

Original Article

Analysis of Case Law Regarding Traditional Trademarks with Secondary Meaning: A Comparative Perspective

Zahra Shakeri ^{*1} , Maryam Mehrban Poorazar [‡] 

¹ Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

[‡] Master of Science in Intellectual Property Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.



[10.22080/lps.2025.29402.1757](https://doi.org/10.22080/lps.2025.29402.1757)

Received:

June 8, 2025

Accepted:

August 25, 2025

Available online:

September 11, 2026

Keywords:

Acquired
Distinctiveness,
Secondary Meaning,
Conventional
Trademarks, Traditional
Trademarks, Word
Mark, Slogan

Abstract

Word marks constitute the most traditional form of trademarks. Slogans are also considered unconventional in some sources. However, the historical evidence that we will refer to shows that the use of these marks has a long history and therefore they will be included in the category of traditional marks and review of precedent-setting cases in the two legal systems of the United States and the European Union and the judges analysis of generic or descriptive terms for which registration has been sought by invoking secondary meaning also an examination of a few examples presented in Iranian judicial practice including the 'Classic' case shows that despite the lack of amendment to the Trademark Registration Law of 1403 in this regard judges can contribute to the creation of judicial practice that seeks to protect the acquired rights of individuals and fair competition by resorting to legal principles such as the prohibition of unfair and illegitimate competition, the prohibition of free riding and by adhering to jurisprudential rules such as the rule of no harm. This research, using a descriptive-analytical method and a case-based approach shows that relying on the acquired distinctiveness of trademarks in Iranian judicial practice is not far-fetched or impossible. Supporting these marks can bring the safety to intellectual property rights.

***Corresponding Author:** Zahra Shakeri

Address: University of Tehran, Tehran, Iran.

Email: zshakeri@ut.ac.ir



Extended abstract

1. Introduction

In the United States, in addition to inherent distinctiveness secondary meaning is another way of saying that a mark has acquired distinctiveness under section 2 (f) of the Lanham Act. A descriptive mark acquires secondary meaning when a buyer associates the mark with a specific product or service in addition to its primary meaning. The mark must indicate only one particular seller or source when the buyer hears the name of the mark.

In Europe when there is no inherent distinctiveness, acquired distinctiveness can be proven by showing that consumers attribute the mark to its origin after it has been used in the market. For example one might think that 'American Airlines' refers to any airline in United States, but long-term use and constant advertising of such a mark has led consumers to associate it with the origin.

Although descriptive trademarks do not seem to be registrable in our law based on existing laws, even if they rely on the existence of a secondary meaning, a review of the judgments issued, the reasoning of the judges in the cases presented like 'Charmineh', 'Actioner Brand' and 'Classic' and interviews with experts from the Trademark Registration Office show that such an issue is not unthinkable or far-fetched.

2. Methods

This research examines the possibility and manner of protecting descriptive trademarks with acquired distinctiveness in Iran by providing a description and analysis of important cases presented in the legal systems under study.

3. Results

A review of the case law of the United States and European Union demonstrates how judges by providing their own interpretations of the laws in each case taking into account the specific circumstances of each case can lead to the protection of trademarks with secondary meaning even in the absence of legal clarification. The experience of the United States practice regarding slogans showed how the legal system moved from an absolute lack of protection for slogans as trademarks to a position of protecting slogans with secondary meaning. A similar situation to this system was observed in the European Union regarding word trademarks in terms of the interpretation of judges.

4. Conclusion

A review of a few examples presented in Iran shows that even in the current circumstances and despite the lack of clarification judges have the freedom to interpret the law in favor of the plaintiff as it's known that at least in trademark infringement cases we are not faced with legal principles such as narrow interpretation and interpretation in favor of the defendant which are discussed in criminal law. On the contrary we are aligned with legal principles such as the prohibition of unfair competition, the prohibition of free riding and the protection of acquired rights of individuals. Principles that help provide the most equitable interpretation of laws. This is only possible by producing relevant legal literature and familiarizing legal audiences with new topics in the world of law.

Examining how judges and registry offices argue, defend and evidence presented by applicants in progressive

legal systems around the world in each case, will greatly assist in defending this type of mark in the current legal context.

Mentioning the phrase 'continuous use' in the new Industrial Property Law of 1403, which is one of the most important evidences of the existence of acquired distinctiveness in a mark in the world is a new measure and by presenting a new interpretation of the law, it can be claimed that acquired distinctiveness is supportable as another distinctive aspect of a trademark under this law, unlike the previous law of 1386.

Funding

There is no funding support.

Authors' contribution

The authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work.

Conflict of interest

The authors declared no conflict of interest.

Acknowledgments

We are grateful to all the persons for scientific consulting in this paper.

علمی پژوهشی

تحلیل رویه قضایی در مواجهه با علائم تجاری توصیفی متعارف دارای معنای ثانویه با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران

زهرا شاکری^{۱*}، مریم مهربان پورآذر^۲ 

^۱دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^۲کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.



[10.22080/lps.2025.29402.1757](https://doi.org/10.22080/lps.2025.29402.1757)

چکیده

منظور از علائم متعارف در حقوق علامت تجاری، علائم کلمه هستند. علائم شعار نیز اگرچه در برخی منابع، در دسته علائم غیرمتعارف قرار گرفته اند، اما شواهد تاریخی که بدان اشاره خواهیم کرد، نشان می‌دهد استفاده از این علائم، سابقه‌ای طولانی داشته و از این رو، در زمره علائم متعارف قرار خواهند گرفت. آنچه تاکنون بسیار مورد بحث قرار گرفته، علائم تجاری متعارفی است که با تمسک به تمایز ذاتی مورد ثبت و حمایت قرار می‌گیرند؛ امری متداول و آشنا در تمامی نظام‌های حقوقی از جمله ایران. لکن تمایزبخشی اکتسابی به‌عنوان وجه ممیزه دیگری برای علائم تجاری توصیفی و عام، موضوعی است که در حقوق ما حداقل، مهجور مانده است. بررسی پرونده‌های رویه‌ساز در دو نظام حقوقی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و تحلیل قضات از عبارات عام و یا توصیفی که به دنبال ثبت با تمسک به معنای ثانویه بوده‌اند و همچنین بررسی نمونه‌های اندک مطروحه در رویه قضایی ایران از جمله پرونده‌ی «کلاسیک»، نشان می‌دهد که علیرغم عدم اصلاح قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ از این حیث، قضات می‌توانند با توسل به اصول حقوقی چون منع رقابت غیرمنصفانه و نامشروع، منع سواری رایگان و با تمسک به قواعد فقهی چون قاعده‌ی لاضرر در ایجاد رویه‌ی قضایی که درصدد حمایت از حقوق مکتسبه‌ی افراد و رقابت منصفانه است، سهم باشند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد پرونده محور به خوبی نشان می‌دهد که تمسک به تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری متعارف در رویه‌ی قضایی ایران، امر دور از ذهن و ناممکنی نبوده و حمایت از این علائم می‌تواند حقوق مالکیت فکری را در جامعه‌ی ایرانی به حقوق مرفقی مالکیت فکری نزدیک کرده و ازطرفی بر اقتصاد جامعه، حمایت از تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده نیز تاثیر به‌سزایی بگذارد.

تاریخ دریافت:

۱۸ خرداد ۱۴۰۴

تاریخ پذیرش:

۰۳ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ انتشار:

۲۰ شهریور ۱۴۰۵

کلیدواژه‌ها:

تمایزبخشی اکتسابی، معنای ثانویه، علائم متعارف، علائم سنتی، علامت کلمه، علائم شعار

* نویسنده مسئول: زهرا شاکری

آدرس: دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ایمیل: zshakeri@ut.ac.ir

۱ مقدمه

میزان و نحوه تبلیغات کالاهای تحت پوشش علامت، فروش آن‌ها و استفاده در رسانه‌های اجتماعی و غیره را به کار می‌گیرند (شاکری و دیگران، ۱۴۰۱: ۲۲).

نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که اگر از صاحب علامت تجاری حمایت‌های قانونی نشود، اولین کارکرد آن یعنی تمایزدهندگی از بین می‌رود و در فضای به وجود آمده دیگر رقابت معنایی ندارد (صادقی و دیگران، ۱۳۹۴: ۱۵۷). علائم متعددی در کشور ما وجود دارند که تمایزبخشی اکتسابی دارند ولی به دلیل خला‌های موجود قانونی و تحقیقاتی به اندازه‌ای برای ادارات ثبت و دادگاه‌ها شناخته شده نیستند که مورد حمایت قرار بگیرند. این موضوع علاوه بر اینکه موجب سواری رایگان رقبا از تولیدکننده‌ای می‌شود که با صرف هزینه‌های هنگفت، زمان و سرمایه‌گذاری، علامت توصیفی خود را میان مصرف‌کنندگان متمایز کرده است، منجر به تضییع حقوق دارندگان این علائم و سردرگمی مصرف‌کنندگان نیز می‌شود (شاکری و دیگران، ۱۴۰۲: ۱۰۰).

در تحقیق حاضر با انتخاب علائم تجاری متعارف کلمه و شعار دارای معنای ثانویه به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دسته از این علائم در نظام‌های حقوقی پیشرو چون ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا برآن هستیم تا ضمن تحلیل چگونگی مواجهه‌ی رویه‌ی قضایی این

علائم تجاری در یک تقسیم‌بندی کلی به علائم تجاری متعارف/سنتی و غیرمتعارف/غیرسنتی تقسیم می‌شوند. کلیه‌ی علائم تجاری برای ثبت و حمایت نیازمند وجه متمایز می‌باشند. این وجه متمایز می‌تواند ذاتی و یا اکتسابی باشد. علائم سنتی از دیرباز شامل علائم کلمه، عدد، اسامی اشخاص و شعار هستند. درخصوص علائم تجاری با وجه متمایز ذاتی که شامل علائم انتزاعی (ابداعی)،^۱ اختیاری^۲ و اشاره‌ای (دلالت‌کننده)^۳ هستند، منابع حقوقی بسیاری وجود دارد، لکن آنچه کمتر بدان پرداخته شده، وجه متمایز اکتسابی یا معنای ثانویه است که بیشتر درخصوص علائم تجاری توصیفی و درموردی علائم عام مطرح می‌باشد. این علائم چنانچه درطول زمان، متمایز شده و ویژگی‌ای کسب کنند که طی آن مصرف‌کننده با دیدن یا شنیدن این علائم، معنای ثانویه‌ی آن را که دلالت‌کننده‌ی مبدا کالا و خدمات است درک نماید، شایسته‌ی حمایت اند (بادینی و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۰۸-۱۰۹). منظور از مصرف‌کننده در اینجا بخش مرتبط جامعه است یعنی آن دسته از مردم که به نحوی با کالاها و خدمات تحت این علائم مرتبط هستند (حبیبی و دیگران، ۱۳۹۴: ۷۸). دادگاه‌ها برای ارزیابی کسب معنای ثانویه‌ی یک علامت توصیفی، معیارهای مختلفی چون

نمی‌دهد یا کیفیت خاصی را ارائه نمی‌دهند. سیگارهای کَمِل «Camel» و پیراهن‌های آرو «Arrow» به عنوان مثال علائم اختیاری هستند.
۳ «علائم اشاره‌ای»، مصرف‌کننده را به تصور ویژگی‌ها یا خصوصیات از کالاها بدون توصیف واقعی از آن‌ها سوق می‌دهند. به عنوان مثال روغن برنزه‌ی کاپرتون «Coppertone» اثری را که محصول بر روی پوست استفاده کننده می‌گذارد و شامپوی هالو «Halo» یک ویژگی مو را پس از استفاده از محصول نشان می‌دهد.

۱ «علائم انتزاعی» کلمات ساخته شده از ترکیبات جدید و منحصر به فرد از حروف اند که کاملاً ناآشنا هستند و به صراحت برای عمل کردن به عنوان علائم تجاری ابداع شده اند. کُداک «Kodak»، سانکا «Sanka» و اکسون «Exxon»، نمونه‌هایی از علائم تجاری انتزاعی اند.
۲ نمونه‌هایی از علائم تجاری انتزاعی اند. «علائم اختیاری» کلمات رایجی اند که هر روز از آن‌ها استفاده می‌شود. وقتی به عنوان علائم تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند هیچ ارتباطی با محصول ندارند. کلمه یا کلمات رایج محصول را توصیف نمی‌کنند، استفاده را نشان

می‌تواند چگونه باشد و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه خواهیم کرد.

۲ علائم کلمه‌ی دارای معنای ثانویه

علائم کلمه، سنتی‌ترین دسته از مصادیق علائم تجاری بوده که هنوز هم جزو رایج‌ترین نوع از علائم مورد استفاده هستند. از این رو، بررسی آنها همیشه در ابتدای فهرست علائم توصیفی دارای معنای ثانویه می‌آید.

۲،۱ وضعیت علائم کلمه‌ی دارای معنای ثانویه در ایالات متحده

یک علامت توصیفی کلمه زمانی «معنای ثانویه» پیدا می‌کند که خریدار این علامت را علاوه بر معنای اصلی آن، با منبع یک محصول یا خدمت خاص مرتبط کند. بدین صورت که زمانی که خریدار اسم علامت را می‌شنود، تنها یک فروشنده یا منبع خاص را به خاطر بیاورد. هتل «هالیدی این»^۲ و کتاب‌های «پاکت بُکس»^۳ مثال‌هایی از علائم توصیفی اند که معنای ثانویه کسب کرده و متمایز شده‌اند (Grover, 1991: 218).

۲،۱،۱ پیش‌زمینه‌ی قانونی ایالات متحده در

مواجهه با علائم کلمه‌ی دارای معنای ثانویه

در ایالات متحده مهم‌ترین قانون موجود درخصوص علائم تجاری، قانون علامت تجاری ۱۹۴۶ معروف به

کشورها با این علائم تجاری، بررسی کنیم که آیا در نظام حقوقی ما نیز می‌توان از این علائم حمایت کرد یا خیر و چنانچه این حمایت مقدور است با تمسک به چه مبانی حقوقی این مهم ممکن است.

درخصوص چستی تمایزبخشی اکتسابی یا معنای ثانویه‌ی علائم تجاری، معیارهای احراز آن و امکان‌سنجی حمایت از برخی مصادیق نوین آن ادبیات حقوقی اندکی تولید شده است.^۱ به‌نظر می‌رسد تولید ادبیات حقوقی مکفی در این زمینه و آشنایی هرچه بیشتر جامعه‌ی حقوقی با این نوع از تمایزبخشی، می‌تواند زمینه را برای حمایت از علائم تجاری توصیفی دارای معنای ثانویه فراهم آورد که در این پژوهش سعی شده است با ارائه‌ی توصیف و تحلیل از پرونده‌های مهم مطروحه در نظام‌های حقوقی مورد مطالعه، امکان و چگونگی حمایت از این علائم در کشور ایران بررسی شود.

لذا در تحقیق حاضر طی دو بخش به بررسی دو دسته‌ی مهم از علائم تجاری متعارف یعنی علائم کلمه و علائم شعار می‌پردازیم و در هر بخش طی سه گفتار به بررسی این علائم در هریک از نظام‌های حقوقی موردبحث یعنی ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و ایران و در هرگفتار طی دو مبحث به بررسی پیش‌زمینه‌ی قانونی موجود و رویه‌ی قضایی هر نظام پرداخته، در نهایت پس از ارائه‌ی نتیجه‌ی بحث در حقوق ایران که وضعیت تاکنون چگونه بوده، برآنیم تا بررسی کنیم که وضعیت

^۱ مراجعه شود به: ۱- تمایزبخشی اکتسابی در نظام حقوق علائم

تجاری، مهربان پورآذر، مریم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی

حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۲- تمایزبخشی اکتسابی و

معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام‌های ایالات متحده، اتحادیه‌ی

اروپا و ایران، شاکری، زهرا، مهربان پورآذر، مریم، پژوهش تطبیقی

حقوق اسلام و غرب، ۱۰(۲)، صص ۹۷-۱۲۴، ۳- حمایت از علائم

تجاری غیرمتعارف غیربصری دارای معنای ثانویه در نظام‌های ایالات

متحده و اتحادیه‌ی اروپا، شاکری، زهرا، مهربان پورآذر، مریم، دانشنامه‌ی

حقوق اقتصادی، ۳۱(۲۵)، صص ۱-۲۱.

^۲ Holiday Inn.

^۳ Pocket Books.

۲،۱،۲ رویه قضایی در مواجهه با علائم کلمه‌ی

دارای معنای ثانویه در ایالات متحده

در پرونده‌ی ماروین گین^۴، حوزه‌ی قضایی فدرال بیان می‌دارد که باعنایت به اینکه کلمات عام هرگز قادر به کسب معنای ثانویه نبوده و درواقع این کلمات صرفاً توصیفی از جنس کالاها و خدمات هستند، دادگاه‌ها در مواجهه با کلمات توصیفی ابتدا باید تعیین کنند که این کلمه عام است یا خیر و سپس درصورت عام نبودن، درخصوص قابلیت کسب تمایزبخشی آن تصمیم بگیرند. برای این مهم دادگاه دراین پرونده یک آزمون دو مرحله‌ای را اعمال می‌کند. اهمیت این آزمون از این حیث است که تا مدت‌ها در تمامی پرونده‌های مشابه، آزمون ماروین گین ملاک عمل دادگاه‌ها قرار می‌گیرد. در این آزمون، دادگاه ابتدا باید تعیین کند که جنس کالاها یا خدماتی که علامت برای آنها درخواست شده است چیست و سپس مشخص کند که آیا مصرف‌کننده‌ی مربوطه درک می‌کند که این کلمه به دسته‌ی کالاها یا خدمات مورد تقاضا اشاره دارد یا خیر؟. چنانچه عموم مصرف‌کنندگان مربوطه این کلمه را اشاره‌ای به جنس کالاها یا خدمات موردبحث بدانند، کلمه عام بوده و نمی‌تواند تمایزبخشی اکتسابی داشته باشد. لذا دیگر نوبت به بررسی شواهد ارائه‌شده توسط متقاضی ثبت نمی‌رسد. برای مثال در پرونده‌ی «استیل بیلدینگ دات کام»^۵ دادگاه درابتدا بیان داشت که این علامت عام نیست چراکه نشان‌دهنده‌ی جنس کالا یا خدمتی که

قانون لنهم^۱ است. لذا در تحقیق حاضر عمده‌ی بحث و تحلیل پرونده‌های موجود در ایالات متحده درخلال بررسی این قانون صورت می‌گیرد.

مطابق با بخش ۲(ث) از قانون لنهم، چنانچه یک کلمه، «صرفاً توصیفی» از کالاهای متقاضی باشد، ثبت آن مجاز نبوده و یک واژه، زمانی صرفاً توصیفی است که کیفیت یا ویژگی‌های یک کالا یا خدمت را توصیف کند و کارکرد دیگری نداشته باشد. علی‌رغم این محدودیت در قانون لنهم، مطابق با بخش ۲ (ج) اگر متقاضی با ارائه‌ی شواهدی چون استفاده‌ی مداوم و انحصاری اثبات کند که علامت توصیفی‌اش از کالاهای وی متمایز شده است، می‌تواند آن را ثبت کند. اما باید توجه داشت که این موضوع درخصوص کلمات عام صدق نمی‌کند. (lee et al, 2009: 626-628)

همچنین مطابق با این قانون، متقاضی ثبت یک علامت تجاری ممکن است ملزم به «رد ادعای حقوقی»^۲ نسبت به یک جزء از علامت باشد چراکه چنین جزئی از علامت توصیفی و غیرقابل ثبت محسوب می‌گردد. «اداره‌ی ثبت اختراع و علائم تجاری ایالات متحده»^۳ می‌تواند ثبت علامت متقاضی را، مشروط به این رد ادعا کند. این رد ادعا، تضمین می‌کند که متقاضی، نمی‌تواند ادعای حق انحصاری نسبت به اجزای غیرقابل ثبت یک علامت داشته باشد. (kronish, 2015: 262-264)

marvin-ginn-v-intl-assn-of-fire-chiefs (Last visited: July 30, 2025).

⁵ In re Steelbuilding.com, July 11, 2005, 415 F. 3d 1293 (Fed. Cir. 2005)., available at: <https://casetext.com/case/in-re-steelbuildingcom> (Last visited: July 30, 2025).

¹ US Trademark Act of 1946 (Lanham act).

² Disclaimer.

³ The United States Patent and Trademark Office=USPTO.

⁴ H. Marvin Ginn Corp. v. International Ass'n of Fire Chiefs, Inc, Jan 23, 1986, 782 F. 2d 987(Fed. Cir. 1986)., available at: <https://casetext.com/case/h->

شرکت لویزیانا، موضوع در «هیئت تجدیدنظر و استیناف علائم تجاری در اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده»^۳ مطرح می‌گردد که منجر به تایید تصمیم کارشناس اداره ثبت می‌شود. همچنین طرح موضوع در دادگاه تجدیدنظر حوزه‌ی فدرال نیز منجر به عدم پذیرش این علامت شد. در تمامی مراحل، علت عدم پذیرش این علامت، عدم کفایت شواهد کسب معنای ثانویه برای این علامت در اذهان عموم بود. (Ibid, 261-262).

هرچند طبق وقایع این پرونده، دادگاه در نهایت نتوانست نتیجه بگیرد که این واژه، تمایزبخشی اکتسابی دارد، لکن دری را برای استدلالی خارج از چارچوب ماروین گین، باز کرد.

۲،۲ وضعیت علائم کلمه‌ی دارای معنای ثانویه در اتحادیه‌ی اروپا

در اتحادیه‌ی اروپا نیز هرگاه در کلمه‌ی مورد تقاضا وجه تمایز ذاتی وجود نداشته باشد، متقاضی می‌تواند با اثبات ایجاد تمایزبخشی اکتسابی در علامت از طریق استفاده از آن در بازار، حمایت قانونی به دست آورد (Porangaba, 2019: 620). لکن وضعیت در اتحادیه‌ی اروپا از این حیث که متقاضی باید اثبات کند که علامت وی از طریق استفاده در سراسر اتحادیه متمایز شده است با ایالات متحده متفاوت است.

نکته‌ای که توجه به آن درخصوص علائم کلمه‌ی اتحادیه‌ی اروپا حائز اهمیت است، این است که کلمات توصیفی تنها در کشورهایی که از نظر زبانی باهم یکسان

وبسایت می‌فروخت نبود و سپس به این موضوع پرداخت که آیا شواهد ارائه‌شده توسط متقاضی وجود تمایزبخشی اکتسابی در علامت مورد تقاضا را اثبات می‌کند یا خیر. متعاقباً دادگاه با بررسی شواهد ازجمله تبلیغات و آمار فروش حکم کرد که هیچ‌یک از این شواهد وجود معنای ثانویه برای علامت موردتقاضا را اثبات نمی‌کند. (kronish, 2015: 264-265)

در پرونده‌ی لویزیانا فیش فرای^۱، شرکت لویزیانا، اظهارنامه‌ای را برای علامت «لوئیزیانا فیش فرای پروداکتس برینگ دِ تِست آو لوئیزیانا هوم»^۲ در اداره ثبت علائم تجاری ایالات متحده برای محصولات سس و ماریناد ثبت می‌کند. اداره ثبت با این استدلال که عبارت «فیش فرای پروداکتس» توصیفی بوده و مستقلاً قابل ثبت نمی‌باشد، ثبت را منوط به رد ادعای حقوقی نسبت به این عبارت می‌نماید. خواهان با عدم پذیرش رد ادعای حقوقی نسبت به این قسمت از علامت، با ارائه‌ی شواهدی چون ۱-استفاده از این علامت برای مدتی بیش از سی سال ۲-اطلاعات فروش و تبلیغات محصولات خود تحت این علامت و ۳-ثبت‌های قبلی حاوی این علامت، سعی در متقاعد کردن اداره بر کسب معنای ثانویه برای این عبارت داشت. لکن کارشناس ثبت مربوطه با این استدلال که شواهد ارائه‌شده برای عبارت «لوئیزیانا فیش فرای» بوده و نه «فیش فرای پروداکتس»، این شواهد را برای کسب معنای ثانویه کافی ندانسته و درخواست این شرکت را رد می‌کند. با تجدیدنظرخواهی

² LOUISIANA FISH FRY PRODUCTS BRING THE TASTE OF LOUISIANA HOME!

³ USPTO's Trademark Trial and Appeal Board.

¹ In re Louisiana Fish Fry Products, Ltd, 797 E3d 1332 (Fed. Cir. 2015). Available at: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/13-1619/13-1619-2015-08-14.html> (Last visited: July 30, 2025).

به فروش آنلاین نرم‌افزاری به نام «کامیت»^۳ دوباره مطرح شد. در این پرونده، خواهان که کلمه‌ی «کامیت»^۴ را در رابطه با کالاها و خدمات مربوط به کامپیوتر ثبت کرده بود، دعوی نقض علیه کامیت مطرح کرد. در این پرونده، دادگاه بدوی و تجدیدنظر حکم به نقض علامت تجاری خواهان به دلیل شباهت زبانی این دو کلمه بین آلمانی زبانان دادند، لکن باعنایت به اینکه در کشورهای انگلیسی زبان، مردم هیچ شباهتی بین این دو علامت نمی‌بینند، دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا بیان داشت: «چنانچه دادگاه به این نتیجه برسد که در بخشی از اتحادیه‌ی اروپا احتمال سردرگمی وجود ندارد. نمی‌توان مانع استفاده از علامت در این کشورها شد، چراکه چنین ممنوعیتی فراتر از حقوق انحصاری علامت تجاری اتحادیه بوده و این موضوع ناقض اصل یکپارچگی علامت تجاری اتحادیه نیز نمی‌باشد»^۵.

همانطور که اشاره شد در ابتدا، رویه‌ی قضایی بدین منوال بود که چنانچه تمایزبخشی اکتسابی در سراسر اتحادیه وجود نداشت، وجود آن در بخش قابل توجهی از اتحادیه کافی بود. این راه‌حل شبیه رویکردی بود که در فرانسه برای علائم تجاری ملی در نظر گرفته شده بود. اما پس از مدتی این راه‌حل مغایر با اصل رقابت آزاد شناخته شد و رویکرد سختگیرانه‌تری جایگزین آن شد که اثبات وجود تمایزبخشی اکتسابی را در تمامی

هستند نیاز به اثبات تمایزبخشی اکتسابی دارد. همین کلمات در کشورهای دیگر ذاتاً متمایز در نظر گرفته خواهد شد. برای مثال ثبت کلمه‌ی فرانسوی «کردیت میوچل» تنها در مورد فرانسه، بلژیک و لوکزامبورگ به اثبات تمایزبخشی نیاز دارد. در کشورهای انگلیسی زبان این کلمه ذاتاً متمایز است (Ibid, p 638).

۲,۲,۱ پیش‌زمینه‌ی قانونی اتحادیه‌ی اروپا در

مواجهه با علائم کلمه‌ی دارای معنای ثانویه

مطابق با ماده‌ی ۷(۳) از مقرره‌ی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا، ثبت علائم تجاری که ذاتاً متمایز نیستند، با اثبات تمایزبخشی اکتسابی از طریق استفاده ممکن است. بدین معنی که متقاضی با ارائه‌ی شواهد مکفی اثبات کند مصرف‌کنندگان مربوطه در سطح قابل توجهی از سراسر اتحادیه این علامت را نشانه‌ای از منبع کالاها یا خدمات می‌دانند.^۱

۲,۲,۲ رویه‌ی قضایی اتحادیه‌ی اروپا در مواجهه با

علائم کلمه‌ی دارای معنای ثانویه

در پرونده‌ی تاریخی «دی اچ ال»^۲ در خصوص علامت «وب شیپینگ» در رابطه با خدمات مربوط به پست الکترونیکی، «دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا» حکم کرد که دستور منع استفاده از علامت شامل کشورهای که به دلایل زبانی این کلمه را توصیفی می‌دانند نمی‌گردد. همین موضوع چند سال بعد در دعوی مربوط

³ COMMIT.

⁴ COMBIT.

⁵ Combit Software GmbH v. Commit Business Solutions Ltd., Case C-223/15, EU:C:2016:719, available at: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-223-15&td=ALL> (Last visited: July 30, 2025).

¹ <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1787838/trade-mark-guidelines/chapter-14-acquired-distinctiveness-through-use--article-7-3-eutmr-> (last visited: July 18, 2025).

² DHL Express France S.A.S v. Chronopost S.A., Case C-235/09, EU:C:2011:238 (CJEU, Apr. 12, 2011), available at: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-235/09> (Last visited: July 30, 2025).

کشورهای عضو اتحادیه لازم می‌دانست (Basire, 2020: 909).

۲,۳ وضعیت علائم کلمه‌ی دارای معنای

ثانویه در ایران

علائم تجاری کلمه در ایران، جزو قدیمی‌ترین علائم بوده و از لحاظ فراوانی، بیشترین تعداد ثبت و دعاوی قضایی مربوط به این دسته است. علائم کلمه در ایران، هم به صورت مفرد و هم به صورت مرکب ثبت می‌شوند و در برخی از موارد مانند ایالات متحده، ممکن است اداره‌ی ثبت، حق استفاده‌ی انحصاری نسبت به برخی از اجزای علامت مورد ثبت را به متقاضی ندهد. برای روشن‌تر شدن بحث در ادامه، ابتدا به چند نمونه از علائم ثبت‌شده در خصوص موارد فوق اشاره کرده و سپس به بررسی برخی از دعاوی مطروحه در این خصوص می‌پردازیم. اکثریت کارشناسان اداری معتقدند هیچ علامتی تاکنون با استناد به وجه تمایز اکتسابی ثبت نشده و حتی تقاضانامه‌ای نیز با این مضمون ارائه نشده است. اما برخی از نویسندگان به مواردی اشاره کرده‌اند که شاید به وجه تمایز اکتسابی اشاره داشته است، اما به علت عدم وجود متون حقوقی کافی از جانب دکتترین و عدم تصریح قانونی، صریحاً به این مسئله پرداخته نشده است.

۲,۳,۱ پیش‌زمینه‌ی قانونی علائم کلمه‌ی دارای

معنای ثانویه در ایران

واقعیت این است که در کشور ما هیچگاه مسئله‌ی حمایت از علائم تجاری دارای معنای ثانویه یا همان

وجه تمایزبخشی اکتسابی مطرح نبوده است. وجه تمیزی که تاکنون قانون‌گذار و قضات و به عبارتی حقوق‌دانان با آن مواجه بوده‌اند، تمایز ذاتی بوده. این مسئله به خوبی از متن قوانین پیداست. لکن اگر این سوال مطرح شود که آیا با وضع کنونی قانون علی‌الخصوص با تصویب قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳، می‌توان قانون موجود را به گونه‌ای تفسیر کرد که حمایت از تمایزبخشی اکتسابی نیز وجه قانونی پیدا کند، به نظر نگارندگان جواب بله است. ماده‌ی ۱۰۵ قانون مذکور^۱ با ذکر عبارت «استفاده‌ی مستمر» می‌تواند موید این معنا باشد. استفاده‌ی مستمر مهم‌ترین معیار برای احراز وجود تمایزبخشی اکتسابی در دنیاست. درست است که قانون‌گذار زمان تصویب این ماده به چنین مسئله‌ای اشاره نداشته است، اما در حقوق مدنی برخلاف حقوق کیفری ما با اصولی چون تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم مواجه نیستیم، بلکه برعکس با اصولی چون حمایت از حقوق مکتسب و منع رقابت غیرمنصفانه مواجهیم. لازم به ذکر است که برخی معتقدند علائم تجاری توصیفی و حتی عام، با به‌دست آوردن وجه تمایزبخشی اکتسابی با استناد به استفاده‌ی مستمر قابل ثبت و حمایت هستند. علائمی

مشروط به اینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده‌ی مستمر از علامت داشته باشد.

^۱ ماده‌ی ۱۰۵: چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یاد شده استفاده می‌کرده است برای خود ثبت کند، استفاده‌کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید

سرمایه‌گذاری‌های مالی و زمان نسبتاً طولانی، علامت توصیفی خود را میان مصرف‌کنندگان متمایز سازد لکن با استدلال عدم تصریح قانونی به وجه تمیز اکتسابی به‌عنوان نوعی دیگر از وجه تمیز علامت تجاری، قادر به ثبت علامت خود نباشد، آیا باید به رقبا اجازه داد که با سواری رایگان به‌راحتی از نتیجه‌ی زحمات او بهره‌مند شوند؟ این موضوع منجر به تضییع حقوق مصرف‌کننده نیز می‌گردد چراکه عدم اعطای حمایت قانونی و اجازه‌ی استفاده از علامت مشابه منجر به سردرگمی مصرف‌کننده می‌شود. ازطرفی رقیبی که برای متمایز ساختن این علامت بین مردم تلاشی نکرده، ضرورتی هم نمی‌بیند که با حفظ کیفیت محصول، بازار مشتریانش را حفظ کند. از این رو، حمایت از علائم تجاری دارای معنای ثانویه با تمسک به اصل منع رقابت غیرمنصفانه توجیه می‌گردد. چه اینکه در تعریف حقوقی این اصل آمده است: «رقابت غیرمنصفانه، تصرف غیرقانونی اعتبار، نام یا حسن شهرت یک شخص یا شرکت است به‌طوری‌که باعث اشتباه‌شدن با محصولات دیگری شود یا عموم مردم را نسبت به مبدا یا منشا محصول گمراه کند» (webster's new word law dictionary, 2010 به نقل از همان).

۲,۳,۲ رویه‌ی قضایی ایران در مواجهه با علائم

کلمه‌ی دارای معنای ثانویه

درخصوص کلمات مرکب ثبت‌شده که متقاضی نسبت به برخی از اجزاء، حق استفاده‌ی انحصاری ندارد می‌توان

مانند «دیجی کالا»^۱، «آیفون»^۲ و «شهر فرش»^۳ علائم عام و توصیفی هستند که تنها با استناد به استفاده‌ی مستمر ثبت شده‌اند.^۴

ازطرفی چنانچه تفسیر فوق مقبول واقع نشود، منع رقابت غیرمنصفانه نیز اصلی است که می‌تواند مبنای خوبی برای حمایت از تمایزبخشی اکتسابی باشد. درواقع طرح این اصل حمایتی زمانی صورت می‌گیرد که نظام حقوقی مالکیت صنعتی از جمله علامت تجاری قادر به حمایت از علامت نباشد (جعفرزاده و دیگران، ۱۳۹۴: ۷۹). به عبارتی این اصل درموردی که به علت عدم ثبت یا فقدان شرایط حمایتی امکان اعمال حقوق ویژه‌ی مالکیت فکری وجود ندارد، به‌عنوان مکملی برای حقوق علائم تجاری محسوب می‌شود (باقری و دیگران، ۱۳۹۰: ۹۲).

منع رقابت غیرمنصفانه تا پیش از تصویب قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی، در سایر قوانین مرتبط با علائم تجاری از جمله قانون ۸۶ صریحاً مورد اشاره قرار نگرفته بود. طرح این اصل در ماده‌ی ۱۲۹ قانون ذکر شده، اقدام مثبت قانون‌گذار در حمایت از علائم تجاری است. در بند ۲ این ماده برای تعریف این اصل آمده است: «اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد». لذا چنانچه تولیدکننده‌ای با صرف هزینه‌های سرسام‌آور جهت تولید محصولات باکیفیت تحت علامت و تبلیغات آن،

^۱شماره‌ی ثبت علامت: ۴۱۱۳۷۸

^۲شماره‌ی ثبت: ۳۴۶۴۲۵

^۳شماره‌ی ثبت: ۲۴۰۷۷۳

^۴مصاحبه با رئیس اداره‌ی علامت تجاری، آقای مهرداد کریم زاده،

مورخ ۲ شهریور ۱۴۰۱. برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه شود به: مهربان

پورآذر، تمایزبخشی اکتسابی در نظام حقوق علامت تجاری، پایان‌نامه‌ی

کارشناسی ارشد، ۱۴۰۱.

فروشگاه و محصولات خوانده مطرح می‌کند. دادگاه با التفات به ثبت علامت،^۴ دعوا را وارد تشخیص و به استناد ماده‌ی ۶۰ از قانون ۸۶،^۵ حکم به شرح خواسته می‌دهد.^۶ با تجدیدنظرخواهی طرفین، دادگاه تجدیدنظر حکم می‌کند: «باتوجه به مدارک ابرازی طرفین، از جمله دادنامه‌های کیفری صادره که مؤید «استفاده» تجدیدنظرخواه از علامت مورد دعوا در مغازه‌ی خویش بوده است و توجهاً به اینکه وکیل تجدیدنظرخوانده، در لایحه‌ی تقدیمی که وجود شراکت قبلی طرفین را تأکید کرده، این مطلب را به‌طور تلویحی و ضمنی تأیید کرده است و مطابق با ماده‌ی ۱۸ از قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای محکمه‌ی حقوقی‌ای که به موضوع رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است. بنابراین با لحاظ دادنامه‌های مذکور، «سابقه‌ی استفاده» تجدیدنظرخواه از عنوان مورد ادعا، در کالا و خدمات خود و شراکت قبلی طرفین در صنعت حلواپزی با نام جزیره، محرز و مسلم بوده است. پس ثبت بعدی علامت، نمی‌تواند مانع فعالیت که قبل از ثبت علامت وجود داشته است، بشود. دادگاه ادعای

به علامت کلمه «ارمغان طبیعت»^۱ اشاره کرد. در توضیح این علامت آمده است: «متقاضی نسبت به هریک از کلمات به‌تنهایی، حق استفاده‌ی انحصاری ندارد». همچنین علامت کلمه‌ی «فرش وزراء»^۲ که در توضیحات آن آمده است: «متقاضی نسبت به کلمه‌ی عام فرش، حق استفاده‌ی انحصاری ندارد».

درخصوص آراء صادره که می‌توان وجه تمایز اکتسابی را از آن برداشت کرد، می‌توان به پرونده «چرمینه» اشاره کرد.^۳ به شرحی که خواهان با ادعای سابقه استفاده خود از علامت مذکور از سال ۱۳۵۷ در زمینه‌ی کیف و کفش، خواسته ابطال علامت ثبت شده را می‌کند. خوانده هم در مقابل به سابقه ثبت علامت از سال ۱۳۸۰ و سابقه «استفاده‌ی مستمر» خود از علامت فوق، از سال ۱۳۵۵ اشاره می‌کند. برای درک بیشتر موضوع در ادامه به تحلیل سه پرونده پرداخته خواهد شد.

۲،۳،۲،۱ پرونده‌ی جزیره‌ی حلوا

پرونده دیگری که مورد بررسی قرار می‌گیرد پرونده «جزیره‌ی حلوا» ست. به شرحی که خواهان، دعوایی را به خواسته‌ی حذف علامت و کلمات جزیره‌ی حلوا از

^۱ شماره‌ی ثبت: ۳۷۵۹۹۲، مورخ: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰، مالک: علی لطفی احمدآبادی، طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و ۳۹.

^۲ شماره‌ی ثبت: ۳۲۰۹۴۲، مورخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷، مالک: شرکت فرش پارس مریوس کاشان سهامی خاص، طبقات: ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۵ و ۳۹.

^۳ دادنامه شماره ۹۵۰۷۸۴ مورخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران. این دادنامه با رأی شماره ۱۵۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ شعبه ده دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید می‌گردد.

^۴ شماره‌ی ثبت: ۲۴۴۸۴۹، مورخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، برای طبقات ۲۹ شامل روغن ارده کنجش، شیریه خرما، رب انار و غیره و طبقه‌ی ۳۰ شامل شیریه انگور، حلوا شکری و حلوا ارده و غیره.

^۵ ماده‌ی ۶۰ از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیت در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایتین قانون و بدون موافقت وی انجام می‌شود. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه‌ی استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته‌ی معینی به دادگاه درخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید».

^۶ دادنامه‌ی شماره‌ی ۲۵۱، مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ صادره از شعبه‌ی سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران.

تمایزبخشی اکتسابی، مقاومت کرده، ادعای عدم مطرح شدن آن‌ها را داشته و معتقد است حتی در صورت مطرح شدن، به علت عدم اشاره‌ی صریح قانونی و برخورد بعضاً سلیقه‌ای در ثبت علائم، تنها راه ثبت علائم تجاری با تکیه بر وجه تمیز اکتسابی، طرح دعوا در دادگاه و اخذ رأی مبنی بر الزام اداره به ثبت علامت مربوطه است.^۳

اشاره به سابقه‌ی استفاده در پرونده‌ی «جزیره‌ی حلوا» نیز، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که علی‌رغم عدم وجود تصریح قانونی به تمایز اکتسابی به عنوان نوع دوم از وجه تمایز علائم تجاری و علی‌رغم عدم آشنایی قضات با این دکترین، با توجه به اینکه در پرونده‌ی مذکور، علامت فوق مشهور و معروف نیز نبوده است - با توجه به اینکه آراء متعددی در خصوص علائم مشهور وجود دارد که بدون سابقه‌ی ثبتی و تنها با استناد به سابقه‌ی استفاده‌ی مستمر و کسب شهرت بین مصرف‌کنندگان حکم به بطلان علائم ثبت شده و الزام به ثبت علامت خود گرفته‌اند - و نظر به عام بودن این علامت، به نظر می‌رسد دکترین معنای ثانویه، چیزی است که به صورت ذاتی و منطقی با روح عدالت و انصاف حقوقی آشناست، چه اینکه قضات در موارد مشابه دیگر نیز، با مدارک ابرازی اشخاص، دال بر سوابق استفاده‌ی مستمر، حکم به نفع ایشان صادر کرده‌اند. از این رو، وجدان قضات به عنوان مجریان اصلی قانون و

تجدیدنظرخواه را به پشتوانه‌ی آراء قطعی کیفری وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده‌ی ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی‌حقی و بطلان دعوای مطروحه صادر می‌کند. رأی صادره قطعی است.^۱

هرچند مستند قانونی دادگاه در پرونده‌ی چرمینه، ماده‌ی ۳۱ قانون ۸۶^۲ و اشاره به این مطلب است که اصل بر حمایت از علامت از تاریخ ثبت آن، طبق ماده‌ی مذکور است و هرچند به توصیفی بودن علامت کلمه‌ی «چرمینه» برای کیف و کفش چرم اشاره نمی‌کند اما آنچه قابل توجه است، اشاره دادگاه در رأی خود به سابقه‌ی «استفاده مستمر» خوانده و مدارک مثبته‌ای چون استشهاده‌ای که دلالت بر این استفاده‌ی مستمر دارد، می‌باشد. استناد به «استفاده‌ی مستمر» از علامت تجاری توصیفی، همان چیزی است که وجه تمایز اکتسابی به دنبال حمایت از آن است. لازم به ذکر است که رئیس اداره‌ی علامت تجاری معتقد بود که در ایران، تنها «استفاده‌ی مستمر»، به عنوان شواهد وجود تمایزبخشی اکتسابی، قابل استناد و پذیرفته است. البته ناگفته نماند که با توجه به اظهارات کارشناسان و شواهد موجود در اداره‌ی ثبت و حتی شواهد ارائه شده توسط خود رئیس اداره‌ی علامت، به نظر می‌رسد این ادعای ایشان، با تلفات به مفاد همین آراء صادره بوده است و اداره‌ی علامت هنوز هم در مقابل ثبت ابتدایی علائم تجاری با تمسک به

اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده است.»

^۳ مصاحبه با خانم بیگلر، دبیر و عضو شعبه‌ی نهم کمیسیون ماده‌ی ۱۷۰، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶.

^۱ رأی شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صادره از شعبه‌ی ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران. مرقوم شده در: اُمی، محمدحسن، مالکیت فکری در رویه قضایی ایران، جلد اول، علامت تجاری، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۴۰۰، صص ۶۰۷-۶۰۸.

^۲ ماده‌ی ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۱۶: «حق استفاده‌ی انحصاری از یک علامت به کسی

برقراری نظم حقوقی و عدالت در جامعه، با مبانی‌ای چون قاعده‌ی لاضرر عجین شده و می‌تواند پشتوانه‌ی محکمی در حمایت از تمایزبخشی اکتسابی به حساب بیاید. لازم به ذکر است مصاحبه با قاضی صادرکننده‌ی آراء بدوی فوق، حاکی از آن است که استناد به سابقه‌ی استفاده‌ی مستمر که در موارد فوق درخصوص علائم توصیفی و عام بوده و در آراء متعددی درخصوص علائم عامی که با استفاده‌ی مستمر به شهرت رسیده‌اند، صادر شده است، ناشی از اعتقاد ایشان به تمایز اکتسابی نبوده، بلکه به دلیل اصول جلوگیری از ایجاد رقابت نامشروع و غیرمنصفانه و حفظ حقوق مکتسبه‌ی متقاضیان است.

۱

۲،۳،۲،۲ پرونده‌ی وایت مسک

در پرونده‌ی ۲، وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی خود به دادگاه به معنای ثانویه‌ی علائم توصیفی اشاره کرده است. هرچند وکیل محترم در دادخواست خود طی چندین بند به مسائل مختلفی مانند تشکیل عبارتی خاص با دو عبارت عام و عرفی شدن این امر و به ابداعی بودن عبارت و نبودن نمونه‌ی مشابه آن اشاره کرده است، ایشان نیز مشخص نکرده‌اند، بالاخره درصدد ثبت

علامت موکل خود با استناد به تمایز ذاتی و ابداعی بودن آن هستند، معتقدند دو علامت عام، عبارت خاصی را تشکیل و متمایز شده است و یا عبارت ایشان توصیفی بوده و معنای ثانویه کسب کرده است.^۳ همچنین لازم به ذکر است که وکیل محترم در لایحه‌ی تقدیمی به کمیسیون ماده‌ی ۱۷۰ طی پنج بند دفاعیات خود، هیچ اشاره‌ای به توصیفی بودن عبارت مربوطه و معنای ثانویه‌ی آن نکرده‌اند.^۴ در نهایت نیز دادگاه، بدون التفات به این سردرگمی خواسته و بدون اشاره به اینکه کدام استدلال وکیل خواهان، ایشان را به دارا بودن وصف تمایزبخشی علامت مورد تقاضا مجاب کرده، حکم به نفع خواهان صادر کرده است.^۵ اما آنچه مطرح کردن پرونده را ضروری می‌سازد، اشاره‌ی صریح به معنای ثانویه‌ی علائم توصیفی است، این امر می‌تواند نویدبخش صدور آراء با تمسک به تمایزبخشی اکتسابی توسط قضات، در آینده باشد.

۲،۳،۲،۳ پرونده‌ی کلاسیک

در جدیدترین پرونده‌ی مطروحه در این خصوص، می‌توان به پرونده‌ی «کلاسیک» اشاره کرد. در این پرونده، خواهان (شرکت جی کوپر) دعوی را علیه

تمایزبخشی نیست، اعلام نشده است و اگر از لحاظ معنی در نظر بگیریم به معنی مشک سفید بوده و برای کالاهای درخواستی دارای وصف تمایزبخشی است و این عبارت به معنی رایحه سفید نبوده و اگر هم در این معنی لحاظ کنیم، منعی در ثبت وجود ندارد. زیرا خود بو و رایحه را نمی‌توان مطابق حقوق ایران ثبت کرد و باتوجه به ثبت در کشورهای مختلف اعتراض را وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۲ و ۴۱ از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، حکم به ابطال تصمیم کمیسیون و الزام اداره خوانده به ثبت اظهارنامه خواهان با جری تشریفات قانونی و با رعایت اینکه خواهان برای هر یک از کلمات، به تنهایی، حق استفاده انحصاری ندارد صادر می‌نماید. ...»

6 CLASSIC.

^۱ مصاحبه با دکتر احمد همتی، قاضی شعبه‌ی سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶.

^۲ در این پرونده، خواهان درصدد ثبت علامت کلمه «white musk» برای کالاهای طبقه‌ی ۳ شامل لوازم آرایشی-بهداشتی بوده است.

^۳ دادخواست مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ تقدیم دادگاه شده است.

^۴ مصاحبه با یکی از اعضای کمیسیون ۱۷۰، خانم بیگلو، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹.

^۵ دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۷۷۳۴۶۳، مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران. قسمتی از رای: «... خوانده-

اداره‌ی ثبت علامت- در برابر دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده

است و در تصمیم کمیسیون، دلیلی که این علامت دارای وصف

متقابل و بطلان علامت کلاسیک صادر و اعلام می‌نماید»^۱.

بررسی این پرونده از چند جهت دارای اهمیت است:

۱. خلط مبحث بین علائم عام و توصیفی. باید توجه داشت که علائم عام علائمی هستند که به جنس کالا یا خدمات مربوط هستند و علائم توصیفی به وجود یک ویژگی خاص در کالا اشاره دارند. نوع استفاده‌ی خواننده از این علامت برای کالاهای همبرگر و پنیر (کلاسیک به معنای قدیمی و سنتی)، نشان از توصیفی‌بودن این علامت دارد و نه عام‌بودن آن.

۲. خواهان در اولین استدلال خود اقدام خواننده را خلاف رقابت مشروع می‌داند. هرچند مشخص نیست این اقدام خواهان عالمانه بوده یعنی با علم به متمایز نبودن علامت خود با توسل به این اصل درصدد حمایت از علامت خود بوده است یا خیر. نکته‌ی حائز اهمیت اینجاست که اگر خواهان می‌توانست شواهدی از استفاده‌ی مستمر خود از علامت ثبت‌شده را از سال ۷۹ تا روز دعوا ارائه دهد، تبلیغاتی در سطح گسترده می‌کرد و یا کالاهای حاوی علامت را در حجم بالا می‌فروخت و یا حتی صفحه‌ی مجازی برای تبلیغ علامت خود ایجاد می‌کرد، ممکن بود بتواند درمقابل ادعای خواننده به عدم استفاده از علامت به این موارد استناد و حتی با تمسک به تمایزبخشی اکتسابی، علامت خود را از ابطال نجات دهد.^۲

خواننده (شرکت فرآورده‌های گوشتی کاله) به خواسته‌ی مطالبه‌ی خسارت ناشی از استفاده‌ی غیرمجاز از علامت و منع خواننده از تولید و استفاده‌ی علامت تجاری مشابه علامت خواهان تقدیم دادگاه می‌نماید و خواننده نیز متقابلاً دادخواست ابطال علامت تجاری خواهان را می‌نماید با این استدلال که این علامت عام بوده و فاقد وصف تمایزبخشی می‌باشد. دادگاه پس از بررسی لوایح و استدلال طرفین درنهایت حکم می‌کند که: «ازآنجا که علامت کلاسیک عام می‌باشد و در حقوق علائم تجاری علی‌الاصول علامت تجاری به‌وسیله‌ی استفاده از نشان‌هایی که مربوط به نوع، کیفیت، کمیت، هدف مشخص، ارزش، منشا جغرافیایی، زمان تولید کالا و ارائه‌ی خدمات و دیگر ویژگی‌های کالا و خدمات می‌باشند، نقض نمی‌شود. در مانحن‌فیه نحوه‌ی استفاده‌ی خواننده اصلی از علامت کلاسیک توصیفی بوده است و از آن به‌عنوان نشانگر منشا کالا و خدمات استفاده نمی‌کند و صرفاً از آن جهت بهره‌برداری نوعی از محصولات خود استفاده می‌کند چراکه این کلمه به علت عام‌بودن قدرت تمایزبخشی ندارد و ازسویی استفاده از علامت کلاسیک توسط خواننده‌ی دعوای اصلی به‌صورت علامت ثانویه و درجه‌ی دوم می‌باشد و علامت اصلی وی کاله می‌باشد. لذا مستنداً به ماده‌ی ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان دعوای اصلی و پذیرش دعوای خواهان دعوای

^۲ نشست تحلیل و نقد رای قضایی علائم تجاری عام به همت معاونت منابع انسانی و امورفرهنگی دادگستری استان تهران مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ با حضور دکتر حسن لجم اورک (قاضی صادرکننده‌ی رای)، دکتر زهرا شاکری و دکتر تورج تقی‌زاده.

^۱ دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۷۱۴۵۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ صادره از شعبه‌ی سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران.

۳ علائم شعار دارای معنای ثانویه

۳،۱ وضعیت علائم شعار دارای معنای ثانویه

در ایالات متحده

هرچند از نظر حقوقی، دادگاه‌ها و اداره‌ی ثبت علائم تجاری، باید به شعارهای تبلیغاتی، همان حمایت‌هایی را ارائه دهند که به علائم دیگر اعطا می‌کنند. اما از نظر تاریخی، چنین نبوده است. در سال ۱۹۶۶، «مارتین جی بران»^۱ بیان داشت: «هنوز اداره‌ی ثبت علامت تجاری، شعارها را به عنوان علائم تجاری درجه‌ی دوم تلقی و آن‌ها را تا حدودی دقیق‌تر از علائم تجاری غیرشعاری بررسی می‌کند». آقای بران، سه مرحله از توسعه را در تکامل شعارها براساس قانون لنهم برشمرد. در ابتدا قانون لنهم به عنوان یک منبع قانونی، اجازه‌ی ثبت شعارها را نمی‌داد. در مرحله‌ی دوم، ثبت شعارها را در دفتر ثبت اصلی مجاز می‌دانست، اما اداره‌ی ثبت علامت تجاری محتاط بود و بار بسیار سنگینی را بر عهده‌ی صاحب شعار، برای اثبات حق ثبت خود قرار می‌داد. در مرحله‌ی سوم، دادگاه‌ها و اداره‌ی ثبت علامت تجاری برای ثبت شعارها، تاکید کمتری بر تفاوت‌های بین علائم تجاری شعار و علائم تجاری غیرشعار قائل بودند. با این وجود، آقای بران پیش‌بینی کرد که به سرعت، زمانی نزدیک خواهد شد که شعارها، در واقع هم‌تراز با علائم غیرشعار برای ثبت در اداره‌ی ثبت علامت ایالات متحده در نظر گرفته شوند. ما اکنون در مرحله‌ی چهارم و آخرین مرحله‌ی تکامل شعار، تحت قانون لنهم هستیم. همان‌طور که آقای بران پنجاه و هشت سال پیش به درستی تشخیص داد، در حال حاضر دادگاه‌ها و اداره‌ی ثبت

علائم، بین علائم تجاری شعار و علائم تجاری غیرشعار، تفاوتی قائل نمی‌شوند (Grover, 1991: 213-214).

۳،۱،۱ پیش‌زمینه‌ی قانونی ایالات متحده در

مواجهه با علائم شعار دارای معنای ثانویه

یک تحلیل گذرا از قانون لنهم، نشان می‌دهد که شعارها باید مانند علائم متعارف در دفتر ثبت اصلی، قابل ثبت باشند. بخش ۲(ف) از قانون لنهم بیان می‌دارد: «علامت تجاری شامل هر کلمه، نام، سمبل، نشان یا ترکیبی از آن‌هاست.» از آنجایی که شعارها ترکیبی از کلمات هستند، شامل اطلاق عبارات قانون لنهم می‌شوند. بنابراین، دادگاه‌ها و اداره‌ی ثبت علامت تجاری باید آن‌ها را به عنوان علائم تجاری به رسمیت شناخته و چنانچه شعارها صرفاً توصیفی نباشند باید اجازه ثبت آن‌ها را در دفتر ثبت اصلی، با رعایت شرایطی که برای سایر علائم در نظر دارند بدهند. چنانچه شعارها قادر به تمیز کالاها یا متقاضی باشند و در دفتر ثبت اصلی قابل ثبت نباشند، بخشی از قانون لنهم، صریحاً ثبت شعارها را در دفتر ثبت تکمیلی مجاز می‌داند. لکن در طول مرحله‌ی اول، شعارها را «استثناء ضمنی»^۲ از تعریف علائم قابل ثبت در دفتر ثبت اصلی می‌دانستند (Ibid, p 219).

همان‌طور که اشاره شد، دادگاه‌ها و اداره‌ی علامت تجاری، در طول سه مرحله‌ی اول توسعه‌ی شعارها تحت قانون لنهم، تمایل کمتری به حمایت از شعارها نسبت به سایر علائم داشتند. این نگرش ممکن است ناشی از عدم حمایت کامل از شعارها تحت قانون علامت تجاری مصوب ۱۹۰۵ باشد. قانون علامت تجاری ۱۹۰۵، به‌طور کلی اجازه‌ی ثبت شعارها را نمی‌داد. در عوض، تنها

² Implied exclusion.

¹ Martin J. Beran.

«سرنوشت یک پارچه وابسته به نخ آن است»^۱ ثبت اعطا کرد (Ibid, p 219-220).

هرچند این رای در آن زمان می توانست منجر به ایجاد رویه‌ی مثبتی در حمایت از شعارها قرار بگیرد، اما شواهد تاریخی در پرونده‌های مطروحه پس از آن نشان می‌دهد که این تصمیم نتوانست مورد استقبال قرار بگیرد.^۲

تغییر واقعی در نظرات درمورد شعارها در سال ۱۹۵۵، زمانی رخ داد که اداره‌ی ثبت علائم، براساس شواهد تمایزبخشی اکتسابی به شعار «حرکت دادن هوا شغل ماست»،^۳ متعلق به شرکتی که پنکه‌های برقی تولید می‌کرد، اجازه‌ی ثبت در دفتر ثبت اصلی را داد. بدون توجه به ماهیت شعاری این علامت، اداره صرفاً این سوال را مطرح کرد که آیا این علامت، کالاهای متقاضی را از کالاهای سایرین تمیز می‌دهد یا خیر. در این مرحله، محاکم فقط از شعارهایی که معنای ثانویه داشتند، حمایت می‌کردند. به عنوان مثال، اداره در سال ۱۹۵۶، ثبت شعار «درپوش برای نوشیدنی‌های خوب»^۴ را برای درب بطری‌ها، در دفتر ثبت اصلی پذیرفت و بیان داشت که این شعار، معنای ثانویه داشته و خریداران، این عبارت را به عنوان شناسه‌ی منبع، در نظر می‌گیرند (Ibid, p 221).

در عبارت‌شناسی یا کاربرد آن در کالاهاست و باید چیزی را کمی متفاوت از آنچه انتظار می‌رود بیان کند». قابل دسترس در: همان، ص ۲۲۰.

³ Moving air is our business., Ex parte Robbins & Myers, Inc., 104 U.S.P.Q. (BNA) 403 (Comm'r Pat. 1955); see also Beran, at 230,

⁴ Tops for good drinks., Ex parte W.H. Hutchinson & Son, Inc., 111 U.S.P.Q. (BNA) 244 (Comm'r Pat. 1956).

اجازه‌ی ثبت علائم انتزاعی و اختیاری را می‌داد. اداره‌ی علامت تجاری، شعارها را صرفاً به عنوان خلاقیت‌های تبلیغاتی‌ای در نظر می‌گرفت که از کلمات چندگانه تشکیل شده بودند و به ندرت متقاعد می‌شدند که یک شعار، به تنهایی منبع کالاها را شناسایی می‌کند و تمیز می‌دهد. درواقع، اداره استدلال می‌کرد، از آنجایی که هدف یک شعار، متقاعد کردن مصرف‌کنندگان برای خرید یک محصول خاص است، یک نهاد کاملاً متفاوت از علامت تجاری است و بنابراین به عنوان یک علامت تجاری قابل ثبت نیست. اداره‌ی علامت تجاری، قانون ۱۹۰۵ را طوری تفسیر می‌کرد که حتی اگر یک شعار تبلیغاتی، معنای ثانویه به دست آورد، ثبت آن ممکن نباشد (Ibid, p 218).

۳،۱،۲ رویه‌ی قضایی ایالات متحده در مواجهه با

علائم شعار دارای معنای ثانویه

محاکم بدوی معتقد بودند که شعارها نسبت به علائم غیرشعار، ضعیف‌تر بوده و قادر به تمیز منبع کالاها نیستند. تا اینکه نقطه‌ی عطفی در سال ۱۹۵۲ رخ داد. دادگاه ناحیه‌ی کلمبیا پس از رد نظر هیئت اداره‌ی علامت تجاری، حکم کرد که: «ترکیبات خاصی از عبارات، اگرچه به صورت شعار، می‌توانند به درستی به عنوان علامت تجاری عمل کنند.» و در دفتر ثبت اصلی، به شعار

¹ The Fate of a Fabric Hangs on a Thread., American Enka Corp. v. Marzall, 92 U.S.P.Q. (BNA) 111, 112 (D.D.C. 1952).

² برای مثال، کارشناس در دفتر ثبت تکمیلی، شعار «اخبار مفید برای افراد

مهم»^۲ را به عنوان یک علامت خدماتی برای فضای تبلیغاتی در یک

نشریه، پذیرفت؛ زیرا این شعار «متداول» بود. کارشناس مربوطه اظهار

داشت: «این عبارت صرفاً بیانی‌ای است که ذاتاً قادر به تمیز هیچ

خدمتی نیست.» اما بحثی در مورد توصیفی بودن در امتناع خود از ثبت،

لحاظ نکرد. در عوض، توضیح داد که یک شعار، مستلزم مقداری «نبوغ

متقاضی اعطا کرد؛ زیرا از طریق استفاده‌ی گسترده در بسته‌بندی و تبلیغات برای مدتی بیش از سی سال، معنای ثانویه کسب کرده بود (Ibid, p 228).

۳،۲ وضعیت علائم شعار دارای معنای ثانویه در اتحادیه‌ی اروپا

اگرچه قوانین کپی‌رایت اغلب می‌توانند از شعارها حمایت کنند، ثبت یک شعار به‌عنوان علامت تجاری، موجب به‌دست آوردن حوزه‌ی وسیع‌تری از حمایت می‌گردد. با این وجود، دو تصمیم اخیر دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا، نشان می‌دهد که راه به سمت ثبت یک شعار، ساده نیست.

درخصوص شعاری که به‌عنوان علامت تجاری عمل کند، برای نمونه می‌توان به «شوخی‌های ردنک»^۴ کم‌دین «جف فاکس ورثی»^۵ اشاره کرد. زمانیکه یک کمپانی تولید تی‌شرت از چندین شوخی او کپی کرد، فاکس ورثی از این شرکت شکایت کرد. دادگاه در اینجا استدلال کرد که عبارت «تو ممکن است یک ردنک باشی»^۶ درابتدای همه‌ی جوک‌های او به‌عنوان یک علامت تجاری عمل می‌کند و مردم با شنیدن این عبارت به یاد آقای فاکس ورثی می‌افتند (Lwin, 2010: 479).

در پرونده‌ی «ارپو»^۷، که یک تقاضانامه‌ی ثبت علامت تجاری اتحادیه برای «داس پرینزیپ بوکملیکت»^۸ که در زبان انگلیسی به «اصل راحتی» ترجمه می‌شود، برای

هیئت هم‌چنین، در شعار «دراین خصوص هیچ شک‌ی نداشته باش.»^۱ براساس شواهدی از وجود معنای ثانویه ازجمله استفاده از این شعار بر روی برچسب‌های مندرج روی ژامبون‌ها که در سراسر بسیاری از ایالات به مدت ۳ سال متوالی به فروش می‌رفت، اجازه‌ی ثبت در دفترثبت اصلی را اعطا کرد (I d).

آخرین مرحله‌ی حمایت علائم تجاری از شعارها، از اوایل سال ۱۹۷۰ در پرونده‌ی معروف «شرکت راکس لابراتوریز علیه شرکت کلیرول»^۲ شروع شد. کلیرول، خواهان ثبت شعار «رنگ مو به‌قدری طبیعی است که فقط آرایشگر واقعیت را می‌داند»^۳ در دفترثبت اصلی، برای محصولات رنگ مو بود. راکس، رقیب او، با ثبت این شعار مخالفت کرده و اظهار داشت که این شعار صرفاً توصیفی بوده و نمی‌تواند به‌عنوان یک علامت تجاری عمل کند. دادگاه ابتدا این شعار را «توصیفی» از کالاها درنظر گرفت. اما با درنظرگرفتن شواهدی چون نظرسنجی از مصرف‌کنندگان، سرانجام در پاسخ به این سوال که آیا این شعار به‌عنوان یک علامت تجاری عمل می‌کند یا خیر، استنباط کرد که این شعار در نظر مصرف‌کنندگان، معنای ثانویه پیدا کرده است (Ibid, p 224).

در پرونده‌ای در سال ۱۹۸۶، هیئت اجازه‌ی ثبت شعار «بهترین جویدن آمریکا»^۴ در دفترثبت اصلی را به

⁴ America's Best Chew.

⁵ Redneck jokes.

⁶ Jeff Foxworthy.

⁷ Forexample: If you ever cut your grass and found a car, you might be a redneck.

⁸ Erpo Möbelwerk GmbH (Erpo).

⁹ Das Prinzip Bequemlichkeit.

¹ No bones about it., In re National Tea Co., 144 U.S.P.Q. (BNA) 286, 287 (T.T.A.B. 1965).

² Roux Laboratories Inc. v. Clairol Inc., 427 F.2d 823 (CCPA. 1970), available at: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/427/823/267844/>, (Last visited: July 30, 2025).

³ Hair Colors So Natural Only Her Hairdresser Knows For Sure.

تمایز ذاتی است، موافق بود. باین وجود، دادگاه تجدیدنظر این احتمال را رد نکرد که عبارت «یک استراحتی کن» در نتیجه‌ی استفاده از آن در شعار «یک استراحتی کن... یک کیت‌کت بخور»، که یک علامت تجاری ثبت شده در بریتانیا بود، می‌توانست تمایزبخشی اکتسابی داشته باشد (I d).

بار اثبات اینکه یک شعار به‌عنوان یک علامت تجاری عمل می‌کند، بر عهده‌ی استفاده‌کننده از آن شعار است. ^۷ بدین منظور، شعار باید به‌جای صرف توصیف ویژگی‌های محصول، منبع آن را نشان دهد. عبارات طولانی‌تر، برخلاف عبارات کوتاه‌تر، کم‌تر محتمل است که این عملکرد را انجام دهند و بیشتر محتمل است که تبلیغاتی باشند (Lwin. Op.cit. p 479).

۳،۳ وضعیت علائم شعار دارای معنای ثانویه در ایران

علائم شعار نیز مانند علائم کلمه در ایران ثبت می‌شوند. برای نمونه می‌توان به شعار «هیچ‌کس تنها نیست، همراه اول» ^۸ و شعار «فرمند، به شیرینی لبخند» ^۹ اشاره کرد. در توضیحات علامت همراه اول آمده است: «مقتضای نسبت به کلمات عام، حق استفاده‌ی انحصاری ندارد». این مطلب از این حیث حائز اهمیت است که اداره‌ی ثبت تا قبل از سال ۱۳۹۰، تنها به واژه‌های ذاتاً متمایز در شعار

کالاهای طبقه‌ی ۱۶ ثبت کرده بود، هیئت تجدیدنظر، تصمیم کارشناس را -درمورد رد تقاضانامه‌ی اروپا- با این استدلال که این شعار، فاقد ویژگی متمایز وفق مفاد ماده‌ی ۱۷(ب) از مقرره‌ی علامت تجاری اتحادیه بود و می‌توانست برای ویژگی کالاهای تحت پوشش تقاضانامه، به‌ویژه برای کیفیت کالاها، براساس ماده‌ی ۱۷(ج) از مقرره‌ی فوق، به کار گرفته شود، تایید کرد. اروپا از این تصمیم به «دادگاه بدوی» ^۲ تجدیدنظرخواهی کرد که منجر به نقض تصمیم هیئت شد، با این استدلال که بررسی شعارها نباید متفاوت از سایر علائم باشند (Vihar III, 2005: 504-505).

موانع بالقوه نسبت به ثبت شعارها در تصمیم صادره توسط دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا در تلاش شرکت «نستله» ^۳ جهت ثبت عبارت عامیانه‌ی «یک استراحتی کن» ^۴ که بخشی از شعار مشهور «یک استراحتی کن... یک کیت‌کت بخور» ^۵، برای محصولات شکلات در بریتانیا، روشن شد. کارشناس دفترثبت علائم تجاری بریتانیا و دادگاه بدوی، ثبت عبارت «یک استراحتی کن» را، براین اساس که آن علامت، نه‌تنها فاقد ویژگی متمایز ذاتی است، بلکه تمایزبخشی اکتسابی نیز ندارد، رد کردند. این پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد که با دادگاه تالی درخصوص اینکه «یک استراحتی کن» فاقد

^۱ مربوط به مبلمان.

^۲ the Court of First Instance= CFI.

^۳ Societe Des Produits Nestle SA.

^۴ Have a Break.

^۵ Have a Break... Have a KIT KAT.

^۶ UK.

^۷ Microstrategy, Inc. v. Motorola, Inc. 2001, 245 F. 3d 335 (4th Cir. 2001)., available at:

<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/245/335/515114/#:~:text=On%20Febru->

ary%۲۰۱۳%۲C%۲۰۲۰۰۱%۲C%۲۰MicroStategy,in-tended%۲۰use%۲۰of%۲۰the%۲۰mark. (Last visited: July ۳۰, ۲۰۲۵).

^۸ شماره‌ی ثبت: ۱۴۴۹۰۴، مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۶، مالک: شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام.

^۹ شماره‌ی ثبت: ۴۲۵۷۸۶، مورخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، مالک: شرکت شکلات پرند سهامی خاص.

مانند واژه‌های ابداعی، حق استفاده‌ی انحصاری می‌داد. اما از سال ۱۳۹۰ به بعد، متقاضی نسبت به عنوان کامل شعار خود دارای حق استفاده‌ی انحصاری می‌شود، اگر

در زمان جستجوی مشابهت، این عنوان کامل، قبلاً ثبت نشده باشد.^۱



Copyright © Photo by Digitalis.com

شکل ۱۵- علامت شعار فرمند

معروض داشته شد که در محاکم ایالات متحده درخصوص شواهد یا معیارهای تشخیص معنای ثانویه، حداقل در مرحله‌ی رسیدگی در دادگاه، محدودیتی وجود ندارد و این موضوع را باید به رسیدگی مورد به مورد واگذار کرد. به نظر می‌رسد باتوجه به جایگاه رویه‌ی قضایی در کشور ما، ایران نیز می‌تواند این موضوع را به رسیدگی و تشخیص قضات بسپارد.

۴ نتیجه

بررسی رویه‌ی قضایی دو نظام ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا به خوبی نشان داد که چطور قضات با ارائه‌ی تفاسیر خود از قوانین موجود در هر پرونده باتوجه به اوضاع و احوال خاص هریک، حتی در شرایط عدم تصریح قانونی، می‌توانند منجر به حمایت از علائم تجاری دارای معنای ثانویه شوند. دست‌کم رویه‌ی



شکل ۱۶- علامت شعار همراه اول

نویسندگان نیز معتقدند که شعارهای توصیفی از ثبت محروماند، اما چنانچه معنای ثانویه‌ای در ذهن مصرف‌کنندگان بیابند، می‌توانند به‌طور کامل قابل حمایت باشند (درویشی، ۱۳۹۵: ۴۵).

باتوجه به عدم ثبت شعارها با تمسک به وجه تمیز اکتسابی، در حال حاضر پرونده‌ای جهت تحلیل وجود ندارد. اما همان‌طور که مکرراً اشاره کردیم، از نظر قانونی، مانعی جهت ثبت این دسته از علائم در کشور ما وجود ندارد و به نظر می‌رسد چنانچه متقاضی به شواهد استفاده‌ی مستمر و منحصربه‌فرد خود، تبلیغات گسترده و حتی شواهد رسانه‌های اجتماعی و سایر موارد اشاره کند، می‌تواند برای علامت تجاری شعار خود، ثبت دریافت کند.

^۱ مصاحبه با کارشناس اداره‌ی ثبت، آقای رئیسی، در تاریخ ۲ شهریور

۱۴۰۱.

از تصور نیست. لکن ماده‌ی ذیل جهت امعان نظر بیشتر پیشنهاد می‌گردد.

ماده‌ی ۱: «علامت تجاری، عبارت است از هر نشانی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز سازد.»

تبصره‌ی ۱: «وجه تمیز می‌تواند ذاتی یا اکتسابی باشد.»

تبصره‌ی ۲: «تمایزبخشی اکتسابی، عبارت است از معنای ثانویه‌ای که یک علامت توصیفی و یا عام، در طول زمان و بر اثر استفاده‌ی مداوم مالک، کسب می‌کند. به طوری که مصرف‌کننده‌ی مربوطه با هریک از حواس خود قادر به شناسایی منبع آن محصول باشد و نه خود محصول و همچنین بتواند کالاها یا خدمات تحت این علامت را از کالاها یا خدمات سایرین تمیز دهد.»

ماده‌ی ۲: «معیارهای احراز تمایزبخشی اکتسابی می‌تواند شامل نشان‌دادن استفاده‌ی منحصربه‌فرد و مستمر، نظرسنجی از مصرف‌کنندگان، تبلیغات، میزان فروش و داده‌های حاصل از رسانه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو باشد.»

تبصره‌ی ۱: «ارزش اثباتی و پذیرش یا عدم پذیرش هریک از شواهد، به اوضاع و احوال هر پرونده و نظر مرجع رسیدگی‌کننده بستگی دارد.»

تبصره‌ی ۲: «به‌منظور جلوگیری از هرگونه رقابت غیرمنصفانه و آزادی رقبا با حسن‌نیت در استفاده از علائم توصیفی یا عام، بار اثبات تمایز بودن علامت مورد تقاضا به عهده‌ی متقاضی خواهد بود.»

ایالات متحده درخصوص شعارها نشان داد که چطور از عدم حمایت مطلق از شعارها به‌عنوان علائم تجاری، این نظام حقوقی خود را به وضعیت حمایت از شعارهای دارای معنای ثانویه رساند. وضعیت مشابه با این نظام درخصوص علائم تجاری کلمه در اتحادیه‌ی اروپا از حیث تفسیر قضات نیز مشاهده گردید. بررسی نمونه‌های اندک مطروحه در ایران نیز نشان می‌دهد حتی در شرایط کنونی و باوجود عدم تصریح قانونی، دست قضات برای تفسیر قانون به نفع خواهان باز است، چه اینکه می‌دانیم حداقل در پرونده‌های حقوقی نقض علائم تجاری، ما با اصول حقوقی چون تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم که در حقوق کیفری مطرح است، مواجهه نیستیم. بلکه برعکس با اصول حقوقی چون منع رقابت غیرمنصفانه، منع سواری رایگان و حمایت از حقوق مکتسبه‌ی اشخاص مواجهیم. اصولی که کمک می‌کند به ارائه‌ی تفسیر هرچه عادلانه‌تر از قوانین. این مهم تنها با تولید ادبیات حقوقی مرتبط و آشنایی هرچه بیشتر مخاطبین حقوقی با موضوعات نو در دنیای حقوق میسر است. بررسی چگونگی استدلال قضات و ادارات ثبت، دفاعیات و شواهد ارائه‌شده توسط متقاضیان در نظام‌های مترقی حقوقی دنیا در هر پرونده، کمک شایانی به دفاع از این نوع از علائم در بستر حقوقی فعلی می‌کند. در دنیایی که از علائم رایحه و صدا حمایت می‌شود، جای تاسف است که هنوز بر سر حمایت از علائم کلمه‌ی دارای معنای ثانویه با عینک بدبینی عدم تصریح قانونی، دست به گریبان باشیم.

هرچند بیان شد که حتی در وضعیت فعلی-عدم تصریح قانونی-نیز حمایت از این وجه تمایزبخشی دور



منابع

- A meeting to analyze and criticize the judicial judgement on generic trademarks, organized by the Deputy of Human Resources and Cultural Affairs of the Tehran Province Justice Department, with the presence of Dr. hassan lajam orak (judge), Dr. Zahra Shakeri and Dr. Touraj Taghizadeh. (In persian)
- Badini, H., Hosseinzadeh, M., Mohebifard S., (2020), Examination of legal fair use doctrine in descriptive trademarks, jornal of trade studies, Vol. 19. No. 73, pp 99-124. (In persian)
- Bagheri, M., Babaei, Z., (2011), protection of trademarks against unfair competition, private law, vol. 8, no. 19m pp 85-102.
- Combit Software GmbH v. Commit Business Solutions Ltd., Case C-223/15, EU:C:2016:719, available at: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-223-15&td=ALL> (Last visited: July 30, 2025).
- Darvishi, E., (2016), Support for advertising slogans in the intellectual property rights system, intellectual property law, Qom university. (In persian)
- DHL Express France S.A.S v. Chronopost S.A., Case C-235/09, EU:C:2011:238 (CJEU, Apr. 12, 2011), available at: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-235/09> (Last visited: July 30, 2025).
- Guidelines for EUIPO. Available at: [https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1787838/trade-mark-](https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1787838/trade-mark-guidelines/chapter-14-acquired-distinctiveness-through-use-article-7-3-eutmr-)
- [guidelines/chapter-14-acquired-distinctiveness-through-use-article-7-3-eutmr-](https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1787838/trade-mark-guidelines/chapter-14-acquired-distinctiveness-through-use-article-7-3-eutmr-) (last visited: July 18, 2025).
- Grover, E. (1991), The Trademark Protection of Advertising Slogans: A Modern Perspective, Fordham Entertainment Media & Intellectual Property Law Forum, Vol. 1, No. 2.
- Habiba, S., Chavoshi, I., (2015), comparative study of famous and well-known trademarks as the two kinds of trademarks with reputation, journal of comparative law, no 103, pp 75-94.
- H. Marvin Ginn Corp. v. International Ass'n of Fire Chiefs, Inc, Jan 23, 1986, 782 F. 2d 987(Fed. Cir. 1986), available at: <https://casetext.com/case/h-marvin-ginn-v-intl-assn-of-fire-chiefs> (Last visited: July 30, 2025).
- Industrial property law (1403). (in persian)
- In re Louisiana Fish Fry Products, Ltd, 797 E3d 1332 (Fed. Cir. 2015). Available at: <https://law.justia.com/cases/federal/ap-pellate-courts/cafc/13-1619/13-1619-2015-08-14.html> (Last visited: July 30, 2025).
- In re Steelbuilding.com, July 11, 2005, 415 F. 3d 1293 (Fed. Cir. 2005), available at: <https://casetext.com/case/in-re-steel-buildingcom> (Last visited: July 30, 2025).
- Jafarzadeh, G., (2015), the relations between competition law and unfair competition (from the uniformity approach to uniformity and supplementary, comparative law quarterly, vol. 1, no. 2, pp 59-85.

- Judgment, no 140268390017145438, (2023), issued by the third branch of the general legal court of shahid beheshti judicial complex, tehran. (in persian).
- Judgment, no 140168390004773463, (2022), issued by the third branch of the general legal court of shahid beheshti judicial complex, tehran. (in persian).
- Judgment, no 251, (2019), issued by the third branch of the general legal court of shahid beheshti judicial complex, tehran. (in persian).
- Judgment, no 95784, (2016), issued by the third branch of the general legal court of shahid beheshti judicial complex, tehran. (in persian).
- Judgment, no 173, (2019), issued by the tenth branch of tehran province court of appeals.
- Kronish, J (2015), In re Louisiana Fish Fry Products, shifting the weight of Acquired Distinctiveness for Descriptive Terms in Trademark Law, Tulane Journal of Technology and Intellectual Property, vol. 18, No. 1.
- Lwin, M., (2010) Slogans: US and EU legal protection for slogans that identify and promote the brand, International Journal of Advertising, Vol. 29, No. 4.
- Mehraban poorazar, m., (2022), Acquired distinctiveness in trademark law system, master thesis, Faculty of Law and Political Science, intellectual property law, University of Tehran. (In persian)
- Microstrategy, Inc. v. Motorola, Inc. 2001, 245 F. 3d 335 (4th Cir. 2001)., available at: <https://law.justia.com/cases/federal/apellate-courts/F3/245/335/515114/#:~:text=On%20Febru-ary%2013%2C%202001%2C%20MicroStrategy,in-tended%20use%20of%20the%20mark>. (Last visited: July 30, 2025).
- Ommi, M., (2021), Intellectual property in iranian judicial, first volume: Brand, Tehran, Mizan legal foundation, second pub. (In persian)
- Patent, Industrial Designs and Trademarks Law, approved in 2007. (In persian)
- Porangaba, L. (2019), Acquired distinctiveness in the European Union: when non-traditional marks meet a (fragmented) single market, The Trademark Reporter, Vol. 109, No. 3.
- Roux Laboratories Inc. v. Clairol Inc., 427 F.2d 823 (CCPA. 1970)., available at: <https://casetext.com/case/roux-laboratories-inc-v-clairol-inc?sort=relevance&type=case&tab=key-word&q=Roux%20Laboratories%20inc%20v.%20clairol%20inc&p=1&jxs=&resultsNav=false>.
- Sadeghi, M., Taherifard, R., (2017), Legal bases of trademark protection, journal of trade studies, vol. 19, no. 76, pp 151-180.
- Shakeri, z., Mehraban poorazar, m., (2023), A Comparative Analysis of Acquired Distinctiveness of Trademarks and Its Criteria in the Legal Systems of the United States, the European Union, and Iran, comparative studies on islamic and western law, 10(2), pp 97-124. (in persian)
- Shakeri, z., Mehraban poorazar, m., (2024), Feasibility of protecting nonvisual nonconventional trademarks with secondary meaning in the US and EU system, journal of trade studies, vol. 31, no 25, pp 1-21. (In persian)



Shakeri, z., noueali, S., (2022), legal system of non-traditional trademarks, tehran, university of tehran press, first pub. (In persian)

US Trademark Act of 1905.

US Trademark Act of 1946 (Lanham act).

Vihar III, M. (2005), Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress, Jornal of Intellectual Property Rights, Vol. 10.