



A Comparative Analysis of Acquired Distinctiveness of Trademarks and Its Criteria in the Legal Systems of the United States, the European Union, and Iran

Zahra Shakeri¹, Maryam Mehrban Pourazar²

¹ Assistant Professor of Intellectual Property Law, Private and Islamic law Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran (**Corresponding Author**).
zshakeri@ut.ac.ir

² MA Graduate of Intellectual Property Law, Private and Islamic law Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. m.mehrban@ut.ac.ir

Abstract

Distinctiveness is a fundamental element of a protectable trademark, referring to its ability to differentiate goods and services of one person from those of others and indicate the source of origin. This component usually needs to be inherent, meaning that the trademark should possess this characteristic at the time of filing for registration. However, certain marks can acquire distinctiveness over time through continuous investment, advertising, and activities carried out by the mark's owner. The stance of different countries regarding acquired distinctiveness is not uniform, especially considering that trademarks are not of a single type, and we are currently witnessing the proliferation of non-traditional and modern marks that effectively serve as distinctive indicators with new approaches. This research employs an analytical-descriptive method, along with a library and field approach, to undertake a comparative study of this subject in selected legal systems. Ultimately, the research concludes that the significance of these marks has become evident today, and factors such as continuous use have been influential in establishing acquired distinctiveness. Additionally, the sufficiency or insufficiency of each adopted criterion in proving acquired distinctiveness appears to be dependent on the specific circumstances. Furthermore, signs of acceptance of acquired distinctiveness can be observed in the legal system of Iran.

Keywords: Distinctiveness, Acquired Distinctiveness, Trademark, Secondary Meaning, Continuous Use.

Received: 2023/03/08 ; **Revised:** 2023/08/17 ; **Accepted:** 2023/09/18 ; **Published online:** 2023/09/21

How To Cite: 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), 97-124.

doi.org/10.22091/CSIW.2023.9188.2398

Published by: University of Qom

© The Author(s)

Article type: Research





تمایز بخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام‌های ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و ایران

زهرا شاکری^۱، مریم مهربان پورآذر^۲

^۱ استادیار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. تهران. ایران (نویسنده مسئول). zshakeri@ut.ac.ir

^۲ دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. تهران. ایران.

m.mehraban@ut.ac.ir

چکیده

تمایز بخشی، رکن اصلی یک علامت تجاری قابل حمایت بوده و منظور این است که یک علامت در مقایسه با سایر نشان‌های هویتی بتواند، کالاها و خدمات یک شخص را از سایر کالاها و خدمات، متمایز و خاص نماید و قادر باشد منبع تولید را مشخص کند. این مولفه معمولاً باید به صورت ذاتی باشد، یا به عبارت دیگر علامت تجاری باید در هنگام درخواست ثبت از این ویژگی برخوردار باشد. اما برخی علائم در گذر زمان می‌توانند به این شاخصه دست یابند. این دستاورد در پی سرمایه‌گذاری، تبلیغات و فعالیت‌های مستمری است که دارنده‌ی علامت انجام می‌دهد. موضع کشورهای مختلف درباره تمایز بخشی اکتسابی یکسان نیست. به‌ویژه که علائم تجاری از یک نوع نیستند و امروزه شاهد گسترش علائم غیر سنتی و مدرن هستیم که با رویکردهای جدیدی ارائه و نقش علامت تمایز دهنده را به خوبی ایفا می‌کنند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد کتابخانه‌ای و میدانی تلاش دارد به مطالعه تطبیقی این موضوع در نظام‌های منتخب بپردازد و سرانجام نتیجه می‌گیرد که اهمیت این علائم امروزه روشن شده و شاخص‌هایی مانند استفاده‌ی مستمر، توانسته در تثبیت آن موثر باشد. همچنین کفایت یا عدم کفایت هر یک از معیارهای اتخاذ شده در اثبات تمایز بخشی اکتسابی، به نظر رسیدگی‌کننده بستگی دارد. افزون بر اینکه، نشانه‌هایی از پذیرش آن در نظام حقوقی ایران قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها: مایز بخشی، تمایز بخشی اکتسابی، علامت تجاری، معنای ثانوی، استفاده‌ی مستمر.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۲/۱۷؛ تاریخ اصلاح: ۱۴۰۲/۰۵/۲۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷؛ تاریخ انتشار آنلاین: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
استاد: شاکری، زهرا؛ مهربان پورآذر، مریم (۱۴۰۲). تمایز بخشی 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.

doi.org/10.22091/CSIW.2023.9188.2398

نوع مقاله: پژوهشی

© نویسندگان

ناشر: دانشگاه قم



مقدمه

علامت تجاری برای اینکه بتواند از قابلیت ثبت و یا حمایت قانونی برخوردار شود، بسته به نظام حقوقی کشورها، باید تمایزبخش باشد، یعنی قادر باشد کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را از کالاها یا خدمات سایرین متمایز سازد. این مهم معمولاً در تعریف علامت تجاری مندرج در قوانین علائم تجاری نیز گنجانده می‌شود. به طور کلی، این تمایزبخشی باید به صورت ذاتی برای یک علامت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، علامت تجاری باید در بدو امر و در هنگام ثبت از نیروی تمیزدهندگی برخوردار باشد. اما در عمل، بسیاری از علائم اگرچه از ابتدا تمایزبخش نیستند، اما بعد از استعمال، از نیروی تمایزبخشی برخوردار می‌شوند و این پرسش مطرح است که آیا چنین علامتی قادر به دریافت حمایت مانند علائمی که تمایز ذاتی دارند، خواهد بود؟

بنابراین تمایزبخش بودن به دو صورت ذاتی و اکتسابی در انواع علائم تجاری شامل؛ اول- علائم عام (ژنریک)،^۱ دوم- علائم اشاره‌ای (دلالت‌کننده)،^۲ سوم- علائم اختیاری (انتخابی)،^۳ چهارم- علائم انتزاعی (ابداعی)،^۴ پنجم- علائم توصیفی^۵ تحقق می‌یابد.^۶

در نظام حقوقی ایران، موضوع تمایزبخشی ذاتی تاکنون در منابع مختلف به صورت مفصل بحث شده است،^۷ لکن بحث تمایزبخشی اکتسابی یا معنای ثانوی مفهومی آشنا در ادبیات حقوقی علائم تجاری ایران محسوب نمی‌شود که شاید یکی از دلایل آن، فقدان زمینه‌های قانونی حمایت از علائم غیرسنتی باشد.

اما مسئله‌ای که اهمیت این تحقیق در ایران را روشن می‌کند، این است که علائم متعددی در کشور ما وجود دارند که تمایز اکتسابی به دست آورده‌اند، ولی به دلیل خلأهای موجود قانونی و تحقیقاتی، به

1. Generic
2. Suggestive
3. Arbitrary
4. Fanciful
5. Descriptive

۶. یکی از دادگاه‌های آمریکا در جریان پرونده‌ای برای تشخیص اینکه یک علامت تمایزبخش است یا خیر، علائم تجاری را به این پنج گروه تقسیم می‌کند.

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

۷. مانند پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه‌ی تطبیقی نهاد لباس تجاری» از سهیلا نورعلی که در دانشگاه تهران (سال ۱۳۹۴) دفاع شده و کتاب «نظام حقوقی نظام علائم تجاری نوین» از زهرا شاکری و سهیلا نورعلی که در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. همچنین می‌توان به مقالات (۱) بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه‌بعدی (۲) علامت تجاری عام: فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتوی پرونده‌ی «اکبر جوجه» و (۳) شناخت تمایزبخشی در نظام حقوق علائم تجاری ایران اشاره کرد.

اندازه‌ای برای اداری 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 در میان مصرف‌کنندگان متمایز کرده است، منجر به تضییع حقوق دارندگان این علائم و سردرگمی مصرف‌کنندگان نیز می‌شود. افزون بر اینکه چنین موضوعی با اصول حقوقی چون رقابت منصفانه و مشروع نیز مغایرت دارد. بنابراین مقاله حاضر تلاش میکند در دو قسمت به حمایت از این علائم و مولفه‌های تعیین‌کننده در این مسیر بپردازد. در این راستا، در قسمت اول به چستی تمایزبخشی اکتسابی و مفاهیم کلیدی و پیرامونی آن و در قسمت دوم به بررسی معیارهای احراز آن می‌پردازیم.

۱. چستی تمایزبخشی اکتسابی به عنوان نوعی وجه تمییز

برای تقریب بیشتر مفهوم تمایزبخشی اکتسابی به ذهن، شایسته است ابتدا به تعاریف پیش‌زمینه‌ای در این خصوص یعنی علامت تجاری، مفهوم تمایزبخشی، تمایزبخشی ذاتی و سپس معنای ثانویه پرداخته شود.

۱-۱. علامت تجاری و تمایزبخشی^۱

علامت تجاری در دو نظام ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا، طبق تعاریف موجود در «قانون علامت تجاری ایالات متحده (معروف به قانون لنهم)»^۲ و مقرره‌ی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا^۳ به عنوان «هر نشانی» تعریف می‌شود. بنابراین هر چیزی اعم از قابل رویت و یا غیرقابل رویت را دربرمی‌گیرد. اما در قانون فعلی حاکم بر علائم تجاری ایران یعنی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ علامت به عنوان نشان قابل رویتی تعریف شده است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص

1. Distinctiveness

2. US Trademark act of 1946 (Lanham act)

طبق ۱۵ § 1127, U.S.C.، علامت تجاری این‌گونه تعریف شده است: «هر کلمه، نام، سمبل، نشانه یا هر ترکیبی از آنها» که یک شخص یا تجارت زمانی که برای ثبت آن اقدام می‌کند از آن برای تمییز دادن محصول یا خدمت خود از محصولات یا خدمات دیگران استفاده می‌کند یا «قصد استفاده‌ی با حسن نیت از آن را دارد».

3. EUTMR=European Union Trade Mark Regulation

طبق تعریف موجود در ماده‌ی (۴) این قانون: «یک علامت تجاری اتحادیه می‌تواند شامل هر نشانی، به ویژه کلمات، اسامی اشخاص، طرح‌ها، حروف، اعداد، رنگ‌ها، شکل کالاها یا بسته‌بندی آن‌ها یا صداها باشد. به شرط اینکه چنین نشان‌هایی قادر به تمییز کالاها یا خدمات یک شرکت از کالاها یا خدمات شرکت‌های دیگر باشند و در دفتر ثبت علائم تجاری اتحادیه‌ی اروپا به روشی که مقامات صالح و عموم مردم قادر به تشخیص آنها باشند، نشان داده شوند».

حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.^۱ در قانون سابق ایران مانند دو نظام ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا تعریف قانونی عبارت بود از «هر قسم علامتی» که از این حیث به روزتر از قانون فعلی به نظر می‌رسد.^۲

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که تعریف علامت تجاری در طرح جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۱ (پس از اصلاحات شورای نگهبان) نیز از این حیث تغییری نداشته است. علامت تجاری در ماده‌ی (۱۰۵) از قانون مذکور، اینگونه بیان می‌شود: «علامت تجاری عبارت است از هر نشان قابل رویتی که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می‌سازد».

مهم‌ترین نقش علامت تجاری، توانایی تمییز کالا یا خدمات یک شخص از محصولات اشخاص دیگر است. وقتی محصولاتی با علامت مشخص به بازار عرضه می‌شوند، آن علامت، محصولات مزبور را از محصولات اشخاص دیگر متمایز می‌سازد؛ زیرا محصولات مشابه دارای علائم مختلف خواهند بود و هیچ تولیدکننده‌ای حق ندارد با علامت ثبت شده‌ی دیگری، محصولات خود را به بازار عرضه کند و در صورت تخلف، با ضمانت اجرای کیفری و مدنی روبه‌رو خواهد شد (امامی، ۱۳۹۰: ۲۲۲). علامت روی محصول برای مصرف‌کننده این پیام را دارد که محصول موردنظر به یک شرکت یا تاجر تعلق دارد و این به مصرف‌کنندگان کمک خواهد کرد تا بدون هیچ ابهامی، به تمییز محصولات خود پردازند (حبیبی؛ شاکری، ۱۳۸۹: ۶۹). برای اینکه علامت بتواند به این هدف جامه‌ی عمل بپوشاند و در نتیجه، براساس قانون علامت تجاری مورد حمایت قرار بگیرد، باید تمایزبخش باشد. منظور از تمایزبخش بودن، آن است که علامت، نسبت به نشان‌های دیگر، منحصر بفرد بوده و موجب القای شبهه‌ی عمومی نشود (شاکری؛ بهادری جهرمی، ۱۴۰۰: ۲۱۸). اگر علامتی فاقد این ویژگی باشد، نمی‌تواند در جهت هدف اولیه‌ی علامت، خدمت کند (شاکری؛ نورعلی، ۱۳۹۷: ۱۰۴).

قوانین ایران تعریفی از ویژگی تمایزبخشندگی یک علامت تجاری ارائه نمی‌کنند، درمقابل ملاک‌هایی برای ارزیابی این خصوصیت ارائه می‌کنند (شمس، ۱۳۸۲: ۷۶). به منظور واجد شرایط بودن، برای حمایت علامت تجاری فدرال و ثبت در «اداره‌ی ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده»،^۳ یک

۱. بند الف ماده‌ی (۳۰) از قانون مزبور.

۲. ماده‌ی (۱) از قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی مقرر می‌داشت: «هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می‌شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تاجر و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.».

3. United States Patent and Trademark Office=USPTO

علامت تجاری یا خدماتی باید کالاها یا خدمات مربوطه را «بشناساند»^۱ و تمییز دهد»^۲. اگر یک «علامت پیشنهادی»^۳ متمایز نباشد، برای حمایت علامت تجاری فدرال و بسیاری از مزایای ثبت، فاقد شرایط لازم است (شاکری؛ نورعلی، ۱۳۹۷: ۱۰۴).

علاوه بر این، متمایز بودن یک علامت تجاری یا خدماتی می‌تواند بر قابلیت اجرا و تداوم اعتبار آن علامت از زمانی که ثبت می‌شود، تاثیر بگذارد.^۴ این وجه تمایز می‌تواند ذاتی و یا اکتسابی باشد. این موضوع در اتحادیه‌ی اروپا نیز به همین ترتیب است. با این تفاوت که در اتحادیه، اثبات تمایزبخش بودن یا تمایزبخش شدن علامت موردتقاضا باید در تمام اتحادیه‌ی اروپا صورت گیرد.^۵ حال آن‌که در ایالات متحده‌ی آمریکا، تمایزبخشی به طور کلی نشان داده می‌شود و نیازی به نشان دادن آن در هر ایالت نیست (Ruchkin, 2020: 60-61).

۲-۱. تمایزبخشی ذاتی^۶

تمایزبخش ذاتی بدین معناست که علامت فی حد ذاته تا حدی منحصر بفرد باشد که بدون نیاز به عوامل دیگر مثل «استفاده در طول زمان» بتواند یک محصول خاص را از سایر محصولات متمایز گرداند (قیداری، ۱۳۹۳: ۳۶). علائم ذاتی مانند علائم ابداعی، دلالت‌کننده و اختیاری، با اولین ورود خود به بازار شناخته می‌شوند. برای مثال علامت ابداعی کُداک برای دوربین‌های عکاسی، به محض ارائه به بازار، توسط مصرف‌کنندگان مربوط به عنوان یک علامت تجاری شناخته می‌شود.

۳-۱. تمایزبخشی اکتسابی یا معنای ثانوی^۷

دکترین معنای ثانوی نیز ریشه در مفهوم متمایز بودن دارد. بدین توضیح که یک کلمه یا عبارت توصیفی، پس از مدتی، در اثر استفاده‌ی انحصاری از کالاها یا خدمات تحت آن، می‌تواند این محصولات را با تولیدکننده‌ی آن‌ها مرتبط کند (McLean, 1993: 748).

1. Identify

2. Distinguish

3. Proposed Mark

4. Trademark Distinctiveness-A Key Component of Intellectual Property Law & Brand Development, available at:

<https://www.gleamlaw.com/cannabis-law-blog/business-law/trademark-distinctiveness-branding/> (last visited: June 29, 2022).

5. Article 1 EUTMR, and Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Part B, Section 4, Chapter 14 Acquired distinctiveness through use, Territorial Aspects, p 639.

6. Inherent Distinctiveness

7. Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning

معنای ثانوی، یک دکترین اثبات شده در حقوق علامت تجاری و رقابت غیر منصفانه است (باقری؛ بابایی، ۱۳۹۰: ۹۲).^۱ در نظام کامن‌لا، کلمات یا عبارات توصیفی، به صرف اتخاذ و استفاده، به علامت تجاری تبدیل نمی‌شوند. حقوق علامت تجاری را نمی‌توان به یک واژه‌ی توصیفی اعطا کرد، زیرا دادگاه‌ها معتقدند که واگذاری یک حق مالکیت به یک واژه‌ی توصیفی، مانع استفاده از آن توسط اشخاصی می‌شود که احتمالاً این واژه را در توصیف محصولات خود مفید می‌دانند. به دلایل مشابه، حقوق کامن‌لائی علائم تجاری، حمایت از اشکال بسته‌بندی یا نمادها را در صورت اتخاذ و استفاده‌ی صرف، رد می‌کند. با این حال، حقوق رقابت منصفانه، حمایت در برابر کپی‌واژه‌های توصیفی یا اشکال بسته‌بندی را در جایی که از طریق استفاده، معنای ثانوی کسب کرده‌اند، فراهم می‌کند (McLean, 1993: 747-748).

تمایز بخشی اکتسابی در قوانین اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن، از جمله فرانسه و در قوانین ایالات متحده تصریح شده است. ماده‌ی ۷(۳) از مقرره‌ی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا بیان می‌دارد: «اگر علامت تجاری در نتیجه‌ی استفاده از کالاها یا خدماتی که ثبت در رابطه با آن‌ها تقاضا شده است، متمایز شود، بند ۱ (ب)، (ج) و (د) اعمال نخواهد شد».^۲

برای مثال ماده‌ی ۲(۷۱۱) قانون مالکیت فکری فرانسه نیز مقرر می‌کند: «ویژگی متمایز می‌تواند از طریق استفاده به دست آید».^۳ در جدیدترین اصلاحات مربوط به قانون مالکیت فکری فرانسه، در سال ۲۰۲۱، در بند ج از ماده‌ی ۳(۷۱۲) آمده است: «اگر ویژگی متمایز نشان ثبت شده به عنوان علامت تجاری از طریق استفاده به دست آمده باشد، تقاضا نامه باید حاوی حوزه‌ی قضایی این استفاده باشد».^۴ بند ج از ماده‌ی ۱۰۵۲ از قانون لنهم نیز مقرر می‌دارد: «هیچ چیز مانع از ثبت علامت مورد استفاده‌ی متقاضی که متمایزکننده‌ی کالاها یا وی در تجارت شده است، نخواهد بود».^۵

۱. زمانی که به دلیل عدم ثبت یا فقدان شرایط حمایتی، امکان اعمال حقوق ویژه‌ی مالکیت فکری وجود ندارد، حقوق منع رقابت غیر منصفانه به عنوان مکملی برای حقوق ویژه به کار می‌رود.

۲. ماده‌ی ۱۷(۱) قانون علامت تجاری اتحادیه: علائم ذیل ثبت نخواهند شد: (ب) اگر علامت تجاری فاقد هرگونه ویژگی متمایز باشد. (ج) علائم تجاری که منحصراً متشکل از نشان‌هایی هستند که ممکن است در تجارت، نوع، کیفیت، کمیت، هدف موردنظر، ارزش، مبدأ جغرافیایی یا زمان تولید کالاها یا ارائه‌ی خدمات یا سایر خصوصیات کالاها یا خدمات را مشخص کنند. (د) علائم تجاری که منحصراً متشکل از شکل یا ویژگی دیگری باشند که ۱- ناشی از ماهیت خود کالاهاست، ۲- برای رسیدن به یک نتیجه‌ی فنی، ضروری است، ۳- ارزش ماهوی اساسی به محصولات می‌دهد.

3. Intellectual Property Code, July 1, 1992.

4. Intellectual Property Code, amended up to January 1, 2021, chapter 2, R712-3.

5. US Trademark Act of 1946 (Lanham Act), 1052(f).

برخی از نویسندگان در تعریف این نوع از تمایزبخشی بیان داشته‌اند: «معیار تمایزبخشی گاهی از روش‌های مختلف به دست می‌آید که به آن تمایزبخشی اکتسابی گفته می‌شود» (مومنی تدرجی، ۱۳۹۵: ۶۳۸). برخی دیگر نیز اظهار داشته‌اند: «علائم توصیفی اگر در طول زمان متمایز شده و ویژگی‌ای کسب کنند که مصرف‌کننده با دیدن آن‌ها معنای ثانویه‌ی آن را که دلالت‌کننده‌ی مبدا کالا یا خدمات است، درک نماید، می‌توانند حمایت شوند» (بادینی و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۰۷). بهترین تعریف جامع و مانعی که می‌توان برای این نوع از تمایزبخشی بیان داشت، عبارت است از اینکه: «تمایزبخشی اکتسابی یا معنای ثانوی، وجه تمیزی است که یک علامت توصیفی و یا عام، در طول استفاده‌ی مستمر و منحصربه‌فرد مالک آن از طریق فعالیت‌هایی چون تبلیغات در سطح گسترده، فروش در حجم عمده و با بهره‌گیری از پوشش‌های رسانه‌ای مختلف و در نهایت با ارائه‌ی شواهد نظرسنجی از مصرف‌کنندگان مبنی بر شناسایی این علامت و تمیز کالا یا خدمات تحت آن، از کالا و خدمات سایرین به دست آمده و اثبات می‌شود.» در نتیجه، نکته‌ی اصلی دکترین معنای ثانوی، این است که علامت، نه تنها کالاها، بلکه منبع آن کالاها را نیز مشخص می‌کند. برای اثبات معنای ثانوی، باید نشان داده شود که اهمیت اولیه‌ی این اصطلاح در ذهن عموم مصرف‌کنندگان، محصول نیست، بلکه تولیدکننده است. این تولیدکننده ممکن است ناشناس باشد، زیرا مصرف‌کنندگان اغلب کالاها را بدون اطلاع از هویت یا نام واقعی تولیدکننده می‌خرند.

۲. معیارهای احراز وجود معنای ثانوی در علائم تجاری

این معیارها از استفاده‌ی مستمر و انحصاری تا شواهدی از رسانه‌های اجتماعی و موتور جستجوی گوگل را در بر می‌گیرند. هر چند ایالات متحده، تشخیص شواهد کافی و نوع آن را به مقام رسیدگی‌کننده واگذار کرده است، در اتحادیه‌ی اروپا، می‌توان ادعا کرد که این شواهد در دستورالعمل علامت تجاری اتحادیه^۱ احصا شده و به نظر می‌رسد انحصاری هستند. در کشور ما نیز تاکنون تنها شواهد شناسایی شده شامل استفاده‌ی مستمر می‌گردد که در ادامه، مفصلاً به تبیین هریک خواهیم پرداخت.

در ایالات متحده بخش ۲(ج) از قانون لنهم مقرر می‌دارد که: «هیچ چیز مانع از ثبت علامت مورد استفاده‌ی متقاضی که متمایزکننده‌ی کالاها و وی در تجارت شده است، نخواهد بود.» ادعای ۲(ج) می‌تواند در زمان ثبت یا در طول فرایند بررسی تقاضانامه مطرح شود. ساده‌ترین راه برای طرح چنین ادعایی، ارائه‌ی اظهارنامه‌ای مبنی بر این است که متقاضی یا لیسانس‌گیرندگان آن، از علامت به طور مداوم و منحصراً برای مدت ۵ سال یا بیشتر استفاده کرده‌اند. با این حال، بررسی عملکرد اداره‌ی ثبت

1. European Union Intellectual Property Office (EUIPO), (2017/02/01) Guidelines for Examination of European Union Trade Marks.

اختراع و علامت تجاری نشان می‌دهد که شواهد دیگری نیز از جمله «هزینه‌های تبلیغات»،^۱ «درآمدهای حاصل از فروش»،^۲ نمونه‌هایی از «موارد تبلیغاتی و بازاریابی»،^۳ «پرسشنامه‌هایی»^۴ از مصرف‌کنندگان مربوط و «نظرسنجی»^۵ از ایشان نیز لازم است.

ملاحظه‌ی دیگر این است که آیا علامت متقاضی قبلاً در ایالات متحده استفاده شده است یا خیر و این استفاده برای چه مدت زمانی بوده است. اگر در زمان ثبت علامت، مثلاً یک دهه یا بیشتر مورد استفاده قرار گرفته باشد و این در ادعای اولین استفاده در تقاضانامه منعکس شود، بررسی‌کننده ممکن است علامت را دارای معنای ثانوی در نظر بگیرد و ادعای تمایزبخشی اکتسابی را که صرفاً براساس اعلام استفاده‌ی مستمر و انحصاری در آن دوره است، بپذیرد. استفاده تنها برای ۵ سال، ممکن است برای حمایت از ثبت، وفق بخش ۲(ج) کافی باشد، اما این امکان نیز وجود دارد که بررسی‌کننده، شواهد بیشتری را لازم بداند. باید در نظر داشت که علی‌رغم استفاده‌ی انحصاری و طولانی مدت، ممکن است ادعای تمایزبخشی اکتسابی، بدون سرمایه‌گذاری قابل توجه در تبلیغات و سایر شواهد جمع‌آوری شده، پذیرفته نشود. نکته‌ی دیگر اینکه، میزان شواهد لازم برای اثبات تمایزبخشی اکتسابی، به وقایع هر پرونده و به ویژه به ماهیت علامتی که به دنبال ثبت می‌باشد، وابسته است.^۶

در اروپا، اگرچه به نظر می‌رسد متقاضیان محدود به فهرست خاصی از شواهد، برای نشان دادن تمایزبخشی اکتسابی هستند، مجموعه‌ای از شواهدی که معمولاً توسط متقاضیان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، از تحلیل رویه‌ی قضایی فعلی پدید می‌آید. این شواهد به دو دسته طبقه‌بندی شده‌اند. دسته‌ی اول شامل شواهد مستقیم، معمولاً به شکل استشهادنامه‌هایی از انجمن‌های حرفه‌ای، رقبا یا مصرف‌کنندگان و نظرسنجی‌های بازار است. دسته‌ی دوم به عنوان شواهد ثانوی نامیده می‌شود و معمولاً به صورت حجم فروش و تبلیغات است. نقش شواهد ثانوی، حمایت از شواهد مستقیم در مواقع لزوم است. در نتیجه به خودی خود برای اثبات تمایز اکتسابی یک علامت، کافی نیستند (furgal, 2016: 77).

۱-۲. استفاده‌ی طولانی مدت و انحصاری به عنوان علامت تجاری

در ایالات متحده، اثبات استفاده‌ی قابل توجه انحصاری و مستمر به عنوان یک علامت تجاری، برای مدت ۵ سال، قبل از تاریخی که ادعای متمایز بودن مطرح شده است، ممکن است به عنوان شواهد اولیه مبنی بر

1. Advertising Expenditures
2. Sales Revenues
3. Examples of Advertising and Marketing Materials
4. Affidavits
5. Consumer Surveys
6. 1212.01 TMEP.

اینکه علامت تمایز بخشی اکتسابی دارد، پذیرفته شود. دوره‌ی ۵ ساله را می‌توان در طول بررسی تقاضانامه به‌دست آورد و به تاریخ ثبت بستگی ندارد. اگر قسمت توصیفی علامت، به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از ۵ سال، اما تنها بخشی از علامت مورد تقاضا برای مدت کوتاه‌تری، استفاده شده باشد، ممکن است لازم باشد که متقاضی، به استفاده‌ی طولانی مدت، مستمر و انحصاری عنصر توصیفی اشاره کند؛ حتی اگر نتواند چنین استفاده‌ای را، برای علامت به عنوان یک کل، ادعا کند (Asbell, 2015: 16).

شواهد واقعی تمایز بخشی اکتسابی، عموماً شامل نشان‌دادن روش استفاده از علامت و اثبات موثر بودن چنین استفاده‌ای است، که باعث می‌شود عموم خریداران، این علامت را با منبع محصول، مرتبط کنند. هرگاه شواهدی مبنی بر استفاده از واژه‌ی توصیفی به عنوان علامت، وجود نداشته باشد، با وجود استفاده‌ی طولانی و کاملاً منحصر به فرد، نمی‌توان از آن حمایت کرد. در نظر گرفتن چگونگی استفاده از علامت، یک عنصر مهم در تعیین وجود تمایز بخشی اکتسابی است.

به‌منظور ایجاد حقوق قابل حمایت در علامت توصیفی، بند ۲ (و) از قانون لنهم مستلزم «استفاده‌ی انحصاری و مستمر از آن به عنوان علامت، توسط متقاضی است.» استفاده‌ی طولانی و مداوم به‌تهدایی برای نشان دادن تمایز اکتسابی، در مواردی که استفاده از آن منحصر به فرد نباشد، کافی نیست. قانون لنهم در مورد اینکه «آیا استفاده‌ی انحصاری به عنوان یک علامت» به این معنی است که متقاضی باید استفاده‌کننده‌ی منحصر به فرد این واژه به عنوان یک علامت باشد یا خیر، ابهام دارد. این بند به این الزام نیز اشاره دارد که استفاده‌ی متقاضی باید «به عنوان علامت» باشد و نه به معنی غیر علامت. به طور کلی، اثبات اینکه دیگران از واژه‌های توصیفی برای کالاها یا خدمات مشابه مالک علامت تجاری استفاده می‌کنند، به عنوان مدرکی که می‌تواند تمایز اکتسابی را به اثبات برساند، پذیرفته می‌شود (Fish & richardson, 2001: 2).

اگر اداره‌ی ثبت اختراع و علامت تجاری، ادعای ۲(ج) را بپذیرد؛ برای مثال، تنها براساس ادعای استفاده‌ی مداوم و انحصاری برای ۵ سال یا بیشتر، علامت را در دفتر ثبت اصلی، ثبت کند، این ثبت شامل یک فرض قانونی اعتبار است. به عبارت دیگر، ثبت در دفتر ثبت اصلی، به منزله‌ی اعتبار تمایز بخشی اکتسابی علامت مورد نظر است. اما این فرض، پیش از ثبت علامت و در زمان انتشار تقاضانامه وجود ندارد. به عبارتی، زمان «رسیدگی به اعتراض»^۱ اشخاص ثالث، معنای ثانوی علامت

1. Opposition Proceeding

رسیدگی به اعتراض یک فرایند اداری است که تحت قوانین علامت تجاری و ثبت اختراع در بسیاری از حوزه‌های قضایی موجود است و به اشخاص ثالث اجازه می‌دهد تا اعتبار یک ثبت اختراع یا علامت تجاری اعطا شده را به چالش بکشند. این اعتراض می‌تواند قبل از اعطا یا پس از آن باشد.

مورد بحث، مفروض در نظر گرفته نمی‌شود. ثبت در دفتر ثبت تکمیلی نیز شامل فرض قانونی اعتبار نمی‌گردد. در لباس تجاری طراحی محصول نیز، شواهد استفاده‌ی ۵ ساله، به‌تنهایی برای نشان دادن تمایزبخشی اکتسابی کافی نیستند. بررسی‌کننده نیز، اگرچه گاهی اوقات، پیشنهادهای در مورد یک اقدام مناسب ارائه می‌کند، معمولاً در مورد میزان یا ماهیت شواهدی که کافی می‌داند، متقاضیان را راهنمایی نمی‌کند. مسئولان بررسی‌کننده، اغلب در این خصوص اظهار نظر می‌کنند که آیا علامتی را بسیار توصیفی یا عام می‌دانند یا خیر و آیا ادعای استفاده‌ی ۵ ساله را کافی می‌دانند یا به شواهد بیشتری نیاز است. این راهنمایی می‌تواند به متقاضی و وکیل وی در تعیین اینکه آیا ادعای ۲ (ج) براساس شواهد موجود، ارزش پیگیری دارد یا خیر، کمک کند (Asbell, 2015: 16).

در اتحادیه‌ی اروپا، شواهد تمایزبخشی اکتسابی، باید شامل نحوه‌ی استفاده از علامت تجاری شود. برای مثال نشان داده شود که علامت بر روی بسته‌بندی، بروشورها، نمونه‌های کالا و غیره، استفاده شده است. مفهوم استفاده در ماده‌ی ۷(۳) قانون علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا ذکر شده است. در این ماده، استفاده نه تنها شامل استفاده از علامت، به شکلی که برای ثبت ارائه شده است، بلکه به استفاده از علامت تجاری نیز اشاره دارد.^۱

شواهد باید زمان شروع استفاده، مستمر بودن آن و همچنین در صورت وجود فاصله‌ای در دوره‌ی استفاده، دلایل آن را نشان دهد. به عنوان یک قاعده‌ی کلی، استفاده‌ی طولانی مدت، یک عنصر متقاعدکننده‌ی مهم، در اثبات تمایزبخشی اکتسابی است.

هرچه مصرف‌کنندگان و مشتریان بالقوه، مدت طولانی‌تری در معرض یک علامت قرار گرفته باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که بین آن علامت و یک منبع واحد در تجارت، ارتباط برقرار کنند. با این حال، باتوجه به اینکه مدت زمان استفاده، تنها یکی از عواملی است که باید در نظر گرفته شود، ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که استثنائات قاعده‌ی فوق، موجه باشند. به ویژه زمانی که عوامل دیگری نیز ممکن است وارد عمل شوند، که قادر به جبران آن برای یک استفاده‌ی کوتاه مدت هستند. به عنوان مثال، درجایی که محصولات یا خدمات تحت علامت توصیفی، با تبلیغات در سطح گسترده همراه شوند، می‌توانند به سرعت، به تمایزبخشی اکتسابی دست یابند.^۲

در اروپا نیز هرچند متقاضیان به ندرت به دنبال ثبت علامت تجاری برای اشکالی هستند که مدت‌ها قبل از ثبت تقاضانامه، به بازار معرفی شده‌اند. با وجود این، این واقعیت که علامت برای مدت زمان

1. DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), T-307/17, EU:T: 2019: 427, § 62, (19/06/2019)., available at: Guidelines for Examination in the Office, Part B Examination, p 649.

2. Ibid, p 651.

طولانی، مورد استفاده قرار گرفته است، به این معنی نیست که به عنوان نشانه‌ای از مبدأ، شناخته می‌شود. در نتیجه، معرفی یک علامت در سال ۱۹۷۰ در پرونده‌ی «استورک»^۱ برای «دادگاه عمومی»^۲ قانع‌کننده نبود (furgal, 2016: 80). قاعده‌ی فوق خصوصاً در شرایطی اعمال می‌شود که علامت، قبلاً به عنوان یک طرح در نظر گرفته شده است. در پرونده‌ی «آمارتو دی سارونو»^۳، «هیئت تجدیدنظر اداری هماهنگ‌سازی بازار داخلی»^۴ نتیجه گرفت که حتی یک طرح مشهور، که در موزه‌ی لوور پاریس، به نمایش گذاشته شده است، نمی‌تواند به صورت خودکار، به یک علامت تجاری تبدیل شود (furgal, 2016: 80).

در ایران، نظر به اینکه در قانون فعلی ثبت علائم تجاری ایران، اشاره‌ی صریحی به تمایزبخشی اکتسابی نشده است، اما معنی نیز در این خصوص وجود ندارد، برای بررسی رویه‌ی عملی مرجع ثبتی در این خصوص، تحقیقات میدانی از طریق مصاحبه^۵ صورت گرفت. نتیجه‌ی بررسی‌های میدانی در اداره‌ی ثبت علامت تجاری، نشان می‌دهد که در خصوص موضوع، دو نظر کلی وجود دارد. برخی معتقدند در ایران، علائم تجاری توصیفی و حتی عام، با به دست آوردن وجه تمایز اکتسابی، با استناد به استفاده‌ی مستمر قابل ثبت و حمایت هستند. به عنوان مثال علائمی مانند «دی‌جی کالا»^۶، «آیفون»^۷ و «شهرفرش»^۸، علائم عام و توصیفی‌ای هستند که تنها با استناد به استفاده‌ی مستمر ثبت شده‌اند.^۹ برخی دیگر نیز معتقدند تاکنون هیچ علامت تجاری‌ای با استناد به تمایزبخشی اکتسابی به ثبت نرسیده و علائمی مانند شهرفرش، آقای فرش و یا دیجی‌کالا، علائم انتزاعی‌ای هستند که با تمایز ذاتی ثبت می‌شوند. یعنی در ایران، سیستم ثبت به این گونه است که، چنانچه یک کلمه‌ی عام با یک کلمه‌ی غیرعام ترکیب شود، ترکیب حاصله غیرعام تلقی و

1. In re Storck AG v. OHIM, ECR II-01745, 2004.

2. General Court=GC.

3. Amaretto di Saronno., case R 805/2009-1.

4. Board of Appeal of Office for Harmonization in the Internal Market=BOA.

۵. نگارندگان با مراجعه به اداره‌ی ثبت علامت و کمیسیون ماده‌ی (۱۷۰) و ارائه‌ی توضیحاتی در خصوص چستی تمایزبخشی اکتسابی و معیارهای احراز آن، با کارشناسان مربوطه و رئیس اداره‌ی علامت، در خصوص مطرح‌شدن این وجه تمایز مصاحبه کرده‌اند که نتیجه‌ی این مصاحبه‌های شفاهی متعدد به صورت خلاصه و جمع‌بندی شده در تحقیق حاضر آورده شده است.

۶. شماره‌ی ثبت علامت: ۴۱۱۳۷۸.

۷. شماره‌ی ثبت علامت: ۳۴۶۴۲۵.

۸. شماره‌ی ثبت علامت: ۲۴۰۷۷۳.

۹. مصاحبه با رئیس اداره‌ی علامت تجاری، آقای مهرداد کریم‌زاده، در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۱.

علامت، قابل ثبت است.^۱

بررسی شواهد ارائه شده از جانب طرفداران نظر اول، از جمله؛ اظهارنامه‌ی اولیه‌ی شخص به اداره‌ی ثبت و موارد مذکور در روزنامه‌ی رسمی، بر نظر دوم صحنه می‌گذارند.^۲ نتیجه این‌که به نظر می‌رسد، نظر دوم به واقع نزدیک‌تر است.

۲-۲. نظرسنجی از مصرف‌کنندگان

در ایالات متحده، معنای ثانوی در صورتی اثبات می‌گردد که «بخش قابل توجه یا اساسی از عموم مصرف‌کنندگان مربوط» نشان دهند که این کلمه، نام یا سمبلی که یک کالا یا یک خدمت را توصیف می‌کند، از یک منبع خاص نشأت می‌گیرد. بار اثباتی بخش قابل توجه یا اساسی در هر مورد، در دادگاه‌ها متفاوت است. به طور معمول این بخش قابل توجه یا اساسی، باید ۳۰ درصد یا بیشتر باشد. اگرچه تا ۵۰ درصد یا بیشتر نیز پیشنهاد شده است (Bulter and Whitsett, 2020: 699). کارشناسانی که مایل به انجام تحقیقات نظرسنجی قابل دفاع، برای ارزیابی معنای ثانوی هستند، عموماً باید استانداردهای مختلفی را برای دعوی نظرسنجی دنبال کنند. این استانداردها، هم در دادگاه‌های منطقه و هم در هیئت محاکمه و تجدیدنظر علامت تجاری، وجود دارند. در رد تقاضای ثبت لباس تجاری استارباکس برای علامت دایره‌ی سبز، هیئت خاطر نشان کرد که شواهد فروش، تبلیغات و پوشش رسانه‌ای ارائه شده در حمایت از تقاضانامه‌ی ۸۷۲، نمی‌تواند به وضوح، به علامت موردنظر، مرتبط باشد. استارباکس همچنین به عنوان

۱. مصاحبه با کارشناس ثبت، آقای رئیسی، در همان تاریخ و یکی از اعضای اصلی کمیسیون ماده‌ی ۱۷۰، خانم شیما پورقلیچ و سرپرست کمیسیون‌ها، آقای امین محبی‌فر در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱. همچنین مصاحبه با خانم بیگلر، کارشناس سابق اداره‌ی ثبت و دبیر و عضو شعبه‌ی نهم کمیسیون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶.

۲. ایشان - خانم پورقلیچ - در پاسخ به این مطلب که قاضی اُمی در کتاب خود به آرائی که به نفع دارنده‌ی علامت تجاری توصیفی با وجه تمایز اکتسابی صادر شده است، اشاره کرده‌اند، بیان داشتند: شاید قضات با تمسک به مواردی چون اصول رقابت غیرمنصفانه و سایر اصول حقوقی بین‌المللی، آرائی در این خصوص صادر و حتی اداره را الزام به ثبت علائم کنند، اما اداره‌ی علامت تاکنون در ابتدای امر و حتی پس از اعتراض اشخاص بعد از رد علامت با اخطار توصیفی و یا عام بودن، با توجه به قانون حاضر چنین آرائی نداده‌اند. سرپرست شعب کمیسیون، معتقدند در بستر قانون سابق یعنی قانون ۱۳۱۰ که به واژه‌ی استفاده‌ی مستمر اشاره شده بود، شاید می‌شد از چنین علائمی حمایت کرد. اما حذف آگاهانه‌ی این واژه توسط قانون‌گذار در قانون فعلی به منزله‌ی منع قانونی می‌باشد. خانم پورقلیچ همچنین بیان داشتند حتی چنانچه معتقد باشیم منع قانونی در خصوص ثبت علائم با وجه تمیز اکتسابی وجود نداشته باشد، تاکنون در طول دوازده سال خدمت خود در سمت‌های مختلفی که در مرکز مالکیت فکری داشته‌اند، مورد مشابهی ندیده‌اند.

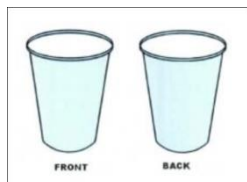
۲. رئیس اداره‌ی ثبت که معتقدند علائمی چون شهر فروش، دیجی‌کالا و یا علامت orange، با استناد به استفاده‌ی مستمر، ثبت شده‌اند، تقاضانامه‌ی ثبت‌شده‌ی اشخاص و آگهی‌های منتشر شده در روزنامه‌ی رسمی را ارائه کردند. لکن بررسی متن این موارد، نشان داد هیچ اشاره‌ای به استفاده‌ی مستمر و یا کسب معنای ثانوی برای علائم فوق نشده است.

بخشی از تقاضانامه‌ی خود و جهت تکمیل شواهدی که توضیح داده شد، به شواهد نظرسنجی‌ای تکیه کرد که اثبات می‌کرد، دایره‌ی سبز در تقاضانامه‌ی ۸۷۲، تمایزبخشی اکتسابی داشته است. این نظرسنجی توسط استارباکس، در سال ۲۰۱۴ انجام شد و میزان ارتباطی که مصرف‌کنندگان مربوط بین علامت موردتقاضا و یک منبع برقرار می‌کردند را نشان می‌داد (Bulter and Whitsett, 2020: 699).^۱



شکل ۱- تصویر جلوی طرح آزمایش (۸۷۲) شکل ۲- تصویر پشت و جلوی طرح آزمایش (۸۵۷)

نتایج حاصل از نظرسنجی در این پرونده، نشان می‌دهد که مواردی چون تعداد شرکت‌کنندگان، نحوه‌ی انتخاب آنها، طراحی نمونه‌ی کنترل مناسب^۲ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نقص در هر یک از این موارد، ارزش اثباتی نظرسنجی را زیر سوال می‌برد. از این رو، شواهد نظرسنجی ارائه شده به دلیل نقص نمونه‌ی کنترل که یک لیوان ساده‌ی آبی رنگ بوده و با نمونه‌های مورد آزمایش که لیوان‌های سفید رنگ با دایره‌ی سبز و علامت حوری دریایی سبز بودند هیچ وجه اشتراکی نداشت، در نشان دادن اخذ معنای ثانوی، ناکافی تشخیص داده شد.



شکل ۳- تصویر پشت و جلوی طرح کنترل

در اتحادیه‌ی اروپا، باتوجه به هدفی که شواهد ارائه شده توسط متقاضی، در خدمت آن است، به نظر می‌رسد که نظرسنجی‌ها ثابت می‌کنند، برای نشان دادن تمایزبخشی اکتسابی، مفید هستند. آن‌ها از نمایش گرافیکی یک علامت، همان‌طور که در اداره، ثبت شده است، استفاده می‌کنند و می‌توانند مستقیماً

1. In re Starbucks Corporation, Serial Nos. 85792872 and 86689423 (TTAB, Jan. 17, 2019).

۲. هیئت تجدیدنظر و محاکمه‌ی علامت تجاری در این پرونده، به نظریه‌ی پروفیسور Shari Diamond اشاره می‌کند که بیان می‌دارد: «اصل کلی در انتخاب یک مورد کنترل مناسب این است که این مورد باید تا حد امکان دارای ویژگی‌های مشترکی با مورد آزمایش باشد، به استثناء مشخصه‌ای که تأثیر آن در حال ارزیابی است.»

برداشت مصرف‌کنندگان مربوط^۱ از یک علامت را ثبت کنند. با این وجود، از حکم پرونده‌ی «ویندسرفینگ چایمز»^۲ چنین برمی‌آید که نظرسنجی، یک مدرک الزامی برای اثبات تمایزبخشی اکتسابی نیست (81: 2016, furgical). در پرونده‌ی «بی سی اس» نیز،^۳ دادگاه عمومی، مستقیماً نشان داد که عدم وجود یک نظرسنجی، مانع از ثبت علامت نمی‌شود؛ زیرا می‌توان آن را با انواع دیگری از شواهد جایگزین کرد (81: 2016, furgical).

نکته‌ی دیگر اینکه، به منظور سودمندبودن یک نظرسنجی، باید نظر حداقلی از تعداد شرکت‌کنندگان اخذ شده باشد. در یکی از تصمیمات اخیر هیئت تجدیدنظر اداره‌ی هماهنگ‌سازی بازار داخلی، در مورد درخواست ابطال یک علامت ابداعی، اداره خاطر نشان کرد که، صرف نظر از «سایز بازار»^۴ مربوطه، شمار کافی از جمعیت مورد نظرسنجی، باید وجود داشته باشد. نکته‌ی دیگر اینکه، باید نمایش گرافیکی علامت موجود در تقاضانامه، به پاسخ‌دهندگان نظرسنجی، نشان داده شود. به این ترتیب، تردیدی در خصوص پاسخ‌های ارائه شده توسط این افراد، ایجاد نخواهد شد.

در پرونده‌ی فندک «بیک آی»^۵ دادگاه عمومی، معیارهای سخت‌گیرانه‌تری برای نشان‌دادن علامت تعیین کرد. از دید دادگاه، ارائه‌ی طرح یا عکس فندک بیک به پاسخ‌دهندگان و درخواست از آنها برای نشان‌دادن منشأ محصول، کافی نبود. مطابق با نظر دادگاه، روش ارجح برای انجام یک نظرسنجی، نشان‌دادن علامت تحت پوشش تقاضانامه، در میان سایر فندک‌های موجود در بازار است. به طوری که به پاسخ‌دهندگان این امکان را می‌دهد که به صورت خود به خود، یک شکل مرتبط با بیک را انتخاب کنند. باتوجه به شواهد ارائه شده، دادگاه خاطر نشان کرد که از پاسخ‌دهندگان صرفاً خواسته شده بود که از لیست ارائه شده توسط متقاضی، یک علامت کلمه را انتخاب کنند. در نتیجه، می‌توان تصریح کرد که ترجیح بر این است که پاسخ‌دهندگان جواب‌هایشان را به‌طور مستقل تبیین کنند، نه اینکه از لیست ارائه شده انتخاب کنند. با این وجود، سوالات نظرسنجی، نمی‌تواند خیلی کلی باشد. زیرا در این صورت،

۱. در دستورالعمل علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا، مقصود از مصرف‌کننده‌ی مربوطه، اشخاصی است که نه تنها کالاها و خدمات را می‌خرند، بلکه به صورت بالقوه نیز خریدار آن محصول محسوب می‌شوند.

2. In re Windsurfing chimes, C-108/97 and C-109/97, (CJEU, May 4, 1999).

3. In re BCS, case T-137/08, (GC., Oct. 28, 2005).

۴. Market size حد اکثر تعداد کل فروش یا مشتریانی که یک کسب و کار به خود اختصاص می‌دهد را شامل می‌شود که اغلب در طول یک سال بررسی می‌شود. یک مفهوم مرتبط، market share است که به بخشی از بازاری که یک تجارت به عنوان فروش یا مشتریان خود دارد، اشاره می‌کند. برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به:

Steven Melendez, What is the Definition of Market Size?, January 22, 2019, available at:

<https://smallbusiness.chron.com/definition-market-size-65724.html>, (last visited: December 1, 2022).

5. In re BIC I, case T-262/04, (GC., Dec. 15, 2005).

نظرسنجی به هدف خود نمی‌رسد (furgal, 2016: 83).

آنچه از توضیحات فوق برمی‌آید این است که شواهد نظرسنجی، لزوماً همیشه به عنوان شواهد اولیه و مستقیم در اثبات تمایزبخشی اکتسابی در نظر گرفته نمی‌شوند. در اینجا لازم است تا متقاضی به شواهد دیگر تکیه کند. باید در نظر داشت که دیگر شواهد، در پرونده‌های مشابه، به عنوان شواهد تکمیل‌کننده‌ی نظرسنجی نخواهند بود. چراکه دیدیم شواهد نظرسنجی برای مثال استارباکس در ایالات متحده، مشکوک بوده است. در پرونده‌ی ویندسرفینگ چایمز نیز مشاهده شد که شواهد نظرسنجی در اتحادیه‌ی اروپا، الزامی در نظر گرفته نمی‌شود و در تکمیل این نتیجه، می‌توان به پرونده‌ی بی‌سی اس اشاره کرد که در آن دادگاه عمومی بیان داشت: «شواهد نظرسنجی را می‌توان با انواع دیگری از شواهد جایگزین کرد». بنابراین شواهدی که به نظر برخی ثانوی و تکمیلی هستند و به تنهایی برای اثبات وجود معنای ثانوی کافی نیستند، می‌توانند در مواردی کافی باشند. چه اینکه در ایران، متخصصان اداری ثبت معتقدند تنها شواهد لازم برای ثبت یک علامت تجاری با وجه تمایزبخشی اکتسابی، استفاده‌ی مستمر است.^۱

۳-۲. سهم بازار، تبلیغات و گردش مالی

در ایالات متحده، به منظور اینکه تبلیغات، بتواند به عنوان عاملی مهم در ارزیابی معنای ثانوی در نظر گرفته شود، نه تنها باید هزینه‌ی قابل توجهی برای آن صرف شده باشد، بلکه باید نوعی تأکید بر علامت را نیز نشان دهد.^۲ در مورد حجم فروش، اگرچه نمی‌توان محدوده‌ی دقیقی را که برای اثبات معنای ثانوی لازم است، تعریف کرد، اما در اکثریت پرونده‌ها، برای حکم به معنای ثانوی، مقدار قابل توجهی از فروش، مورد نیاز است.^۳ و حتی فروش تا سی میلیون دلار در سال نیز برای اثبات معنای ثانوی، زمانیکه ارتباط لازم بین آن فروش و علامت موردنظر وجود نداشته باشد، کافی نیست.^۴ مانند تبلیغات، دادگاه‌ها برای تعیین اینکه آیا معنای ثانوی به دست آمده است یا خیر، به سطح فروش نگاه نمی‌کنند، در عوض، مالک علامت باید نشان دهد که چگونه حجم فروش نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان، محصول یا ویژگی‌های آن را با علامت، مرتبط می‌کنند.^۵

۱. مصاحبه با رئیس اداره‌ی علامت تجاری وقت، آقای دکتر مهرداد کریم‌زاده، در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۱.

2. *Platinum Home Mortgage Corp. v. Platinum Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 722, (April 3, 1998), available at: [https://www.shufirm.com/assets/files/Secondary%20Meaning%20Article%20\(JTP\).pdf](https://www.shufirm.com/assets/files/Secondary%20Meaning%20Article%20(JTP).pdf), (Last visited: Nov. 8, 2022).
3. *The Black & Decker Corp. and Black & Decker (U.S.) Inc., v. Michael DUNS福德 and M.D. Enterprises, Inc.*, 944 F. Supp. 220, (August 6, 1996), available at: id.
4. *Spraying System Co. v. Delaver, Inc.* 975 F.2d 387 (Jan. 9, 1992), available at: id.
5. *Id and Keystone Camera Products Corp. v. Anso Photo-Optical Products Corp.*, 667 F. 123 (N.D.III 1987), available at: id.

در اتحادیه‌ی اروپا، در پرونده‌ی «ویندسرفینگ چایمز»^۱، سهم بازار و میزان استفاده از یک علامت، به عنوان عواملی که باید در هنگام ارزیابی تمایزبخشی اکتسابی مورد توجه قرار بگیرند، مورد اشاره قرار گرفته‌اند. حتی اگر چنین داده‌هایی برای ایجاد نفوذ در بازار کافی باشد، نمی‌تواند نشان دهد که آیا عموم مردم، واقعاً علامت را به عنوان نشانه‌ای از مبدأ درک می‌کنند یا خیر (77: furgical, 2016). از آنجایی که بررسی شواهد در رابطه با هر یک از کشورهای عضو به طور جداگانه انجام می‌شود، بسیار مهم است که حجم فروش ارائه شده توسط متقاضی، براساس کشور مورد تقاضا بررسی شود. ارائه‌ی این داده‌ها بدون توجه به مطلب فوق و به صورت تفکیک نشده، به عنوان یک مانع در نظر گرفته می‌شود. به ویژه زمانی که قلمرویی را پوشش می‌دهد که بخشی از جامعه نیست.

هم چنین توجه به حجم‌های فروش ارائه شده توسط متقاضی، صرفاً نسبت به محصولات علامت‌گذاری شده، اهمیت دارد. داده‌های ارائه شده توسط متقاضی در پرونده‌ی «بیک آی»^۲ که عموماً به فندک‌های فروخته شده‌ی مدعی اشاره می‌کرد، قطعی نبود؛ زیرا بیش از یک نوع فندک توسط متقاضی در طول دوره‌ی زمانی مربوطه تولید می‌شد و این داده‌ها زمان ارائه، از هم تفکیک نشده بود. با این وجود، حجم‌های فروش اگر در چارچوب اندازه‌ی بازار قرار نگیرد، نمی‌تواند قطعی باشد. تنها در این صورت می‌توان میزان نفوذ بازار را به درستی ارزیابی و سهم بازار متقاضی را مشخص کرد (78: furgical, 2016).

هزینه‌های تبلیغات و موارد تبلیغاتی، یکی دیگر از موارد رایج در اشاره به آشکال شواهد ثانوی هستند. قوانین حاکم بر حجم فروش (یعنی نیاز به اشاره به هر یک از کشورهای عضو به طور جداگانه و صرفاً به علامت تحت پوشش تقاضانامه) در مورد مبالغ هزینه شده بر تبلیغات نیز، اعمال می‌شود. علاوه بر این، دستورالعمل علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا نشان می‌دهد که چنین ارقامی باید به صورت سالانه تفکیک شوند. موارد تبلیغاتی بیشتر بر نشان‌دادن تاثیر اقتصادی انجام‌شده توسط متقاضی و روشی که او مایل است مصرف‌کنندگان این علامت را درک کنند، متمرکز است، تا نشان دادن اتکای مصرف‌کننده بر علامت. به علاوه مانند حجم فروش، هزینه‌های تبلیغاتی نیز باید در زمینه‌ی خاصی قرار گیرد.

در نتیجه، متقاضی باید، هم اطلاعات مربوط به حجم تبلیغات و هم نمونه‌هایی از موارد تبلیغاتی را به اداره ارائه دهد. آن‌ها معمولاً به شکل تبلیغات مطبوعاتی، تبلیغات تلویزیونی، بیلبوردها یا بسته‌بندی هستند. همچنین در پرونده «پلنر»^۳، اداره ثبت علامت تجاری نتیجه گرفت که متقاضی، باید ترجیحاً معیارهایی را ارائه دهد که امکان ارزیابی تاثیر کمپین‌های تبلیغاتی بر بازار را فراهم می‌کند (80-78: furgical, 2016).

1. In re Windsurfing Chiemsee, C-108/97 and C-109/97, (CJEU, May 4, 1999).

2. In re BIC I, case T-262/04, (GC., Dec. 15, 2005).

3. In re Blender, case R 718/2008-4, (BOA, May 8, 2009).

۴-۲. شواهدی از گمراهی واقعی^۱ و تقلید غیرمجاز^۲

شواهد گمراهی واقعی مصرف‌کننده، می‌تواند گواه محکمی بر این باشد که یک علامت، تمایز بخشی اکتسابی دارد. به هر حال اگر مصرف‌کنندگان، اصطلاح خاصی را به یک منبع منحصر به فرد مرتبط نکنند، چطور ممکن است که گمراه شوند؟ بعضی از دادگاه‌ها شواهد تقلید غیرمجاز را به عنوان مدرکی دال بر اینکه، رقبا می‌خواهند از تمایز اکتسابی موجود استفاده کنند، می‌پذیرند (Fish & Richardson, 2001: 3-4). مشکل این رویکرد این است که رقبا، آزادانه می‌توانند از هر کلمه‌ی توصیفی، طرح یا لباس تجاری که معنای ثانوی ندارد، استفاده کنند و بنابراین این نوع از علامت، قابل حمایت نمی‌باشد.

تلاش برای تشخیص اینکه چه زمانی چنین تقلید غیرمجازی، شاهدهی بر وجود تمایز بخشی اکتسابی و چه زمانی، شاهدهی بر اعتقاد کپی‌کننده بر نبود تمایز بخشی اکتسابی می‌باشد، کار دشواری است. با این وجود، اگر شواهد نشان دهند که کپی‌کننده به واسطه‌ی عمل خود، قصد گمراهی مصرف‌کنندگان را دارد، این امر می‌تواند از کسب معنای ثانوی حمایت کند. به علاوه اینکه، بسیاری از دادگاه‌ها به کپی‌کنندگان لباس‌های تجاری از نوع طراحی محصول، آزادی عمل بیشتری می‌دهند و معتقدند به احتمال زیاد رقبا صرفاً در تلاش برای رقابت هستند، تا اینکه بخواهند وجه تمایز بخشی اکتسابی هنوز اثبات نشده در علامت ادعایی را، نقض کنند (Fish & Richardson, 2001: 3-4).

دادگاه‌های ایالات متحده، در مواجهه با تقلید غیرمجاز علامت توصیفی خواهان توسط خواننده، سه رویکرد کلی دارند. در رویکرد اول، برخی معتقدند تقلید کردن عمدی، مستقیماً در هیچ یک از مقوله‌های شواهد نمی‌گنجد. بلکه ارزش اثباتی آن از این استنباط ضعیف ناشی می‌شود که ناقض، علامت را تقلید کرده، زیرا آن علامت از قبل، معنای ثانوی داشته است. حوزی قضایی نهم این استنباط را صراحتاً بیان کرده است: «هیچ دلیل منطقی‌ای برای تقلید از یک علامت وجود ندارد، مگر تلاش برای استفاده از معنای ثانوی‌ای که در آن وجود دارد.» برخی از دادگاه‌ها بیان داشته‌اند که شاهدهی که یک رقیب، علامت خواهان را کپی کرده است، برای اثبات اینکه علامت تجاری خواهان، معنای ثانوی کسب کرده و مستحق حمایت است، کافی است. این دادگاه‌ها فرضی دارند مبنی بر اینکه تقلید کردن، وجود قبلی معنای ثانوی را اثبات می‌کند. منشأ این فرض، در کامن‌لای نیویورک نهفته است. در پرونده‌ی «شرکت سانتا ورکشاپ»^۳، خواهان - مالک یک پارک تفریحی با موضوع روستای بابانوتل - به دنبال این بود که خواننده -

1. Evidence of Actual Confusion

2. Copying

3. Santa's Workshop Inc. v. Sterling, 2 A.D.2d 262 (N.Y. App. Div. 1956)., available at:

[https://casetext.com/case/santas-workshop-v-](https://casetext.com/case/santas-workshop-v-sterling?sort=relevance&type=case&tab=keyword&jxs=&p=1&q=Santa%27s%20Workshop,%20Inc.%20v.%20Sterling&resultsNav=false)

[sterling?sort=relevance&type=case&tab=keyword&jxs=&p=1&q=Santa%27s%20Workshop,%20Inc.](https://casetext.com/case/santas-workshop-v-sterling?sort=relevance&type=case&tab=keyword&jxs=&p=1&q=Santa%27s%20Workshop,%20Inc.%20v.%20Sterling&resultsNav=false)

[%20v.%20Sterling&resultsNav=false](https://casetext.com/case/santas-workshop-v-sterling?sort=relevance&type=case&tab=keyword&jxs=&p=1&q=Santa%27s%20Workshop,%20Inc.%20v.%20Sterling&resultsNav=false) (Last visited: Nov. 8, 2022).

مالک یک مزرعه‌ی حیوانات- را از استفاده از نام «سنتا فرندلی ویلیج»^۱ و تقلید از طرح ظاهراً منحصر به فرد خواهان از شکل بابانوئل و سایر چهره‌های مرتبط منع کند. دادگاه با این استدلال که تحت شرایط خاص قانون رقابت غیر منصفانه، دیگر نیازی به اثبات این نیست که تجارت و تبلیغات خواهان، معنای ثانوی کسب کرده است، به نفع خواهان حکم کرد. یکی از این شرایط این بود که خواننده، عمداً علامت خواهان را کپی کرده بود. دادگاه نتیجه گرفت که خواننده، علامت خواهان را نقض کرده است، زیرا رفتار خواننده به فریب افکار عمومی و آسیب رساندن به حسن نیت خواهان منجر شده بود.

در مقابل در رویکرد دوم، برخی از حوزه‌های قضایی نیز با ارائه‌ی صرف شواهد کپی، وجود معنای ثانوی را مفروض در نظر نمی‌گیرند. در «پرونده‌ی ام کِرم»^۲، خواهان یک بازی الکترونیکی-سکه‌ای را براساس طراحی پوکر به بازار عرضه کرده بود. شرکت خواننده، بازی مشابهی را تولید و به بازار عرضه کرد. خواهان ادعا کرد که خواننده بخش ۴۳(الف) از قانون لنهم را با کپی کردن کنسولی که بازی در آن قرار داشت، اثر هنری روی صفحه‌ی نمایشگر گرافیکی شیشه‌ای و نام «های لو دابل آپ جوکر پوکر»^۳ را نقض کرده است. دادگاه حوزه‌ی قضایی چهارم حکم کرد که: «از آنجایی که خواهان نتوانست اثبات کند که عموم مردم، طراحی کنسول وی را که بازی‌های موجود در آن قرار گرفته است را از یک منبع، نشأت گرفته می‌دانند، هیچ معنای ثانوی‌ای وجود ندارد که پیش‌نیازی برای اثبات حقوق مالکیت فکری ادعایی به کنسول خواهان باشد.» دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض و حکم کرد که: «شواهد کپی عمدی، مستقیماً اثبات می‌کند که ادعای اولیه‌ی معنای ثانوی، برای انتقال بار اثبات به عهده‌ی خواننده در مورد آن موضوع کافی است و از آنجایی که خوانندگان هیچ شواهد معتبری در رد این فرض ارائه نکرده‌اند، نقض اثبات می‌شود.»

سومین رویکرد این است که تقلید غیرمجاز را به عنوان یک عامل، در کنار سایر عوامل در تعیین معنای ثانوی، در نظر می‌گیرند. در اینجا بار اثباتی کپی کردن از نظر دادگاه‌ها نامشخص و نسبت به هر پرونده، متفاوت است. به عنوان نمونه می‌توان به پرونده‌ی «پروت جانگل»^۴ اشاره کرد. در این پرونده،

1. Santa's Friendly Village.

2. M. Kramer Manufacturing Co., Inc. v. Andrews, 783 F.2d 421 (4th Cir. 1986)., What Is Unsolicited Feedback, available at: <https://casetext.com/case/m-kramer-mfg-co-inc-v-andrews?sort=relevance&type=case&tab=keyword&jxs=&p=1&q=M.%20Kramer%20Manufacturing%20v.%20An%EF%BF%BE&resultsNav=false> (Last visited: Nov. 8, 2022).

3. Hi-Lo Double UP Joker Poker.

4. In re Parrot Jungle, Inc. v. Parrot Jungle, Inc, 512 F. Supp. 266 (S.D.N.Y. 1981)., available at: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/512/266/2300318/> (last visited: March 25, 2022).

دادگاه شواهد قابل توجهی از معنای ثانوی یافت، از جمله؛ استفاده‌ی مداوم و انحصاری بیش از ۴۰ سال، هزینه‌های تبلیغات گسترده، در معرض پوشش رسانه‌ای ناخواسته قرار گرفتن، از جمله فیلم ۲۸ دقیقه‌ای توزیع شده توسط دپارتمان تجارت در فلوریدا و تعداد زیادی مقاله در مجلات ملی و تقریباً ۴۰۰ هزار بازدیدکننده‌ی وبسایت در هر سال. علی‌رغم این شواهد، دادگاه به این نتیجه رسید که تقلید خواننده از علامت، قانع‌کننده‌ترین شواهد مبنی بر وجود معنای ثانوی است.

برخی از نویسندگان در جمع‌بندی مطالب فوق معتقدند که، هیچ یک از این سه رویکرد رضایت‌بخش نبوده و کپی کردن یک علامت توصیفی قانونی است؛ با این استدلال که این رویکرد به نفع عموم است، با اهداف قانون لنهم سازگار است و اخلاقاً نیز مذموم نیست (Bryant, 1988-1989: 511). هر چند به نظر نگارندگان، با عنایت به اصول حقوقی چون رقابت منصفانه و مشروع چنین استدلالی قابل خدشه بوده و تقلید غیر مجاز از یک علامت توصیفی، در صورت اثبات وجود معنای ثانوی، غیرقانونی و قابل تعقیب قضایی است.

ذکر این نکته نیز شاید خالی از فایده نباشد که یکی از تفاوت‌های این سه رویکرد در بار اثباتی است که دادگاه‌ها بر طرفین پرونده اعمال می‌کنند. در رویکرد اول، بار اثبات بر عهده‌ی خواننده است. از این حیث که این خواننده است که باید اثبات کند عمل کپی وی از علامت توصیفی خواهان، عمدی نبوده است. در رویکرد دوم، بار اثبات بر عهده‌ی خواهان است. چراکه صرف شواهدی مبنی بر کپی را، مثبت وجود معنای ثانوی نمی‌داند. در رویکرد سوم نیز، بار اثبات نامشخص و بسته به اوضاع و احوال هر پرونده است.

به نظر نگارندگان، رویکرد سوم با اصول حمایت از علائم تجاری مبنی بر جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کننده و شناسایی و تمییز منبع یک محصول از محصول دیگر، هم‌خوانی بیشتری داشته و با اصول رقابت منصفانه نیز مطابقت دارد.

در اتحادیه‌ی اروپا، به نظر می‌رسد شواهد کپی یا همان تقلید غیر مجاز از علامت دیگری، به عنوان شواهدی برای احراز وجود تمایز بخشی اکتسابی، حداقل از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود. چه اینکه در قانون علامت تجاری اتحادیه و دستورالعمل، اشاره‌ای به این موضوع نشده است، هر چند منعی نیز وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون، حداقل در خصوص علامت تجاری اتحادیه، به این دست از شواهد استناد نشده است.

۵-۲. عامل نوظهور رسانه‌های اجتماعی و موتور جستجوی گوگل

باتوجه به نقش پررنگ اینترنت و دنیای رسانه‌های اجتماعی در زندگی امروزه، جای تعجب نیست که اشخاص، یکی از راه‌های تبلیغ علامت خود را، استفاده از رسانه‌های اجتماعی قرار داده و یا در راستای اثبات وجود تمایز بخشی اکتسابی علامت خود، به این شواهد اشاره کنند. شواهد رسانه‌های اجتماعی

می تواند شامل تعداد لایک ها، پست ها و دنبال کنندگان در اینستاگرام، توییت ها و ری توییت ها باشد. شواهد موتور جستجوی گوگل نیز از جمله تعداد دفعات جستجوی کلمات خاص در رابطه با علامت، ترافیک سایت ها و یا حتی صفحاتی است که پس از جستجو ظاهر می شوند.

در ایالات متحده، در پرونده‌ی «بلومنتال»^۱، خواهان، شواهدی مبنی بر هزینه‌های تبلیغات، که به طور سنتی، نوعی از شواهد پذیرفته شده برای اثبات معنای ثانوی است، ارائه نکرد. در عوض، شواهدی مبنی بر نمایش صندلی‌ها در وبسایت خود و همچنین وبسایت‌های خرده‌فروشان خود، ارائه کرد. دادگاه حکم کرد که: «این موضوع بی شک، به مرتبط کردن این صندلی‌ها با یک منبع واحد، توسط عموم مردم، کمک کرده است» (Mrohs, 2016: 166).

علاوه بر این، بلومنتال شواهدی را در قالب «بازخورد مثبت ناخواسته از مشتریان»^۲ ارائه کرد. دادگاه حکم کرد که این بازخوردهای مثبت، نشان می‌دهد که صندلی‌های بلومنتال «حضور و شهرت مطلوبی در اینترنت پیدا کرده‌اند و در حکم به وجود معنای ثانوی، بسیار موثر خواهند بود». همچنین در خصوص نشان دادن تمایزبخشی اکتسابی، دادگاه در پرونده‌ی بلومنتال، اظهار داشت که نظرات مصرف کنندگان باید حداقل، مقداری ارزش اثباتی داشته باشد، تا به متقاضی در اثبات اینکه مصرف کنندگان یک محصول، یک علامت را با منبع خاصی مرتبط می‌کنند، کمک کند.

پرونده‌هایی نیز وجود دارد که در آن‌ها، دادگاه‌ها از حکم به وجود تمایز اکتسابی براساس شواهد رسانه‌های اجتماعی خودداری کرده‌اند. برای مثال در پرونده‌ی «نورتچ اینوستمنس ال تی دی»^۳، هیئت محاکمه و تجدیدنظر علامت تجاری، از به رسمیت شناختن علامت «کازینو اینفوی»^۴ متقاضی، به عنوان علامتی با وجه تمایز اکتسابی خودداری کرد. در این پرونده، خواهان به دنبال ثبت عبارت «کازینو اینفو» در ارتباط با وبسایتی بود که اطلاعاتی در مورد بازی و سرگرمی ارائه می‌کرد. نورتچ در تقاضانامه‌ی خود اظهار داشت که استفاده‌ی مداوم از وبسایت «کازینو اینفو دات کام» به مدت سیزده

1. Blumenthal Distrib. v. Exec. Chair, Inc., No. CV-10-1280 (CBA), 2010 U.S. Dist. LEXIS 142193, at *6-7, (E.D.N.Y. Nov. 9, 2010).

2. Unsolicited positive product reviews from customers= unsolicited feedback.

بازخورد ناخواسته‌ی مشتری، بازخوردی است که توسط مشتریان بدون درخواست تولیدکننده یا مالک به صورت خودجوش به اشتراک گذاشته می‌شود. این بازخوردها توسط مشتریان یک محصول در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌ها بارگزاری می‌شوند. برای مطالعه‌ی بیشتر می‌توانید به این آدرس مراجعه کنید:

What Is Unsolicited Feedback and Why Does Your Business Need It?, November 3, 2020, available at: <https://www.reviewtrackers.com/blog/unsolicited-feedback>, (Last visited: March 12, 2022).

3. In re Nortech Inv. Ltd., 2013 WL 5407237, (T.T.A.B. 2013).

4. Casino Info

سال، باید به عنوان شواهدی مبنی بر اینکه، کازینو اینفو تمایز اکتسابی کسب کرده است، نگریسته شود (Mrohs, 2016: 168).

هرچند هیچ یک از این عوامل، به تنهایی تعیین کننده نیستند و هیچ نقش آشکاری برای بررسی چگونگی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر توسعه‌ی معنای ثانوی ندارند. با این وجود، بررسی دقیق منطق زیربنایی برای این عملکرد دادگاه و در نظر گرفتن توصیه‌ی مک‌کارتی، نشان می‌دهد که دادگاه‌ها توجیه کافی برای به رسمیت شناختن عصر اینترنت و تجدیدنظر در این فهرست عوامل، دارند (Coleman, 2016: 778). دادگاه‌ها برای بررسی تاثیر این رسانه‌ها در ایجاد معنای ثانویه، از نظرات کارشناسان مربوطه بهره می‌برند. داده‌های مورد بررسی کارشناسان می‌تواند شامل خلاصه برداشتهای ذهنی و تجزیه و تحلیل محتوای مشاهده شده در رسانه‌های اجتماعی باشند، مانند: توثیتهای توئیتر و ری توثیتهای، لایک‌های فیس‌بوک، پست‌های اینستاگرام، تعداد دنبال‌کننده‌های یک اکانت و غیره (Coleman, 2016: 781).

در اتحادیه‌ی اروپا، با توجه به نقش عمده‌ای که اینترنت در ایجاد برند شرکت ایفا می‌کند، متقاضیان، شروع به ارائه‌ی شواهدی در قالب محتویات وبسایت‌ها، ویدیوهای یوتیوب یا پروفایل‌های فیس‌بوک کرده‌اند. با این وجود، چنین شواهدی، باید محتاطانه ارائه شوند. اما از آنجایی که هیئت تجدیدنظر اداره‌ی هماهنگ‌سازی بازار داخلی، در چارچوب ماده‌ی ۷(۳) از قانون علامت تجاری اتحادیه، نمی‌توانست به این نتیجه دست یابد، در پرونده‌ی «نشنال جئوگرافیک»^۱ اظهار داشت که لینک‌ها به تنهایی، بدون جزئیات مرتبط با محتویات وبسایت‌ها کافی نیستند (Furgal, 2016: 79-80). در پرونده‌ی «یاریس»^۲ شواهد موجود در قالب ویدیوهای یوتیوب به قدری قابل توجه نبودند که نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های معتبر و جدی در ترویج علامت مربوطه باشند (Furgal, 2016: 79-80). افزون بر آن، در پرونده‌ی «وانز»^۳ زمانیکه صفحه‌ی فیس‌بوک توسط مدعی ایجاد می‌شود، تعداد بالای بازدیدکنندگان آن، بیشتر نشان می‌دهد که نام شرکت چقدر شناخته شده است، نه این واقعیت که علامتی خاص، متمایز شده است (Furgal, 2016: 79-80).

نتیجه اینکه، به نظر می‌رسد هیچ مانعی برای پذیرش داده‌های مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی وجود ندارد. همچنین چنانچه شواهد نظرسنجی از مصرف‌کننده، در مواردی مشکوک و مورد تردید باشد، داده‌های رسانه‌های اجتماعی می‌تواند به کمک آن بیاید.

1. In re National Geographic, case R 500/2009-2, Decision of the Second Board of Appeal of 9 December 2010.
2. In re Yaris, case R 401/2010-4, Decision of the Fourth Board of Appeal of 27 July 2010.
3. In re Vans, case R 860/2012-5, Decision of the Fifth Board of Appeal of 14 November 2012.

نتیجه و پیشنهاد

با عنایت به حقیقت وجودی علائم دارای معنای ثانوی و صرف زمان و سرمایه به منظور تمایزبخشی علائم توصیفی در ذهن مصرف‌کنندگان، لزوم جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کننده و رقابت نامشروع، حمایت از علائم تجاری با تمایزبخشی اکتسابی توجیه می‌شود. درخصوص معیارهای تشخیص وجود معنای ثانوی، نظرات مختلفی در دو نظام ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا مطرح شده که می‌توان گفت: شواهدی که به نظر برخی ثانوی و تکمیلی هستند و به تنهایی برای اثبات وجود معنای ثانوی کافی نیستند، می‌توانند در مواردی کافی باشند، چه اینکه در ایران، برخی از متخصصان اداری ثبت معتقدند تنها شواهد لازم برای ثبت یک علامت تجاری با وجه تمایز اکتسابی، استفاده‌ی مستمر است. از این رو، هیچ‌یک از شواهد به‌تنهایی برای نشان‌دادن معنای ثانوی کافی نیستند و کفایت شواهد، به وقایع هر پرونده، وابسته است.

سرانجام آنکه میتوان پیشنهاد تقنینی را در این رابطه ارائه کرد. اهمیت این پیشنهاد با نگاه به طرح مالکیت صنعتی بیشتر می‌شود، زیرا که ماده‌ی (۱۰۵) آن،^۱ عیناً متن ماده‌ی (۳۰) قانون فعلی^۲ را از این حیث، تکرار کرده است. بنابراین شایسته است تا پیش از اجرایی شدن طرح فوق، از این نظر اصلاحاتی در آن صورت گیرد. از این رو، مواد ذیل برای اصلاح متن قانون 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 تمییز می‌تواند ذاتی یا اکتسابی باشد.»

تبصره‌ی (۲): «تمایزبخشی اکتسابی، عبارت است از معنای ثانوی‌ای 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 تمییز 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.»

۱. ماده‌ی (۱۰۵) طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری) مصوب ۱۴۰۱.

۲. ماده‌ی (۳۰) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶.

تبصره‌ی (۲): «به منظور جلوگیری از هرگونه رقابت غیرمنصفانه و آزادی رقبای با حسن نیت در استفاده از علائم توصیفی یا عام، بار اثبات متمایز بودن علامت مورد تقاضا به عهده‌ی متقاضی خواهد بود.»

فهرست منابع

- امامی، اسدالله، ۱۳۹۰ش، حقوق مالکیت صنعتی، تهران، نشر میزان، چ ۱.
- باقری، محمود، بابایی، زهر، ۱۳۹۰ش، «حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیر منصفانه»، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، ش ۲.
- بادینی، حسن، حسین‌زاده، مجید، محبی‌فرد، سمانه، ۱۳۹۳ش، «بررسی نظریه‌ی استفاده‌ی منصفانه‌ی قانونی (کلامیک) در علائم تجاری توصیفی»، فصلنامه‌ی پژوهشنامه‌ی بازرگانی، ش ۷۳.
- حبیبی، سعید، شاکری، زهرا، ۱۳۸۹ش، دکترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری، تهران، نشر سمت، چ ۱.
- شاکری زهرا، نورعلی سهیلا، ۱۴۰۰ش، نظام حقوقی علائم تجاری نوین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ ۱.
- شاکری، زهرا، بهادری جهرمی، زهرا، ۱۴۰۰ش، «جستاری تطبیقی در اعتبار گواهینامه‌های ثبت طرح‌های صنعتی»، فصلنامه‌ی پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش ۱.
- شاکری، زهرا، نورعلی، سهیلا، ۱۳۹۷ش، «نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری»، مجله‌ی حقوق تطبیقی، ش ۲.
- شمس، عبدالحمید، ۱۳۸۲ش، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، تهران، نشر سمت، چ ۱.
- طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری) مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۰۲.
- فصیحی‌زاده، علیرضا و دیگران، ۱۳۹۵ش، «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تاکید بر علائم رنگی و سه‌بعدی»، مجله‌ی مطالعات حقوق تطبیقی، ش ۲.
- قیداری، قدیر، ۱۳۹۳ش، «نمایه‌های تجاری و جایگاه آن در نظام حقوق مالکیت فکری»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما علی نسیم‌فر، رشته‌ی حقوق مالکیت فکری، دانشکده‌ی حقوق، دانشگاه قم.
- قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۰۴/۰۱ ش.
- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۰۷ ش.
- نورعلی، سهیلا، ۱۳۹۴، «مطالعه‌ی تطبیقی نهاد لباس تجاری»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما زهرا شاکری، رشته‌ی حقوق مالکیت فکری، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
- Amaretto di Saronno., case R 805/2009-1.
- Asbell, M. D. (2015). Acquired distinctiveness of Trademarks In the United States. NYSBA Bright Ideas, 24(3).
- BCS, case T-137/08, (GC., Oct. 28, 2005).
- BIC I, case T-262/04, (GC., Dec. 15, 2005).
- Blender, case R 718/2008-4, (BOA, May 8, 2009).
- Blumenthal Distrib. v. Exec. Chair, Inc., No. CV-10-1280 (CBA), 2010 U.S. Dist. LEXIS 142193, at *6-7, (E.D.N.Y. Nov. 9, 2010).
- Bryant, T. R. M. (1988-1989). Trademark Infringement: The Irrelevance of Evidence of Copying to Secondary Meaning. Northwestern University Law Review, 83(1 & 2).
- Bulter, S., Whitsett, H. (2020). A tale of two cups: acquired distinctiveness and survey evidence before the TTAB. The Trademark Reporter, 110(3).
- Coleman, R. (2016). Fashion dos: acknowledging social media evidence as relevant to proving

- secondary meaning. The Trademark Reporter, 106(4).
- DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), T 307/17, EU:T:2019:427, § 62, (19/06/2019). European Union Intellectual Property Office (EUIPO). (2017, February 01). Guidelines for Examination of European Union Trade Marks.
- Fish & Richardson P.C. (2001). Demonstrating acquired distinctiveness in descriptive marks. Trademark Thoughts, (9).
- French intellectual property code, (July 1, 1992) and amendments up to 2021.
- Furgal, U. (2013). Acquired distinctiveness for non-verbal marks (Master's thesis). Jagiellonian University.
- Genovese Drug Stores, Inc. v. TGC Stores, Inc., 939 F. Supp. 340, 347 (D. N.J. Sep. 5, 1996).
- Keystone Camera Products Corp. v. Anso Photo-Optical Products Corp., 667 F. 123 (N.D.III 1987).
- M. Kramer Manufacturing Co., Inc. v. Andrews, 783 F.2d 421 (4th Cir. 1986).
- McLean, W. F. (1993). The birth, death, and renaissance of the doctrine of secondary meaning in the making. American University Law Review, 42(3).
- Melendez, S. (2019). What is the Definition of Market Size? Retrieved from: <https://smallbusiness.chron.com/definition-market-size-65724.html>
- Mrohs, C. (2016). How many likes did it get? Using social media metrics to establish trademark rights. Catholic University Journal of Law and Technology, 25(1).
- National Geographic, case R 500/2009-2, Decision of the Second Board of Appeal of 9 December 2010.
- No author. (2020). What Is Unsolicited Feedback and Why Does Your Business Need It? Retrieved from <https://www.reviewtrackers.com/blog/unsolicited-feedback> (Last visited: March 12, 2022).
- No author. (no date). Trademark Distinctiveness-A Key Component of Intellectual Property Law & Brand Development. Retrieved from <https://www.gleamlaw.com/cannabis-law-blog/business-law/trademark-distinctiveness-branding/> (last visited: June 29, 2022).
- Nortech Inv. Ltd., 2013 WL 5407237, (T.T.A.B. 2013).
- Parrot Jungle, Inc. v. Parrot Jungle, Inc, 512 F. Supp. 266 (S.D.N.Y. 1981).
- Platinum Home Mortgage Corp. v. Platinum Financial Group, Inc., 149 F.3d 722, (April 3, 1998).
- Ruchkin, V. (2020). Non-conventional trademarks in the European Union and the United States of America. Comparative analysis of the approaches to the registrability question (Master's thesis). Mykolas Romeris University.
- Santa's Workshop Inc. v. Sterling, 2 A.D.2d 262 (N.Y. App. Div. 1956).
- Spraying System Co. v. Delaver, Inc. 975 F.2d 387 (Jan. 9, 1992).
- Starbucks Corporation, Serial Nos. 85792872 and 86689423 (TTAB, Jan. 17, 2019).
- Storck AG v. OHIM, ECR II-01745, 2004.
- The Black & Decker Corp. and Black & Decker (U.S.) Inc., v. Michael DUNSFORD and M.D. Enterprises, Inc. (1996). 944 F. Supp. 220.
- United Kingdom Trademark Act. (1994). Amendments up to 2021.
- United States Patent and Trademark Office. (July 2022). The Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP).
- US Trademark Act (Lanham Act). (1946, July 5).
- Vans, case R 860/2012-5. Decision of the Fifth Board of Appeal of 14 November 2012.

Windsurfing Chiemsee, C-108/97 and C-109/97. (CJEU, May 4, 1999).

Yaris, case R 401/2010-4. Decision of the Fourth Board of Appeal of 27 July 2010.

Persian Sources

Bagheri, M., & Babaei, Z. (2011). Protection of Trademarks against Unfair Competition. Private Law Journal, 2.

Badini, H., Hosseinzadeh, M., & Mohebbifard, S. (2014). An Examination of the Theory of Descriptive Fair Use in Trademarks. Commerce Research Quarterly, 73.

Emami, A. (2011). Intellectual Property Law (Vol. 1). Tehran: Mizan Publishing.

Fasihzadeh, A., et al. (2016). A Comparative Study of Substantive Conditions of Trademarks with Emphasis on Color and Three-dimensional Marks. Journal of Comparative Law Studies, 2.

Gheidari, G. (2014). Trademark Indexes and Their Position in the Intellectual Property System (Master's thesis). University of Qom.

Habiba, S., & Shakeri, Z. (2010). Doctrine of Equitable Estoppel in Intellectual Property Law (Vol. 1). Tehran: SAMT Publishing.

Industrial Property Protection Plan, Enacted on 2022-01-22.

Law on Registration of Patents, Industrial Designs, and Trademarks, Enacted on 2007-10-29.

Law on Registration of Trademarks and Patents, Enacted on 1931-06-21.

Noorali, S. (2015). A Comparative Study of the Institution of Trade Dress (Master's thesis). University of Tehran.

Shakeri, Z., & Bahadori Jahromi, Z. (2021). A Comparative Study on the Validity of Industrial Design Registration Certificates. Comparative Research Journal of Islamic and Western Law, 1.

Shakeri, Z., & Noorali, S. (2018). The Institution of Trade Dress: A Fresh Look at the Trademark System. Comparative Law Journal, 2.

Shakeri, Z., & Noorali, S. (2021). Legal System of Modern Trademarks (Vol. 1). Tehran: University of Tehran Publication.

Shams, A. (2003). Trademark and Industrial Property Law (Vol. 1). Tehran: SAMT Publishing.