

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۸۵، زمستان ۱۳۹۶، ۱۶۹-۱۳۹

## معیارهای احراز نقض علامت تجاری براساس ضوابط عام مسئولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده

فرید احمدیان مقدم\*

میرقاسم جعفرزاده\*\*

پذیرش: ۹۵/۱۱/۳۰

دریافت: ۹۵/۸/۱۱

مالکیت فکری / نقض علامت تجاری / ایران / ایالات متحده امریکا / معیار نقض علامت

### خلاصه

وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری، مهم‌ترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری است و در صورت شبیه‌سازی علامت و یا استفاده غیرمجاز از علامت، سود ناشی از هزینه‌های انجام‌شده توسط صاحب علامت، عاید استفاده‌کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهم‌ترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا براساس ضوابط عام مسئولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری است. به این منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیون‌های بین‌المللی در قالب کتاب، مقالات و گزارش‌ها به‌عمل آمده و رویه قضایی در زمینه خسارات وارده به مالکیت فکری مطالعه شده است. همچنین، براساس نتایج، برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا، نمود و رقیق‌سازی علامت تکیه می‌کنند. افزون بر آن، در مقایسه با حقوق ایالات متحده امریکا در حقوق ایران تعریف

\*. گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  
farid.ahamadianmoghadam@gmail.com

\*\* دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

■ فرید احمدیان مقدم، نویسنده مسئول.

جامعی از نقض ارائه نشده و از مصادیق آن نیز ذکری به میان نیامده است. همچنین، تفکیک میان افعالی همچون شبیه‌سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده و علائمی که به غیر از حس بینایی قابل درک باشند، قابل ثبت نیست. اگرچه نتایج نشان داد رویه قضایی جاری می‌تواند معیارهای احراز نقض را براساس ضوابط عام مسئولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد کند و ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور، منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشأ علائم است.

**طبقه‌بندی JEL: K15**

Archive of SID

## مقدمه

قبل از این که شرکتی بتواند با مصرف کننده رابطه تجاری برقرار کند، باید هویتی برای محصولات و خدمات خود ایجاد کند. رقابت اقتصادی بر این فرض بنا شده که مصرف کننده بتواند محصولات ارائه شده را شناسایی و متمایز کند و اگر محصولی قابلیت تمایز یافتن نداشته باشد، رقابت بسیار مشکل خواهد شد. بنابراین، تجار بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف کسب حسن شهرت و شناسایی محصولات خود می کنند<sup>۱</sup>. همچنین، شرکت ها به دنبال افزایش سهم خود در بازارهای تجاری بوده و خدمات و کالاهایشان را با کیفیت بهتری عرضه می کنند. علائم تجاری برای شرکت ها همانند یک شناسنامه عمل کرده و موجب ایجاد شناخت بهتر، تمایز و قابلیت رقابت کالا و یا خدمات مورد نظر می شود<sup>۲</sup>. در حقیقت علیرغم تفاوت فرم و شکل علائم تجاری از جمله نام، نماد، برند و یا لوگو، تمام انواع علائم، هدفی یکسان را دنبال می کنند، و آن معرفی منشأ تولید کالا و یا خدمات متضمن علامت تجاری است. لذا علاوه بر آن که این علائم به عنوان مالی ارزشمند در دست صاحب آن ها شناخته می شوند، برای مشتریان منفعتی نیز دارند؛ زیرا این امکان را برای مشتری فراهم می سازند که از میان انبوه کالاهای موجود در بازار، با توجه به پیام هایی که توسط علامت درک می شود و سوابق ذهنی ایشان از علامت یاد شده، محصولات مطلوب خویش و تولیدکنندگان آن ها را شناسایی کنند و این کار را با سهولت، اطمینان و سرعت بیشتر انجام دهند. علامت تجاری می تواند علاقه و نگرش مشتریان را نسبت به کالای موضوع علامت بیان کند و این علائم باید برای اطمینان از استفاده انحصاری ثبت شوند<sup>۳</sup>. همچنین، وفاداری و اعتماد به علامت تجاری از مهم ترین مؤلفه هایی است که به تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری منجر می شود. از همین رو، نتایج نشان داده است که تمام عوامل مؤثر در افزایش رضایت و اعتماد، در جهت افزایش ارزش علامت تجاری نیز مؤثرند<sup>۴</sup>. این گونه علائم، به طور غیرمستقیم ضمانتی اند برای کیفیت کالا و مصرف کننده

۱. باقری و همکاران. (۱۳۹۰)؛ صص ۱۰۲-۸۵ و ۴۳۹-۴۰۹.

2. Keller et al. (2006); p 740-759.

۳. نادری و همکاران (۱۳۸۹)؛ صص ۷۹-۵۵.

۴. کرم زاده و همکاران (۱۳۸۸)؛ صص ۱۱۹-۱۱۰.

5. Chen et al. (2008).

انتظار دارد از کالا یا خدمات همراه با علامت تجاری، کیفیت استاندارد را دریافت کند. همچنین، این علائم یکی از عناصر باارزش دارایی و سرمایه غیرمادی متعلق به شرکت‌ها هستند<sup>۱</sup>. بنابراین، تعدی به این شیء ارزشمند، به معنای محروم کردن شخص صاحب علامت از منافع منتظری است که از علامت عاید وی می‌شود. اثر تعدی به این مال در دو بُعد ظاهر می‌شود. اول) با فرض استفاده شخص دیگر از علامت مذکور که هزینه‌های زیادی جهت شناساندن آن و ایجاد اعتبار برای آن صورت گرفته است، منافع مذکور به جای صاحب علامت، عاید شخص ناقض خواهد شد، بدون این که شخص ناقض هزینه‌ای در جهت کنترل کیفیت کالا و یا تبلیغات کالا و علامت صورت دهد. دوم) با توجه به این که اصولاً کیفیت مال به لحاظ عدم کنترل توسط شخص ناقض در مرحله تولید افت می‌کند، رغبت اشخاص به خریداری چنین اموالی به دلیل سابقه ذهنی ایشان تقلیل یافته و نهایتاً اعتماد ایجاد شده به علامت تجاری و در نهایت صاحب اصلی آن نیز از بین می‌رود و این امر نیز به معنای ضرر صاحب علامت خواهد بود. در صورت شبیه‌سازی علامت و یا استفاده غیرمجاز از آن، سود ناشی از فعالیت‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط صاحب علامت، عاید شبیه‌ساز، جاعل و یا استفاده‌کننده از علامت مجعول و بالتبع تضرر صاحب علامت خواهد شد<sup>۲</sup>. با توجه به تثبیت مالکیت علائم تجاری، احراز مسئولیت به واسطه نقض علامت، از طریق تطبیق ارکان عام مسئولیت بر فعل ناقض علامت تجاری، ممکن است. همچنین، به واسطه ارتباط فعل ناقض با ایجاد شبهه در مصرف‌کننده، عوامل مؤثر در ابهام و یا خطای مصرف‌کننده مبنی بر تولید کالا توسط صاحب علامت اصیل، به معنای عامل ورود ضرر به صاحب علامت است که در قالب کسر اعتبار علامت و یا جاری شدن منافع به سمت شخص ناقض شکل می‌گیرد. با توجه به مفروضات اشاره شده، این پرسش مطرح می‌شود که در حقوق ایران و ایالات متحده چه افعالی موجب ایجاد مسئولیت نقض علامت تجاری می‌شوند و عناصر لازمه جهت احراز مسئولیت مدنی نقض علامت تجاری چیست. همچنین، با فرض احراز نقض و ایجاد مسئولیت، چگونه خسارات حاصله جبران خواهند شد و کاستی‌های قانون

۱. باقری و همکاران. (۱۳۹۰)؛ صص ۱۰۲-۸۵ و ۴۳۹-۴۰۹.

۲. کریمی (۱۳۸۹)؛ صص ۲۰۸-۱۰۰. شمس (۱۳۹۲)؛ صص ۲۵۵-۲۱۱. اصلانی (۱۳۸۲)؛ صص ۲۸۰-۲۵۰. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ صص ۶۲۴-۵۳۰.

ایران در زمینه جبران خساراتی از این دست چیست. با توجه به مطالب ارائه شده مهم‌ترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا براساس ضوابط عام مسئولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری است.

## ۱. معیارهای نقض علامت تجاری

هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات را از یکدیگر متمایز گرداند علامت تجاری به‌شمار می‌آید. چنین علائمی به‌ویژه حروف، اعداد، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ‌ها و هرگونه ترکیبی از این علائم شرایط لازم برای ثبت به‌عنوان علائم تجاری را دارد.<sup>۱</sup> محققان برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا و نمود علامت تکیه می‌کنند.<sup>۲</sup> درجه شباهتی که برای ایجاد ابهام در مشتری ضرورت دارد، بسته به تفاوت‌های موجود میان کالا و خدماتی است که طرفین ارائه می‌کنند، از این‌رو، هرچه درجه تفاوت میان کالاهای موضوع علامت افزایش یابد، فرآیند احراز شباهت میان علامات، پیچیدگی کمتری خواهد داشت و در این مورد عکس قضیه نیز صادق است. به منظور تعیین احتمال ایجاد ابهام توسط علائم تجاری، باید کلیت آن‌ها را بررسی کرده و بررسی مؤلفه‌ها و اجزای‌شان بدون لحاظ سایر عناصر، خطای در ارزیابی را در پی خواهد داشت. تصویر تجاری یک علامت در کلیت همان علامت رخ می‌دهد، نه در عناصر منفرد، آن‌هم در حالتی جدا از تصویر کلی علامت. به همین دلیل، جهت احراز وجود شباهت میان علامات، این عناصر را در کلیت هر علامت باید بررسی شود.<sup>۳</sup> به‌طور علمی این فرآیند در فرض ادعای نقض، توسط کارشناس قابل بررسی است. البته این که آیا یک قسمت از علامت تجاری «غالب» است و یا به‌عبارت دیگر، احتمال اثرگذاری بیشتر را بر مشتری دارد نیز باید در نظر گرفته شود. بنابراین، در جایی که علامت یک مؤلفه ضعیف را به اشتراک گذاشته است (مثلاً واژه‌ای که توصیفی یا عام است)، احتمال این که مشتری این مؤلفه ضعیف را به‌عنوان یک نشانگر مبدا تلقی کرده و دچار ابهام

1. TRIPS Agreement (1971); Section 2, Article 15.

2. Banner (2012); p. 3-24.

3. Giant Food, Inc. v. Nation's Food Service (1983).

شود، بسیار اندک خواهد بود. از همین رو، عنصر مشابهت میان علامات به طور انتزاعی بررسی نمی‌شود؛ بلکه باید این شباهت را از نگاه مشتری عادی احراز کرد. به منظور احراز ابهام مشتری در مشاهده علامات در حقوق امریکا معیاری سه گانه ارائه شده است و در رسیدگی‌های قضایی نیز حدود و ضوابط آن تعریف شده و گفته می‌شود احراز شباهت میان علامات تجاری و حصول احتمال ایجاد ابهام در مشتری، مستلزم حصول شباهت در عناصر سه گانه علامت یعنی، آوا یا تلفظ علامت، معنای برآمده از علامت و نمود یا ظاهر علامت و یا ترکیبی از آن‌ها است.<sup>۱</sup>

### ۱-۱. مشابهت در آوای علامت‌های ناقص واصل

با وجود عدم تطابق کامل حروف تشکیل دهنده دو علامت، ممکن است آوای آن‌ها، شباهتی عرفی با هم داشته باشند، به نحوی که موجب اشتباه در مشتری و ایجاد تصور وحدت علامات شود. این حالت ناشی از اصوات برآمده به هنگام تلفظ علامات است. از همین رو، دادگاهی در ایران، در مقام رسیدگی به اعتراض صاحب علامت تجاری رگال<sup>۲</sup> به ثبت علامت تجاری لگال<sup>۳</sup> چنین استدلال کرده است: «...به علاوه تلفظ حرف اول علامت تجاری خواهان و خواننده مشابهت فراوانی باهم دارد...» و بدان استناد، حکم به ابطال اظهارنامه خواننده صادر شده است. همچنین، عبارات «محیا» و «مهیا»، صرف نظر از تفاوت معنایی، از آنجا که تلفظ و آوای برآمده از آن‌ها به لحاظ مرسوم نبودن اعراب گذاری در رسم الخط فارسی، احتمال تلفظ مشابه را در مشتری عادی و بالتبع ابهام در منبع تولید کالاهای موضوع علامات تقویت می‌کند، مشابه تلقی شده‌اند.<sup>۴</sup> از آنجا که اشتباه مورد نظر، حالتی است که در مشتری رخ می‌کند، در مقام رسیدگی به ادعای مشابهت باید واکنش مشتریان نوعی را در مقابل شنیدن اصوات برآمده از علامت مورد بررسی قرار داد. این برداشت که در دادنامه اخیر به چشم می‌خورد، مورد تأیید مقنن در مواد ۳۱، ۳۲، ۴۰ و ۴۱ قانون جدید قرار دارد. در ایالات متحده، دادگاهی در خصوص ادعای مشابهت در تلفظ کلمات اورکو و اورکین<sup>۵</sup>

1. Banner (2012); p 2-16.

2. Banner. (2012); p 3-24.

3. Regal.

4. Legal.

۵. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ صص ۶۲۴-۵۳۰. پور نوری (۱۳۸۳)؛ صص ۱۷۰-۱۰۸.

6. Peoples v. Orkin Exterminating Co. (1983).

چنین استدلال کرده است که: «تفاوت موجود در سیلاب دوم علامات، این احتمال را که با دقت در شنیدار، توجه به قسمت اول معطوف شود را از بین می‌برد. لذا علامات مشابه تلقی نمی‌گردند». مشابه همین حکم در رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور در خصوص شباهت بین علامت ثبت فا (FA) توسط شرکت هنکل و علامت ثبت شده فافا توسط احمد پهلوان و شرکا ارائه شد. بنابراین، شباهت میان علامات تجاری در صورتی که موجب اشتباه مصرف‌کنندگان عادی نشود، مانعی ندارد<sup>۱</sup>.

### ۲-۱. مشابهت در معنای علامت‌های ناقص و اصیل

دو طرح ممکن است در ظاهر با هم متفاوت باشند با این وجود هر دو تصور ذهنی مشابهی را در مشتری ایجاد کنند. دلیل چنین تصور واحدی ممکن است ارائه معنا و یا دلالت ضمنی واحد از سوی دو علامت باشد؛ تا جایی که شباهت این تصورات ذهنی، بر تفاوت‌های مربوط به نمود علامت غلبه کنند، در چنین حالتی نیز ممکن است در مشتری ابهام به وجود آید. در حقوق ایران نمونه‌ای از این چنین دعوایی مشاهده نشده است. به نظر می‌رسد تشابه معنایی جزو مواردی نباشد که رویه قضایی به‌عنوان شباهت مؤثر در نظر بگیرد هر چند بند «ه» ماده ۳۲ قانون با تأکید بر عنصر گمراه‌کنندگی امکان تفسیر قانون برای تسری تشابه معنایی به موارد نقض را فراهم می‌کند، اما در حقوق ایالات متحده، دعوای متعددی در این زمینه مطرح شده است. در رویه قضایی کشور موصوف، دلالت‌های تضمینی و یا معانی معکوس چنانچه معنای علامت اصلی را به ذهن مشتری تداعی کنند، موجب احتمال ایجاد ابهام در مشتری تلقی می‌شود.

از نظر دادگاه‌های امریکایی نیازی نیست جهت تولید ابهام، معنای دوعلامت کاملاً همسان و یا مشابه تلقی شود. این معانی حتی اگر متفاوت باشد نیز ممکن است توان وابسته‌سازی و یا ایجاد یک معنای مساوی را به طریقی که یک منبع مشترک را به نمایش بگذارند، داشته باشد. مثلاً عباراتی همانند «بالاشهری» در مقابل «پابین شهری»<sup>۲</sup>، و یا «بانوی شهر» در مقابل «دختر شهر»<sup>۳</sup> از همین رو صرف توان وابسته‌سازی علامت ثانی به منبع اصیل

۱. دعوی هنکل و احمد پهلوان و شرکا (۱۳۷۵).

2. Downtowner Corp. v. Uptowner Inns, Inc. (1996).

3. Seligman & Latz, Inc. v. Merit Mercantile Corp. (1984).

تولید و احتمال ایجاد ابهام در حقوق ایالات متحده نقض علامت تجاری تلقی می‌شود.

### ۳-۱. تقابل حروف و تصاویر

ممکن است که کلمه‌ای در ذهن بیننده همان تصویر را ایجاد کند که از علامت اصیل در ذهن وی نقش می‌بندد. در این حالت باید چنین فرض کرد که معنای ابهام‌انگیز برآمده از علامت اول احتمال اشتباه مشتری را در بردارد. مسأله این است که آیا احتمال دارد ارائه و نمایش تصویر به این منجر شود که معادل لغتی چیزی را به یاد بیاوریم و یا برعکس. اصولاً این حالات در پی تداعی معانی و انطباق کلمه با تصویر در ذهن مشتری رخ می‌دهد. مثلاً با ذکر کلمه سیمرغ به‌عنوان علامت تجاری، تصویر ثبت‌شده به‌عنوان علامت که تصویر پرندۀ افسانه‌ای سیمرغ است، در ذهن تداعی می‌شود، این مسأله، امری موضوعی است نه امری حکمی. چنین اختلافی در دادگاه‌های ایران به چشم نمی‌خورد اما در حقوق ایالات متحده در دعوی پگاسوس و موبایل اوایل پترولیوم، دادگاه با استدلالی منطقی به نقض علامت تجاری مبتنی بر تصویر متعلق به خواهان، توسط کلمه اتخاذ شده توسط خواننده رأی داد. دادگاه چنین حکم داد که به‌واسطه تداعی معانی، استفاده از عبارت «پگاسوس» (اسب بالدار افسانه‌ای)، موجب نقض علامت تجاری با نقش اسب بالدار خواهد شد. استدلال دادگاه چنین بود که: «در حقوق ما پذیرفته شده است که عبارات و نمودهای تصویری برآمده از عبارات، اثر مشابهی در ایجاد ابهام در مشتری دارند. از همین رو بنابر قاعده عقلی می‌توان چنین برداشت کرد که اگر عبارتی بتواند به‌طور کامل طرحی را به نمایش گذارد، احتمال ایجاد ابهام در مشتری وجود خواهد داشت. حتی اگر طرح به تصویر کشیده شده عبارات دیگری را نیز به نمایش گذاشته باشد». گفتنی است، موضوع، بیشتر از آنچه به نکات دستوری و معانی عبارات بسته باشد به درک عمومی مشتری از عبارت و تصویر کلی علامت تجاری بستگی دارد که در ذهن مشتری نقش می‌بندد. در حقوق ایران، بنابر بندهای «ه» و «و» ماده (۳۲) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، چنین برداشتی موجه به‌نظر می‌رسد.

### ۴-۱. تقابل کلمات فارسی با کلمات بیگانه

ممکن است شخص ناقص به‌جای استفاده کامل از عبارات فارسی علامت، همان عبارات



را با حروف انگلیسی بیان کند. به نحوی که با رویت علامت و تطابق میان معنای علامت و دلالت‌های ذهنی آن وحدت منبع علائم را در ذهن مجسم کند. سؤال اصلی اینجا است که آیا چنین حالتی را می‌توان به‌عنوان نقض علامت تجاری تلقی کرد؟ موضوع با چنین تشابهی در دادگاه‌های تهران مطرح شده است؛ به این شرح که مالک علامت تجاری «بوف» که برای عرضه تولیدات خود عبارت مذکور را به ثبت رسانده بود. اقدام به طرح شکایتی کرده و مدعی شده بود متهم با استفاده از عبارت انگلیسی «پیزا بوف» مرتکب جعل علامت تجاری شده است. دادگاه بدوی با این استدلال که شاکی صرفاً از کلمه بوف به زبان فارسی می‌تواند استفاده انحصاری نماید، و آن علامت ظاهراً با کلمه بوف پیتزا به زبان انگلیسی مورد استفاده متهم به حدی شباهت ندارد تا موجب اشتباه مصرف‌کننده شود از مصادیق جعل علامت تجاری تلقی نمی‌شود و بر همین مبنا رأی بر براءت متهم صادر کرده است. گرچه رأی در زمان حکومت قانون سابق اصدار یافته است، و گرچه صرفاً شبیه‌ساز از مسئولیت کیفری مبری شده است، اصولاً در چنین حالاتی، ذهن انسان، معانی و یا دلالت‌های آن عبارات را ترجمه می‌کند و با توجه به گسترش اشخاص مسلط به زبان انگلیسی، احتمال وجود ابهام در مشتری وجود دارد. به‌نظر می‌رسد ایرادهای قانون سابق در قانون جدید مرتفع شده است. مقنن در ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، در بند «ه» علامت را قابل ثبت نمی‌داند اگر «عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.» واضح است در چنین حالتی براساس معیارهای سه‌گانه اشاره شده احتمال گمراهی مشتری وجود دارد. از همین رو مقنن در بند «ب» ماده ۴۲ حق طرح دعوی علیه شبیه‌ساز را برای صاحب علامت محفوظ می‌داند.

در حقوق ایالات متحده، دادگاه‌ها بر این باورند که وصف جهانی تجارت اثر خاص خود را به جای می‌گذارد. اشخاص دو زبانه و حتی چند زبانه به کثرت وجود دارند، خصوصاً در مراکز توجه جهانی، اشخاص زیادی وجود دارند که صاحب حداقلی از آشنایی با عبارات خارجی هستند. با این وجود، چنین شباهتی، آن چنان که در دلالت‌ها وجود دارد، باید در مقابل عدم شباهت‌ها در نمود علامت، آوای آن و نیز معنای علامت مقایسه شود. دادگاه‌های امریکا معتقدند لازم نیست کلمات متناقض، از کلمات مترادف انتزاع شده باشند تا ابهام‌انگیز و مشابه تلقی شوند. علاوه بر این، ضابطه‌ای که برای بررسی

یک کلمه بیگانه در مقابل یک کلمه انگلیسی به کار می‌رود در خصوص همسانی آن‌ها از معیاری که برای بررسی دو کلمه انگلیسی به کار می‌رود دقیق‌تر نیست<sup>۱</sup>. در ایالات متحده این تحقیق انجام شده است که جامعه مرتبط با قضیه خریداران عادی امریکایی هستند که علاوه بر زبان انگلیسی به یک زبان خارجی دیگر نیز تسلط دارند، اگر یکی از عبارات از یکی از زبان‌های مرده و یا کم رواج و مبهم باشد، شباهت در معنا احتمالاً اهمیت کمتری خواهد داشت. عبارات خارجی در بعضی از دعاوی به راحتی فهمیده می‌شوند و یا ترجمه می‌شوند و بعضی از توصیفات زبان خارجی آن چنان متداول هستند که مردم، بدون ترجمه، به راحتی آن‌ها را همان‌طور که هست، می‌پذیرند<sup>۲</sup>. در ایالات متحده امریکا، وقتی این احتمال وجود ندارد که یک مشتری امریکایی علامت خارجی را ترجمه کند و آن را به همان صورت بپذیرد، در این صورت دکترین همسانی خارجی اعمال نمی‌شود<sup>۳</sup>.

#### ۵-۱. تقابل اجزاعلامت ناقض و علامت اصیل

ممکن است دو علامت، علی‌رغم فزونی و کاستی در طراحی، و یا جایگزینی‌های صورت گرفته در عبارات و حروف، به طرز ابهام‌انگیزی در ظاهر مشابه باشند. همچنین، ممکن است دسته‌ای از اوصاف غیر کلامی، تمام نمود و تصویر تجاری یک علامت را تحت تأثیر قرار دهند. فضاهای خارجی، کیفیت جایگذاری کلمات، تأکیدها بر اندازه، طرح‌بندی، رنگ، استیل، نوع لوگو و نیز نمودار آن‌ها و شکل حروف چینی، استفاده از نوشتار مشابه و یا تقلید کلی از طرح علامت اصیل، برغم تفاوت در اجزا از این جمله‌اند. در دعوی که در شعبه سوم دادگاه عمومی تهران مطرح شده بود، خواهان، شرکت «فابرکستل»، صاحب علامت تجاری با تصویر اسب سوار که علامت تجاری مذکور را در ایران به ثبت رسانده است، مدعی چنین نقضی شده بود، خواننده دفاعاً پاسخ داد که شباهتی میان دو علامت وجود ندارد، لیکن دادگاه با اعتقاد بر این که جزئی از علامت خواهان توسط خواننده تقلید و مشابه‌سازی شده است، و این امر موجب اشتباه مصرف‌کننده عادی می‌شود، حکم به ابطال اظهارنامه علامت ناقض صادر کرد<sup>۴</sup>. در مقایسه میان علامات، اوصاف غالب و یا

1. In Re Sarkli (1983).

2. Cont'l Nut Co. v. Le Cordon Bleu (1974). In Re Tia Maria (2012).

3. Gan. (2009).

۴. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ صص ۶۲۴-۵۳۰. پورنوری (۱۳۸۳)؛ صص ۱۷۰-۱۰۸.

برجسته‌های علامت، نسبت به سایر اجزاء، بار و ارزش بیشتری دارند و اصولاً احتمال ایجاد ابهام در جایی افزایش می‌یابد که اجزای غالب علامت یکسان باشند. اوصاف غالب یک علامت، از این لحاظ اهمیت دارند که موجب جلب توجه مشتری به سوی علامت می‌شود، از همین رو احتمال بیشتری در به‌خاطر سپردن علامت و شناسایی منبع کالا توسط آن علامت ایجاد می‌کند.<sup>۱</sup> بعضاً گفته می‌شود که اولین قسمت یک علامت تجاری، خصوصاً اگر واجد وصف تمایز باشد، احتمال بیشتری دارد که چشم را به سمت خود جلب کند و تصویری را در نقش خریدار حک کند.<sup>۲</sup> معمولاً قسمت غالب علامت، آن قسمتی است که قدرت بیشتری دارد و یا به قدرت منبع اشاره می‌کند. قدرتی که ذاتی است و یا مکتسب است. اجزای توصیفی علامت و عام علامت، قدرت نشان دادن اندکی در زمینه منبع دارند و یا اصلاً این قدرت را ندارند. از این رو، معمولاً اهمیت کمتری در تحلیل به آن‌ها داده می‌شود. با این وجود، حتی یک مؤلفه توصیفی از علامت ممکن است که در صورت استفاده به یک روش برجسته واجد ارزشی والا گردد. و در زمینه ایجاد ابهام نقش داشته باشد. کسی که در پی اثبات تسلط و نفوذ یک عبارت توصیفی است تکلیف سنگین تری برای اثبات به دوش می‌کشد.<sup>۳</sup> برای علائم واجد طرح که نمی‌توان آن طرح‌ها را تلفظ کرد، مسأله این است که شباهت موجود میان آن‌ها را باید براساس شباهت‌های بصری مورد بررسی قرار داد در صورت فقدان بررسی واکنش مشتری، تصمیم در این زمینه حتی ذهنی‌تر از معمول خواهد بود،<sup>۴</sup> در دعوی که در شعبه سوم دادگاه عمومی تهران مطرح شده بود، خواهان مدعی بود که خواننده علامت تجاری وی را که تصویر زرافه است، تقلید کرده است، و خواننده دفاعاً ادعا می‌نمود که تصویر به کاررفته، تصویر (آهو) بوده و هیچ شباهتی به طرح علامت تجاری خواننده (زرافه) ندارد، دادگاه تجدیدنظر با تقابل طرح‌های یاد شده، بدین استدلال که با ملاحظه تصویر انتخابی تجدیدنظر خواه که مشابهتی با آهو، جز از ناحیه صورت ندارد و کاملاً شبیه زرافه است، که قبلاً توسط تجدیدنظر خواننده به ثبت رسیده است، حکم دادگاه بدوی مبنی بر ابطال اظهارنامه متضمن تصویر ناقص را تأیید کرده است.<sup>۵</sup>

1. Forum Corp. of N. Am. v. Forum, Ltd. (1950).

2. Palm Bay v. Veuve Clicquot (2005).

3. Mr. Travel, Inc. v. V.I.P. Travel Serv (2006).

4. Franklin Mint Corp. v. Master Mfg. Co. (1980).

۵. پورنوری (۱۳۸۳)؛ صص ۱۷۰-۱۰۸. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ صص ۶۲۴-۵۳۰.

در مقایسه علامات تجاری واجد طرح، سطح درگیری ذهنی اجتماع مرتبط و یا واکنش آن‌ها باید به همراه احتمال خطای حافظه انسانی و نیز تمایل طبیعی او به نگاه داری یک تصور کلی از طرح‌ها و نیز طرح علامت‌های تجاری واحد را لحاظ کرد.<sup>۱</sup> خصوصاً در علائمی که صرفاً مبتنی بر طرح کامل هستند، روند به یادآوری شخص مصرف‌کننده، اغلب غیرواضح، مبهم و نامعلوم است.<sup>۲</sup> طرح‌های معمولی و پیش‌پا افتاده کمتر در خاطرات تثبیت می‌شوند؛ از این‌رو، ضعیف‌تر تلقی شده و مستحق حمایت کمتری هستند. اشکال معمولی و متفاوت هم چون دایره، مثلث، مربع، بیضی، کمان و همانند آن‌ها که به‌طور متفاوت به‌عنوان علامت و یا جزئی از آن‌ها انتخاب می‌شوند و در سطح متنوعی از محصولات به کار می‌روند، حتی که در آن‌ها ایجاد می‌شود محدود به همان حق است و نمی‌تواند ثبت‌های دیگری را منع کنند که مشابه‌اند ولی طرح متفاوتی را برگزیده‌اند. زیرا این گونه طرح‌ها در قالب اشکال عام قرار می‌گیرند.<sup>۳</sup> ترکیبات ساختگی و یا ذاتاً بی‌معنا از حروف نیز نسبت به حروف ابتدائی سخت‌تر در حافظه جای می‌گیرند، و احتمال بیشتری دارد که با ترکیبات دیگر از حروف تعارض یابند. علائم واجد حروف اغلب مختصر شده کلماتی هستند که به این قصد نوشته می‌شوند که جرقه‌ای در ذهن مشتری ایجاد کنند، علائم تجاری را که به‌طرز دقیق و با استیلا بالا از حروف استفاده کرده‌اند را نیز به‌عنوان علامت تجاری و مبتنی بر طرح می‌شناسند.<sup>۴</sup> از این‌رو، استفاده از یک ظاهر که در علامت تجاری اصیل وجود دارد، ممکن است نقض علامت تلقی شود.

## ۲. ضرورت احراز غلبه شباهت‌ها بر وجوه افتراق دو علامت

در مقایسه علامات تجاری ناقص و اصیل، شباهت‌های اولیه معمولاً بر تفاوت‌های پیرامونی غلبه کرده و توجه مشتری را به سمت خود جلب می‌کنند. خصوصاً در جایی که علامات تجاری علامت‌های ذاتاً قوی باشند، از آن جهت که موضوع اختلاف، علامات قراردادی و یا خیالی است، نظر مشتریان بیشتر به شباهت‌های میان دو علامت جلب می‌شود تا تفاوت‌های

1. Envirotech Corp. v. Soloron Corp. (1981).

2. Freedom Fed. Sav. & Loan Ass'n v. Heritage Fed. (1981).

3. Banner (2012); p. 2-17.

4. Textron, Inc. v. Maquinas Agricolas. (1982).

موجود میان آن‌ها<sup>۱</sup>. و اشخاص را برای خرید تشویق کنند. احتمال دارد کالاها واجد بسته‌بندی یکسان و یا مشابه باشند. همچنین، ممکن است مشابهت موجود میان علامتی با علامت دیگر، موجب به یادآوری مبهم علامت دیگر شود. درحالی‌که این احتمال نیز وجود دارد که تفاوت موجود میان آن‌ها علامت مورد اغماض قرار گیرد. همچنین محتمل است مشتری متوجه تفاوت‌های موجود نشود و یا به‌طور طبیعی در پی کشف این تفاوت‌ها نباشد خصوصاً وقتی محصول به یک شکل بسته‌بندی شده و ظاهر یکسانی داشته باشند<sup>۲</sup>. حتی اگر خریداران احتمالی، دریابند که دو علامت و طرح با هم متفاوتند، باز هم ممکن است تصور کنند این شباهت‌ها در طراحی، دلالت بر وجود یک ارتباط میان دو منبع دارد. و از همین رو دچار ابهام و اشتباه شوند<sup>۳</sup>.

اصولاً این ادعا که میان «دو علامت»، تفاوت‌هایی نیز وجود داشته است و اگر مشتری دقت بیشتری داشت، می‌توانست میان کالاهای موضوع دو علامت تمیز قائل شود» منطقی به‌نظر نمی‌رسد. حتی اگر با بررسی دقیق‌تر می‌توانستیم میان دو کالا تمیز قائل شویم، این امر برای رفع ابهام اولیه کافی به‌نظر نمی‌رسد<sup>۴</sup>. در جایی که مشتری مورد انتظار به‌طور نوعی آوای علامت را می‌شنود و فرصت اندکی برای دیدن محصول و یا مواد تشکیل‌دهنده آن را دارد، تفاوت‌های موجود در نمود علامت‌ها، اثر مجزاکننده خود را از دست می‌دهند<sup>۵</sup>. البته شباهت علامت تجاری در صورتی که موجب اشتباه مصرف‌کنندگان عادی نشود مانعی ندارد که این برداشت با توجه به بند «ه» ماده (۳۲) قانون ثبت علائم مصوب ۸۶ منطقی به‌نظر می‌رسد و در زمان حکومت قانون سابق نیز چنین برداشتی در دعوی هنکل و احمد پهلوان<sup>۶</sup> صورت پذیرفته است. بدیهی است که اعمال این قاعده و ضرورت احراز غلبه شباهت‌های میان دو علامت بر تفاوت‌ها موجود، توسط دادگاه، تلاش شخص ناقص عمدی را نیز که تفاوت‌هایی عمدی و جزئی را که به‌منظور دستاویز قراردادن، به‌هنگام طرح دعوی نقض علامت، خنثی می‌کند. در نقض علامت تجاری، شبیه‌سازی دقیق اجزا، متعارف نیست. از

1. Edison Bros. Stores, Inc. v. Cosmair, Inc. (1987).

2. Beer Nuts Inc. v. Clover Club Foods Co. (1986).

3. Zaichkowsky. (2006). p 23.

4. Chevron Chem. Co. v. Voluntary Purchasing Grps. (1981).

5. Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp (1984).

۶. دعوی هنکل با احمد پهلوان و شرکا (۱۳۷۵).

همین‌رو، اغلب بر این باورند که بهترین نوع شبیه‌سازی میان علامات بر این قاعده استوار است که به اندازه مورد نیاز نقاط شباهت با علامت اصلی به همراه وجوهی متمایز، به بهترین وجه ترکیب شوند تا ضمن ایجاد شبهه در مشتری، دادگاه‌ها را نیز در احراز نقض به اشتباه وادار نمایند<sup>۱</sup>.

در فضای دیجیتالی، دادگاه‌های ایالات متحده انعطاف بیشتری در این زمینه نشان داده‌اند و معیار گمراهی را که موجب از دست رفتن منافع اولیه می‌شود به جای معیار سنتی به کار گرفته‌اند<sup>۲</sup>. در مواردی که آدرس اینترنتی وجود دارد، دادگاه‌ها به سطح مندرج در آدرس‌ها که مشابه است توجه زیادی نمی‌کنند (مثلاً .net، .com و غیره) و معمولاً به سطح دوم از نام دامنه توجه می‌کنند تا تشخیص دهند که آیا این علامات همسان و یا به طرز ابهام‌آمیزی مشابه‌اند یا خیر<sup>۳</sup>. با توجه به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، در خصوص تجاوز به علائم تجاری از طریق به کارگیری آن‌ها توسط نام‌های دامنه اینترنتی، لازم است مقررات جدید تصویب شده و تعاریف مربوطه دقیقاً مشخص شود و مقررات بین‌المللی در مورد علائم تجاری و نام‌های دامنه مورد پذیرش قرار گیرد تا این نقصان برطرف شود.

علامات تجاری را باید در کلیت خود بررسی کرد. یعنی همان حالتی که مشتریان با آن علامت مواجه می‌شوند. عناصر اختصاصی آن علامات و یا اوصاف آن‌ها را نباید تشریح کرد و به اجزای ریز تقسیم نمود. در عوض، باید به تصویر کلی آن نگاه کرد<sup>۴</sup>. این احتمال ضعیف است که شخص عادی جزئیات خاص یک علامت را درک کند و یا تغییرات جزئی به عمل آمده در علامات را حس نماید. درحالی‌که، احتمال دارد اوصاف خاص علامت متفاوت باشند، از این‌رو ممکن است اثر کلی چنین ناتوانی، در قالب شباهت دو علامت، و یا به رغم شباهت‌های موجود در اوصاف علامت به صورت نمودی غیرمشابه را ارائه دهد<sup>۵</sup>. دیوان عالی کشور ایالت متحده بیان کرده است، تصور تجاری یک علامت تجاری، از کلیت آن علامت حاصل می‌شود و نه از عناصر آن علامت که به طور مجزا و

1. Boston Athletic Ass'n v. Sullivan (1989).

۲. صادقی و همکاران. (۱۳۸۶). ۱۰۳-۱۲۹.

3. Coca-Cola Co. v. Snow Crest (2004). Daimlerchrysler v. The Net (2004).

4. Gen. Mills, Inc. v. Kellogg Co. (1987).

5. Marker International V. Debruler (1986).

به دقت بررسی شده باشد. با این وجود برای دادگاه‌ها مناسب است که بررسی کنند آیا قسمت شبیه‌سازی شده جز غالب علامت تجاری است یا خیر. معیار غالب بودن را باید با توجه به کارکرد اصلی علامت تجاری یعنی نمایش مبدأ تولید توصیف کرد. به عبارت دیگر اگر مؤلفه کپی‌برداری شده با وجود با ادغام با علامت جدید، ذهن مشتری را به منع تولید علامت اصیل رهنمون سازد باید چنین مؤلفه‌ای را واجد قدرت و نسبت به اجزا دیگر غالب دانست. در حقوق ایالات متحده، قاعده ممنوعیت تجزیه علامت به منظور جلوگیری از ارزش‌گذاری بیش از حد به هریک از اجزا علامت وضع شده است. از این رو، در جایی که در دو علامت، یک جزء ضعیف به اشتراک گذاشته می‌شود، به نظر می‌رسد که تأکید بر این اوصاف عام و ادعای نقض، از آنجا که مشتری را به منبعی خاص رهنمون ننماید درست نیست. به عبارت دیگر احتمال این که مشتری یک مؤلفه ضعیف را به عنوان یک نمایانگر مبدأ شناسایی کنند، بسیار بعید است<sup>۱</sup>.

هرچند علائم تجاری را نباید به طریق تشریح اندام انسانی بررسی کرد، بررسی شباهت‌های موجود میان آن‌ها به طور منفرد و بدون لحاظ سایر قسمت‌ها و شرایط دیگر نیز صحیح نیست. در بسیاری مواقع، بررسی برچسب‌های حاوی علامت تجاری ملحق به کالا ضروری است. زیرا مشتری با مراجعه به فروشگاه، برچسب‌های حاوی علامت را مشاهده می‌کند<sup>۲</sup>. چنین حالتی، ذاتاً دلالت بر ایجاد وابستگی به منبع تولید معین نمی‌کند، و اغلب دارای اثرات فیزیولوژیک اندک است و احتمال کمی وجود دارد که مورد توجه قرار گرفته و یا به خاطر سپرده شود. ممکن است علامت تجاری توسط کلمات اضافی که ارزش کمتری دارند، احاطه شده باشند و از همین رو موجب نقض به معنای خاص خود نمی‌گردد<sup>۳</sup>. در رویه دادگاه‌های ایران تحلیل یادشده براساس اصول عام مورد پذیرش قرار گرفته و در رأی شماره ۷۴/۸۰ مورخ ۸۰/۶/۱۷ صادره از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران به چشم می‌خورد. در رأی صادره در مقام بررسی شباهت‌های موجود میان علائم «به یک» و «به یک سفیدر» دادگاه رسیدگی‌کننده در قسمت دوم استدلال خویش به ترکیب و کلیت علامت تجاری اشاره و اعلام می‌دارد به واسطه تفاوت در معنا و تلفظ، ترکیب علامت دوم موجب

1. Banner (2012); p. 2-17.

2. Henri's Food Prods. V. Kraft (1983).

3. Frehling V. Int'l Select Grp (1999).

به حداقل رساندن تفاوت شده است. دادگاه تجدیدنظر نیز، ارجاع این موضوع به کارشناسی را به لحاظ بداهت در عدم تشابه، منتفی دانسته است.<sup>۱</sup>

### ۳. کیفیت عطف نقض به اجزای اصلی علامت اصیل

ممکن است علامت تجاری ترکیبی از کلمه و طرح باشد، در چنین حالتی آنچه نظر مشتری را در بادی امر به خود جلب می‌کند، کلمات موجود در طرح می‌باشد. با توجه به این که مفهوم و شمایل کلمه نیز از اجزای آن تلقی می‌شوند، تفاوت در طرح با استفاده از کلمات مشابه نیز ممکن است موجب ابهام مشتری شود. به لحاظ پیچیدگی طرح نسبت به کلمه، باید سهم کلمات در علامت را غالب تلقی کرد؛ از این رو، چنانچه دو علامت واجد کلمه‌ای همسان و طرح کاملاً متفاوت باشند، احتمال ایجاد ابهام منتفی نیست. در چنین حالاتی ممکن است مدعی علیه به کلیت علامت و تصویر تجاری کلی برآمده از علامت جهت اثبات عدم تشابه استناد کند. ولی نظر به اثر قوی کلمه امکان ایجاد ابهام در مشتری فراوان است. واضح است در چنین حالتی کلمه ثبت شده نیز جزیی از علامت محسوب می‌شود. در دعوایی که در ایالات متحده طرح شده است و خواننده از عبارت تینکر، به همراه طرح یک لامپ استفاده کرده بود و مدعی بود کلیت طرح و حتی فونت عبارات دو علامت متفاوت است، دادگاه با تکیه بر قوت کلمه در ایجاد ابهام در مشتری، ثبت کلمه مشابه با طرح متفاوت را صحیح ندانسته است.<sup>۲</sup> در خصوص علاماتی که از ترکیب حروف و طرح تشکیل می‌شوند قاعده خاصی وجود ندارد که آیا حروف یا طرح بر دیگری غلبه دارند.<sup>۳</sup> حروف فرم داده شده، واجد منظر و نمود شفاهی و بصری هستند و هر دو این اوصاف را باید در متن هر علامت مورد ارزیابی قرار داد. چنین علائمی در محدوده‌ای میان علائم مبتنی بر صرف طرح، که نمی‌توان آن‌ها را تلفظ کرد و علائم مبتنی بر کلمه که به راحتی می‌توان آن‌ها را تلفظ کرد قرار دارند. وقتی چنین علائمی به نحوی واجد فرم ارائه می‌شود که اصولاً قابل تلفظ نیستند و یا هیچ معنای خاصی را ارائه نمی‌دهند، در این حالت نقطه اصلی علامت

۱. پورنوری (۱۳۸۳)؛ صص ۱۷۰-۱۰۸. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ صص ۶۲۴-۵۳۰.

2. CBS V. Morrow (1983).

3. In Re Electrolyte Labs (1995); p. 4-39.



جهت مقایسه همان نمود علامت خواهد بود.<sup>۱</sup> در مورد مشابه در رأی صادر به شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۸ از شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران دادرسی حکم به ابطال علامتی به عنوان «فاراب شیر» را داد که مشابه علامت مشهور به ثبت رسیده پیشین «فاراب» بود. این رأی پس از درخواست تجدید نظر خواهی خوانده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ به شماره دادنامه ۴۶۵ مورد تأیید قرار گرفت.<sup>۲</sup>

#### ۴. بررسی تطبیقی شبیه‌سازی اجزای متعارف علامت اصیل

زمانی که کلیت یک علامت در علامت دیگری گنجانده و به بازار راه می‌یابد احتمال ایجاد ابهام در مشتری وجود دارد. احتمال ایجاد ابهام مخصوصاً در جایی افزایش می‌یابد که بخش مشترک در هر دو علامت، واجد اثر متمایز کننده مکتسب و آن قسمت اضافی در علامت داخل شده، تقریباً کمرنگ و نامرئی و یا توصیفی و یا عام باشد. در چنین مواردی علامت داخل کننده، واجد استعداد در نگهداری تصویر تجاری اولیه خود در دیگری خواهد بود. قسمت اضافی در بهترین حالت، از اطلاعاتی بهره می‌برد که از خود کالا ارسال می‌شود و نه از منبع تولید آن. در حقوق ایران چنین وضعی نه به عنوان نوع خاص از نقض، بلکه به عنوان عامل تولید ابهام در مشتری موضوع احکام قضایی قرار گرفته است.<sup>۳</sup> در حقوق ایالات متحده بنا به استدلال فوق نقض علامت خواهان، یعنی اوگتی توسط علامت بل اوگتی<sup>۴</sup>، و نیز نقض علامت اینداکتو، توسط علامت اینداکتوماتیک<sup>۵</sup> محرز شده است. افزودن کلمات معمولی و نامحسوس توسط شخص ناقض، خصوصاً به علامات مشهور، ممکن است ابهام را با نشان دادن این امر به مشتریان که علامت متعلق به شخص ناقض، مشتقی از علامت اصلی است و یا به طریقی دیگر به استفاده کننده اصلی مرتبط است، تشدید کند.<sup>۶</sup> اغلب، تعارض در جایی حادث می‌شود که کسی از یک علامت واجد لقب یا کنیه و یا اسم خاص ثبت شده به عنوان علامت استفاده می‌کند و دیگری همان لقب یا اسم ثبت شده را

1. Restatement (1995); p. 4-39.

۲. دعوی فاراب شیر و فاراب (۱۳۸۸).

۳. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ صص ۶۲۴-۵۳۰. پورنوری (۱۳۸۳)؛ صص ۱۷۰-۱۰۸.

4. *Frehling v. Int'l Select Grp.* (1983).

5. *Induct-O-Matic v. Inductotherm* (1984).

6. *Am. Express v. Am. Express Limousine* (1991).

با یک نام معین اضافه شده به آن استفاده می‌کند. بعضاً مشاهده شده که در چنین مواردی دادگاه‌ها با اعلام این امر که شباهت در حدی نیست که موجب اشتباه مشتری شود، دعوی خواهان را مردود اعلام کرده‌اند. اما در حقوق ایالات متحده مراجع قضایی نسبت به این امر واکنش‌های دقیق نشان می‌دهند. دادگاه‌ها به‌عنوان یک امر موضوعی چنین نظر داده‌اند که مشتری به‌طور متناوب یک نام کامل را خلاصه می‌کند و آن را مبدل به یک لقب می‌سازد. این عادت مشتری در استفاده از قسمت غالب علامت ممکن است منجر به ایجاد ابهام وی به هنگام مقایسه میان علامات گردد. در حقوق ایالات متحده علامت ثایر، ناقض علامت تام‌ثایر<sup>۱</sup> و علامت «گوچی» ناقض علامت «پاولو گوچی»<sup>۲</sup> و علامت «آرپل»، ناقض علامت «آدریان آرپل» تلقی گردید.<sup>۳</sup> در حقوق ایران نیز براساس بنده ماده (۳۲) قانون ثبت علائم و نشان‌های تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، در صورت احراز عنصر گمراه‌کنندگی، چنین استدلالی صحیح به نظر می‌رسد.

اما در حالتی که علامات مورد نظر هر دو یک نام معین (خصوصاً یک اسم عام) را به همراه لقب‌های متفاوت ارائه می‌دهند، احتمال ایجاد ابهام اندک است. القاب، و اسامی خاص، علامات را متمایز می‌سازند، یعنی همان کاری که مردم همه روزه انجام می‌دهند. از همین رو در حقوق ایالات متحده، میان علامت «هلن کورتیس» و «هلن کارو»، «ماری کور» و «ماری کای» هیچ تعارضی یافت نگردید.<sup>۴</sup> استدلال مراجع قضایی چنین است که اضافه صورت یافته، قید توصیف‌کننده علامت ثانوی نیست بلکه حالتی تشدیدکننده ابهام در منبع موجود و توهم وحدت منبع است. در حقوق ایران دعوی در زمینه موضوع یافت نشد.

نوع دیگری از ایجاد شائبه وجود منبع مشترک تولید ممکن است حادث شود. به هنگام توسعه خط تولید کالاهای موجود در طبقات کالایی متنوع، بکارگرفتن علامتی جدید و اشاره به ارتباط و وابستگی آن به علامت اصیل، بطور متناوب، منجر به کسب اعتبار برای علائم تثبیت‌شده می‌شود. این تکنیک در تجارت امری مقبول و شناخته شده است. مشتری با دیدن علامت جدید، احساس می‌کند که هر دو علامت از یک منبع ناشی شده‌اند. چنین

1. In Re Sawyer of Napa (1983).

2. Gucci v. Gucci Shops (1988).

3. Seligman & Latz v. Merit Mercantile (1984).

4. Helene Curtis Indus v. Carew Prods (1960).

5. Mary Kay Cosmetics v. Société Anonyme Laboratoire (1981).

ابهامی در جایی افزایش می‌یابد که صاحب علامت، یک سری از علامات مرتبط با هم را نیز به ثبت رسانده باشد. در چنین حالتی، علامت تجاری ثانی، معمولاً این تصور را ایجاد می‌کند، علامت جدید هم یکی دیگر از همان سری علامات اصیل می‌باشد. نمونه این نوع نقض علامت تجاری در دادگاه‌های امریکا مطرح شده است. دادگاه امریکایی، ایجاد شائبه وحدت منبع تولید را به‌عنوان ابزار نقض علامت تجاری «اپل»، توسط علامت تجاری «پاین اپل» تلقی کرد. دادگاه چنین استدلال کرد که یکی از آثار احتمالی استفاده از چنین پیشوندی، این است که مشتری ممکن است تصور کند کیت‌های کامپیوتری موضوع علامت اخیر، توسط شخص صاحب لیسانس و یا توسط شرکت‌های فرعی اپل تولید شده‌اند.<sup>۱</sup>

با توجه به این که ذهن انسان، توان مقایسه و تطبیق اطلاعات قدیم با موضوعات جدید را دارد، و نیز این که احتمال خطای در جزئیات اطلاعات سابق ذهنی، موجود است، ممکن است وارونه‌سازی عناصر یک علامت، چنانچه همان تصویر علامت تجاری اصیل را در ذهن مشتری ایجاد کند، منجر به تولید ابهام شود. هرچند ممکن است با صرف دقتی هرچند اندک، تفاوت‌های موجود میان دو علامت شناسایی شود، لیکن در معاملاتی که توسط مشتری عادی صورت می‌گیرد، صرف چنین دقتی انتظار نمی‌رود. از این رو است که دادگاه تجدید نظر تهران طی دادنامه ۶۳۰ مورخ ۸۲/۴/۲۴ اعلام کرده است: «...تشخیص تفاوت دو علامت نیازمند دقت است، حال آن که اکثر مردم این دقت را ندارند و با همان تشابه ظاهری کالا را خریداری می‌کنند...»<sup>۲</sup>. البته احتمال ایجاد ابهام در جایی که علامت در مقایسه با علامت اصلی، ضعیف‌تر است، کمتر خواهد بود. بنابراین، در حقوق ایالات متحده عبارت «سیلکی تاج»، وارونه عبارت «تاج او سیلک»، تشخیص داده نشد.<sup>۳</sup>

لازم به ذکر است علامت تجاری مبتنی بر رنگ را بایستی علامتی غیر متعارف تلقی کرد. اما در جایی که حداقل یک رنگ به‌طور منحصر توانایی توصیف منبع تولید کالا یا خدمات را داشته باشد، کارکرد چنین رنگی همانند علامت تجاری خواهد بود. گرچه در حقوق ایران استفاده از رنگ به‌طور منحصر، به‌عنوان علامت تجاری مرسوم نیست، اما اخیراً در بازار جهانی استفاده از این نشانگر قوی به‌عنوان علامت تجاری رو به گسترش است، با

1. Apple Computer v. Formula International (1984).

۲. میرحسینی (۱۳۹۰)؛ صص ۶۲۴-۵۳۰. پورنوری (۱۳۸۳)؛ صص ۱۷۰-۱۰۸.

3. In Re Akzona (1983).

این وجود به طور سنتی حمایت از رنگ‌ها به عنوان علامت تجاری از طریق ثبت شکل بوده است. چون قدرت ایجاد تمایز در آن‌ها در سطح پایینی قرار دارد. این موضوع در توافق تریپس بیان شده است و در ماده ۱-۱۵ تعریفی موسع از علامت تجاری ارائه کرده است و هرگونه نشانگری از جمله ترکیب رنگ‌ها را که قادر به ایجاد تمایز میان منبع کالا باشد به عنوان علامت قابل ثبت دانسته است<sup>۱</sup>. در ایالات متحده امریکا، نظر دیوان عالی کشور بر این است که صاحب علامت تجاری باید نشان دهد که رنگ استفاده شده به عنوان علامت تجاری، یک تمایز اساسی را نسبت به سایر علائم کسب کرده است و این رنگ نشانگر منبع تولید کالاهای موضوع رنگ خود می‌باشد<sup>۲،۳</sup>. در قانون ثبت علائم و اختراعات صرفاً به قابل رویت بودن نشان اشاره شده است که در برگیرنده رنگ نیز هست. لیکن رویه قضایی به طور صریح تاکنون فرصت پاسخ به این مسأله را نیافته است. با این وجود به نظر می‌رسد که در صورت وجود ترکیبی خاص از رنگ‌های پایه، و وجود قدرت تمایز اینگونه نشانگر نیز به عنوان مؤلفه‌ای از علامت قابلیت ثبت را داشته باشد و نقض چنین نشانگری موجب مسئولیت برای ناقض گردد. لازم به ذکر است با توجه به نظام مبتنی بر ثبت در علامت تجاری در ایران، چنانچه استفاده از رنگ خاص یک علامت ثبت شده به همراه سایر عناصر علامت موجب ایجاد ابهام در مشتری شود، وقوع نقض محتمل خواهد بود. مانع کارکردی بودن قانون لانهاج به طور خاصی بیان می‌کند هیچ علامتی که توسط آن کالاهای متقاضی را می‌توان از کالای دیگران متمایز ساخت، بر مبنای ماهیت آن نمی‌توان از ثبت ممنوع دانست مگر این که حاوی نشانی باشد که حاوی عنصر کارکردی باشد<sup>۴</sup>.

## ۵. رقیق‌سازی (تضعیف اثر)

امروزه نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری نسبت به گذشته گسترش و اهمیت فراوانی کسب کرده است و در این راستا در بازارهای رقابتی کنونی در سطح جهان کارکردهای

1. TRIPS Agreement (1971); Section 2, Article 15-1.

2. Mealem et al. (2010); p. 116-122.

3. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. (1995).

4. Vita. (2013); p 964-977.

5. 15 United State Constitution § 1127.

6. 15 United State Constitution § 1052(e)(5).

نظام حقوقی بر علائم تجاری به وسیله‌ای برای گسترش رقابت سالم، تضمین ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و همچنین تضمین حقوق مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. نقض علائم تجاری در مفهوم نوین آن به‌عنوان دکترین رقیق‌سازی شناخته می‌شود و مربوط به زمانی می‌باشد که شخص ثالث مبادرت به استفاده از علامت مشهور یا علامت مشابه بر روی کالا و خدماتی نماید که با علامت مشهور به کار گرفته شده شباهتی نداشته باشد بدون این که لازم باشد با آن رقابت داشته باشد و یا بدون لزوم این که نقض حق در این مفهوم منجر به سردرگمی مصرف‌کننده شود.<sup>۱</sup> در زبان مقنن امریکایی، کاهش توان و قدرت علامت مشهور در معرفی و ایجاد تمیز میان کالا و خدمات موضوع علامت با سایر منابع و کالاها و خدمات خواهد بود. در چنین حالتی وجود یا عدم وجود رقابت میان صاحب علامت مشهور و طرف مقابل و نیز حصول یا عدم حصول ابهام در مشتری به طریق ایجاد اشتباه در مشتری یا فریب او، اهمیت خود را در زمینه احراز وقوع فعل زیان‌بار از دست می‌دهد. از این رو، فعل متضمن تضعیف اثر علامت مشهور، با فعل متضمن نقض از لحاظ محل اثر متفاوت خواهد بود؛ زیرا اثر فعل ناقص، احتمال ایجاد ابهام در مشتری است در حالی که تضعیف اثر علامت حتی در حالتی که احتمال وجود ابهام در مشتری موجود نیست، ممکن است حاصل شود.<sup>۲</sup>

در حقوق ایران، دکترین رقیق‌سازی اولین بار به‌صورت ضمنی در ماده (۳۲) قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ به رسمیت شناخته شده که مقرر داشته است «عین یا شبیه آن (علامت) قبلاً برای خدمات مشابه ثبت و معرفی شده باشد...». متأسفانه قانونگذار در این بند از عبارت، علامت معروف<sup>۳</sup> استفاده کرده است و این سؤال را مطرح می‌کند که فرق بین علامت معروف با علامت مشهور<sup>۴</sup> چیست. بعضی نظام‌های حقوقی مانند فرانسه فرقی بین دو عبارت نمی‌دانند ولی در اکثر نظام‌های حقوقی بین علامت مشهور و علامت معروف تفاوت قائل می‌شوند و گستره دکترین رقیق‌سازی را فقط شامل علائم مشهور می‌دانند.<sup>۵</sup> با این حال علاوه بر بیان نامطلوب قانونگذار که نتیجه ترجمه ناقص بند (۳)

۱. حبیب و همکاران (۱۳۹۰)؛ صص ۹۴-۷۵. حبیب و همکاران (۱۳۹۲)؛ صص ۳۵-۱۵.

2. Starbucks Corp V. Wolf's Borough Coffee (2009).

3. Well Known Mark.

4. Famous Mark.

۵. حبیب و همکاران (۱۳۹۲)؛ صص ۹۴-۷۵.

ماده (۱۴) موافقت‌نامه تریپس است، گستره آن محدود به علائم معروف ناظر بر خدمات شده و از حمایت از علائم مشهور ناظر بر کالاها خودداری کرده است؛ بنابراین، اصلاح متن بند «و» ماده (۳۲) توسط قانونگذار به واژه مشهور ضروری است تا از این طریق خود را با تنوری بین‌المللی حاکم بر تمایز این دو همگام سازد.<sup>۱</sup>

در حقوق ایران در ارتباط با این موضوع می‌توان به دعوی شرکت تعاونی چند منظوره اعتماد یزد علیه شرکت آبیگ اشاره کرد که خواهان ابطال گواهی ثبت علامت کلمات «الکترواد اعتماد» به فارسی و انگلیسی شد. در نهایت دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده و طی دادنامه شماره ۵۰۰۵۷۹ مورخ ۹۰/۵/۱۵ رأی به ابطال گواهی ثبت علامت کرد. حقوق حمایت از علائم تجاری، براساس ثبت علامت در اکثر کشورها اعطا می‌شود و محدود به مدت زمان ویژه‌ای می‌باشد. در ایران براساس بند «د» ماده (۴۰) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مدت اعتبار ثبت علامت ۱۰ سال بوده و برای دوره‌های متوالی ده ساله قابل تمدید است. با توجه به عدم شناسایی حقوق منع رقابت غیرمنصفانه در قوانین داخلی، جهت حمایت از علائمی که تحت قوانین مالکیت فکری حمایت نمی‌شود از همان دعوای مسئولیت مدنی باید استفاده کرد.<sup>۲</sup>

قوانین ایران در خصوص منع رقابت غیرمنصفانه بسیار محدود است، حوزه‌های محدودی از رقابت غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ممنوع شده و قانون برنامه چهارم نیز صرفاً از اظهارات گمراه‌کننده حمایت کرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد در ایران باید از قواعد حقوق مسئولیت مدنی برای حمایت در رقابت غیرمنصفانه استفاده کرد.<sup>۳</sup>

## ۶. راه‌کارهای ارتقای نظام اجرا در سیستم حقوق علائم تجاری ایران

در فضای تجاری ایران به مواردی که می‌توانند در امر تجارت تأثیر بسیار داشته باشند توجه لازم نمی‌شود و با توجه به اثرات غیرمستقیم، ارزش خریدار، ارزش خرید، اعتماد و وفاداری به علامت تجاری، لازم است مسئولان در امر مدیریت علامت تجاری یا برند و

1. TRIPS Agreement (1971); Section 2, Article 14-3.

۲. حبیبیا و همکاران (۱۳۹۲)؛ صص ۳۵-۱۷.

۳. باقری و همکاران (۱۳۹۰)؛ صص ۱۰۲-۸۵.

۴. باقری و همکاران (۱۳۹۰)؛ صص ۱۰۲-۸۵.

ارتباطات بازاریابی نیز این عوامل و تأثیرات را مورد عنایت قرار دهند.<sup>۱</sup> با توجه به این که در ماده (۳۰) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، علامت تجاری شامل هر علامت قابل رؤیت می‌باشد، لذا می‌توان گفت بر طبق قانون ایران، علائمی که به غیر از طریق حس بینایی قابل درک باشند، غیر قابل ثبت‌اند. درحالی که هم‌اکنون در مقررات اغلب کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده و دیگر کشورها، علائم صوتی از قبیل صدا و جملات آهنگین، مورد پذیرش واقع شده است. گفتنی است طبق ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ امکان ثبت هر نوع علامت تجاری از جمله علامت صوتی وجود داشت؛ زیرا به موجب این قانون، علامت تجاری عبارت از هر قسم عبارت شناخته شده بود و موارد مذکور در آن، حالت حصری نداشت. درج کلمه «و غیر آن» نیز بیانگر تمثیلی بودن موارد معنونه در این ماده بود. جای بسی تعجب است که در عصر تکنولوژی و فناوری و پیشرفت علم، بعد از گذشت سه ربع قرن از وضع قانون سابق، به وضع مقرراتی پرداخته باشیم که از آن قانون نیز بی‌بهره بوده و پاسخگوی نیازهای عصر حاضر نباشد. خصوصاً این که امروزه تمهیدات لازم برای پذیرش دیگر انواع علامت که با دیگر حواس انسان (غیر از بینایی و شنوایی) قابل درک می‌باشند، به عمل آمده است. به‌طور مثال به ثبت علامت تجاری «بوی چمن تازه زده شده» برای توپ تنیس توسط اداره مالکیت صنعتی انگلستان که در سطح اتحادیه اروپا پذیرفته شده است، می‌توان اشاره کرد و به‌طور قطع و یقین می‌توان گفت پیشرفت علم و تکنولوژی، امکانات لازم جهت طراحی و پذیرش علائم تجاری را که با دیگر حواس انسان قابل درک باشد در اختیار بشریت قرار خواهد داد. علی‌ایحال با عنایت به این که اقسام مذکور، به‌عنوان علامت تجاری در ایران قابل شناسایی نیستند، نقض آن‌ها نیز فاقد ضمانت اجرا به‌نظر می‌رسد.<sup>۲</sup>

همچنین با توجه به همگانی شدن استفاده از اینترنت توجه به استفاده از علائم تجاری در اینترنت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. خصوصیت اینترنت جهانی بودن آن و ویژگی علامت تجاری سرزمینی بودن آن است. به دلیل دسترس بودن اینترنت همزمان در همه جای دنیا و استفاده از این قبیل علائم روی اینترنت ممکن است حقوق شخص ثالث را در آن سوی مرزها به چالش کشیده شود در عین حال استفاده از علامت روی اینترنت را نباید

۱. نادى و همکاران (۱۳۸۹)؛ صص ۷۰-۵۵.

۲. اصلانی و همکاران (۱۳۸۶)؛ صص ۳۳-۲۱.

به دلیل وجود یک حق معارض در یک کشور ویژه ممنوع دانست و ممنوعیت استفاده از علامت را باید محدود به فرضی کرد که استفاده اینترنتی آن، در کشوری که علامت را به رسمیت می‌شناسد، اثر تجاری داشته باشد و نباید به کارگیری آن را در همه کشورهای دنیا ممنوع کرد. دارنده حق بر علامت نیز اگر بخواهد اقدام به مقابله به چنین استعمالی نماید، باید حکم دادگاه را تحصیل کند. چنین حکمی به صورت کلی به کارگیری علامت را در سایت مورد نظر ممنوع می‌کند. برای مقابله با این اثر جهانی احکام دادگاه‌ها، قضات باید ابتکاری عمل را به دست گیرند و راه حل‌هایی ارائه دهند و در احکام صادره اعمال کنند که اثر حق را به کشور شناسنده حق محدود کند!

### جمع‌بندی و ملاحظات

با توجه به مراتب فوق و بررسی مواد (۳۱) و (۳۲) بندهای «الف» و «ب» ماده (۴۰) و ماده (۴۱) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۸۶، مشخص است که مقنن شخص ناقض علامت تجاری متعلق به دیگری را مسئول شناخته ولی از بیان مصادیق نقض خودداری کرده است و کشف نقض را براساس عنصر گمراه‌کنندگی و احتمال ایجاد ابهام، به دادگاه‌ها واگذار کرده است که شیوه‌ای همانند شیوه به کار رفته در ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی است. در حقوق ایالات متحده، در قانون لانهم نیز به بیان کلی موارد نقض پرداخته شده و معیار نقض علامت تجاری را ایجاد شائبه وحدت منبع تولید علامت ناقض و علامت اصیل تلقی کرده است و تعیین مصادیق و معیارهای نقض، به رویه قضایی احاله شده است که در مقاله حاضر به طور مختصر رویه قضایی کشور یاد شده نیز بررسی شد تا ضوابط منطقی در جهت احراز فعل ناقض از آن استخراج شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، در مقایسه با حقوق ایالات متحده آمریکا در حقوق ایران تعریف جامعی از نقض ارائه نشده و از مصادیق آن نیز ذکری به عمل نیامده است. همچنین، در حقوق ایران تفکیک میان شبیه‌سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده و علائمی که به غیر از طریق حس بینایی قابل درک باشند، قابل ثبت نیستند. در حالی که هم‌اکنون در مقررات اغلب کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده و دیگر کشورها، علائم صوتی از



قبیل صدا و جملات آهنگین، پذیرفته شده است. اگرچه براساس نتایج، رویه قضایی جاری قادر است معیارهای احراز نقض را براساس ضوابط عام مسئولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد کند. به نظر می‌رسد ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشأ علائم است. از این رو، شیوه‌های مندرج در مقاله حاضر از نظر مقنن هردو کشور به نقض علامت تجاری منجر می‌شود و رویه قضایی ایالات متحده با استفاده از معیارهای مندرج شده اختلاف نظر در زمینه کیفیت احراز نقض را به حداقل رسانده است.

### پیشنهادها

با توجه به ماده (۶۲) قانون جدید، معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها پیوسته یا می‌پیوندد، نسبت به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تقدم دارد. بنابراین، ثبت هر نوع علامت مرئی یا نامرئی پذیرفته شده در معاهدات بین‌المللی مورد قبول ایران، باید طبق قانون ایران قابل ثبت دانست. در این مقاله بخشی از تغییرات مثبت قانون جدید مصوب ۱۳۸۶ و اشکالات آن به اختصار بیان شد. امید است اشکالات موجود در قانون و آیین‌نامه جدید به زودی برطرف شود. به منظور ارتقای نظام اجرا در سیستم حقوق مالکیت معنوی ایران و با توجه به مطالعات تطبیقی، راهکارهای اجرایی زیر می‌تواند در کارآیی بیشتر نظام حل و فصل اختلافات راجع به نقض علائم تجاری نقش مؤثری داشته باشد:

۱. تشکیل دادگاه‌های تخصصی به تصدی قضاات متخصص مستقر در اداره کل مالکیت صنعتی و ایجاد سازمان مستقل دولتی برای پیشگیری و مبارزه با جرائم نقض حقوق مالکیت معنوی .
۲. تبادل اطلاعات میان سازمان‌های درگیر با مبارزه با نقض حقوق علائم تجاری در سطح ملی و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ذیربط.
۳. تربیت و آموزش وکلای متخصص و آموزش کارشناسان رسمی دادگستری در رابطه با علائم تجاری. اجرای طرح پاداش در این حوزه و افزایش آگاهی مردم و سازمان‌های درگیر با مبارزه با نقض حقوق علائم تجاری.
۴. تعیین مصادیق نقض و سوءاستفاده و متناسب کردن مجازات‌ها در حوزه نقض

- علائم تجاری و تشدید مجازات در فرضی که نقض حقوق علائم تجاری به صورت سازمان یافته و گروهی صورت می گیرد.
۵. تعریف ذینفع تعیین تکلیف در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم به نحوی که موجب سوء استفاده قرار نگیرد.
  ۶. جرم انگاری شروع به جرم در حوزه نقض حقوق علائم تجاری به نحو صریح و روشن و اعمال بازرسی های مستمر و موردی و پرکردن خلأهایی که در مقررات گمرکی برای جلوگیری از نقض حقوق علائم تجاری وجود دارد.
  ۷. آموزش قضات، مامورین گمرک و پلیس، از طریق برگزاری همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی و کارگاه های آموزشی.
  ۸. ارتباط تنگاتنگ با صنعت و دانشگاه و بهره برداری از ظرفیت آن ها در امر پیگیری و مبارزه با جرائم نقض حقوق مربوط به علائم تجاری.
  ۹. با افزایش علائم، تقلید از آن ها تبدیل به یک مشکل جدی برای مؤسسات شده است، از این جهت ساخت نرم افزارهای جستجو و بازیابی علائم تجاری بسیار ضروری است.
  ۱۰. ارزش گذاری علائم تجاری با مدنظر قرار دادن فرهنگ جامعه در بازارهای خدماتی، صنعتی و بازرگانی.
  ۱۱. بررسی و ثبت علائم تجاری به قوه مجریه و یا وزارتخانه های مرتبط با آن واگذار شود.
  ۱۲. قانون جدید برای توسعه ملی مناسب نیست و باید دست نهادهای دولتی برای اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه باز باشد تا ضمن حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی، سیاست مقتضی را برای تأمین منابع بنگاه ها و مصرف کنندگان داخلی نیز اجرا کنند.
  ۱۳. پیش بینی حقوق و ضوابط ثبت علائم غیرسنتی مانند علائم سه بعدی و دارای رنگ و بوی ویژه مطابق معاهده بین المللی.
  ۱۴. از علائم معروف در خصوص کالاهای غیرمشابه قیدشده در بند «و» ماده (۳۲) حمایت به عمل آید و علائم مشهور با تعریف معیارهای تشخیص مورد شناسایی قرار گرفته و از صدمه به تمایزدهنگی و شهرت آن جلوگیری شود.

## منابع

- اصلانی، حمیدرضا (۱۳۸۹)؛ حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر: دوره حقوق فناوری اطلاعات، نشر میزان، ص ۲۸۸.
- اصلانی حمیدرضا (۱۳۸۶)؛ «معیارها و آثار تعیین محل وقوع نقص حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، ش. ۲، صص ۲۱-۳۳.
- باقری محمود و زهرا بابایی (پاییز و زمستان ۱۳۹۰)؛ «حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه»، مجله علمی - پژوهشی خصوصی. دوره هشتم، ش. ۲، صص ۸۵-۱۰۲.
- باقری محمود و مجتبی نیر (۱۳۹۰)؛ «شرط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری از علائم تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش. ۵۶، صص ۳۹-۴۰۹.
- پورنوری، منصور (۱۳۸۳)؛ حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علائم تجاری و اختراعات، مهد حقوق.
- حبیبیا سعید و معجد حسین زاده (۱۳۹۲)؛ «تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقص دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۳، ش. ۱، بهار ۱۳۹۲، صص ۱۷-۳۵.
- حبیبیا سعید و ابراهیم چاوشی لاهرود (۱۳۹۲)؛ «بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت»، حقوق تطبیقی. دوره ۱۰۳، ج. ۱۱، ش. ۱، صص ۷۵-۹۴.
- شمس، عبدالحمید (۱۳۹۲)؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه.
- صادقی، سوره (۱۳۸۹)؛ «علائم تجاری غیرسنتی»، مجله پژوهش های حقوقی، ش. ۱۷، صص ۸۴-۵۶۷.
- صادقی محمود و خلیج یوسفی (۱۳۸۶)؛ «حمایت از نشان های تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای»، فقه و حقوق، سال چهارم، ش. ۱۴، صص ۱۰۳-۱۲۹.
- کریمی، م. ح. (۱۳۸۹)؛ علائم تجاری در حقوق ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
- کرمزاده شیری، فائزه و محمد عبداللهی ازگمی (۱۳۸۸)؛ نرم افزاری برای جستجو و بازیابی خود کار علائم تجاری. اولین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار ایران.
- لطیفی مهدی (۱۳۸۹)؛ «حقوق مالکیت معنوی»، مجله معرفت، ش. ۵۳، صص ۳۰-۱۹.
- عامری فیصل (۱۳۸۸)؛ «نقدی بر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ با عنایت به مقررات تریپس»، ویژه نامه WTO. سال یازدهم، ش. ۲۷، صص ۱۵۶-۱۲۹.
- معین الاسلام، محمد (۱۳۸۸)؛ «نگاهی به قانون جدید حمایت از مالکیت های صنعتی»، فصلنامه اقتدار علمی - اقتدار ملی، صص ۸۰-۶۷.
- میرحسینی، سیدحسن (۱۳۹۰)؛ حقوق علائم تجاری، نشر میزان.
- مشهدیان شهاب و سعید دلفانی (۱۳۹۰)؛ «قرارداد استفاده از علامت تجاری»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، ش. ۵۴، صص ۱۵۰-۱۱۷.
- نادی محمدعلی و شیرین قهرمانی (۱۳۸۹)؛ «مدل یابی معادلات ساختاری روابط انجام رابطه، ارزش

علامت تجاری و صلاحیت تأمین کننده در بین خریداران محصولات شرکت بین المللی ارگک طلائی: مورد پژوهی هفت کشور، دوره ۵، ش. ۱۳، صص ۷۰-۵۵.

فاراب شیر و فاراب (۱۳۸۸)، ۱۳۸۸/۹/۳ از شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران. تجدید نظر: شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ به شماره دادنامه ۴۶۵.

شرکت تعاونی چند منظوره اعتماد یزد علیه شرکت آبیگ (۱۳۹۰)؛ دادنامه دادگاه تجدید نظر شماره ۵۰۰۵۷۹.

هنکل و احمد پهلوان و شرکا (۱۳۷۵)؛ رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری). رأی شماره: ۲۳ - ۱۳۷۵/۹/۲۰.

Am. Express Co. V. Am. Express Limousine Serv. LTD. (E.D.N.Y. 1991); 772 F. Supp. 729, 733, 21 U.S.P.Q.2d 1009, 1012. Available online at: [http://www.leagle.com/decision/19911501772FSupp729\\_11401.xml/AMERICAN%20EXP.%20v.%20AMERICAN%20EXP.%20LIMOUSINE%20SERVICE](http://www.leagle.com/decision/19911501772FSupp729_11401.xml/AMERICAN%20EXP.%20v.%20AMERICAN%20EXP.%20LIMOUSINE%20SERVICE)

Apple Computer, Inc. V. Formula International, INC.(9th Cir. 1984); 725 F.2d 521, 526, 221. U.S.P.Q. 762, 766. Available online at: <http://scholar.google.com/scholar>

Banner Be. (2012); *Trademark Infringement Remedies*, Bloomberg BNA; Second edition.

Beebe B., Cotter C., Lemley M.A., Menell P.S. and Merges R.P. (2011); *Trademarks, Unfair Competition, and Business Torts* (Aspen Casebook Series). Aspen Publishers.

BEER NUTS, INC. V. CLOVER CLUB FOODS CO. (1986). 805 F.2d 920, 925, 231 U.S.P.Q.1986. <http://openjurist.org/805/f2d/920>

BOSTON ATHLETIC ASS'N V. SULLIVAN. (1st Cir. 1989). 867 F.2d 22, 30, 9 U.S.P.Q.2d 1690, 1696. Available online at: <http://openjurist.org/867/f2d/22>

CBS, INC. V. MORROW, 708 F.2d 1579, 218 U.S.P.Q. 198, 200 (Fed. Cir.1983) AVAILABLE ONLINE AT: <http://openjurist.org/708/f2d/1579/cbs-inc-v-morrow>

Chen, C.F., Chang, Y.Y. (2008); "Airline Brand Equity, Brand Preference, and Purchase Intentions- The Moderating Effects of Switching Costs", *Journal of Air Transport Management*.

CHEVRON CHEM. CO. V. VOLUNTARY PURCHASING GRPS.(5th Cir. 1981). 659 F.2d 695, 704 212 U.S.P.Q. 904, 912. Available online at: [http://www.leagle.com/decision/19811354659F2d695\\_11244.xml/CHEVRON%20CHEMICAL%20CO.%20v.%20VOLUNTARY%20PURCHASING%20GROUPS](http://www.leagle.com/decision/19811354659F2d695_11244.xml/CHEVRON%20CHEMICAL%20CO.%20v.%20VOLUNTARY%20PURCHASING%20GROUPS)

CHINA HEALTHWAYS V. WANG. (Fed. Cir. 2007). 491 F.3d 1337, 83 U.S.P.Q.2d 1123. Available online at: <http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1158214.html>

COCA-COLA CO. V. SNOW CREST BEVERAGES, 64 F. Supp. 980 (D. Mass. 1946). Available online at: <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/64/980/1952955/>

CONT'L NUT CO. V. LE CORDON BLEU, S.A.R.L. (C.C.P.A. 1974). 494 F.2d 1395,

- 181 U.S.P.Q. 646,647. Available online at: [https://scholar.google.com/scholar\\_case?case=14062666081898046520&q=Cont%E2%80%99I+Nut+Co.+v.+Le+Cordon+Bleu&hl=en&as\\_sdt=2006&as\\_vis=1](https://scholar.google.com/scholar_case?case=14062666081898046520&q=Cont%E2%80%99I+Nut+Co.+v.+Le+Cordon+Bleu&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1)
- DOWNTOWNER CORP. V. UPTOWNER INNS, INC., (1996). 178 U.S.P.Q. 105, 109 (T.T.A.B.)IN RE M. SERMAN & CO. (T.T.A.B. 1984). 223 U.S.P.Q. 52, 53. Available online at: [http://www.bitlaw.com/source/tmep/1207\\_01.htm](http://www.bitlaw.com/source/tmep/1207_01.htm)
- DAIMLERCHRYSLER V. THE NET. (6th Cir. 2004). 388 F.3d 201, 206, 72 U.S.P.Q.2d 1912, 1915. Available online at: <http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12616>
- EDISON BROS. STORES, INC. V. COSMAIR, INC.(S.D.N.Y. 1987). 651 F. Supp. 1547, 1555, 2,U.S.P.Q.2d 1013, 1019. [http://www.leagle.com/decision/19872198651FSupp1547\\_11935.xml/EDISON%20BROS.%20STORES,%20INC.%20v.%20COSMAIR,%20INC](http://www.leagle.com/decision/19872198651FSupp1547_11935.xml/EDISON%20BROS.%20STORES,%20INC.%20v.%20COSMAIR,%20INC)
- ENVIROTECH CORP. V. SOLARON CORP.(T.T.A.B. 1981). 211 U.S.P.Q. 724, 733. <http://www.plainsite.org/dockets/psjdjlta/uspto-trademark-trial-and-appeal-board/envirotech-corporation-v-solaron-corporation/>
- FRANKLIN MINT CORP. V. MASTER MFG. CO.(C.C.P.A. 1981). 209 U.S.P.Q. 350, 354 (T.T.A.B.1980), aff 'd, 667 F.2d 1005, 212 U.S.P.Q. 233 Available online at: [http://www.leagle.com/decision/19811672667F2d1005\\_11508.xml/FRANKLIN%20MINT%20CORP.%20v.%20MASTER%20MFG.%20CO](http://www.leagle.com/decision/19811672667F2d1005_11508.xml/FRANKLIN%20MINT%20CORP.%20v.%20MASTER%20MFG.%20CO).
- FREEDOM FED. SAV. & LOAN ASS'N V. HERITAGE FED. SAV. & LOAN ASS'N, 210 U.S.P.Q. 227, 231 (T.T.A.B. 1981..available online at: [http://www.leagle.com/decision/19851933757F2d1176\\_11753.xml/FREEDOM%20SAV.%20AND%20LOAN%20ASS%27N%20v.%20WAY](http://www.leagle.com/decision/19851933757F2d1176_11753.xml/FREEDOM%20SAV.%20AND%20LOAN%20ASS%27N%20v.%20WAY)
- FREHLING V. INT'L SELECT GRP.(11th Cir. 1999). 192 F.3d 1330, 1337, 52 U.S.P.Q.2d 1447. SEE: 2003 Trademark Law Decisions of the Federal Circuit.P32. available online at: <http://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr>
- FORUM CORP. OF N. AM. V. FORUM, LTD., (1950). 903 F.2d 434, 14 U.S.P.Q.2d 1950. Available online at:[http://scholar.google.com/scholar\\_case?case=17619346438477191958&q=Forum+Corp.+of+N.+Am.+v.+Forum,+Ltd&hl=en&as\\_sdt=2006&as\\_vis=1](http://scholar.google.com/scholar_case?case=17619346438477191958&q=Forum+Corp.+of+N.+Am.+v.+Forum,+Ltd&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1)
- GAN R. (2009); “Trademark Law Decisions of the Federal Circuits, American University Law Review”. Available online at: <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=aulr>
- GEN. MILLS, INC. V. KELLOGG CO., 824 F.2d 622, 3 U.S.P.Q.2d 1442, 1445 (8th Cir. 1987). Aavailable online at: <http://openjurist.org/824/f2d/622/general-mills-inc-v-kellogg-company-kellogg-company>
- GIANT FOOD, INC. V. NATION'S FOOD SERVICE, INC.(FED.CIR.1983).710 f2d 1565,1570,218 USPQ 390. Available online at: <http://openjurist.org/710/f2d/1565>
- GUCCI V. GUCCI SHOPS, INC.(S.D.N.Y.1988). 688 F. Supp. 916, 7 U.S.P.Q.2d

1833. Available online at: <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/688/916/2134716/>
- HELENE CURTIS INDUS., INC. V. CAREW PRODS., INC. (T.T.A.B. 1960). 124 U.S.P.Q. 429. Available online at: <http://www.oblon.com/sites/default/files/ttab/2008/78734301.pdf>
- HENRI'S FOOD PRODS. CO. V. KRAFT, INC. (7th Cir. 1983). 717 F.2d 352, 220 U.S.P.Q. 386,388-89. Available online at: <http://openjurist.org/717/f2d/352>
- INDUCT-O-MATIC CORP. V. INDUCTOTHERM CORP. (6th Cir. 1984 ). 747 F.2d 358, 224 U.S.P.Q. 119, 122-23. Available online at: <http://openjurist.org/747/f2d/358/induct-o-matic-corporation-v-inductotherm-corporation>
- In Re Sawyer of Napa, INC. (T.T.A.B. 1983); 222 U.S.P.Q. 923, 924. <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/2006/76590006.pdf>
- In Re Akzona, INC., 219 U.S.P.Q. 94, 95-96 (T.T.A.B. 1983); *Trademark Trial and Appeal Board*, Paper No. 13. available online at: <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/1999/75079940.pdf>
- In Re Sarkli, LTD. (Fed. Cir. 1983); 721 F.2d 353, 354-55, 220 U.S.P.Q. 111, 113). Available online at: <http://likelihoodofconfusiontrademark.com/TMEP1207.html>
- In Re Tia Maria, INC. (2012); 188 U.S.P.Q. 524, 525-26. Available online at: <http://tmep.uspto.gov/RDMS/mashup/html/page/manual/TMEP/Oct2012/TMEP-1200d1e5616.xml>
- In Re Electrolyte Labs., INC. (Fed. Cir. 1990); 929 F.2d 645, 647, 16 U.S.P.Q.2d 1239, 1240. Available online at: [http://www.leagle.com/decision/1990184391\\_3F2d930\\_11716.xml/IN%20RE%20ELECTROLYTE%20LABORATORIES,%20INC.](http://www.leagle.com/decision/1990184391_3F2d930_11716.xml/IN%20RE%20ELECTROLYTE%20LABORATORIES,%20INC.)
- Keller, K. and D.R. Lehmann (2006); "Brands and Branding Research: Research Findings and Future Priorities", *Journal of Mark Sci*, pp. 740-759.
- LINDY PEN CO. V. BIC PEN CORP. (9th Cir. 1984). 725 F.2d 1240, 226 U.S.P.Q. 17, 20. Available online at: [http://www.leagle.com/decision/19932382982F2d1400\\_12165.xml/LINDY%20PEN%20CO.%20INC.%20v.%20BIC%20PEN%20CORP](http://www.leagle.com/decision/19932382982F2d1400_12165.xml/LINDY%20PEN%20CO.%20INC.%20v.%20BIC%20PEN%20CORP)
- MARKER INTERNATIONAL V. DEBRULER (D. Utah 1986). 635 F. Supp. 986, 228 U.S.P.Q. 906, 917 ,available on line: [http://scholar.google.com/scholar\\_case?case=1313830550807\\_843465&q=Marker+Int%E2%80%99+v.+DeBruler,&hl=en&as\\_sdt=2006&as\\_vis=1](http://scholar.google.com/scholar_case?case=1313830550807_843465&q=Marker+Int%E2%80%99+v.+DeBruler,&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1)
- Mary Kay Cosmetics, Inc. V. Société Anonyme Laboratoire Rene Guinot. (T.T.A.B. 1981). 217 U.S.P.Q. 975
- Mealem Y, Yacobi Y and G. Yaniv (2010); "Trademark Infringement and Optimal Monitoring Policy", *Journal of Economics and Business*, vol. 62, issue 2, pp.116-128.
- MOBIL OIL CORP. V. PEGASUS PETROLEUM CORP. (2d Cir. 1987) 818 F.2d 254, 2 U.S.P.Q.2D 1677, 1679. Available online at: [http://www.leagle.com/decision/19871072818F2d254\\_11036.xml/MOBIL%20OIL%20CORP.%20v.%20](http://www.leagle.com/decision/19871072818F2d254_11036.xml/MOBIL%20OIL%20CORP.%20v.%20)

- PEGASUS%20PETROLEUM%20CORP
- MR. TRAVEL, INC. V. V.I.P. TRAVEL SERV., INC., (1967). 268 F. Supp. 958, 962, 153. Available online at: <http://openjurist.org/385/f2d/420>
- Qualitex Co. V. Jacobson Products CO. (1995); 514 US 159 - Supreme Court. 15 U. S. C. § 1127. available online at: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/case.html>
- Restatement (Third) of Unfair Competition. (1995); The American Law Institute. Chapter 4, Appropriation of Trade Values, Topic 2. Trade Secrets (Sections 39-40). Available online at: [http://is.muni.cz/th/169953/pravf\\_m/Extract\\_III.pdf](http://is.muni.cz/th/169953/pravf_m/Extract_III.pdf)
- Starbucks Corp V. Wolf's Borough Coffee, INC.(2d. Cir. 2009); 588 F.3d 97. Available online at: <http://openjurist.org/477/f3d/765>
- Seligman & Latz, Inc. V. Merit Mercantile Corp. (T.T.A.B. 1984); 222 U.S.P.Q.2d 720. Available online at: <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/1999/98504.pdf>
- Textron, Inc. V. Maquinas Agricolas "Jacto" S.A., (T.T.A.B. 1982). 215 U.S.P.Q. 162, 163. Available online at: <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/2005/91155117.pdf>
- Palm Bay V. Veuve Clicquot.(Fed. Cir. 2005); 396 F.3d 1369, 1372, 73 U.S.P.Q.2d 1689,1692. Available online at: <http://www.frosszelnick.com/palm-bay-imports-inc-v-veuve-clicquot-ponsardin-maison-fondee-en-1772>
- Peebles V. Orkin Exterminating CO. 1964. 244 S.C. 173 (1964); 135 S.E.2d 845. Available online: <http://law.justia.com/cases/south-carolina/supreme-court/1964/18201-1.html>
- Pizzeria Uno Corp. V. Temple (1983); 747 F.2d 1522, 224 U.S.P.Q. 185, available online at: [http://www.leagle.com/decision/1983951566FSupp385\\_1875.xml/PIZZERIA%20UNO%20CORP.%20v.%20TEMPLE](http://www.leagle.com/decision/1983951566FSupp385_1875.xml/PIZZERIA%20UNO%20CORP.%20v.%20TEMPLE)
- Singapore Treaty on the Law of Trademark.* [http://wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore\\_treaty.html](http://wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore_treaty.html) Regulation under the Singapore Treaty on the Law of Trademark: <http://wipo.int/treaties/en/ip/singapore/regulations.html>
- Section 15. United State Constitution § 1052(e)(5).
- Section 15. United State Constitution § 1127
- Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement* (1971); Available online at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/t\\_agm0\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm)
- VITA GD, The TRIPs Agreement and Technological Innovation (2013, November–December); *Journal of Policy Modeling*, vol. 35, issue 6, pp. 964-977
- Zaichkowsky J.L. (2006); "The Psychology behind Trademark Infringement and Counterfeiting", Psychology Press.