



A Comparative Study on Non-Functionality Requirement in Intellectual Property Law: The Feasibility of Providing a Uniform Test

Mirghasem Jafarzadeh¹, Soheila Nourali²

¹ Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. m-jafarzadeh@sbu.ac.ir

² PhD Candidate in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
(Corresponding Author), snurali69@gmail.com

Abstract

Functional dimensions and technical aspects of products are only protectable through the patent system. Therefore, other branches of intellectual property law -trademark law, industrial design law, literary and artistic property law (copyright)- cover only the non-functional features of products. This distinguishing feature is described as "Non-functional requirement". It seems that this requirement is intended to separate the scope of patent system from other branches of intellectual property law and promote efficient competition in the market. Despite the apparent similarity of all three systems concerning the non-functional requirement, the important issue is whether or not the concept and test of therequirement can be interpreted the same in all three systems, namely trademark, industrial design and copyright? Since this article, examining the non-functional requirement in all three aforementioned systems, finally with a comparative study of the issue in severalcountries conclude that according to the theoretical basis of such requirement in all above systems and their nature, the non-functional requirement has a wider scope in trademark law; for this reason, it is not possible to provide a uniform test for its determination in all three systems. At the end, based on the results of the issue in different countries, suitable legal solutions for all three systems, regarding legislating or applying appropriate criteria todetermine the requirement, has been presented in Iran's law.

Keywords: Functional design, Non-functional design, Patent, Trademark, Industrial designs, Copyright.

Received: 2023/12/22 ; Revised: 2024/02/08 ; Accepted: 2024/02/22 ; Published online: 2024/03/26

How To Cite: Jafarzadeh, Mirghasem; Nourali, Soheila (2024). A Comparative Study on Non-Functionality Requirement in Intellectual Property Law: The Feasibility of Providing a Uniform Test, *Comparative Study on Islamic and Western Law*, 11(1), 1-30.

doi.org/10.22091/CSIW.2024.10220.2483

Published by: University of Qom

© The Author(s)

Article type: Research





مطالعه تطبیقی شرط غیر عملکردی در حقوق مالکیت فکری؛ امکان‌سنجی ارائه معیار واحد

میرقاسم جعفرزاده^۱، سهیلا نورعلی^۲

^۱ دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. m-jafarzadeh@sbu.ac.ir
^۲ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). snurali69@gmail.com

چکیده

حمایت از ابعاد عملکردی و جنبه‌های فنی محصولات تنها از طریق نظام حق اختراع میسر است. به همین جهت سایر شاخه‌های حقوق مالکیت فکری - حقوق علائم تجاری، حقوق طرح‌های صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) - تنها ویژگی‌های غیر عملکردی کالاها را پوشش می‌دهند. این ویژگی تمایزبخش تحت عنوان "شرط غیر عملکردی" توصیف می‌گردد. به نظر می‌رسد این خصیصه با هدف تفکیک دامنه حمایتی نظام حق اختراع از سایر شاخه‌های حقوق مالکیت فکری و ترویج رقابت کارآمد در بازار پیش‌بینی شده است. علی‌رغم اشتراک ظاهری هر سه نظام حمایتی در خصیصه غیر عملکردی، پرسش مهم این است که آیا مفهوم و معیار احراز شرط مزبور در هر سه نظام حمایتی یعنی حقوق علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و کپی‌رایت یکسان است؟ و آیا اساساً امکان ارائه معیار واحد برای احراز این شرط در هر سه نظام حمایتی وجود دارد؟ این مقاله، ضمن بررسی شرط غیر عملکردی در هر سه نظام حمایتی مزبور، سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای متعدد نتیجه می‌گیرد که باتوجه به مبنای نظری این شرط در هر سه نظام حمایتی و با عنایت به ماهیت هر یک از نظام‌های مورد اشاره، شرط غیر عملکردی در حقوق علائم تجاری از دامنه گسترده‌تری برخوردار بوده و به همین دلیل ارائه معیاری واحد برای احراز آن در هر سه نظام حمایتی امکانپذیر نمی‌باشد. در انتها، با استناد به نتایج حاصل از بررسی موضوع در حقوق کشورهای مختلف، راهکارهای حقوقی متناسب با هر سه نظام حمایتی، حسب مورد وضع مقرر قانونی با اعمال معیار مناسب جهت احراز شرط، در ایران ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: طرح عملکردی، طرح غیر عملکردی، حق اختراع، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، کپی‌رایت.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱؛ تاریخ اصلاح: ۱۴۰۲/۱۱/۱۹؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۳؛ تاریخ انتشار آنلاین: ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
استناد به این مقاله: جعفرزاده، میرقاسم؛ نورعلی، سهیلا (۱۴۰۳). مطالعه تطبیقی شرط غیر عملکردی در حقوق مالکیت فکری؛ امکان‌سنجی ارائه معیار واحد، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، (۱)۱۱، ۳۰-۱. doi.org/10.22091/CSIW.2024.10220.2483

نوع مقاله: پژوهشی

© نویسندگان

ناشر: دانشگاه قم



مقدمه

در میان شاخه‌های حقوق مالکیت فکری، تحصیل حق اختراع به مراتب دشوارتر از سایر شاخه‌ها است. زیرا از یک سو، تحقق شرایط ماهوی حق اختراع از آستانه بالاتری برخوردار است. چون اولاً ابداع مورد ادعا نباید به هیچ شیوه‌ای در هیچ نقطه‌ای از جهان افشاء شده (جدید بودن) و ثانیاً به اندازه‌ای از خلاقیت برخوردار باشد که برای شخص با مهارت عادی در آن حوزه بدیهی نباشد (گام ابتکاری). در حالی که برای مثال در کپی‌رایت تنها کافی است اثر اصیل باشد. همین که اثر تقلیدی از آثار موجود نباشد حمایت می‌شود، حتی اگر جدید نباشد. ضمن اینکه در کپی‌رایت کیفیت اثر اهمیت ندارد و به لحاظ کیفی قضاوت نمی‌شود. از سوی دیگر، فرآیند تحصیل حق اختراع طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و دشوارتر از تحصیل حق در سایر شاخه‌ها است. زیرا احراز شرایط حمایتی اختراع در اکثر نظام‌های حقوقی مستلزم بررسی ماهوی دقیق است.^۱ در مقابل، نظام کپی‌رایت از اثر به محض آفرینش حمایت می‌کند و ثبت آن ضروری نیست. یا بررسی اظهارنامه‌های ثبت طرح صنعتی در اکثر کشورها محدود به شرایط شکلی بوده و نیازمند بررسی ماهوی صورت نمی‌باشد.^۲

علی‌رغم اینکه حمایت در نظام‌های کپی‌رایت، علامت تجاری و طرح صنعتی آسان‌تر از نظام حق اختراع است، اما این سهولت با اعمال "شرط غیرعملکردی"^۳ در سه نظام کپی‌رایت، طرح صنعتی و علامت تجاری کم‌رنگ می‌شود. مطابق این شرط، سه نظام حمایتی مزبور نمی‌توانند از ابعاد عملکردی کالا حمایت کنند و تنها جنبه‌های غیرعملکردی کالا را تحت پوشش قرار می‌دهند. به عبارت بهتر، ویژگی‌های عملکردی کالا تنها از طریق نظام حق اختراع و در صورت تحقق شرایط سختگیرانه این نظام قابل حمایت هستند و تحت حمایت سه نظام دیگر قرار نمی‌گیرند.

کشورهای مختلف شرط غیرعملکردی را در حقوق علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و کپی‌رایت خود پیش‌بینی کرده‌اند. امری که هم از منظر تقنینی مورد توجه قرار گرفته و هم توسط مرجع ثبت و رویه قضایی واکاوی می‌شود. با این حال، پرسش مهمی که در این باره مطرح می‌شود این است که آیا این شرط در سه نظام حمایتی مورد اشاره دقیقاً به یک مفهوم است یا حدود آن متفاوت می‌باشد؟ از طرفی، معیار

۱. برای مثال، فصل (۷) دستورالعمل ثبت اختراعات آمریکا، بخش c دستورالعمل اختراعات اتحادیه اروپا، فصل (۲) دستورالعمل ثبت اختراعات ژاپن و ماده (۳۵) قانون اختراعات چین از جمله نظام‌هایی هستند که بررسی ماهوی دقیقی در جهت احراز شرایط ماهوی اختراع می‌نمایند.

۲. برای مثال، مطابق ماده (3A) قانون طرح‌های ثبت شده آلمان، ماده (۲۱) قانون طرح صنعتی مالزی، ماده (۴۰) قانون اختراعات چین، ماده (۱۷) قانون طرح صنعتی دانمارک، ماده (۵) قانون طرح صنعتی استرالیا، ماده (۱۱۱) قانون طرح صنعتی برزیل و مواد (۶۴) و (۶۷(۲)) کد مالکیت صنعتی ترکیه بررسی مرجع ثبت محدود به شرایط شکلی و بعضاً برخی شرایط ماهوی مانند خلافف نظم عمومی نبودن است.

احراز عملکردی بودن در نظام‌های مزبور چیست و آیا اساساً امکان ارائه معیار واحد وجود دارد؟ باتوجه به خلاء تحقیقاتی در این زمینه، مقاله حاضر می‌کوشد ضمن پاسخ به پرسش‌های مورد اشاره، با عنایت به نتایج بررسی تطبیقی شرط غیرعملکردی در حقوق کشورهای متعدد، راهکارهای حقوقی مناسب برای نظام حقوقی ایران ارائه کند. به این منظور در قسمت نخست، ضروت حمایت از ابعاد عملکردی کالا تحت نظام اختراع تبیین می‌شود. سپس در قسمت دوم، شرط غیرعملکردی در حقوق علائم تجاری، در قسمت سوم، شرط غیرعملکردی در حقوق طرح‌های صنعتی و در قسمت چهارم، شرط غیرعملکردی در حقوق مالکیت ادبی و هنری بررسی شده و سرانجام در قسمت پنجم، امکان ارائه معیار واحد جهت احراز این شرط در سه نظام مزبور ارزیابی می‌گردد.

۱. ضرورت حمایت از ابعاد عملکردی کالا تحت نظام حق اختراع

ویژگی‌های عملکردی کالا تنها از طریق نظام حق اختراع قابل حمایت هستند و تنها حقوق انحصاری که ممکن است برای مدت محدود به ویژگی‌های مذکور تعلق گیرد، حقوقی است که از طریق نظام حق اختراع اعطا می‌شود. امری که این موضوع را توجیه می‌کند، ترویج و ارتقاء رقابت سالم و کارآمد میان رقبا است. مطابق اصل رقابت آزاد، تولیدکنندگان باید بتوانند به منظور تولید کالاهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر اقدام به تقلید از ویژگی‌های عملکردی کالای سایرین نمایند. تحصیل حق اختراع برای این ویژگی‌ها استثنایی بر این قاعده است. به این نحو که با تحقق شرایط ماهوی از ویژگی‌های فنی برای مدت محدود به عنوان اختراع حمایت می‌شود. شناسایی حق اختراع بدین منظور است که مخترعین برای ابداعات بیشتر تشویق شوند. لذا تنها حق اختراع است که با چنین توجیهی می‌تواند ابعاد فنی کالا را پوشش دهد. اما کپی‌رایت، طرح صنعتی و علامت تجاری، علی‌رغم اینکه اهداف خاص خود را دارند، نباید برای حمایت از جنبه‌های عملکردی کالا مداخله کنند. (Buccafusco and Lemley, 2016: 4-11) به عبارتی، شرط غیرعملکردی با تضمین اینکه تنها یک منبع برای حمایت از ویژگی‌های عملکردی کالا وجود دارد، یعنی حق اختراع، به رقابت آزاد کمک می‌کند. به این خاطر که در نظام حق اختراع از ابداعات برای مدت محدود حمایت می‌شود. از این طریق هم مالک اختراع در دوره حمایتی از ابداع خود بهره‌مند می‌شود و هم جامعه از محصولات جدیدی که به بازار عرضه می‌شود نفع می‌برد. بعد از انقضای دوره حمایتی نیز اختراع وارد حوزه عمومی شده و جامعه از این ایده ارزشمند منتفع می‌شود. (Reese, 1994: 10)

به همین جهت دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پرونده نقض علامت تجاری ریش‌تراش فیلیپس^۱، تصریح می‌کند که "هدف عدم پذیرش ثبت ویژگی‌های عملکردی این است که حمایت انحصاری نظام علامت تجاری به راهکارهای فنی و ویژگی‌های عملکردی یک کالا که مصرف‌کننده در محصولات رقبا

1. Philips Electronics NV. v. Remington Consumer Products Ltd, (2002).

نیز به دنبال آنها است، تعلق نگیرد. در حقیقت، این مقرر درصدد است که برای حمایت علامت تجاری نسبت به ویژگی‌های عملکردی که رقبا را از عرضه آزادانه محصولات بازمی‌دارد، مانعی ایجاد کند. زیرا انحصار ناشی از علامت تجاری امکان عرضه محصول دارای چنین عملکردی را برای رقبا محدود می‌کند یا حداقل آزادی انتخاب آنها را در رابطه با راهکارهای فنی که تمایل دارند در محصولات خود بگنجانند محدود می‌کند. به همین خاطر مقرر مزبور درصدد است که با هدف تحقق منفعت عمومی، ویژگی‌های عملکردی آزادانه توسط همه قابل استفاده باشد و در اثر ثبت به عنوان علامت تجاری در انحصار شخص خاص قرار نگیرند. به عبارت بهتر، مقرر قانونی منعکس‌کننده این هدف مشروع است که اشخاص مجاز نباشند نسبت به راهکارهای فنی محصولات حقوق انحصاری دائمی تحصیل کنند.^۱

دیوان عالی کشور کانادا نیز در جریان یک پرونده^۲ متذکر می‌شود که این شرط درصدد تضمین این امر است که ویژگی‌های عملکردی کالا از طریق مدت محدود نظام حق اختراع حمایت شوند، نه از طریق دوره حمایتی نامحدود نظام علامت تجاری.^۳

بنابراین، شرط غیرعملکردی درصدد تضمین این امر است که ویژگی‌های عملکردی کالا که نمی‌توانند از طریق نظام حق اختراع حمایت شوند، در حوزه عمومی قرار گرفته و آزادانه مورد استفاده سایرین قرار گیرند. از این منظر مبنای شرط مزبور سیاست قوی برای ترویج رقابت آزاد است. (Krieger, 1982: 346) چنانکه در پرونده‌ای در آمریکا^۴، دادگاه متذکر می‌شود که عدم حمایت از ویژگی‌های عملکردی براساس این سیاست پایه‌گذاری شده است که رقابت آزادانه حمایت و تشویق شود. از این جهت که منع رقبا از استفاده از ویژگی‌های عملکردی محل رقابت آزاد است و متعاقب آن به منافع مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند.^۵

بدین ترتیب با پیش‌بینی شرط غیرعملکردی، میان نظام حق اختراع و سایر نظام‌های حمایتی تفکیک صورت می‌گیرد و به لحاظ حوزه حمایتی تمایز حاصل می‌شود. در پرونده راجع به یک کمربند در آمریکا^۶، دادگاه قطعات کمربند را دارای عملکرد فنی معرفی کرده و اذعان می‌کند که طرح صنعتی فقط ظاهر کالا را پوشش می‌دهد و اعطای انحصار به جوانب عملکردی تنها از طریق حق اختراع تامین می‌شود.^۷ همچنین، راهنمای ثبت طرح صنعتی انگلیس خاطر نشان می‌کند که این شرط درصدد است که از حمایت

1. Available at: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-299/99>. last seen: 22/01/2024.

2. Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc, (2005).

3. Available at: <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2246/index.do>. last seen: 20/11/2023.

4. Schwinn Bicycle Co. v. Murray Ohio Manufacturing Co., (1971).

5. Available at: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/339/973/1460690/>. last seen: 13/11/2023.

6. Royal Metal Manufacturing. Co. v. Art Metal Works, (1903).

7. Available at: <https://cite.case.law/f/121/128/>. last seen: 13/11/2023.

نوآوری‌های فنی جلوگیری کند. زیرا این امور باید به جای طرح صنعتی از طریق حق اختراع حمایت شوند.^۱

۲. شرط غیرعملکردی در حقوق علائم تجاری

در کنار شرط تمایزبخشی^۲ که در همه اقسام علامت تجاری عنصر کلیدی محسوب می‌شود، در برخی از علائم غیرسنتی^۳ شرط دیگری تحت عنوان شرط غیرعملکردی مطرح است. این شرط در حقوق علائم تجاری دارای دو قسم مجزا است که در این بخش به تشریح آن می‌پردازیم.

۱-۲. غیرعملکردی سودمندگرایی^۴

شرط غیرعملکردی سودمندگرایی در نظام حقوقی آمریکا با قدمت حدود ۱۵۰ سال برخاسته از رویه قضایی این کشور است که با اصلاح قانون علامت تجاری این کشور در سال ۱۹۹۸ وارد قانون می‌شود. در مواد مختلف این قانون عملکردی بودن علامت تجاری به عنوان یکی از دلایل عدم پذیرش تقاضای ثبت، ابطال آن و یا دفاع خواننده در دعوی نقض معرفی می‌گردد.^۵ اگرچه شرط غیرعملکردی در نظام حقوقی آمریکا ظهور پیدا می‌کند، اما به تدریج در قوانین علامت تجاری سایر نظام‌های حقوقی تجلی می‌یابد. چنانکه در اتحادیه اروپا ابتدا قانون علامت تجاری متحدالشکل کشورهای بنلوکس مصوب ۱۹۷۵ صراحتاً اشکالی که نتیجه فنی ایجاد می‌کنند را از حمایت مستثنی می‌کند. متعاقب آن اتحادیه اروپا با الگوبرداری از قانون مزبور، در اولین قانون علامت تجاری خود^۶ شرط غیرعملکردی سودمندگرایی را منعکس می‌نماید و مقرر می‌کند که "نشان‌هایی که منحصرًا از شکل یا خصوصیات دیگر کالا تشکیل شده‌اند که برای دست آوردن نتیجه فنی ضروری هستند" از ثبت مستثنی هستند.

1. Registered Designs Examination Practice guide (2021). Part B. Chapter 4. Available at: <https://www.gov.uk/guidance/designs-examination-practice>.

۲. برای مطالعه در این خصوص مراجعه کنید به: شاکری، زهرا؛ مهربان پورآذر، مریم (۱۴۰۲). تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام‌های ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و ایران، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ۱۰(۲)، ۹۷-۱۲۴.

۳. سابقاً علامت تجاری شامل کلمات، حروف، اعداد و تصاویر می‌شد ("علائم تجاری سنتی")، اما به تدریج نظام‌های حقوقی دامنه علامت تجاری را گسترش دادند و با اصلاح قوانین، علامت تجاری را به "هر نشانی که بتواند منبع کالاها یا خدمات یک شخص را از سایر اشخاص تمیز دهد" توسعه دادند. لذا هر نشان ممیزی از قبیل طرح یا بسته‌بندی کالا (علامت سه بعدی)، رنگ کالا (علامت رنگی)، صدای کالا (علامت شنیداری)، بوی کالا (علامت بویایی) می‌تواند به عنوان علامت تجاری حمایت شود. ("علائم تجاری غیرسنتی").

4. Utilitarian Non-Functionality.

5. Section 2(e)(5), 2(f), 23(c), 14(3) and 33(b)(8) of Trademark Act, (1998).

6. Article 7(1)(e)(ii) of Council Regulation No.207/2009 of 26 February 2009 on the Community trademark.

(Kur, 2011: 8-9) به همین منوال، مطابق ماده (۳(۲)۲) قانون علامت تجاری آلمان، ماده (۵(۱)۱-۲(LV۱۱)) کد مالکیت صنعتی فرانسه، ماده (۳(۲)b) قانون علامت تجاری انگلیس، ماده (۵(۱)e) کد مالکیت صنعتی ترکیه، ماده (۱۲(۲)) قانون علامت تجاری کانادا، ماده (۹(۳)b) قانون علامت تجاری هند حمایت از علامتی که منحصرناشی از عملکرد فنی کالا باشد، منع شده است.

مفهوم و معیار احراز شرط غیرعملکردی سودمندگرایی درگذر زمان در نظام‌های حقوقی دچار تحول شده است. در آمریکا در بدو امر شرط غیرعملکردی سودمندگرایی با معیار "نیازهای رقابتی" عجین شده بود. مطابق این معیار، اگر ویژگی کالا برای سایر رقبا ضروری باشد و انحصار آن برای یک شخص، سایرین را از لحاظ تجاری متضرر سازد، آن ویژگی عملکردی محسوب شده و به عنوان علامت قابل حمایت نیست. برای نمونه، در پرونده راجع به اسپری^۲، آنچه برای احراز عملکردی بودن طرح اسپری ملاحظه شد این بود که آیا استفاده از این طرح برای رقبا ضروری است و جایگزینی برای آن در دسترس است یا خیر؟ در نهایت، مقرر می‌شود که طرح‌های بسیار مختلفی وجود دارد که می‌توانند به عنوان ظرف مایعات استفاده شوند. به دلیل وجود سایر طرح‌ها استفاده از این طرح برای سایرین هیچ ضرورتی ندارد. به همین خاطر اعطای انحصار نسبت به این طرح به یک شخص و منع سایرین از استفاده آن، هیچ تاثیر نامطلوبی بر رقابت تجاری نخواهد گذاشت. لذا طرح موردنظر عملکردی نبوده و قابلیت ثبت دارد. (Bone, 2015: 208-209)

این دیدگاه با طرح پرونده علائم جاده‌ای^۳ تغییر پیدا می‌کند. در این دعوی، یک شرکت تولیدکننده علائم جاده‌ای تابلوهایی تولید کرده بود که به دلیل استفاده از فنرهای دوگانه در برابر باد بسیار مستحکم بودند. با تولید تابلوهایی مشابه توسط شرکت دیگر و طرح دعوی نقض علامت تجاری از جانب شرکت نخست، از منظر دادگاه فنرهای دوگانه این تابلوها عملکردی قلمداد می‌شوند. زیرا فنرها در زمان وزش بادهای شدید به‌طور قابل توجهی استحکام تابلوها کمک شایانی می‌کنند. یعنی عامل اصلی که موجب کارکرد این محصول می‌شود فنرهای دوگانه بود. در این پرونده، دیوان عالی کشور آمریکا خاطر نشان می‌سازد که ویژگی کالا زمانی عملکردی است که "برای استفاده یا هدف آن کالا ضروری باشد و یا بر قیمت یا کیفیت آن کالا تاثیر بگذارد". مطابق این معیار، اگر ویژگی کالا برای هدف و استفاده آن ضروری باشد یا روی کیفیت و قیمت آن اثر بگذارد، آن را از دایره حمایتی نظام علامت تجاری محروم می‌کند، حتی اگر سایرین برای رقابت موثر به آن ویژگی نیاز نداشته باشند. (Aquilina, 2020: 3)

تفاوت دو معیار فوق این است که در معیار اول (نیازهای رقابتی)، وجود یا فقدان راهکارهای

1. Competitive Need

2. Re Morton-Norwich Prods, Inc., (1982).

3. TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc. (2001).

جایگزین نقش تعیین کننده دارد و به این امر توجه می شود که ویژگی مورد نظر برای رقابت کارآمد سایر تولیدکنندگان ضرورت دارد یا خیر. لذا اگر اثبات شود که راهکارهای جایگزین دیگری وجود دارد که سایر تولیدکنندگان می توانند با استفاده از آنها نیاز خود را مرتفع کنند، ویژگی مورد نظر غیر عملکردی و قابل حمایت است. اما در دیدگاه دوم، جایی که یک ویژگی برای استفاده یا هدف کالا ضروری است یا بر قیمت و کیفیت آن تاثیر می گذارد، این ویژگی عملکردی محسوب می شود، صرف نظر از اینکه رقبا به راهکارهای جایگزین دسترسی دارند یا نه. پس نمی توان از ویژگی های عملکردی صرفاً به این دلیل که راهکارهای جایگزین وجود دارد حمایت کرد. (McKenna, 2012: 828-830)

بعد از پرونده علائم جاده ای این شبهه میان دادگاه های آمریکا ایجاد شد که آیا معیار راهکارهای جایگزین باید کنار گذاشته شود یا نه. در یک پرونده^۱، دادگاه برای پاسخ به این شبهه اظهار می کند که برداشت ما از اظهار نظر دیوان عالی این نیست که ملاک راهکارهای جایگزین باید حذف شود. دیوان عالی صرفاً بیان کرد که "اگر براساس سایر ضوابط طرح عملکردی محسوب شود، لازم نیست حتماً دسترسی به راهکارهای جایگزین ارزیابی شود، زیرا نمی توان از ویژگی های عملکردی صرفاً به این دلیل که راهکارهای جایگزین وجود دارد حمایت کرد". از این رو هنوز هم می توان به راهکارهای جایگزین به عنوان یکی از عوامل در احراز عملکردی بودن علامت تمسک جست، اما وجود راهکارهای جایگزین نمی تواند حمایت از طرحی که براساس سایر معیارها عملکردی است را توجیه کند. (Welch, 2004: 10-11)

بدین ترتیب، هنوز هم راهکارهای جایگزین به عنوان یکی از معیارهای احراز عملکردی بودن علامت کاربرد دارد، اما نحوه اعمال آن متفاوت است. مثلاً، در پرونده ابطال علامت حوله به شکل دایره^۲، دادگاه متوجه می شود که براساس معیار پرونده علائم جاده ای، طرح حوله عملکردی است. زیرا در مقایسه با سایر اشکال، حوله گرد به مواد اولیه کمتری نیاز دارد و تا کردن و حمل آن نیز آسان تر است. همچنین، کاهش مواد اولیه منجر به کاهش هزینه های تولید می شود. بنابراین، شکل این حوله بر روی کیفیت و قیمت آن تاثیر گذاشته و عملکردی محسوب می شود. سرانجام، علامت تجاری مذکور به دلیل عملکردی بودن ابطال می گردد. در این قضیه تولید ارزان تر و باکیفیت تر دال بر عملکردی بودن طرح حوله بود. لذا اثبات وجود راهکارهای جایگزین، تاثیری بر عملکردی بودن آن نمی گذاشت.^۳

در این راستا، راهنمای ثبت علامت تجاری آمریکا چهار ضابطه برای تشخیص عملکردی بودن علامت تعیین کرده که کارشناس می بایست از متقاضی در خصوص آنها سوال کند: (۱) مدارک مربوط به

1. Valu Eng'g, Inc. v. Rexnord Corp., (2002).

2. Jay Franco & Sons, Inc. v. Franek, (2010).

3. Available at:

<https://www.casemine.com/judgement/us/5914b02cadd7b049347514b8>. last seen: 22/01/2024.

هرگونه اختراع ثبت شده یا اختراعی که هنوز منتهی به گواهینامه نشده یا اختراعی که از آن انصراف داده شده است؛ (۲) هرگونه مطالب تبلیغاتی، نمایشی و توضیحی مربوط به کالاها یا خدمات، به ویژه مطالبی که به طور خاص به ویژگی‌هایی که علامت مورد نظر متضمن آن است مربوط می‌شوند؛ (۳) تحقیق در مورد اینکه راهکارهای جایگزین وجود دارد یا خیر؛ (۴) تحقیق در مورد اینکه ویژگی‌هایی که در صدد ثبت آن هستند تولید محصول را ارزان‌تر و آسان‌تر می‌کند یا خیر. علاوه بر آن، ضرورت دارد کارشناس وبسایت متقاضی و رقبای وی، رویه‌ها و استانداردهای صنعت و پایگاه‌داده‌های قانونی مانند LexisNexis® و اداره ثبت علامت را جست‌وجو نماید.^۱ بنابراین، در این راهنما صرفاً بر روی راهکارهای جایگزین تمرکز نشده و وجود یک یا چند عامل از عوامل فوق می‌تواند دلیل بر عملکردی بودن علامت باشند. به عبارتی، راهکارهای جایگزین به عنوان یک عامل در کنار سایر عوامل اعمال می‌شود.

به همین نحو راهنمای ثبت علامت تجاری هند مقرر می‌کند که زمانی که ویژگی علامت منحصرناشی از عملکرد فنی محصول باشد، علامت به دلیل عملکردی بودن قابل ثبت نیست و اثبات این امر که اشکال دیگری وجود دارند که می‌توانند همان نتیجه فنی را تحصیل کنند، فایده‌بخش نیست. بنابراین اثبات وجود راهکارهای جایگزین نمی‌تواند مانع عملکردی بودن علامت باشد.^۲

راهنمای ثبت علامت ترکیه نیز بیان می‌کند که اگر ویژگی کالا صرفاً برای نائل شدن به عملکرد فنی خاصی طراحی شده باشد قابل حمایت نیست، حتی اگر عملکرد فنی منظور را بتوان به طرق دیگر به دست آورد. بنابراین، این امر که آن عملکرد فنی می‌تواند از طریق راهکارهای جایگزین به دست آید مانع از عملکردی بودن ویژگی مورد نظر نمی‌شود. برای مثال، با تقاضای ثبت نوعی کفش راحتی^۳ مشخص شد که باز بودن انتهای کفش و سوراخ‌های جلوی آن سبب گردش جریان هوا در پشت و جلوی پا می‌شود. در نتیجه از تعریق پا جلوگیری می‌کند، اثرات منفی مانند تورم انگشتان را کاهش می‌دهد، خشک شدن کفش و خروج شن را تسهیل می‌کند. همچنین قسمت جلوی کفش، با شکل انگشتان پا متناسب است و از طریق ایجاد فضای مناسب در جلوی پا، سبب سازگاری محصول با بدن می‌شود. نهایتاً تقاضای ثبت به استناد عملکردی بودن علامت رد می‌شود.^۴

همچنین، مطابق راهنمای ثبت علامت کانادا اگر ویژگی علامت مورد نظر عمدتاً از عملکرد فنی نشأت بگیرد، به نحوی که آن ویژگی برای هدف یا استفاده کالاها یا خدمات تحت علامت ضروری

1. Trademark Manual of Examining Procedures (TMPEP). (2023). Section 1202.02(a)(v): 35-36. Available at: <https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/tmep-archives>.

2. Manual of Trade Marks: Practice & Procedure. (2018). pp.87-88. Available at: https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1_32_1_tmr-draft-manual.pdf.

3. YİDK, decision numbered 2018-M-1847.

4. Brand Review Guide. (2021). Available at: <https://www.turkpatent.gov.tr/marka>. pp.300-303.

باشد، علامت عملکردی محسوب می‌شود. مثلا، رنگ قرمز که نشاندهنده هشدار در علائم راهنمایی و رانندگی است یا رنگ آبی که نشاندهنده تأمین آب سرد در لوله‌های پلاستیکی و فلزی است، به‌عنوان مصادیقی از رنگ‌های عملکردی هستند.^۱ ازسوی دیگر، ماده (7(1)(e)(ii)) قانون علامت تجاری اتحادیه اروپا^۲ نشان‌هایی که منحصر از شکل یا خصوصیات دیگر کالا تشکیل شده‌اند که برای دست آوردن نتیجه فنی ضروری هستند^۳ را از ثبت مستثنی می‌کند. بنابراین معیار احراز عملکردی سودمندگرای آن است که شکل یا خصوصیات دیگر کالا برای کسب نتیجه فنی ضرورت داشته باشد. مثلا در رابطه با حلقه ورزشی موج‌دار^۴ مشخص می‌شود که تماس برجستگی‌های موج‌دار داخل حلقه با بدن کاربر موجب سفت شدن و تقویت قسمت میانی بدن می‌شود و از آسیب بدن نیز جلوگیری می‌کند. این امر به عنوان نتیجه فنی وسیله مذکور مانع از ثبت آن می‌شود. (Fhima, 2020: 680)

در این راستا، راهنمای ثبت علامت تجاری اتحادیه اعمال این مقرر را در دو مرحله به تصویر می‌کشد. در گام نخست باید ویژگی‌های اساسی علامت شناسایی شوند. منظور از ویژگی‌های اساسی، مهم‌ترین عناصر یک علامت است که شناسایی آن باید مورد به مورد از طریق تجزیه و تحلیل بصری (دیداری) یا بررسی براساس نظر سنجی و نظریات کارشناسان صورت گیرد. سپس در گام دوم بررسی شود که ویژگی‌های اساسی برای تحصیل نتیجه فنی ضرورت دارند یا خیر. بنابراین، این مقرر در رابطه با یک عنصر تزئینی یا ابتکاری یا یک کلمه متمایز که ویژگی اساسی نشان است اما برای تحصیل نتیجه فنی ضروری نیست، اعمال نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که ویژگی اساسی در نتیجه فنی اثرگذار باشد و نتیجه فنی وابسته به آن ویژگی باشد. البته ضرورت داشتن برای ایجاد نتیجه فنی لزوماً به این معنا نیست که آن ویژگی به تنهایی برای تحصیل نتیجه فنی کفایت کند. حتی اگر ویژگی اساسی به تحصیل نتیجه فنی کمک کند نیز موجب اعمال این مقرر می‌گردد. علاوه بر آن، وجود حق اختراع ثبت شده یا اظهارنامه اختراع می‌تواند دال بر این باشد که نشان موردنظر برای تحصیل نتیجه فنی ضروری است. همچنین، خاطر نشان شده است که عبارت "نتیجه فنی" موسع تفسیر می‌شود و شامل هر شکل یا خصوصیتی می‌شود که (۱) با اجزای دیگر متناسب باشد؛ (۲) بیشترین قدرت را به کالا بدهد؛ (۳) مواد اولیه کمتری استفاده کند؛ (۴) نگهداری و حمل و نقل کالا را تسهیل نماید. وجود راهکارهای جایگزین که می‌توانند همان نتیجه فنی را ایجاد کنند نیز به خودی خود نمی‌تواند مانع اجرای این مقرر شود.^۳ دیوان

1. The Trademarks Examination Manual. (2019). section 4.8. Available at:

https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/manuels-manuals-opic-cipo/TEM_En.html#_Toc75335082.

2. Re Kun Yuan, Case R0316/2014-2 (2015)

3. Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. (2023). Part B, Section 4, Chapter 6. pp. 532-535. Available at: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2058843/2000000000>.

دادگستری اروپا در پرونده آجرک لگو^۱، خاطرنشان می‌کند که برای ارزیابی عملکردی بودن علامت، توجه به راهکارهای جایگزین بی‌ارتباط است، زیرا علامت باید به خودی خود تجزیه و تحلیل شود، نه اینکه سایر طرح‌ها در این ارزیابی دخالت داشته شوند. هیچ عبارتی در قانون مبنی بر اینکه وجود راهکارهای جایگزین می‌تواند عاملی برای حمایت از شکل کارکردی باشد وجود ندارد و این امر نمی‌تواند دلیلی بر عدم اعمال مقرر قانونی باشد.^۲ در نظام حقوقی ایران، با توجه به تعریف بند الف ماده (۳۰) قانون ۱۳۸۶ از علامت تجاری^۳، علائم غیرقابل رویت مانند علائم بویایی یا شنیداری قابل حمایت نیستند، اما حمایت از علائم تجاری قابل رویت مانند علائم سه بعدی امکانپذیر می‌باشد. با این حال، قانونگذار در این قانون هیچ اشاره‌ای به منع حمایت از علائمی که برای تحصیل نتیجه فنی کالا ضروری هستند (غیرعملکردی سودمندگرایی)، نکرده است. از طرفی، رویه اداره ثبت علامت در ایران به گونه‌ای است که برخی از اقسام علائم قابل رویت، مانند علامت سه بعدی یا چندرسانه‌ای، مورد پذیرش واقع نمی‌شود و تنها علائم قابل رویت سنتی - کلمات، حروف، اعداد و تصاویر - به ثبت می‌رسند.^۴ با این اوصاف در حال حاضر اعمال شرط غیرعملکردی سودمندگرایی در نظام حقوقی ایران به دلیل خلاء قانونی و رویه عملی مرجع ثبت منتفی است و این امر مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

۲-۲. غیرعملکردی زیبایی‌شناختی^۵

در قانون علامت تجاری آمریکا تعریفی از "غیرعملکردی زیبایی‌شناختی" ارائه نشده، اما به‌طور مطلق از اصطلاح "عملکردی" استفاده شده که بر مبنای تفسیر دادگاه‌ها شامل هر دو شاخه عملکردی سودمندگرایی و عملکردی زیبایی‌شناختی می‌گردد. (Schober, 2013: 49) به همین ترتیب، در ماده (7(1)(e)(iii)) قانون علامت تجاری اتحادیه اروپا، ماده (۳(۲)۳) قانون علامت تجاری آلمان، ماده (۵(۱)۲-LV۱۱) کد مالکیت صنعتی فرانسه، ماده (۳(۲)۲) قانون علامت تجاری انگلیس، ماده (۵(۱)e) کد مالکیت صنعتی ترکیه، ماده (۹(۳)۲) قانون علامت تجاری هند نیز یکی از مواردی که از حمایت علامت تجاری استثناء شده "شکل یا سایر خصوصیات که ارزش قابل توجهی به کالا می‌دهد" می‌باشد.

مطابق این شرط، اگر ویژگی کالا عامل مهمی در موفقیت تجاری آن باشد از حمایت علامت تجاری مستثنی می‌شود. به عبارت بهتر، در صورتی که ارزش یک کالا به دلیل زیبایی ظاهری آن باشد و این امر

1. Lego v. OHIM/Mega Brands, Case C-48/09 P (2010).

2. Available at: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-48/09>. last seen: 22/11/2023.

۳. "علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد."

۴. برای مطالعه در این خصوص مراجعه کنید به: شاکری، زهرا و سهیلا، نورعلی. ۱۴۰۱. نظام حقوقی علائم تجاری نوین. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

5. Aesthetic Non-Functionality.

در انتخاب خریداران نقش تعیین کننده داشته باشد، چنین طرحی از طریق علامت تجاری قابل حمایت نیست. (Mireles, 2013: 175) دیوان عالی آمریکا در پرونده علامت جاده‌ای بیان می‌کند که ضابطه مناسب برای تشخیص شرط عملکردی زیباشناختی این است که استفاده انحصاری از آن ویژگی و حمایت دائمی از آن به نفع یک شخص، سایر رقبا را متضرر می‌کند و به طور قابل توجهی از رقابت کارآمد آنان جلوگیری می‌کند. بنابراین، باید به این پرسش پاسخ داد که سایرین بدون استفاده از این ویژگی می‌توانند به طور کارآمد در بازار رقابت کنند یا خیر. لذا معیار احراز معطوف به نیاز رقابتی برای استفاده از آن ویژگی است. در دعوی نقض لباس تجاری بستنی در آمریکا^۱، دادگاه به استناد شرط غیرعملکردی زیبایی شناختی مقرر می‌کند که رنگ، شکل و اندازه بستنی خواهان عملکردی است. زیرا منع خواننده و سایر تولیدکنندگان از تولید بستنی با این ویژگی‌ها، آنها را به نحو قابل توجهی متضرر می‌سازد. به عبارتی، انحصار تولید بستنی با چنین ویژگی‌هایی برای خواهان، رقبا را از بازار این محصول حذف می‌کند که این امر با رقابت کارآمد منافات دارد.

در این رابطه در راهنمای ثبت علامت تجاری اتحادیه اروپا نکات مهمی مطرح شده است. اول آنکه، اصطلاح "ارزش" مندرج در مقرره قانونی نه تنها در معنای تجاری (اقتصادی)، بلکه در معنای "جذابیت" تفسیر می‌شود. به این معنا که کالا در وهله نخست به دلیل شکل یا خصوصیت خاص خود خریداری می‌شود. البته لازم نیست که ارزش کالا منحصر به ارزش‌های زیبایی شناختی آن باشد و اگر در کنار ارزش‌های زیبایی شناختی، ارزش‌های دیگری مثل ارزش فنی، مانند ایمنی و سهولت، وجود داشته باشد، ماده مذکور قابل اعمال است. افزون بر آن، مفهوم ارزش نباید به معنای "شهرت" تفسیر گردد، زیرا عدم حمایت از علامت تجاری براساس این ماده صرفاً به خاطر تأثیری است که به واسطه شکل یا خصوصیت دیگر بر ارزش کالا ایجاد شده، نه به دلیل سایر عواملی که ممکن است روی ارزش کالا تأثیر بگذارند، مانند شهرت علامت تجاری کلمه‌ای آن کالا. از طرفی، اینکه شکل یا خصوصیت دیگر کالا جذاب است، لزوماً به آن معنا نیست که از حمایت محروم می‌شود. نکته دیگر آنکه اگر جذابیت کالا به دلیل شهرت طراح یا تلاش‌های مربوط به بازاریابی باشد، نه ارزش‌های زیباشناختی خود کالا، علامت از حمایت محروم نمی‌شود. و نهایتاً برای ارزیابی ارزش کالا، معیارهای گوناگونی از قبیل ماهیت کالا، ارزش هنری شکل و یا خصوصیت دیگر، عدم شباهت آن در مقایسه با کالاهای مشابه، تفاوت قیمت قابل توجه در مقایسه با کالاهای مشابه و توسعه استراتژی‌های تبلیغاتی که بر خصوصیات زیبایی شناختی کالا تأکید می‌کنند، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.^۲

1. Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distrib., (2004).

2. Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. Op.cit. pp.538-539.

برای مثال، زمانی که تقاضای ثبت نوعی بلندگو به عنوان علامت سه بعدی در اتحادیه اروپا رد می‌شود^۱، دادگاه رد تقاضا را تایید و اذعان می‌کند که برای چنین کالاهایی، طرح عاملی است که نقش خیلی مهمی در انتخاب خریداران دارد. شکلی که ثبت آن به عنوان علامت تقاضا شده یک طرح بسیار خاص را نشان می‌دهد که عنصر اساسی علامت متقاضی محسوب می‌شود، به نحوی که جذابیت محصول و ارزش آن را افزایش داده است. همچنین از شواهد متقن از قبیل وبسایت‌های توزیع‌کنندگان و حراج‌های آنلاین مشخص می‌شود که ویژگی‌های زیبایی‌شناختی این شکل مورد تاکید قرار گرفته و آن را به یک نقطه فروش مهم تبدیل کرده است. نهایتاً دادگاه به این نتیجه می‌رسد که این شکل ارزش قابل توجهی به کالا بخشیده و قابل ثبت نمی‌باشد.^۲

همچنین در پرونده نقض علامت سه‌بعدی قلاب کیف در فرانسه^۳، خواننده به استناد شرط غیرعملکردی زیباشناختی ابطال علامت را تقاضا می‌کند. اما دادگاه اذعان می‌کند که این علامت نه تنها هیچ عملکرد فنی ندارد، بلکه هیچ ارزش قابل توجهی نیز برای کالا به همراه ندارد و در نتیجه علامت سه‌بعدی کاملاً معتبر است. (Glaize, 2010) در دستورالعمل علامت تجاری انگلیس نیز طرح گیتار به عنوان مصداق طرحی معرفی شده که دارای ارزش شایان توجه است و در نتیجه امکان ثبت آن به عنوان علامت تجاری سه‌بعدی وجود ندارد.^۴

در ایران، همانند شرط غیرعملکردی سودمندگرایی، قانون مربوط هیچ اشاره‌ای به عدم حمایت از نشان‌هایی که ارزش قابل توجهی به کالا می‌دهند و عامل اصلی موفقیت تجاری کالای مورد نظر هستند (غیرعملکردی زیبایی‌شناختی) نکرده است. در عمل نیز اداره ثبت علامت به دلیل فقدان مستند قانونی توجهی به موضوع مورد بحث ندارد و این امر را عاملی برای عدم پذیرش تقاضای ثبت علامت نمی‌داند.

۳-۲. گستره شرط غیرعملکردی در علائم تجاری

شرط غیرعملکردی، در رابطه با علائم تجاری سنتی، مانند کلمات و حروف، اعمال نمی‌شود و صرفاً در خصوص برخی از علائم غیرسنتی مطرح است. البته باید توجه داشت که این شرط محدود به علامت تجاری سه بعدی، یعنی طرح یا بسته‌بندی کالا، نمی‌شود و در سایر اقسام علائم تجاری غیرسنتی نیز اعمال می‌گردد. چنانکه در علامت رنگی ممکن است به کارگیری یک رنگ خاص در یک محصول عملکردی به حساب آید و در کارایی، کیفیت یا قیمت آن تاثیرگذار باشد. مثلاً در مورد عایق ساختمان

1. Bang & Olufsen. V. OHIM, Case T-508/08, (2011).

2. Available at: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-508/08>. last seen: 22/11/2023.

3. Salvatore Ferragamo Italia vs. Comptoir Lux (2010).

4. Trade marks manual: The examination guide. (2021). Section 5.7. Available at: <https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-examination-guide>.

(ایزوگام)، رنگ نقره‌ای مورد انتخاب اکثر تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. زیرا این رنگ نور و گرما را بهتر بازتاب می‌دهد و در نتیجه عملکرد بهتری برای این محصول به همراه دارد. با این وصف، رنگ نقره‌ای برای عایق ساختمان عملکردی است. (WIPO, 2007: 8) دستورالعمل ثبت علائم تجاری اتحادیه اروپا در این زمینه بیان می‌کند که عبارت "سایر ویژگی‌ها" مندرج در ماده (7(I)(e)(ii)) قانون علامت تجاری می‌تواند شامل صداهای خاص نیز بشود. مثلاً تقاضای ثبت علامت شنیداری برای نوعی صدا که دفع‌کننده حشرات است به استناد ماده مذکور رد می‌شود.^۱ زیرا این صدا جنبه عملکردی داشته و برای به دست آوردن نتیجه فنی (دفع حشرات) ضرورت دارد. همچنین، دستورالعمل علامت تجاری انگلیس راجع به علائم شنیداری بیان می‌کند که یک صدای تکرارشونده‌ی بلند، بخش ذاتی آژیر آتش‌نشانی قلمداد می‌شود و تقاضای ثبت علامتی که مشتمل بر چنین صدایی باشد، برای آژیرهای آتش‌نشانی پذیرفته نخواهد شد.^۲

۳. شرط غیرعملکردی در حقوق طرح‌های صنعتی

به شرط غیرعملکردی بودن در قوانین راجع به حمایت از طرح‌های صنعتی نظام‌های حقوقی اشاره شده است. براساس بخش (۱۷۱) قانون اختراعات آمریکا "هر شخصی که یک طرح جدید، اصیل و تزئینی برای یک کالا ابداع کند می‌تواند درخواست طرح صنعتی نمایند، ... و اصطلاح "تزئینی" مندرج در این مقرره حاکی از عدم امکان حمایت از طرح‌های عملکردی می‌باشد. (Menell and Corren, 2021: 26-27) مطابق ماده (۸) قانون حمایت از طرح‌های صنعتی اتحادیه اروپا^۳ نیز "طرح صنعتی شامل ویژگی‌های ظاهری کالا که منحصرناشی از عملکرد فنی آن است نمی‌گردد" و به همین منوال در ماده (۷) قانون طرح صنعتی کانادا، ماده ((۳(۵) قانون طرح صنعتی ژاپن، ماده ((۳(۱) قانون طرح صنعتی آلمان، ماده (۸-۱۱۵L) کد مالکیت صنعتی فرانسه، ماده ((۴(۵۸) کد مالکیت صنعتی ترکیه و بخش ((د(۲) قانون طرح صنعتی هند حمایت از طرح عملکردی ممنوع شده است.

در رویه قضایی آمریکا دادگاه‌ها تلاش کرده‌اند که براساس ضوابط گوناگون طرح تزئینی را از طرح عملکردی تمایز دهند. در این میان، معیار "منحصراً عملکردی بودن"^۴ بیشتر مورد توجه واقع شده که مطابق آن باید بررسی شود که آیا طراح برای خلق طرح ایده مستقلاً را به کار گرفته یا طرح صرفاً از جنبه عملکردی کالا ناشی شده است؟ در حالت دوم مشخص می‌شود که طراح نقشی در خلق طرح نداشته تا

1. Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. (2023). Op.cit. p.532.

2. Trade marks manual: The examination guide. Op.cit.

3. Council Regulation No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. (EU)

4. The solely functional standard.

شایسته حمایت باشد. احراز این امر با اعمال ضابطه "طرح‌های جایگزین"^۱ صورت می‌گیرد. به این معنا که اگر نتوان از طریق طرح دیگر به عملکرد فنی کالا نائل شد، آن طرح منحصرأ عملکردی و غیرقابل حمایت می‌باشد. اما اگر طرح جایگزین دیگری بتواند همان عملکرد را تحصیل کند، نشان‌دهنده آن است که طرح موردنظر توسط عملکرد فنی تحمیل نشده و ناشی از خلاقیت طراح است. (Carani, 2014: 4)

برای مثال، در دعوی نقض طرح صنعتی کتانی^۲، بال سه گوش و توری کنار کتانی به استحکام پا کمک می‌کنند و موجب تقویت بند کفش می‌شوند یا طراحی پشت کتانی برای تاندون آشیل بالشتکی ایجاد می‌کند و موجب تقویت کفش می‌شود. دادگاه با اعمال معیار طرح‌های جایگزین بیان می‌کند که هریک از ویژگی‌های کتانی خواهان، در کتانی خواننده با روش دیگری به دست آمده و زمانی که چندین روش برای تحصیل یک عملکرد وجود دارد، آن طرح عملکردی محسوب نمی‌شوند.^۳

در این زمینه راهنمای ثبت اختراعات آمریکا بیان می‌کند که مبنای قابل قبول برای احراز تزئینی بودن، ارزیابی ظاهر خود طرح است که ممکن است به عواملی مانند اطلاعات کارشناس نسبت به هنر و صنعت موردنظر، پاسخ به استعلامات صورت گرفته، بروشوری که بر ویژگی‌های عملکردی/مکانیکی طرح تاکید می‌کند، تصریح به یک حق اختراع مشابه و اطلاعاتی که در مشخصات طرح ارائه شده استناد شود. در صورتی که از منظر کارشناس طرح از جنبه عملکردی کالا نشأت گرفته باشد، بار ارائه دلیل به متقاضی منتقل می‌شود و وی می‌تواند با ارائه مدارک خاصی تزئینی بودن طرح را اثبات کند. از قبیل استشاده‌ای که بیان می‌کند که ویژگی‌هایی از طرح به دلیل افزایش فروش یا افزایش تقاضای کالا یا برای جذابیت ظاهری کالا طراحی شده‌اند؛ تبلیغاتی که بر تزئینی بودن کالای حاوی طرح تاکید می‌کند؛ شواهدی مبنی بر تزئینی بودن ظاهر طرح از طریق تمایز با هنر پیشین و همچنین تلاش برای توسعه یا حفظ شناخت مصرف‌کننده نسبت به کالای حاوی طرح؛ شواهدی مبنی بر تزئینی بودن طرح با بیان عوامل محرکی که برای ایجاد طرح نقش داشته‌اند؛ شواهدی مبنی بر طرح‌های جایگزین احتمالی که همان عملکرد را دارند.^۴

سایر نظام‌های حقوقی نیز معیار طرح‌های جایگزین را به عنوان معیار احراز عملکردی بودن طرح صنعتی به کار می‌گیرند. چنانچه در کشورهای ژاپن، کانادا، روسیه، هند و ترکیه به استناد وجود یا فقدان طرح‌های جایگزین در این خصوص اظهارنظر می‌کنند. (Carani and Barnes, 2022: 531, 251, 462, 751)

1. Alternative Design.

2. L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co, (1993).

3. Available at: https://casetext.com/case/la-gear-inc-v-thom-mcan-shoe-co?_cf_chl_jschl_tk__=WiB.IViOJU.qeN79QJCyT2nAJHyYN9CLpUrHeZwzI_0-1636351014-0-gaNycGzNCiU. last seen: 08/11/2021.

4. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) (2023). Chapter 15. 1504.01(c). pp.18-22. Available at: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>.

مثلا در پرونده نقض طرح آج لاستیک در هند^۱، خواننده ادعا می‌کند که طرح آج لاستیک خواهان موجب چسبندگی بهتر لاستیک به زمین و استحکام وسیله نقلیه می‌شود. اما خواهان اظهار می‌کند که چسبندگی می‌تواند از طریق الگوهای آج مختلف حاصل شود. درنهایت به دلیل اینکه عملکرد مذکور از طریق شکل‌های مختلف دیگر قابل تحصیل است، طرح خواهان غیرعملکردی معرفی می‌شود.^۲

در اتحادیه اروپا تا قبل از سال ۲۰۱۸ معیارهای متفاوتی برای احراز عملکردی بودن طرح صنعتی اعمال می‌شد. به نحوی که برخی دادگاه‌ها از معیار "کثرت اشکال"^۳ (طرح‌های جایگزین) استفاده می‌کردند و برخی دیگر معیار "رویکرد علی"^۴ را به کار می‌گرفتند. مطابق این معیار طرح زمانی عملکردی است که ویژگی‌های آن صرفاً به دلیل ایجاد یا توسعه یک راهکار فنی انتخاب شده باشند و ملاحظات زیبایی‌شناختی کمترین اهمیتی در این انتخاب نداشته باشد. درحقیقت، به این موضوع توجه می‌شود که چرا طراح چنین مشخصه‌ای برای طرح برگزیده است؟ آیا هدف طراح از انتخاب این ویژگی این بوده که به لحاظ ظاهری برای کالا زیبایی ایجاد کند یا صرفاً به دنبال این بوده که عملکردی فنی خاصی ایجاد شود؟ در حالت اول، طرح غیرعملکردی و در حالت دوم طرح عملکردی است (European Commission, 2016: 83-91). اما در سال ۲۰۱۸ دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در جریان یک پرونده^۵ معیار رویکرد علی را برمی‌گزیند و بیان می‌کند که برای تعیین عملکردی بودن طرح باید اثبات شود که عملکرد فنی تنها عامل در تعیین ویژگی‌ها بوده و طراح ابعاد ظاهری را مدنظر قرار نداده است. البته معیار طرح‌های جایگزین کنار گذاشته نمی‌شود. وجود طرح‌های جایگزینی که همان عملکرد فنی را تحصیل می‌کنند باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا این امر نشان می‌دهد که طراح در ارتقاء ظاهر طرح از آزادی عمل برخوردار بوده و ظاهر منحصرناشی از جنبه‌های عملکردی کالا نبوده است.^۶ در این راستا، راهنمای ثبت طرح صنعتی اتحادیه اروپا با تأکید بر معیار رویکرد علی تصریح می‌کند که از ویژگی‌های ظاهری کالا که جنبه‌هایی غیر از نیاز به انجام عملکرد فنی، علی‌الخصوص جنبه‌های مربوط به جنبه بصری، نقشی در انتخاب آنها بازی نمی‌کند، حمایت صورت نمی‌گیرد، حتی اگر طرح‌های دیگری وجود داشته باشد که همان عملکرد را انجام می‌دهند.^۷

1. Apollo Tyres Limited v. Pioneer Trading Corporation and Ors, (2017).

2. Available at: <https://indiankanoon.org/doc/133423109/>. last seen: 19/07/2023.

3. Multiplicity of Forms.

4. Causative approach.

5. Doceram GmbH v CeramTec GmbH-Case C-395/16, (2018).

6. Available at:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=195751&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=DOCERAM&doclang=EN&cid=611070#ctx1>. last seen: 03/11/2022.

7. Guidelines for Examination of Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. Part 5.5. pp. 126-127. Available at:

<https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1934976/2000000000>.

بعد از این پرونده، کشورهای عضو اتحادیه با محوریت معیار رویکرد علی در خصوص عملکردی بودن طرح اظهار نظر می‌کنند، هر چند که هنوز معیار طرح‌های جایگزین نیز مورد توجه آنها واقع می‌شود. مثلا در پرونده دستگاه خشک کن در فرانسه^۱، دادگاه درصدد بود احراز کند که آیا طراح برای بهبود جنبه زیبایی‌شناختی محصول تلاش کرده یا تنها به دنبال دستیابی به نتیجه فنی خاصی بوده است (رویکرد علی)، ولی در وهله دوم با توجه به معیار طرح‌های جایگزین خاطر نشان می‌کند که دلیلی ندارد که کثرت اشکال موجود که نشان‌دهنده قابل تغییر بودن طرح است را در نظر بگیریم.^۲

در نظام حقوقی ایران، برخلاف علائم تجاری که هیچ مقرر قانونی راجع به شرط غیرعملکردی سودمندگرای و زیبایی‌شناختی وجود ندارد، در حوزه طرح‌های صنعتی به این مهم اشاره شده است. در این خصوص ذیل ماده (۲۰) قانون ۱۳۸۶ مقرر می‌دارد "در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد." همچنین بند (۲) ماده (۸۶) آیین‌نامه این قانون "طرح‌هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می‌شوند" را از حمایت طرح صنعتی مستثنی کرده است. علی‌رغم وجود مستند قانونی برای عدم حمایت از طرح‌های عملکردی، در عمل اعمال این مقرر در رویه اداره ثبت طرح‌های صنعتی و رویه قضایی با آشفتگی و نابه‌سامانی‌هایی همراه است. از یک سو، رویه مرجع ثبت نشان می‌دهد که برخی از طرح‌ها با وجود عملکردی بودن به ثبت رسیده‌اند.^۳ همچنین در خصوص معیار احراز عملکردی بودن، ضابطه دقیقی توسط کارشناسان این اداره اعمال نمی‌شود و عوامل متعددی از قبیل وجود طرح‌های جایگزین، قابل رویت بودن طرح، توجه به علت آفرینش طرح توسط طراح و غلبه جنبه کارکردی کالا بر جنبه زیبایی‌شناختی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.^۴ از سوی دیگر، در بسیاری از پرونده‌های قضایی راجع به طرح‌های صنعتی به موضوع عملکردی بودن طرح توجه نمی‌شود. در مواردی که عملکردی بودن طرح مورد توجه واقع می‌شود نیز رویه واحدی در رابطه با معیار احراز عملکردی بودن وجود ندارد. چنانچه در برخی دعاوی، کارشناس تنها متذکر می‌شود که طرح مورد مناقشه عملکردی و غیر قابل حمایت است، بدون اینکه مشخص باشد از چه معیاری برای احراز این امر استفاده کرده است.^۵ در موارد نادری نیز کارشناس با اعمال معیار طرح‌های جایگزین اظهار می‌کند که

1. Dyson Technology Ltd et al. v. Mediaclinics (2016)

2. Available at: <https://justice.pappers.fr/decision/e494baa6d7d2686ec33ae19be5fd25a6?q=14/10978>. last seen: 22/07/2023.

۳. برای نمونه مراجعه کنید به طرح‌های صنعتی به شماره ثبت ۲۴۴۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ و شماره ثبت ۱۰۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰.

۴. مصاحبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با رئیس محترم اداره ثبت طرح‌های صنعتی، سرکار خانم شجاعی، و کارشناسان این اداره از جمله آقای سجادی و خانم ترکمان.

۵. پرونده شماره ۱۴۰۱۱۶۸۹۲۰۰۵۹۲۸۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ و پرونده شماره ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۰۳۴۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ شعبه سوم بازپرسی دادرای ناحیه ۲۶.

به دلیل وجود طرح‌های دیگر برای تحصیل همان عملکرد فنی، طرح غیرعملکردی می‌باشد.^۱

۴. شرط غیرعملکردی در حقوق مالکیت ادبی و هنری (کی‌رایت)

کی‌رایت بین آثار هنری محض و آثاری که اساساً ماهیت عملکردی دارند اما متضمن یک عنصر تصویری، گرافیکی یا مجسمه‌ای نیز هستند ("آثار هنرهای کاربردی"^۲)، قائل به تفکیک می‌شود. ممکن است لباس، بدنه خودرو، میلمان، لوازم خانگی یا هر محصول دیگری به دلیل ابعاد هنری خود مورد حمایت این نظام قرار گیرند، اما جنبه عملکردی آنها از این طریق قابل حمایت نمی‌باشد. این موضوع برای نخستین بار در سال ۱۹۷۶ وارد قانون کی‌رایت آمریکا می‌شود. بخش (۱۰۱) این قانون مقرر می‌کند: "آثار تصویری، گرافیکی و مجسمه‌سازی باید شامل بعد هنری آثار باشد، اما جنبه‌های کاربردی و مکانیکی آنها لحاظ نمی‌شود." بنابراین صراحتاً مقرر می‌شود که تنها جنبه هنری این آثار مورد حمایت است، نه جنبه مکانیکی آنها.

حال موضوع مهم این است که در کالای واحد چطور می‌توان جنبه هنری را از ابعاد عملکردی تفکیک نمود، به نحوی که اولی مورد حمایت و دومی غیر قابل حمایت باشد؟ در این رابطه بخش (۱۰۱) قانون کی‌رایت آمریکا مقرر می‌کند "تنها در صورتی و تاحدی یک اثر، تصویری، گرافیکی یا مجسمه‌سازی محسوب می‌شود که چنین طرحی شامل ویژگی‌های تصویری، گرافیکی یا مجسمه‌سازی باشد که جدای از جنبه‌های کاربردی آن کالا قابل شناسایی باشد و بتواند مستقل از جنبه‌های کاربردی وجود داشته باشد." لذا قانون مذکور حمایت از ویژگی‌های هنری کالاها را منوط به این می‌کند که بتوان آن ویژگی‌ها را از جنبه‌های کارکردی تفکیک کرد. این امر که با عنوان "تفکیک‌پذیری"^۳ شناخته می‌شود، رویه قضایی آمریکا را بر آن داشته تا برای احراز امر به معیارهای گوناگونی به شرح ذیل متوسل شوند:

۱- تفکیک‌پذیری فیزیکی^۴: مطابق این معیار زمانی که اجزای هنری را از ارکان عملکردی کالا جدا

می‌کنیم، اجزای مذکور باید سالم باقی بمانند. در این صورت مشخص می‌شود که اجزای هنری قابلیت آن را داشته که به لحاظ فیزیکی از ارکان عملکردی تفکیک شوند. مثلاً، یک مجسمه سرامیکی که به دسته لیوان چسبیده یا مجسمه یک حیوان که روی کاپوت خودرو قرار گرفته از نظر فیزیکی از لیوان یا خودرو

۱. پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۳۹۲۳۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی.

۲. Works of applied art: هنرهایی که برای ساخت اشیایی به کار می‌روند که اساساً جنبه کاربردی دارند، اما جنبه‌های زیبایی‌شناختی نیز در آنها رعایت شده است.

3. Separability.

4. Physical Separability.

قابل جداسازی هستند، بدون اینکه آسیبی به آنها وارد شود.

۲- **تفکیک‌پذیری مفهومی**^۱: معیار دیگر جداسازی مفهومی اجزای هنری از عملکردی است که دادگاه‌ها برای اعمال آن از روش‌های زیر استفاده می‌کنند:

الف) معیار اصلی/ فرعی^۲: براساس این ضابطه جایی که جنبه تزئینی کالا رکن اصلی و جنبه عملکردی رکن فرعی محسوب شود، تفکیک‌پذیری مفهومی محقق می‌گردد. مثلاً در پرونده سگک کمر بند^۳، به اعتقاد خواننده سگک قابل حمایت نبود، زیرا ویژگی تصویری، گرافیکی یا مجسمه‌سازی آن قابل تفکیک نیست. اما دادگاه قسمت تزئینی را به عنوان رکن اصلی و بخش عملکردی را به عنوان جنبه فرعی در نظر می‌گیرد و اذعان می‌کند که قسمت تزئینی سگک از بخش عملکردی آن به لحاظ مفهومی قابل جداسازی است.^۴

ب) معیار قابلیت فروش^۵: طبق این معیار اگر کالا صرفاً به دلیل ویژگی‌های زیبایی‌شناختی برای بخش قابل توجهی از جامعه قابل فروش باشد، تفکیک‌پذیری مفهومی محقق می‌شود. یعنی اکثر خریداران کالا را صرف نظر از جنبه کارکردی و فقط به خاطر جنبه تزئینی خریداری کنند. مثلاً در دعوی راجع به لباس‌های فرم یک قمارخانه^۶، دادگاه اظهار می‌کند که این لباس نتوانسته ضابطه قابلیت فروش را محقق سازد، زیرا به جز کارکرد به عنوان لباس فرم قمارخانه، قابلیت فروش ندارد و صرفاً به خاطر عملکرد مورد نظر به فروش می‌رود. لذا تحت کی‌رایت حمایت نمی‌شود.^۷

ج) معیار بیننده متعارف^۸: مطابق این معیار اگر یک بیننده متعارف در برخورد با کالا همزمان دو مفهوم جداگانه را تجربه کند، یعنی درک برخی از ویژگی‌ها به عنوان یک اثر هنری و درک سایر ویژگی‌ها به عنوان جنبه کارکردی، تفکیک‌پذیری مفهومی محقق می‌شود. در دعوی نیم‌ته (مانکن) انسان^۹، خواهان معتقد بود که نیم‌ته‌ها به عنوان مجسمه‌های هنری قابل حمایت هستند، اما دادگاه با ارائه معیار بیننده متعارف اذعان می‌کند که برای تحقق تفکیک‌پذیری ضرورت دارد که از دید بیننده متعارف ویژگی‌های هنری از ویژگی‌های کارکردی جدا باشند که در این فقره چنین جداسازی وجود ندارد.^{۱۰}

1. Conceptual Separability.
2. Primary/Subsidiary Test.
3. Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc., (1980).
4. Available at: https://coolcopyright.com/application/files/9514/3983/4331/3e_Kielstein-Cord.pdf. Last seen: 15/04/2023.
5. Marketability Test
6. Galiano v. Harrah's Operating Co., Inc. (2005).
7. Available at: <https://casetext.com/case/galiano-v-harrahs-operating-co-inc-3>. Last seen: 18/04/2023.
8. Ordinary Observer Test.
9. Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp, (1985).
10. Available at: <https://casetext.com/case/carol-barnhart-inc-v-economy-cover-corp>. Last seen: 18/04/2023.

د) معیار فرآیند طراحی^۱: در این معیار روی وضعیت ذهنی طراح در فرآیند خلق اثر تمرکز شده و ملاحظات طراح در هر دو جنبه زیبایی‌شناختی و عملکردی بررسی می‌شود. اگر جنبه زیبایی‌شناختی مستقل از جنبه عملکردی وجود داشته باشد، تفکیک‌پذیری مفهومی محقق شده است. در پرونده طرح نگهدارنده دوچرخه^۲، دادگاه بیان می‌دارد که طرح نگهدارنده به اندازه قابل توجهی از جنبه عملکردی آن متاثر است. زیرا طراح، طرح اصلی منحنی‌ها و عرض حلقه‌ها را تغییر داده تا دوچرخه‌ها را بهتر در خود جای دهند. بنابراین استقلال جنبه‌های زیبایی‌شناختی و عملکردی امکان‌پذیر نبوده و نمی‌توان گفت این دو به لحاظ مفهومی قابل جداسازی هستند.^۳

ه) معیار کاملاً غیرضروری^۴: در پرونده طرح مبلمان^۵، از نظر دادگاه طراحی‌ها تزئینات اضافی هستند که در مبلمان قرار گرفتند و می‌توانند به لحاظ مفهومی از جنبه عملکردی جدا شوند، زیرا برای عملکرد مبلمان کاملاً غیرضروری هستند. مثلاً برگ‌هایی که روی مبلمان حکاکی شده هیچ کمکی به ارتقاء یا بهبود عملکرد آن نمی‌کند.^۶ (Dumas, 1990: 476-477)

ضابطه مناسب برای احراز تفکیک‌پذیری بُعد هنری از بُعد عملکردی کالا در رویه قضایی آمریکا با تشتت مواجه بود تا زمانی که این موضوع در دیوان عالی این کشور مطرح می‌شود. دیوان در دعوی نقض یک لباس^۷ مقرر می‌کند "ویژگی که در طراحی یک کالای کاربردی گنجانده شده تنها در صورتی واجد حمایت از طریق نظام کپی‌رایت است که اولاً بتوان این ویژگی را به عنوان یک اثر دو بعدی یا سه بعدی جدای از کالای کاربردی درک کرد و ثانیاً اگر جدای از کالای کاربردی درک شود، بتواند به عنوان یک اثر تصویری، گرافیکی یا مجسمه‌ای واجد شرایط باشد."^۸

در دستورالعمل کپی‌رایت اتحادیه اروپا^۹ هیچ مقرره‌ای راجع به عدم حمایت از جنبه عملکردی آثار کاربردی وجود ندارد. اما در این رابطه از دیوان دادگستری اتحادیه اعلام می‌شود. در یک پرونده^{۱۰}، جنبه

1. Design Process Test.

2. Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co, (1987).

3. Available at:

<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/834/1142/32894/>. Last seen: 18/04/2023.

4. Wholly Unnecessary Test.

5. Universal Furniture Int'l v. Collezione Europa USA, (2009).

6. Available at:

<https://casetext.com/case/universal-furniture-v-collezione-europa-usa>. Last seen: 21/11/2023.

7. Star Athletica, L.L.C v. Varsity Brands, Inc, (2017).

8. Available at: <https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/15-866.html>. Last seen: 18/04/2023.

9. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.

10. SI and Brompton Bicycle Ltd v Chedech/Get2Get, (2020).

فنی دوچرخه تاشو به عنوان اختراع ثبت شده بود و با انقضای حق اختراع، یکی از رقبای دوچرخه‌ای تولید می‌کند که به لحاظ ظاهری شباهت زیادی به این دوچرخه داشت. با طرح دعوی نقض کپی‌رایت، خواننده دفاع می‌کند که ظاهر دوچرخه خواهان مورد حمایت کپی‌رایت نیست، زیرا ظاهر دوچرخه از عملکرد فنی آن نشأت می‌گیرد و همین امر موجب تا شدن دوچرخه می‌شود. با استعلام از دیوان دادگستری اتحادیه، دیوان بیان می‌دارد که تنها ضوابطی که در کپی‌رایت برای حمایت از اثر وجود دارد این است که اولاً اثر اصیل باشد و ثانیاً به نحوی بروز یابد. لذا اثری که شکل آن برای تحصیل نتیجه فنی ضروری است نیز با تحقق این دو شرط مورد حمایت است، مشروط بر اینکه این امر مانع از انعکاس شخصیت مولف در اثر برای انتخاب خلاقانه و آزادانه نباشد. در اینجا نیز هرچند شکل دوچرخه تاشو برای تحصیل نتیجه فنی ضروری است، اما این موضوع نمی‌تواند موجب محرومیت دوچرخه از حمایت گردد.^۱ بنابراین، به اعتقاد دیوان شکلی که برای تحصیل نتیجه فنی ضروری است نیز می‌تواند از طریق کپی‌رایت قابل حمایت باشد، اما در صورتی که ابعاد فنی مانع از انتخاب آزادانه پدیدآورنده و عدم تحقق شرط اصالت نگردند.

در بخش استثنائات نقض کپی‌رایت در قانون کپی‌رایت هند نیز ساخت یک شی سه بعدی براساس یک اثر هنری دوبعدی، مانند نقشه‌های فنی، به عنوان اثر صرفاً عملکردی محسوب شده و به عنوان اثر هنری قابل حمایت نیستند.^۲ علی‌رغم وجود این مقررره رویه قضایی هند هنوز به تحلیل شرط غیرعملکردی در کپی‌رایت ورود نکرده است. (Kumar, 2021)

در برخی کشورها هرچند معیار تفکیک‌پذیری فیزیکی یا مفهومی برای عدم حمایت از ابعاد عملکردی آثار هنرهای کاربردی اعمال نمی‌شود، اما در عمل دادگاه‌ها موضع خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ کرده‌اند. چنانچه در آلمان، برخلاف سایر آثار که با درجه حداقلی از خلاقیت شرط اصالت محقق می‌شود، در آثار هنرهای کاربردی سطح بالاتری از خلاقیت برای اصیل قلمداد شدن لازم است. همچنین دادگاه‌های چین برای حمایت از آثار هنرهای کاربردی داشتن درجه بالایی از ارزش‌های زیبایی‌شناختی را لازم می‌دانند. چنانچه در یک مورد طرح لامپ به دلیل برخورداری از درجه بالایی از ارزش‌های زیبایی‌شناختی قابل حمایت قلمداد می‌شود،^۳ اما در مورد دیگر از طرح صندلی کودک به دلیل فقدان ارزش زیبایی‌شناختی حمایت نمی‌شود.^۴ (HUA, 2017: 10-12)

در ایران علی‌رغم اینکه آثار هنرهای کاربردی مشمول حمایت قانون حمایت مؤلفان و مصنفان

1. Available at: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-833/18>. Last seen: 18/04/2023.

2. Article 52(1)(w) of the Copyright Act, (1957).

3. Blumberg Industries, Inc. v. Zhongshan Juguang Lamp Ltd, (2006).

4. Inter Ikea Systems B.V. v. Taizhou Zhongtian Plastic Ltd, (2008).

و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ می‌شوند، هیچ اشاره‌ای به اینکه آثار مذکور نباید عملکردی باشند نشده است. لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط سال ۱۳۹۳ که هنوز به تصویب نرسیده نیز حاوی هیچ مقرره‌ای در این خصوص نیست و تنها به تعریف این قسم از آثار اکتفا کرده است.^۱ در عمل نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی ثبت آثار ادبی و هنری می‌باشد^۲، صرفاً نسبت به ثبت و صدور گواهینامه ثبت اثر اقدام کرده و به شرایط ماهوی حمایت از آثار مانند اصالت یا غیرعملکردی بودن ورود نمی‌کند. در دعوی مرتبط با حوزه کپی‌رایت نیز موردی که نشان‌دهنده توجه مرجع قضایی به این موضوع مشاهده نشده است.

۵. امکان‌سنجی ارائه معیار واحد

بررسی شرط غیرعملکردی در حقوق علانم تجاری، طرح‌های صنعتی و کپی‌رایت نشان می‌دهد که مفهوم این شرط در نظام‌های مورد اشاره متفاوت است. در نظام علانم تجاری همین که یک ویژگی برای هدف یا استفاده کالا ضروری باشد یا روی افزایش کیفیت یا کاهش قیمت کالا تاثیر بگذارد، عملکردی محسوب می‌شود. در نظام کپی‌رایت نیز اگر بیننده درک مجزایی از بُعد هنری و بُعد عملکردی کالا داشته باشد، اثر قابل حمایت است. اما در نظام طرح‌های صنعتی تنها در صورتی که طرح جایگزین برای تحصیل عملکرد فنی مقصور وجود نداشته باشد، طرح عملکردی است. این ضابطه عملکردی بودن را در نظام طرح‌های صنعتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای محدود می‌کند و موجب می‌شود که طرح صنعتی در اکثر موارد غیرعملکردی و قابل حمایت باشد. تنها در مورد نادری که ویژگی موردنظر تنها راه برای تحصیل عملکرد فنی است، حمایت از طریق نظام طرح صنعتی منتفی می‌شود. بنابراین، همان طرحی که در نظام علانم تجاری یا کپی‌رایت عملکردی است، در نظام طرح‌های صنعتی غیرعملکردی محسوب می‌شود. بدین ترتیب، عملکردی بودن در نظام علانم تجاری معادل عملکردی بودن در نظام طرح‌های صنعتی نیست. زیرا در علامت تجاری وجود طرح‌های جایگزین به تنهایی دال بر غیرعملکردی بودن نیست و این عامل در کنار سایر عوامل مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی که در طرح صنعتی، وجود طرح‌های جایگزین محوریت دارد و بر مبنای آن احراز می‌شود که طرح موردنظر از عملکرد کالا ناشی شده است یا خیر. (Burns and Holubar, 2021: 30) این تفاوت مهم مورد توجه نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. در دعوی ریش تراش فیلیپس، دادگاه خاطر نشان می‌کند که عباراتی که در دستورالعمل ثبت طرح صنعتی اتحادیه برای بیان عوامل عدم پذیرش طرح استفاده شده با عباراتی که به همین منظور در دستورالعمل ثبت علامت

۱. بند (۱۶) ماده (۱): "اثر هنری کاربردی عبارت است از محصول هنری با ویژگی‌های کاربردی یا محصول هنری که در کالای کاربردی به کار رفته، اعم از اینکه به شیوه دستی یا با ابزار صنعتی ساخته شده باشد."

2. Available at: <https://ircrs.farhang.gov.ir/web/Form.+?rg=MCG.RAW.UserPortal>.

تجاری به کار رفته مطابقت ندارد. دستورالعمل طرح صنعتی اتحادیه اروپا ویژگی‌هایی که منحصرًا از عملکرد فنی ناشی شده است را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد، اما دستورالعمل علامت تجاری حمایت از نشان‌هایی را ممنوع می‌کند که از طرحی تشکیل شده‌اند که برای که به دست آوردن نتیجه فنی ضروری است. در نظام طرح صنعتی سطح عملکردی بودن باید گسترده‌تر باشد تا زمینه عدم پذیرش فراهم گردد. به نحوی که ویژگی مربوطه برای به دست آوردن نتیجه فنی تنها نباید "ضروری" باشد، بلکه باید "اساسی"^۲ باشد.^۳ به عبارتی، طرح باید از عملکرد تبعیت کند تا غیر قابل ثبت قلمداد شود.^۴ از طرفی، در حقوق علائم تجاری علاوه بر شرط غیرعملکردی سودمندگرایی، شرط غیرعملکردی زیبایی‌شناختی نیز به رسمیت شناخته شده است که مطابق آن حمایت از هر مشخصه‌ای که اعطای انحصار دائمی نسبت به آن به یک شخص موجب ضرر سایر رقبا شود، در قالب علامت تجاری منع می‌شود. حال آنکه به دلیل دوره حمایتی محدود در نظام طرح صنعتی و کپی‌رایت چنین شقی در این دو نظام پیش‌بینی نشده است. علت تفاوت در مفهوم و معیار احراز شرط غیرعملکردی، به تفاوت در ماهیت نظام‌ها برمی‌گردد. طرح صنعتی با هدف ارتقاء جنبه زیبایی‌شناختی محصولات، بستر قانونی است که طرح‌های جدید و اصیل را برای مدت محدود مورد حمایت قرار می‌دهد. اما علامت تجاری به منظور جلوگیری از گمراهی مصرف‌کنندگان نسبت به منشاء کالاها از یک نشان به صورت نامحدود حمایت می‌کند. بر مبنای این تفاوت، اثبات عملکردی بودن طرح در نظام طرح صنعتی باید در مقایسه با علامت تجاری دشوارتر باشد. زیرا از طرح صنعتی به صورت موقت در انحصار مالک قرار دارد و با انقضای دوره حمایتی استفاده دیگران از طرح بلامانع است و رقابت در خصوص آن جریان می‌یابد. لذا دامنه عملکردی بودن در طرح صنعتی مضیق‌تر است و اثبات عملکردی بودن در نتیجه بی‌اعتباری آن باید دشوارتر باشد. در مقابل، علامت تجاری مورد حمایت دائمی است. از این رو، انحصار دائمی یک شخص نسبت به علامت و منع دائمی سایرین از استفاده آن، امکان رقابت را برای همیشه منتفی می‌سازد. زیرا ممکن است علامت هرگز وارد

1. Necessary.

2. Essential.

۳. دستورالعمل علامت تجاری و طرح صنعتی اتحادیه اروپا برای منع حمایت از طرح عملکردی از عبارات گوناگونی استفاده کرده‌اند. دستورالعمل طرح صنعتی از واژه Essential و دستورالعمل علامت تجاری از کلمه Necessary استفاده کرده است. این دو واژه در زبان انگلیسی بار معنایی متفاوتی دارند. کلمه Essential برای چیزی به کار می‌رود که بدون آن قادر به انجام کار نیستیم (something without which we cannot do) اما کلمه Necessary مربوط به زمانی است که چیزی برای ما اهمیت دارد اما بدون آن قادر به انجام کار هستیم (something which is important but we can do without it) Available at: <http://www.differencebetween.net/language/words-language/difference-between-essential-and-necessary/>.

4. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CC0299&from=HR>.

P. 1-5485. lastseen: 23/11/2023.

حوزه عمومی نشود. باتوجه به توجیحات نظری شرط غیرعملکردی که حفظ و ارتقاء رقابت کارآمد در بازار را تامین می‌کند، عملکردی بودن در علامت تجاری باید دامنه گسترده‌تری داشته باشد و نشان‌های بیشتری به استناد عملکردی بودن از حمایت دائمی علامت تجاری محروم شوند. بنابراین، اثبات عملکردی بودن و در نتیجه محرومیت آن از حمایت باید آسان‌تر باشد. (Saidman, 2009: 325)

علی‌رغم تفاوت‌های مذکور، سابقاً مرجع ثبت و برخی دادگاه‌های آمریکا صراحتاً طرح صنعتی را به عنوان مدرکی دال بر غیرعملکردی بودن علامت تجاری دانسته و اظهار می‌کردند به دلیل اینکه هر دو نظام از طرح عملکردی حمایت نمی‌کنند، صدور گواهی‌نامه طرح صنعتی دلالت بر این دارد که طرح مورد نظر در بستر علامت تجاری نیز غیرعملکردی است. این استدلال نادرست است. زیرا عملکردی بودن در این دو نظام دارای محدوده متفاوتی بوده و استناد به آن در این دو نظام به جای یکدیگر صحیح نیست. اگر یک طرح در نظام طرح صنعتی غیرعملکردی محسوب شود، لزوماً به این معنا نیست که در نظام علامت تجاری نیز غیرعملکردی است. زیرا در نظام طرح صنعتی، اگر طرح جایگزینی وجود داشته باشد که به همان عملکرد نائل شود، طرح مذکور غیرعملکردی قلمداد می‌شود. اما در نظام علامت تجاری، وجود طرح جایگزین به تنهایی برای غیرعملکردی بودن علامت کفایت نمی‌کند و طرح جایگزین در کنار سایر ضوابط اعمال و تفسیر می‌شود. بنابراین، استناد به وجود طرح صنعتی همواره نمی‌تواند دلیل محکمی بر این باشد که طرح در بستر علامت تجاری نیز غیرعملکردی است. (Burstein, 2015: 1458-1459) به تدریج رویه قضایی آمریکا میان این دو تفاوت قائل شده و برای احراز عملکردی بودن آنها ضوابط متفاوتی استفاده می‌کند که در جای خود به آن اشاره شد.

در برخی دعاوی موضوع عملکردی بودن طرح صنعتی و علامت تجاری نسبت به کالای واحد مورد بحث قرار گرفته است. مثلاً در دعوی نقض طرح صنعتی و لباس تجاری تلفن همراه اپل توسط سامسونگ^۱، دادگاه در مورد عملکردی بودن طرح صنعتی و لباس تجاری به نحو متفاوتی اظهار نظر کرده و بیان می‌دارد که طرح تلفن همراه اپل از منظر حقوق علامت تجاری عملکردی است، زیرا این طرح روی کیفیت محصول تاثیرگذار است. اما همین طرح از منظر حقوق طرح صنعتی عملکردی نیست، زیرا روش‌های دیگری برای طراحی آن وجود دارد.^۲ اظهارات دادگاه در این دعوی به خوبی دامنه شرط غیرعملکردی در نظام طرح صنعتی و نظام علامت تجاری را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

به موجب شرط غیرعملکردی، ابعاد کارکردی و ویژگی‌های فنی کالا از محدوده حمایتی حقوق علائم

1. Apple v. Samsung. 786 F.3d 983, (2015).

2. Available at: https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2015_Apple_Abridged.pdf. last seen: 29/12/2023

تجاری، طرح‌های صنعتی و کپی‌رایت خارج شده و صرفاً از طریق نظام حق اختراع قابل حمایت هستند. با وجود اینکه این شرط در سه نظام حمایتی مزبور مشترک است، اما در نظام علائم تجاری گستره وسیع‌تری نسبت به نظام طرح‌های صنعتی و کپی‌رایت دارد که همین امر اعمال معیار واحد برای احراز عملکردی بودن در هر سه نظام را منتفی می‌سازد.

در نظام حقوقی ایران، شرط غیرعملکردی خواه از منظر قانون و خواه از منظر رویه اداری و قضایی مغفول مانده است. در حوزه علائم تجاری، قانونگذار هیچ اشاره‌ای به عدم حمایت از علائم عملکردی نکرده است. حال آنکه بستر قانونی حمایت از نشان‌های قابل رویت، از جمله علائم سه بعدی، فراهم است و منع حمایت از علائم عملکردی نیازمند مقرر قانونی می‌باشد. از این رو پیشنهاد می‌شود موارد ذیل به علائم غیرقابل ثبت مندرج در قانون افزوده شوند تا به این طریق شرط غیرعملکردی سودمندگرای و غیرعملکردی زیبایی‌شناختی در حوزه علائم تجاری اعمال گردد: ^۱. نشان‌هایی که منحصر از شکل یا خصوصیات دیگر کالا تشکیل شده‌اند که برای تحصیل نتیجه فنی ضروری هستند. ^۲. شکل یا سایر خصوصیات که ارزش قابل توجهی به کالا می‌دهد. وجود مقرر قانونی می‌تواند زمینه‌ساز توجه مرجع ثبت و رویه قضایی به این مهم باشد.

در حیطه طرح‌های صنعتی هر چند مستند قانونی برای عدم حمایت از طرح‌های عملکردی وجود دارد (ذیل ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ و بند ۲ ماده ۸۴ آیین‌نامه)، اما در عمل ضابطه دقیق و مناسبی برای احراز طرح عملکردی توسط مرجع ثبت و دادگاه‌ها اعمال نمی‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت و دوره حمایتی طرح صنعتی، اعمال معیار راهکارهای جایگزین ضابطه مناسبی باشد. زیرا عملکردی بودن طرح را محدود به مواردی می‌کند که هیچ طرح جایگزینی برای نائل شدن به عملکرد فنی مقصود وجود ندارد. در حوزه کپی‌رایت نیز قانون مربوط حاوی مقرره‌ای راجع به عدم حمایت از جنبه عملکردی آثار هنرهای کاربردی نیست. در این آثار، عناصر هنری با ابعاد عملکردی کالا ترکیب شده، اما آنچه تحت نظام کپی‌رایت استحقاق حمایت دارد تنها جنبه هنری است، نه ابعاد عملکردی. با توجه به اینکه در نظام کپی‌رایت ثبت اثر اختیاری است و متولی ثبت به احراز شرایط حمایتی ورود پیدا نمی‌کند، اما دست کم رویه قضایی در زمان حل و فصل اختلافات مربوط به آثار هنرهای کاربردی می‌بایست این امر را مورد عنایت قرار دهد که در این قبیل آثار تنها در صورتی از اثر حمایت می‌شود که جنبه هنری اثر از ابعاد عملکردی آن قابل تفکیک باشد. لذا وضع مقرره‌ای به شرح ذیل که بر تفکیک میان ابعاد هنری از ابعاد عملکردی تأکید می‌کند، توصیه می‌شود: "تنها در صورتی از جنبه هنری آثار هنرهای کاربردی حمایت می‌شود که جنبه هنری این آثار مستقل از جنبه عملکردی آن قابل شناسایی باشد." بدین ترتیب، حمایت از جنبه هنری آثار کاربردی که به اندازه‌ای با جنبه عملکردی کالا عجین شده که از آن قابل تفکیک نیست منتفی می‌گردد.

فهرست منابع

- پرونده شماره ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۰۳۴۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷، شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶.
- پرونده شماره ۱۴۰۱۱۶۸۹۲۰۰۰۵۹۲۸۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰، شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶.
- پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۳۹۲۳۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی.
- شاکری، زهرا، مهربان پورآذر، مریم، ۱۴۰۲ش، تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام‌های ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و ایران، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش ۱۰(۲).
- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، ۱۳۸۶ش.
- قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ۱۳۴۸ش.

References

- Act on the Legal Protection of Designs. (2021). (Germany).
- Apollo Tyres Limited v. Pioneer Trading Corporation and Ors. (2017) (India).
- Apple v. Samsung. 786 F.3d 983 (2015) (US).
- Aquilina, James J. (2020). "Non-Functional Requirement for Trade Dress: Does Your Circuit Allow Evidence of Alternative Designs?". American Intellectual Property Law Association. Available at: <https://www.quarles.com/content/uploads/2020/05/Non-Functional-Requirement-for-Trade-Dress.pdf>.
- Bang & Olufsen. V. OHIM, Case T-508/08, (2011). (EU).
- Blumberg Industries, Inc. v. Zhongshan Juguang Lamp Ltd, (2006) (Chian).
- Bone, Robert G. (2015). "Trademark Functionality Reexamined". Journal of Legal Analysis 7(1).
- Brand Review Guide. (2021). (Turkey).
- Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co. (1987) (US).
- Buccafusco, Christopher and Mark A. Lemley (2016). "Screening Functionality". Virginia Law Review 103(7).
- Burns, Manon and Lisa, Holubar (2021). "Is It Functional or Is It Functional? Trade Dress vs. Design Patent Functionality". Landslide 13(3).
- Burstein, Sarah (2015). "Commentary: Faux Amis in Design Law". The Trademark Reporter (TMR) 105.
- Carani, Christopher V. (2014). "Design Patent Functionality: A Sensible Solution". American Bar Association 7(2).
- Carani, Christopher V. and Barnes, Dunstan H. (2022). Design Rights Functionality and Scope of Protection. Netherlands: Kluwer Law International B.V.
- Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp. (1985) (US).
- Christian Louboutin S.A. v Yves Saint Laurent Am., Inc., (2011) (US).
- Copyright Act, (2021) (US).

- Council Regulation No 6/2002 of 12 December (2001) on Community designs. (EU).
- Council Regulation No.207/2009 of 26 February (2009) on the Community trade mark. (EU).
- Design Act. (2021). (Japan).
- Designs Act. (2020). (Australia).
- Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distrib, (2004) (US).
- Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May (2001) on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. (EU).
- Doceram GmbH v CeramTec GmbH - Case C-395/16 (2018) (EU).
- Dumas, Beth F (1990). "Functionality Doctrine in Trade Dress and Copyright Infringement Actions: A Call for Clarification". *Hastings Communications and Entertainment Law Journal* 12(3).
- Dyson Technology Ltd et al. v. Mediclinics (2016) (France).
- European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. (2016). Legal review on industrial design protection in Europe. Available at: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43fd4a5c-6c26-4639-ac9a-281ab57687de>.
- Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan. (2015) (Japan).
- Fhima, Ilanah. (2020). "Functionality in Europe: When Do Trademarks Achieve a Technical Result?". *Trademark Reporter* 110(3).
- Galiano v. Harrah's Operating Co., Inc. (2005) (US).
- Glaize, Frédéric (2010). "Validity of 3D Trade Mark (Ω Shape) Discussed Before French Court". Available at: <https://www.marques.org/blogs/class46/?XID=BHA1886>.
- Guidelines for Examination in the European Patent Office. (2023) (EU).
- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. 2023. (EU).
- Guidelines for Examination of Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office.2023. (EU).
- HUA, Jerry Jie (2017). "Protection of Works of Applied Art: Rethinking Conceptual Separability and Aesthetic Requirement". *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 12(8).
- Industrial Design Act. (2023). (Canada).
- Industrial Designs Act. (2013). (Malaysia).
- Intellectual Property Code. (2022). (France).
- Inter Ikea Systems B.V. v. Taizhou Zhongtian Plastic Ltd, (2008) (Chian).
- Jay Franco & Sons, Inc. v. Franek-(2010) (US).
- Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc., (1980) (US).
- Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. (2005). (Canada).
- Krieger, Deborah J. (1982). "The Broad Sweep of Aesthetic Functionality: A Threat to Trademark Protection of Aesthetic Product Features". *Fordham Law Review* 51(2).

- Kumar, Gaurav (2021). "The doctrine of conceptual separability in copyright". Available at: <https://www.marques.org/blogs/class46/?XID=BHA1886>.
- Kur, Annette (2011). "Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality". Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 11-16: 1-22. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1935289.
- L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co. (1993) (US).
- Lanham (Trademark) Act. (1998). (US).
- Law Industrial Property. (2021). (Brazil).
- Law on Industrial Property. (2016). (Turkey).
- Legal review on industrial design protection in Europe. (2016). under the contract with the Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (MARKT2014/083/D). Available at: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43fd4a5c-6c26-4639-ac9a-281ab57687de>.
- Lego v. OHIM/Mega Brands, Case C-48/09 P (2010) (EU).
- Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). (2020). (US).
- Manual of Trade Marks: Practice & Procedure. (2018). (India).
- McKenna, Mark. (2012). "(Dys) Functionality". *Houston Law Review* 48(4): 823-860.
- Menell, Peter S. and Ella, Corren (2021). "Design Patent Law's Identity Crisis". *Berkeley Technology Law Journal*. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3668032.
- Mireles, Michael S. Jr (2013). "Aesthetic Functionality". *Texas Intellectual Property Law Journal* 21(2).
- Patent Act. (2022). (US).
- Patent Law of the People's Republic of China, (2020) (China).
- Philips Electronics NV. v. Remington Consumer Products Ltd, (2002) (EU).
- Re Kun Yuan, Case R0316/2014-2 (2015) (EU).
- Re Morton-Norwich Prods, Inc., (1982) (US).
- Reese, Joel W. (1994). "Defining the Elements of Trade Tress Infringement under Section 43(A) of the Lanham Act". *Texas Intellectual Property Law Journal* 103(2).
- Registered Designs Examination Practice guide (2021) (UK).
- Royal Metal Manufacturing. Co. v. Art Metal Works, (1903) (US).
- Saidman, Perry j (2009). "Functionality and Design Patent Validity and Infringement". *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 91: 313-337.
- Salvatore Ferragamo Italia vs. Comptoir Lux, (2010) (France).
- Schober, Natalie. (2013). "The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal". *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 44(1).
- Schwinn Bicycle Co. v. Murray Ohio Manufacturing Co, (1971) (US).
- SI and Brompton Bicycle Ltd v Chedech/Get2Get, (2020) (EU).

- Star Athletica, L.L.C v. Varsity Brands, Inc., (2017) (US).
- The Consolidate Designs Act. (2019). (Denmark).
- The Copyright Act, (2012) (India).
- The Designs Act. (2000). (India).
- The Trademarks Examination Manual. (2019). (Canada).
- Trade Marks Act, (2023) (UK).
- Trademark Act, (2019) (Canada).
- Trademark Act, (2021) (Germany).
- Trademark Act, (2021) (India).
- Trademark Manual of Examining Procedures (TMEP). (2023). (US).
- Trademarks manual:The examination guide. (2021). (UK).
- TraFFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., (2001). (US).
- Universal Furniture Int'l v. Collezione Europa USA, (2009) (US).
- Valu Eng'g, Inc. v. Rexnord Corp, (2002) (US).
- Welch, John L. (2004). "Trade Dress and the TTAB: If Functionality Don't Get You, Nondistinctiveness Will". Allen's Trademark Digest 18(5).
- WIPO-Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT). (2007). "Relation of Established Trademark Principles to New Types of Marks". Seventeenth Session. Available at:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_3.pdf.
- YİDK, decision numbered 2018-M-1847 (Turkey).

Persian Sources

- Case No. 1401168920005928825, 3th Branch of the 26th District Prosecutor's Office on 31/12/2022. [in Persian].
- Case No. 140168920003923402, 3th Branch of the General Legal Court of Shahid Beheshti Judicial Complex on 17/09/2022. [in Persian].
- Case No. 140068920004034090, 3th Branch of the 26th District Prosecutor's Office on 18/12/2021. [in Persian].
- Shakeri, Zahra; Mehrban Pourazar, Maryam (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 Study on Islamic and Western Law, 10(2). [in Persian].
- The Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks, (2007). [in Persian].
- The Law on the Protection of the Rights of Authors and Writers and Artists, (1969). [in Persian].