

حمایت از علایم تجاری بر مبنای ویژگی تمایزبخشی

علی عسکری نجف آبادی*

چکیده

تمایزبخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. باین همه تمامی نظام‌های حقوقی در احراز تمایزبخشی نحوه حمایت از علایم متمایزکننده و همچنین تأثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایزبخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده‌اند، به نحوی که با کنکاش در رویه قضایی و دکتترین کشورهای مختلف، می‌توان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایزبخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته‌های فوق قرار بگیرد اشاره کرد.

رأی دادگاه فدرال سوییس در سال ۲۰۰۰ میلادی و دادگاه عدالت بنولوکس که بعدها به کرات توسط محاکم، دکتترین و اداره هماهنگ‌سازی بازار داخلی اتحادیه اروپا لحاظ شده است بر رویه قضایی دادگاه‌های ایران نیز ولو به شکلی غیرمستقیم بلااثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متأخر دادگاه‌های تجدیدنظر در حوزه علایم تجاری مشهود است.

واژگان کلیدی: علامت تجاری، تمایزبخشی، رویه قضایی، مالکیت صنعتی، حقوق اتحادیه اروپا.

مقدمه

علامت تجاری عبارت است از: «نام، عبارت، اصطلاح، علامت، نشانه، نماد، طرح یا ترکیبی از این موارد که به منظور معرفی کالاها یا خدمات یک شرکت تجاری و متمایز کردن آن از محصولات شرکت‌های دیگر به کار می‌رود». به عبارت دیگر، شکلی یا برندی که بر روی کالا نصب می‌شود، برای آنکه تحت عنوان علامت تجاری مورد حمایت حقوقی قرار بگیرد، باید قابلیت متمایز کردن آن کالا را نسبت به کالاهای مشابه داشته باشد. علامت تجاری باید این پیام را به مصرف‌کننده منتقل کند که کالاهای دارای یک علامت تجاری، لزوماً متعلق به تولیدکننده‌ای واحد و در نتیجه، دارای همان کیفیت هستند. با این همه، نباید تصور کرد که این کارکرد صرفاً منحصر به علائم منصوبه بر روی کالاهاست، بلکه همان‌طور که از ماده ۳۰ قانون حمایت از علائم، اختراعات و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶، ماده ۶ کنوانسیون پاریس، ماده ۱۵ موافقت‌نامه تریپس، قوانین ملی کشورهای اروپایی و رویه قاطع قضایی برمی‌آید، این ویژگی در مورد علائم خدماتی نیز ضرورت دارد (محبی، ۱۳۹۸: ۲۰۹).

بنابراین، چنانچه علامتی تجاری برای مصرف‌کننده قابلیت تشخیص منشأ کالا یا خدمت را فراهم نکند، صدق عنوان «علامت تجاری» بر آن با ابهام روبه‌روست. در همین راستا، شناخت عنصر تمایزبخشی علامت تجاری اهمیت می‌یابد؛ چه آنکه این عنصر، تنها راه تمیز کالاهایی با خصوصیات یکسان از یکدیگر است. برای آنکه یک برند متمایزکننده باشد، نباید صرفاً از توصیف موضوع کالا یا خدمتی که قرار است آن را از همتایانش متمایز کند، تشکیل شده باشد. در مقابل، همان‌طور که به تفصیل بدان خواهیم پرداخت، برندهای بسیار ساده یا صرفاً تزئینی نیز نمی‌توانند تحت عنوان علامت تجاری از حمایت قانونی بهره‌مند شوند؛ زیرا علامت باید قابلیت شخصی‌سازی‌ای داشته باشد که موجب تمایزبخشی گردد. ممکن است ایراد شود که گفته ما مستلزم آن است که علامت تجاری باید مرئی باشد تا بتواند پیام خود را به مصرف‌کننده منتقل کند و در نتیجه، به عنوان علامت تجاری مورد حمایت واقع شود. در پاسخ باید گفت که «مرئی بودن» به معنای «نمود تصویری داشتن» نیست؛ بلکه این شرط، همان‌طور که خواهیم دید، بیشتر به لزوم ارائه تعریفی عام

مربوط می‌شود که تمام نظام‌های حقوقی را در بر می‌گیرد و عناصر خاص یک نظام حقوقی ویژه را شامل نمی‌شود. وجه این امر آن است که اگرچه برخی کشورها علائم استثمایی را به عنوان علامت تجاری می‌پذیرند، اما همان‌طور که از قانون حمایت از علائم، اختراعات و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ برمی‌آید، چنین امری در حقوق ما بعید است

در نهایت، تعریف نهایی ما از علامت که مبنای این نوشتار قرار خواهد گرفت، عبارت است از این که: «علامت تجاری، برند متمایزکننده‌ای است که محصولات و خدمات دارنده‌اش را از محصولات رقبا متمایز می‌کند».

۱. تمایزبخشی علائم تجاری

در بند «الف» ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری، از شرط لزوم تمایزبخشی به عنوان شرطی ماهوی برای تلقی یک نشان یا انگ به عنوان علامت تجاری یاد شده است. اهمیت این عنصر تا بدان جاست که به تعبیر یکی از نویسندگان: «قابلیت تمایزبخشی در واقع اساسی‌ترین شرطی است که در مورد علامت تجاری وجود دارد و چنانچه علامت مورد درخواست ثبت، فاقد وجه تمایز یا وجه ممیزه باشد، قابل ثبت نخواهد بود» (میرحسینی، ۱۳۹۹: ۱۳۶). برخی دیگر نیز تمایزبخشی را ذات علامت تجاری، و نه صرفاً عرض و فصل ممیز آن نسبت به سایر اموال فکری می‌دانند (محبی، ۱۳۹۸: ۲۳۱).

مع الوصف، در بند «الف» ماده ۳۲ قانون پیش‌گفته، علامت توصیفی در کنار علائم خلاف اخلاق حسنه و مواردی از این دست، از جمله علائمی برشمرده شده است که از حمایت قانون‌گذار برخوردار نیست. به عبارت دیگر، قانون‌گذار چنین بیان داشته است که نشانی که خارج از محدوده منطقی تعریف علامت تجاری قرار می‌گیرد، به سبب آنکه در زمره علائم ممنوعه است، حمایت نمی‌شود؛ یا به تعبیر رساتر، علامتی که اساساً واجد وصف علامت تجاری نیست، اگرچه ممکن است عنوان «علامت» بر آن اطلاق گردد، اما از حمایت قانونی محروم می‌ماند.

در واقع، تمایزبخشی قرائت دیگری از لزوم توصیفی نبودن علامت، و به عبارتی بیان ایجابی همان شرط است که ریشه در دو ضرورت بنیادین دارد: نخست آنکه فلسفه وجودی علائم تجاری این است که در ذهن مصرف‌کننده، ارتباطی منطقی

میان یک کیفیت خاص و یک کالا یا خدمت خاص ایجاد کند؛ و دوم اینکه در راستای رسالت پیش گفته، مانع از آن شود که برخی از بنگاه‌های اقتصادی خاص، به دلیل تقدم در ثبت، نوعی رقابت غیرمنصفانه را در مقابل سایر رقبا از طریق اختصاص علائم توصیفی به خود آغاز کنند. بدین ترتیب که با ثبت علائم توصیفی که رابطه مستقیمی میان یک کیفیت عالی و یک کالا یا خدمت دارند، بدون صرف هزینه‌های ویژه برای تبلیغات - که در خصوص کالاهای غیرتوصیفی، لازمه ایجاد این رابطه منطقی در ذهن مصرف کننده میان کالا یا خدمت خاص و یک کیفیت خاص است - مصرف کنندگان را به مصرف کالای خود یا بهره‌گیری از خدمت عرضه شده ترغیب نمایند.

با بررسی مقدماتی متون قانونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می‌توان به سرخ‌هایی پیرامون مفهوم تمایزبخشی دست یافت. در واقع، اگرچه در نخستین نگاه به متون مختلف قانونی ممکن است به نظر برسد که علیرغم وجود اختلاف سلیقه در نحوه نگارش، یک متن واحد به شیوه‌های گوناگونی بیان شده است، اما در حقیقت، تفاوت‌های گاه بسیار جزئی، منجر به تفاسیر متفاوت از این مفهوم و به تبع آن، رویه قضایی متشتت و غیرمنسجم گردیده است.

۱-۱. حقوق تطبیقی

ماده L.711-1 قانون مالکیت فکری فرانسه اشعار می‌دارد: «علامت صنعتی، تجاری یا خدماتی، برندی با نمود تصویری است که محصولات یا خدمات یک شخص حقیقی یا حقوقی را از دیگران متمایز می‌کند و می‌تواند به یکی از اشکال زیر باشد: الف. نام‌ها تحت هر عنوان از قبیل کلمات، مجموعه کلمات، نام‌های مستعار، نام‌های جغرافیایی، نام خانوادگی، حروف و اعداد؛ ب. برندهای صوتی از قبیل صدا و جمله موزیکال؛ ج. اشکال تصویری از قبیل طرح‌ها، تیکت‌ها، حواشی، اشکال سه‌بعدی و پرده رنگ‌ها» (Code de la propriété intellectuelle, 2000). در مقابل، ماده ۱-۳ کد آلمانی، اشکال و برندهای قابل حمایت را به شرح ذیل برمی‌شمرد: «اشکالی که قابلیت حمایت به‌عنوان علامت را دارند عبارت‌اند از: هر شکل از قبیل کلمات، نام‌های خانوادگی، طرح، حروف، علائم صوتی، اشکال سه‌بعدی شامل ترکیب رنگ‌ها، شکل محصولات و صداها، مشروط به اینکه بتواند

محصول یا خدمت یک بنگاه را از محصول یا خدمت بنگاه دیگر متمایز کند» (Tatham & Richards, 2006: 292). ماده ۱ قانون بنولوکس نیز مقرر می‌دارد: «این موارد می‌توانند به‌عنوان علائم تجاری خصوصی (غیرعمومی) به رسمیت شناخته شوند: کلمات، طرح‌ها، گراورها، نشان‌ها، حروف، اعداد، شکل محصولات و صداهای مشروط آن‌ها و سایر اشکالی که برای تمیز محصولات یا خدمات یک بنگاه از بنگاه دیگر به کار می‌رود. با این همه، اشکالی که صرفاً به طبیعت و ذات محصولات اشاره دارد و همچنین اشکالی که دارای ارزش اقتصادی مستقل هستند، قابلیت حمایت تحت عنوان علامت تجاری را ندارند» (Tatham & Richards, 2006: 597).

مواد ۱ و ۲ کد اسپانیا نیز بیان می‌دارد: «هر برندی به‌عنوان علامت تجاری قابل حمایت است، مشروط به اینکه محصولات و خدمات مشابه یا یکسان را متمایز کند. موارد زیر قابلیت ثبت به‌عنوان علامت را دارند: الف. کلمات یا مجموعه کلمات که شامل نام اشخاص نیز خواهد شد؛ ب. تصاویر، سمبل‌ها و اشکال؛ ج. حروف، اعداد و ترکیب آن‌ها؛ د. اشکال سه‌بعدی از قبیل شکل یک محصول؛ ز. ترکیبی از موارد یادشده» (Tatham & Richards, 2006: 704). در قانون انگلستان، ماده ۱ قانون علائم تجاری مصوب ۱۹۹۴ به شرح ذیل به تعریف علامت تجاری می‌پردازد: «در این قانون، به هر شکلی که از طریق نمود تصویری بتواند محصولات یا خدمات یک شخص را از دیگری متمایز کند، علامت تجاری اطلاق می‌شود. در این راستا، کلمات (شامل نام اشخاص نیز می‌شود)، طرح‌ها، حروف، اعداد یا شکل محصولات و... می‌تواند به‌عنوان علامت تجاری به ثبت برسد» (Tatham & Richards, 2006: 704).

ماده ۱ قانون فدرال حمایت از علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی سوییس نیز بدین شرح نگارش یافته است: «بند یک: علامت تجاری نشان خاصی است که محصولات یا خدمات یک بنگاه را از محصولات و یا خدمات سایر بنگاه‌ها متمایز می‌کند. بند دو: از کلمات، حروف، اعداد، نمودهای تصویری، اشکال سه‌بعدی و یا تلفیق این موارد با هم و یا با رنگ‌ها می‌توان به‌عنوان علامت تجاری استفاده کرد» (Tatham & Richards, 2006: 704). قانون علائم تجاری مصوب ۱۹۸۵ کانادا نیز

در ماده ۲ تعریفی مشابه از تمایزبخشی ارائه داده و در مواد ۱۲ تا ۱۶ به شرایط حمایت پرداخته است (Tatham & Richards, 2006: 704).

با بررسی این متون قانونی می‌توان دریافت که تفاوت‌های دقیق و جزئی در آن‌ها وجود دارد. در این متون، با تغییرات جزئی که در مواد قانونی به چشم می‌خورد، گستره حمایت از علائم تجاری بسط یافته و یا گاه مضیق شده است که نشان‌دهنده درجات متفاوتی از تحول در دکترین حقوقی کشورهای اروپایی است. این امر در عرصه فراملی نیز به تصمیمات متناقضی از سوی اداره هماهنگ‌سازی بازار داخلی اتحادیه اروپا (OHMI) منجر شده است، از آن‌رو که در واقع تمام متون قانونی اروپایی برگرفته از رهنمود شماره ۱۰۴/۸۹/CEE اتحادیه و به‌ویژه ماده ۲ آن است (Mathely, n.d: 603). رهنمود شماره ۲۰۰۸/EC/۹۵/۲۰۰۸ مصوب ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸، رهنمود شماره ۱۰۴/۸۹/CEE را اصلاح کرد. البته ماده ۲ تغییر نیافته و عین عبارت پیشین در رهنمود جدید نیز آورده شده و به نمود ظاهری داشتن، قابلیت تمایزبخشی و مثال‌های آن اشاره کرده است. ماده ۴ آیین‌نامه نیز عیناً تکرار ماده ۲ رهنمود است.

با توجه به سیاق رهنمود و آیین‌نامه آن، به نظر می‌رسد که مقنن اروپایی در پی آن نبوده است که علائم قابل حمایت را احصا کند، بلکه صرفاً به بیان مواردی پرداخته که در تمام نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا قابل حمایت هستند. مؤید این برداشت آن است که علائم صوتی و رنگی که نه در رهنمود و نه در آیین‌نامه ذکر نشده‌اند، توسط اداره هماهنگ‌سازی بازار داخلی اتحادیه به‌عنوان علامت تجاری پذیرفته شده‌اند (Schmialt-Szalewski & Pierre, 2004: 191). در تمام متون حقوقی اتحادیه، تمایزبخشی شرط اصلی حمایت از علامت تجاری قرار داده شده است.

در واقع، تفسیر واقعی متن ماده ۲ رهنمود سابق و فعلی مبنی بر نمود ظاهری نیز به احراز همین امر بازمی‌گردد. به همین جهت، رویه قضایی و دکترین، تمایزبخشی را تنها شرط حمایت از علامت می‌دانند و بر خلاف اختراع یا طرح صنعتی، نیازی به نو بودن یا اصالت نمی‌بینند (Pollaud-Dullian, 2010: 514).

در طول زمان، بارها از نقش اساسی علامت تجاری به‌عنوان نشانه منشأ کالا توسط دادگاه عدالت اتحادیه اروپا (CJCE) استفاده شده است تا حقوق داخلی کشورهای عضو اتحادیه را با اصل آزادی دادوستد آشتی دهد. افزون بر این، این امر در پیشرفت دادگاه عدالت اتحادیه در خصوص نظریه مصرف حقوق مالکیت

صنعتی، به عنوان یکی از محدودکننده‌های این حقوق، نیز مشهود است. دادگاه عدالت اتحادیه، در راستای ایجاد هماهنگی و یکسان سازی در حقوق داخلی کشورهای عضو، در تعریف تمایزبخشی به سمت لزوم احراز «قابلیت تمیز منشأ کالا و خدمت» حرکت کرده است. در این تعریف، علامت تجاری صرفاً یک عامل اطمینان بخش به مصرف کننده درباره منشأ کالاها و خدمات است.

۲. تفکیک میان علائم ضعیف و قوی

علائم تجاری به اعتبار منشأ به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند؛ از جمله، برخی علائم را به ابداعی، قراردادی، اشاره‌ای و توصیفی تقسیم‌بندی کرده‌اند. علائم تجاری می‌توانند کم‌وبیش اطلاعاتی را در خصوص محصول یا خدمت موضوع خود به مصرف کننده ارائه دهند. در همین راستا و بر اساس گستره و نحوه القای اطلاعات و به تبع آن میزان تمایزبخشی علامت، برخی از نویسندگان علائم تجاری را به «قوی» و «ضعیف» تقسیم کرده‌اند؛ بدین توضیح که علائم ضعیف نسبت به علائم قوی، اطلاعات بیشتری را در خصوص ماهیت کالا و خدمت ارائه می‌دهند و به‌طور نسبی، توانایی کمتری در متمایزسازی آن کالا دارند (کسنوی، ۱۴۰۰: ۱۳۰).

این تفکیک به هیچ وجه تفکیکی صرفاً نظری نیست و آثار عملی گسترده‌ای به دنبال دارد؛ چه آنکه علائمی که از دلالت بخشی بیشتری برخوردار و در نتیجه ضعیف تر هستند، به واسطه برخورداری انحصاری از توصیف مورد نظر، رانت‌هایی را از طریق افزایش قیمت محصول خود به دست خواهند آورد. دلیل این امر آن است که آگاه‌سازی مصرف کننده از سوی سایر رقبا نسبت به ویژگی‌ای که تنها تولیدکننده کالا یا عرضه‌کننده خدمت دارند، حق استفاده انحصاری از آن واژه را دارد، هزینه بر می‌شود؛ به‌ویژه با عنایت به اینکه در صورت پذیرش این دکترین، اکثر علائم تجاری موجود در بازار ایران در دسته علائم ضعیف طبقه بندی خواهند شد. برندهایی همچون «اسپیدی»، نشان تجاری شرکت ایران خودرو، «تاک»، «بهنوش» و نمونه‌های مشابه، مؤید این ادعا هستند.

اگرچه در برخی کشورها با این تفکیک اقبال نشان داده شده است، اما این رویکرد در رویه قضایی و دکترین فرانسه، مبتنی بر این ایده که اگر علامت دارای حداقل شرایط حمایت و در نتیجه متمایزکننده باشد، تفاوتی نمی‌کند که این

تمایزبخشی کم یا زیاد باشد، رد شده است. به عبارت دیگر، چنانچه شکل ارائه شده حداقل شرایط لازم را دارا باشد، به عنوان علامت تجاری مورد حمایت قرار می‌گیرد (Bertrand, 2001: 86). با این همه، در میان نویسندگان فرانسوی نیز در این خصوص اجماعی وجود ندارد و برخی از نویسندگان با این برداشت موافق نیستند؛ از جمله، یکی از نویسندگان فرانسوی ضمن مخالفت با دکترین حاکم، به تفاوت علائم قوی و ضعیف معتقد بوده و حمایت از این تمایز را برای تحقق مقاصد حقوق علائم فرانسه مناسب می‌داند (Bertrand, 2001: 95).

در بلژیک نظریه غالب دکترین متفاوت است و از جمله یکی از نویسندگان بیان می‌دارد: «تمام علائم تجاری دارای تمایزبخشی یکسانی نیستند و در این راستا برخی علائم قوی و برخی دیگر ضعیف تر هستند... علائم ضعیف همانند علائم قوی معتبر هستند، اما دامنه حمایت آنان محدودتر است» (Evrard & Peters, 2010: 28). مفهوم علائم قوی و ضعیف ریشه در رویه قضایی ایتالیا و آلمان دارد و مبتنی بر نقش تمایزبخشی در حمایت از علامت است. در حقوق ایرلند و انگلستان نیز پیش از تصویب رهنمودهای اروپایی، میزان حمایت از علامت بسته به میزان تمایزبخشی آن متفاوت بوده است (Cuerpi, n.d: 44).

دکترین، هر جا تفکیک علائم قوی و ضعیف را پذیرفته است، حمایت موسع تری را به علائم قوی اعطا کرده است. در کنار این موضوع، باید یادآور شد که اگر کارکرد علامت منحصر به معرفی منشأ کالا و خدمات شود، این پرسش مطرح می‌شود که تمییز علائم به قوی و ضعیف چه فایده‌ای دارد؟ به عبارت دیگر، اگرچه علامت از حداقل میزان تمایزبخشی برای حمایت برخوردار است، اما چرا باید نسبت به علامتی که تمایزبخشی بیشتری دارد، از حمایت کمتری بهره مند شود؟ چه اینکه در دکترین موافق این تمییز، در بسیاری از موارد، علائم ضعیف از دید آنان میزان القاکنندگی بیشتری دارند. در مواردی که این دکترین پذیرفته شده است، محاکم دعوای دارنده علامت ضعیف علیه ناقض حقوق انحصاری را رد می‌کنند و طبیعی است که در اینجا این پرسش به ذهن خطور کند که اصولاً این حمایت چه فایده‌ای برای دارنده علامت ضعیف دارد؟ زیرا حقوق حاصل از ثبت

علامت دارای دو جنبه است: یکی حق استفاده انحصاری و دیگری منع دیگران از استفاده از آن علامت.

پیش از پاسخ به این پرسش، نباید چند نکته را از نظر دور داشت: نخست آنکه نباید بررسی تمایزبخشی علامت را با میزان القاکنندگی آن در هم آمیخت؛ زیرا هریک موضوعی مستقل و غیرمرتبط با دیگری است. ثانیاً، علی‌رغم آرای دادگاه عدالت اتحادیه، باید میان ویژگی تمایزبخشی علامت و بحث تضمین منشأ کالا نیز تفکیک قائل شد. در واقع، یکی از ایرادات وارد بر این دکتترین به همین امر بازمی‌گردد که علامت صرفاً باید منشأ کالا و خدمت را مشخص کند و نه اینکه تمایزبخشی امر مستقلی باشد؛ در نتیجه، با پذیرش علائم قوی و ضعیف، شرط جدیدی علاوه بر شروط قانونی برای حمایت از علامت تجاری نمود پیدا می‌کند که همان «اصالت» است، حال آنکه پیش‌تر این موضوع را به عنوان شرط اصالت رد کرده‌ایم. اما به این ایرادات می‌توان پاسخ داد؛ برای نمونه، حمایت از حقوق انحصاری دارنده علامت، استثنایی بر اصل دسترسی آزاد به عبارات و اشکال است و باید به صورت مضیق تفسیر شود؛ چه اینکه در موارد تردید در خصوص علامتی که بیش از حد القاکننده است، امکان رجوع به اصل وجود دارد و در باب تقلید نیز همچنان در مقابل تقلید از علامت حمایت می‌شود.

از دیگر اقسام علائم ضعیف می‌توان به علائم ترکیبی اشاره کرد که از ترکیب دو عبارت غیرقابل حمایت پدید آمده‌اند. در این موارد، به دلیل امکان القای اطلاعاتی در خصوص نوع کالا به مصرف‌کننده، این علائم معمولاً در بستر علائم ضعیف دسته‌بندی می‌شود. برای مثال، می‌توان از علائمی همچون «Porto Club»، «Chauffage et Sanitaire Société»، «Minute Soup» و «Maison Familiale» نام برد. دسته دیگر علائم ضعیف، علائمی هستند که معمولاً از ترکیب سر وژه‌ها پدید می‌آیند؛ نظیر: «Phramaboutique»، «Video Modul»، «Solderie» و «Interpublic».

تمام این علائم متمایزکننده هستند؛ با این همه، به دلیل ضعیف بودن، تنها مانع ثبت عین همان علامت می‌شوند و نه بیشتر. علت این امر آن است که معمولاً علامتی که ماهیت محصول یا خدمت را بیشتر برای مصرف‌کننده افشا می‌کند،

علامت بهتری است؛ زیرا به زمان و هزینه کمتری نیاز است تا در ذهن مصرف‌کننده میان آن علامت و آن کالا یا خدمت ارتباط برقرار شود. اداره هماهنگ‌سازی بازار داخلی اتحادیه اروپا (OHMI) همواره این امر را مد نظر داشته است و در راستای اعمال نظریه موسوم به «نیاز به دسترسی آزاد» (Freihaltebedürfnis) که بارها بدان تصریح کرده است، در ثبت علامت سخت‌گیری نموده است (Mühlenhal, 2002: 98). اعمال این نظریه بر این اساس است که در هر مورد باید عدالت میان رقبا لحاظ گردد و ثبت علامت، مانع دسترسی سایر رقبا به اشکال، حروف، کلمات و مانند آن برای عرضه کالای خود به مصرف‌کننده نباشد (Tatham & Richards, 2006: 19).

به نظر نگارنده، تفکیک میان علائم ضعیف و قوی که پیش از این در نظام‌های حقوقی بیگانه تا حدودی مقبول افتاده است، با توجه به این فلسفه وجودی، امری مطابق اصل است و دکترین و رویه قضایی ما باید توجه بیشتری به آن مبذول دارد. در حقیقت، علائم موسوم به علائم ضعیف تا حد زیادی - و البته نه در ابعادی که به دلیل توصیفی بودن مانع ثبت علامت شود - توصیفی هستند و از طریق استفاده از اشکال یا عبارات کم‌وبیش توصیفی، مصرف‌کننده را با هزینه‌ای کمتر متقاعد می‌سازند که کالا یا خدمت عرضه شده، به نحو قابل ملاحظه‌ای نیازهای آنان را بهتر برآورده می‌کند. چنانچه رویه قضایی محاکم مبتنی بر ابطال ثبت علائم نزدیک به این دسته از علائم باشد - ولو آنکه از علائم مشهور باشند - این امر مستلزم ایجاد یک مزیت رقابتی خواهد بود که هیچ پایه و استدلال حقوقی یا منطقی قابل دفاعی ندارد. گذشته از بحث لزوم پذیرش این تفکیک از باب فلسفه تقنینی، به نظر می‌رسد قوانین فعلی نیز قابلیت تفسیر به نحوی که مستلزم پذیرش این تفکیک باشد را دارند. در واقع، فراز دوم از بند «ب» ماده ۶ کنوانسیون پاریس، صرفاً علائمی را قابل رد یا ابطال می‌داند که منحصراً از نشانه‌ها یا مشخصاتی ترکیب یافته باشد که در تجارت برای تعیین نوع، کیفیت، کمیت، مقصد، ارزش و... به کار می‌رود؛ در نتیجه، مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر علامت از ترکیب این موارد با غیر آن و یا با تغییر اندک این موارد تشکیل شده باشد، خود علامت - ولو اینکه تا حدود زیادی توصیفی باشد - مورد حمایت قرار می‌گیرد. در باب حمایت متفاوت از

علائم ثبت شده نیز می‌توان از بند «ز» ماده ۳۲ استفاده کرد: این بند، ملاک عدم قابلیت ثبت علامت را گمراهی مصرف کننده در خصوص منشأ کالا یا خدمتی که علامت تجاری بر آن قرار می‌گیرد، می‌داند؛ بدین توضیح که علائمی که به لحاظ توصیفی بودن، از تمایزبخشی کمی برخوردارند، به دلیل عدم استقلال کافی از کالا یا خدمتی که معرف آن هستند، نمی‌توانند در ذهن مصرف کننده ارتباطی کاملاً مستقیم میان کالا و تولیدکننده (و یا خدمت و عرضه کننده خدمت) برقرار نمایند و بیشتر به ارتباط علامت و آن وصف یا موضوعی که علامت بدان دلالت می‌کند، توجه می‌شود. در نتیجه، چنانچه تولیدکننده کالا یا عرضه کننده خدمت دیگری از علامتی شبیه به آن استفاده کند، نمی‌توان از گمراهی مصرف کننده سخن گفت؛ چرا که این گمراهی نهایتاً تنها در صورتی متصور است که عین همان علامت تجاری سابق‌الثبت مورد استعمال قرار گیرد.

۲-۱. رنگ‌ها

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، قانون حمایت از علائم و نشانه‌های جغرافیایی سوئیس، مستقلاً از رنگ‌ها به‌عنوان علامت تجاری حمایت نمی‌کند و مقرر داشته است که رنگ‌ها تنها در صورتی به‌عنوان علامت تجاری قابل حمایت هستند که به همراه حروف، اعداد و یا سایر موارد مذکور در بند ۲ ماده یک قانون مزبور باشند. بنابراین، رنگ مطلق، حتی اگر متعلق به طیف خاصی از رنگ‌ها باشد، قابل حمایت نیست. معادل فرانسوی ماده ۲ رهنمود، به بحث رنگ‌ها پرداخته است؛ حال آنکه رهنمود اروپایی و قوانین اسپانیا، پرتغال و بنلوکس به این موضوع ورود نکرده‌اند. پیش از تصویب رهنمود، کشورهای اروپایی درخواست‌های مربوط به ثبت رنگ‌ها را رد می‌کردند. در آلمان، «استمرار استفاده» دقیقاً مشابه همان رویه‌ای که در خصوص اعداد و ارقام اعمال می‌شد، شرط درخواست ثبت رنگ‌ها بود و اصولاً رنگ‌ها به‌تنهایی متمایزکننده محسوب نمی‌شدند (Tatham & Richards, 2006: 19). در واقع، آلمان از این رهگذر میان دو ضرورت متضاد آشتی برقرار می‌کرد: از یک سو، لزوم عدم حمایت از علائمی که متمایزکننده نبودند و از سوی دیگر، لزوم حفظ علائم در دسترس برای عموم (Borhofen, 2002: 46).

در اسپانیا، پس از تصویب رهنمود، قانون‌گذار علائمی را که صرفاً متشکل از رنگ هستند، تنها در صورتی قابل حمایت می‌داند که رنگ‌ها به شکل خاصی ارائه شده باشند (Tatham & Richards, 2006: 601). نویسنده شهیر اسپانیایی، کارلوس لمادوسا، از رنگ‌ها به عنوان نمونه‌ای از علائمی یاد می‌کند که فاقد هرگونه خاصیت متمایزکنندگی هستند و این دسته از علائم را در گروه علائم مذکور در ماده ۱-۷ رهنمود و در کنار علائم پیش‌پافتاده در یک طبقه قرار می‌دهد؛ امری که به نوعی نمایانگر نگرش عمومی به این علائم در اسپانیاست (Lema Devesa, n.d: 71).

در حقوق ایران، تا به امروز بحث مستقلی در این خصوص صورت نپذیرفته است؛ هرچند برخی نویسندگان ضمناً پذیرش رنگ به عنوان علامت تجاری را نپذیرفته‌اند. با این حال، با بررسی قوانین فعلی به نظر می‌رسد باید قائل به پذیرش ثبت این دسته از علائم، به شرط تمایزبخشی بود. در واقع، از مواد ۳۰ و ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری، هیچ قیدی که بتواند مانع از ثبت این دسته از علائم شود، قابل برداشت نیست؛ به‌ویژه با عنایت به اینکه عموماً رنگ‌ها دلالتی بر موضوع کالا یا خدمت ارائه‌شده ندارند و در نتیجه، باید در زمره علائم دارای تمایزبخشی قوی نیز محسوب گردند (کسنوی، ۱۴۰۰: ۱۳۴).

۲-۲. اشکال غیر متمایزکننده

ماده ۳ رهنمود و ماده ۲-711 L کد مالکیت فکری فرانسه، ناظر بر علائم غیرمتمایزکننده هستند. این مواد واجد ابهام اند: در بند «الف» رهنمود از اشکالی یاد می‌شود که قابل حمایت نیستند و به ماده ۱۲ ارجاع می‌دهد. بند «ب» نیز از علائم غیرمتمایزکننده‌ای سخن می‌گوید که به باور برخی نویسندگان، ارجاعی به علائم ژنریک است که لزوماً متمایزکننده نیستند (Gilbey, n.d: 97). مثال‌های مذکور در رهنمود نیز همین برداشت را تأیید می‌کند؛ چه آنکه این مثال‌ها از جمله علائم ژنریک محسوب می‌شوند، نظیر: «پیراهن برای پیراهن» یا «شراب برای شراب». دیدگاه دیگر بر این عقیده است که این بند به علائم بسیار پیش‌پافتاده یا بسیار پیچیده مربوط می‌شود.

۲-۳. ارزیابی تمایزبخشی

در این ارزیابی، تمام عناصر عینی و ذهنی لحاظ خواهند شد و به درجه شهرت یا تمایزبخشی توجه می‌شود، اما این امر به تنهایی به معنای معتبرشناختن تمایز میان علائم ضعیف و قوی نخواهد بود. همچنین، در این بررسی، علامت به‌عنوان یک کل و مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود و افزون بر این، ماهیت خاص هر محصول، در کنار توجه به حدود حوزه عمومی و لزوم عدم تعدی به آن، ملاحظه خواهد گردید.

همچنین، چنانچه واژه‌ای دارای چند معنا باشد، معنای توصیفی آن و نه معنای غیرتوصیفی آن لحاظ می‌شود. در عین حال، باید توجه داشت که صرف اینک کلمه‌ای در هیچ فرهنگ لغتی معنای مشخصی ندارد، نمی‌تواند در تمایزبخشی آن علامت مؤثر باشد. از سوی دیگر، در رویه اداره هماهنگ سازی بازار داخلی اتحادیه اروپا (OHMI)، صرف ثبت پیشینی علامت در یک کشور، نهایتاً اماره تمایزبخشی آن تلقی شده و نخواهد توانست این اداره را به ثبت ملزم نماید.

۳. رویه قضایی

در حوزه تمایزبخشی علایم تجاری، رویه قضایی بسیار پرباری وجود دارد و در حقیقت اصل تفکیک علایم به علایم قوی و ضعیف نیز ریشه در رویه قضایی دارد برای روشن شدن مطلب مناسب است به مثال‌هایی از رویه قضایی اروپایی و داخلی اشاره شود.

۳-۱. رویه قضایی اروپایی

در سال ۲۰۰۰، دادگاه فدرال سوئیس به تمایز میان علائم ثبت‌شده قوی و ضعیف قائل شد. در پرونده مورد بررسی، دارنده علامت ثبت‌شده «CAMPUS» برای خدمات بانکی، نسبت به ثبت علامت «LIBERTY Campus» برای خدمات مشابه اعتراض کرد. دادگاه در رأی ۱۸ ژانویه ۲۰۰۰ بیان داشت که علامت «CAMPUS» یک علامت ضعیف است: «علامتی که به حوزه دانشجویی اشاره می‌کند و هرچند اصیل است، اما در عین حال به راحتی قابل فهم می‌باشد». این رأی با نظر و رویه دادگاه عدالت اتحادیه اروپا و نیز دادگاه عدالت بنولوکس منطبق است. دادگاه عدالت بنولوکس نیز پیش‌تر در رأی ۵ اکتبر ۱۹۸۲ در رابطه با علامت «JUICY FRUIT»، به تمایز میان علائم قوی و ضعیف اشاره کرده بود. در این

پرونده بدین نکته اشاره شد که علائم ضعیف همانند علائم قوی از حمایت قانونی برخوردارند، با این همه، دامنهٔ این حمایت متفاوت است (Evrard, n.d.: 41). البته، بعدها در رأی موسوم به «Couleur»، دادگاه بنولوکس با رویکردی جدید از رویهٔ دعوی «JUICY FRUIT» عدول کرد. در فرانسه نیز، دادگاه تجدیدنظر پاریس در رأی ۲۷ ژانویهٔ ۱۹۹۴ در خصوص دعوی مالکیت صنعتی، صراحتاً این تفکیک را بی‌فایده دانست (Paris, janvier 1994: 57).

با این همه، با بررسی رویهٔ قضایی اتحادیهٔ اروپا می‌توان دریافت که گاه در موارد خاص، ملاک‌های ویژه‌ای برای تمایزبخشی اعمال می‌شود. در مواردی که علامت بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشد، علامت نمی‌تواند واجد وصف تمایزبخشی گردد. منظور از علائم پیچیده، علائمی است که چنان پیچیده باشند که مصرف‌کننده نتواند آن‌ها را به خاطر آورد و در نتیجه، به دلیل عدم قابلیت ایفای کارکرد علامت در اعلام منشأ کالاها یا خدمات، غیرمتمایزکننده محسوب می‌شوند. برای نمونه، محاکم آلمان علامتی را که متشکل از پنج عنصر چینی بود، پیچیده و نهایتاً فاقد وصف تمایزبخشی تشخیص دادند؛ چرا که به خاطر آوردن آن نیازمند تلاشی ذهنی طولانی است (St. Paul Girl, 1997: 45). این بحث به‌ویژه در خصوص رنگ‌ها در رویهٔ قضایی اروپایی بازتاب زیادی یافته است.

در گذشته، ادارهٔ هماهنگ‌سازی بازار داخلی اتحادیهٔ اروپا به‌دشواری حروف و اعداد تنها را به‌عنوان علامت می‌پذیرفت. مادهٔ ۸-۳ رهنمود بیان می‌دارد که علامتی که از یک یا دو حرف و یک یا دو عدد تشکیل شده است، معمولاً متمایزکننده است و در صورت خاص بودن این اعداد یا حروف، این شخصیت متمایزکننده تقویت می‌شود. این اداره در پروندهٔ ثبت عدد «IX» رأی داد که صرف دو حرفی بودن علامت نمی‌تواند دلیل موجهی برای رد آن باشد؛ اما در عین حال، در این پرونده و پرونده‌های مشابه، با استناد به مادهٔ ۱-۷ آیین‌نامه و با تکیه بر فقدان تمایزبخشی، اقدام به رد درخواست ثبت نمود (Troller, 2002: 20). مؤید این معنا، رأیی است که همین اداره در پروندهٔ ثبت عدد «۷» صادر کرده است: «تردید نیست که ارقام تنها، نظیر ۷، به‌صرف رقم بودن، مطابق با مادهٔ ۴ آیین‌نامه هستند و از آن‌جا که در آن ماده، اعداد در کنار سایر اشکال برشمرده

شده‌اند، لذا متمایزکننده می‌باشند. اما عدد ۷ به‌خودی‌خود فاقد هرگونه عنصر نوآورانه‌ای است و بنابراین، بر اساس پاراگراف ۱ ماده ۷ آیین‌نامه، متعلق به حوزه عمومی و غیرقابل ثبت است» (PIBD, 2000: 228).

۳-۱-۱. اشکال تصویری

این گروه هم شامل علائم دوبعدی و هم سه‌بعدی می‌شود و در قسمت «ج» از ماده ۳-۱ که معادل ماده 2-711 L کد مالکیت فکری فرانسه است، ذکر شده است. در این قسمت، از ممنوعیت ثبت علائمی سخن رفته که مبین ماهیت یا کارکرد محصول هستند یا به نحو قابل توجهی تداعی‌گر آن محصول می‌باشند. برخلاف دیدگاهی که این بند را داخل در مبحث تمایزبخشی می‌داند، به نظر می‌رسد که این بند مبین دلایل دیگری برای رد علائم است.

همچنین، ماده ۸-۳ رهنمود بیان می‌دارد که اشکال هندسی ساده از قبیل دایره و مربع و همین‌طور طرح‌های ساده، متمایزکننده نخواهند بود. البته، تفسیری که در عمل اداره هماهنگ‌سازی بازار داخلی اتحادیه اروپا از این ماده ارائه نموده، بدین ترتیب است که حتی اگر همین اشکال ساده نیز در عمل بتوانند در ذهن مصرف‌کننده نوعی ارتباط میان بنگاه تجاری و آن محصول ایجاد کنند، قابلیت حمایت را خواهند داشت. این استدلال به‌ویژه در پرونده‌ای راجع به ثبت شش مربع توسط این اداره به کار گرفته شد (OHMI, 1999: 1449). در حقوق فرانسه، ثبت این اشکال هیچ محدودیت خاصی ندارد و تنها مقید به تمایزبخشی است.

۳-۱-۲. رنگ‌ها

در دعوای ثبت رنگ بنفش (یاسی-ارغوانی) توسط شرکت Kraft Foods، علامت به استناد دلایلی که بنگاه برای استفاده مستمر خود ارائه داده بود، به ثبت رسید. اما با توجه به اینکه این بنگاه در دعوایی که علیه ناقض علامت خود اقامه کرد، شکست خورد، حمایت از این علامت به‌عنوان مصداق بارز علائم ضعیف شناخته شد (Groebel, 2002: 47).

۳-۲. رویه قضایی داخلی

در این باب، قلت دعوای مانع ایجاد رویه قاطع در محاکم شده است و به‌تبع آن، تا امروز دیوان عالی کشور نیز مجال رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه را نیافته است؛ با این همه، با بررسی موارد موجود می‌توان به سمت‌وسوی محاکم پی برد.

در موردی که بسیار به پرونده موضوع رأی پیش‌گفته دادگاه فدرال سوئیس شباهت دارد، دارنده علامت تجاری «سن ایچ» (شرکت عالیفرد) به ثبت علامت تجاری «سن سون» (طعام گستر) که پیش‌تر در طبقه دیگری به ثبت رسیده بود، در همان طبقه اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر تهران با این استدلال که صرف اشتراک در لفظ «سن» موجب گمراهی مصرف‌کننده نمی‌شود، اعتراض معترض را رد کرد. آنچه در این دادنامه مشهود است، لحاظ تمایزبخشی ضعیف و قوی است؛ اگرچه در متن دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر اشاره‌ای به این امر نشده است، اما با لحاظ کردن عوامل دخیل در دعوی، پذیرش این تفکیک توسط دادگاه مقبول به نظر می‌رسد.

در واقع، «سن ایچ» عبارتی به زبان ترکی و به معنای «تو بنوش» است و نظر به اینکه این علامت تجاری در طبقه ۳۲ موضوع موافقت‌نامه نیس به کار رفته است، لذا به دلیل دلالت‌کنندگی بالای این علامت، میزان تمایزبخشی آن کم است. بنابراین، همان‌طور که دادگاه به درستی به آن اشاره کرده است، نظر به اینکه ذهن مصرف‌کننده همواره ارتباط مستقیمی میان آشامیدن و آب‌میوه صنعتی که طبیعتاً آشامیده می‌شود، برقرار می‌کند، لذا محرومیت سایر رقبا از استفاده از این ترکیب، به بهانه گمراهی مصرف‌کننده، با اصول مسلم حقوق علائم تجاری در تعارض است. تکیه خواهان بر واژه «سن» به‌تنهایی مانع ثبت علامت «سن سون» به معنای «آنچه تو دوست داری» از سوی اداره ثبت اختراع یا پذیرش اعتراض از سوی دادگاه نشد؛ چه اینکه همان‌طور که در بخش مربوط به حقوق اروپایی بحث شد، در بحث تمایزبخشی، یک عبارت به‌صورت کلی و نه جزء-جزء آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در دعوی دیگری، مؤسسه سنجش تکمیلی در دادخواستی به طرفیت مؤسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر خواهان ابطال نام مورد استفاده شد و دادگاه بدوی دعوی خواهان را وارد تشخیص داد و به موجب دادنامه شماره ۲۵۹ حکم به ابطال نام مؤسسه صادر کرد. شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر، با تفکیک نام تجاری از علامت تجاری، حکم بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه داد. این دعوی توسط دکتربین با نازک‌اندیشی نقد شده است، اما نکات باریکی در نقد این پرونده مغفول افتاده است (میرحسینی، ۱۳۹۹: ۵۹۲-۶۰۰).

اگرچه نقادان رأی و دادگاه تجدیدنظر از نظر توجه نکردن دادگاه بدوی به تمایز علامت تجاری و نام تجاری به دادگاه بدوی خرده گرفته‌اند، اما با بررسی ژرف‌تر باید به دلایل زیر در این برداشت تجدیدنظر کرد: درست است که نام تجاری از علامت تجاری متمایز است، اما باید به این نکته اشاره کرد که به تجویز ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، هر نشان قابل رؤیت قابلیت ثبت به‌عنوان علامت را دارد و این نشان که اعم از حرف، کلمه و شکل تصویری و مانند این‌هاست، می‌تواند عیناً همان نام تجاری یک مؤسسه باشد و یا غیر آن.

لذا در صورتی که از نام تجاری عملاً همان استفاده‌ای شود که از علامت تجاری می‌شود و بنا بر ظاهر ماده ۳۰، نه نشان‌دهنده هویت مؤسسه، بلکه معرف کالاها یا خدمات آن باشد، مستنداً به ماده ۳۰ و ۳۱ و بند «ب» ماده ۴۰ همان قانون، حتی حکم به ابطال نام تجاری هم از سوی دادگاه قابل صدور است؛ چه اینکه ابطال علامت تجاری معارض، خود ضمانت اجرای دیگری است که در ماده ۴۱ به آن اشاره شده و ظهور در ضمانت اجرایی غیر از آن دارد.

به نظر می‌رسد همان‌طور که از سیاق رأی تجدیدنظر نیز برمی‌آید، دادگاه به توصیفی بودن علامت تجاری «سنجش تکمیلی» توجه داشته است. در حقیقت، برخلاف برداشت دادگاه تجدیدنظر، علامت «سنجش تکمیلی» که برای حوزه نشر ثبت گردیده بود، متمایزکنندگی حداقلی را برای ثبت به‌عنوان علامت تجاری داشته است. با این همه، به نظر نگارنده این علامت تا حدود زیادی توصیفی است؛ چه اینکه رابطه مستقیمی میان موضوع این انتشارات که راجع به کتب مرتبط با آزمون‌های مقاطع عالی دانشگاهی است و علامت تجاری ثبت‌شده وجود داشته است. لذا نظر به اینکه در صورت پذیرش تمایز میان علائم قوی و ضعیف در حقوق ایران، قطعاً به دلیل توصیفی بودن و اینکه این علامت تا حدی مصرف‌کننده را نسبت به کالای موضوع خود دلالت می‌کند، لذا علامت ضعیف است و نباید دعوی «سنجش تکمیلی» پذیرفته می‌شد.

در مورد دیگری، با وجود ثبت سابق علائم «کرانچیپس» و «کرانچیپس استیک» از سوی ثالث، خواهان دادخواستی مبنی بر پذیرش ثبت علامت «کرانچی

تند و آتشین» به فارسی و لاتین به همراه شکل میمون فانتزی و «کرانچی» تقدیم داشت. دادگاه با این استدلال که «... نظر به اینکه اساس و پایه و وجه مشخصه علامت درخواست شده کلمه کرانچی می‌باشد و قابلیت استفاده انحصاری نداشته و نمی‌تواند وجه تمایز علائم از یکدیگر باشد...»، از ثبت علامت خواهان خودداری نمود (دادنامه شماره ۱۹۰۲۲۶۳۰۰۰۹۹۷۰۹۳۰۱۳۹۳). به نظر نگارنده، در تحلیل این رأی می‌توان رگه‌هایی از توجه به نظریه فرانسوی مبتنی بر اقبال نشان ندادن به ایده تفکیک علائم به قوی و ضعیف را مشاهده کرد؛ زیرا «کرانچیپس» می‌تواند به دلیل القای یک ماده غذایی (چیپس) در طبقه ۲۹ یا ۳۰، علامتی ضعیف شناخته شود (کسنوی، ۱۴۰۰: ۱۳۲-۱۳۳).

در پرونده دیگری که علامت تجاری موضوع آن می‌تواند مصداق بارز علائم ضعیف باشد، شرکت کانادایی ژیلت که علامت تجاری «ORAL-B» را از سال ۱۳۵۰ در ایران ثبت کرده بود، دادخواستی مبنی بر ابطال علامت تجاری «DR-ORAL» در خصوص مسواک مطرح کرد. دادگاه بدوی با این استدلال که قسمت اساسی هر دو علامت مبتنی بر واژه «ORAL» است و این امر می‌تواند منجر به گمراهی مصرف‌کننده شود، حکم به ابطال ثبت علامت تجاری مؤخر صادر کرد. شعبه ۱۱ دادگاه محترم تجدیدنظر با این عبارت که «برای مصرف‌کننده عادی ایرانی، معنای لغوی ORAL که اعلام شده واژه فارسی آن "دهانی" است، مد نظر و مورد توجه نمی‌باشد، بلکه کیفیت کالا با علامت تجاری مذکور موجب اطمینان خاطر و توجه می‌باشد؛ به دیگر سخن، برای مصرف‌کننده عادی ایرانی شکل و نگارش کلمه ORAL موجب تمایز است و نه معنای فارسی آن که کلمه‌ای عام است...»، رأی به رد دعوی داد (کسنوی، ۱۴۰۰: ۵۷۶).

در مقام نقد این رأی، ابتدائاً باید به این پرسش پاسخ داد که آیا صرفاً باید زبان رسمی کشوری که دعوی در آن اقامه می‌شود را ملاک قرار داد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این نتیجه منطقی را در پی خواهد داشت که علاوه بر دعاوی راجع به نقض حقوق صاحب علامت، در بررسی تمایزبخشی نخستین نیز این امر لحاظ شده و فی‌المثل علامت «POMME» یا «APPLE» برای محصولات کشاورزی به ثبت برسد. این دیدگاه با این استدلال نیز می‌تواند تقویت شود که در صورت ثبت

علامت از طریق سیستم معاهده مادرید، کشور مبدأ صرفاً قوانین داخلی خود را در مورد حمایت از علامت لحاظ می‌کند و مدت یک‌سال جهت بررسی این موارد با قوانین ملی سایر کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. با این حال، این نتیجه‌گیری با ایراداتی به شرح ذیل روبه‌روست:

۲-۱-۲. عدم انطباق با رویه بین‌المللی

بدین شرح که همان‌طور که پیش‌تر ذکر آن رفت، اداره هماهنگ‌سازی بازار داخلی اتحادیه اروپا در سنجش تمایزبخشی علائم تجاری، علائم را در تمام زبان‌های رایج اتحادیه از لحاظ تمایزبخشی بررسی می‌کند. افزون بر این، در پرونده مطروحه در سوئیس که به رأی پیش‌گفته منجر شد نیز ملاحظه کردیم که علائم مورد دعوی به زبان انگلیسی بودند، در حالی که زبان‌های رسمی سوئیس فرانسوی، آلمانی، رومانش و ایتالیایی هستند. این امر به‌ویژه با مقتضیات قرن اخیر و گسترش تجارت بین‌الملل و تلاش گسترده جهانی در عرصه یکسان‌سازی قواعد حاکم بر تجارت، از جمله حوزه مهم مالکیت صنعتی، سازگار نیست.

۳-۲-۲. علایم مشهور

مستفاد از ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس که دولت ایران نیز به آن پیوسته است، چنانچه علامتی در ایران برای کالای خاصی مشهور شده باشد، می‌توان به سادگی و صرفاً از طریق تغییر شیوه نگارش، موجبات نقض آن را فراهم کرد. در مانحن‌فیه، بر فرض مشهور بودن علامت شرکت ژیلت، با ثبت علامت «اورال-بی» (با خط فارسی) بدون هیچ خطری می‌توان مایه تجاری دیگری را مورد تعرض قرار داد.

۳-۲-۳. تعارض

معارض با رویه ادارات منطقه‌ای ثبت علائم تجاری است که به‌ویژه در صورت پیوستن ایران به یکی از آن‌ها بروز می‌یابد.

با این همه، به نظر می‌رسد در مقام جمع دو دیدگاه، بهتر آن است که میان زبان‌ها تفکیک قائل شده و در مورد زبان‌هایی که عمومیت و جنبه بین‌المللی دارند (فرانسوی و انگلیسی) و عموماً قشر تحصیل‌کرده جامعه با آن زبان‌ها و معانی آن‌ها مانوس هستند، و سایر زبان‌ها تفکیک قائل شویم. در دسته دوم، دیدگاه دادگاه

محترم تجدیدنظر را بپذیریم، ولی در مورد زبان‌های بین‌المللی قائل به نظریهٔ دوم باشیم. بر اساس نظریهٔ مختار ما در این پرونده، بر فرض وجود تمایزبخشی حداقلی که لازمهٔ ثبت اولیهٔ علامت بوده است، این علامت که به نظر برای طبقهٔ ۳ معاهدهٔ نیس ثبت شده، به نحو متعارف میان بهداشت دهان و واژهٔ «دهانی» نوعی ارتباط منطقی و لفظی ایجاد می‌کند که در نتیجهٔ آن، ثبت علامت تجاری «ORAL-B» نباید مستند ابطال علامت تجاری «DR-ORAL» قرار می‌گرفت.

نتیجه گیری

مهم‌ترین عنصر در بررسی علائم تجاری، تمایزبخشی آن است که در تمام اسناد ماهوی بین‌المللی راجع به علائم تجاری و همچنین قوانین ماهوی تمامی کشورها نمود یافته است. با بررسی قوانین و رویه قضایی کشورهای اروپایی مشاهده می‌شود که علی‌رغم تصویب رهنمودهای اداره هماهنگ‌سازی بازار داخلی اتحادیه اروپا، به‌ویژه رهنمود شماره EC/۹۵/۲۰۰۸ مصوب ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸ و قوانینی که بر اساس آن تدوین یافته‌اند، هنوز تفاوت‌هایی در عرصه تقنین و در ابعاد گسترده‌تر، در رویه قضایی کشورهای اروپایی نمود پیدا کرده است. از جمله مهم‌ترین این اختلافات، بحث تفکیک علائم قوی و ضعیف است که در کشورهای بنولوکس و سوئیس پذیرفته شده، اما پاره‌ای دیگر از کشورها، از جمله فرانسه، به آن اقبالی نشان نداده‌اند.

پس از رأی دادگاه فدرال سوئیس در خصوص پذیرش تفکیک میان علائم متمایزکننده قوی و ضعیف که توسط دادگاه عدالت بنولوکس و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا نیز مورد اقبال قرار گرفت، دکترین و رویه قضایی بیش‌ازپیش به پذیرش این تفکیک تمایل یافته است؛ هرچند که هنوز رویه قضایی فرانسه و همین‌طور اکثر حقوقدانان فرانسوی با این تفکیک مخالف هستند.

در خصوص حقوق ایران باید گفت که هنوز به علت قلت دعوی، محاکم مجال آن را نیافته‌اند تا یکی از دو راه را برگزینند. با این همه، سیر تاریخی پرونده‌ها حاکی از آن است که رویه قضایی ایران در آینده به سمت پذیرش این تفکیک پیش خواهد رفت؛ به طوری که با کنکاش در آراء، به‌ویژه با لحاظ سیر تاریخی آن‌ها، می‌توان از تمایل تدریجی به دکترین تفکیک یادشده سخن گفت. به لحاظ نظری نیز، قابلیت چنین تفسیری با تکیه بر قوانین ملی موجود و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران در حوزه علائم تجاری به آن‌ها پیوسته است، خالی از وجه نیست.

در رویه قضایی فرانسه، شاهد ثبت علامت «قرمز کنگو» برای محصولات نفتی، پیش از هماهنگ‌سازی و مستند به قانون ۱۹۶۴ هستیم. در این مورد، شورای دولتی اظهار نظر کرد که قانون مانع حمایت از رنگ‌ها نیست، مشروط به اینکه رنگ‌ها صرفاً متمایزکننده باشند. با این همه، این حمایت نمی‌تواند مانع استفاده

رقبا از سایر طیف‌های آن رنگ شود (Couleur rouge Congo, 1974: 210). در مقابل، رویه قضایی فرانسه از پذیرش درخواست ثبت «آبی روشن» برای کفش و لباس پرهیز کرده است؛ چرا که در این مورد تنها به ذکر «آبی روشن» بسنده شده و از ذکر طیف دقیق رنگ خودداری گردیده بود، حال آنکه در عرصه پوشاک، رنگ از ویژگی‌های اساسی و بسیار مهم بوده و بنابراین این درخواست قابلیت پذیرش نداشته است (Couleur bleu pâle, 1998: 190). با وجود دعاوی پیش گفته، عملاً موضع رویه قضایی فرانسه تغییری نکرده و صرف اینکه علامت پیشنهادی تنها متعلق به یک طیف رنگی باشد، نمی‌تواند موجب رد آن گردد.

در مقابل، همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد، رویه اداره هماهنگ‌سازی بازار داخلی اتحادیه اروپا در قبال رنگ‌ها چندان مطلوب نیست؛ چنان‌که در پرونده معروف ثبت رنگ «سبز روشن»، در رأی هیئت رسیدگی چنین می‌خوانیم: «نمی‌توان تنها به دلیل نمود ظاهری داشتن، برای استفاده‌کنندگان الزامی ایجاد کرد تا از رنگ به‌عنوان وسیله شناخت کالا یا خدمت بهره‌گیرند؛ طیف رنگی تنها برای کالاهای خاص و مشتریان ویژه می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد» (Couleur vert clair, 1999: 415). همچنین این رویه در رد ثبت علامت مربوط به طیف کاملاً تعریف‌شده‌ای از رنگ آبی برای سوخت نیز قابل مشاهده است. در این پرونده، در رأی این اداره آمده بود که آبی بیان‌شده معمولاً نمی‌تواند از رنگ معمول آبی تمیز داده شود و بنابراین قابل حمایت نخواهد بود و حقوق انحصاری حاصل از ثبت علامت، نباید حقوق مشروع استفاده از طیف‌های هم‌سایه آن نوع از رنگ آبی را به خطر اندازد. رأی صادره در این دعوا به‌شدت متأثر از حقوق آلمان است و تأثیر نظریه آلمانی «نیاز به آزاد ماندن» در آن مشهود است (Couleur blue Aral, 2000: 1609).

فهرست منابع

فارسی

۱. میرحسینی سید حسن، حقوق علائم تجاری، نشر میزان، چاپ نخست، تهران، زمستان ۱۳۹۰
۲. محبی محمود، حقوق ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مقررات تشکیل و ثبت شرکت‌های تجاری، مقررات و نحوه ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشان‌های جغرافیایی، نشر خرسندی، چاپ نخست، تهران، ۱۳۹۴
۳. کسنوی شادی، مبانی حقوق علائم تجاری، شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست، تهران، ۱۳۹۴

غیر فارسی

1. BERTRAND André, *Le droit des marques et des signes distinctifs*, CEDAT, 2000
2. BORNHOFEN Ekkehart, *Du caractère distinctif des marques de couleur (Allemagne)*, dans
3. PIBD, N° 738, II, 2002
4. **CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**, Ed. Dalloz, 2000
5. CUERPI, *Droit comparé des marques dans les pays de la CEE*, CUERPI, 1975
6. EVRARD Jean-Jo, PÉTERS Philippe, *La défense de la marque dans le Benelux*, Larcier, 1995
7. MATHÉLY Paul, *Le nouveau droit français des marques*, Librairie du Journal, 1994
8. POLLAUD-DULLIAN Frédéric, *Droit de la propriété industrielle*, Domat Droit Privé, Montchrestien, 1999
9. SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, PIERRE Jean-Luc, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2ème éd., Litec, 2001
10. TATHAM David, RICHARDS William, *ECTA Guide to E.U. Trade Mar*
11. *k Legislation*, Sweet & Maxwell, London, 1998
12. TROLLER K., *De la distinctivité des marques (Suisse)*, PIBD, N° 735, II, 2002