و سوی محاکم پی برد. در موردی که بسیار به پرونده موضوع رای سابق الذکر دادگاه فدرال سوئیس شباهت دارد، دارنده علامت تجاری سن ایچ (شرکت عالیفرد) به ثبت علامت تجاری سن سون (طعام گستر) که قبلاً در طبقه دیگری به ثبت رسیده بود در همان طبقه اعتراض کرد. دادگاه تجدید نظر تهران با این استدلال که صرف اشتراک در لفظ ((سن))، موجب گمراهی مصرف کننده نمی شود، اعتراض معترض را رد کرد. آنچه در این دادنامه مشهود است، لحاظ تفکیک میان تمایز بخشی ضعیف و قوی است؛ اگرچه در متن دادنامه های بدوی و تجدید نظر اشاره ای به این امر نشده است، اما با لحاظ کردن عوامل دخیل در دعوی، پذیرش این تفکیک توسط دادگاه، مقبول به نظر می رسد. در واقع ((سن ایچ)) عبارتی به زبان ترکی و به معنی ((تو بنوش)) است، و نظر به این که این علامت تجاری در طبقه ای سی و دو موضوع موافقت نامه نیست به کار رفته است؛ فلذا به دلیل دلالت کنندگی بالای این علامت، میزان تمایز بخشی آن کم است، فلذا همانطور که دادگاه به درستی به آن اشاره کرده است، نظر به اینکه، ذهن مصرف کننده همواره ارتباط مستقیمی میان آشامیدن و آب میوه صنعتی که طبیعتاً آشامیده می شود، برقرار میکند؛ فلذا، محرومت سایر رقبا، از استفاده از این ترکیب به بهانه گمراهی مصرف کننده با اصول مسلم حقوق علائم تجاری در تعارض است. تکیه خواهان بر واژه سن به تنهایی مانع ثبت علامت ((سن سون)) به معنی ((آنچه تو دوست داری)) از سوی اداره ثبت اختراع یا پذیرش اعتراض از سوی دادگاه نشد، چه اینکه همانطور که در بخش مربوط به حقوق اروپایی بحث شد، در بحث تمایز بخشی، یک عبارت به صورت کلی و نه جزء جزء آن مورد بررسی قرار می گیرد. اهمیت این رای بیشتر در مقایسه این رای و رای مربوط به سال ۱۳۷۱ همین دادگاه است که در آن پرونده، دادگاه ثبت علامت سیبا شیمی را به درخواست صاحب علامت سیبا و با این استدلال که استعمال علامت فوق موجب گمراهی مصرف کننده خواهد شد باطل اعلام کرد که خود مبین تحولات رویه قضایی داخلی در این زمینه است. در دعوی دیگری موسسه سنجش تکمیلی در دادخواستی به طرفیت موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر خواهان ابطال نام مورد استفاده شد و دادگاه بدوی دعوی خواهان را وارد تشخیص داد و به موجب دادنامه شماره ۲۵۹ حکم به ابطال نام موسسه صادر کرد. شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر توجهاً با تفکیک نام از علامت حکم بدوی را نقض و حکم به اثبات دعوی تجدیدنظر خواه داد. این دعوی توسط دکترین با نازک اندیشی نقادی شده است، اما نکات باریکی در نقد این پرونده مغفول افتاده است.

اگرچه نقادین رای و دادگاه تجدید نظر از نظر توجه نکردن دادگاه بدوی به تمایز علامت تجاری و نام تجاری به دادگاه بدوی خرده گرفته اند، اما با بررسی ژرف تر باید به دلایل زیر در این برداشت تجدید نظر کرد:

اولاً، راست است که نام تجاری از علامت تجاری متمایز است اما باید به این نکته اشاره کرد که به تجویز ماده سی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری هر نشان قابل روئیت قابلیت ثبت به عنوان علامت را دارد و این نشان که اعم از حرف و کلمه و شکل تصویری و مانند این ها است میتواند عیناً همان نام تجاری یک موسسه باشد و یا غیر آن، فلذا در صورتی که از نام تجاری عملاً همان استفاده شود که از علامت تجاری میشود و بنا بر ظاهر ماده سی نه نشان دهنده هویت موسسه بلکه معرف کالاها یا خدمات آن باشد، مستنداً به ماده سی و یک و بند ب ماده چهل همان قانون حتی حکم به ابطال نام تجاری هم از سوی دادگاه قابل اصدار است، چه اینکه ابطال علامت تجاری معارض خود ضمانت اجرای دیگری است که در ماده چهل و یک به آن اشاره شده است و ظهور در ضمانت اجرایی غیر آن دارد.

ثانیاً، به نظر میرسد همانطور که از سیاق رای تجدید نظر نیز بر می آید دادگاه به توصیفی بودن علامت تجاری سنجش تکمیلی توجه داشته است، درحقیقت بر خلاف برداشت دادگاه تجدید نظر، علامت سنجش تکمیلی که برای حوزه نشر ثبت گردیده بود، متمایز کنندگی حداقلی را داشته است تا به عنوان علامت تجاری ثبت شود، با این همه به نظر نگارنده این علامت تا حدود زیادی توصیفی است، چه اینکه رابطه مستقیمی میان موضوع این انتشارات که راجع به کتب مرتبط با آزمون های مقاطع عالی دانشگاهی و علامت تجاری ثبت شده وجود داشته است، فلذا نظر به اینکه در صورت پذیرش تمایز میان علائم قوی و ضعیف در حقوق ایران، قطعاً به دلیل توصیفی بودن و اینکه این علامت تا حدی مصرف کننده را نسبت به کالای موضوع خود دلالت می کند، فلذا علامت ضعیف است و نمی بایست دعوی سنجش تکمیلی پذیرفته می شد.

در مورد دیگری با وجود ثبت سابق علائم کرانچیپس و کرانچیپس استپک از سوی ثالث خواهان دادخواستی مبنی بر پذیرش ثبت علامت کرانچی تند و آتشین به فارسی و لاتین به همراه شکل میمون فانتزی و کرانچی دادگاه با این استدلال که ((...نظر به اینکه اساس و پایه و وجه مشخصه علامت درخواست شده کلمه کرانچی می باشد و قابلیت استفاده انحصاری نداشته و نمی تواند وجه تمایز علائم از یکدیگر باشد...)) از ثبت علائم خواهان خودداری نمود. به نظر نگارنده در تحلیل این رای می توان رگه هایی از توجه به نظریه فرانسوی مبتنی بر اقبال نشان ندادن به ایده تفکیک علائم به قوی و ضعیف را دید زیرا که کرانچیپس می تواند به دلیل القاء یک ماده غذایی (چیپس) در طبقه ۲۹ یا ۳۰ علامتی ضعیف شناخته شود. در پرونده دیگری که علامت تجاری موضوع آن می تواند مصداق بارز علائم ضعیف باشد، شرکت کانادایی ژیلت که علائم تجاری ORAL-B را از سال ۱۳۵۰ در ایران ثبت کرده بود، دادخواستی مبنی بر ابطال علامت تجاری DR-ORAL در خصوص مسواک طرح کرده بود که دادگاه بدوی با این استدلال که قسمت اساسی هر دو علامت مبنی بر واژه ORAL است و این امر میتواند منجر به گمراهی مصرف کننده شود، حکم به ابطال ثبت علامت تجاری متاخر صادر کرد. شعبه یازده دادگاه محترم تجدید نظر با این عبارت که: ((برای مصرف کننده عادی ایرانی معنای لغوی ORAL که اعلام شده واژه فارسی آن دهانی است، مد نظر و مورد توجه نمی باشد بلکه کیفیت کالا با علامت تجاری مذکور موجب اطمینان خاطر و توجه می باشد به دیگر سخن برای مصرف کننده عادی ایرانی شکل و نگارش کلمه ORAL موجب تمایز است و نه معنای فارسی آن که کلمه ای عام است...)) (کسنوی، همان: ۵۷۶) در مقام نقد این رای ابتدائاً باید به این پرسش پاسخ داد که آیا صرفاً باید زبان رسمی کشوری که دعوی در آن اقامه می شود را ملاک داد؟ اگر پاسخ مثبت باشد این نتیجه منطقی را خواهد داشت که علاوه بر دعوی راجع به نقض حقوق صاحب علامت، در بررسی تمایز بخشی نخستین نیز این امر لحاظ شده و فی المثل علامت POMME یا APPLE برای محصولات کشاورزی ثبت شود، این دیدگاه با این استدلال نیز می تواند تقویت شود که در صورت ثبت علامت از طریق سیستم معاهده مادرید که در آن کشور مبدا صرفاً قوانین داخلی خود را در مورد حمایت کردن از علامت لحاظ می کند و گذشت مدت یک سال جهت بررسی این موارد با قوانین ملی سایر کشورهای عضو است.

این نتیجه گیری با ایراداتی به شرح ذیل روبرو است:

اولاً عدم انطباق بارویه بین المللی: بدن شرح که همانطور که سابقاً ذکر آن رفت اهمی در سنجش تمایز بخشی علایم تجاری علایم را در تمام زبان های رایج اتحادیه از لحاظ تمایز بخشی بررسی می کند.

علاوه بر این در پرونده مطروحه در سوئیس که منجر به رای سابق الذکر هم ملاحظه کردیم که علایم مورد دعوی به زبان انگلیسی بودند و حال آن که زبان های رسمی سوئیس، فرانسوی، آلمانی، رومانس و ایتالیایی هستند. این امر بویژه مناسب مقتضیات قرن اخیر و گسترش تجارت بین الملل و تلاش گسترده جهانی در عرصه یکسان سازی قواعد حاکم بر تجارت و از جمله حوزه مهم مالکیت صنعتی نیست.

ثانیاً، علایم مشهور: مستفاد از ماده شش مکرر کنوانسیون پاریس که دولت ایران نیز به آن پیوسته است، چنانچه علامتی در ایران برای کالای خاصی مشهور شده باشد، میتوان به سادگی و صرفاً از طریق تغییر شیوه نگارش موجبات نقض آن را فراهم کرد و ما نحن فیه بر فرض مشهور بودن علامت شرکت ژیلت با ثبت علامت اورال-بی (باخط فارسی) بدون هیچ خطری مایه تجاری دیگری را مورد تعرض قرار داد.

ثالثاً، معارض رویه ادارات منطقه ای ثبت علایم تجاری است که بویژه در صورت پیوستن ایران به یکی از آن ها بروز می یابد.

با این همه به نظر می رسد در مقام جمع دو دیدگاه بهتر آن است که میان زبان ها تفکیک قائل شده و در مورد زبان های که عمومیت و جنبه بین المللی دارند (فرانسوی و انگلیسی) و عموماً قشر تحصیل کرده جامعه با آن زبان ها و معانی آن مانوس هستند و سایر زبان ها تفکیک قائل شده، در دسته دوم دیدگاه دادگاه محترم تجدید نظر پذیرفته شود ولی در مورد زبان های بین المللی قائل به نظریه ثانی شویم. بر اساس نظریه مختار ما در این پرونده، بر فرض وجود تمایز بخشی حداقلی که لازمه ثبت اولیه علامت بوده است، این علامت که به نظر برای طبقه سه معاهده نیس ثبت شده، به نحو متعارف میان بهداشت دهان و واژه دهانی نوعی ارتباط منطقی و لفظی ایجاد میکند که در نتیجه آن ثبت علامت تجاری ORAL-B نباید مستند ابطال علامت تجاری DR-ORAL قرار میگرفت.

۱۲- ارزیابی تمایز بخشی

در ادیسیس بیان شده است که هرگاه علایم یا نشانه ها به خودی خود نمی توانند کالاها یا خدمات مربوطه را متمایز نمایند، اعضاء می توانند ثبت علامت را به تمایز ناشی از استعمال علامت مشروط نمایند که خود جلوه ای از اعمال شق دوم از قسمت ب ماده شش پنجم کنوانسیون پاریس است که به ثبت علایم ثبت شده در کشور مبداء مربوط بوده، اما با این همه بند ۱ قسمت پ آن ماده، در تشخیص قابلیت مورد حمایت بودن، به لزوم توجه به کلیه واقعیت های موجود و از جمله مدت استفاده عملی از آن علامت تجاری اشاره کرده است. (بزرگی، همان: ۲۵) در این ارزیابی تمام عناصر عینی و ذهنی لحاظ خواهند شد و به درجه شهرت یا تمایز بخشی توجه می شود، ولی این امر به تنهایی به معنای معتبر شناختن تمایز میان علائم ضعیف و قوی نخواهد بود. همچنین در این بررسی علامت به عنوان یک کل و مجموعه در نظر گرفته خواهد شد و همچنین، طبیعت خاص هر محصول، در کنار توجه به حدود حوزه عمومی و لزوم عدم تعدی به آن لحاظ خواهند شد. همچنین در صورتی که واژه ای دارای چند معنا باشد معنای توصیفی آن و نه معنای غیر توصیفی آن لحاظ می شود و در عین حال باید توجه داشت که صرف این که کلمه ای در هیچ فرهنگ لغتی معنای مشخص ندارد نمی تواند در تمایز بخشی آن علامت موثر باشد در نظر اهمی صرف ثبت پیشینی علامت در یک کشور نهایتاً اماره تمایز بخشی آن بوده و نخواهد توانست اهمی را الزام به ثبت کند.

۱۳- نتیجه گیری

مهمترین عنصر در بررسی علایم تجاری تمایز بخشی آن است که در تمام اسناد ماهوی بین المللی راجع به علایم تجاری و همچنین قوانین ماهوی تمامی کشورها نمود پیدا کرده است. با بررسی قوانین و رویه قضایی در کشورهای اروپایی مشاهده میشود که علی رغم رهنمود های اداره هماهنگ سازی بازار داخلی اتحادیه اروپا علل خصوص رهنمود Ee2008/۹۵ مصوب ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸ و قوانینی که بر اساس آن تدوین یافته اند، هنوز تفاوت هایی در تقنین و در ابعاد گسترده تر در رویه قضایی کشورهای اروپایی نمود پیدا کرده است که از جمله مهمترین اخلاقات بحث تفکیک علایم قوی و ضعیف است که در کشورهای بنولوکس و سوئیس پذیرفته شده ولی پاره ای دیگر از کشورها و از جمله فرانسه به آن اقبالی نشان داده نشده است. بعد از رای دادگاه فدرال سوییس در مورد پذیرش تفکیک میان علایم متمایز کننده قوی و ضعیف که توسط دادگاه عدالت بنولوکس و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا نیز به آن اقبال نشان داده شده است، دکتین و رویه قضایی بیشتر و بیشتر به پذیرش این تفکیک تمایل پیدا کرده است هر چند که هنوز رویه قضایی فرانسه و همینطور اکثر حقوق دانان فرانسوی با این تفکیک مخالف هستند. در مورد حقوق ایران باید گفت که هنوز به علت قلت دعاوی، محاکم مجال آن را نیافته اند که یکی از دو راه را برگزینند، با این همه سیر تاریخی پرونده ها حاکی از آن است که رویه قضایی ایران در پی پذیرش این تفکیک در آتیه است. به طوری که با کنکاش در آراء و علل خصوص با لحاظ سیر تاریخی آراء، می توان از تمایل تدریجی دکترین تفکیک فوق الذکر یاد کرد. به لحاظ نظری قابلیت چنین تفسیری با تکیه بر قوانین ملی موجود و کنوانسیون های بین المللی که در حوزه علایم تجاری ایران به آن ها پیوسته است، خالی از وجه نیست.

References

- Bertrand André,(2000) Le droit des marques et des signes distinctifs, cedat .
- Code de la propriete intellectuelle(2000). Paris, Dalloz.
- Cuerpi,(1975) Droit comparé des marques dans les pays de la CEE, Grenoble, cuerpi.
- M.A.Francon,(1975) Droit compare des marque dans les pays de la CEE,colleque cuerpi, Grenoble, Université des Sciences Sociales.
- Evrard Jean-Jo, Peters Philippe,(1995) La défense de la marque dans le Benelux, Larcier.
- Mathely, Paul,(1994) Le nouveau droit français des marques, paris, Librairie du Journal.
- Pollaud-dullian Frédéric,(1999) Droit de la propriété industrielle, Domat Droit Privé, paris, Montchrestien.
- Reyes Mispireta Carlos Alberto,(2002) le caractere distinctif de la marque et l'approche de l'ohmi,strasburg uniuerdite robert schuman center d;tuses internationaux de la propriete industrielle.
- Schmidt-szalewski Joanna, pierre Jean-Luc,(2001) droit de la Propriété Industrielle, 2ème éd., litec.
- Tatham David, Richards William,(1998) ECTA Guide to E.U. Trade Mar k Legislation, London, Sweet & Maxwell.
- Troller K.,(2002) De la distinctivité des marques (Suisse), PIBD.
- Mir Hosseini, Seyyed Hassan, (2013) Trademark Law, first edition, Tehran, Mizan Publishing.
- Mohibi Mahmoud, (2014) Company registration and industrial property rights, regulations for the formation and registration of commercial companies, regulations and patenting procedures, industrial designs, trademarks and geographical indications, first edition, Tehran, Khorsandi Publishing.
- Kasnavi Shadi, (2014) Fundamentals of trademark law, first edition, Tehran, publishing company.
- Kashar Olivier, (2011) International Trade Law, translated by Rasool Rezaei, first edition, Tehran, Mehr and Mah Nou Publications.
- World Intellectual Property Organization, (2004) a comparative study of intellectual property rights in the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization, translated by Vahid Zaregi, first edition, Tehran, Business Publishing Company.

Ali Amiri Hossein, (2009) Implementation of industrial property rights in the regulations of the World Trade Organization and Iran Law, first edition, Tehran, Mizan publication.

Sheikhi Maryam, (2012) Legislative strategies in industrial property rights, first edition, Tehran, Khorsandi Publications.

Pournuri Mansour, (2003) Intellectual Property Rights in the Trademarks and Inventions Court, first edition, Tehran, Mahd al-Haqor publication.

Shams Abdul Hamid, (2012) Property Rights on Commercial and Industrial Marks, Second Edition, Tehran, Humanities Research and Development Organization of Universities (Samt), Humanities Research and Development Center.

Lenk Christian, Hope Niles, Andoreno Roberto, (2013) Ethics and intellectual property rights, current issues in the field of politics, science and technology, Armaghan Obiri, Tehran, Mizan Publishing House. Sadeghi Neshat Amir, (2009) Rights of computer software creators, second edition, Tehran, Mizan Publishing House.

Ameri, Faisal. (2006). Research on Trips regulations and some of its economic aspects: with special reference to patents. Law and policy research. First period, number twenty-three, autumn and winter, 2006.

Babaei, Iraj. (2016). Theoretical foundations of economic analysis of rights. Law and policy research. First period, number twenty-three, autumn and winter, 2016.