

## Distinctiveness Types in the Trademark System and its Determination Criteria

 Soheila Nourali

PhD in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran  
snurali69@gmail.com



### Abstract

A Trademark is a subdivision of intellectual property law. The legal protection of a sign as a registered trademark requires certain substantive and formal conditions. In this context, distinctiveness is known as the most important substantive requirements for protecting trademark. The distinctiveness means that the sign should be able as a source identifier, and distinguish the products or services to the consumers. The distinctiveness is classified into two types: an inherent distinctiveness, and an acquiring distinctiveness. The inherent distinctiveness considered distinctive and protected from the beginning of its entry into the market. in acquired distinctiveness, the mark is initially not considered distinctive, but over time, by acquiring, it gains the ability to be registered and protect.

Journal of Research and  
Development in Private Law

Iranian Law and Legal Research  
Institute

Vol. 1 | No. 2 | Fall 2024 and  
Winter 2025  
(Original Article)

[www.jpl.illrc.ac.ir](http://www.jpl.illrc.ac.ir)

DOI:

[10.22034/jpl.2024.2042580.1121](https://doi.org/10.22034/jpl.2024.2042580.1121)

However, the important question is : what criteria are used to determine the distinctiveness of a mark, and what criteria can be applied to assess whether a trademark is distinctive? The present article concludes that unlike the developed legal systems that have set precise criteria for determining distinctiveness, a legislative gap exists in Iranian law system regarding determination of the types of distinctiveness and and its will be fill legal deficinecies.

**Keywords:** trademark, sign, inherent distinctiveness, acquired distinctiveness, secondary meaning.



## اقسام تمایزبخشی در نظام علائم تجاری و معیارهای احراز آن

دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشکده شهید بهشتی، تهران، ایران، snurali69@gmail.com

سهیلا نورعلی



دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی  
پژوهشکده حقوق و قانون ایران

دوره ۱ | شماره ۲ | پاییز و زمستان ۱۴۰۳  
(مقاله پژوهشی)

[www.jpl.illrc.ac.ir](http://www.jpl.illrc.ac.ir)

DOI:

[10.22034/jpl.2024.2042580.1121](https://doi.org/10.22034/jpl.2024.2042580.1121)

### چکیده

علامت تجاری همواره به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق مالکیت فکری مورد توجه بوده است. حمایت از یک نشان به عنوان علامت تجاری مستلزم برخورداری نشان مورد نظر از شرایط ماهوی و شکلی خاص است و در این میان «تمایزبخشی» به عنوان مهم‌ترین شرط ماهوی حمایت از علامت تجاری شناخته می‌شود. تمایزبخش بودن علامت به این معناست که علامت مورد نظر باید بتواند به مثابه شناسه منبع عمل کند و کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را به مصرف‌کنندگان بشناساند. تمایزبخشی اقسام گوناگونی دارد. در تمایزبخشی ذاتی علامت تجاری از همان ابتدای ورود به بازار تمایزبخش محسوب می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرد. در مقابل در تمایزبخشی اکتسابی، نشان ابتدا تمایزبخش تلقی نمی‌شود و در گذر زمان با کسب تمایزبخشی قابلیت ثبت و حمایت پیدا می‌کند.

با این حال پرسش مهم در این خصوص این است که احراز تمایزبخشی یک علامت بر مبنای چه ضوابطی صورت می‌گیرد و بر اساس چه معیارهایی می‌توان تشخیص داد که یک علامت تجاری تمایزبخش است؟ مقاله حاضر در نهایت نتیجه می‌گیرد که بر خلاف نظام‌های حقوقی پیشرو که در رابطه با تمایزبخشی معیارهای دقیقی تعیین نموده‌اند نظام حقوقی ایران در این خصوص دچار خلأ می‌باشد که پیش‌بینی اقسام تمایزبخشی و معیارهای احراز آن در قانون مربوطه موجب رفع این نقصه خواهد شد.

**کلیدواژه‌ها:** علامت تجاری، نشان، تمایزبخشی ذاتی، تمایز بخشی اکتسابی، معنای ثانویه.

## مقدمه

همه تولیدکنندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات تلاش می‌کنند با به‌کارگیری نشان‌های گوناگون کالاها و خدمات خود را از کالاها و خدمات سایرین متمایز کنند. به نحوی که امروزه اقسام مختلفی از علائم تجاری، از کلمات و تصاویر گرفته تا بسته‌بندی، آواهای شنیداری، تصاویر متحرک و حتی بوها و مزه‌ها، به این منظور به کار گرفته می‌شوند. برای این که یک نشان قادر باشد به عنوان علامت تجاری منبع کالاها و خدمات تحت پوشش را به مصرف‌کنندگان معرفی نماید، نیازمند آن است که «تمایزبخش»<sup>۱</sup> باشد. تمایزبخشی جوهره اصلی علامت تجاری محسوب می‌شود که در صورت فقدان آن حمایت به عنوان علامت تجاری منتفی می‌شود.

تمایزبخشی ممکن است ذاتی یا اکتسابی باشد. با این توضیح که در برخی موارد وضعیت نشان به گونه‌ای است که از همان ابتدا قابلیت آن را دارد که به عنوان علامت تجاری ایفای نقش نماید. در مقابل گاهی نشان در ابتدا قدرت کافی برای شناسه منبع بودن ندارد اما در طول زمان می‌تواند برای خود چنین قابلیت‌ای ایجاد کند. یعنی نشانی که در ابتدا تمایزبخش نبوده با گذر زمان تمایزبخش می‌شود.

موضوع مهمی که در رابطه با تمایزبخشی مورد توجه قرار می‌گیرد احراز تمایزبخشی است. یعنی باید تعیین کرد که حسب مورد کارشناس اداره ثبت در زمان بررسی اظهارنامه ثبت علامت تجاری یا دادگاه به هنگام تصمیم‌گیری در دعوی نقض علامت تجاری بر اساس چه معیارهایی تمایزبخش بودن نشان موردنظر را تشخیص می‌دهند. از این رو پرسش مهمی که این مقاله درصدد پاسخ‌گویی به آن می‌باشد این است که معیارهای احراز تمایزبخشی کدام است و مقام صالح براساس چه ضوابطی می‌تواند تمایزبخشی را در علامت تجاری تشخیص دهد.

در مقاله حاضر تلاش می‌شود ضمن مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی پیش‌رو به وضعیت نظام حقوقی ایران نیز پرداخته شود. در این راستا در بخش اول مفهوم تمایزبخشی

<sup>۱</sup> - Distinctive

و انواع آن مطالعه می‌شود. سپس در بخش دوم معیارهای احراز تمایزبخشی بررسی می‌گردد.

### ۱- مفهوم تمایزبخشی

برای این که یک نشان بتواند کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را از کالاها یا خدمات سایرین تفکیک کند باید تمایزبخش باشد. یعنی از منظر مصرف‌کنندگان بین آن نشان و سایر نشان‌ها وجه تمایز وجود داشته باشد به نحوی که آن‌ها در مواجهه با نشان موردنظر بتوانند منبع کالاها یا خدمات تحت پوشش را شناسایی کنند. تمایزبخشی به دو دسته «تمایزبخشی ذاتی»<sup>۱</sup> و «تمایزبخشی اکتسابی»<sup>۲</sup> تقسیم می‌شود. منظور از تمایزبخشی ذاتی آن است که علامت بدوی و بدون نیاز به گذر زمان و تحصیل تمایزبخشی در بازار قابل حمایت است. در مقابل تمایزبخشی اکتسابی بدان معناست که علامت در بدو امر فاقد ویژگی تمایزبخشی بوده و حمایت از آن مستلزم آن است که با گذر زمان در میان مصرف‌کنندگان تمایزبخشی یا «معنای ثانویه»<sup>۳</sup> را کسب نماید. تمرکز اصلی تمایزبخشی اکتسابی بر این موضوع است که خریداران منبع کالاهای تحت پوشش علامت را می‌شناسند یا خیر. یعنی وقتی خریداران با آن علامت مواجه می‌شوند منبع آن در ذهن‌شان تداعی می‌شود یا خیر. برای اثبات معنای ثانویه، تولیدکننده باید نشان دهد که به دلیل استفاده طولانی مدت و انحصاری از علامت، منبع کالاهای تحت پوشش آن علامت به ذهن مصرف‌کنندگان متبادر می‌شود و آن را از کالاهای رقبا تمیز می‌دهند. (Winckel, 2013, p. 1023) اینکه علامت چه زمانی ذاتا تمایزبخش و در چه صورت نیازمند تحصیل تمایزبخشی است بسته به نوع علامت متفاوت است که به شرح آن می‌پردازیم:

1- Inherent Distinctiveness

2- Acquired Distinctiveness

3- Secondary Meaning

- ۱- «علامت کلمه‌ای»<sup>۱</sup>: یکی از دادگاه‌های آمریکا در پرونده‌ای<sup>۲</sup> علائم تجاری را برمبنای تمایزبخشی به پنج گروه تقسیم کرد:
- «علامت عام (ژنریک)»<sup>۳</sup>: علامتی که واژه عمومی گروهی از کالاها یا خدمات است و طبقه کالا را مشخص می‌سازد. مانند: علامت «شامپو» برای شوینده سر.
- «علامت توصیفی»<sup>۴</sup>: علامتی که مستقیم به توصیف برخی از ویژگی‌های کالا می‌پردازد و ایده‌ای از عناصر، کیفیات یا ویژگی‌های کالا را به ذهن منتقل می‌کند. مانند: علامت «آرتیستی کر» (به معنای مراقبت از آرتروز) برای ژل درمانی آرتروز.
- «علامت دلالت‌کننده»<sup>۵</sup>: علامتی که برخی از ویژگی‌های کالا یا خدمت را غیرمستقیم بیان می‌کند. به همین دلیل برای این که شخص به ماهیت کالای تحت پوشش علامت پی ببرد به تفکر نیاز دارد. مثل: علامت «فِرِش» (به معنای تازه) برای نوشیدنی.
- «علامت انتخابی»<sup>۶</sup>: کلمه‌ای که هرچند در لغت‌نامه دارای معنای خاصی است اما بین این کلمه و کالای تحت پوشش علامت هیچ تجانسی وجود ندارد. مثل: علامت «کمل» (به معنای شتر) برای سیگار.
- «علامت ابداعی»<sup>۷</sup>: نوواژه‌ای است که هیچ معنای خاصی در لغت‌نامه ندارد و فقط برای این که به‌عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد ساخته می‌شود. مثل علامت «کداک» برای کالاهای مربوط به دوربین که هیچ معنای لغوی خاصی ندارد. (24-27)
- (Shilling, 2002, p.

<sup>۱</sup> . Word Mark: علامتی که از کلمات، حروف یا اعداد تشکیل شده است. زمانی که حرف، کلمه یا عدد با خط و طرح استاندارد و بدون هیچ‌گونه ویژگی گرافیکی یا رنگی نمایش داده شود علامت کلمه‌ای محسوب می‌شود.

<sup>۲</sup>- Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc, 537F.2d4 (2d Cir.1976).

<sup>۳</sup>- Generic Marks.

<sup>۴</sup>- Descriptive Marks.

<sup>۵</sup>- Suggestive Marks.

<sup>۶</sup>- Arbitrary Marks.

<sup>۷</sup>- Fanciful Marks.

بر مبنای این تقسیم‌بندی، علائم تجاری در طیف تمایزبخشی قرار می‌گیرند. در پایین‌ترین درجه این طیف، علامت عام قرار دارد که قابل حمایت نیست. زیرا فاقد قدرت تمایزبخشی است و نمی‌تواند به عنوان شناسه منبع عمل کند. در میانه طیف علامت توصیفی قرار دارد که به دلیل این که به سادگی محصول تحت پوشش خود را توصیف می‌کند تا زمانی که در بازار از طریق استفاده مکرر تمایزبخشی به دست نیآورده قابل حمایت نیست. دارنده علامت توصیفی باید اثبات کند که خریداران آن علامت منظور را به منبع آن کالا منسوب می‌کنند. از این رو علامت توصیفی صرفاً از طریق اکتساب تمایزبخشی حمایت می‌شود. در بالاترین درجه طیف، علائم دلالت‌کننده، انتخابی و ابداعی قرار دارند که به عنوان علائم ذاتا تمایزبخش شناخته می‌شوند و به اثبات تمایزبخشی اکتسابی نیاز ندارند. این علائم به محض اولین ورود در بازار مورد حمایت قرار می‌گیرند زیرا فرض بر آن است که خریداران در اولین برخورد، آن‌ها را به عنوان شناسه منبع تلقی کرده و از سایر منابع تمیز می‌دهند. (Smith, 2005, p. 263-264)

۲- «علامت سه‌بعدی»<sup>۱</sup>: در پرونده معروفی در آمریکا<sup>۲</sup>، دادگاه خاطر نشان ساخت که اثبات معنای ثانویه فقط در علامت توصیفی ضرورت دارد و حمایت از علائم ذاتا تمایزبخش مستلزم اثبات معنای ثانویه نیست. بنابراین برای لباس تجاری ذاتا تمایزبخش نیز چنین الزامی وجود ندارد و همان طیف تمایزبخشی که برای علامت کلمه‌ای مطرح شد برای لباس تجاری نیز مناسب است و استفاده می‌گردد. (Harmon Cooley, 2008, p. 26) با این حال دیوان عالی این کشور در پرونده دیگری<sup>۳</sup> از نظر قبلی خود عدول کرده و بین لباس تجاری مربوط به بسته‌بندی کالا و لباس تجاری مربوط به طرح کالا تفکیک قائل شده و مقرر کرد که برخلاف بسته‌بندی کالا، طرح کالا نمی‌تواند ذاتاً تمایزبخش باشد و فقط می‌تواند از طریق تحصیل تمایزبخشی (معنای ثانویه) مورد حمایت قرار گیرد. (Sequeira, 2001, 258)

<sup>۱</sup> Three Dimensional Mark: این علامت که در برخی از کشورها با اصطلاحات دیگری همچون «لباس تجاری» یا «پوشش متمایز» خوانده می‌شود شامل طرح کالا، بسته‌بندی کالا و حتی فضا و دکوراسیون ارائه خدمات می‌شود.

<sup>۲</sup> Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 112 S.Ct. 2753, 2755 (1992).

<sup>۳</sup> Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000).

p. در اتحادیه اروپا نیز علامت تجاری سه بعدی می‌تواند ذاتا تمایزبخش باشد و بدون اثبات معنای ثانویه مورد حمایت قرار گیرد. از طرفی در اتحادیه تفکیکی بین طرح کالا و بسته بندی کالا صورت نگرفته و همه انواع علائم سه بعدی ممکن است ذاتا تمایزبخش باشند و بدون نیاز به اثبات معنای ثانویه حمایت شوند.

(Research Report by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee and the Europe Subcommittee of the Non-Traditional Marks Committee 2007: 6)

۳- «علامت رنگی»<sup>۱</sup>: مطابق رویه قضایی و مرجع ثبت آمریکا، ثبت علائم رنگی فقط در صورتی میسر است که متقاضی اثبات نماید که رنگ موردنظر در میان مصرف کنندگان تمایزبخشی به دست آورده است. دادگاه عالی این کشور در پرونده<sup>۲</sup> خاطرنشان کرد که در گذر زمان ممکن است مصرف کنندگان رنگ خاص کالا و بسته بندی آن را به مثابه شناسه منبع قلم داد کنند اما علائم رنگی به هیچ وجه نمی‌توانند ذاتا تمایزبخش باشند و فقط در صورتی حمایت می‌گردند که معنای ثانویه تحصیل کنند. (Moir, 2011) (418-414 قانون و دستورالعمل علامت تجاری اتحادیه اروپا از نظر تمایزبخشی تفکیکی میان اقسام مختلف علامت تجاری قائل نشده و ظاهراً علامت رنگی نیز می‌تواند ذاتا تمایزبخش باشد. اما در پرونده<sup>۳</sup> ای دیگر دادگاه اذعان کرد که مصرف کنندگان معمولاً منبع محصولات را بر مبنای رنگ آن‌ها شناسایی نمی‌کنند زیرا رنگ در رویه تجاری کنونی به عنوان ابزاری برای شناسایی منبع نیست. از این رو علامت رنگی معمولاً نمی‌تواند ذاتا قادر به تمایز محصولات تحت پوشش خود باشد و این امر فقط زمانی امکان پذیر است که تعداد کالاها یا خدمات تحت پوشش بسیار محدود و بازار مربوطه نیز بسیار خاص باشد. (Miguel Carvalho, 2014, p.91) بنابراین در عمل اثبات تمایزبخشی ذاتی برای این علائم دشوار است و متقاضی باید اثبات کند که علامت از طریق استفاده در بازار تمایزبخش شده است.

<sup>۱</sup> . Colour Mark: علامتی که صرفاً از طریق ترکیبی از رنگ‌ها یا رنگ واحد قادر است به مثابه شناسه منبع عمل کند.

<sup>۲</sup> - Qualitex Co v Jacobson Products Co 514 U. S.159 (1995).

<sup>۳</sup> - Case C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux- Merkenbureau, [2003] I-03793.

۴- «علامت حرکتی»<sup>۱</sup> و «چندرسانه‌ای»<sup>۲</sup>: امروزه انیمیشن‌ها و تصاویر متحرک به‌طور قابل توجهی در رسانه‌های دیجیتال مانند وبسایت‌ها و تلویزیون استفاده می‌شوند و این امر موجب توجه کمتر مصرف‌کنندگان به آن‌ها به‌عنوان شناسه منبع می‌شود. از این‌رو درک مصرف‌کنندگان متعارف از تصاویر متحرک به‌عنوان علامت تجاری نکته بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. برخی از علائم حرکتی ثبت شده در آمریکا بدون اثبات معنای ثانویه و صرفاً به دلیل تمایزبخشی ذاتی به ثبت رسیده‌اند. (Ruchkin, 2020, p. 49) در دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز خاطر نشان شده است که همان ضابطه کلی تمایزبخشی برای علائم حرکتی و چندرسانه‌ای نیز اعمال‌شدنی است. این ارزیابی در وهله اول با توجه به کالاها یا خدماتی که تحت پوشش علامت قرار می‌گیرند و در وهله دوم با توجه به درک عموم نسبت به آن نشان صورت می‌گیرد.<sup>۳</sup>

۵- «علامت هولوگرامی»<sup>۴</sup>: هیئت رسیدگی و تجدیدنظر علامت تجاری در آمریکا متذکر شده است که چون شرکت‌ها از هولوگرام به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از تقلب و تکثیر غیر مجاز محصولات‌شان استفاده می‌کنند مصرف‌کنندگان اصولاً هولوگرام را به منزله شناسه منبع تلقی نمی‌کنند. در نتیجه حمایت از هولوگرام به‌عنوان علامت تجاری فقط در صورتی امکان‌پذیر است که مستنداتی دال بر تمایزبخشی ارائه گردد.<sup>۵</sup> در مقابل دستورالعمل اتحادیه اروپا موضعی همانند علائم حرکتی و چندرسانه‌ای دارد.<sup>۶</sup>

<sup>۱</sup> Motion Mark: علامتی که متشکل از یک یا چند حرکت یا تغییر در اجزای خود باشد.

<sup>۲</sup> Multimedia Mark: علامتی که شامل ترکیبی از تصاویر و صداها باشد.

<sup>۳</sup>- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. 2024. Available at:

<https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000000000> . Part B, Section 4, Chapter 3. pp.494-495

<sup>۴</sup> Hologram Mark: علامتی که در آن هولوگرام برای تفکیک منبع کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

<sup>۵</sup>- Trademark Manual of Examining Procedures (TMPE). 2024. Available at:

<https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/tmep-archives> .Section 1202.14.

<sup>۶</sup>- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. op.cit. P.498.

۶- «علامت الگویی»<sup>۱</sup>: اغلب الگوها ذاتا تمایزبخش نیستند زیرا به طور معمول مصرف-کنندگان الگوها را به عنوان تزئینات در نظر می‌گیرند نه به عنوان شناسه منبع. به همین دلیل تشخیص این که یک علامت الگویی ذاتا تمایزبخش است یا نه تا حد زیادی بستگی به تأثیر تجاری آن الگو بر مصرف‌کنندگان دارد. در آمریکا<sup>۲</sup> و اتحادیه اروپا<sup>۳</sup> علائم الگویی می‌توانند بسته به تأثیر تجاری که بر مصرف‌کنندگان می‌گذارند ذاتا تمایزبخش باشند و در غیر این صورت برای حمایت نیازمند اثبات معنای ثانویه هستند.

۷- «علامت موضعی»<sup>۴</sup>: در علائم موضعی قرار گرفتن یک نشان در موضعی خاص از منظر مصرف‌کنندگان به عنوان شناسه منبع قلمداد شود.<sup>۵</sup> بنابراین بسته به خاص و منحصر به فرد بودن قرارگیری نشان در موضع خاص از منظر مصرف‌کنندگان ممکن است حمایت از آن بدون اثبات معنای ثانویه صورت گیرد.

۸- «علامت بویایی»<sup>۶</sup>: تشخیص تمایزبخشی در علائم بویایی به بوی منظور و محصولی که معطر به آن بو می‌شود بستگی دارد. یک بو ممکن است در رابطه با یک محصول تمایزبخش باشد اما همان بو در خصوص محصولی دیگر تمایزبخش نباشد. مطابق رویه اتحادیه اروپا فقط زمانی می‌توان ادعا کرد که علامت بویایی ذاتا تمایزبخش است که بو به کالایی ضمیمه شود که آن کالا معمولاً غیر معطر است یا زمانی که بو به اندازه‌ای منحصر به فرد باشد که توجه مصرف‌کننده را به خود جلب کند. مثلاً: بوی چمن هرس شده تازه برای توپ تنیس

<sup>۱</sup> Pattern Mark: علامتی که از یک عنصر تکراری یا ترکیبی از طرح‌ها، اعداد، حروف یا سایر عناصر تکراری تشکیل می‌شود و این تکرار یک الگو ایجاد می‌کند.

<sup>۲</sup>- Trademark Manual of Examining Procedures (TMPEP). Op.cit. Section 1202.19(e).

<sup>۳</sup>- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. op.cit. p.477.

<sup>۴</sup> Position Mark: علامتی که از قرار گرفتن یک نشان به روش خاص بر روی یک محصول ایجاد می‌گردد. در این علامت محلی که نشان در آن دیده می‌شود یا قرار می‌گیرد مورد حمایت است.

<sup>۵</sup>- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. op.cit. p.474.

<sup>۶</sup> Smell Mark: زمانی که یک عطر یا رایحه منشأ کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را به مصرف‌کنندگان معرفی می‌نماید.

ذاتاً تمایزبخش تشخیص داده شد. زیرا متقاضی فقط تولیدکننده‌ای بود که توپ تنیس معطر تولید می‌کرد و مصرف‌کنندگان فوری می‌توانستند محصولات وی را شناسایی کنند. برعکس در آمریکا علائم بویایی نمی‌توانند ذاتاً تمایزبخش باشند. رویه اداره ثبت این کشور به‌گونه‌ای است که ثبت علائم بویایی را منوط به اثبات تمایزبخشی اکتسابی می‌داند. (114 Hammersley, 1998, p. چنان که ثبت عطر برای نخ قابل ثبت شناخته شد. زیرا متقاضی تنها تولیدکننده‌ای بود که نخ‌های خود را به صورت معطر با تبلیغات گسترده به بازار عرضه می‌کرد و اثبات‌شده بود که مصرف‌کنندگان این بو را به‌عنوان شناسه منبع می‌شناسند. در نتیجه استفاده مکرر علامت بویایی تمایزبخشی کسب کرده بود. (Kumar, 2016, p.132) ۹- «علامت شنیداری»<sup>۱</sup>: اصولاً مصرف‌کنندگان صدا را به مثابه شناسه منبع نمی‌دانند بلکه آن‌را صرفاً به عنوان موسیقی در تبلیغات یا صدایی که در زمان استفاده از محصول ایجاد می‌شود در نظر می‌گیرند. از این رو دستورالعمل علامت تجاری برخی کشورها مانند: انگلیس به مصادیق صداهایی که به خودی خود قادر به تمایزبخشی نیستند و بدون اثبات تمایزبخشی پذیرش نمی‌شوند تصریح می‌کند: (۱) قطعات بسیار ساده موسیقی که صرفاً شامل یک یا دو نت هستند؛ (۲) صداهایی که معمولاً از زنگوله‌ها درمی‌آید؛ (۳) موسیقی - های معروف و متداول در رابطه با خدمات سرگرمی و پارک‌ها؛ (۴) ریتم‌ها و آهنگ‌های مهدکودک‌ها برای کالاها و خدماتی که به کودکان اختصاص دارند؛ (۵) موسیقی‌هایی که به مناطق یا کشورهای خاصی تعلق دارد برای کالاها یا خدماتی که از همان مناطق و کشورها نشأت می‌گیرد.<sup>۲</sup>

۱۰- «علامت چشایی»<sup>۳</sup>: در آمریکا امکان حمایت از مزه‌ها از طریق تمایزبخشی ذاتی وجود ندارد زیرا مصرف‌کنندگان هرگز در بدو امر مزه را به‌عنوان شناسه منبع در نظر نمی‌گیرند بلکه عموماً آن‌را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های کالا در نظر می‌گیرند. مثلاً در تقاضای

<sup>۱</sup> . Sound Mark: علامتی که با استفاده از یک صدای متمایز کالاها یا خدمات یک شخص را از کالاها و خدمات سایرین متمایز می‌کند.

<sup>۲</sup>-Trademarks manual: The examination guide (202۴), Available at:

<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-examination-guide>, part B.

<sup>۳</sup> . Taste Mark: زمانی که مزه محصول بتواند به‌عنوان شناسه منبع کالاها را به مصرف‌کنندگان معرفی نماید.

ثبت مزه پرتقال برای قرص‌های ضدافسردگی، مزه پرتقال هیچ خصوصیتی نداشت که بخواهد فوری بر مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد و نقش علامت تجاری را بازی کند. زیرا داروهای بسیاری در بازار هستند که حاوی مزه پرتقال اند. (Compton, 2010, p. 345-346) به طور مشابه در اتحادیه اروپا یک شرکت دارویی تلاش کرد که طعم توت‌فرنگی را برای نوعی دارو به ثبت برساند اما مرجع ثبت اظهار کرد که هر تولیدکننده‌ای می‌تواند طعم توت‌فرنگی را به محصولات خود بیفزاید تا مزه ناخوشایند آن‌ها را بپوشاند. لذا بعید است که مصرف‌کنندگان چنین مزه‌ای را به‌عنوان علامت تجاری در نظر بگیرند. (Unknown, 5) 2009, p.

۱۱- «علامت لامسه‌ای»<sup>۱</sup>: در آمریکا بسته به منحصر به فرد بودن یا نبودن جنس کالا برخی از علائم لامسه‌ای بر مبنای تمایزبخشی ذاتی به ثبت رسیده‌اند مانند: بطری مستطیل‌شکلی که سطح موج‌دار و در گرد نرم دارد. در مقابل برخی دیگر با اثبات اینکه جنس کالا در طول ذهن مصرف‌کنندگان معنای ثانویه کسب کرده‌پذیرش کردند. (Baird, 2009) در اتحادیه اروپا در حال حاضر به دلیل عدم امکان ارائه علائم لامسه‌ای به اداره ثبت، ثبت این علائم امکان‌پذیر نیست اما در صورت پذیرش این علائم در آینده ممکن است علائم لامسه‌ای منحصر به فرد به‌صورت ذاتا تمایزبخش در اتحادیه اروپا به ثبت برسند.

در نظام حقوقی ایران علی‌رغم اینکه بند ۱ ماده ۹۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ همانند ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ هر نشان قابل رویت را در صورت تمایزبخش بودن به عنوان علامت تجاری قابل حمایت می‌داند اما در عمل فرمت اظهارنامه ثبت علامت تجاری ارائه شده توسط مرکز مالکیت معنوی به گونه‌ای است که فقط «تصویر»، «کلمه» یا «حرف» به عنوان نوع علامت قابل انتخاب است. فلذا سایر علائم تجاری در حال حاضر در ایران قابل ثبت نیستند.

۱. Tactile Mark: در این علامت سطحی که لمس می‌شود بافت، ساختار و جنس قابل شناسایی دارد و مصرف‌کننده می‌تواند با لمس آن منبع کالا را تشخیص دهد.

### جدول ۱ - تمایزبخشی ذاتی و اکتسابی در انواع علائم تجاری

نوع علامت	وضعیت به لحاظ تمایزبخشی ذاتی یا اکتسابی
علامت کلمه‌ای	علامت عام غیرقابل حمایت است - علامت توصیفی با اثبات تمایزبخشی (معنای ثانویه) قابل حمایت است - علامت دلالت‌کننده، انتخابی و ابداعی ذاتا تمایزبخش هستند
علامت سه‌بعدی	در آمریکا بسته‌بندی کالا می‌تواند ذاتا تمایزبخش باشد اما طرح کالا صرفا با اثبات معنای ثانویه قابل حمایت است. اما در اروپا بسته‌بندی و طرح کالا می‌توانند ذاتا تمایزبخش باشند.
علامت رنگی	در آمریکا علامت رنگی صرفا با اثبات معنای ثانویه قابل حمایت است. در اروپا منع قانونی برای این‌که علامت رنگی ذاتا تمایزبخش باشد وجود ندارد اما در عمل اثبات تمایزبخشی ذاتی برای این علائم دشوار بوده و حمایت از آن نیازمند اثبات معنای ثانویه می‌باشد.
علامت حرکتی و چند رسانه‌ای	در آمریکا و اتحادیه اروپا علامت حرکتی یا چندرسانه‌ای ممکن است به صورت ذاتا تمایزبخش حمایت شوند.
علامت هولوگرامی	در آمریکا علامت هولوگرامی صرفا با اثبات معنای ثانویه قابل حمایت است اما در اروپا این علامت می‌تواند ذاتا تمایزبخش باشد.
علامت الگویی	در آمریکا و اتحادیه اروپا علامت الگویی ممکن است به صورت ذاتا تمایزبخش حمایت شود.
علامت موضعی	در آمریکا و اتحادیه اروپا علامت موضعی ممکن است به صورت ذاتا تمایزبخش حمایت شود.
علامت بویایی	در آمریکا علامت بویایی صرفا با اثبات معنای ثانویه قابل حمایت است اما در اروپا این علامت می‌تواند ذاتا تمایزبخش باشد.
علامت شنیداری	در آمریکا و اتحادیه اروپا علامت شنیداری ممکن است به صورت ذاتا تمایزبخش حمایت شود.
علامت چشایی	در آمریکا و اتحادیه اروپا علامت چشایی معمولا با اثبات معنای ثانویه قابل حمایت است.
علامت لامسه‌ای	در آمریکا و اتحادیه اروپا علامت لامسه‌ای ممکن است به صورت ذاتا تمایزبخش حمایت شود.

## ۲- معیارهای احراز تمایزبخشی

بسته به نوع علامت خواه تمایزبخشی ذاتی پذیرفتنی باشد و خواه حمایت صرفاً از طریق تمایزبخشی اکتسابی امکان‌پذیر باشد باید دید که بر مبنای چه معیارهایی می‌توان تمایزبخشی ذاتی یا اکتسابی را احراز کرد.

### ۲-۱- تمایزبخشی ذاتی

صرف نظر از علائم کلمه‌ای که در آن، علائم دلالت‌کننده، انتخابی و ابداعی، ذاتاً تمایزبخش محسوب می‌شوند در سایر علائم احراز تمایزبخشی ذاتی بر مبنای معیار «خاص و منحصر به فرد بودن علامت» نسبت به کالاها یا خدمات تحت پوشش صورت می‌گیرد. چنان‌که در آمریکا در رابطه با لباس تجاری ضابطه‌ای معروف به «سی بروک» مطرح شده که مطابق آن باید چهار عامل مورد توجه قرار گیرد: الف) طرح منظور طرحی معمولی است که در این حالت طرح ذاتاً تمایزبخش نیست؛ ب) طرح منظور در یک زمینه خاص، منحصر به فرد و غیرمتداول است که در این حالت طرح ذاتاً تمایزبخش است؛ ج) طرح منظور صرفاً شکل رایج و شناخته‌شده‌ای از تزیین برای طبقه خاصی از کالاهاست که عموم مردم آن را صرفاً به‌عنوان تزیین کالا در نظر می‌گیرند که در این حالت نیز طرح ذاتاً تمایزبخش نیست؛ د) طرح منظور قابلیت دارد که جدای از کلمات تأثیر تجاری ایجاد کند که در این صورت طرح ذاتاً تمایزبخش است. هر یک از معیارهای مذکور به تنهایی می‌تواند برای احراز این که علامت ذاتاً تمایزبخش است یا نه تعیین‌کننده باشد. (Handelman, 2012, p. 4) در دستورالعمل علامت تجاری اتحادیه اروپا نیز بیان شده که معیار مناسب برای احراز تمایزبخشی در علامت سه‌بعدی این است که ممتحن بررسی کند که آیا طرح علامت مورد تقاضا به‌طور قابل ملاحظه‌ای از طرح‌های متداول و مورد انتظار متفاوت است یا نه، به نحوی که آن طرح مصرف‌کننده را قادر سازد تا آن کالا را صرفاً بر اساس طرح آن شناسایی کند و اگر تجربه رضایت‌بخشی از خرید قبلی خود داشت بتواند مجدداً همان کالا را به اتکای طراحی آن شناسایی و خریداری نماید.<sup>۱</sup> به همین منوال در سایر علائم نیز بر مبنای

<sup>۱</sup>- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office, op.cit. p.444

خاص یا متداول بودن علامت منظور نسبت به کالاها یا خدمات تحت پوشش در خصوص ذاتا تمایزبخش بودن علامت اظهارنظر می‌شود. مانند: علائم الگویی<sup>۱</sup>، علائم موضعی<sup>۲</sup> یا علائم شنیداری (Chinlund, 2019) بنابراین به عنوان قاعده کلی می‌توان گفت زمانی که علامت نسبت به کالاها یا خدمات تحت پوشش و در مقایسه با سایر علائمی که در آن حوزه وجود دارند خاص و منحصر به فرد باشد ذاتا تمایزبخش محسوب می‌شود.

قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ همانند قانون ۱۳۸۶ راجع به تمایزبخشی ذاتی و معیارهای احراز آن مسکوت است. با این حال باعنایت به بند ۱ ماده ۹۶ قانون ۱۴۰۳ که علامت فاقد تمایزبخشی را غیر قابل ثبت می‌داند، می‌توان گفت از آنجا که علائم عام و توصیفی فاقد ویژگی تمایزبخشی هستند حمایت نمی‌گردند.

## ۲-۲- تمایزبخشی اکتسابی

باید توجه داشت که ضابطه دقیق برای تشخیص تمایزبخشی اکتسابی وجود ندارد و قرار گرفتن عوامل گوناگون در کنار هم می‌تواند مرجع صالح را در خصوص وجود یا فقدان این امر اقناع سازد. مطابق دستورالعمل علامت تجاری آمریکا سه معیار اساسی وجود دارد که عبارتند از:

الف) ثبت علامت‌های قبلی: متقاضی مدعی مالکیت یک یا چند علامت است که قبلاً به ثبت رسیده‌اند و آن علامت یا علائم یکسان با علامت تقاضا می‌شوند و برای کالاها یا خدمات مشابه استفاده می‌گردند؛

ب) استفاده پنج‌ساله: متقاضی مدارک متقنی ارائه دهد مبنی بر این که علامت منظور نسبت به کالاها یا خدمات وی به دلیل استفاده انحصاری و مداوم متقاضی در تجارت برای مدت پنج سال قبل از تاریخی که ادعای تمایزبخشی مطرح می‌شود تمایزبخش شده است. باید توجه داشت که اداره می‌تواند با توجه به سایر عوامل مدتی کمتر یا بیشتر از پنج سال را لحاظ کند.

1- Trademark Manual of Examining Procedures (TMPEP). op.cit. Section 1202.19(e).

2- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. op.cit. p.474.

ج) سایر مدارک: سایر مدارک مناسبی که دال بر تمایزبخشی علامت تقاضا می‌شود.<sup>۱</sup> در این راستا متقاضی می‌تواند مدارک واقعی دال بر تمایزبخشی اکتسابی ارائه نماید که برخی از آن‌ها به شرح ذیل است:

الف- استفاده از نشان به عنوان علامت: نشان باید به عنوان علامت استفاده گردد. متقاضی می‌تواند روش استفاده از آن علامت را نشان دهد و اثبات کند که این استفاده چطور در مرتبط کردن آن علامت با منبع کالا در اذهان عموم تأثیرگذار بوده است.

ب- استفاده انحصاری از علامت: به منظور اثبات تمایزبخشی علامت توصیفی، بخش (f) ۲ قانون لنهام «استفاده انحصاری و مداوم از علامت توسط متقاضی» را ضروری می‌داند. صرف استفاده طولانی و مداوم برای اثبات تمایزبخشی کافی نیست و چنین استفاده‌ای باید انحصاری نیز باشد. رویه دادگاه‌ها نشان می‌دهد که اگر سایرین از همان علامت برای کالاها یا خدمات مشابه استفاده کنند اثبات تمایزبخشی اکتسابی به نفع متقاضی منتفی می‌شود.<sup>۲</sup>

ج- ارائه استشهادیه: جمع‌آوری استشهادیه از مصرف‌کنندگان مبنی بر این که آن‌ها علامت موردنظر را به کالاها یا خدمات متقاضی مرتبط می‌کنند.

د- گمراهی واقعی: ارائه شواهدی دال بر گمراهی واقعی مصرف‌کنندگان است.

ه- تقلید رقبا: برخی دادگاه‌ها مدارک دال بر تقلید رقبا از علامت منظور را به عنوان عاملی برای اثبات تمایزبخشی اکتسابی پذیرفته‌اند. البته هر علامتی که تمایزبخشی آن اثبات نشده هنوز تحت حمایت نظام علامت تجاری نیست و سایر رقبا در کپی‌برداری از آن آزاد هستند. از این رو تشخیص این که چه زمانی چنین تقلیدی به معنای وجود تمایزبخشی اکتسابی است امری دشوار است. با این حال اگر شواهد حاکی از آن باشد که رقیب قصد داشته با تقلید از این علامت مصرف‌کنندگان را نسبت به منشأ کالا یا خدمت به اشتباه بیندازد می‌توان به وجود تمایزبخشی اکتسابی نظر داد. (Unknown, 2001, p. 2-4)

<sup>1</sup>- Trademark Manual of Examining Procedures (TMPEP). op. cit. section 1212.

<sup>2</sup>- Carter-Wallace, Inc. v. Proctor & Gamble Co. 167 U.S.P.Q.713,719 (9th Cir.1970).

و- ارقام فروش: ارقام فروش محصول تحت علامت محبوبیت آن علامت را نشان می‌دهد و حکایت از آن دارد که آن علامت در نتیجه بازاریابی پیشرفت داشته است. به عبارتی میزان فروش کالاهای تحت علامت نشان‌گر آن است که علامت صرفاً تزئینی نیست و فقط به‌مثابه یک علامت توصیفی اطلاعات در اختیار مصرف‌کنندگان نمی‌گذارد.

ز- تبلیغات و بازاریابی: هزینه‌هایی که صرف تبلیغات محصول تحت علامت و بازاریابی آن می‌شود که در آن‌ها تلاش می‌شود میان منبع کالا یا خدمت با علامت منظور پیوند داده شود نیز می‌تواند مؤثر واقع شود.

ح- فضای مجازی و اینترنتی: آمار شبکه‌های اجتماعی مانند تعداد دنبال‌کنندگان صفحه آن کالا یا خدمت، کاربران فعال یک نرم‌افزار، داده‌های موتورهای جست‌وجو نیز در تصمیم‌گیری نسبت به این موضوع می‌تواند تأثیر بگذارد. (Jeffrey, 2020)

در دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز به معیارهای مشابه با همین معیارها برای احراز تمایزبخشی اکتسابی اشاره شده است. از جمله نظرسنجی و بازدیدهای میدانی، سهم کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت در بازار، تبلیغات و حجم معاملات، اعلانیه‌ها و استشهادیه‌های کتبی، نحوه استفاده از علامت در بسته‌بندی‌ها، بروشورها و غیره طول استفاده از علامت.<sup>۱</sup>

در ایران در خصوص تمایزبخشی اکتسابی مستند قانونی وجود ندارد. با این حال وضع مقرر راجع به رقابت غیرمنصفانه در قانون جدید و ممنوعیت «اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود به شرطی که به نوعی موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد.» (بند ۲ ماده ۱۲۹ قانون مصوب ۱۴۰۳) ممکن است به منظور حمایت از علائمی که در اثر استفاده مستمر تمایزبخشی کسب کرده‌اند مفید واقع شود.<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. op.cit. Part B, Section 4, Chapter 14. pp.735-742.

<sup>۲</sup>. به منظور مطالعه تفاوت میان حقوق ویژه مالکیت فکری (مانند علامت تجاری) و رقابت غیرمنصفانه رجوع کنید به: شاکری، زهرا و همکاران ۱۳۹۵: ص ۱۰۴.

برخی تحقیقات نشان می‌دهد که در مرجع ثبت نسبت به موضوع مزبور دو دیدگاه وجود دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که علائم توصیفی و عام به استناد استفاده مستمر و کسب تمایزبخشی قابل ثبت هستند مثل: علائم «دیجی کالا» و «آیفون» که در نتیجه استفاده مستمر به ثبت رسیده‌اند. برخی نیز بر این باورند که تاکنون علامتی به استناد تمایزبخشی اکتسابی به ثبت نرسیده و علامت‌های مذکور به دلیل تمایزبخشی ذاتی ثبت شده‌اند. یعنی چون ترکیبی از یک کلمه عام و کلمه غیر عام هستند در مجموع غیر عام و قابل حمایت تلقی می‌شوند. (شاگری و مهربان پورآذر، ۱۴۰۲: ۱۰۸)

در رویه قضایی نیز مواردی هست که با ارائه مدارک متقن دال بر تحصیل تمایزبخشی در اذهان مصرف‌کنندگان برای علامت توصیفی، علامت واجد وصف تمایزبخشی و قابل حمایت محسوب شد. برای نمونه در دعوی «شرکت تولیدی دست‌کش حریر ایران» با «شرکت لفاف زرین» به خواسته ابطال جزئی علامت تجاری «حریر» برای کالای دستکش، خواننده در دعوی تقابل مدعی شد کلمه «حریر» برای دستکش کلمه توصیفی برای جنس دستکش و فاقد تمایزبخشی برای مصرف‌کننده عادی است. وکیل خواهان دعوی اصلی در دفاع عنوان نمود از ثبت شرکت حریر ۴۰ سال می‌گذرد و ۱۲ سال نیز از تاریخ ثبت کلمه «حریر» گذشته و مصرف‌کننده عادی هنگام خرید دست‌کش با علامت «حریر» به دنبال جنس حریر نیست و کاملاً علامت و محصول را می‌شناسد. در این پرونده دادگاه سبق استعمال خواهان اصلی را که موجب تمایزبخشی شده است و از نگاه مشتری عادی استفاده از کلمه «حریر» برای دست‌کش به منشا کالا (که هدف ذاتی علامت تجاری است) اشاره دارد هرچند کلمه حریر عام است اما برای محصولی استفاده شده که مرتبط نیست تمایزبخش تلقی می‌کند. در این جا از کلمه عام استفاده خاص شده است و این کلمه برای دست‌کش به نوع و کیفیت و مقدار و مدت و ارزش و منشا جغرافیایی و تاریخ تولید کالا یا خدمات با دیگر ویژگی‌ها اشاره ندارد. در نتیجه توصیفی محسوب نمی‌شود. (دادنامه شماره ۱۲۶۵ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی حقوقی تهران مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸)

## نتیجه‌گیری و پیشنهاد

تمایزبخشی به‌عنوان مهم‌ترین شرط حمایتی علامت تجاری در قوانین علائم تجاری نظام‌های حقوقی اشاره شده قرار گرفته است. در این رابطه دستورالعمل ادارات ثبت علائم و رویه قضایی کشورها تلاش نموده‌اند معیارهای دقیقی برای احراز تمایزبخشی ذاتی و اکتسابی ارائه کنند. به نحوی که کارشناسان اداره ثبت و قضات می‌توانند با به‌کارگیری معیارهای مزبور، علامت تمایزبخش را از علامت غیر تمایزبخش تمیز دهند. در ایران در قانون جدید و سابق راجع به حمایت از علائم تجاری فقط اشاره شده است که علامت تجاری باید تمایزبخش باشد اما در خصوص انواع تمایزبخشی و معیارهای احراز آن مقرره‌ای وجود ندارد. تنها موردی که ممکن است با تمسک به آن تمایزبخشی اکتسابی را به رسمیت شناخت شناسایی موضوع رقابت غیر منصفانه در قانون جدید است که همین امر نیز به دلیل عدم وضوح می‌تواند منجر به تشتت آرا و اعمال سلیق شخصی گردد. از این رو اصلاح قانون و رفع خلأهای موجود ضروری به نظر می‌رسد. به این منظور تدوین مقررۀ قانونی در خصوص تمایزبخشی علامت تجاری به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

«۱- تمایزبخشی علامت تجاری به این معناست که نشان بتواند منبع کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را به مصرف‌کنندگان بشناساند و میان منبع کالاها یا خدمات مزبور با منبع سایر کالاها یا خدمات تفکیک ایجاد کند؛

۲- تمایزبخشی می‌تواند به صورت ذاتی یا اکتسابی باشد؛

۱-۲- در تمایزبخشی ذاتی، نشان در مقایسه با سایر نشان‌های معمول و رایج در آن حوزه به نحو قابل توجهی متفاوت است و در بدو امر قابل حمایت می‌باشد؛

۲-۲- تمایزبخشی اکتسابی زمانی محقق می‌شود که یک نشان معمول و متداول در اثر استفاده مستمر و در گذر زمان میان مصرف‌کنندگان قدرت تمیزدهندگی کسب کند که در اثر این امر قابل حمایت می‌شود. تمایزبخشی اکتسابی به موجب ارائه مدارکی دال بر (۱) استفاده انحصاری از نشان حداقل به مدت ۵ سال، (۲) تاکید بر نشان در تبلیغات، بروشورها، فاکتورها و سایر اسناد مالی، (۳) نظرسنجی از مصرف‌کنندگان و فعالان بازار مربوطه و (۴) سایر مدارک دال بر ایجاد تمایزبخشی در اذهان عموم، قابل اثبات است.»

## منابع و مأخذ

### منابع فارسی:

#### الف) قوانین

- قانون حمایت از مالکیت صنعتی. مصوب ۱۴۰۳.
- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری. مصوب ۱۳۸۶.

#### ب) مقالات

- شاکری، زهرا و حبیبیا، سعید و نورعلی، سهیلا (۱۳۹۵). *حمایت از طرح و بسته‌بندی محصولات در قالب شاخه‌های حقوق مالکیت فکری*. دانش‌نامه حقوق اقتصادی، سال ۲۳، ۹، ۹۰-۱۱۱.
- شاکری، زهرا و مهربان پورآذر، مریم (۱۴۰۲). *تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام‌های ایالات متحده. اتحادیه اروپا و ایران*. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره ۱۰، ۲، ۹۷-۱۲۴.

#### ج) دعاوی

- دادنامه شماره ۱۲۶۵ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی حقوقی تهران مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳.

### منابع خارجی:

#### الف) قوانین و دستورالعمل‌ها:

- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office. (2024). Available at : <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000000000> .
- Trademark Manual of Examining Procedures (TMEP). (2024). Available at : <https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/tmep-archives> .
- Trademarks manual : The examination guide. (2024) Available at : <https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-examination-guide> .

#### ب) کتب

- Shilling, Dana (2002). *Essentials of Trade Marks and Unfair Competition*. New York: Wiley.

#### ج) مقالات

- Baird, Stephen R. (2009). *A Trademark Touch*. Available at : <https://www.packagingstrategies.com/articles/91260-a-trademark-touch> .

- Chinlund, Gregory J. (2019). Music to Your Ears : Best Practices for Prosecuting Sound Mark Applications . Available at : <https://www.marshallip.com/insights/music-to-your-ears-best-practices-for-prosecuting-sound-mark-applications/> .
- Compton, Amanda E. (2010). Acquiring a Flavor for Trademarks : There's No Common Taste in the World. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property . Vol 8(3) . Pp 340-359.
- Hammersley, Faye M. (1998). The Smell of Success : Trade Dress Protection for Scent Marks. Marquette Intellectual Property Law Review. Vol2(1). pp105-156.
- Handelman, Jeffery A. (2012). Stretching Trade Mark Laws to Protect Product Design and Packaging. American Bar Association. Vol 4(3). Pp 1-11 .
- Harmon Cooley, Amanda. (2008). Trade Dress Protection of Business Decor : What Is This Tertium Quid? .Southern Law Journal. Vol 18. pp19-44.
- Jeffrey, Turben. 2020. What the 2(f)? : Demonstrating Acquired Distinctiveness .Available at : <https://blog.altlegal.com/alt-legal-ip-docketing-blog/what-the-2f-demonstrating-acquired-distinctiveness> .
- Kumar, Abhijeet. (2016). Protecting Smell Marks : Breaking Conventionality . Journal of Intellectual Property Rights. Vol 21 . Pp 129-139.
- Miguel Carvalho, Maria. (2014). The Possibility of Colour Registration Per Se. Unio - EU Law Journal. Pp 83-100 . Available at : <https://revistas.uminho.pt/index.php/unio/article/view/267/272> .
- Moir, Diane E. (2011). Trademark Protection of Color Alone : How and When Does a Color Develop Secondary Meaning and Why Color Marks Can Never Be Inherently Distinctive. Touro Law Review. Vol 27(2). Pp 407-433.
- Research Report by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee and the Europe Subcommittee of the Non-Traditional Marks Committee. (2007). Trade Dress Protection in Europe .Pp 1-86. Available at : <https://docplayer.net/20938736-Trade-dress-protection-in-europe-report-prepared-by-the-europe-subcommittee-of-the-trade-dress-committee-2004-2005-and-by.html> .
- Sequeira, Antonia L. (2001). Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. Berkeley Technology Law Journal. Vol16(1). pp 251-269.

- Smith, Lars. (2005). Trade Distinctiveness: Solving Scalia's Tertium Quid Trade Dress Conundrum. Michigan State Law Review. Vol 1. Pp 243-308.
- Unknown. (2009). Smell, Sound and Taste - Getting a Sense of Non-Traditional Marks. Wipo Magazin. Vol 1. Pp 5-6 .Available at:  
[https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo\\_magazine/en/pdf/2009/wipo\\_pub\\_121\\_2009\\_01.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf).
- Unknown. (2001). Demonstrating Acquired distinctiveness in Descriptive Marks. Published by Fish & Richardson. No.9. Available at:  
[https://www.fr.com/files/uploads/attachments/trademark/2001-01-trademark\\_thoughts\\_acquired\\_distinctiveness.pdf](https://www.fr.com/files/uploads/attachments/trademark/2001-01-trademark_thoughts_acquired_distinctiveness.pdf).
- Winkel, Emilie. (2013). Hardly a Black-And-White Matter: Analyzing the Validity and Protection of Single-Color Trade Marks within the Fashion Industry. Vanderbilt Law Review. Vol 66(3). Pp 1015-1052.

#### د) پایان نامه

- Ruchkin, Vladyslav. (2020). Non-Conventional Trademarks in the European Union and the United States of America. Comparative Analysis of the Approaches to the Registrability Question, Master thesis, Supervisor Goda Ambrasaitė-Balynienė. Lithuania. Mykolas Romeris University. Available at: <https://vb.mruni.eu/object/elaba:64867682>.

#### ه) دعاوی

- Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc, 537F.2d4 (2d Cir.1976).
- Case C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux- Merkenbureau. 2003 I-03793.
- Carter-Wallace. Inc. v. Proctor & Gamble Co.167 U.S.P.Q.713,719 (9th Cir.1970).
- Qualitex Co v Jacobson Products Co 514 U. S159 (1995).
- Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.112 S.Ct.2753,2755 (1992).
- Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.,529 U.S.205 (2000).