

## علامت تجاری عام؛ احراز فقدان و زوال تمایز بخشی در پرتوی پرونده «اکبرجوجه»

علی سیدین\*، مهدی کارچانی\*\*

### چکیده

علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به دلیل فقدان تمایز بخشی از واژه‌های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به تبع آن مصرف‌کننده را گمراه می‌کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایز بخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می‌دهد. خلأ زبان به دلیل فقدان اسم عام کالا و تازگی علامت، مرگ به وسیله اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطه بازاری و مشهور شدن در زمره فرایندهای زبان‌شناسی و اجتماعی برجسته در عام شدن علامت هستند. قانون‌گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می‌توانند چند سازوکار پیش‌بینی کنند که مهم‌ترین آن‌ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این حال، سه پرسش باقی می‌ماند که باید مورد به مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام بودن علامت در خصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف‌کننده نهایی، واسطه‌ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می‌شود؟ سوم، ادراک جامعه هدف در خصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادله اثباتی به‌ویژه نظرسنجی‌ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقاله حاضر، با روش

a.seyedin@ciwschool.com

\* پژوهشگر پژوهشکده قوه قضائیه، تهران، ایران

karchanimahdi@gmail.com

\*\* پژوهشگر پژوهشکده قوه قضائیه، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

توصیفی تحلیلی، فرایندهای عام‌شدن علامت و سازوکارهای مقابله حقوق علامت تجاری با علائم عام تبیین شده‌اند. پس از آن شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه‌ها در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پرونده «اکبرجوجه»، در بخش‌های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان کردن رسیدگی‌های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد. **واژگان کلیدی:** ژنریساید، مرگ علامت تجاری، علامت ژنریک، ادراک مصرف‌کننده، طبقه معنایی، لغو علامت، علامت توصیفی

### مقدمه

«ژنریساید»<sup>۱</sup>، «ژنریک یا عام‌شدن»<sup>۲</sup> یا مرگ علامت تجاری به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که طی آن علامت تجاری<sup>۳</sup> با قدرت تمایزبخشی اولیه توسط مجموعه‌ای از عموم مردم یا تاجران در عرف تجاری به‌عنوان واژه‌ای عام برای اشاره به «طبقه کالا یا خدمات»<sup>۴</sup> استفاده می‌شود و چنین واژه‌ای قابلیت خود برای تعیین منشأ کالا یا خدمات را از دست می‌دهد (Pickett, 2007: 330). به عبارت دیگر، فرایند زبان‌شناختی و اجتماعی<sup>۵</sup> (Clankie, 2002: 147) که طی آن علامت تجاری به اسم جنس و واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد، تبدیل (Cova, 2014: 360) و تمایزبخشی آن کاملاً زائل می‌گردد، ژنریساید نام دارد. از منظری دیگر، درخصوص فرایند ژنریساید

۱. «ژنریساید (Genericide)» با الهام از اصطلاح «ژنوساید (Genocide)» یا نسل‌کشی با ترکیب پسوند لاتین «ساید (-cide)» به‌معنای کشتن و واژه «ژنریک (Generic)» ساخته شده و اولین بار در پرونده‌ای در آمریکا در سال ۱۹۸۷ استفاده شده است (Butters & Westerhaus, 2004: 121). البته از نظر برخی، اصطلاح «علامت‌کشی (Trademarkicide)» یا «Genericismization» صحیح و دقیق‌تر می‌باشد (Garner, 2011: 389).

### 2. Genericismization

۳. تمرکز این مقاله بر روی علائم کلمه‌ای و حرفی می‌باشد و نه علائم تصاویری و «علائم غیرسنتی (Non-traditional trademarks)». البته لازم به ذکر است که علائم تصویری و لوگوها مانند شکل دندان برای خدمت دندان‌پزشکی می‌توانند ژنریک باشند (Ramsey, 2003: 1122)، اما ژنریساید عموماً در ارتباط با علائم متشکل از کلمات رخ می‌دهد (Dogan & Lemley, 2007: 1247). علائم غیرسنتی که عبارت‌اند از بو، صدا، مزه، آوا، طعم و سه‌بعدی (صادقی، ۱۳۸۹: ۵۷۱-۵۶۹) عموماً تحت «دکترین کارکردی بودن (Functionality doctrine)» قابل بررسی هستند (Rierson, 2017: 693) و در صورتی که علامت کارکرد کالا شناخته شود، غیرقابل ثبت خواهد بود؛ با این حال برخی بر این نظر هستند که علائم غیرسنتی نیز می‌توانند ژنریک و عام باشند و در مثال به رایحه لیمو در محصول مایع ظرف‌شویی اشاره می‌کنند (فصیحی‌زاده و دیگران، ۱۳۹۵: ۶۳۴).

### 4. Genus of products and Services

### 5. linguistic and social process

می‌توان بیان داشت: «چنانچه بر اثر رفتار صاحب علامت یا شخص مأذون از سوی وی علامت تجاری ثبت شده قدرت تمیزدهندگی خود را از دست بدهد و علامت به تنهایی تمام کالاها یا خدمات مربوط به یک طبقه را مطرح و در واقع از نظر و گویش مردم با کالا و خدمات یکی تصور شود، در این صورت علامت ژنریک تلقی شده و نمی‌تواند به‌عنوان یک علامت تجاری که هدف آن باید تمیزدهندگی کالاها یا خدمات باشد ادامه حیات دهد» (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۴۲۱). برای مثال، در ایران «زیراکس»<sup>۱</sup> به‌عنوان یک علامت تجاری، با فعل «کردن» با «فتوکپی کردن» برابر است (شمس، ۱۳۹۲: ۷۸) و به‌طور مشابه، «ساندیس»<sup>۲</sup> علامت تجاری نوعی آبیومیه بوده اما به‌دلیل شهرت و کثرت استعمال عموم مردم به اسم عام برای آبیومیه‌های فرآوری شده در پوشش نقره‌ای رنگ آلومینیومی تبدیل شده است (حکمت‌نیا و دیگران، ۱۳۸۹: ۶۰). همچنین مصرف‌کنندگان برای خرید «وان حمام با جت‌های آب ماساژدهنده یا آبن» از «جکوزی»<sup>۳</sup> (فرهنگستان زبان و ادب فارسی [واژه‌های مصوب]، بی‌تا)، اسنک ذرت/پنیری از «پفک»<sup>۴</sup>، دراژه شکلاتی از «اسمارتیز»<sup>۵</sup>، کیف اداری از «سامسونت»، سفیدکننده از «وایتکس»<sup>۶</sup>، دستمال کاغذی از «کلینکس»<sup>۷</sup>، قهوه فوری از «نسکافه»<sup>۸</sup>

#### 1. Xerox

۲. مطابق اظهارنامه با شماره ۲۸۵۱۶۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۰ و شماره ثبت ۷۹۰۹۷، کلمه ساندیس به فارسی با قلم ساده به‌عنوان علامت تجاری به نام شرکت پاکدیس (سهامی خاص) ثبت شده است.

#### 3. Jacuzzi

۴. علامت تجاری «پفک» طی اظهارنامه با شماره ۲۹۰۷۵۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ و شماره ثبت ۱۴۳۸۷۹ (کلمه پفک به فارسی به رنگ‌های زرد و قرمز) و همچنین اظهارنامه ۲۹۱۰۱۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ و شماره ثبت ۱۴۴۱۳۹ (کلمه پفک POFAK به فارسی و لاتین با قلم ساده) به نام شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) ثبت شده است (مرکز مالکیت معنوی [پرونده‌های علائم تجاری]، بی‌تا).

۵. علامت تجاری «SMARTIES» (به‌صورت ساده) به نام شرکت «نستله» (Nestle) طی اظهارنامه ۳۹۵۶۳۳ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۰۵ و شماره ثبت ۲۱۳۷۳ به ثبت رسیده است (مرکز مالکیت معنوی [پرونده‌های علائم تجاری]، بی‌تا).

۶. علامت تجاری «وایتکس» از جمله به فارسی به نام شرکت «شرکت شیمیایی شمین» طی اظهارنامه ۰۸۳۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ و شماره ثبت ۳۳۴۳۷۸ به ثبت رسیده است (مرکز مالکیت معنوی [پرونده‌های علائم تجاری]، بی‌تا).

۷. علامت تجاری «Kleenex»/«کلینکس» به فارسی و لاتین در تاریخ ۱۳۴۷/۱۱/۰۷ طی اظهارنامه شماره ۳۵۸۷۶۴ و شماره ثبت ۳۲۸۲۰ به ثبت رسیده است (مرکز مالکیت معنوی [پرونده‌های علائم تجاری]، بی‌تا).

۸. علامت تجاری «نسکافه» به فارسی و لاتین به‌ترتیب طی اظهارنامه‌های شماره ۲۱۸۱۶۳ مورخ ۱۳۸۳/۸/۷ به شماره ثبت ۱۱۸۲۳۸ و شماره ۴۱۷۵۷۰ مورخ ۱۳۳۸/۷/۱۰ به شماره ثبت ۱۹۷۹۸ به نام شرکت «سوسیت دیس پروداکس نیستله اس.آ.» به ثبت رسیده است (مرکز مالکیت معنوی [پرونده‌های علائم تجاری]، بی‌تا).

(حسینی، ۱۳۹۸: ۱)، نوار آب‌بندی یا ظروف نجسب از «تفلون»<sup>۱</sup>، کیک چندلایه از «تی‌تاپ»<sup>۲</sup> به‌عنوان نام یا طبقه معنایی کالا استفاده می‌کنند. در حوزه الکترونیک نیز از علامت تجاری «پاورپوینت»<sup>۳</sup>، که متعلق به شرکت مایکروسافت<sup>۴</sup> است، در زبان فارسی برای اشاره به «پرده‌نگار یا هر برنامه رایانه‌ای که بتوان با آن متن و تصویر و فیلم و مانند آن را بر روی پرده نمایش داد» استفاده می‌شود و می‌توان گفت اصطلاحی عام و ژنریک تلقی می‌شود (فرهنگستان زبان و ادب فارسی [واژه‌های مصوب]، بی‌تا). پرسش‌ها و مسائل بسیاری پیرامون این موضوع مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه چرا مصرف‌کننده باید به جای استفاده از نام واقعی کالا از علامت تجاری، برای نمونه به جای «استیل سالیسیلیک اسید»<sup>۵</sup> از «آسپیرین»<sup>۶</sup> یا «محافظ کاغذی شفاف» از «سلفون»<sup>۷</sup> استفاده کند. در واقع، چه عللی موجب ژنریساید می‌شوند و شیوه احراز ژنریک‌بودن یا نبودن در زمان ثبت یا ابطال و لغو علامت تجاری چگونه است؟ عام‌شدن علامت از دید و ادراک کدام گروه از اشخاص باید مورد بررسی قرار گیرد: مصرف‌کننده نهایی، واسطه‌ها یا رقبا؟ عام‌شدن کالا یا خدمات درخصوص بنگاه‌های خدماتی مانند رستوران چگونه رخ می‌دهد؟ آیا نام غذا (مثلاً کوکو، پلو یا قرمه‌سبزی) می‌تواند به‌عنوان علامت تجاری در طبقه خدمات برای همه رستوران‌ها به ثبت برسد؟ به‌علاوه، با عنایت به اینکه امکان ژنریک‌شدن در هر زمان، خواه قبل از ثبت و خواه بعد از آن، وجود دارد، چنین پدیده‌ای چه اثر حقوقی بر قابلیت ثبت یا اعتبار علامت ثبت‌شده دارد؟ متعاقباً، چه راهکارهایی توسط قانون‌گذار جهت مقابله با انحصار بلاجهت از علامت عام پیش‌بینی شده است؟ در سال‌های اخیر، دادگاه‌های کشورهای مختلف از جمله ایران با پدیده عام‌شدن علامت تجاری بیش از گذشته روبه‌رو شده‌اند و سعی کرده‌اند به‌طریقی به پرسش‌های اخیر پاسخ دهند: «دیوان

۱. علامت تجاری «Teflon» به لاتین طی اظهارنامه شماره ۲۷۵۱۰۲ مورخ ۱۳۴۴/۷/۱۰ به شماره ثبت ۲۹۶۲۹ به نام شرکت «ئی.آی.دو پوینت د نمورس اند کمپانی» ثبت شده است.

۲. علامت تجاری «تی‌تاپ» طی اظهارنامه شماره ۲۰۴۰۸۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۳ به شماره ۷۰۳۵۰ به نام شرکت سالمین (سهامی عام) ثبت شده است.

3. PowerPoint

4. Microsoft Corporation

5. acetylsalicylic acid (ASA)

۶. علامت تجاری «Aspirin» در ایران طی اظهارنامه شماره ۳۹۹۰۷۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۷ به شماره ثبت ۸۹۷۴۹

به نام شرکت «بایر» به ثبت رسیده است، حال آنکه در آمریکا در سال ۱۹۲۱ به‌جهت ژنریک‌شدن ابطال گردیده است (Bayer Co. v. United Drug Co., 1921).

7. Cellophane

دادگستری اتحادیه اروپا<sup>۱</sup> در سال ۲۰۱۴ علامت «کورنزیپیتز»<sup>۲</sup> متعلق به شرکت «باکلدرین»<sup>۳</sup> را با این استدلال که مصرف‌کننده نهایی<sup>۴</sup> این علامت را به‌عنوان اسم جنس نان می‌شناسد، فاقد تمایزبخشی و ژنریک تشخیص می‌دهد (Giannino, 2014: 789)؛ دادگاه‌های کشور آمریکا نیز در خصوص علامت تجاری شرکت گوگل به‌دلیل استفاده مردم از «گوگل»<sup>۵</sup> به‌عنوان «فعل» جهت جست‌وجو در اینترنت در سال ۲۰۱۷ (Jewell, 2017: 73) و علامت «زیرو»<sup>۶</sup> متعلق به شرکت کوکاکولا برای نوشابه‌های بدون شکر یا بدون کالری در سال ۲۰۱۸ (Wilcox & Frandsen, 2019: 1493) اظهارنظر کرده‌اند. همچنین، در سال ۲۰۱۶ دادگاه تجدیدنظر آمریکا عدم پذیرش ثبت علامت تجاری «چوراسکوز»<sup>۷</sup>، که نوعی غذای محلی کشور برزیل است، توسط اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا<sup>۸</sup> را با این استدلال که اولاً عموم مصرف‌کنندگان و رقبا «چوراسکو» را کلمه‌ای عام برای تعیین نوع رستوران به‌خصوص رستوران‌های ارائه‌دهنده این غذا می‌دانند (Polott & Fertig, 2017: 1424)، ثانیاً کلمه عامی که به نوعی از کالا اشاره دارد، برای هر خدمتی که بر روی آن کالاها تمرکز دارد، عام محسوب می‌شود و ثالثاً درک عموم از «چوراسکو» را که برای ارجاع به زیرگروه یا نوع خاصی از خدمات رستوران، برای ژنریک‌شناختن علامت و عدم ثبت آن برای طبقه خدمات رستوران، کافی است (In re Cordua Restaurants, Inc, 2016)، تأیید نمود. به‌طور مشابه در حقوق ایران، به‌رغم اینکه در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۷ در رابطه با ژنریک‌شدن علامت (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۴۲۴) و آثار آن بر اعتبار ثبت علامت تجاری به‌صراحت مطلبی نیامده است، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران<sup>۹</sup> در سال ۱۳۹۶ علامت تجاری «اکبرجوجه» برای خدمات رستوران، که در سال ۱۳۹۱ در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده بود، را با این استدلال که «... کلمه «اکبرجوجه» که به‌عنوان علامت تجاری ثبت گردیده، در عرف مردم نام یک نوع غذا می‌باشد که به‌صورت خاص و با سس رب انار، بیشتر در مناطق شمالی کشور طبخ و عرضه می‌گردد. این نام به‌عنوان یک نوع

1. The Court of Justice of the European Union (CJEU)
2. Kornspitz
3. Backaldrin
4. End-User
5. Google
6. Zero
7. CHURRASCOS
8. United States Patent and Trademark Office (USPTO)

۹. دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۳۳۲ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲.

غذا از سالیان متمادی و قبل از ثبت آن به نام تجدیدنظرخوانده شهرت یافته و در منوی بسیاری از رستوران‌ها در سراسر کشور در کنار سایر غذاها دیده شده و همه‌ساله توسط اتحادیه قیمت‌گذاری دارای قیمت مصوب می‌باشد و مردم عادی آن را صرفاً به‌عنوان یک نوع غذا مورد شناسائی و مورد سفارش قرار می‌دهند. به همین جهت نمی‌تواند به‌عنوان علامت ثبت شود و فاقد قدرت تمیزدهندگی بوده و نمی‌تواند کالا و خدمات یک مؤسسه را از مؤسسه دیگر متمایز سازد، بلکه فقط می‌تواند تمیزدهنده بین غذاهای محلی موجود باشد، آن هم صرفاً به این دلیل است که نام یک نوع غذا می‌باشد...» باطل اعلام می‌کند. البته پس از گذشت دو سال با اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ علامت تجاری «اکبرجوجه» اعتبار از دست رفته خود را با رأی صادره از شعبه یکم دیوان عالی کشور به دست می‌آورد<sup>۱</sup> و پس از دو سال حیات خود را از سر می‌گیرد.

در این مقاله، تلاش بر این است تا در پرتوی آرای دادگاه‌های ایران، آمریکا و اروپا چگونگی تبدیل علامت تجاری به علامت ژنریک و علل زوال تمایزبخشی از منظر حقوقی و زبان‌شناختی بررسی و سپس چهارچوب قانونی حمایت یا عدم حمایت از علائم تجاری با مطالعه تطبیقی تبیین

۱. دادنامه شماره ۱۳۷۰۳۷۰۹۰۶۱۰۲۰۹۹۷۰۹۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ صادره از شعبه یک دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «استدلال شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر در صدور حکم بر ابطال ثبت علامت تجاری مورد خواسته این است که کلمه «اکبرجوجه» در عرف مردم نام یک نوع غذا می‌باشد که به‌صورت خاص طبخ و عرضه و در منوی غذاهای بسیاری از رستوران‌ها دیده می‌شود و همه‌ساله توسط اتحادیه قیمت‌گذاری می‌گردد، لذا نمی‌تواند به‌عنوان علامت تجاری ثبت شود و فاقد قدرت تمیزدهندگی بوده و کالا و خدمات یک مؤسسه را از کالاهای مؤسسه دیگر متمایز نمی‌سازد و این محصول یک غذای خاص و اسم جنس تلقی می‌شود. این استدلال قابل‌پذیرش نیست، زیرا هرچند در حال حاضر نام اکبرجوجه برای نوع خاصی از غذا عام شده اما در ابتدا که این نوع پخت منتسب به اکبر شده یا مبتکر آن غذای مخصوص نام پدر خود را بر آن گذاشته، غذای شناخته‌شده و معروف نبوده است و منع قانونی بر ثبت این نام به‌عنوان علامت تجاری وجود ندارد و اینکه سایر رستوران‌ها با اقتباس از شیوه پخت اقدام به طبخ غذا با نام اکبرجوجه می‌نمایند، حق مکتسبه‌ای برای آنان ایجاد نمی‌کند. البته ثبت علامت تجاری موصوف اگرچه انحصاری است ولی مانع طبخ و سرو آن در رستوران‌های مختلف نخواهد بود و نام آن در منوی غذا منعی نخواهد داشت، لکن استفاده از علامت مخصوص به‌صورت تابلو یا تبلیغ در انحصار صاحب علامت می‌باشد. بنابراین با اعلام اینکه نظر رئیس کل دادگستری استان تهران و گروه مشاوران حوزه معاونت قضایی صائب است، مستنداً به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه شماره ۱۰۰۳۳۲-۹۶/۳/۲۲-۱۰۰۳۳۲ صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۷۴۲-۹۵/۸/۳ نتیجتاً استوار می‌گردد».

شود و پیشنهاداتی جهت رسیدگی‌های قضایی و اصلاح قانون ارائه گردد. در نهایت شیوه احراز عام بودن یا عام شدن علامت بررسی خواهد شد.

### ۱. فرایند ژنریک یا عام شدن علامت

#### ۱-۱. تولد علامت: عدم حمایت از علائم عام

برخلاف علائم «انتزاعی<sup>۱</sup> یا ابتکاری»، «اختیاری»<sup>۲</sup>، «دلالت‌کننده<sup>۳</sup> یا اشاره‌ای» و «توصیفی»<sup>۴</sup>، «علائم عام یا ژنریک»<sup>۵</sup> به این دلیل که علائمی هستند که نوع کالا یا خدمات را مشخص می‌کنند و نه منشأ کالا یا خدمات (Goliath, 2015: 39) یا، به عبارت بهتر، نام عمومی<sup>۶</sup> برای یک نوع کالا یا خدمت هستند که توسط بنگاه‌های مختلف تولید یا ارائه می‌شود (Levy, 2005: 1200)، فاقد تمایزبخشی بوده و از منظر حقوق علائم تجاری متولد نمی‌شوند.<sup>۷</sup> در واقع، از آنجا که «تمایزبخشی»<sup>۸</sup> محور اصلی حقوق علائم تجاری بوده (بند «الف» مواد ۳۰ و ۳۲ قانون ۱۳۸۶) و تمامی مسائل حول محور آن می‌چرخد (Morris, 2011: 342; Bebee, 2004: 625)، علائم فاقد تمایزبخشی از ابتدا متولد و ایجاد نمی‌شوند (Palladino, 2002: 858).<sup>۹</sup> «تمایزبخشی» به مصرف‌کننده کمک می‌کند تا صرف‌نظر از اینکه اطلاعی از بنگاه تولیدکننده کالا یا ارائه‌دهنده

1. Invented/ Fanciful/ Coined Mark

2. Arbitrary Mark

3. Suggestive Marks

4. Descriptive Marks

5. Generic Marks/Terms

6. Common name

۷. برای مطالعه تعریف هر یک از علائم مذکور، (نک: میرحسینی، ۱۳۹۰: ۱۰۵ و بادی و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۰۹-۱۰۷).

۸. این تقسیم‌بندی کاملاً منطبق با تغییر نحوه معنایی کلمه از دید عموم مردم است (Linford, 2015 [a]: 1373).

شایان ذکر است که تقسیم‌بندی برگرفته از رویه قضایی آمریکا در سال ۱۹۷۶ بوده (Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc, 1976).

و منطبق با زبان‌شناسی و «نشانه‌شناسی (Semiotics)» علائم تجاری می‌باشد.

در اتحادیه اروپا، تقسیم‌بندی عبارت است از «فاقد تمایزبخشی (Non-Distinctive Trade Marks)»، توصیفی،

دلالت‌کننده و «نشانه‌ها و عبارات عرفی (Customary Signs and Terms)» (EUIPO, 2020: 293-380).

۹. برای اشاره به مفهوم «Distinctiveness» در ادبیات داخلی از تعابیر متفاوتی استفاده شده است: «تمیزدهندگی»

(میرحسینی، ۱۳۹۰: ۴۲۱)، «دارا بودن وجه مشخصه/وجه تمایز» (وصالی محمود، ۱۳۸۴: ۱۲۵)، «خصوصیت

تمایزبخشنده» (شمس، ۱۳۹۲: ۷۵)، «تمایزکنندگی» (السان و باقرزاده، ۱۳۹۳: ۳۳۶)، «خاصیت تمایزدهی»

(شیخی، ۱۳۹۵: ۷۹)، «تمایزبخشی» (فصیحی‌زاده و دیگران، ۱۳۹۵: ۶۲۸؛ ساورانی و کوشکی، ۱۳۹۵: ۲۴).

۹. برخی از نویسندگان در این خصوص بیان داشتند: «نشانی که متمایزکننده نباشد صرفاً موجب بطلان علامت

نمی‌گردد، بلکه اساساً از چنین نشانی علامت ایجاد نخواهد شد» (السان و باقرزاده، ۱۳۹۳: ۳۳۶).

خدمات داشته باشد، بتواند منشأ کالا و خدمات را تشخیص دهد (Stern, 1983: 673). در واقع، طبق «دکترین منشأ ناشناس»<sup>۱</sup> علامت تجاری لزوماً به مصرف‌کننده نمی‌گردد که منشأ کالا کدام بنگاه است، بلکه حاکی از این است که همواره یک منشأ، کالا یا خدمت مدنظر را ارائه می‌کند (Roberts, 2019: 1995). به عبارت دیگر، مصرف‌کننده با دیدن علامت فرض می‌کند که کالا یا خدمت که امروز می‌خرد همان است که دیروز خریده و منشأ و کیفیت آن تغییر نکرده است (Coverdale, 1984: 876). با توجه به مفهوم تمایزبخشی، کاملاً هویداست عبارتی که به جنس (نوع) و خود کالا یا خدمت اشاره دارد و آن عبارت از نظر واژه‌شناسی و همچنین ادراک و فهم مصرف‌کننده صرفاً یک معنا داشته و آن جنس کالا است، تمایزبخش و قابل حمایت نیست. برای درک بهتر بحث، آیا کلمه «قیمه» روی کنسرو غذای آماده، منشأ کالا را مشخص می‌کند؟ پاسخ منفی است؛ زیرا کلمه «قیمه» هیچ معنا و مفهومی در ذهن مصرف‌کننده در خصوص منشأ کنسرو غذای آماده ایجاد نمی‌کند و «معنای اصلی»<sup>۲</sup> آن در ذهن مصرف‌کننده صرفاً نام یک نوع غذا می‌باشد و هر کنسروی که حاوی «خورشت قیمه» باشد «کنسرو قیمه» نام دارد.

مبنای عدم حمایت از علامت عام ساده است: اگر تجار بتوانند انحصار علائم عام را به دست آورند، رقبا در معرفی کالاها و خدمات خود با مشکل مواجه می‌شوند (Butters, 2010: 359). علاوه بر اینکه چنین حالتی به علت محروم کردن رقبا از استفاده از همان عبارت برای اطلاع‌رسانی راجع به ماهیت محصولاتشان به دارنده علامت عام «مزیت غیرمنصفانه»<sup>۳</sup> اعطا می‌کند (Ramsey, 2003: 1099) و نیز موجبات گمراهی مصرف‌کننده را فراهم می‌نماید (Butters, 2010: 359). به دیگر سخن، علامت عام که بر اسم جنس یا طبقه کالا یا خدمات اطلاق دارد، به دلیل قراردادن در «قلمرو عمومی»<sup>۴</sup>، استحقاق حمایت نظام علائم تجاری را ندارد (Ingram, 2004: 156) و حذف علائم عام و حتی توصیفی از قلمروی عمومی و اعطای انحصار به آن‌ها به رقابت آسیب می‌رساند، زیرا استفاده از چنین کلماتی برای تمامی رقبا در جریان تجارت ضروری است (Beebe & Fromer, 2018: 979). بر همین اساس، وفق بند ۲ قسمت ب ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس از جمله جهاتی که «کشور حامی»<sup>۵</sup> می‌تواند برای عدم ثبت یا ابطال علامت‌های موضوع این ماده بدان استناد نماید، ژنریک بودن علامت است. مقرره اخیر علامت را در دو وضعیت ژنریک می‌داند: علامت یا در «زبان

1. Anonymous Source Doctrine
2. Primary Significance
3. Unfair Advantage
4. Public Domain
5. Protecting Country



متداول» یا «در رویه‌های تجاری مستقر (تثبیت شده) و مبتنی بر حسن نیت» کشور حامی به اسمی عام (رایج) تبدیل شده باشد (Ricketson, 2015: 544-545). قسمت اخیر بر توجه کنوانسیون به ابعاد تجاری و رقابتی علامت عام دلالت دارد.

برای مثال، فرض کنید شرکت اپل<sup>۱</sup> می‌توانست علامت عام «رایانه یا کامپیوتر» یا «لپ‌تاپ» را ثبت و انحصار آن را به دست آورد. در این حالت سایر شرکت‌های سازنده رایانه و لپ‌تاپ از جمله ایچ‌پی<sup>۲</sup>، سونی<sup>۳</sup>، دل<sup>۴</sup> و لنوو<sup>۵</sup> می‌بایست برای توصیف و معرفی کالاهای خود از عبارات دیگر مثل «پلتفرم محاسباتی» یا «ماشین هوش مصنوعی» استفاده کنند (Linford, 2015 [b]: 148; Contreras, 2019: 20). در این حالت ممکن است مصرف‌کننده از خود پرسد: «آیا لپ‌تاپ یا کامپیوتر همان پلتفرم محاسباتی و دارای همان کارکرد است؟». در نتیجه، این موضوع گمراهی مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه جست‌وجو برای آنان را به دنبال خواهد داشت (صادقی و شمشیری، ۱۳۹۳: ۹۱) و حتی هزینه کلی ساخت و عرضه محصول نهایی نیز افزایش می‌یابد (Landes & Posner, 2003: 191). به علاوه، مالک با انحصار چنین علامتی عواید ناروایی به دست می‌آورد که به ضرر بقیه رقباست (Contreras, 2019: 20). بنابراین، می‌توان ادعا داشت که حمایت از علامت عام از منظر اقتصادی برای مصرف‌کنندگان و رقبا مطلوب نیست.

در شناسایی عام‌بودن علامت باید به دو نکته توجه کرد: اولاً، عبارت عام می‌تواند به لحاظ معنایی برای چند طبقه معنایی و عرفی کالا و خدمت علامت عام محسوب شود (مثلاً «شیر» برای «شیر گاو» و «شیر» برای «شیر آب (طبقه شیرآلات)») و برای طبقه دیگر کالا یا خدمت به دلیل عدم وجود ارتباط معنایی، «اختیاری» یا «توصیفی» باشد (Linford, 2015 [b]: 134-136; Levy, 2005: 1200-1201). برای مثال، کلمه «سیب» برای «میوه سیب» و «آبمیوه سیب» عام محسوب می‌شود اما برای «رایانه و لوازم الکترونیکی» یا «فست‌فود» علامت اختیاری بوده و تمایزبخش محسوب می‌شود؛ ثانیاً، عام‌بودن کلمه را نباید با عام‌بودن علامت یکی دانست؛ تمامی کلماتی که در زبان مردم یا عرف تجاری عام هستند، لزوماً علامت عام محسوب نمی‌شوند؛ علامت جهت اشاره به یک کالا یا خدمت خاص زمانی عام است که به نام یا طبقه کالا یا خدمت اشاره داشته باشد. برای مثال کلمه «یامی» به معنای خوشمزه از نظر زبانی کلمه‌ای عام است اما به دلیل اینکه به

1. Apple Inc.
2. HP Inc.
3. Sony Co.
4. Dell Inc.
5. Lenovo Group Ltd.

نام یا طبقه کالا اشاره ندارد، نمی‌توان آن را جهت ثبت برای کیک و بیسکویت، علامت عام و غیرقابل حمایت محسوب کرد. البته این علامت اگر در ذهن مصرف‌کننده فاقد «معنای ثانویه»<sup>۱</sup> باشد، یعنی مصرف‌کننده آن را به‌عنوان علامت تمایزبخش نشناسد، به دلیل اینکه علامت توصیفی صرف است، ثبت نباید شود.

## ۱-۲. مرگ علامت: دکترین ژنریساید

برخلاف انحصار ناشی از اختراعات، طرح‌های صنعتی و حقوق مؤلف، که تاریخ انقضا دارد، علائم تجاری مادام که توسط دارنده تمدید شوند، بدون مدت و به‌طور ابدی انحصار دارند (Deborah, 2013: a). با این حال، از آنجا که حقوق علائم تجاری بر اساس «ادراک عموم»<sup>۲</sup> تعریف می‌شود (Brody, 2015: 475)، یعنی لازم است که مصرف‌کننده بتواند کالاهای یک بنگاه را از بنگاه دیگر تشخیص دهد و اعتبار علامت به تفسیر مصرف‌کننده از عناصر آن به‌ویژه کلمات علامت وابسته است (Heymann, 2010: 1329)، ممکن است علامت، پس از تولد، به جهت تغییر معنایی در ذهن مصرف‌کننده به دلایل مختلف از جمله کثرت استعمال و شهرت به کلمه عام برای اشاره به طبقه کالا یا خدمات تبدیل شود<sup>۳</sup> و در این وضعیت مرگ علامت تجاری موسوم به ژنریساید رخ می‌دهد. با ژنریساید، علامت به قلمرو عمومی می‌پیوندد و قدرت تمایزبخشی خود را از دست داده و پدیده مذکور به رقبا اجازه می‌دهد از علامت استفاده و به‌طور قانونی سواری مجانی کنند (Beebe & Hemphil, 2017: 1385). بدین ترتیب، علائم لزوماً از ابتدا در زبان عموم مردم یا عرف تجاری عام نیستند و ممکن است در زمره علائم اختیاری، انتزاعی یا دلالت‌کننده باشند، اما پس از مدتی به علل مختلف تمایزبخشی آن‌ها زائل و به علامت عام تبدیل شوند.<sup>۴</sup> حال این پرسش مطرح

### 1. Secondary Meaning

### 2. Public Perception

۳. یکی از حقوق دانان در این خصوص بیان داشته است: «خود علامت آن‌قدر در روح و ذهن مصرف‌کننده با یکدیگر عجین شده است که علامت به‌تنهایی تمام کالاها و خدمات مربوط به یک طبقه را مطرح می‌سازد. به بیانی روشن‌تر در چنین شرایطی علامت مربوط در گویش مردم یا کالا یکی تصور می‌شود» (شمس، ۱۳۹۲: ۱۵۱-۱۵۲).

۴. علائم عام با توجه به نظام حمایت از علائم تجاری (اولین استفاده و اولین ثبت‌کننده) به سه نوع قابل تقسیم هستند (See: Ramsey, 2003: 1122-1123): نوع نخست، علائمی هستند که از واژه، رنگ، تصویر یا هر چیزی دیگری که در حوزه عمومی وجود دارد و بر طبقه یا جنس کالاها یا خدمات دلالت دارند؛ نوع دوم، علائمی هستند که توسط بنگاه در قالب یکی از انواع علامت، به‌ویژه از نوع انتزاعی و دلالت‌کننده، انتخاب و در حال استفاده در تجارت هستند اما توسط دارنده آن به ثبت نرسیده‌اند. در این حالت این امکان وجود دارد که به دلایلی پدیده ژنریساید رخ دهد و

۴

می‌شود که چرا علامت عام می‌شود؟ در حقوق و اقتصاد، علامت تجاری همیشه قابل‌پیش‌بینی نیست<sup>۱</sup> (Beebe, 2004: 624)، بنابراین مرگ علامت تجاری باید از منظر زبان‌شناسی و معناشناسی بررسی شود. فرایند ژنریک شدن مورد به مورد متفاوت بوده و نمی‌توان گفت فرایندی یکسان برای همه علائم رخ می‌دهد، اما با توجه به فرایندهای زبان‌شناختی می‌توان چند فرایند برجسته را نام برد. فرایند نخست به دلیل فقدان اسم عام برای کالا و تازگی<sup>۲</sup> علامت رخ می‌دهد. در این فرایند، علامت برای یک کالای نوین، که سابقاً وجود نداشته، انتخاب می‌شود (Clankie, 2013: 29)؛ در این حالت چون در ذهن مصرف‌کننده برای طبقه کالای جدید هیچ کلمه‌ای وجود ندارد، وی علامت تجاری را برای اشاره به طبقه کالا استفاده و درک می‌کند (Clankie, 2000: 5). در واقع، علامت «خلأ معنایی»<sup>۳</sup> را پر می‌کند (Formisano & Grimaldi, 2017: 69). علامت «تفلون» برای شرکت دوپون<sup>۴</sup>، که به «پلی‌تترافلوئورو اتیلن»<sup>۵</sup> به‌کاررفته در ظروف آشپزخانه نچسب و نوار آب‌بندی لوله و اتصالات اشاره دارد، در ذیل این فرایند قرار گرفته و می‌توان گفت در ایران ژنریک شده است. شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده‌ای استدلال می‌کند که کلمه «تفلون» در عرف یک واژه عام بوده و استفاده از آن را در شرح کالا و طبقه گواهینامه ثبت علامت تجاری تجویز می‌کند.<sup>۶</sup> در واقع، دادگاه مذکور «تفلون» را ژنریک محسوب می‌کند. به‌طور مشابه، آب ژاول برای اولین بار در سال ۱۳۴۲ توسط شرکت شیمیایی شمین با علامت «وایتکس» به ایران وارد شد و چون برای مصرف‌کننده تازگی داشت، از آن به‌عنوان کلمه عام برای اشاره به طبقه «مایع سفیدکننده» استفاده می‌کند. فرایند مذکور در علائم مرتبط با اختراع<sup>۷</sup> بیشتر رخ می‌دهد که به آن «مرگ به‌وسیله اختراع»<sup>۸</sup> می‌گویند (Desai & Rierson, 2007: 1820). در این حالت دارنده علامت که برای کالای خود حق اختراع دارد قربانی موفقیت خود می‌شود. در این حالت دارنده اختراع و علامت از انحصار تولید کالا در بازه اعتبار اختراع بهره می‌برد و علامت در این زمان دو کارکرد دارد: معرفی تنها منشأ کالا که همان دارنده اختراع است و معرفی خود

علامت عام شود؛ در نوع سوم، برخلاف نوع قبلی علامت توسط بنگاه به ثبت می‌رسد اما طی فرایندهای مختلف به علامت عام تبدیل می‌شود.

۱. ژنریساید نیز قابل‌پیش‌بینی نیست، زیرا بنگاه‌های تجاری نمی‌توانند با ابزارهای حقوقی و اقتصادی زبان عموم مردم و زبان عرفی را کنترل کنند.

2. Novelty

3. Semantic Gap

4. DuPont (E. I. du Pont de Nemours and Company)

5. Polytetrafluoroethylene (PTFE)

۶. دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۵۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

7. Death by Patent

کالا و نوآوری مربوط به آن (Desai & Rierson, 2007: 1820). پس از پایان دوره انحصاری اختراع، مصرف‌کنندگان همچنان برای اشاره به کالا از علامت تجاری مذکور استفاده خواهند کرد؛ در نتیجه علامت تمایزبخشی خود را از دست می‌دهد. مثال بارز مرگ علامت با اختراع «آسپرین» است که اختراع آن به شرکت بایر<sup>۱</sup> برای مدتی انحصار داده و در این مدت برای قرص مذکور نام دیگری جهت استفاده وجود نداشته و عبارت آسپرین به نام دارو تبدیل شده است.

فرایند دوم، سادگی و کوتاه‌بودن علامت نسبت به نام کالا است. در این فرایند، علامت به دلیل آنکه در زبان روان‌تر بوده و نسبت به نام طبقه کالا ساده‌تر و کوتاه‌تر است، به علامت عام تبدیل می‌شود (Clankie, 2000:4). به عبارت دیگر، در صورتی که بنگاه تولیدکننده در بازار پیشرو باشد و علامت آن نسبت به نام طبقه معنایی کوتاه‌تر باشد، احتمال آنکه علامت به علامت عام تبدیل شود بسیار زیاد خواهد بود (Formisano & Grimaldi, 2017: 70). برای مثال، علامت تجاری «نسکافه»<sup>۲</sup> یک علامت تجاری دلالت‌کننده است که از ترکیب «نس (Nes)» از نام تجاری «نستله (Nestle)» و کافه ساخته شده است (Cova, 2014: 363) که به نام طبقه و کالای «قهوه فوری»<sup>۳</sup> تبدیل شده است. به نظر می‌رسد چون کلمه «نسکافه» نسبت به «قهوه فوری» ساده‌تر، روان‌تر و کوتاه‌تر است، مصرف‌کننده استفاده از آن را ترجیح می‌دهد (حسینی، ۱۳۹۸: ۱). به طور مشابه، «پفک» در برابر «اسنک پنیری» به این دلیل که تولیدکننده آن در بازار سال‌ها تسلط بازاری داشته و علامت آن نسبت به نام کالا کوتاه‌تر بوده، در زبان عام مردم به نام طبقه معنایی کالا تبدیل گردیده است.

«سلطه بازاری»<sup>۴</sup> و شهرت نوع دیگری از فرایند ژنریک شدن است. اگرچه آرزوی هر دارنده علامت تجاری معروف و محبوب شدن علامت بین مردم و فعالان بازار است، اما پیش‌گام بودن در یک طبقه کالایی می‌تواند موجبات عام شدن علامت را فراهم سازد (Dick, 2004: 509). در واقع، علامت چنان در جامعه قدرتمند می‌شود که تبدیل به کلمه عام می‌گردد (Hayden, 2013: 629). در نتیجه این فرایند، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار از علامت مشهور و مسلط بر بازار، بدون توجه به منشأ آن، برای اشاره به جنس کالا یا خدمت یا ویژگی اساسی آن‌ها استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد علامت تجاری سان‌دیس برای آبمیوه‌های فرآوری شده در پوشش نقره‌ای رنگ آلومینیومی مشمول چنین فرایندی می‌شود.

1. Bayer AG
2. Nescafe
3. Instant Coffee
4. Market dominance

فرایند آخر، ایجاد «رابطه تک معنایی»<sup>۱</sup> در ذهن مصرف‌کننده است. در این حالت بین علامت و یک محصول رابطه روان‌شناختی وجود دارد (Clankie, 2013: 31) و وقتی به علامت اشاره می‌شود در ذهن مصرف‌کننده کالاها و خدمات بنگاه شکل می‌گیرد. مثلاً وقتی به علامت مشهور و توصیفی «اکتیو»<sup>۲</sup> اشاره می‌شود، در ذهن مصرف‌کننده کالاهایی چون پودر لباسشویی، شامپو، جرم‌گیر، مایع دستشویی یا سفیدکننده شکل می‌گیرد. حال اگر علامت صرفاً دارای یک رابطه معنایی باشد و در ذهن مصرف‌کننده تنها یک نوع کالا یا خدمت شکل بگیرد، به احتمال بسیار زیاد علامت ژنریک می‌شود. به‌دیگر سخن، علامتی که طبقات کالایی متعدد و متفاوت را نمایش و تمیز می‌دهد، کمتر در معرض خطر عام‌شدن قرار می‌گیرد (Clankie, 2000: 5). به‌عنوان مثال، با اشاره به علامت «جت‌اسکی»<sup>۳</sup> در ذهن مصرف‌کنندگان تنها نوعی شناور موتوری فایبرگلاس تداعی می‌شود و از این رو این علامت عام شده است.

گاه فرایندهای صدرالذکر با هم ترکیب می‌شوند و موجبات ژنریک‌شدن علامت را فراهم می‌کنند. برای نمونه «ایزوگام»<sup>۴</sup> (این علامت که از ترکیب «ایزو» در نام شرکت «ایزوران» و «گام» تشکیل شده است) در مقایسه با «عایق بیتومینه»<sup>۵</sup> یا عایق رطوبتی پشت‌بام ساده‌تر بوده و راحت‌تر در ذهن مصرف‌کننده باقی می‌ماند. همچنین چنین علامتی در زمان ورود کالا در سال ۱۳۵۴ به بازار ایران، به‌دلیل تازگی کالا، خلأ زبانی را پر کرده است. ناگفته نماند که سلطه بازاری شرکت پشم شیشه ایران (ایزوران) و سال‌ها استعمال آن توسط مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها در این فرایند بی‌تأثیر نیست. به‌طور مشابه، علامت تجاری «وازلین»<sup>۶</sup> با کاربرد مرطوب‌کننده بافت پوست که در واقع نام

### 1. Single Association

۲. اگرچه علامت تجاری «اکتیو (Active)» به این دلیل که ممکن است در ذهن مصرف‌کننده القا می‌کند که محصولات تحت این علامت دارای عناصر فعال مثل آنزیم‌ها هستند توصیفی محسوب می‌شود، به‌جهت استفاده و ایجاد «معنای ثانویه» به‌عنوان یک علامت تجاری، دارای تمایزبخشی بوده و در زمره علائم مشهور محسوب می‌شود. در این خصوص دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران جالب توجه است.

### 3. Jet Ski

۴. علامت تجاری ایزوگام طی اظهارنامه شماره ۴۵۴۶۸۹ و شماره ثبت ۶۶۵۱۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۷ متعلق به شرکت پشم شیشه ایران (سهامی خاص) است.

### 5. Bituminous waterproofing

### 6. Vaseline

آن «ژل پترولیم»<sup>۱</sup> یا «پترولانیم»<sup>۲</sup> بوده، طی سه فرایند تازگی، سادگی و کوتاه‌تر بودن و سلطه‌بازاری در زبان مردم به نام کالا تبدیل شده است.

زوال تمایز بخشی علامت و عام شدن آن طی هر فرایندی موجب می‌شود که حقوق علائم تجاری از آن حمایت نکند، به این دلیل که انحصار برای علامتی که به قسمتی از زبان مردم در قالب یک کلمه جدید برای اشاره به یک طبقه یا کالای خاص وارد گردیده، توجیهی ندارد. در چنین پدیده‌ای بین منافع دارنده علامت و منافع عموم باید یکی را انتخاب کرد و چون کلمه در زبان مردم و قلمرو عمومی قرار گرفته و ادامه انحصار آن خطر «نقصان زبان»<sup>۳</sup> را افزایش می‌دهد (Linford, 2015 [a]: 1375) و حتی رقبای تازه‌وارد بازار را از دسترسی به کلمات موجود در زبان مردم جهت معرفی کالاها و خدمات رقابتی محروم می‌کند (Bradford, 2008: 1242)، باید از مصرف‌کننده و عموم مردم حمایت کرد (Coverdale, 1984: 871).

## ۲. مواجهه حقوق علائم تجاری با علامت ژنریک

حمایت از علائم عام و ژنریک باعث افزایش هزینه‌های بنگاه‌های رقیب شده است (Landes & Posner, 2003: 195) و از کارایی رقابتی آنها می‌کاهد (Landes & Posner, 1987: 293)؛ زیرا با وجود چنین انحصاری، رقا نمی‌توانند از چنین نامی برای شناساندن کالا یا خدمت خود استفاده کنند (Dogan & Lemley, 2007: 1242). در نتیجه هزینه جست‌وجوی مصرف‌کنندگان برای یافتن کالا یا خدمت رقا افزایش خواهد یافت (Dogan & Lemley, 2004: 793).

جهت عدم ایجاد انحصار بلاجهت چندین رویکرد در حقوق علائم تجاری وجود دارد: نخست، عدم ثبت علامت؛ دوم، «ابطال علامت»<sup>۴</sup>؛ سوم، «لغو»<sup>۵</sup> یا «حذف از دفتر ثبت»<sup>۶</sup> برای علائمی که پس از ثبت عام می‌شوند و در نهایت، محدودیت حقوق انحصاری. در این قسمت از مقاله رویکرد حقوق ایران به همراه خالها و مسائل موجود به‌طور تفصیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کنار نگاه تطبیقی به مواضع اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی پیشنهاداتی برای حقوق ایران ارائه خواهد شد.

1. Petroleum jelly
2. Petrolatum
3. Language Depletion
4. Invalidation/ Nullity
5. Revocation/ Cancellation
6. Removal from the Register

## ۲-۱. عدم قابلیت ثبت علامت عام

## ۲-۱-۱. حقوق ایران

علائم عام به دلیل فقدان تمایزبخشی در زمان تقدیم اظهارنامه نباید به ثبت برسند؛ علامت‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گرفته اما به ثبت نرسیده‌اند و به دلایل مختلف عام می‌شوند، از این قاعده مستثنا نبوده و غیرقابل ثبت هستند. اگرچه قانون‌گذار در ماده ۱ «قانون علامات صنعتی و تجاری» مصوب ۱۳۰۴ به صراحت بیان داشته بود که علائم عام یا به عبارتی علائم متشکل از ارقام یا کلماتی که مشخص‌کننده نوع کالای بازرگانی هستند، نمی‌توانند به عنوان علامت تجاری به کار روند، اما چنین صراحتی در «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب ۱۳۱۰ و «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۶ دیده نمی‌شود و در ماده ۱ قانون منسوخ ۱۳۱۰ و بندهای «الف» مواد ۳۰ و ۳۲ قانون ۱۳۸۶ صرفاً به کارکرد تمایزبخشی علامت اشاره شده است. البته در زمان حاکمیت قانون ۱۳۱۰ عدم قابلیت ثبت علامت ژنریک از تبصره یک ماده ۵ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون مصوب ۱۳۳۷ برداشت می‌شد.<sup>۱</sup> به نظر می‌رسد قانون‌گذار اشاره به شرط تمایزبخشی را برای عدم قابلیت ثبت علائم ژنریک در زمان تقدیم اظهارنامه کافی می‌داند؛ به همین منظور، مجدداً در بندهای «الف» مواد ۳۰ و ۳۲ قانون ۱۳۸۶ صرفاً ثبت علامت‌های فاقد تمایزبخشی را ممنوع کرده است (ساورانی و کوشکی، ۱۳۹۵: ۲۶) و ردپایی از علائم عام دیده نمی‌شود. با وجود اینکه استدلال فقدان تمایزبخشی علامت عام و استناد به بندهای مذکور جهت نیل به فقدان قابلیت ثبت علائم ژنریک امکان‌پذیر، منطقی و معقول است اما رویکرد قانون‌گذار با عنایت به اینکه در قانون بسیار قدیمی مصوب ۱۳۰۴ و ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس و همچنین در «ماده ۵ قانون مدل وایپو برای کشورهای در حال توسعه»<sup>۲</sup> به فقدان قابلیت ثبت علائم عام و متداول و رایج در تجارت تصریح شده، قابل تأمل است. در همین راستا بیان شده است که «...باید اعتراف کرد که سکوت قانون‌گذار در مقام بیان این شرایط، می‌تواند توالی فاسدی داشته باشد و تفاسیر متفاوت و سلیقه‌ای از این شرایط به دست دهد» (فصیحی‌زاده و دیگران، ۱۳۹۵: ۶۳۴). به نظر می‌رسد، با پیش‌بینی مقررهای مبنی بر تعریف علائم عام و عدم قابلیت ثبت آن‌ها، فرایندهای ثبتی و

۱. بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه مذکور، از لحاظ امتیاز و تشخیص مذکور در ماده ۱ قانون، «نام‌های عام محصولات» علامت مشخصه تجاری محسوب نمی‌شود.

2. Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfair Competition

رسیدگی‌های قضایی در خصوص علائم به‌ویژه علائم توصیفی، «علائم ترکیبی»<sup>۱</sup> و نیز ابطال علائم ژنریک با دشواری‌های کمتری روبه‌رو شوند.

## ۲-۱-۲. حقوق تطبیقی

مقرره ۲۰۱۷/۱۰۰۱ راجع به علامت اتحادیه اروپا<sup>۲</sup> در ماده ۴ و دستورالعمل ۲۰۱۵/۲۴۳۶ درباره نزدیک‌سازی قوانین کشورهای عضو در ارتباط با علائم تجاری<sup>۳</sup> در ماده ۳ تعریف علامت تجاری و مصادیق آن را بیان کرده است و سپس، برای مقابله با انحصار ناشی از علائم عام، توصیفی و «فاقد تمایزبخشی» بندهای «ب»، «ج» و «د» از شق ۱ در ماده ۷ مقرره پیش‌بینی شده‌اند.<sup>۴</sup> بند (۱) از ماده ۷ مقرره مذکور به‌صراحت به عدم قابلیت ثبت «عبارات عرفی»<sup>۵</sup> در زبان کنونی مردم و رویه‌های عینی و مستقر تجاری اشاره دارد. بند مذکور علائمی را که در ابتدا قابل حمایت محسوب می‌شدند اما بعداً به علامت عام تبدیل شده‌اند نیز پوشش می‌دهد (Kur & Senftleben, 2017: 407). اگرچه بند مذکور با بند (۱) «ج» از ماده ۷ هم‌پوشانی دارند، نکته حائز اهمیت آن است که ثبت علامت‌های مشمول بند «د» نه به‌دلیل توصیفی بودن بلکه بر اساس استفاده کنونی در حوزه تجاری رد می‌شوند (EUIPO, 2020: 380).

ماده ۳۳ «قانون علامت تجاری کره جنوبی»، اصلاحی ۲۰۱۷، ثبت علامتی که عموماً نشان‌دهنده نام کالا و علامتی که عرفاً در ارتباط با کالاهاست و نیز علامتی که عموماً نشان‌دهنده محل تولید، کیفیت، مواد اولیه، روش تولید و پردازش و روش استفاده کالا را غیرقابل ثبت می‌داند. برای عدم ثبت علامت ژنریک صرفاً کافی است که مصرف‌کننده آن علامت ادراک کلی و ارتباط معنایی را مختص کالایی خاص بداند (KIPO, 2007: 20). قانون‌گذار کره جنوبی برای تأکید بر عدم قابلیت ثبت علامت فاقد تمایزبخشی در بند ۱ (۷) همان ماده مقرر می‌دارد که علاوه بر بندهای ۱ تا ۶، ثبت علامت فاقد قدرت شناسایی بنگاه منشأ برای مصرف‌کنندگان ممنوع است.<sup>۶</sup> قانون علامت تجاری ژاپن اصلاحی ۲۰۰۶ نیز در بند نخست ماده ۳ صراحتاً علائمی که در عرف

1. Composite/Compound/Combined trademarks
2. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark
3. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks
۴. مشابه این ماده جهت امتناع از ثبت یا ابطال ثبت در ماده ۴ دستورالعمل ۲۰۱۵/۲۴۳۶ آمده است.
5. Customary Terms
6. Article 33(1)(7): "In addition to trademarks under subparagraphs 1 through 6, a trademark which is unrecognizable for consumers to identify which goods related to whose business it indicates."



در ارتباط با کالا یا خدمات استفاده می‌شوند و علائمی که نام عام کالا یا خدمات هستند را، به دلیل فقدان امکان تمیز کالا و خدمات، غیرقابل ثبت می‌داند (JPO, 2017: 30-33). در حقوق آمریکا، مطابق بند «e» ماده ۲ «قانون لنهم»<sup>۱</sup> علامت «صرفاً توصیفی»<sup>۲</sup> غیرقابل ثبت هستند و از آنجا که می‌توان اذعان داشت که علامت عام، «نهایت توصیفی بودن»<sup>۳</sup> است، به طریق اولی آن هم غیرقابل ثبت محسوب می‌شود (USPTO, 2018: 1209.01). البته مستند اصلی اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا ماده ۱۴ قانون لنهم بوده که در خصوص «لغو» علامت ژنریک سخن گفته است (USPTO, 2018: 1209.01(c)(ii)) و اساساً علامت ژنریک تحت هیچ شرایطی قابل ثبت نیست.

## ۲-۲. ابطال علامت

### ۲-۲-۱. حقوق ایران

ممکن است علامت عام و ژنریک شده به هر دلیل اعم از عدم اطلاع کافی کارشناس ارزیابی اداره مالکیت صنعتی از ادارک و فهم مصرف‌کنندگان یا عدم بررسی کامل ثبت شود؛ برای مقابله با این امر بهترین سازوکار درخواست «ابطال» علامت توسط ذی‌نفع است. قانون ۱۳۰۴ صراحتاً در ماده ۱۳ علامتی که در زمان ثبت عام بوده و به ثبت رسیده را قابل ابطال می‌شناخت (جمع و پیوند با ماده یک همان قانون). در مقابل، وضعیت ابطال علامتی که در زمان ثبت ژنریک بوده است در قانون ۱۳۱۰ مشخص نبود؛ به این دلیل که در مواد ۱۶ و ۱۸ ابطال گواهی ثبت علامت تنها به دو جهت «تعلق علامت به دیگری» و «شباهت گمراه‌کننده با علامت دیگر» ممکن بود. در واقع قانون‌گذار «جهات مطلق»<sup>۴</sup> ابطال را بیان نکرده و فقط به ذکر «جهات نسبی»<sup>۵</sup> اکتفا نموده بود.<sup>۶</sup>

قانون‌گذار، در قانون ۱۳۸۶، نقص قانون ۱۳۱۰ را برطرف کرد و با تصویب ماده ۴۱ ابطال مستند به جهات مطلق و نسبی (بند الف ماده ۳۰ و ماده ۳۲) را پیش‌بینی نمود. بدین ترتیب، اگر علامتی در زمان تقدیم اظهارنامه ثبت عام باشد، هر ذی‌نفعی می‌تواند به جهت فقدان تمایزبخشی ابطال چنین علامتی را از دادگاه بخواهد. در پرونده اکبرجوجه، با توجه به اینکه فعالیت تحت علامت

۱. ماده ۱۰۵۲ فصل ۱۵ کد ایالات متحده آمریکا.

2. Merely Descriptive
3. The Ultimate in Descriptiveness
4. Absolute grounds
5. Relative grounds

۶. البته می‌توان نهدی از ثبت چنین علامتی در قانون ۱۳۱۰ را مشعر بر اراده ضمنی قانون‌گذار بر قابلیت ابطال علامت ثبت‌شده برخلاف قانون دانست، کما اینکه برخی از نویسندگان فقدان تمایزبخشی را از جهات ابطال علامت در قانون مصوب ۱۳۱۰ می‌دانند (نک: شمس، ۱۳۹۲: ۱۶۶).

«اکبرجوجه» از سال ۱۳۲۳ آغاز گردیده (تاریخچه اکبرجوجه، ۱۳۹۵) و بعد بر اثر کثرت استعمال مصرف کنندگان و رقبا به عنوان نام غذا ژنریک می شود<sup>۱</sup> و در زمان تقدیم اظهارنامه نیز ژنریک و عام بوده است، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با استدلالی مبتنی بر ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس<sup>۲</sup> مستند به ماده ۴۱، بند «الف» ماده ۳۰ قانون ۱۳۸۶ گواهینامه ثبت علامت تجاری اکبرجوجه را ابطال می نماید. به نظر می رسد تکیه و استناد دادگاه تجدیدنظر به ماده ۶ خامس به عنوان مستند ابطال علامت «اکبرجوجه» به دو دلیل صحیح نیست: اولاً، تعهد مندرج در ماده ۶ خامس تنها ناظر بر علامت های ناظر بر کالا بوده و به علامت های خدماتی تسری نمی یابد (Rickeston, 2015: 550)؛ ثانیاً، اعمال این ماده تنها ناظر بر فرضی است که علامت در «کشور مبدأ»<sup>۳</sup> به ثبت رسیده و حمایت در کشوری دیگر مدنظر باشد (Bodenhausen, 1968: 114)؛ طبق این ماده کشور مبدأ باید یکی دیگر از اعضای اتحادیه باشد (Rickeston, 2015: 538). وفق این ماده که دربردارنده «اصل شناسایی»<sup>۴</sup> است، درخواست ثبت علامت هایی که در «کشور مبدأ» به نحو صحیح به ثبت رسیده اند باید در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون (کشور حامی) پذیرفته شده و ثبت این علامت ها جز در موارد مذکور در بند «ب» ماده ابطال نگردد.<sup>۵</sup> با توجه به مطالب بیان شده، بهتر است

۱. شعبه یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۲۰۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ نیز اگرچه در استدلال و برآمد تصمیم خود مخالف دادگاه تجدیدنظر است، اما در قسمتی از رأی خود با بیان اینکه «... هر چند درحال حاضر نام اکبرجوجه برای نوع خاصی از غذا علم شده اما در ابتدا که این نوع پخت منتسب به اکبر شده و با مبتکر آن غذای مخصوص، نام پدر خود را بر آن گذاشته...» به طور خلاصه بر ژنریک شدن علامت اکبرجوجه به عنوان نام غذا صحه می گذارد.

۲. «.../اکبرجوجه/ در عمل به عنوان یک اسم عام جنس شناخته می شود و در واقع نام یک محصول خاص با نوع طبخ خاص می باشد و در اذهان عمومی تعریف کننده یک غذای خاص و اسم جنس تلقی می شود و این خود نشان می دهد که قدرت تمیزدهندگی به عنوان یک علامت تجاری ندارد و منطبق است با بند ۲ ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس حمایت مالکیت صنعتی که با الحاق ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی در سال ۱۳۳۷، در حکم قانون داخلی مشمول ماده ۹ قانون مدنی خواهد بود...» (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۵۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران).

۳. منظور از «کشور مبدأ (Country of Origin)»، کشوری عضو اتحادیه پاریس است که متقاضی ثبت در آن بنگاه (تأسیسات) تجاری یا صنعتی واقعی و مؤثر داشته باشد یا اگر فاقد چنین بنگاهی در اتحادیه است، کشور محل اقامت متقاضی یا اگر در اتحادیه اقامتگاه ندارد، کشوری از اتحادیه که متقاضی تبعه آن است (بند ۲ قسمت الف ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس).

#### 4. Recognition Principle

۵. بند ۱ قسمت الف ماده ۶ خامس کنوانسیون پاریس.

قانون‌گذار، ضمن تعریف علامت عام با ژنریک، به قابلیت ابطال آن تصریح کند. شایان ذکر است، جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و عدم ایجاد نقص در زبان مردم و تجار رقیب، توصیه می‌شود که همانند دعوی ابطال علامت ثبت‌شده با «سوءنیت»<sup>۱</sup>، دعوی ابطال علامت عام و ژنریک‌شده در زمان تقدیم اظهارنامه محدود به زمان نباشد (WIPO, 1967: 66).

### ۲-۲-۲. حقوق تطبیقی

بر اساس ماده ۵۹ (جهات مطلق ابطال) مقررۀ ۲۰۱۷/۱۰۰۱ اروپا، علامتی که برخلاف ماده ۷ شامل علامت ژنریک، به ثبت رسیده باشد، در اداره مالکیت فکری اروپا یا در مقام دعوی متقابل در دعوی نقض قابل ابطال می‌باشد.<sup>۲</sup> قانون کرۀ جنوبی اصلاحی ۲۰۱۸ در خصوص علامتی که در زمان تقدیم اظهارنامه ژنریک بوده و نمی‌بایست به ثبت برسد، وفق بند ۱ قسمت نخست ماده ۱۱۷ امکان طرح دعوی ابطال ثبت علامت تجاری را پیش‌بینی نموده است. طبق بند ۳ ماده مذکور ابطال دارای اثر قهقراپی است و فرض می‌شود که علامت از ابتدا وجود نداشته است. به‌طور مشابه، مطابق ماده ۴۶ قانون علامت تجاری ژاپن علامتی که برخلاف ماده ۳ همان قانون متضمن عدم قابلیت ثبت علائم عام، به ثبت برسد قابل ابطال است. باین حال، ماده ۴۷ قانون اخیر برای طرح دعوی ابطال، به غیر از برخی علائم که با هدف رقابت نامشروع به ثبت رسیده‌اند، مهلتی پنج ساله در نظر گرفته است. مواد ۱۳ و ۱۴ قانون لنهم آمریکا این امکان را برای اشخاص فراهم می‌کند که از طریق اداره اختراع و علامت تجاری نسبت به ثبت علامت عام اعتراض و آن را ابتدای ایجاد لغو<sup>۳</sup> کنند. مواد مذکور اگرچه برای ابطال علائم مستند به سایر جهات ابطال، مدت زمان پنج‌ساله در نظر گرفته‌اند اما طرح دعوی لغو علامت عام را مقید به زمان نکرده‌اند.

### ۲-۳. لغو علامت یا حذف از دفتر ثبت

#### ۲-۳-۱. حقوق ایران

ژنریساید در هر زمانی امکان‌پذیر است (Brody, 2015: 475)؛ علامت تجاری ممکن است در سال ۱۳۹۸ تمایزبخش باشد اما در سال ۱۳۹۹ به دلیل استفاده گروه مرتبط عموم به کلمۀ عام تبدیل شود؛ بدیهی است که علامت در سال ۱۳۹۸ کاملاً معتبر و قابل استناد نسبت به اشخاص ثالث

1. Bad Faith

2. Article 59 (Absolute grounds for invalidity): "1. An EU trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:(a)where the EU trade mark has been registered contrary to the provisions of Article 7;.."

۳. شایان توجه است که قانون‌گذار آمریکا از اصطلاح «لغو (Cancellation)» هم برای ابطال و هم برای حذف از دفتر ثبت استفاده نموده است و فقط اثر لغو را از ابتدای ثبت یا پس از عام‌شدن تغییر داده است.

در خصوص کلیه حقوق اعم از ایجابی و سلبی بوده و از منظر حقوقی ابطال چنین علامتی از ابتدای ثبت غیر عادلانه و برخلاف حقوق مالک علامت و گاه حقوق فرانسیزگیرندگان و لیسانس گیرندگان است. به همین منظور سازوکار حقوقی «لغو» جهت ایجاد توازن میان حقوق دارنده علامت تجاری، مصرف کنندگان و رقبا چاره این مشکل است. همانند قانون ۱۳۰۴، که به موضوع ژنریک شدن و زوال تمایز بخشی علامت معتبر نپرداخته بود، قانون ۱۳۱۰ نیز راجع به ژنریک شدن علامت پس از ثبت و لغو آن فاقد مقرر بود (وصالی محمود، ۱۳۸۴: ۱۲۵). البته به اعتقاد برخی از نویسندگان، با توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون ۱۳۱۰ که به طور ضمنی بر لزوم تمایز بخشی علامت اشاره داشت، دادگاه‌ها می‌توانستند در شرایط استثنایی در صورتی که علامتی ژنریک شود، به ابطال آن اقدام نمایند (شمس، ۱۳۹۲: ۱۶۵). به دیدگاه اخیر از دو جهت اشکال وارد است: نخست، مقررۀ مورد استناد در مقام بیان جهات رد تقاضای ثبت علامت بود و مبنای تعمیم آن به جهتی برای خاتمه حیات قانونی علامت پس از ثبت صحیح آن مشخص نیست. دوم، همان طور که بیان شد علامت ژنریک شده در ابتدا به صورت صحیح ثبت شده و تا زمان ژنریک شدن واجد شرایط قانونی است و دلیلی بر تحمیل ضمانت اجرای دارای اثر قهقرایی یعنی ابطال در مورد آن وجود ندارد. در قانون ۱۳۸۶، سازوکار «لغو» یا «حذف از ثبت» در خصوص «عدم استفاده از علامت» به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع<sup>۱</sup> در ماده ۴۱ پیش‌بینی شده، اما راجع به «لغو» علامت عام شده مطلبی به میان نیامده است. با این حال، به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران «با توجه به تعریف علامت به شرح بند الف ماده ۳۰ و همچنین با توجه به بند الف ماده ۳۲ قانون، می‌توان گفت که علامت ژنریک قابل لغو است، زیرا چنین علامتی نمی‌تواند کالاها و خدماتی که برای آن‌ها به ثبت رسیده را از کالاها و خدمات رقبا متمایز کند (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۴۲۴)». به نظر می‌رسد چنین دیدگاهی قابل پذیرش نیست، زیرا همان طور که بیان گردید ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط بندهای الف مواد مذکور بر اساس ماده ۴۱ قانون، «ابطال» علامت و نه لغو آن است؛ لغو علامت تنها به عنوان ضمانت اجرای عدم استفاده از علامت در شق نهایی ماده ۴۱ پیش‌بینی شده است. همچنین به نظر می‌رسد حکم ابطال ماده اخیر، تنها ناظر بر فرضی است که علامت در زمان ثبت

۱. در رابطه با استفاده از واژه «لغو» در ماده مذکور بیان شده است: «قانون‌گذار در این ماده به جای «ابطال» از کلمه «لغو» استفاده کرده است که با توجه به بار حقوقی این کلمات به نظر می‌رسد که استعمال کلمه «لغو» به مصلحت باشد، زیرا اثر ابطال از تاریخ ثبت است، لیکن اثر لغو می‌تواند از زمان درخواست شکایت باشد، بنابراین تعیین تاریخ دقیق اثر لغو نیز ضرورت دارد» (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۴۲۰).

دارای تمایزبخشی نبوده و در زمان ثبت به این موضوع توجه نشده است و منصرف از حدوث زوال تمایزبخشی علامت پس از ثبت است. بدین ترتیب، می‌توان اذعان داشت که در حقوق کنونی ایران در این رابطه با خلأ قانونی مواجه هستیم و امکان «لغو» چنین علائمی وجود ندارد. با عنایت به اینکه سازوکار «لغو» علامت از یک سو حقوق دارنده علامت را تا زمان زوال تمایزبخشی حفظ می‌کند و از دیگر سو حقوق رقبا را در فرض ژنریک شدن علامت تضمین می‌کند و در عین حال منافع مصرف‌کنندگان را نیز مدنظر دارد، پیش‌بینی این سازوکار، همانند ماده ۳۱ قانون مدل وایپو، ضروری است.<sup>۱</sup> البته بهتر است در چنین مقررهای تصریح شود که اگر علامت نسبت به برخی از کالاها یا خدمات ژنریک شده باشد، صرفاً در خصوص آن کالاها یا خدمات لغو می‌گردد و اعتبار علامت در خصوص سایر کالاها یا خدمات به قوت خود باقی است.

### ۲-۳-۲. حقوق تطبیقی

بند (۱)(ب) از ماده ۵۸ مقرر ۲۰۱۷/۱۰۰۱ اتحادیه اروپا، لغو علامتی که در تجارت اسمی عام برای کالا یا خدماتی است که به منظور آنها به رسیده را تجویز می‌کند. مطابق ماده مذکور، علامتی که به دلیل فعل یا ترک فعل مالک آن در تجارت به نام عام برای کالا یا خدمات تبدیل شده لغو می‌گردد. شایان ذکر است که متقاضی لغو باید ثابت کند که پس از ثبت علامت تجاری، علامت عام شده است. در غیر این صورت دعوی لغو رد شده و متقاضی باید دعوی ابطال را مطرح کند (EUIPO, 1114: 2020). به طور مشابه، مطابق بند ۳ ماده ۱۴ قانون لنهم آمریکا<sup>۲</sup> لغو علامتی که به نام عام کالا یا خدماتی که علامت راجع به آنها به ثبت رسیده، تبدیل شده است، را می‌توان در هر زمان درخواست نمود. وفق این ماده برخلاف علائم توصیفی، که پس ۵ سال «غیرقابل اعتراض»<sup>۳</sup> محسوب می‌شوند و صرفاً در مقام «دفاع»<sup>۴</sup> (محدودیت حقوق انحصاری) می‌توان به توصیفی بودن اشاره نمود (Port, 2015: 138)، لغو علامت ژنریک فاقد محدودیت زمانی است. لازم به ذکر است

۱. در «طرح حمایت از مالکیت صنعتی»، هم برای عدم رعایت شرایط ماهوی ثبت علامت و هم برای عدم استفاده از علامت به مدت سه سال، ضمانت اجرای «ابطال» پیش‌بینی شده و سخنی از «لغو» علامت به میان نیامده است (طرح حمایت از مالکیت صنعتی، نسخه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰، ماده ۱۱۰). متأسفانه در این طرح، که متکفل روزآمد کردن و زدودن خلأهای قانون فعلی است، این خلأ مورد توجه تدوین‌کنندگان قرار نگرفته و این طرح فاقد مقرره‌ای راجع به ضمانت اجرای ژنریک شدن علامت است.

۲. ماده ۱۰۶۴ فصل ۱۵ کد ایالات متحده آمریکا.

3. Incontestability

4. Defense

که ماده مذکور بیان می‌دارد که اگر علامت صرفاً در خصوص برخی از کالاها یا خدمات عام‌شده باشد، فقط نسبت به آن‌ها لغو می‌شود.

#### ۲-۴. محدودیت حقوق انحصاری دارنده علامت

##### ۲-۴-۱. حقوق ایران

به غیر از سازوکار «لغو» یا «ابطال»، مواجهه با علامت معتبر ژنریک‌شده توسط قانون‌گذار و دادگاه‌ها در قالب ایجاد مستثنائات حقوق دارنده علامت تجاری جهت محدود نمودن قلمرو انحصار وی، امکان‌پذیر است. قانون‌گذار ایران در هیچ یک از قوانین مرتبط با علائم تجاری از جمله قانون ۱۳۸۶، مقررهای همانند بند «ج» ماده ۱۵ این قانون راجع به مستثنائات حق اختراع و ماده ۲۳ راجع به شمول مستثنائات نسبت به حقوق دارنده طرح صنعتی پیش‌بینی ننموده که خوانندگان و متهمان دعوی نقض بتوانند به‌عنوان «دفاع» به آن استناد کنند. با این حال به نظر می‌رسد این امکان وجود دارد که ژنریک شدن علامت به‌عنوان دفاع در دعوی نقض علامت از سوی خواننده مطرح شود. در حالتی که علامت نشانگر نوع یا طبقه‌ای از کالا یا خدمت است، استفاده از علامت توسط دیگران، به احتمال زیاد گمراهی مصرف‌کنندگان راجع به منشأ کالا یا خدمت را به‌دنبال نخواهد داشت (احمدیان مقدم و جعفرزاده، ۱۳۹۶: ۱۴۳) چراکه در این فرض علامت فاقد قدرت تعیین منشأ کالا یا خدمت است و «چنانچه استفاده از علامت تجاری غیر موجب گمراهی مصرف‌کننده نشود، مجاز است» (مدنی و فرخی، ۱۳۹۷: ۱۰۷) و نقض مطرح نیست. ممکن است استدلال شود که وفق قسمت اخیر بند «ب» ماده ۴۰ قانون ۱۳۸۶ وجود گمراهی مصرف‌کننده تنها برای تحقق نقض در فرض استفاده از «مشابه» علامت لازم است و گمراهی از شرایط تحقق نقض در فرض استفاده از «عین» علامت نیست. در پاسخ باید گفت عدم ذکر گمراهی در فرض استفاده از عین علامت در مقرر مذکور، به دلیل مفروض بودن آن در نظر قانون‌گذار است و نه عدم شرطیت آن (بادینی و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۱۶)؛ در واقع در این فرض خواهان ملزم به اثبات بروز گمراهی مصرف‌کننده نیست (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۴۶۴؛ اندرز و بابایی، ۱۳۹۵: ۷)؛ بدیهی است خواننده دعوی می‌تواند خلاف این فرض را اثبات نماید. بنابراین در حقوق ایران، بروز گمراهی مصرف‌کننده در کنار استفاده از علامت شرط تحقق نقض علامت تجاری است (مدنی و فرخی، ۱۳۹۷: ۹۵) اعم از اینکه استفاده از عین علامت یا مشابه آن مدنظر باشد. در نتیجه دفاع ژنریک شدن علامت می‌تواند هم ناظر بر فرض استفاده از «عین» علامت و هم «مشابه» آن باشد.

علاوه بر دفاع ژنریک شدن، در فروضی محتمل است خواننده دعوی نقض که از علامت ژنریک استفاده کرده، بتواند در دادگاه به دفاع استثنای «استفاده منصفانه»<sup>۱</sup> استناد نماید. اگرچه قانون‌گذار در هیچ‌یک از مواد قانون ۱۳۸۶ از تجویز چنین دفاعی سخن نگفته است اما به اعتقاد برخی، قانون‌گذار استفاده منصفانه را رد و منع نکرده و آن را مفروض دانسته و این امر به‌طور ضمنی بر تجویز چنین استفاده‌ای دلالت دارد (بادینی و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۱۷). این قسم از استفاده منصفانه در فرضی مطرح می‌شود که خواننده از علامت خواهان برای توصیف کالا یا خدمت خود و ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده بهره‌جسته باشد (Tang, 2016: 2034؛ حبیبی و دیگران، ۱۳۹۵: ۱۲۶). چنین استفاده‌ای اغلب در مورد علامت‌های توصیفی مطرح می‌شود (بادینی و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۱۰) اما از آنجا که علامت عام ماهیتاً می‌تواند نوعی علامت شبه‌توصیفی باشد، طرح آن در ارتباط با استفاده از علامت ژنریک ثبت شده، بلامانع است. اثبات استفاده به‌منظور توصیف کالا یا خدمت و منصفانه، غیرتجاری و همراه با حسن نیت بودن استفاده از جمله عناصر چنین دفاعی هستند (بادینی و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۰۶-۱۰۵).

برای ترسیم جایگاه دو دفاع مذکور به‌طور کاربردی، فرض کنیم رستورانی با نام تجاری «الفبا» صرفاً به طبخ و ارائه غذای اکبرجوجه مشغول است و برای معرفی خدمات رستوران خود به مصرف‌کنندگان جز استفاده از عنوان «اکبرجوجه» در تابلو (برای مثال، اکبرجوجه الفبا) یا در سایر تبلیغات چاره‌ای ندارد. حال با احیای علامت «اکبرجوجه» توسط دیوان عالی کشور و ایجاد انحصار برای آن، در صورت استفاده رستوران الفبا از عنوان اخیر ممکن است دارنده علامت اکبرجوجه علیه وی دعوی نقض طرح کند. در این فرض استفاده رستوران الفبا از علامت تجاری «اکبرجوجه» توصیفی و منصفانه است و با عنایت به اینکه با استفاده از نام غذا، گمراهی برای مصرف‌کننده رخ نمی‌دهد، نقض منتفی است. دیوان عالی کشور در قسمتی از رأی خود در پرونده اکبرجوجه مقرر داشته «...البته ثبت علامت تجاری موصوف اگرچه انحصاری است ولی مانع طبخ و سرو آن در رستوران‌های مختلف نخواهد بود و نام آن در منوی غذا منعی نخواهد داشت لکن استفاده از علامت مخصوص بصورت تابلو یا تبلیغ در انحصار صاحب علامت می‌باشد...». این قسمت از رأی دیوان بر این واقعیت دلالت دارد که لزوم استفاده توصیفی از برخی از علامت‌های تجاری امری انکارناپذیر است. البته مشخص نیست که مبنای این مرجع در تمایز میان استفاده شخص ثالث از علامت در منوی غذا و تابلو یا تبلیغ

1. Fair Use

چیست و با توجه به اینکه استفاده توصیفی در هر ابزاری تبلیغاتی و تجاری که برای برقراری ارتباط و ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده ممکن است صورت گیرد، چنین تفکیکی موجه نیست.

صرف‌نظر از اینکه استدلال‌های بیان شده در راستای رفع خلأ قانونی و عدم ایجاد مانع برای رقبا جهت ارتباط با مصرف‌کنندگان و ارائه اطلاعات درخصوص کالا و خدمات خود و متعاقب آن کاهش هزینه جست‌وجو مصرف‌کننده کافی هستند، اما به نظر می‌رسد جهت پرهیز از اعمال سلیقه و بروز تشمت در آراء دادگاه‌ها در آینده پیش‌بینی مقررهای راجع به استثنائات حقوق دارنده علامت تجاری ضروری باشد. با درنظرداشتن ماده ۱۹ قانون مدل واپیو چنین مقررهای باید دربردارنده جواز اشخاص ثالث برای استفاده از علامتی باشد که برای معرفی کالاها یا خدمات آن‌ها ضروری است، صرف‌نظر از اینکه چنین علامتی ژنریک باشد و نوع کالا یا خدمت را مشخص کند یا در زمره علائم توصیفی قرار گیرد.

#### ۲-۴-۲. حقوق تطبیقی

اگرچه «قانون ثبت علامت تجاری ژاپن»، سازوکار «لغو» علامتی که ژنریک شده را پیش‌بینی نکرده است (Mori et al., 2010) اما ماده ۲۶ قانون مذکور حقوق دارنده علامت را محدود می‌کند. مطابق ماده مذکور بهره‌برداری اشخاص ثالث از علامتی که نام عمومی کالا یا خدمات خاص باشد یا عرفاً درخصوص معرفی کالا یا خدمت استفاده شود، نقض محسوب نمی‌شود و علامت در قلمرو عمومی قرار دارد. قانون‌گذار کشور کره جنوبی نیز حقوق مصرف‌کنندگان و رقبا را درنظر گرفته و محدودیت حقوق انحصاری را در ماده ۹۰ قانون اصلاحی ۲۰۱۸ پیش‌بینی نموده است. وفق ماده یادشده در صورتی که علامت به نام عمومی، محل تولید، کیفیت، مواد اولیه، اثر، استفاده، روش تولید و پردازش اشاره داشته باشد، حقوق انحصاری نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر می‌باشد.

اتحادیه اروپا نیز به‌منظور فراهم‌ساختن ابزاری جهت توازن منافع دارنده علامت تجاری و سایر بنگاه‌های تجاری و عموم مردم (Kur & Senftleben, 2017: 407) محدودیت‌ها و مستثنائات حقوق انحصاری ماده ۱۴ را در مقرر ۲۰۱۷/۱۰۰۱ پیش‌بینی کرده است. ماده مذکور نه‌تنها استفاده توصیفی در مقام استفاده منصفانه را پوشش می‌دهد بلکه شامل استفاده از علامتی که فاقد تمایزبخشی بوده یا گردیده از جمله علائم ژنریک نیز می‌شود (Kur & Senftleben, 2017: 412-415). البته مطابقت استفاده شخص ثالث با رویه‌های شرافتمندانه در امور تجاری و صنعتی از شرایط مجاز تلقی شدن استفاده به‌موجب این ماده است.



### ۳. شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت تجاری

اداره ثبت علائم تجاری در زمان بررسی قابلیت ثبت و دادگاه در دعوی ابطال یا لغو و همچنین نقض، برای تشخیص ژنریک بودن یا شدن علامت تجاری، ابتدا باید، با تمرکز بر توصیف کالاها یا خدمات تعیین شده در اظهارنامه یا گواهینامه ثبت علامت، طبقه یا جنس عرفی کالا یا خدمت یا ارتباط عرفی نام عام با کالا یا خدمات را تعیین نماید. گام بعدی پاسخ به این پرسش است که از دید و ادراک کدام گروه از عموم (مصرف کننده نهایی، واسطه‌ها یا تولیدکنندگان) علامت تجاری ژنریک شناخته می‌شود؟ سپس، باید ادراک و فهم مصرف‌کنندگان از معنای علامت با توجه به ادله اثباتی بررسی شود. در این بخش از مقاله کوشش می‌شود مراحل مذکور جهت استفاده دادگاه‌های ایران با مطالعه تطبیقی در آراء دادگاه‌ها تبیین گردد.

#### ۳-۱. تعیین طبقه معنایی کالا یا خدمت

به این دلیل که عام شدن علامت فرایندی است که علامت تجاری طی آن جایگاه خود را از اشاره به کالای خاص از یک بنگاه خاص به معرفی یک «طبقه معنایی» کالا تغییر می‌دهد (Clankie, 2013: 28)، تعیین طبقه معنایی<sup>۲</sup> کالا از دید عرف و زبان عموم مردم در بررسی این فرایند امری ضروری محسوب می‌شود. تعیین گروه یا طبقه معنایی جهت پاسخ به این پرسش است که ژنریک بودن علامت باید نسبت به چه کالاها یا خدماتی سنجیده شود (Coverdal, 1984: 884). طبقه‌بندی معنایی کالاها یا خدمات در عرف بر اساس «ویژگی برجسته» یا «بعد کلیدی»<sup>۳</sup> آن‌ها صورت می‌گیرد. اگر علامت به ویژگی برجسته کالا یا خدمت اشاره داشته باشد، به دلیل عدم تمایزبخشی، عام و غیرقابل حمایت محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر، در این صورت «علامت» در زبان عرف مردم به «کالا یا خدمات با ویژگی خاص» و نه منشأ کالا یا خدمت اشاره دارد. در واقع، اگر کالایی با نام «الف» داشته باشیم که ویژگی برجسته آن «ز» باشد و مردم در عرف برای خرید این کالا از «ز» یا «الف + ز» استفاده کنند، کالای «الف» به دو طبقه معنایی و عرفی با ویژگی «ز» و بدون ویژگی «ز» تقسیم می‌شود و اساساً «ز» جزء لاینفک «الف» محسوب می‌شود.

#### 1. Relevant Public

۲. طبقه‌بندی معنایی کالاها یا خدمات با «طبقه‌بندی بین‌المللی (International Classification)» به موجب موافقت‌نامه نیس (Nice) ۱۹۵۷ متفاوت خواهد بود. طبقه‌بندی اخیر برای سهولت در جست‌وجوی علائم تجاری بوده و جزو فرایند اداری ثبت محسوب می‌شود. وفق بند نخست ماده ۲ این موافقت‌نامه، این طبقه‌بندی راجع به تعیین میزان حمایت اعطایی به علائم دربردارنده هیچ الزامی نیست.

#### 3. Key Aspect

و به هیچ عنوان نشان‌دهنده منشأ کالا یا خدمت نخواهد بود. همچنین، اگر بنگاهی فروشنده و ارائه‌دهنده کالای «ب» باشد، قسمت عمده و بُعد کلیدی خدمات آن بنگاه فروش «ب» است و در عرف به آن «ب فروشی» گفته می‌شود. بنابراین، «ب» نمی‌تواند در ذهن مصرف‌کننده تمیزدهنده خدمت باشد. برای مثال، ماء‌الشعیر بر اساس ویژگی برجسته داشتن یا نداشتن طعم به دو زیرگروه با اسانس (طعم‌دار) و بدون اسانس (بدون طعم) قابل تقسیم است. ماء‌العشیر بدون طعم یک طبقه عرفی کالا محسوب می‌شود. در عرف به ماء‌العشیر بدون طعم «کلاسیک» نیز گفته می‌شود.<sup>۱</sup> با اینکه کلمه «کلاسیک» عموماً به‌عنوان علامت توصیفی، در صورت استفاده، معنای ثانویه پیدا می‌کند (مثلاً «لبنیات کلاسیک»)، در خصوص ماء‌الشعیر، چون از منظر عرف بدون طعم و ساده آن یک ویژگی برجسته است و عموم افراد مصرف‌کننده ماء‌الشعیر، جهت خرید این کالا، به آن توجه می‌کنند، عام و ژنریک محسوب می‌شود. با استدلال مشابه، عبارت «چلوکباب» نام غذاست و در عرف به رستوران‌های ارائه‌دهنده آن «چلوکبابی» می‌گویند؛ یعنی سرو کباب بُعد کلیدی «خدمات رستوران» بوده و مردم رستوران‌ها را به دو گروه دارای چلوکباب و بدون آن تقسیم می‌کنند. لذا، علامت «چلوکباب» برای طبقه کلی خدمات رستوران، شامل انواع رستوران به‌ویژه کبابی‌ها و رستوران‌های ارائه‌کننده غذای ایرانی، قابل حمایت نیست؛ زیرا از دید عموم مردم علامت «چلوکباب» بر طبقه معنایی و زیرگروه عرفی خاص رستوران‌هایی که صرفاً چلوکباب سرو می‌کنند دلالت دارد.<sup>۲</sup> با این حال، شعبه اول دیوان عالی کشور در پرونده اکبرجوجه، بدون توجه به ویژگی برجسته خدمات رستوران، صرفاً طبقه غذا را با طبقه رستوران ارائه‌دهنده آن متفاوت تشخیص می‌دهد. این نظر قابل انتقاد است؛ زیرا در جامعه ایران پذیرفته شده است که از نام غذا به‌عنوان نام یا علامت تجاری خواه با پسوند یا پیشوند و خواه بدون آن استفاده کنند: «کبابی آهو»<sup>۳</sup> یا «حلیم و آش

۱. مؤید این ادعا، اظهارنامه‌های ثبت‌شده به شماره‌های ۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۱۰۴۸۹۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ و ۱۳۹۸۵۰۱۴۰۰۰۱۰۴۴۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۳ می‌باشند که در همگی حق انحصاری استفاده از «کلاسیک» سلب شده است.

۲. در همین راستا، آیا کلمه «قیمه» برای خدمات رستوران‌های ارائه‌دهنده پیتزا و ساندویچ (فست‌فودها) عام و فاقد تمایزبخشی است؟ پاسخ منفی است، زیرا «قیمه» به‌عنوان نام غذا به کالایی خاص اشاره دارد که از منظر عرف در منوی فست‌فود وجود ندارد و برای اشاره به خدمات این رستوران‌ها به کار نمی‌رود و چنین علامتی می‌تواند خدمات یک رستوران فست‌فود را از بنگاه فست‌فود دیگر متمایز سازد.

۳. علامت «کبابی آهو» طی اظهارنامه شماره ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۱۰۴۴۶۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۴ با شماره ۲۶۲۷۹۰ ثبت شده است.

سید مهدی<sup>۱</sup>. بنابراین مصرف‌کنندگان ایران رستورانی که صرفاً اکبرجوجه سرو می‌کند را رستوران «اکبرجوجه‌ای» (طبقه عرفی) می‌دانند و سرو غذای اکبرجوجه به‌عنوان ویژگی برجسته خدمات رستوران محسوب می‌شود. عدم تعیین دقیق طبقه و زیرگروه عرفی کالا یا خدمات در احراز ژنریک بودن یا شدن علامت توسط دادگاه‌های ایران و اداره مالکیت صنعتی می‌تواند انحصار بلاجهت یک بنگاه و محرومیت سایر فعالان از استفاده از علامت را به دنبال داشته باشد.

در رویه قضایی آمریکا، نخستین گام در تشخیص ژنریک بودن تعیین گروه عرفی کالاها یا خدمات بوده (Coverdale, 1984: 884) و در چند پرونده مهم بر این موضوع تأکید شده است: در پرونده «چوراسکو»، دادگاه سرو استیک چوراسکو را به‌عنوان ویژگی برجسته شناخت و خدمات رستوران‌ها بر اساس سرو یا عدم سرو این غذا به دو گروه تقسیم شد. علامت «چوراسکو» به دلیل اینکه در عرف ویژگی برجسته رستوران‌های ارائه‌دهنده آن محسوب می‌شود، برای این گروه رستوران‌ها فاقد تمایزبخشی و ژنریک اعلام شد (In re Cordua Restaurants, Inc., 2016). به‌طور مشابه در پرونده علامت «زیرو» کوکاکولا، که برای ثبت راجع به نوشیدنی‌های غیرالکلی، ورزشی و انرژی‌زا تقاضا شده بود، کم بودن یا فقدان کالری یا کربوهیدرات در نوشیدنی به‌عنوان بُعد کلیدی تعیین شد (Wilcox & Frandsen, 2019: 1495) و دادگاه اعلام کرد که عام بودن این علامت باید نسبت به زیرگروه نوشیدنی‌های بدون کالری یا کربوهیدرات یا حاوی مقادیر کمی از این عناصر سنجیده شود (Royal Crown Co., Inc., V. The Coca-Cola Co., 2018: 1368). در پرونده دیگری علامت «فوت‌لانگ»<sup>۲</sup> که به طول ساندویچ (۱۲ اینچ) اشاره داشت از سوی «هینت»<sup>۳</sup> به‌عنوان ویژگی برجسته گروهی از ساندویچ‌ها شناخته شد (Sheetz of Delaware, Inc. v. Doctor's Associates Inc., 2013). در پرونده ثبت عبارت «کلاود تی.وی.»<sup>۴</sup>، به معنای تلویزیون ابری برای نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری مخابراتی و محتوای ویدئویی، ابتدای این خدمات بر فضای ابری، به‌عنوان بُعد کلیدی تشخیص داده شد و عبارت برای این خدمات ژنریک اعلام گردید (In re ActiveVideo Networks, Inc., 2014).

۱. علامت «آش و حلیم سیدمهدی» طی اظهارنامه شماره ۱۰۴۰۰۰۱۰۰۲۷۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ با شماره ۲۳۱۴۲۲ به ثبت رسیده است.

2. Footlong

3. United States Patent and Trademark Office, Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)

4. CloudTV

## ۲-۳. تعیین جامعه هدف

در پرونده «اکبرجوجه» شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تشخیص ژنریک بودن علامت «اکبرجوجه» در تاریخ تقدیم اظهارنامه، بدون اینکه گروه‌های مرتبط (جامعه هدف) (یعنی مشتریان رستوران‌ها یا زیرمجموعه آنان یا رقبا) را تعیین کند، بر ابطال علامت «اکبرجوجه» رأی می‌دهد و تنها ادله اثباتی آن دادگاه وجود غذای اکبرجوجه در منوی سایر رستوران‌ها و قیمت‌گذاری این غذا توسط اتحادیه مربوطه است. در رأی صادره از سوی شعبه یکم دیوان عالی کشور مجدداً ردپایی از تعیین گروه مرتبط با خدمات و کالای مربوط و ادراک آن‌ها دیده نمی‌شود. اگرچه دید رقبا و اتحادیه بر اساس فراوانی آماری سرو «اکبرجوجه» توسط رستوران‌داران و عام‌بودن نام آن غذا مثل سایر غذاهاست و در تشخیص عام‌بودن علامت بی‌تأثیر نیست، اما آیا مصرف‌کننده نیز با آنان هم‌نظر است؟ آیا مقصود از «مصرف‌کننده» صرفاً مصرف‌کننده نهایی است یا واسطه‌ها، بنگاه‌داران و فروشندگان عمده نیز ملاک هستند؟ فرض کنیم شخص «الف» آرد سوخاری با فرمول خاصی را تهیه کرده و نام و علامت آن را «سیتار» انتخاب و ثبت نموده است. سپس این آرد سوخاری را به فست‌فودها و سایر رستوران‌ها می‌فروشد و رستوران‌داران «مرغ سوخاری سیتار» را در منوی غذای خود به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌کنند. پس از مدتی میان مشتریان متداول می‌شود که از رستوران‌داران «مرغ سوخاری سیتار» بخواهند. حال شخص «ب» اقدام به افتتاح رستوران فست‌فود با علامت خدماتی «سیتار» می‌نماید. شخص «ج» نیز تولیدکننده آرد سوخاری با فرمول مشابه «سیتار» شخص «الف» است و محصول جدید خود را «آرد سوخاری سیتار» معرفی می‌کند. درخصوص اینکه «سیتار» عام و ژنریک شده است یا خیر، ابتدا باید گروه مرتبط را تعیین کرد. کدام

۱. درخصوص چگونگی شکل‌گیری علامت اکبرجوجه، «تاریخچه» بیان‌شده در سایت رسمی دارنده رستوران زنجیره‌ای اکبرجوجه برادران کلبادی جالب توجه است که نشان می‌دهد این نام توسط مشتریان (مصرف‌کنندگان) نیز انتخاب شده است: «... معروف‌ترین غذایی که در این قهوه‌خانه عرضه می‌شد، چلو جوجه مخصوص رانندگان بود و بقیه غذاها برای افرادی با درآمد کم و شاگرد شوفاها بود که مقدار عرضه غذا به حدی بود که کارگران را به راحتی سیر می‌کرد. گاهی هم به دلیل سرمای هوا در زمستان مش‌اکبر با کمبود جوجه مواجه می‌شد و به اجبار کبک را جایگزین می‌کرد. در این میان همسر حاج اکبر با پخت نان محلی و رب انار و فروش آن‌ها به مشتری‌ها کم‌رواق بودن کار و کاسبی را جبران می‌کرد. کیفیت چلو جوجه‌ها هم که به دلیل عشق اکبر آقا به مشتریان و استفاده از رب انار مخصوص محلی و غلظت و مزه و استفاده از جوجه رسمی و کره محلی زبانزد خاص و عام بود (تخم مرغ و به اصطلاح نیمرو هم اگر با عشق و علاقه پخت شود خوشمزه می‌شود). کم‌کم لقب اکبر جوجه (که خود مشتریان این لقب را برای ایشان انتخاب کرده بودند) بر سر زبان‌ها افتاد...» (تاریخچه اکبرجوجه، ۱۳۹۵).

گروه از جامعه با این علامت مرتبط است؟ رستوران داران، مشتریان رستوران‌ها یا تولیدکنندگان آرد سوخاری. اهمیت تعیین جامعه هدف (گروه مرتبط) در برخی از آراء مراجع اتحادیه اروپا و همچنین رویه قضایی آمریکا کاملاً برجسته است.

در پرونده علامت «بوستونگورکا»<sup>۱</sup> (ثبت شده برای مخلوط خیارشور خردشده)، خواهان دعوی لغو علامت به نظرسنجی از میان مصرف‌کنندگان این کالا استناد کرد اما مالک علامت اعتقاد داشت که باید به نظرسنجی از میان واسطه‌ها یعنی اشخاص فعال در فروشگاه‌های مواد غذایی، تهیه غذا و غرفه‌های اغذیه توجه شود (Case C-371/02, 2004: para. 26). دیوان دادگستری اروپا در این پرونده اعلام کرد که، در تعیین ژنریک شدن علامت، ادراک مصرف‌کننده نهایی دارای اهمیت اساسی است؛ البته حسب ویژگی‌های بازار ممکن است فهم کسانی که به لحاظ تجاری با محصول مرتبط هستند نیز در نظر گرفته شود (Visser, 2014: 112). در پرونده «کورنزیپیتز» نیز دیوان دادگستری اروپا صرفاً نظر مصرف‌کننده نهایی را در ژنریک‌شناختن علامت دخیل (Case C-409/12, 2014: para. 23-25) دانست و اعلام کرد که اطلاع فروشندگان کالا از نقش کورنزیپیتز، به عنوان علامت، مانع لغو آن نخواهد شد (Wilks and Oldroyd, 2013: 58). در پرونده دیگری، «دادگاه عمومی اروپا»<sup>۲</sup> تصمیم اداره مالکیت فکری اتحادیه مبنی بر ژنریک‌شناختن علامت «اسپینینگ»<sup>۳</sup> برای لوازم ورزشی (طبقه ۲۸) و ارائه خدمات ورزشی (طبقه ۴۱) را به دلیل اشتباه در تعیین جامعه هدف و تکیه صرف بر ادراک مصرف‌کنندگان نهایی جهت تعیین ژنریک شدن ابطال کرد (Case T-718/16, 2018). وفق نظر دادگاه، «مشتریان حرفه‌ای» این بازار اعم از نمایندگان تجاری باشگاه‌های ورزشی و مراکز توان‌بخشی، به عنوان خریدار حجم وسیعی از کالاهای مربوطه در بازار لوازم ورزشی، نقش حیاتی و نیز تأثیر فراوانی بر روی خرید و استفاده مصرف‌کنندگان نهایی محصولات دارند و باید در تعیین ژنریک شدن علامت مدنظر قرار گیرند (Kull, 2019).

در آمریکا نیز در پرونده‌ای، دادگاه تجدیدنظر در ارتباط با ژنریک شدن علامت «تاچ‌لس»<sup>۴</sup>، در زمینه نوعی از خدمات شست‌وشوی خودرو، در نظر گرفتن تولیدکنندگان و واسطه‌های فروش ابزار کارواش، به عنوان جامعه هدف برای تعیین ژنریک شدن، را مردود اعلام کرد و افزود به دلیل اینکه علامت مربوط به «خدمات» و نه ابزار کارواش است، خریداران خدمات کارواش، یعنی دارندگان

1. Bostongurka
2. General Court (European Union)
3. SPINNING
4. TOUCHLESS

اتومبیل و عوامل کارواش، باید به عنوان جامعه هدف منظور شوند ( Magic Wand, Inc. v. RDB, Inc., 1991). به طور مشابه، دادگاه تجدیدنظر آمریکا علامت «چوراسکو» را که نام نوعی غذاست به دلیل اینکه مصرف کنندگان خدمات رستوران آن را نام نوعی رستوران می دانند، ژنریک تشخیص داد (In re Cordua Restaurants, Inc, 2016). در پرونده «فایرسایدر»<sup>۱</sup>، دادگاه ابراز داشت: جامعه هدف متشکل از مصرف کنندگان بالقوه یا بالفعل کالا [یا خدمت] است و در صورتی که محصول برای «گروه خاص یا معینی از جامعه» تولید یا عرضه شود، ادراک همان گروه از جامعه ملاک عمل خواهد بود. توضیح اینکه عبارت «فایرسایدر» در زمان ثبت به یک مکمل رژیمی گیاهی اشاره داشت اما بعد از ثبت برای موارد دیگری مثل سس سالاد به کار رفت. دادگاه در بررسی ادعای ژنریک بودن علامت در زمان ثبت صرفاً جامعه مصرف کننده محصول به عنوان مکمل گیاهی را برای تشخیص ژنریک بودن در نظر گرفت و مصرف کنندگان کاربردهای بعدی محصول را لحاظ نکرد (Shire City Herbals, Inc. v. Mary Blue, 2019).

در حقوق ایران نیز می توان گفت عامل اصلی در تعیین ژنریک بودن علامت، ادراک مصرف کنندگان نهایی کالا یا خدمت مربوطه بوده اما ممکن است مصرف کننده نهایی از وجود برخی از کالاها و علامت تجاری آنها اطلاعی نداشته باشد. دادگاه های ایران برای تعیین جامعه هدف، که امری قضایی است، ابتدا باید مخاطب اصلی محصول یا مشتقات آن یا مخاطب خدمات را تعیین کرده و سپس فهم مخاطب از علامت را مورد سنجش قرار دهند. با اعمال این روش در مثال فرضی مطرح شده (آرد سوخاری سیتار)، در ارتباط با تشخیص ژنریک شدن «سیتار» برای خدمات رستوران، مشتریان رستوران به عنوان جامعه هدف محسوب می شوند، چراکه مخاطب خدمات آنها هستند. اما مخاطبان کالا، در مورد ژنریک شدن علامت برای تولید آرد سوخاری، فست فودها و رستوران ها و به طور کلی مصرف کنندگان آرد سوخاری هستند و نه مشتریانی که برای صرف غذا به رستوران ها مراجعه می کنند.

### ۳-۳. ادراک مصرف کنندگان و معیارهای تکمیلی

فرض کنید «الف» از «ب» درخواست کند که «برای من اسنپ بگیر» و «ب» از طریق برنامه «تپسی»<sup>۲</sup> برای «الف» خودرو به مقصد معین فراهم می کند. آیا منظور «الف» از «اسنپ»<sup>۳</sup> هر برنامه آنلاین حمل و نقل درون شهری است یا این صرفاً درک و فهم «ب» از «اسنپ بگیر» می باشد؟ اگر ادعا

1. Fire Cider
2. TAP30
3. Snapp

شود «اسنپ» عام و ژنریک گردیده است چگونه باید، پس از تعیین نوع خدمات (تاکسی آنلاین) و تعیین جامعه هدف (کابرن برنامه‌های تاکسی آنلاین)، ادراک مصرف‌کنندگان را ارزیابی کرد؟ پس از مشخص کردن طبقه عرفی کالا یا خدمت و تعیین جامعه هدف، باید قدرت تمایزبخشی علامت از دید گروه مرتبط سنجیده شود. به عبارتی باید به این پرسش پاسخ داد که «معنای اصلی» عبارت از دید مصرف‌کننده «نوع کالا یا خدمت» است یا «منشأ کالا یا خدمت» (Brody, 2015: 479). اگر پاسخ «نوع کالا یا خدمت» باشد، علامت فاقد تمایزبخشی محسوب می‌شود. به دیگر سخن، اینکه مصرف‌کنندگان از علامت چه معنایی را متوجه می‌شوند و تفسیر آنان از علامت چیست، وضعیت تمایزبخشی و حیات علامت را مشخص می‌کند (Brown, 2018: 1172). با عنایت به اینکه کارکرد تمیزدهندگی علامت در تشخیص ژنریک بودن یا ژنریک شدن محور اصلی است، تحلیل دادگاه باید حول این محور باشد که آیا علامت قدرت تمیزدهندگی منشأ کالا یا خدمت را در صورت استفاده مصرف‌کنندگان دارد یا خیر (Reirson, 2017: 720). برخی معتقدند که علامت قابل حمایت به پرسش‌های ذهنی مصرف‌کننده از جمله «تو که هستی؟ از کجا می‌آیی؟»<sup>۱</sup> و «چه شخصی تو را تأیید می‌کند؟» پاسخ می‌دهد (Levy, 2005: 1200). زمانی که مصرف‌کننده علامت «بی.ام.و.»<sup>۲</sup> را می‌بیند، علامت به وی این معنا را می‌رساند که «من یک خودرو هستم که توسط شرکت (بایریشه موتورن ورکه)<sup>۳</sup> آلمان تولید شده‌ام». درمقابل، اگر علامت به این پرسش ذهنی پاسخ دهد که «تو چه هستی؟»،<sup>۴</sup> دارای ویژگی تمیزدهندگی و شناسایی منشأ نیست یا آن را از دست داده است و علامت ژنریک محسوب می‌شود (Levy, 2005: 1200). بدین ترتیب، اگر دادگاه تشخیص دهد که معنای اولیه علامت از دید اکثریت مصرف‌کنندگان<sup>۵</sup> معرف کالا یا خدمت است، علامت به حوزه عمومی لغات در زبان مردم می‌پیوندد و دیگر قابل حمایت نیست؛ اگر مصرف‌کننده

1. Who are you? Where do you come from?
2. What are you?
3. Bayerische Motoren Werke (BMW)
4. What are you?

۵. درخصوص علامت تجاری ژنریک می‌توان مصرف‌کنندگان را از جهت ادراک به سه گروه تقسیم کرد: گروه نخست مصرف‌کنندگانی هستند که از نقش تعیین‌کنندگی منشأ علامت آگاه نیستند و از علامت برای تعیین طبقه‌ای از کالا یا خدمت استفاده می‌کنند. گروه دوم کسانی هستند که از نقش تعیین‌کنندگی منشأ علامت آگاه هستند و علامت را برای تعیین طبقه‌ای از کالا یا خدمت استفاده یا درک نمی‌کنند. در نهایت دسته سوم متشکل از مصرف‌کنندگانی است که می‌دانند که علامت دارای معنای تعیین‌کننده منشأ کالا یا خدمت است اما از علامت در معنای تعیین‌کننده طبقه کالا یا خدمت نیز استفاده می‌کنند (Folsom & Teply, 1980: 1340).

معنای اولیه عبارت را نام کالا یا ویژگی آن بداند، عبارت نمی‌تواند کارکرد علامت را ایفا کند (Heymann, 2010: 1330). مرجع ثبت یا دادگاه در ارزیابی معنای اصلی علامت، که در راستای تعیین ادراک مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود، باید به چندین معیار دیگر توجه نماید: (۱) کلمات مترادف و جایگزین علامت؛ اگر مصرف‌کنندگان و رقبا برای اشاره به کالا یا خدمت، عبارتی به غیر از کلمه علامت شده نداشته باشند، اعطای حقوق انحصاری به علامت صحیح نیست (Ingram, 2004: 160). در مقابل، اگر نام مترادف وجود داشته باشد و رقبا بتوانند از آن استفاده کنند، حمایت از علامت ممکن است (Coverdal, 1984, 887)، مگر آنکه نام جایگزین و مترادف بسیار سخت و طولانی باشد (Ingram, 2004: 160). (۲) تسهیل رقابت یا ایجاد مانع؛ دادگاه باید به اثر رقابتی اعطای انحصار به یک واژه عام توجه کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا اعطای انحصار به یک شخص رقبا را در موقعیت وضعی که به کیفیت محصول و اعتبار بنگاه ارتباط ندارد قرار می‌دهد یا خیر (Desai & Rierison, 2007: 1851). (۳) نحوه استفاده دارنده علامت تجاری؛ وقتی دارنده، از خود، از علامت به عنوان نام عام استفاده می‌کند، مصرف‌کنندگان و رقبا نیز، پیرو استفاده دارنده، از علامت برای اشاره به نام کالا یا خدمت استفاده می‌کنند. (۴) احتمال گمراهی مصرف‌کنندگان؛<sup>۱</sup> در این معیار باید بررسی کرد که آیا لغو یا ابطال علامت ژنریک گمراهی مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد یا خیر (Stern, 1983: 678). در این معیار باید مصرف‌کنندگانی که همچنان علامت را تمیزدهنده می‌دانند را مد نظر قرار داد. (۵) نحوه ثبت علامت؛ واژه عام ممکن است صرفاً بخشی از نشان تمیزدهنده کالاها و خدمات یک بنگاه از بنگاه دیگر باشد (Greene, 2014: 107). علامت عامی که به همراه سایر عناصر ظاهری توانسته‌اند در ذهن مصرف‌کننده تمایز بخشی ایجاد کند یا آن تمایز را حفظ کند، مستحق لغو یا ابطال نیست. برای مثال، اگرچه «وازلین» به طور عام استفاده می‌شود، اما «وازلین» با قلم خاص و برچسب آبی خود همچنان در ذهن مصرف‌کننده تمیزدهنده است (Greene, 2014: 107).

دادگاه‌ها همچنین باید به استفاده تجاری و استفاده غیرتجاری مصرف‌کننده توجه کنند (Desai & Rierison, 2007: 1846). ممکن است مصرف‌کنندگان در مکالمات روزمره علامت را به طور عام استفاده کنند، اما در زمان خرید علامت را برای اشاره به کالای خاص متعلق به بنگاه معین بر زبان آورند. در نتیجه، علامت در چنین حالتی معنای اصلی خود را، که «منشأ کالا» بوده، از دست نداده است. می‌توان گفت، صرف‌نظر از نحوه استفاده غیرتجاری مصرف‌کننده، مادام که علامت در ذهن

#### 1. Likelihood of Confusion



جامعه هدف معنای تمیزدهندگی و علامت تجاری بودن را داشته باشد، علامت ژنریک محسوب نمی‌شود (Hopkins, 2018: 181). در پرونده «گوگل»<sup>۱</sup> در آمریکا، خواهان با این استدلال که گروهی از جامعه از عبارت گوگل به صورت فعل برای جست‌وجوی اینترنتی استفاده می‌کنند، لغو علامت به جهت ژنریک شدن را درخواست کرد (Elliott v. Google, Inc., 2017: para. 1155). دادگاه متذکر شد که علامت تجاری هم می‌تواند از نظر گرامری به صورت اسم یا فعل استفاده شود و هم نقش شناسایی منشأ کالا یا خدمت را ایفا کند (Hughes, 2018: 286) و پرسش اصلی این است که کسانی که در اینترنت جست‌وجو می‌کنند در ذهن خود گوگل را یک موتور جست‌وجوی خاص می‌دانند یا عبارتی عام برای موتور جست‌وجو به طور کلی (Hopkins, 2018: 175). در واقع تأکید اصلی دادگاه در این پرونده بر «ادراک عموم» و نه صرف «استفاده عموم»<sup>۲</sup> قرار دارد (Hughes, 2018: 286).

در پرونده اکبرجوجه شعبه یکم دیوان عالی کشور و شعبه دهم تجدیدنظر استان تهران به هیچ عنوان ادراک مصرف‌کنندگان را بررسی نکرده‌اند و آزمون و دلیلی برای تمایزبخشی علامت «اکبرجوجه» برای خدمات رستوران یا فقدان آن در آرای مراجع مذکور دیده نمی‌شود<sup>۳</sup> و این پرسش که از دید مصرف‌کنندگان رستوران «اکبرجوجه» چه معنا و مفهومی دارد، بی‌پاسخ رها شده است. البته شایان ذکر است که شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با استناد به قیمت‌گذاری غذا توسط اتحادیه رستوران‌داران به عنوان معیار استفاده رقا، معنای اصلی اکبرجوجه برای خدمات رستوران را «منشأ خدمت» ندانسته و این امر برتری استدلال رأی شعبه مذکور بر رأی شعبه یکم دیوان عالی محسوب می‌شود. از دیگر سو، آثار ترجیح یک بنگاه به سایر بنگاه‌ها و اعطای انحصار برای صرفاً نام غذا، که در زبان عام مردم نام مترادف ندارد، اعم از آثار رقابتی و احتمال سردرگمی مصرف‌کنندگان مورد توجه شعبه یکم دیوان عالی قرار نگرفته است.

با توجه به مطالب فوق، برای اظهارنظر در خصوص عام شدن علامت «اسنپ» باید کلمات مترادفی که مصرف‌کنندگان استفاده می‌کنند را یافت و سپس باید دید آیا زمانی که مصرف‌کننده از

1. Google
2. Public Usage

۳. نکته شایان توجه آن است که دادگاه بدوی نیز در پرونده اکبرجوجه نه ادله اثباتی برای تمایزبخشی ارائه می‌کند و نه چگونگی احراز تمایزبخشی از استفاده مستمر از علامت عام را بیان می‌کند. اساساً عدم گمراهی مصرف‌کننده را قاضی رسیدگی کننده بررسی می‌کند و ادارک مصرف‌کنندگان را در نظر نمی‌گیرد.

عبارت اسنپ استفاده می‌کند، تاکسی آنلاین شرکت خاصی را مدنظر دارد یا اینکه از این عبارت برای اشاره به نوع خدمات تاکسی آنلاین بهره می‌جوید.

#### ۳-۴. ادله اثبات

دادگاه‌ها چگونه باید تمایزبخشی را از دید جامعه هدف یا گروه مرتبط بررسی کنند؟ چگونه معنای کلمه را در ذهن مصرف‌کننده آن محصول به دست می‌آورند؟ استفاده از «ابزارهای زبانی»<sup>۱</sup> از جمله فرهنگ لغات، رسانه‌ها و کتاب‌ها<sup>۲</sup> (Hoopes, 2019: 416) به همراه ارجاع به کارشناس زبان‌شناسی<sup>۳</sup>، نظرسنجی‌های مصرف‌کنندگان<sup>۴</sup>، شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط و شیوه استفاده از علامت در رسانه‌ها می‌توانند دلایل مثبت عام بودن یا نبودن علامت و تعیین معنای اصلی آن باشند (Brown, 2012: 462). همچنین در کنار سایر ادله می‌توان از نتایج جست‌وجو در موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی مثل گوگل جهت احراز ژنریساید استفاده کرد (Ouellette: 2014: 354)؛ زیرا می‌توان هدف مصرف‌کننده از جست‌وجوی عبارات و کلیدواژه‌های خاص را تشخیص داد (Ouellette: 2014: 376). برای مثال، اگر مصرف‌کنندگان در گوگل عبارت «رستوران اکبرجوجه» را جست‌وجو می‌کنند، به دنبال رستوران متعلق به «برادران کلبادی» هستند یا هر رستورانی که غذای اکبرجوجه را سرو می‌کند.

در میان دلایل مذکور، نظرسنجی‌ها رایج‌ترین دلیل جهت اثبات ژنریک بودن یا شدن علامت در سایر کشورها هستند (Jay, 2009: 119). اگر نظرسنجی به‌درستی انجام شود و پرسش‌های آن بی‌طرفانه و روشن باشد و پاسخ‌ها نشان دهند که اکثر مصرف‌کنندگان کلمه را به‌عنوان علامت نمی‌شناسند، علامت نقش تمایزبخشی خود را ایفا نمی‌کند و در نتیجه عام تلقی می‌شود (Carrere, 2017: 63). در مقابل، اگر نظرسنجی آشکار سازد که مصرف‌کننده کلمه را نشان معرفی یک بنگاه می‌داند، تمایزبخشی اثبات می‌شود و نباید علامت را عام دانست (Carrere, 2017: 63). از منظر تطبیقی، در پرونده‌های مختلف مطرح‌شده در آمریکا درخصوص بررسی عام‌شدن علامت، نظرسنجی‌ها و انواع مختلف آن‌ها به‌عنوان ادله اثباتی نقشی کلیدی دارند و مورد پذیرش دادگاه‌ها هستند (Brown, 2015: 465-466). اداره مالکیت فکری اتحادیه اروپا نیز نظرسنجی را به‌عنوان دلیل جهت شناخت ادراک عموم مورد پذیرش قرار می‌دهد (EUIPO, 2020: 514). البته چنین

1. Linguistic Tools

۲. مثلاً کتاب آشپزی درخصوص علامت اکبرجوجه.

3. Linguistic Expert

4. Consumers Surveys

نظرسنجی‌هایی باید بی‌طرفانه بوده و نمونه‌گیری آن‌ها صحیح باشد (EUIPO, 2020: 514). پرسش‌ها نباید به جوابی خاص هدایت‌کننده و ترغیب‌کننده باشند (T-72/11, 2012: para. 79). همچنین نمونه‌گیری از جامعه هدف باید به صورت تصادفی و نمایانگر کل جامعه باشد (T-25/11, 2013: para. 88). شایان توجه است که میزان اعتبار نظرسنجی به روش تحقیق و نمونه‌گیری آن بستگی دارد (T-277/04, 2006: para. 38-39).

در حقوق ایران، پس از گذشت ۸۹ سال از تصویب قانون مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳ سال از قانون قانون ۱۳۸۶، همچنان ادله اثبات در دعاوی مالکیت صنعتی به‌ویژه علائم تجاری و اختراعات نه تنها به بلوغ نرسیده که هیچ پیشرفتی هم نداشته و می‌توان اذعان داشت که فاصله زیادی با قوانین و رویه‌های سایر کشورها دارد و این امر اساساً نقص بزرگی محسوب می‌شود. در مواد ۳۲، ۴۰، ۴۳، ۴۷ و ۴۸ قانون ۱۳۸۶ به عبارت «عموم» و در ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۸۷ به نظر «مصرف‌کننده عادی» اشاره شده است، اما دادگاه‌های ایران چگونه نظر مصرف‌کننده را خواه در دعوی نقض به لحاظ گمراهی و خواه در دعوی عام‌شدن علامت احراز می‌کنند؟ تقریباً هیچ‌یک از دلایل اشاره‌شده به‌ویژه نظرسنجی جایگاهی در رسیدگی‌های دادگاه‌های ایران ندارند.<sup>۱</sup> در عموم پرونده‌ها بدون ارجاع به کارشناس<sup>۲</sup> یا با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت «ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات» شباهت گمراه‌کننده را بررسی می‌کنند. برخی بر این عقیده‌اند که در خصوص تشخیص شباهت میان علائم، ملاک مدنظر قانون‌گذار شباهت از دید مصرف‌کنندگان عادی است و نگاه کارشناسی یا تخصصی برخلاف نظر قانون‌گذار است (اندرز و بابایی، ۱۳۹۵: ۱۰). بدیهی است که کارشناس یا قاضی صرفاً یک مصرف‌کننده هستند و نتیجه تحقیق با جامعه آماری یک نفر یا سه نفر را نمی‌توان به کل جامعه مصرف‌کنندگان تعمیم داد. ناگفته نماند که اساساً بررسی قاضی یا کارشناس به صورت شهودی بوده و بیم اعمال سلیقه در تشخیص شباهت گمراه‌کننده و عام‌شدن علامت وجود دارد. در پرونده تفلون<sup>۳</sup> در سال ۱۳۹۴، صرفاً از دید قاضی، علامت عام تشخیص داده می‌شود. به طور

۱. البته این امکان وجود دارد که استناد به چنین دلایلی کم رخ دهد یا آرای مستند به دلایل مذکور در دسترس نباشند.

۲. به نظر می‌رسد چنین رویکردی ناشی از رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۳ - ۱۳۳۷/۷/۶ باشد. در این رأی آمده است: «... چون با توجه به ماده ۴۴۴ آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده، نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است.»

۳. دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۵۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «... کلمه تفلون نیز در عرف یک واژه عام بوده و با توجه به تفاوت فاحش علامت ثبت شده تجدیدنظرخواه با علامت

مشابه، در پرونده اکبرجوجه تمایزبخشی علامت در شعبه یکم دیوان عالی کشور از دید قضات رسیدگی کننده احراز گردیده و نه از نظر مصرف کننده. در مقابل، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران جهت تقویت نظر قضات رسیدگی کننده، به عنوان افرادی از جامعه مصرف کنندگان، به دلایل دیگری از جمله منوی رستوران‌ها و اتحادیه رستوران‌داران استناد می‌کند.

### نتیجه

نظام حمایت از علائم تجاری هم‌زمان که به حقوق دارنده علامت می‌اندیشد، به حقوق مصرف کنندگان و رقبا نیز نظر دارد؛ بنابراین برداشتن هر گام در این مسیر مستلزم توجه توأمان به این ارکان است. تمایزبخشی علامت، به مثابه شرط تضمین کننده تمامی این ارکان، حلقه مفقوده زنجیره حمایت از علامت عام محسوب می‌شود. جامعه انحصار و حمایت قانونی براننده قامت علامتی نیست که توان تعیین منشأ کالا یا خدمت را ندارد یا چنین قدرتی را از دست داده و در نظر مصرف کنندگان به نام عام یا اسم جنس کالا یا خدمت بدل گردیده است. در چنین فرضی، علامت به جزئی از پیکر زبان عرف مردم تبدیل شده و استفاده انحصاری از آن مصرف کنندگانی که علامت را به عنوان نام کالا یا خدمت یا جزء اساسی خدمت می‌شناسند به ورطه گمراهی روانه کرده و رقبای نیازمند به استفاده از عبارت برای نامیدن یا معرفی کالا یا خدمت خود را به نحوی ناروا از استفاده از عبارت محروم خواهد ساخت که دشواری ورود رقبای جدید به بازار را به دنبال دارد. به منظور زدودن انحصار از چهره علائم عام، چنین علائمی غیرقابل ثبت و در صورت ثبت قابل ابطال هستند. مرگ علامت تجاری به مثابه پدیده‌ای زبان‌شناختی و اجتماعی ممکن است در هر زمان پس از ثبت گریبان‌گیر علامت‌داری تمایزبخشی شود؛ بدیهی است پیامد چنین فرایندی از بین رفتن انگیزه قانون‌گذار از حمایت تمام‌قد از علامت خواهد بود. به همین دلیل است که در برخی از نظام‌های حقوقی، علامت پس از چنین پدیده‌ای قابل لغو اعلام شده است. اگرچه حمایت از علامت تا زمان دارابودن تمایزبخشی دارای توجیه است، اما پس از آن موجبی برای حمایت وجود ندارد و منافع مصرف کنندگان و سایر فعالان بازار خاتمه حمایت از علامت را هشدار می‌دهد. نیک روشن است که فرایند ابطال یا لغو علامت زمان‌بر بوده و دارنده علامت تا زمان ابطال یا لغو آن طرح دعوی نقض علامت به دلیل استفاده از سوی رقبا را از حقوق حقه خود خواهد پنداشت؛ از این رو در بسیاری از نظام‌های حقوقی، ژنریک شدن علامت در کالبد دفاع و استثنای حقوق دارنده علامت در دعوی

خواهان موجبی برای گمراهی مصرف کنندگان وجود نداشته و کلمه مورد اختلاف در علامت شماره ۱۱۵۴۳۸ مورخ ۸۳/۷/۲۳ نیامده و جزء اجزاء علامت متنازع‌فیه نیز نمی‌باشد...».

نقض رخ می‌نماید و دستاویزی برای استفاده‌کننده دارای حسن نیت برای رهایی از محکومیت است؛ مادامی که استفاده از علامت دیگری برای شناساندن کالا و خدمات بنگاه دیگر ضروری باشد و مخاطبان نیز علامت را معرف کالا یا خدمت و نه معرف بنگاه بدانند، گمراهی ایشان و نقض علامت منتفی خواهد بود.

پس از گذشت حدود یک قرن از سابقه قانون‌گذاری راجع به علامت تجاری در ایران، اگرچه عدم قابلیت ثبت علامت ژنریک و امکان ابطال آن از لزوم شرط تمایز بخشی قابل برداشت است، اما در این خصوص به علامت عام یا ژنریک اشاره‌ای نشده و به‌علاوه هنوز از پیش‌بینی لغو علامت عام شده و ذکر آن به‌عنوان استثنای حقوق دارنده علامت اثری به چشم نمی‌خورد. برخی از نویسندگان علامت را در فرض ژنریک شدن قابل ابطال می‌دانند که جدای از اینکه چنین ضمانت‌اجرایی برای عام شدن علامت از قانون استنباط نمی‌شود، به‌جهت عدم رعایت حقوق دارنده علامت تا زمان ژنریک شدن باید آن را مردود دانست. به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران باید به‌روشنی علامت را در فرض ژنریک شدن قابل لغو اعلام کند و عام شدن را در زمره دفاعیات قابل طرح در دعوی نقض برشمرد. با پیش‌بینی سازوکار لغو علامت یا عدم قابلیت ثبت علامت عام شده، شرکت‌های خارجی جهت یافتن نوش‌دارو برای علامت خود بر آن خواهند شد تا در ایران فعالیت کنند و از مرگ علائم خود جلوگیری نمایند که چنین فعالیت‌هایی، حتی در شکل کمیته خود، منافع اقتصادی برای کشور به ارمغان خواهند آورد. به‌علاوه، به‌دلیل اینکه ژنریک شدن علامت در خصوص کالاهای جدید که در زبان فارسی دارای نام نیستند امری شایع است، لغو علامت استفاده بخشی از جامعه از چنین لغاتی را میسر کرده و رفع خلأهای زبانی را ممکن می‌سازد.

احراز عام شدن علامت در هر مرجعی مستلزم طی مراحل است: نخست، به‌منظور پاسخ به این پرسش که مصرف‌کنندگان علامت را راجع به کدام کالاها یا خدمات عام می‌دانند، باید طبقه معنایی کالاها یا خدمات بر اساس ویژگی برجسته آن‌ها تعیین گردد؛ عنایت به این مهم ضروری است که در صورتی که نام یک کالا به‌عنوان ویژگی کلیدی خدمات درک شود، آن نام به‌عنوان علامت تجاری برای آن خدمات قابل حمایت نخواهد بود. در گام دوم، باید جامعه هدف و مخاطب علامت تعیین گردد؛ در این گام باید درصدد پاسخ به این پرسش بود که عام بودن علامت باید از دید کدام گروه از عموم جامعه سنجیده شود. تدقیق در رسیدگی‌های برخی از کشورها حاکی از این است که جامعه هدف کسانی محسوب می‌شوند که در انتخاب نهایی برای خرید کالا یا خدمت دخیل هستند. در نهایت، باید ادراک و تلقی جامعه هدف از علامت سنجیده شود و در این خصوص صرف استفاده عموم از علامت به معنای ژنریک شدن علامت نخواهد بود. در راستای تعیین ادراک جامعه هدف

می‌توان از ابزار مختلف از جمله رجوع به فرهنگ‌های لغات و روزنامه‌ها، ارجاع به کارشناس زبان‌شناسی، شهادت اشخاص دخیل در صنف مربوطه و نظرسنجی از جامعه بهره جست. نظرسنجی‌ها در کشورهای مختلف از جمله رایج‌ترین ادله هستند و البته نباید به صورت صرف و بدون توجه به سایر ابزارها مورد استناد قرار گیرند.

با اندکی تسامح می‌توان گفت در پرونده «اکبر جوجه» ردپایی از طی مراحل مذکور و استفاده از ادله احراز ژنریک شدن در هیچ‌یک از دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دیده نمی‌شود و از شاه‌کلید «ادراک مصرف‌کنندگان» در رسیدگی‌ها اثری در میان نیست؛ کاملاً هویداست که در این خصوص ادراک قضات رسیدگی‌کننده جانشین ادراک مصرف‌کنندگان گردیده است. البته در مرحله پژوهش، دادگاه برای تقویت ادراک قضات رسیدگی‌کننده به استفاده رقبا از این علامت اشاره کرده است. تحلیل شعبه یکم دیوان عالی کشور بیشتر بر تلقی از علامت به عنوان «مال» مبتنی است، حالی که نظام حمایت از علامت تجاری نه فقط بر منافع دارنده بلکه بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان نیز تأکید دارد. همچنین مرجع اخیر نام غذا را برای رستوران ارائه‌دهنده آن غذا قابل حمایت می‌داند، در حالی که اگر نام غذا عنصر اساسی خدمات رستوران ارائه‌دهنده آن غذا باشد، از جمله به دلیل لزوم استفاده سایر بنگاه‌های ارائه‌دهنده آن غذا عام بوده و قابل حمایت نیست. خلاصه، می‌توان گفت بر اساس یافته‌های این نوشتار دادنامه تجدیدنظر صرف نظر از استدلال‌ها در بخش نتیجه رأی صحیح است و دادگاه بدوی و شعبه یکم دیوان عالی کشور هم در زمینه استدلال و هم در خصوص نتیجه آراء خود از طریق صواب فاصله دارند.

## منابع

### فارسی

- احمدیان مقدم، فرید و میرقاسم جعفرزاده (۱۳۹۶)، «معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده»، پژوهشنامه بازرگانی، دوره ۲۲، شماره ۸۵.
- السان، مصطفی و سیدمجتبی باقرزاده خسروشاهی (۱۳۹۳)، «مفهوم، ماهیت و مصادیق متمایزکنندگی علامت تجاری»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، بهار ۱۳۹۳، ویژه‌نامه شماره ۱۶.
- اندرز، داود و المیرا بابایی (۱۳۹۵)، «نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان»، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، دوره ۹، شماره ۳۲.
- بادینی، حسن و مجید حسین زاده، سمانه محبی فرد (۱۳۹۳)، «بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی»، پژوهشنامه بازرگانی، دوره ۱۹، شماره ۷۳.
- تاریخچه اکبرجوجه (۱۳۹۵، خرداد)، اکبرجوجه، قابل دسترسی در: <http://www.akbarjoojeh.com/2016/05/24/43093/> (آخرین مراجعه: ۱۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹)
- حسینی، راضیه (۱۳۹۸)، «برندهایی که نام کالا شدند»، زندگی سلام: ضمیمه روزنامه خراسان، شماره ۲۰۲۴۰.
- حکمت‌نیا، محمود و عباس عبادتی وایقان، مهدی معلی (۱۳۸۹)، «تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی»، حقوق اسلامی، دوره ۷، شماره ۲۷.
- ساورایی، پرویز و مصطفی کوشکی (۱۳۹۵)، «مطالعه تطبیقی مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و استرالیا»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفی، پاییز ۱۳۹۵، شماره ۲۹.
- شمس، عبدالحمید (۱۳۹۲)، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
- شیخی، مریم (۱۳۹۵)، راهبردهای قانون‌گذاری در حقوق مالکیت صنعتی، چاپ سوم، تهران: انتشارات خرسندی.
- صادقی، سوره (۱۳۹۸)، «علائم تجاری غیر سنتی»، پژوهش‌های حقوقی، دوره ۹، شماره ۱۷.
- صادقی، محسن و صادق شمشیری (۱۳۹۳)، «مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست‌وجوی مصرف‌کننده»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۱۷، شماره ۵۶۴.
- فرهنگستان زبان و ادب فارسی [واژه‌های مصوب] (بی‌تا)، پاورپوینت؛ جکوزی، قابل دسترسی در: <https://wiki.apll.ir/word/index.php> (آخرین مراجعه: ۱۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹)
- فصیحی زاده، علیرضا و احسان مومنی تدرجی، محمد باقرپور (۱۳۹۵)، «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲.
- مدنی، مهسا و زهره فرخی (۱۳۹۷)، «مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران»، پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۷، شماره ۲۴.

- میرحسینی، سیدحسن (۱۳۹۰)، حقوق علائم تجاری، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
- وصالی محمود، رضا (۱۳۸۴)، «مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۶۹، شماره‌های ۵۰ و ۵۱.

#### غیرفارسی

- Beebe, Barton (2003), "The semiotic analysis of trademark law", *UCLA Law Review*, no.51.
- Beebe, Barton; Fromer, Jeanne C. (2018), "Are We Running Out of Trademarks: An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion", *Harvard Law Review*, Vol. 131, no. 4.
- Beebe, Barton; Hemphill, C. Scott. (2017), "The Scope of Strong Marks: Should Trademark Law Protect the Strong More than The Weak", *New York University Law Review*, Vol. 92 no. 5.
- Bodenhausen, Georg H. C. (1968), *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, BIRPI (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property), Geneva, Switzerland.
- Bouchoux, Deborah E. (2013), *Intellectual Property the Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*, Fourth Edition, New York: Cengage Learning.
- Bradford, Laura R. (2008), "Emotion, Dilution, and the Trademark Consumer", *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 23, no. 4.
- Brody, Peter J. (2015), "Reprotection for Formerly Generic Trademarks", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 82, no. 1.
- Brown, Christopher (2018), "Let Me Google That for You: Elliott v. Google and Its Conflicts with the Genericide Doctrine in a Digital Age", *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 33.
- Brown, Scott (2012), "I Tweeted on Facebook Today: re-evaluating trademark genericide of internet-based trademarks", *Journal of Law and Policy for Information Society*, Vol. 7, no. 2.
- Butters, Ronald R. (2010), "Trademark linguistics Trademarks: language that one owns", In Coulthard M. & Johnson (Eds.), *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics* (pp. 379-392), New York: Routledge.
- Butters, Ronald R.; Westerhaus, Jennifer (2004), "Linguistic change in words one owns: How trademarks become generic", In Curzan A. & Emmons K. (Eds.) *TOPICS IN ENGLISH LINGUISTICS: Studies in the history of English Language II* (pp.111-126), Berlin: Mouten de Gruyter.
- C-409/12 (2014), *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v Pfahnl Backmittel GmbH*, Judgment of the Court (Third Chamber).
- Carrere, Taylor (2018), "The Battle of the Verbs: The Ninth Circuit's Reconciliation of "Verbing" with Trademark Law and Practices", *North Carolina Journal of Law & Technology*, Vol. 19, no. 4.
- Case C-371/02 (2004), *Björnekulla Fruktindustrier AB, v. Procordia Food AB*, JUDGMENT OF THE COURT (Sixth Chamber).



- Case T718/16 (2018), **Mad Dogg Athletics, Inc. v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO)**, JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Ninth Chamber).
- Clankie, Shawn (2002), **A theory of genericization on brand name change**, New York: The Edwin Mellen Press.
- Clankie, Shawn (2013), "An overview of genericization in Linguistics", In **Proceedings of the Second International Conference on Onomastics 'Name and Naming': Onomastics in Contemporary Public Space**, Editura Mega, Editura Argonaut, Cluj-Napoca.
- Clankie, Shawn M. (2000), "Genericization: A Theory of Semantic Broadening in the Marketplace", **Northern Review**, no. 28.
- Contreras, Jorge L. (2019), "Sui-Genericide", **Utah Law Faculty Scholarship**, University of Utah, Utah, Usa.
- Cova, Bernard (2014), "Re-branding brand genericide", **Business Horizons**, Vol. 57, no. 3.
- Coverdale, John F. (1984), "Trademarks and Generic Words: An Effect-on-Competition Test", **The University of Chicago Law Review**, Vol. 51, no. 3.
- Desai, Deven R.; Rierson, Sandra L. (2007), "Confronting the Genericism Conundrum", **Cardozo Law Review**, Vol. 28, no. 4.
- Dick, Matthew (2004), "Why you must never Sellotape® a Xerox® into your Filofax®", **Journal of Brand Management**, Vol. 11, no. 6.
- Dogan, Stacey L.; Lemley, Mark A. (2007), "A search-costs theory of limiting doctrines in trademark law", **Trademark Reporter**, Vol. 97.
- Dogan, Stacey L.; Mark A. Lemley (2004), "Trademarks and consumer search costs on the internet." **Houston Law Review**, Vol. 41, no. 3.
- **Elliott v. Google, Inc.**, 860 F.3d 1151 (9th Cir. 2017).
- EUIPO (2020), **Decision No EX-19-04: The Guidelines on EU trade marks and the Guidelines on registered Community designs**, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Spain: Alicante.
- Folsom, Ralph H., and Larry L. Teply (1980), "Trademarked generic words", **The Yale Law Journal**, Vol. 89, no. 7.
- Formisano, Virginia; Grimaldi, Agnese Daniela (2017), "Cases of Brand Name Genericization in Nautical English", **Lingue e Linguaggi**, Vol. 22.
- Garner, Bryan A (2011), **Garner's dictionary of legal usage**, Third ed., Oxford University Press, USA.
- Giannino, Michele (2014), "Kornspitz: only the views of end users are relevant to establish if a trade mark has lost its distinctive character", **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, Vol. 9, No. 10.
- Goliath, Patricia (2015), "Everyday words can be the death of a trade mark", **De Rebus**, no. 549.
- Greene, Timothy (2014), "Trademark Hybridity and Brand Protection", **Loyola University Chicago Law Journal**, Vol. 46, no. 1.
- Hayden, Cori (2013), "Distinctively similar: a generic problem", **University of California, Davis Law Review**, Vol. 47.

- Heymann, Laura A. (2010), "The Grammar of Trademarks", **Lewis & Clark Law Review**, Vol. 14, no. 4.
- Hoopes, Neal A. (2019), "Reclaiming the Primary Significance Test: Dictionaries, Corpus Linguistics, and Trademark Genericide", **Tulsa Law Review**, Vol. 54, no. 3.
- Hopkins, Julie A. (2018), "GOOGLE®: Not your Generic Search Engine", **Journal of Business & Technology Law**, Vol. 13, no. 2.
- Hughes, Erica C. (2018), "A Search by Any Other Name: Google, Genericism, and Primary Significance", **American University Business Law Review**, Vol. 7, no. 2.
- **In re ActiveVideo Networks, Inc.**, 111 U.S.P.Q.2d 1581 (2014).
- **In re Cordua Restaurants, Inc.**, 823 F.3d 594, 118 U.S.P.Q.2d 1632 (Fed. Cir. 2016).
- Ingram, John Dwight (2004), "The Genericide of Trademarks", **Buffalo Intellectual Property Law Journal**, Vol. 2, no. 2.
- Jay, E. Deborah (2009), "Genericness Surveys in Trademark Disputes: Evolution of Species", **Trademark Reporter**, Vol. 99.
- Jewell, Kayla (2017), "Elliot v. Google, Inc., 860 F. 3d 1151 (9th Cir. 2017) ", **DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law**, Vol 28, no. 1.
- JPO (2017), **Examination Guidelines for Trademark**, Japan Patent Office, Japan: Tokyo
- KIPO (2007), **Understanding the Trademark Act of the Republic of Korea**, Korean Intellectual Property office, Republic of Korea: Daejeon.
- Kull, Marianna (2019), SPINNING out? The General Court annuls the EUIPO's decision to revoke the trademark "SPINNING, available at: <<https://www.ip-talk.com/en/2019/04/15/spinning-out-the-general-court-annuls-the-euiipo-decision-to-revoke-the-trademark-spinning/>> (last visited on: 5/1/2020).
- Kur, Annette; Senftleben Martin RF (2017), **European Trade Mark Law-A Commentary**, Oxford: Oxford University Press.
- Landes, William M.; Posner, Richard A. (1987), "Trademark law: an economic perspective." **The Journal of Law and Economics**, Vol. 30, no. 2.
- Landes, William M.; Posner, Richard A. (2009), **The economic structure of intellectual property law**, first edition, USA: Harvard University Press.
- Levy, Marc C. (2005), "From genericism to trademark significance: Deconstructing the de facto secondary meaning doctrine", **Trademark Reporter**, Vol. 95.
- Linford, Jake (2015), "A Linguistic Justification for Protecting" Generic" Trademarks", **Yale Journal of Law and Technology**, Vol. 17, no. 1.
- Linford, Jake (2015), "The False Dichotomy between Suggestive and Descriptive Trademarks", **Ohio State Law Journal**, Vol. 76, no. 6.
- **Magic Wand, Inc. v. RDB, INC.**, 940 F.2d 638, 19 U.S.P.Q.2d 1551 (Fed. Cir. 1991).

- Mori, Chikako; Mori, Anderson; Tomotsune (2010), **When Trademarks Become Generic After Registration: An Unsolved Problem in Japanese Trademark Law**, available at: <<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/GenericAfterRegistration.aspx>> (last visited on: 5/1/2020).
- Morris, P. Sean (2011), "The Economics of Distinctiveness: The Road to Monopolization in Trade Mark Law", **Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review**, Vol. 33, no. 3.
- Ouellette, Lisa Larrimore (2014), "The Google Shortcut to Trademark Law", **California Law Review**, Vol. 102.
- Palladino, Vincent N. (2002), "Assessing Trademark significance: genericness, secondary meaning and surveys", **Trademark Reporter**, Vol. 92.
- Pickett, Andrew (2007), "The Death of Genericide? A Call for a Return to the Text of the Lanham Act", **Tulane Journal of Technology & Intellectual Property**, vol. 9.
- Polott, Anita B.; Fertig, Rachel E. (2017), "2016 Trademark Law Decisions of the Federal Circuit", **American University Law Review**, Vol. 67, no. 4.
- Port, Kenneth L. (2015), "Revisiting Park'n Fly: In Pursuit of Constraints on Trademark Bullies", **Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law**, Vol.16, no. 1.
- Ramsey, Lisa P. (2003), "Descriptive trademarks and the first amendment", **Tennessee Law Review**, Vol.70.
- Ricketson, Sam (2015), **The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property: A Commentary**, Oxford University Press, UK.
- Rierson, Sandra L. (2017), "Toward a More Coherent Doctrine of Trademark Genericism and Functionality: Focusing on Fair Competition", **Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal**, Vol. 27, no. 4.
- Roberts, Alexandra J. (2018), "Trademark Failure to Function", **Iowa Law Review**, Vol. 104.
- **Royal Crown Company, Inc. v. The Coca-Cola Co.**, 892 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2018).
- **Sheetz of Delaware, Inc. v. Doctor's Associates Inc**, 108 USPQ2d 1341, 1346 (TTAB 2013).
- **SHIRE CITY HERBALS, INC. v. Mary Blue**, Civil Action No. 15-30069-MGM (D. Mass. Sept. 30, 2019).
- Stern, Jacqueline (1983), "Genericide: Cancellation of a Registered Trademark", **Fordham Law Review**, Vol. 51, no. 4.
- T-25/11 (2013), **Germans Boada v OHIM (Carrelette manuelle)**, Judgment of the General Court (Second Chamber).
- T-277/04 (2006), **Vitakraft-Werke Wührmann v OHMI - Johnson's Veterinary Products (VITACOAT)**, Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber).
- T-72/11 (2012), **Sogepi Consulting y Publicidad v OHIM (ESPETEC)**, Judgment of the General Court (Seventh Chamber).

- Tang, Xiyin (2016), "Against Fair Use: The Case for a Genericness Defense in Expressive Trademark Uses", *Iowa Law Review* Vol. 101, no. 5.
- Visser, Dirk J. G. (2014), **One Page Summaries Trade Mark Case Law CJEU**, available at:  
< <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW263/One%20Page%20Summaries%20Trademark%20CJEU.pdf> > (last visited on: 5/1/2020).
- Wilcox, Deborah A.; Frandsen, Nancy Rubner (2019), "2018 Trademark Law Decisions of the Federal Circuit", *American University Law Review*, Vol. 67, no. 4.
- Wilks, John; Oldroyd, Kate (2013), "The renewed threat of genericism", *Managing Intellectual Property*, no. 235.
- WIPO (1967), **Model Law Ffor Developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfair Competition**, World Intellectual Property Organization (WIPO), Switzerland: Geneva.