

A Pathology of Media Trial in Iranian Legal System with a Look at Comparative Studies

 **Zahra Shakeri**

Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. Tehran, Iran (Corresponding Author)
zshakeri@ut.ac.ir

 **Maryam Mehraban Pourazar**

holder of LLM in Intellectual Property Law, University of Tehran. Tehran, Iran
m.mehraban@ut.ac.ir

Received: 2025-05-21

Accepted: 2025-08-05



Abstract

Distinctiveness is the most important characteristic of a trademark, which is divided into two types: inherent and acquired. Acquired distinctiveness is a distinction often made with respect to descriptive marks that do not have inherent distinctiveness and are therefore not protectable. However, over time, based on continuous and unique use of the mark in the marketplace, advertising, and the like, are perceived by consumers as an indication of the source of goods and services. An important issue that has received less attention is how to use evidence of secondary meaning, an issue that, if not taken seriously, can cause irreparable damage to manufacturers and trademark owners, even famous ones, who have invested in this field. In addition,

Journal of Research and Development
in Comparative Law

Iranian Law and Legal Research
Institute

Vol. 8 | No. 28 | Autumn 2025
(Original Article)

www.jcl.illrc.ac.ir

DOI:
10.22034/law.2025.2061292.1652

failure to protect these trademarks will lead to unfair competition and consumer confusion. This research, using an analytical-descriptive method and a case-based approach, examines how acquired distinctiveness of trademarks is established in the Iranian, the United States and European legal systems, and finally concludes that even assuming no amendments to the provisions of the law, this distinctiveness can be protected in our country. Although there are signs of its acceptance, this acceptance requires production of sufficient legal literature and greater familiarity among the target community, namely judges, lawyers, registry office experts and professionals. In the meantime, evidence such as consumer research surveys, sales volume, digital data, presence in different environments, advertising campaigns, marketing costs and financial investments can play an important and fundamental role in proving acquired distinctiveness. Therefore, acquired distinctiveness is a serious component in supporting non-traditional and descriptive signs, and its success will depend on documentary and accurate evidence and a flexible approach by legal systems.

Keywords: media, media rights, trials concerning the media, jury




مطالعه‌ی تطبیقی اهمیت به کارگیری شواهد وجود تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری با نگاه به رویه‌ی دادگاه‌های ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا

دانشیار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
zshakeri@ut.ac.ir

زهرا شاکری 

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه
تهران، تهران، ایران
m.mehraban@ut.ac.ir

مریم مهربان پورآذر 



تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

پژوهشکده حقوق و قانون ایران

دوره ۸ | شماره ۲۸ | پاییز ۱۴۰۴

(مقاله پژوهشی)

www.jcl.illrc.ac.ir

DOI:

110.22034/law.2025.2061292.1652

چکیده

تمایزبخشی، مهم‌ترین شاخصه‌ی یک علامت تجاری است که به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم می‌شود. تمایزبخشی اکتسابی وجه تمایزی است که اغلب در خصوص علائم توصیفی مطرح می‌شود که در بادی امر تمایزبخشی ذاتی نداشته، از این رو قابل حمایت نیستند، لکن در طول زمان و براساس استفاده‌ی مستمر و منحصر به فرد علامت در بازار، تبلیغات و مواردی از این قبیل در ذهن مصرف‌کننده به‌عنوان نشانه‌ای از منبع کالاها و خدمات در نظر گرفته می‌شوند. مسئله‌ی حائز اهمیت‌تری که کمتر بدان پرداخته شده است چگونگی به کارگیری شواهد معنای ثانویه است، مسئله‌ای که اگر جدی گرفته نشود می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای تولیدکنندگان و صاحبان علائم تجاری - حتی مشهور - که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند به بار آورد. افزون بر اینکه عدم حمایت از این علائم منجر

به رقابت غیرمنصفانه و گمراهی مصرف‌کنندگان نیز خواهد شد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد پرونده‌محور به بررسی چگونگی احراز تمایزبخشی اکتسابی علائم در نظام‌های حقوقی ایران، آمریکا و اروپا پرداخته و سرانجام نتیجه می‌گیرد که حتی با فرض عدم اصلاح موادی از قانون، در کشور ما نیز، می‌توان از این وجه تمایزبخشی حمایت کرد. چه اینکه نشانه‌هایی از پذیرش آن وجود دارد، لکن این پذیرش نیازمند تولید ادبیات حقوقی مکفی و آشنایی هرچه بیشتر جامعه‌ی هدف یعنی قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان اداره‌ی ثبت و صاحبان حرف می‌باشد. در این میان، شواهدی چون نظرسنجی از مصرف‌کنندگان، حجم فروش، داده‌های رقمی و حضور در محیط‌های مختلف، پویای‌های تبلیغاتی، هزینه‌های بازاریابی و سرمایه‌گذاری‌های مالی می‌تواند نقش مهم و اساسی را در اثبات تمایزبخشی اکتسابی ایفا کند. لذا تمایزبخشی اکتسابی مولفه‌ای جدی در حمایت از علائم غیرسنتی و توصیفی است و موفقیت آن به شواهد مستند و دقیق و رویکرد منعطف نظام‌های حقوقی وابسته خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: تمایزبخشی اکتسابی، معنای ثانویه، نستله، آدیداس، لوبوتین، اُپن‌ای‌آی

مقدمه

در برخی از نظام‌های حقوقی از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن، مفهوم «تمایزبخشی اکتسابی»^۱ به رسمیت شناخته شده است. در این نظام‌ها، ثبت علائم توصیفی و درموردی علائم عامی را که از طریق استفاده، تمایزبخش شده‌اند، امکان‌پذیر می‌دانند (شاکری و مهربان پورآذر، ۱۴۰۳: ۵). برای مثال، امروزه دراینکه کفش‌های «لوبوتین»^۲ تمایزبخش شده است و استحقاق حمایت قانونی دارد، تردیدی وجود ندارد.

درخصوص چیستی تمایزبخشی اکتسابی یا «معنای ثانویه‌ی»^۳ علائم تجاری و معیارهای احراز آن ادبیات حقوقی اندکی تولید شده است.^۴ این ادبیات حقوقی نمی‌تواند پاسخگوی مسائل مختلف و پیچیده حقوقی باشد که در آینده با آنها مواجه خواهیم شد. بنابراین شناخت هر چه بهتر ابعاد مختلف و جزئیات موضوع و تولید ادبیات حقوقی مکفی می‌تواند به اعتلای حقوق جامعه‌ی امروزی کمک کند.

این نکته نیز حائز اهمیت است که شاید در بادی امر تصور کنیم یک علامت تجاری مشهور یا معروف به راحتی می‌تواند در هر دعوی نقضی در برابر رقبای خود پیروز شود لکن پرونده‌های مورد مطالعه در تحقیق حاضر نشان می‌دهد این موضوع توهمی بیش نیست و حتی شرکت بزرگی مثل «آدیداس»^۵ و یا «نستله»^۶ نیز درموقعی با شکست مواجه می‌شود. شکست شرکت بزرگ نستله درخصوص شکل سه‌بعدی شکلات‌های تخته‌ای معروف

¹ Acquired Distinctiveness.

² Louboutin.

³ Secondary Meaning.

^۴ تنها منابع موجود در این زمینه: ۱- تمایزبخشی اکتسابی در نظام حقوق علائم تجاری، مهربان پورآذر،

مریم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۲- تمایزبخشی

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

شاکری، زهرا، مهربان پورآذر، مریم، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ۱۰(۲)، صص ۹۷-۱۲۴.

⁵ Adidas.

⁶ Nestle.

«کیت کت»^۱ در برابر رقیب تجاری وی که به اندازه‌ی او نیز شهرت تجاری نداشت و همچنین شکست آدیداس در برابر «شو برندینگ»^۲ (یک شرکت تقریباً ناشناس در بین مردم) شاهد مثالی از اهمیت شناخت همه جانبه‌ی تمایزبخشی اکتسابی است، چه اینکه اگر آدیداس و نستله می‌توانستند شواهد کافی برای کسب معنای ثانویه‌ی خود ارائه دهند، چنین باخت هنگفتی را متحمل نمی‌شدند. مسئله‌ای که لوبوتین به خوبی از آن بهره برد و با نشان دادن شواهد کافی از وجود معنای ثانویه توانست رقیب تجاری قدرتمند خود یعنی ایوسن لورن^۳ را شکست دهد.

موضوع مهم دیگری که در این خصوص مطرح است این نکته است که به فرض به رسمیت شناختن تمایزبخشی اکتسابی در ایران، باید دید چگونه می‌توان معیارهای احراز آن را شناسایی و به کار گرفت، چه اینکه جدید بودن این موضوع در کشور ما، در بادی امر ممکن است بررسی‌کنندگان را دچار اشتباه کند. مطالعه‌ی پرونده‌های مطرح در دنیا در این زمینه می‌تواند بسیار راهگشا باشد. چراکه سبب اجتناب از اتخاذ تصمیماتی می‌شود که سایرین آن را انجام داده و تاوان آن را با اتلاف وقت و ازدست دادن فرصت پرداخت کرده‌اند (جنیدی و راضی، ۱۴۰۳: ۶۵). این مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که قانون‌گذار نسبت به واقعیت‌های جامعه همیشه عقب‌تر است و این رویه‌ی قضایی و جامعه‌ی حقوقی هستند که با پافشاری بر صدور چنین آرای می‌توانند زمینه‌ی اصلاح قوانین را فراهم آورند (جوهرکلام و کاظم‌زاده ۱۴۰۴: ۲۱). از این رو، در پژوهش حاضر برآنیم تا با مطالعه‌ی موردی برخی از معروف‌ترین پرونده‌های نقض علائم تجاری دارای معنای ثانویه در ۶ بند ذیل، به شناخت هرچه بیشتر مسائل پیرامون این موضوع پرداخته و راه را برای استفاده‌ی عملی قضات، وکلا، کارشناسان اداره‌ی ثبت علائم و همچنین تولیدکنندگان و صاحبان حرف هموار کنیم.

^۱ Kit Kat.

^۲ Shoe Branding.

^۳ Yves Saint Laurent.

۱- پرونده‌ی کفش‌های قرمز لوبوتین

رنگ‌ها در ایالات متحده، با ارائه‌ی شواهد ایجاد تمایزبخشی اکتسابی کافی، به‌عنوان علامت تجاری قابل‌ثبات هستند. برای مثال، در پرونده‌ی کوآلیتکس^۱، دادگاه عالی ایالات متحده، علی‌رغم نشان دادن اینکه این علائم رنگی، می‌توانند تحت حقوق علائم تجاری حمایت شوند، حکم کرد که یک رنگ، هرگز نمی‌تواند ذاتاً متمایز باشد (Vladyslav, 2020, p. 40). علی‌رغم این عدم توانایی در تمایز ذاتی، دادگاه اظهار داشت که یک رنگ ممکن است در طول زمان، با منبع خاصی از کالاها مرتبط شود. دادگاه این فرایند را که از طریق آن، مصرف‌کننده، رنگ خاصی را به منبع کالا مرتبط می‌کند، به یک علامت توصیفی تشبیه کرد که به معنای ثانویه دست یافته است. از نظر دادگاه، هیچ نظر مخالفی وجود ندارد که استفاده از تک‌رنگ به‌عنوان علامت تجاری را رد کند به خصوص در جایی که این رنگ معنای ثانویه کسب کرده است و قادر به شناسایی و تمییز منبع خاص آن می‌باشد. افزون‌برآن، دادگاه اظهار داشت که: «این توانایی یک علامت در تشخیص منبع است، نه وضعیت هستی شناختی آن به عنوان رنگ، عطر، شکل، کلمه، نشان که به آن اجازه می‌دهد به عنوان یک علامت تجاری عمل کند». این استدلال نشان می‌دهد، نه تنها یک رنگ، ممکن است به عنوان یک علامت تجاری عمل کند، بلکه هرچیزی که قادر به شناسایی منبع یک محصول در ذهن مصرف‌کننده باشد، ممکن است به عنوان یک علامت تجاری در نظر گرفته شود، مشروط به اینکه به معنای ثانویه دست یافته باشد (Hocking and Desmousseaux, 2015, p. 1356).

یک مثال بسیار مشهور در خصوص قابلیت ثبت و حمایت از علائم رنگی دارای معنای ثانویه، کفش‌های با زیره‌ی قرمز لاکه لوبوتین، اثر کریستین لوبوتین است که در دهه‌ی ۱۹۹۰، علامت خود را با الهام از رنگ قرمز پرنس ناخن دستیارش طراحی کرد.^۲

^۱ Qualitex Co. v. Jacobson products Co. 514 US 159- suprem court (1995).

^۲ کفش‌های با کف قرمز لوبوتین، در عرض چند سال توسط شرکت مشاوره‌ی مستقل موسسه‌ی لوکس به عنوان مطلوب‌ترین کفش در جهان شناخته شد. افراد مشهوری مانند مدونا «Madonna» با پوشیدن



شکل ۱- کفش لوبوتین

تا به امروز فروشگاه‌های لوبوتین در بیش از ۳۰ کشور گسترش یافته‌اند. محصولات این شرکت همچنین از طریق خرده‌فروشان متعدد و بازارهای برخط در دسترسند. بنابراین جای تعجب نیست که لوبوتین تلاش قابل توجهی برای حمایت از کفش‌های خود در برابر رقبا انجام داده و اظهارنامه‌های ثبتی خود را در اکثر کشورهایی که فروشگاه خرده‌فروشی کفش دارند، از جمله فرانسه، مکزیک، سنگاپور، نیوزیلند، مغولستان، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، مالدیو، فیلیپین، کامبوج، لائوس، برونئی، اندونزی، مراکش، بحرین، شیلی، سوئیس، ویتنام، مالزی و هند ثبت کرده است.^۱

اولین مورد از این اظهارنامه‌ها در سال ۲۰۰۰ در فرانسه ثبت شد. پس از به دست آوردن حمایت علائم تجاری در فرانسه، لوبوتین با یک اظهارنامه در سراسر اتحادیه‌ی اروپا ثبت شد

آن‌ها در موزیک ویدیوهای متعدد، آن‌ها را محبوب کرده‌اند. حتی جنیفر لوپز «Jennifer Lopez» یک آهنگ خود را به نام «کفش‌های لوبوتین من» اختصاص داده است.

¹ Registration No. 5221475 (US), Reg. No. 0646473 (Mongolia), 1482967 (Australia).

(به‌عنوان علامت تجاری اتحادیه) و از طریق «سیستم ثبت بین‌المللی مادرید»^۱ که توسط «سازمان جهانی مالکیت فکری»^۲ اداره می‌شود، در کشورهای مختلف به‌دنبال حمایت بود.

لوبوتین در سال ۲۰۰۹ در هلند، «ون دالین»^۳ (یکی از خرده‌فروشان کفش) را تحت تعقیب قرار داد. دادگاه بخش لاهه بیان داشت کف قرمز، ترکیبی از رنگ و شکل، «علامت ترکیبی» بوده و به‌نفع لوبوتین حکم کرد. سرانجام این پرونده، راه خود را به دادگاه اروپا باز کرد که در ابتدا معتقد بود، کف قرمز لوبوتین، یک علامت تجاری معتبر نیست، اما بعد نظر خود را تغییر داد و بعد از یک دادرسی که مدت زمان زیادی به طول انجامید، دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا حکم کرد که ون دالین، علامت تجاری وی را نقض کرده است. همچنین اشاره کرد که لوبوتین، به‌دنبال حمایت از شکل کفش خود نبوده، بلکه صرفاً به‌دنبال حمایت از اعمال یک رنگ، نسبت به بخش خاصی از کفش بوده است. این شرکت برای حمایت از علامت تجاری خود در سراسر آسیا و آمریکای لاتین اظهارنامه‌ی ثبت فرستاده و علامت خود را در اکثر این کشورها به ثبت رسانده است (calboli, 2018, p. 298).

یکی دیگر از معروف‌ترین دعاوی مطرح شده توسط لوبوتین، دعوایی است که در ایالات متحده‌ی آمریکا، علیه «ایوسن لورن»^۴ مطرح کرد.^۵ در این پرونده، ایوسن لورن، به علت تولید کفش‌های به رنگ «مونوکروم»^۶ (قابل ترجمه به تک رنگ) از جمله کفش کاملاً قرمز، طرف دعوای لوبوتین قرار گرفت. ایوسن لورن، با توجه به ماهیت تزئینی و عملکردی رنگ

^۱ این سیستم ثبت بین‌المللی که براساس پروتکل مادرید فعالیت می‌کند، راهی مقرون به صرفه و آسان برای حمایت جهانی از علامت تجاری است. امروزه اتحادیه‌ی مادرید ۱۰۶ عضو (شامل ۱۲۲ کشور از جمله ایران) دارد. برای مطالعه‌ی بیشتر به سایت وایپو مراجعه شود.

<https://wipo.int/madrid/en/> (last visited: Oct. 23, 2022).

^۲ WIPO.

^۳ Van Dalen.

^۴ Yve Saint Laurent.

^۵ جالب اینجاست که ایوسن لورن، کارفرمای سابق لوبوتین بوده است.

^۶ Monochrome.

کف قرمز لاکِی، با ادعای متقابل بی اعتباری این علامت و به دنبال آن درخواست ابطال علامت لوبوتین، به این اتهام پاسخ داد^۱.



شکل ۲-

تصویر سمت چپ: کفش‌های تک رنگ قرمز ایو سن لورن
تصویر سمت راست: کفش‌های با کف قرمز لاکِی لوبوتین

دادگاه بدوی ایالات متحده‌ی آمریکا با استدلال ایو سن لورن موافقت کرد. اما دادگاه تجدیدنظر حوزه‌ی قضایی دوم، این نظر را نداشت و براساس رویه‌ی قضایی موجود، حکم کرد که یک رنگ به تنهایی، می‌تواند به‌عنوان علامت مورد حمایت قرار بگیرد. با این وجود، دادگاه بیان داشت که لوبوتین نمی‌تواند ایو سن لورن را از تولید کفش کاملاً قرمز منع کند (Ibid, p 299).

¹ Christian Louboutin S. A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., No. 11-3303 (2d Cir. 2013).

به نظر نگارندگان کف قرمز لاکِی کفش‌های لوبوتین، نمی‌تواند تنها یک علامت رنگی صرف باشد، بلکه تلفیقی از علامت موضعی و رنگ است، چراکه مصرف‌کنندگان با دیدن رنگ قرمز لاکِی، بلافاصله یاد لوبوتین نمی‌افتند. بلکه با دیدن کف قرمز لاکِی یک کفش زنانه، به یاد منشأ محصول، یعنی لوبوتین می‌افتند. نظر دادگاه تجدیدنظر حوزهی قضایی دوم نیز در قسمتی که بیان می‌دارد: «لوبوتین نمی‌تواند ایو سن لورن را از تولید کفش کاملاً قرمز منع کند»، این نظر را تقویت می‌کند؛ چراکه دادگاه وضعیت خاصی از قرارگرفتن این رنگ در محصول را، علامت تجاری در نظر گرفته است. شایان ذکر است همان‌طور که اشاره شد، دیوان دادگستری اروپا نیز در دعوی لوبوتین علیه ون دالن، به طور ضمنی، به همین نکته اشاره کرده است.

حقوق فعلی علامت تجاری ایالات متحده‌ی آمریکا، مخالفتی با ثبت یا حمایت از علامت تک رنگ ندارد. با این حال، از نظر تاریخی، دادگاه‌های ایالات متحده، تمایلی به شناسایی علائم تجاری تک رنگ، یا ترکیبات رنگی نداشته و تا مدت‌ها بر سر این موضوع اختلاف داشتند (Mayur, 2005, p. 500).

سرانجام در سال ۱۹۹۵، دادگاه عالی ایالات متحده، به اتفاق آراء این مشکل را حل کرد: «گاهی یک رنگ، الزامات حقوقی علامت تجاری را برآورده می‌کند.» (Id.) و گاهی به منظور اینکه علائم رنگ در ایالات متحده ثبت شوند، متقاضی باید نشان دهد که رنگ در ذهن مصرف‌کننده، «معنای ثانویه» کسب کرده است. این تمایز اکتسابی باید در اداره‌ی ثبت اختراع و علائم تجاری ایالات متحده اثبات شود.

لوبوتین می‌توانست به اظهارنامه‌ی استفاده‌ی مداوم پنج ساله‌ی خود، به عنوان شواهد اولیه‌ی تمایزبخشی اکتسابی اتکا کند، اما با پیش‌بینی عدم کفایت این دلیل، شواهد قابل توجهی را مبنی بر اینکه کف قرمز کفش، به عنوان علامت تجاری عمل می‌کند، ارائه داد.

در پرونده‌ی لوبوتین، برخلاف رویه‌ی دادگاه در پرونده‌ی کوآلیتکس، که بر شناسایی منبع کالاها متمرکز بود، دادگاه از شواهد وجود تمایزبخشی اکتسابی، در تلاش برای تعیین اینکه علامت، معنای ثانویه کسب کرده است یا خیر، بهره برد. در خصوص عواملی که

دادگاه در تعیین معنای ثانویه‌ی لوپوتین بدان‌ها استناد کرد می‌توان به ۱- هزینه‌های تبلیغات ۲- مطالعات مصرف‌کننده ۳- پوشش رسانه‌ای ناخواسته ۴- موفقیت در فروش و ۵- استفاده‌ی طولانی مدت و انحصاری از علامت توجه داشت. دادگاه سپس اقدام به اعمال این معیارها برای تعیین متمایز شدن علامت کف قرمز کرد تا به حکم نهایی خود رسید. دادگاه اظهار داشت: «تضاد بین رویه‌ی کفش و کف آن، باعث شده است که کف، جلوه‌ی منحصر به فرد پیدا و خالق خود را متمایز کند» (Hocking and Desmousseaux, op.cit, pp 1363-1364).

باتوجه به مطالب فوق الذکر، به این نتیجه می‌رسیم که در ایالات متحده‌ی آمریکا، اثبات تمایز بخشی اکتسابی با ارائه‌ی شواهد مناسبی همچون: حجم بالای فروش، هزینه‌های صرف شده جهت تبلیغات، مدت استفاده و انحصاری بودن آن، پوشش رسانه‌ای و مطالعاتی در خصوص مصرف‌کنندگان از جمله نظرسنجی، ممکن است.

۲- پرونده‌ی شکلات تخته‌ای کیت‌کت

برای اشکالی که ذاتاً متمایز نیستند، تمایز بخشی اکتسابی می‌تواند راه نجاتی برای حمایت از علامت تجاری باشد. در اتحادیه‌ی اروپا، برخلاف ایالات متحده‌ی آمریکا، اثبات معنای ثانویه، مستلزم نشان دادن این نوع از تمایز در سراسر اتحادیه است. حال آن که در ایالات متحده‌ی آمریکا، تمایز بخشی اکتسابی به طور کلی نشان داده می‌شود و نیازی به نشان دادن آن در هر ایالت نیست (Veladislav, 2020, pp. 60-61). برای مثال، در پرونده‌ی «ماندلز علیه نستله»^۱، مرتبط با تمایز بخشی اکتسابی شکل شکلات تخته‌ای چهار انگشتی کیت‌کت، مشخص شد که این تمایز، باید در سراسر اتحادیه‌ی اروپا نشان داده شود. در این پرونده، شرکت سوئیسی نستله، به رقیب بزرگ خود، یعنی شرکت آمریکایی ماندلز، پس از یک دادرسی طولانی مدت، باخت. چراکه بنابر استدلال دادگاه، این شرکت (نستله) در تمام کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا متمایز نبود (Pownall, 2018).

روند این دادرسی طولانی مدت، به این صورت است که: «در سال ۲۰۰۲، نستله برای علامت سه بعدی شکل شکلات تخته‌ای چهار انگشتی کیت‌کت خود، به عنوان یک علامت

¹ Mondelez v. Nestle, C-84/17 P (Dec. 15, 2016) and T-112/13 (July 25, 2018).

تجاری اتحادیه‌ی اروپا، تقاضانامه ثبت کرد. متعاقباً این علامت در سال ۲۰۰۶ برای «شیرینی‌ها، محصولات نانوائی، شیرینی جات، بیسکویت‌ها، کیک‌ها و وافل‌ها» ثبت شد. در سال ۲۰۰۷، «گدبری شوپس»^۱ (در حال حاضر ماندلز)، تقاضای ابطال این علامت را به اداره‌ی مالکیت فکری اتحادیه‌ی اروپا تقدیم کرد. در سال ۲۰۱۲، اداره این تقاضانامه را رد کرد و اظهار داشت که علامت نستله، ویژگی تمایزبخشی اکتسابی از طریق استفاده در اتحادیه‌ی اروپا را داراست. این تصمیم اداره در سال ۲۰۱۶، با تجدیدنظرخواهی ماندلز، بر این مبنا که اکتساب تمایزبخشی، تنها در بخشی از قلمروی اتحادیه‌ی اروپا اثبات شده است، به طور کلی توسط «دادگاه عمومی»^۲ لغو شد.

نستله، اداره‌ی مالکیت فکری اتحادیه‌ی اروپا و ماندلز، همگی از این حکم تجدیدنظرخواهی کردند. گرچه این حکم به نفع ماندلز بود، اما او نیز جزو تجدیدنظرخواهان بود. دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا، در ۲۵ جولای ۲۰۱۸، تجدیدنظرخواهی هر سه را رد، حکم دادگاه عمومی را تایید و بیان داشت که تمایز اکتسابی از طریق استفاده، برای مقاصد ماده‌ی ۷(۳) مقرره‌ی شماره‌ی ۲۰۰۹/۲۰۷، باید در همه‌ی کشورهای عضو اثبات شود و این اثبات حتی در بخش‌های اساسی از اتحادیه‌ی اروپا کافی نخواهد بود»^۳.

به نظر نگارندگان آنچه در واقع باعث شکست نستله در برابر ماندلز شد، عدم توانایی ارائه‌ی شواهد کافی در نشان دادن معنای ثانویه بوده است. شاید اگر نستله از شواهدی چون حجم فروش، گردش بازار، تبلیغات و نظرسنجی از مصرف‌کنندگان در کنار استفاده‌ی مستمر و طولانی مدت بهره می‌گرفت، به راحتی می‌توانست دادگاه را متقاعد به وجود تمایزبخشی اکتسابی کرده، خود را از این شکست نجات دهد. یک جستجوی ساده در اینترنت نشان می‌دهد چنین موضوعی آنقدر هم دور از ذهن نمی‌باشد.

¹ Cadbury schweppes.

² General Court.

³ Judgment of the court (third chamber), July 25, 2018, available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=CELEX:62017cj0084>, (Last visited: January 7, 2022).



شکل ۳- سمت چپ شکل سه بعدی شکلات‌های کیت کت و سمت راست شکل سه بعدی شکلات‌های ماندلز

۳- پرونده‌ی نسکافه‌ی نستله

نستله در سال ۱۴۰۳ دعوایی را علیه شرکت کاله در ایران مطرح می‌کند. با این ادعا که کاله با ثبت و استفاده از علامت کلمه‌ی «نسکافه» با حروف لاتین کوچک^۱ در کالاهای مشابه کالاهای نستله، حقوق مادی این شرکت را در خصوص علامت تجاری «نسکافه» با حروف لاتین بزرگ^۲ نقض کرده است. وکیل خواهان در دفاعیات خود به استفاده‌ی مستمر و طولانی مدت شرکت نستله از این علامت در ۶۰ سال گذشته و بهره‌گیری از ارزش و اعتبار علامت نسکافه بدون پرداخت هرگونه مابه‌ازایی اشاره می‌کند و درواقع این عمل خوانده را استفاده‌ی بلاجهت از مال دیگری قلمداد می‌کند. لکن دادگاه در این پرونده حکم به ابطال دعوی خواهان صادر می‌نماید با این استدلال که: «در حقوق علائم تجاری، علی‌الاصول علامت تجاری به وسیله‌ی استفاده از نشان‌هایی که مربوط به ویژگی‌های کالا و خدمات می‌باشند نقض نمی‌شوند مشروط به اینکه این استفاده مطابق با رویه‌های صادقانه با صنعت و تجارت باشد. در مانحن فیه استفاده‌ی خوانده از نشان نسکافه یک نوع استفاده‌ی توصیفی برای توصیف ویژگی و صفت محصول خوانده می‌باشد و

¹ nescafe

² NESCAFE

مصرف‌کنندگان معمولاً این چنین برداشت می‌کنند که منظور از نسکافه، طعم قهوه‌ی فوری می‌باشد نه علامت تجاری نسکافه به‌طور خاص». دادگاه در آخر نیز نتیجه می‌گیرد: «مصرف‌کننده‌ی نهایی هیچگونه ارتباطی بین استفاده از علامت خواهان با شرکت تولیدکنندگان نسکافه ندارد».^۱

بررسی این پرونده از چند جهت اهمیت دارد:

۱. مسئله‌ای که وکیل خواهان به آن اشاره می‌کند (یعنی استفاده‌ی شرکت نستله از این علامت برای مدت ۶۰ سال)، می‌توانست به عنوان استفاده‌ی طولانی مدت و مستمر که در دنیا به عنوان شواهد اصلی از وجود تمایزبخشی اکتسابی در علامت شناخته می‌شود در کنار سایر امارات دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. هرچند وکیل خواهان همچنین می‌توانست دست‌کم به ماده‌ی ۱۰۵ از قانون مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳^۲ نیز اشاره کند. موضوعی که در این ماده، خواهان می‌توانست با توسل به آن تقاضای ابطال یک علامت تجاری ثبت‌شده را بنماید، «استفاده‌ی مستمر» خواهان از آن علامت و علم خوانده به این استفاده است.

۲. عدم وجود ادبیات حقوقی مکفی و عدم آشنایی قضات با تمایزبخشی اکتسابی به‌عنوان وجه ممیزه‌ی دیگری از علائم تجاری در کنار تمایزبخشی ذاتی، منجر به صدور چنین رای‌ی می‌شود که نه تنها خلاف اصول حقوقی مسلمی چون منع رقابت غیرمنصفانه (موضوع ماده‌ی ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس که ایران نیز به آن ملحق شده است و ماده‌ی ۱۲۹ از

^۱ دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۰۹۳۹۲۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ صادره از شعبه‌ی سوم دادگاه

عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.

^۲ ماده‌ی ۱۰۵ قانون مالکیت صنعتی: «چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت استفاده می‌کرده است برای خود ثبت کند، استفاده‌کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید مشروط براینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده‌ی مستمر از علامت داشته باشد».

قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳^۱ و منع «سواری رایگان»^۲ می‌باشد، بلکه به حقوق مکتسبه‌ی خواهان نیز خدشه وارد می‌کند.

۳. از طرفی مشخص نیست دادگاه چگونه بدون ارائه‌ی شواهدی از نظرسنجی از مصرف‌کننده به این نتیجه می‌رسد که: «مصرف‌کننده هیچگونه ارتباطی بین استفاده از علامت خواهان با شرکت تولیدکنندگان نسکافه ندارد».

۴. مسئله‌ی عجیب دیگر این است که در همین رای، دادگاه در خصوص دعوی متقابل کاله علیه نستله استدلال می‌کند که علامت خوانده (نسکافه) نزد مصرف‌کنندگان متمایز است و به‌عنوان نشانی از منبع تولیدکننده‌ی کالا شناخته می‌شود! همچنین استدلال

^۱ ماده‌ی ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس:

۱. کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مکارانه) تامین کنند. ۲. هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی می‌گردد. ۳. اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند. اولاً هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید. ثانیاً اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب را از بین ببرد. ثالثاً مشخصات یا اظهاراتی که به کاربرد آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه‌ی جنس، قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد.

ماده‌ی ۱۲۹ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳: موارد زیر رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود:

۱- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالاها یا فعالیت‌های صنعتی و تجارتی او شود.

۲- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد.

۳- تبلیغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه‌ی اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل‌دهنده‌ی کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده از محصولات شود.

^۲ Free riding.

می‌کند که طراحی بسته‌بندی و تبلیغات باعث شده تا این علامت با وجود عام شدن نزد مصرف‌کننده، متمایز محسوب گردد. مسئله‌ای که دادگاه به آن اشاره می‌کند همان تمایزبخشی اکتسابی است. چیزی که در دعوای تقابل منجر به صدور حکم به بطلان دعوا شده و اگر وکیل خواهان می‌توانست به آن استناد کند، دعوای اصلی می‌توانست از حکم به بطلان دعوا به حکم ابطال و نقض علامت تجاری علیه خوانده (کاله) تغییر کند.

۴- پرونده‌ی الگوی الماس ووکس

علائم متشکل از یک الگو که قادر به شناسایی کالاها یا خدمات، به‌عنوان منشائی از یک شرکت خاص و در نتیجه، تمییز آن از سایر شرکت‌ها هستند، به‌عنوان علائم تجاری، قابل ثبت اند. آزمون ارزیابی متمایز بودن علائم الگویی، با سایر علائم تفاوتی ندارد. علائم الگویی که توصیفی، مرسوم در تجارت، یا به عبارت دیگر غیر متمایزند، غیر قابل حمایت هستند. زیرا قادر نیستند به عنوان یک شناسه‌ی منبع عمل کنند و بدون شواهد تمایزبخشی اکتسابی، قابل ثبت نیستند. الگوهای تکراری، متشکل از اشکال یا طرح‌های هندسی ساده، روی سطح کالاها یا بسته‌بندی آن‌ها اعمال می‌شوند، تا کالاها را جذاب‌تر کنند. این الگوها در نظر اول، در رابطه با کالاها یا خدمات، صرفاً یک عملکرد «تزیینی»^۱ دارند. از این رو، نمی‌توانند منشأ تجاری آن را به مصرف‌کننده‌ی عادی نشان دهند. شواهد تمایزبخشی اکتسابی که برای غلبه بر ایرادات ارائه می‌گردد، باید قادر به نشان دادن این مسئله باشد که، قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه، علامت الگو در اذهان مصرف‌کنندگان مربوطه، به عنوان شناسه‌ی منبع کالا یا خدمات یک شرکت خاص شناسایی شده است. بنابراین صرف ارائه‌ی شواهدی مبنی بر استفاده از علامت یا تبلیغات آن، کافی نخواهد بود (Patern marks, 2010).

در تاریخ ۳ ژوئن سال ۲۰۱۵، اداره‌ی ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده، «راهنمای ثبت»^۲ جدیدی را صادر کرد که استانداردهای ارزیابی دقیقی را برای «علائم

¹ Decorative.

² Examination guide.

الگوی تکرار شونده»^۱ اعمال می‌کند. علامت الگویی، هر علامتی است که از یک عنصر تکراری یا ترکیبی مکرر از طرح‌ها، اعداد، حروف یا سایر کاراکترها تشکیل شده باشد. این علامت، الگویی را تشکیل می‌دهد که روی سطح کالاها، بسته‌بندی محصول یا موارد مرتبط با تبلیغات یا ارائه خدمات نمایش داده می‌شود. تکرار عناصر علامت، ویژگی خاص این نوع از علامت است.

راهنمای ثبت جدید، رهنمودهایی را درمورد اینکه چه زمانی یک علامت الگو، ذاتاً متمایز است و چه زمانی باید براساس اینکه صرفاً تزئینی یا غیرقابل ثبت در دفتر ثبت اصلی است، رد شود، تعیین می‌کند. در مورد دوم، متقاضیان مجاز خواهند بود تا به دنبال اثبات این باشند که علامت دارای تمایزبخشی اکتسابی است. با این حال، صرف این ادعا که به دلیل استفاده‌ی قابل توجه مداوم و انحصاری از علامت، برای بیش از ۵ سال، تمایزبخشی اکتسابی وجود دارد، پذیرفته نخواهد شد. از این رو، متقاضی ملزم به ارائه شواهد واقعی در حمایت از ادعای تمایزبخشی اکتسابی خواهد بود.^۲

هنگامیکه متقاضی بدون ادعای وجود معنای ثانویه، به دنبال ثبت علامت الگو در دفتر ثبت اصلی است و کارشناس ثبت تشخیص می‌دهد که علامت ذاتاً متمایز نیست، با استناد به قانون علامت تجاری بخش ۱، ۲ و ۴۵ برای علائم تجاری و بخش ۱، ۳ و ۴۵ برای علائم خدمات، باید از ثبت، به دلیل اینکه علامت قادر نیست به عنوان یک شناسه‌ی منبع عمل کند، خودداری گردد.^۳ باید دلایل خاص امتناع را توضیح دهد و شواهد حمایتی مربوطه را ارائه کند.^۴ دلیل بیان شده برای امتناع از ثبت، معمولاً این است که علامت مورد تقاضا، صرفاً تزئینی است که روی کالا یا خدمات استفاده شده است.

¹ Repeating pattern mark.

از این پس به اختصار به آن علامت الگو می‌گوییم.

² USPTO: 1202.19 Repeating-Pattern Marks, 2025, <https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/tmep-archives/> (Last visited: July 17, 2025).

³ 5 U.S.C §§1051, 1052, 1053, 1127.

⁴ TMEP § 1202.

اگر متقاضی به دنبال ثبت در دفتر ثبت تکمیلی باشد، اما کارشناس تشخیص دهد که علامت نمی‌تواند به عنوان یک شناسه منبع عمل کند، ثبت باید به همین دلیل و طبق قانون علائم تجاری بخش ۲۳ و ۴۵ رد شود.^۱ در مقابل، متقاضی می‌تواند با ادعای تمایزبخشی اکتسابی، طبق بخش ۲(ج) از قانون علامت تجاری و با ارائه نمونه‌ای که استفاده از علامت را، به عنوان یک علامت تجاری یا خدماتی نشان می‌دهد، به این رد پاسخ دهد.

برای علائم الگویی که می‌توانند به عنوان شناسه‌ی منبع عمل کنند، اما ذاتاً متمایز نیستند، شواهد استفاده‌ی ۵ ساله، به خودی خود برای نشان دادن تمایزبخشی اکتسابی کافی نیست.^۲ به عبارت دیگر، اثبات معنای ثانویه، مستلزم ارائه‌ی شواهدی است که نشان دهد مصرف‌کنندگان، علامت مورد تقاضا را به عنوان شناسه‌ی منبع شناخته‌اند.^۳

برای علائم الگویی که در ارتباط با خدمات استفاده شده است، شواهد تمایزبخشی اکتسابی باید اثبات کند که این علامت، همان‌طور که نسبت به همه‌ی موردهای مربوطه استفاده شده است، به عنوان یک شناسه‌ی منبع برای خدمات شناسایی شده؛ تلقی می‌گردد.^۴ متقاضی همچنین می‌تواند شواهدی مبنی بر معنای ثانویه ارائه دهد، تا اثبات کند که یک علامت الگویی در درجه‌ی اول، به جای اینکه صرفاً به عنوان یک تزئین عمل کند، به عنوان یک شناسه‌ی منبع عمل می‌کند. شواهد قابل قبول برای نشان دادن معنای ثانویه، محدود نیستند. بنابراین، حتی شواهدی مبنی بر ثبت قبلی علامت برای طبقه‌ی دیگری از کالاها، می‌تواند قابل قبول باشد.^۵

شواهدی مبنی بر استفاده‌های تزئینی، اثبات نمی‌کند که علامت پیشنهادی، به عنوان شناسه‌ی منبع عمل می‌کند. بنابراین، استفاده به عنوان یک علامت تجاری یا خدماتی،

¹ 15 U.S.C. §§ 1091, 1127.

² TMEP §1212.05(a).

³ Id

⁴ TMEP §816 regarding amendment to the Supplemental Register and TMEP §§1212-1212.10 regarding claims of acquired distinctiveness.

⁵ TMEP §1202.03(c).

باید نشان داده شود.^۱ به‌عنوان نمونه‌ی ثبت‌شده از این دسته از علائم، با تمسک به تمایزبخشی اکتسابی در دفتر ثبت اصلی، می‌توان به الگوی الماس ووکس بر روی بلندگوهای تولیدی‌اش اشاره کرد.



شکل ۴- الگو الماس بر روی بلندگو^۲

تقاضانامه‌ی علامت الگوی الماس بر روی بلندگو، شامل شواهد بسیاری مبنی بر وجود تمایزبخشی اکتسابی است؛ از جمله نمونه‌هایی از موارد بازاریابی و تبلیغات، گزیده‌هایی از نشریات و اعلامیه‌های متعدد مصرف‌کنندگان.^۳

^۱ TMEP §1202.03(C); see also In re Astro-Gods Inc., 223 USPQ 621, 622-24 (TTAB 1984).

^۲ با شماره‌ی ثبت ۳۶۷۹۸۲۸ که در توصیف این علامت آمده است: «این علامت شامل یک الگوی الماس تکراری، بر روی گریل بلندگوی پارچه‌ای تقویت‌کننده‌ی آلات موسیقی است.»

^۳ United States Patent and Trademark Office, July 2022, available at: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/ch1200_d24d81_25643_35d.html (Last visited: March 28, 2022).

۵- پرونده‌ی راه‌راه‌های آدیداس

در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳، «آدیداس ای جی»^۱ (پس از این آدیداس) یک تولیدکننده‌ی لباس‌های ورزشی چند ملیتی مشهور در آلمان، اظهارنامه‌ای را برای ثبت علامت تجاری جامعه (در حال حاضر علامت تجاری اتحادیه اروپا) برای کالاهای طبقه‌ی ۲۵ (لباس، کفش، روسری) از طبقه‌بندی نیس، نزد اداره‌ی هماهنگ‌سازی بازار داخلی^۲ (در حال حاضر اداره‌ی مالکیت فکری اتحادیه‌ی اروپا^۳) ثبت کرد. این علامت، که در تقاضانامه‌ی ثبت به صورت «سه نوار موازی با عرض مساوی روی محصول در هر جهت» توصیف شده است، در ۲۱ مه سال ۲۰۱۴، به ثبت رسید.



شکل ۵- علامت ثبت شده‌ی سه خط موازی با فاصله‌ی مساوی آدیداس



Mark sought to be registered by Shoe Branding Europe *Mark relied on by adidas to oppose the application from Shoe Branding Europe*

شکل ۶- دو نمونه از علائم مورد تقاضا برای ثبت به عنوان علامت الگو

¹ Adidas AG.

² OHIM.

³ EUIPO.

در ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۴، شرکت کفش بلژیکی «شو برندینگ یوروپ بی‌وی‌بی‌ای»^۱ تقاضانامه‌ای مبنی بر ابطال علامت تجاری آدیداس، ارائه داد.^۲ «بخش ابطال»،^۳ این اعلام بطلان را در تاریخ ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۶ پذیرفت. چراکه علامت تجاری آدیداس، فاقد هرگونه ویژگی متمایز اعم از ذاتی و اکتسابی بود. آدیداس با ارائه‌ی شواهدی پاسخ داد که این علامت تجاری از طریق استفاده، ویژگی تمایزبخشی اکتسابی پیدا کرده است.^۴ هیئت دوم تجدیدنظر اداره‌ی مالکیت فکری اتحادیه‌ی اروپا، تجدیدنظرخواهی او را در تاریخ ۷ مارچ سال ۲۰۱۷، براساس دلایل ذیل رد کرد.

(۱) این علامت ذاتاً متمایز نبود.

(۲) شواهد ارائه شده توسط آدیداس، نتوانست اثبات کند که علامت، از طریق استفاده در سراسر منطقه‌ی جغرافیایی مربوطه، یعنی اتحادیه‌ی اروپا، معنای ثانویه کسب کرده است.

دادخواست آدیداس مبنی بر نقض ماده‌ی ۵۲(۲) از مقرره‌ی شماره‌ی ۲۰۷/۲۰۰۹ علامت تجاری اتحادیه‌ی^۵، مشترک با ماده‌ی ۷(۳) از قانون علامت تجاری اتحادیه بود. آدیداس استدلال کرد که هیئت تجدیدنظر، در ارزیابی خود مبنی بر اینکه علامت مورد

¹ Shoe Branding Europe BVBA.

^۲ مطابق با ماده‌ی ۵۲(۱)(الف) از مقرره‌ی EC شماره‌ی ۲۰۷/۲۰۰۹ (درحال حاضر ماده‌ی ۵۹(۱)(الف) از مقرره‌ی ۲۰۱۷/۱۰۰۱ اتحادیه‌ی اروپا) مشترک با ماده‌ی ۷(۱)(ط) از مقرره‌ی EC شماره‌ی ۲۰۷/۲۰۰۷ (درحال حاضر ماده ۷(۱)(ط) از مقرره ۲۰۱۷/۱۰۰۱ اتحادیه‌ی اروپا).

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, available at: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj/eng> (last visited: July 17, 2025)

³ Cancellation Division.

^۴ مطابق با ماده‌ی ۷(۳) و ماده‌ی ۵۲(۲) از مقرره‌ی (EC) شماره‌ی ۲۰۷/۲۰۰۹ (درحال حاضر ماده‌ی ۷(۳) و ماده‌ی ۵۹(۲) از مقرره‌ی ۲۰۱۷/۱۰۰۱ اتحادیه‌ی اروپا).

⁵ Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version), European Union (EU). Available at: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198826576.001.0001> (last visited: July 17, 2025)

بحث از طریق استفاده در سراسر اتحادیه‌ی اروپا، ویژگی تمایزبخشی اکتسابی به‌دست نیآورده، اشتباه کرده است. در این راستا، آدیداس به شواهد فراوانی مبنی بر استفاده از علامت خود و به رسمیت شناختن آن توسط عموم مصرف‌کنندگان مربوطه اشاره کرد. دادگاه عمومی، تصمیم هیئت تجدیدنظر را از این جهت مورد بررسی قرار داد که آیا مدارک ارائه شده توسط آدیداس، جهت اثبات اینکه علامت در «منطقه‌ی جغرافیایی مرتبط» استفاده شده و از طریق این استفاده، ویژگی متمایز کسب کرده است، به درستی بررسی شده است یا خیر.

آدیداس در حمایت از ادعاهای خود شواهدی را ارائه کرد که در ادامه به بررسی دادگاه از این شواهد خواهیم پرداخت.

- **تصاویر.** دادگاه عمومی بیان داشت، هیئت تجدیدنظر، به درستی، اکثر تصاویری را که آدیداس به عنوان مدارک ارائه کرده بود، رد کرده است. زیرا آنها به علائمی اشاره داشتند که به‌طورکلی، مشابه شکل ثبت شده‌ی علامت مورد بحث نبودند. تصاویر دیگر «بی‌ربط» در نظر گرفته شدند. زیرا علامت را روی کالاهایی نشان می‌دادند که در پرونده، مورد بحث نبودند. درنهایت، برخی از تصاویری که آدیداس ارائه کرده بود، نشان نمی‌داد که علامت به اندازه‌ی کافی استفاده شده است، تا بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان مربوطه بتوانند براساس آن علامت، منبع آن را شناسایی کنند.
- **داده‌های مربوط به گردش مالی، هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات.** آدیداس اظهار نامه‌ای را ارائه کرد که گردش مالی، هزینه‌های بازاریابی و تبلیغاتی وی را نشان می‌داد. دادگاه عمومی، ارزیابی هیئت تجدیدنظر را تایید کرد. اگرچه این اظهارنامه نشان می‌دهد که آدیداس، از برخی از علائم‌اش به صورت مستمر و مداوم در داخل اتحادیه‌ی اروپا، استفاده کرده و به منظور ارتقا این علائم، به میزان قابل توجهی، سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده است؛ نتوانست پیوندی بین آن ارقام و علامت مورد بحث، ایجاد کند. زیرا ارقام، مرتبط به «کل تجارت» شرکت بودند.
- **نظرسنجی‌های بازار.** دادگاه عمومی نظرسنجی‌های بازار را که آدیداس، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ در پنج کشور اروپایی انجام داده بود مورد بررسی قرار داد. این پنج

نظرسنجی، نشان می‌داد که علامت مورد بحث به شکل ثبت شده‌ی خود، استفاده شده و نشان دهنده‌ی تمایز درک شده توسط مصرف‌کننده‌ی مربوطه است. اگرچه دادگاه، این نظرسنجی‌ها را اصولاً به عنوان شواهدی که نشان می‌داد علامت مورد بحث به دنبال استفاده‌ای که از آن شده است، ویژگی تمایزبخشی اکتسابی به دست آورده است، پذیرفت؛ اما روش بررسی را مورد انتقاد قرار داد (Mimler, 2019).

نکته‌ی شایان توجه در اینجا این است که یک علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا برای ثبت، باید در سراسر اتحادیه، دارای ویژگی متمایز باشد. این ویژگی متمایز می‌تواند ذاتی و یا اکتسابی باشد و مقررهای شماره‌ی ۲۰۷/۲۰۰۹، مقرر نمی‌دارد که تمایز اکتسابی به دست آمده در هر ایالت عضو، باید با نشان دادن شواهد جداگانه، اثبات شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه لازم نیست نشان دهیم که یک علامت تجاری از طریق استفاده در هر کشور عضو، معنای ثانویه یافته، اما باید نشان دهیم که چنین تمایزی را در سراسر اتحادیه‌ی اروپا، به دست آورده است. از آنجایی که آدیداس، نتوانست نشان دهد که علامت مورد بحث در سراسر اتحادیه‌ی اروپا استفاده شده است، یا اینکه علامت از طریق آن استفاده، با کالاهایی که برای آن ثبت شده، شناسایی شده است؛ دادگاه عمومی حکم هیئت تجدیدنظر را تأیید و دعوا را رد کرد (Mancinella, 2020: 411-426).

۶- پرونده‌ی اُپن‌ای‌آی (هوش مصنوعی)

دادگاه تجدیدنظر حوزه‌ی نهم ایالات متحده‌ی آمریکا در جدیدترین پرونده‌ی مطرح شده در خصوص علائم تجاری دارای معنای ثانویه، حکم دادگاه بدوی را در اعطای دستور مقدماتی به نفع خواهان دعوا تأیید کرد.^۱ در این پرونده اُپن‌ای‌آی که بنیان‌گذار چت جی‌بی‌تی و سایر ابزارهای هوش مصنوعی است از علامت اُپن‌ای‌آی (بدون فاصله)^۲ در رابطه با کالاهای، خدمات، وب‌سایت، رسانه‌های اجتماعی و بازاریابی خود استفاده می‌کند. اُپن‌ای‌آی اولین بار در سال ۲۰۱۶ تلاش کرد تا علامت تجاری خود را در اداره‌ی ثبت علائم

¹ *OpenAI, Inc. v. Open Artificial Intelligence, Inc., Guy Ravine*, Case No. 24-1963 (9th Cir. Nov. 13, 2024).

² OPENAI

و اختراعات ایالات متحده به ثبت برساند. اما اداره علامت او را به دلیل صرفاً توصیفی بودن و به این دلیل که گای رابین، تقاضای ثبت اپن ای آی (با فاصله)^۱ را پیش از او ارائه کرده بود، رد کرد. گای رابین ادعا کرده بود که از این علامت از سال ۲۰۱۵ استفاده می‌کرده است یعنی قبل از اپن ای آی. هرچند اداره‌ی علامت، تقاضای گای رابین را هم برای ثبت در دفتر ثبت اصلی رد کرد و این علامت در سال ۲۰۱۷ در دفتر ثبت تکمیلی به ثبت رسید. اپن ای آی دعوایی را علیه رابین براساس قانون لنهام مطرح کرد و با اثبات تمایزبخشی اکتسابی علامت خود موفق به اخذ حکم به نفع خود شد. رابین از این تصمیم تجدیدنظرخواهی کرد.



شکل ۷: علامت کلمه‌ی اپن ای آی.

باید یادآور شد که پیروزی در دعوای نقض علامت تجاری مستلزم اثبات این امر است که خواهان از حمایت علامت تجاری نفع می‌برد و استفاده‌ی خواننده از این علامت منجر به سردرگمی مصرف‌کننده می‌شود. به منظور ارزیابی ادعای هر طرف، دادگاه ناحیه به سابقه‌ی استفاده‌ی هر دو طرف پرداخت و خاطرنشان کرد که اپن ای آی از این علامت در رابطه با کاربردی‌ترین محصول خود یعنی چت جی بی تی استفاده کرده، به طوری که این علامت تبدیل به نام خانوادگی این شرکت شده است. همچنین دادگاه تشخیص داد که علامت اپن ای آی تبدیل به شناخته‌شده‌ترین علائم در حوزه‌ی هوش مصنوعی شده است. دادگاه اشاره کرد که وب سایت اپن ای آی بیشترین بازدید را میان وب سایت‌های دیگر داشته است به طوری که هر ماه حدود ۱۰۰ میلیون کاربر فعال دارد. درمقابل رابین نتوانست اثبات کند که در تجارت سابق بر اپن ای آی از علامت خود استفاده می‌کرده است. بنابراین دادگاه دستور مقدماتی منع استفاده را با احتمال بالای نقض علامت توسط

¹ OPEN AI

رایین علیه او صادر کرد. این تصمیم دادگاه ناحیه توسط اکثریت اعضای حاضر در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. چراکه اپن ای آی توانسته بود برای علامت خود معنای ثانویه کسب کند. هیئت تجدیدنظر همچنین خاطر نشان کرد که اپن ای آی از این علامت در رابطه با محصولات و خدمات خود در وب سایت، رسانه‌ی اجتماعی و بازاریابی بهره برده است و از سال ۲۰۱۶ به‌طور مستمر و انحصاری در رابطه با ابزارهای هوش مصنوعی از آن استفاده کرده است (Hurley, 2024).

نتیجه گیری

اصل دکترین معنای ثانویه این است که علامت، نه تنها برای شناسایی کالا، بلکه برای شناسایی منبع این کالاها نیز به کار گرفته می‌شود. برای اثبات معنای ثانویه، باید نشان داده شود که اهمیت اولیه‌ی علامت در اذهان عموم مصرف‌کنندگان، محصول نیست، بلکه تولیدکننده است. ممکن است تولیدکننده ناشناس باشد، زیرا مصرف‌کنندگان اغلب کالا را بدون اطلاع از هویت شخص یا نام واقعی تولیدکننده خریداری می‌کنند. بنابراین آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است توانایی تولیدکننده در نشان دادن معنای ثانویه است. این مهم از طریق ارائه‌ی شواهد صورت می‌گیرد. بهتر است اثبات استفاده‌ی قبلی و تمایزبخشی اکتسابی، همراه با اظهارنامه‌ی علامت تجاری ارائه گردد.

در روند بررسی پرونده‌های مهم دنیا دیدیم که چگونگی اثبات وجود معنای ثانویه از چه اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسئله‌ای که اگر مورد غفلت قرار بگیرد آثار مالی جبران‌ناپذیری دربرخواهد داشت که کم‌ترین آن از دست دادن بازار رقابتی انحصاری است. برای مثال اگر نستله می‌توانست در برابر ماندلز شواهد کافی ارائه دهد، امروزه شاهد نمونه‌های فراوان شکلات چهارانگشتی دقیقاً مشابه کیت‌کت در بازار نبودیم. این مهم تنها در صورتی میسر و ممکن است که تولیدکنندگان، صاحبان حرف، مشاورین حقوقی شرکت‌های بزرگ، قبل از به‌کارگیری علامت از همان ابتدا این مسئله را پیش‌بینی کرده و در طول زمانی که از علامت در حال استفاده هستند به دنبال جمع‌آوری شواهد باشند.

در پرونده‌ی دیگر نستله در ایران نیز دیدیم که چگونه عدم آشنایی وکلا و قضات با وجه تمایزبخشی اکتسابی علی‌رغم ارائه‌ی شواهدی که در دنیا به عنوان شواهدی مبنی بر معنای ثانویه مورد استناد قرار می‌گیرد، می‌تواند منجر به تضییع حقوق مکتسبه‌ی اشخاص گردد. شایان توجه است که علی‌رغم عدم تصریح به وجه ممیزه‌ی اکتسابی در قانون مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، اشاره به «استفاده‌ی مستمر» در ماده‌ی ۱۰۵ این قانون که خود یکی از شواهد اصلی اثبات وجود معنای ثانویه در دنیا است، می‌تواند مورد تمسک قضات و حقوق‌دانان قرار بگیرد.

برای مثال شواهدی چون نظرسنجی از مصرف‌کنندگان شاید به عنوان شواهد تکمیلی و ثانویه شناخته شده باشد و به تنهایی برای دادگاه‌ها کافی نباشد، مانند اتفاقی که در پرونده‌ی استارباکس افتاد (شاکری و مهربان پورآذر، ۱۴۰۲: ۱۱۲). لکن اگر این مدرک در کنار مستندات دیگر قرار می‌گرفت، حداقل در پرونده‌ی نسته‌لیه‌ی ماندلز می‌توانست نتایج دادرسی را عوض کند.

امید است از نتایج این پژوهش در آینده‌ای نزدیک در دادگاه‌ها و اداره‌ی ثبت علائم تجاری ایران استفاده شود. امری که با توسل به اصول حقوقی منع رقابت غیرمنصفانه و نامشروع و حمایت از حقوق مکتسب اشخاص، دور از ذهن نیست.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

۱. جنیدی، لعیا؛ و راضی، سپیده (۱۴۰۳). کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه‌ی موردی وجه التزام. فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، ۷(۲۳): ۶۱-۹۰.
<https://doi.org/10.22034/law.2024.2028057.1332>
۲. جواهرکلام، هادی؛ کاظم‌زاده، رسول (۱۴۰۴). چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه‌ی قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بین‌المللی). فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، ۸(۲۶): ۷-۴۷.
<https://doi.org/10.22034/law.2024.2038510.1446>
۳. دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۰۹۳۹۲۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ صادره از شعبه‌ی سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
۴. شاکری، زهرا و مهربان پورآذر، مریم (۱۴۰۳). حمایت از علائم تجاری غیرمتعارف غیربصری دارای معنای ثانویه در نظام‌های ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا. دانشنامه‌ی حقوق اقتصادی، ۳۱(۲۵): ۱-۲۱.
<https://doi.org/10.22067/economlaw.2024.84474.1313>
۵. شاکری، زهرا و مهربان پورآذر، مریم، (۱۴۰۲). تمایزبخشی اکتسابی 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.
https://csiw.qom.ac.ir/article_2569.html
۶. قانون مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱.
۷. مهربان پورآذر، مریم، (۱۴۰۱). تمایزبخشی اکتسابی در نظام حقوق علائم تجاری، حقوق مالکیت فکری، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

References

1. Calboli, I., & Senftleben, M. (2018). Hands off my colors, patterns, and shapes! How non-traditional trademarks promote standardization and may negatively impact creativity and innovation. In *The protection of non-traditional trademarks: Critical perspectives* (Chapter 15). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
2. Christian Louboutin S. A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., No. 11-3303 (2d Cir. 2013).
3. Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version), European Union. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198826576.001.0001> (last visited July 17, 2025)
4. Hocking, A. H., & Desmousseaux, A. (2015). Why Louboutin matters: When red soles teach us about the strategy of trade dress protection. *The Trademark Reporter*, 105(6), 1337-1388. <https://donahue.com/resources/publications/louboutin-matters-red-soles-teach-us-strategy-trade-dress-protection-2/>
5. Hurley, H. (2024). Case closed: OpenAI prevails on secondary meaning. <https://www.ipupdate.com/2024/12/case-closed-openai-prevails-on-secondary-meaning/>
6. In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985).
7. Industrial Property Law. (2024). (in Persian)
8. Industrial Property Law. (2024). (in Persian)
9. Javaherkalam, M., & Kazemzadeh, R. (2025). The argument and manner of modification of liquidated damages; resistance of judicial precedent against inappropriate law (by a comparative study of French and English law and international instruments). *Journal of Research and Development in Comparative Law*, 7, 7-47. <https://doi.org/10.22034/law.2024.2038510.1446> (in Persian)

10. Joneydi, L., & Razi, S. (2024). The function of comparative law in private law through a case study of liquidated damages. *Journal of Research and Development in Comparative Law*, 7(23), 61-90. <https://doi.org/10.22034/law.2024.2028057.1332> (in Persian)
11. Judgment No. 140468390000939253 (2025), issued by the Third Branch of the General Legal Court of Shahid Beheshti Judicial Complex, Tehran. (in Persian)
12. Judgment of the Court (Third Chamber), July 25, 2018. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=CELEX:62017cj0084>
13. Judgment, No. 140468390000939253 (2025), Issued by the Third Branch of the General Legal Court of Shahid Beheshti Judicial Complex, Tehran. (in Persian)
14. Mancinella, M. (2020). The General Court of the EU confirms that Adidas three parallel equidistant strips EU figurative trademark is devoid of distinctiveness. *A Journal of Law, Technology and Society*, 17(2), 410-430.
15. Mayur Vihar III. (2005). Nontraditional areas of intellectual property protection: Colour, sound, taste, smell, shape, slogan, and trade dress. *Journal of Intellectual Property Rights*, 10, 499-506.
16. Mehraban Poorazar, M. (2022). Acquired distinctiveness in trademark law system. *Intellectual Property Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran*. (in Persian)
17. Mimler, M. (2019). Prove it or lose it—Two recent decisions on EU trademarks show the quality of evidence trademark users need to provide to prove genuine use and acquired distinctiveness of their trademarks. *Intellectual Property Forum*. <https://eprints.bournemouth.ac.uk/32737>
18. Mondelez v. Nestle, C-84/17 P (Dec. 15, 2016) and T-112/13 (July 25, 2018).
19. OpenAI, Inc. v. Open Artificial Intelligence, Inc., G. Ravine, Case No. 24-1963 (9th Cir. Nov. 13, 2024).
20. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. (1883).
21. Patern marks. (2010). <https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual-property/trademarks/registry/pattern-marks.pdf>

22. Pownall, A. (2018). Kitkat loses EU court appeal for four-finger chocolate bar trademark. <https://www.dezeen.com/2018/08/13/nestle-kitkat-loses-appeal-chocolate-bar-trade-mark/>
23. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (Supreme Court, 1995).
24. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj/eng> (last visited July 17, 2025)
25. Shakeri, Z., & Mehraban Poorazar, M. (2023). A comparative analysis of acquired distinctiveness of trademarks and its criteria in the legal systems of the United States, the European Union, and Iran. *Comparative Studies on Islamic and Western Law*, 10(2), 97-124. https://csiw.qom.ac.ir/article_2569.html (in Persian)
26. Shakeri, Z., & Mehraban Poorazar, M. (2024). Feasibility of protecting nonvisual nonconventional trademarks with secondary meaning in the US and in the EU system. *Encyclopedia of Economic Law Journal*, 31(25), 1-21. <https://doi.org/10.22067/economlaw.2024.84474.1313> (in Persian)
27. TMEP: The Trademark Manual of Examining Procedure.
28. United States Patent and Trademark Office. (July 2022). https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/ch1200_d24d81_25643_35d.html
29. US Trademark Act of 1946 (Lanham Act).
30. USPTO. (2015). New examination standards: Repeating-pattern marks. <https://www.frosszelnick.com/uspto-new-examination-standards-for-repeating-pattern-marks/>
31. USPTO. (2025). 1202.19 Repeating-pattern marks. <https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/tmap-archives> (last visited July 17, 2025)
32. Vladyslav, R. (2020). Non-conventional trademarks in the European Union and the United States of America: Comparative analysis approaches to the registrability question.

33. WIPO Madrid System. <https://wipo.int/madrid/en/>