

ابطال علامت تجاری یا قابل ثبت نبودن با تأکید بر فقدان ویژگی تمایزبخشی

سوگل فاضل مطلق*

چکیده:

فضای بازار، امروزه آکنده از رقابت نفس‌گیر رقبا جهت جلب مشتری است. رقابتی که لحظه‌ای از حرکت نمی‌ایستد و هر آینه نیز بر سرعت خود می‌افزاید. در این میان بازیگران عرصه رقابت یعنی ارائه‌دهندگان کالا و خدمات دغدغه‌ای بسیار جدی در ذهن دارند. چگونه می‌توان به مصرف‌کننده نشان داد که تولیدکننده کالاها و خدمات مورد مصرف وی کیست و نسبت به آن واجد حق انحصاری و مورد حمایت حقوقی است. طبیعتاً راهکار حقوق مالکیت فکری، نظام حمایتی حقوق علائم تجاری است. اما هر علامتی که از سوی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی معرفی می‌شود، قابل حمایت نیست بلکه علامتی واجد قابلیت مذکور است که ویژگی تمایزبخشی داشته یا حداقل در اثر زمان و استعمال آن را اکتساب نماید.

کلیدواژه‌ها:

علامت تجاری، قابلیت ثبت، شرایط ماهوی ثبت، ویژگی تمایزبخشی، ارزیابی وجه ممیزه، ابطال.

مقدمه

علامت تجاری یکی از مصادیق مهم مالکیت صنعتی است که همواره اهمیت آن مورد توجه بوده و اشخاص از آن برای معرفی کالاها و خدمات استفاده می‌کردند. هم اکنون نیز علامت تجاری علاوه بر نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای که در تجارت و بازار ایفا می‌کند، برای اکثر شرکت‌ها و بنگاه‌ها، دارایی تجاری ارزشمند نیز محسوب می‌شود به طوری که ارزش برخی از مشهورترین علائم تجاری در دنیا بیش از ۷۰ میلیارد دلار آمریکا برآورد و تخمین زده می‌شود.

فضای رقابتی تجارت امروز، از یک‌سو مصرف‌کنندگان را که باید با صرف کمترین هزینه و وقت بتوانند به منشأ کالاها و خدمات و نتیجتاً به کیفیت آنها واقف شوند، در انتخاب کالاها و خدمات دلخواه خود از بین کالاها و خدمات مختلف که بعضاً دارای تمایز و تفاوت کافی با یکدیگر نیستند، دچار مشکل و تردید کرده است و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان کالاها و خدمات نیز همواره این دغدغه وجود دارد که کالاها و خدماتشان از سایرین متمایز باشد و حقوق انحصاری آنها نقض نشود.

با ذکر این توضیح که علامت تجاری متقاضی حمایت حقوقی، برای اخذ گواهی ثبت باید دارای شرایطی باشد و یکی از شرایط ماهوی ثبت علامت، قدرت تمییزدهندگی آن است. لذا برای اینکه یک علامت تجاری قابل ثبت باشد باید قابلیت و توان تمییزدهندگی کالا یا خدمات را داشته باشد. قابلیت تمییزدهندگی کالا در واقع اساسی‌ترین شرطی است که در مورد علامت تجاری وجود دارد و چنانچه علامت مورد درخواست ثبت، فاقد وجه تمایز و یا وجه مشخصه باشد قابل ثبت نخواهد. در مقاله پیش رو با عنایت به ضرورت ثبت علامت تجاری در جهت حفظ حمایت حقوقی به بررسی بارزترین شرط ثبت علامت تجاری که متضمن مهم‌ترین نقش آن نیز هست، یعنی ویژگی تمییزدهندگی و فقدان آن به عنوان یکی از موجبات ابطال یا اساساً غیرقابل ثبت بودن علامت تجاری پرداخته می‌شود و سپس ابطال و آیین رسیدگی به آن با تأکید بر رویکردی تطبیقی مورد مذاقه قرار خواهد گرفت.

۱- ممنوعیت ثبت علائم فاقد ممیزه

صاحب علامت تجاری با عنایت به قانون کشور متبوع به دو نحو می‌تواند از حقوق انحصاری علامت خود متمتع گردد که همانا عبارت از سیستم اولین استفاده و سیستم ثبت است. اما

آنچه که حائز اهمیت است احراز وصف مشخصه در علامت مورد استعمال است فارغ از اینکه همانند قانون ژاپن، انگلستان، آلمان^۱ و یا در قانون فعلی ایران اصل را بر ثبت بگذارند و تنها در مورد استثناء، صرفاً راجع به علائم مشهور قائل به سیستم شناسایی بر اساس استعمال شود یا همچون کشور امریکا و فیلیپین مالکیت علامت با اولین استعمال حاصل شود^۲. با این وصف زمینه‌های امتناع از ثبت علامت تجاری که مانع از مالکیت صاحب علامت می‌شود، به دو دسته تقسیم می‌شوند. زمینه‌های مطلق و زمینه‌های نسبی.

زمینه‌های مطلق ناشی از ماهیت و ذات آن نشان هستند، وجه اطلاق این ممنوعیت بدین لحاظ است که ماهیت علامت خود مسبب مواجهه با این ممنوعیت قانونی می‌شود نه ارتباط علامت با سایر علائم^۳، به تعبیری دیگر فقدان شرایط ماهوی سبب ممنوعیت مطلق می‌شوند در حالی که برخی دیگر از شرایط به لحاظ تعارض با حقوق اشخاص ثالث باعث ممنوعیت نسبی ثبت علامت می‌شوند.^۴ البته برخی از زمینه‌های مطلق تحت شرایطی می‌توانند داخل در زمره علائم قابل ثبت شوند، مانند علامت‌های توصیفی که بر اثر استعمال خصیصه تمایزدهنگی پیدا می‌کنند. در بخش سوم قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴ جهات رد مطلق برای سه دسته از علائم ترسیم یافته‌اند؛ الف- علائمی که واجد شرایط مذکور در بخش ۱(۱) نیستند (بخش ۳(۱) الف)^۵؛ ب- علائمی که مطابق با شرایط زمان اظهارنامه قابل ثبت نیستند مگر اینکه از طریق استفاده واجد وصف تمایزدهنگی شود؛ ج- علائمی که به جهت منافع عمومی قابلیت ثبت ندارند.^۶

وجود صفت ممیزه در علامت تجاری را می‌توان به عنوان پیش‌شرط اصلی امتناع از ثبت علامت تلقی کرد، زیرا جوهره اصلی یک علامت تجاری، صفت ممیزه آن علامت بوده و فقدان آن، امتناع از ثبت علامت تجاری را با خود همراه دارد.^۷ زیرا اساسی‌ترین کارکرد و هدف علامت تجاری ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات رقبا است و فقدان این خصیصه فلسفه حمایت از علامت را نیز سالبه به انتفاء موضوع می‌گرداند، لذا ممنوعیت ثبت علائم فاقد

۱. وصالی محمود، «مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری»، ۱۱۳-۱۳۶.

2. Matsui (Makoto), *Law and Practices related to Trademarks in Japan*, 1990.

3. Davis, *Intellectual Property Law*, 196.

۴. میرحسینی، حقوق علائم تجاری، ۱۳۵.

۵. بخش ۱(۱) قانون علائم تجاری انگلیس مصوب ۱۹۹۴؛ هر نشانی که قابلیت ارائه گرافیکی داشته باشد و قادر به تمییز کالاها و خدمات یک بنگاه از کالاها و خدمات بنگاه‌های دیگر شود.

6. *Ibid*, 196.

۷. فرپور، «علامت‌های تجاری غیر قابل ثبت»، ۱۳.

ممیزه نیز یکی از زیرمجموعه‌های زمینه مطلق امتناع از ثبت است.

۲- اهمیت و ضرورت وجود صفت ممیزه

از آنجایی که تولیدکنندگان کالای خود را با علامت تجاری ثبت شده به مصرف‌کنندگان ارائه می‌نمایند و مصرف‌کنندگان نیز کالاهای مورد نیاز خود را توسط علامت به کار گرفته شده در آن کالاها انتخاب می‌کنند^۸. در واقع علامت تجاری عامل تشخیص خریدار است و وی را قادر می‌سازد کالای یک تاجر را از کالای دیگر متمایز سازد. برای درک اهمیت و ضرورت وجه ممیزه در علامت تجاری ابتدا باید به قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی مراجعه کرد زیرا در قوانین ضرورت وجود صفت ممیزه در تعریف علامت تجاری توصیف شده است. در این خصوص ابتدا به بررسی قوانین ملی می‌پردازیم که عبارت‌اند از: قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و آیین‌نامه آن مصوب ۱۳۸۷ و در کنار آن با رویکردی تطبیقی به قوانین سایر کشورها از جمله قانون علائم تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۴ را ملاحظه خواهیم کرد. سپس به بررسی اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون پاریس که آن نیز قانون داخلی محسوب می‌شود خواهیم پرداخت.

۲-۱- بررسی وجود صفت ممیزه در قوانین داخلی

در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ علامت تجاری عبارت بود از «آنچه برای تشخیص و تمییز خدمات و محصولات صنعتی و تجاری به کار می‌رود.» این قانون برگرفته از قانون قدیم فرانسه بود. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری مصوب ۱۳۸۶ که در حال حاضر به صورت آزمایشی اجرا می‌شود در تعریف علامت تجاری بیان می‌دارد: «هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها و خدمات اشخاص حقوقی و حقیقی را از یکدیگر متمایز سازد. وجه افتراق این دو قانون در تعریف علامت از آن رو است که در قانون سابق از علامت تعریفی به عمل نیامده بود و صرفاً به مقنن به بیان مصادیق اکتفا نموده^۹ و اذعان داشته بود که علامت تجاری هر قسم علامتی اعم از نقش و تصویر و رقم و حرف و علامت و مهر و لفاف و غیره است، در حالی که قانون ۱۳۸۶ با افاده عبارت «هر نشان قابل رؤیت» به احصای علائم به قابل رؤیت اقدام نمود. بدین ترتیب دامنه شمول

۸. زاهدی، «حقوق ثبت علائم تجاری: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی»، ۱۲۵-

علائم از اطلاق «هر قسم علامت» به «علائم قابل رؤیت» محدود شد. هر علامتی که به ثبت می‌رسد باید ابتدا وجود صفت مشخصه در آن معلوم شود. زیرا وظیفه و نقش اصلی علامت با همین صفت مشخص می‌شود. شناخت صفت مشخصه چندان آسان نیست. در مقام تشخیص صفت تمایزدهندگی، باید به این سوال پاسخ داد که آیا مالک علامت باید ثابت کند که علامت او دارای صفت مشخصه است یا اداره مالکیت صنعتی باید وجود وجه تمایز را مشخص کند؟ در مقام پاسخ به نظر می‌رسد که دارنده علامت وظیفه‌ای برای اثبات آن ندارد، بلکه اداره مالکیت صنعتی است که باید وجود یا فقدان این صفت را احراز کند. به این ترتیب اگر علامت دارای این وصف باشد، ثبت می‌شود و در غیر این صورت ثبت نمی‌شود.^{۱۰} در مورد رد تقاضای ثبت علامت، «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶» ساکت است ولی در آیین‌نامه آن، این نقیصه جبران شده و ذکر شده است که اگر تقاضای ثبت علامت رد شد، متقاضی در کمیسیون اداره مالکیت صنعتی اعتراض می‌کند و اگر رد شد هر کدام از طرفین می‌توانند در دادگاه عمومی اعتراض کنند. بر ویژگی تمایزدهندگی در حقوق انگلستان^{۱۱} نیز به عنوان شروط حمایت‌کننده تأکید شده است علامت تجاری در قانون علائم تجاری انگلیس مصوب ۱۹۹۴ در ماده (۱) این‌گونه تعریف شده است: «هر نشانی که قابلیت ارائه گرافیکی داشته باشد و قادر به تمییز کالاها و خدمات یک بنگاه از کالاها و خدمات بنگاه‌های دیگر شود.»^{۱۲} در حقوق آمریکا^{۱۳} نیز از علامت تجاری تعریف مشابهی به عمل آمده اما علامت تنها منحصر به کالا شده است؛ زیرا آمریکا در زمره معدود کشورهایی است که درباره علائم خدمات مقررات خاصی دارد. همچنین در حقوق فرانسه نیز علاوه بر الزامی بودن ثبت، برای آنکه علامتی از نظر کیفی و محتوایی مورد پذیرش و حمایت قانون قرار گیرد باید قانونی باشد؛ قابل تملک باشد؛ و وجه تمایز داشته باشد.^{۱۴}

۲-۲- بررسی وجود صفت ممیزه در اسناد بین‌المللی

سازمان جهانی مالکیت فکری در تعریفی که ارائه داده است نیز بر وجود صفت ممیزه تأکید

۱۰. فرپور، «علامت‌های تجاری غیر قابل ثبت»، ۲۶.

11. Amanda & Norris, *Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing*, 83.

12. Davis, *Intellectual Property Law*, 193.

13. Jill, *The Entrepreneur's Guide to Patents, Copyrights, Trademarks, Trade Secrets and Licensing*, 26; Lanham Act, 15, U.S.C, Sec 1051 et s.

۱۴. شمس، حقوق مالکیت علائم تجاری و صنعتی، ۴۱.

داشته، چرا که از نظر این سازمان نیز «نشانی که قادر است کالاها را تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک بنگاه را از کالاها و خدمات سایر بنگاه‌ها متمایز سازد.»^{۱۵} در مقررات شورای جامعه اروپایی که برای کشورهای عضو آن لازم‌الاجرا است علامت تجاری تعریف شده است:

«یک علامت تجاری عضو تشکیل می‌شود از هر علامت دارای صلاحیت که به طور گرافیکی عباراتی را که شامل نام‌های شخصی، طرحها، حروف، اعداد، شکل کالا یا بسته بندی آن است را نشان می‌دهد، به شرطی که چنین نشانهایی صلاحیت تمییز کالاها یا خدمات یک استفاده کننده علامت را از کالا یا خدمات استفاده کنندگان دیگر داشته باشد.»^{۱۶}

کنوانسیون پاریس نیز برگرفته از قانون قدیم کشور فرانسه بود. علاوه بر این، کنوانسیون پاریس نیز برگرفته از متن همان قانون می‌باشد و تعریف ارائه شده در این سند نیز حائز اهمیت و فی الواقع طبق ماده ۹ قانون مدنی، قانون کشور محسوب می‌شود. موافقتنامه تریپس نیز سند بین‌المللی است که اکثر کشورهای جهان عضو این موافقتنامه هستند. و در واقع قانون آینده کشور است.

در بند ۱ ماده ۱۵ موافقتنامه تریپس علامت تجاری شامل: «هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها و خدمات یک کاربر را از کالاها و خدمات کاربران دیگر متمایز گرداند، می‌شود.» در ادامه کنوانسیون پاریس نیز در ماده ۶ بند ۲ قسمت ب، در خصوص وجه مشخصه علامت چنین بیان می‌دارد: «ثبت علائم صنعتی یا بازرگانی مندرج در این ماده را نمی‌توان رد یا باطل نمود مگر در موارد زیر: ۱- وقتی که علائم فاقد صفات مشخصه بوده و یا منحصرأ از نشانه‌ها یا مشخصاتی ترکیب یافته باشد که در تجارت برای تعیین نوع یا کیفیت جنس یا کمیت آن، مقصد، ارزش، محل مبدأ فرآورده‌ها یا زمان تولید به کار رود و یا اینکه در زبان جاری و یا عادات مشروع و مسلم تجارت آن کشور که حمایت آن مورد درخواست است معمول باشد.»

شق ۲ در قسمت اول صراحتاً ناظر به علائم فاقد وجه تمایز است و در قسمت دوم موضوعات دیگری را مطرح می‌کند که در فرهنگ مالکیت صنعتی علائم توصیفی گویند.

۱۵. کریمی، علائم تجاری در حقوق ایران، ۴۱.

16. Selection 4 of European trade mark harmonization Regulation (council regulation No. 40/94 of 20 December 1993 on the community trade mark).

دستهٔ اخیر به توضیح علائمی می‌پردازد که نوع کالا، ارزش کالا و کیفیت جنس، مقصد یا مبدأ آن را مشخص کند.

التهایه به بررسی کنوانسیون تریپس باید پرداخت که آن نیز علائم بدون وجه تمایز را قابل ثبت نمی‌داند و در بند ۱ ماده ۱۵ این کنوانسیون در مقام تعریف علامت و ذکر مصادیق آن به صورت تمثیلی آمده است که: «هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت‌های دیگر متمایز گرداند، علامت تجاری به شمار خواهد آمد ... در مواردی که علائم ذاتاً نمی‌توانند کالاها یا خدمات مربوطه را متمایز گردانند، اعضا ممکن است قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق موارد استعمال مربوط سازد ...»

با توجه به مراتب فوق بدیهی است که موافقتنامه تریپس مانند کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، یکی از ویژگی‌های مهم علامت را قابلیت تمیزدهندگی آن دانسته و این اختیار و مجوز را به کشورهای عضو داده است که از ثبت علائمی که ذاتاً نمی‌توانند کالاها یا خدمات مربوط را متمایز گردانند، خودداری کنند.

با توجه به قسمت اخیر ماده یاد شده چنانچه علامت مورد درخواست ثبت ذاتاً فاقد قدرت ممیزه باشد لکن در مرحله استعمال وجه ممیزه را کسب کند می‌تواند به عنوان علامت تجاری مورد پذیرش برای ثبت قرار گیرد. به عبارت دیگر، برای اینکه علامت قابل ثبت باشد باید به وسیله ماهیت و ذات خود یا از طریق استفاده، به نحوی که آن را از سوی عموم مردم قابل اعتماد سازد، و یا ترکیبی از این دو حالت به مرحله خاصی از متمایز بودن نائل آمده باشد و بتواند نقش مهم خود را که همانا متمایز کردن کالاها و خدمات بنگاه‌ها از یکدیگر است به خوبی ایفا کند.

۳- انواع علائم طبق تعریف کنوانسیون پاریس از حیث صفت تمایزدهندگی

طبق بند ب ماده ۶ کنوانسیون پاریس وقتی که علائم فاقد صفات مشخصه بوده و یا منحصرأ از نشانه‌ها یا مشخصاتی ترکیب یافته باشد که در تجارت برای تعیین نوع یا کیفیت جنس یا کمیت آن، مقصد، ارزش، محل مبدأ فرآورده‌ها یا زمان تولید به کار رود و یا اینکه در زبان جاری و یا عادات مشروع و مسلم تجارت آن کشور که حمایت آن مورد درخواست است معمول باشد، علامت قابل ثبت نیست. قسمت اول بند یاد شده ناظر به علائم فاقد وجه ممیزه است که کشورها نمی‌توانند آن را ثبت و یا اگر ثبت کرده باشند ابطال نمایند. قسمت

دوم بند فوق، اشاره به علائم توصیفی دارد که حکم نشانه‌های فاقد صفت مشخصه را از حیث ثبت دارد. منظور از نشانه‌های رایج در زبان یا عرف تجار مذکور در بند فوق، واژه‌های جدیدی است که در تجارت به کار می‌رود از قبیل «ترم‌افزار» یا «سخت‌افزار» در صنعت کامپیوتر که به دلیل توصیفی بودن شایسته ثبت نیستند.^{۱۷}

خلاصه اینکه با توجه به بند یاد شده می‌توان علائم موضوع آن را به سه دسته به شرح

زیر تقسیم کرد:

اول- علائمی که فاقد هرگونه صفات مشخصه باشند؛

دوم- علائمی که توصیفی هستند؛ و

سوم- علائمی که عبارت از یک اسم تعیین کننده نوع و جنس کالا است.

در بررسی راجع به رد علامتی که ممکن است جزء هر یک از این سه دسته قرار بگیرد باید خصوصیات فردی علامت مورد توجه واقع شود. علامت ممکن است خیلی ساده بوده و مثلاً عبارت از یک ستاره یا تاج یا تنها یک حرف باشد یا شعاری که توصیه خرید کالایی معین را می‌کند یا چیزی است که مورد استفاده عموم یا عده زیادی از اشخاص است یا صرفاً توصیف کننده خصوصیات کالا است. این علائم نمی‌تواند در کشور دیگر ثبت و حمایت شود. همچنین است علامتی که نوع و جنس کالا را تعیین می‌کند مثلاً کلمه «درجه یک» به عنوان علامت انتخاب شده باشد.^{۱۸}

با توجه به مراتب فوق و همان‌طور که قبلاً توضیح دادیم اولاً: کنوانسیون پاریس یکی از مواردی را که کشورها می‌توانند علامت مورد درخواست ثبت را رد کنند، فرضی می‌داند که علامت مورد درخواست ثبت فاقد ویژگی تمیزدهندگی باشد. ثانیاً: کنوانسیون یادشده برای تشخیص اینکه چه علامتی فاقد ویژگی تمیزدهندگی است ملاک‌ها و ضوابطی را ارائه داده است که بر مبنای این ضوابط، کارشناس یا دادرس در مقام رسیدگی می‌تواند از آنها استفاده کند.

۴- فایده صفت مشخصه

با اشاره به قوانین فوق‌الذکر به این مسأله پی می‌بریم که صفت تمیزدهندگی جوهره اصلی علامت است و اساساً یکی از مهم‌ترین کاربردهای علامت تجاری این است که مبین منشأ

۱۷. وصالی محمود، «تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی»، ۸۷-۸۶.

۱۸. امامی و دیگران، درباره قرارداد پاریس راجع به حقوق مالکیت صنعتی، ۸۶-۸۷.

کالا و کیفیت آن باشد. در نتیجه مصرف‌کننده قادر به حصول این اطمینان خواهد بود که کالای دارای علامت، کیفیت نسبتاً ثابتی دارد و در نهایت اعتماد به قوام کیفیت کالا را برای او به همراه خواهد داشت. کاربرد علامت در تعیین اصالت و کیفیت کالا از این حیث که مصرف‌کننده از کیفیت کالا مطلع شده و در خرید دچار اشتباه کمتری می‌شود نیز دارای اهمیت است، در نتیجه هزینه مصرف‌کننده کاهش می‌یابد اما این نتیجه‌گیری حاصل علامتی خواهد بود که بر روی محصولات با کیفیت بالا به کار می‌رود. چه بسا کیفیت پایین محصولات اعتماد به علامت تجاری را به شدت کاهش خواهد داد. پس ضرورت وجه ممیزه تا جایی است که یک علامت فاقد آن قابل ثبت نیست.

۵- مفهوم صفت ممیزه

هر علامت تجاری در صورتی می‌تواند کالاها و خدمات معین را از دیگر کالاها و خدمات متمایز سازد که دارای وصف و خصوصیات صفت ممیزه باشد و در غیر این صورت قابل ثبت نیست. در واقع صفت تمایزبخشی شرط اصلی تحصیل حق انحصاری در این حوزه است. وصف تمایزبخشی باید به گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده عادی با ضریب هوشی متوسط را به اشتباه نیندازد.

شرط وجود صفت ممیزه در ماده ۳۰ قانون ثبت علائم مصوب ۱۳۸۶ بدین شرح آمده است:

«علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد» از سوی دیگر در ماده ۳۲ همان قانون در مقام معرفی علائم غیر قابل ثبت اعلام می‌نماید:

«علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست: الف) نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها یا خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.» حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا هر دو ماده در بیان یک حکم واحد هستند؟ در پاسخ هر چند می‌توان قائل به یکی بودن حکم دو ماده شد اما پاسخ دیگری که به ذهن می‌رسد این است که بگوییم ماده ۳۰ در مقام تعریف علامت تجاری است و تعریف، تعیین‌کننده چارچوب یک موضوع است، در حالی که ماده ۳۲ شرایط لازم برای ثبت علامت را بیان می‌نماید، شرایطی که فقدان آن مانع حمایت از نشان است. النهایه اگر قائل به وحدت موضوع هر دو ماده باشیم تکرار این مطلب نشانگر اهمیت والای وجود این صفت در علائم تجاری است.

۶- اقسام صفت ممیزه

صفات ممیزه به دو دسته ذاتی و اکتسابی تقسیم می‌شوند. ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا یک نشان، صفت ممیزه لازم - اعم از ذاتی یا اکتسابی - را دارا است یا خیر؟ همچنین صفت ممیزه مورد نظر تا چه اندازه لازم است؟ به طور خلاصه می‌توان گفت که تشخیص و ارزیابی صفت ممیزه ذاتی وابسته به ماهیت علامت تجاری است. البته این به آن معنا نخواهد بود که ارزیابی علامت تجاری بدون توجه به نوع تجارت یا کالاها و خدمات مربوط به آن علامت صورت گیرد. علاوه بر توضیحات فوق صفت ممیزه اکتسابی که در نتیجه استفاده مستمر از علامت به دست می‌آید نیازمند بررسی کلی علامت است که به منظور کسب این ویژگی مورد استفاده قرار گرفته است.

میزان صفت ممیزه در هر علامتی یکسان نیست، در برخی از علائم تمییزدهندگی بیشتری برای به رسمیت شناختن علامت تجاری مورد نیاز خواهد بود. مثلاً یک واژه توصیفی قادر به ثبت به عنوان علامت تجاری نخواهد بود زیرا بیشتر از آنکه علامت تداعی‌کننده سازنده محصول باشد، یادآور محصول است. با وجود این، امکان دستیابی به صفت ممیزه در این علامت منوط به دستیابی آن واژه به یک صفت ممیزه در سطح وسیعی است تا ذهن مردم را بیشتر از محصول به منشأ محصول معطوف کند.

۶-۱- صفت ممیزه ذاتی

یک علامت تجاری باید دارای حداقل میزان صفت ممیزه باشد. میزان صفت ممیزه وابسته به نوع تجارت، علامت مورد نظر و سایر اوضاع و احوال موجود تعیین می‌شود. ابزارهای متعددی برای تشخیص قابلیت تمایز ذاتی وجود دارد. به عنوان مثال مراجعه در میان عموم مردم و یافتن این حقیقت که مصرف‌کنندگان تا چه میزان اعتقاد به تولید کالا توسط منشأ واقعی آن دارند، یکی از فاکتورهای مفید در تشخیص صفت ممیزه است. اینکه شخص مصرف‌کننده چه میزان به آن پی خواهد برد که کالای مربوطه توسط منشأ تولید آن کالا ایجاد شده است ملاک خواهد بود. معمولاً تشخیص وجود صفت ممیزه ذاتی، توسط قاضی و بدون ارجاع به هیچ دلیل خاصی صورت می‌پذیرد اما مسلماً شخص قاضی در تصمیم‌گیری خود با توجه به تجارتي که علامت در مورد آن به کار می‌رود، ماهیت علامت و محصولاتی که مرتبط با آن است، اقدام می‌نماید. لازم است که قاضی به نوعی امتناع وجدانی دست یابد.^{۱۹}

19. Kitchen, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 175.

۶-۲- صفت ممیزه اکتسابی

ویژگی تمایزدهندگی علامت تجاری که در نتیجه استفاده از آن توسط مالک در مورد کالا یا خدمات خاصی حاصل می‌آید را صفت ممیزه اکتسابی گویند. بررسی حصول صفت ممیزه اکتسابی، با ارزیابی سراسری و کلی نسبت به میانگین مصرف‌کنندگان محصولات مرتبط و کسانی که به طور منطقی و کافی این ویژگی را تشخیص می‌دهند صورت می‌پذیرد. یک مثال در مورد کسب صفت ممیزه در اتحادیه اروپا مربوط به پرونده "Windsurfing"^{۲۰} است که مبنای تصمیم‌گیری در پرونده‌های مرتبط دیگر تلقی می‌شود. در این پرونده دادگاه اذعان نمود که کسب صفت ممیزه برای علامت Chinesee^{۲۱} از طریق استفاده مورد نیاز است. قاضی رسیدگی‌کننده بیان داشت که: «اولین نکته قابل توجه آن است که بر طبق بند ۳ ماده ۳ دستورالعمل اروپایی، امکان کسب صفت ممیزه از طریق استفاده فراهم شده است.» در این مورد نیز این واژه ابتدا فاقد این صفت بوده است اما از طریق استفاده صفت ممیزه را که پیش شرط اساسی برای ثبت علامت است به دست آورده، باید متذکر شد هر چند ثبت علائمی که فاقد صفت ممیزه هستند ممنوع است در عین حال نیز استثناءهای عمده‌ای در دستورالعمل اروپایی لحاظ شده است این دستورالعمل بیان می‌دارد: در صورتی که علامت مربوطه صفت ممیزه را کسب نماید قابل ثبت خواهد بود. مقرر اتحادیه علائم تجاری نیز سطح وسیعی از استثنائات را بیان نموده است. قسمت b و c و d بند ۱ ماده ۷ نباید به کار رود، اگر علامت تجاری صفت را در مورد کالای مربوطه در نتیجه استفاده به دست آورده باشد. همچنین با توجه به رویه قضایی در اتحادیه اروپا برای کسب صفت ممیزه دو شرط لازم است: ۱- علامت تجاری باید به طور کلی در اتحادیه یا در بخش قابل توجهی از آن مورد استفاده قرار گیرد؛ و ۲- یک بخش قابل توجهی از اشخاص هم در زمانی که اظهارنامه ثبت علامت ارائه می‌شود، آن را به عنوان یک علامت تجاری متمایز به رسمیت بشناسند.

۷- صفت ممیزه طبق حقوق انگلیس

در قانون سال ۱۹۹۴ انگلستان نیز به شرط تمیزدهندگی علامت مورد درخواست ثبت اشاره شده است. بر اساس ماده ۳۰ قانون علائم تجاری انگلیس چنانچه علامت مورد درخواست ثبت

۲۰. توضیح آنکه Chinsee نام بزرگ‌ترین دریاچه در شهر بایرن آلمان بود. استفاده از این واژه که نام جغرافیایی

بود در بدو امر به جهت آنکه فاقد صفت ممیزه بود امکان نداشت.

فاقد وجه ممیزه و مشخصه باشد قابل ثبت نخواهد بود، بدین توضیح که چنانچه علامت تجاری مورد درخواست ثبت صرفاً ناظر به مشخصات کالای مورد نظر از قبیل نوع، کمیت، ارزش، مبدأ جغرافیایی و ... باشد، ثبت آن پذیرفته نخواهد شد و رد می‌شود. در مقابل علامت متمایز، علامت توصیفی قرار دارد یعنی علامتی که کالاهای مورد نظر را توصیف نموده و بنابراین برای متمایز کردن کالاهای یک بنگاه از بنگاه دیگر مناسب نبوده، چرا که برای همه آنها قابل استفاده و مناسب است. به عنوان مثال برای یک فیلم، علامت «دوربینی» کاملاً توصیفی است اما علامت «کداک» اصطلاحاً کاملاً متمایزکننده است. البته علائم دیگری از قبیل «روشنی تصویر» می‌تواند در فاصله بین علائم متمایز و توصیفی از این حیث قرار گیرند.^{۲۱}

۸- صفت ممیزه طبق حقوق فرانسه

در کد مالکیت صنعتی فرانسه بخش علائم تجاری نیز به ویژگی تمایزدهندگی علامت مورد درخواست ثبت تأکید شده است.

بر اساس ماده 2-711 L برخی از علائم مورد درخواست ثبت ماهیتاً فاقد ویژگی تمایزبخشندگی هستند و نتیجتاً قابل ثبت تلقی نمی‌شوند. این علائم به طور خلاصه عبارت‌اند از:

۱- علائم ضروری، جنسی، متدوال؛

۲- علائم توصیفی؛ و

۳- علائمی که صرفاً از شکل ناشی از سرشت یا کارکرد محصول تشکیل شده باشد.

علائم جنسی در واقع نوعی از محصول را مشخص کرده و به جای اسم عام جنس استفاده می‌شود، این نوع علائم محصول مورد نظر را تعیین نمی‌کنند، بلکه جنس یا طبقه محصول را مشخص می‌نمایند،^{۲۲} مانند گرامافون یا واژه زیراکس که ابتدائاً به عنوان یک علامت تجاری بوده ولی بعداً وجه ممیزه خود را از دست داده است علائم تجاری هنگامی ضروری و الزامی است که برای مشخص نمودن محصول یا خدمت، استفاده از این علامت الزامی باشد. شخص نمی‌تواند برای معرفی یک محصول، انحصار استفاده از یک علامت ضروری را به خود اختصاص دهد، به عنوان نمونه کلمه «تلویزیون» را نمی‌توان به عنوان

۲۱. جاکوب، مالکیت فکری، ۱۶۳.

22. Paris, 30 juin 1978, propr.ind, *Bulletin de documentation*, 1979, 238, III, 219.

علامت صنعتی و تجاری برگزید، همین‌طور نمی‌توان کلمات خامه و کره را به عنوان علائم تجاری و صنعتی برگزید. علائم زمانی متداول و رایج محسوب می‌شود که به دلیل خصوصیات و طبیعت آنها، برای مشخص کردن یک محصول یا خدمت مورد استفاده قرار گیرند.^{۲۳} در توضیح علائم توصیفی نیز باید اذعان نمود که این علائم به ترکیبات، کیفیات یا ویژگی‌های اساسی یک کالا و خدمت اشاره می‌کنند. در ماده 2-L711 کد یادشده، آمده است «علائم یا اسامی که برای مشخص نمودن یک ویژگی محصول یا خدمت و به خصوص نوع، کیفیت، کمیت، مقصد، ارزش، مبدأ جغرافیایی، زمان تولید کالا یا ارائه خدمت به کار گرفته شوند، علائم توصیفی به شمار می‌آیند.» وقتی که علائم فاقد هرگونه صفت مشخصه بوده و یا انحصاراً از علائم یا نشانه‌هایی تشکیل شده باشند که در تجارت برای تعیین نوع، کیفیت، کمیت، هدف معین، ارزش، محل مبدأ کالاها یا زمان تولید اختصاص یافته باشد و یا در زبان رایج و مشروع و مسلم تجارت کشوری که حمایت آن مورد تقاضاست، متداول شده باشد.^{۲۴}

۹- آیین دادرسی تشخیص صفت تمایزدهندگی

۹-۱- معیار تمایزبخشی علامت تجاری

مطابق قانون و رویه قضایی موجود در ایران لازم است تا علامت تجاری متقاضی ثبت به منظور تمایز کالاها و خدمات از سایرین دارای صفت متمایز باشد و قابلیت تفکیک موضوعاتی را که علامت بر آنها قرار دارد، در مقایسه با آنهايي که توسط رقبا ارائه می‌شود، داشته باشد.^{۲۵} معیار وجود این صفت، مصرف‌کننده عادی با ضریب هوشی متوسط است، به گونه‌ای که ملاحظه علامت متقاضی، موجب گمراهی و اشتباه مصرف‌کننده نشود.

ویژگی گمراه‌کننده نبودن علائم تجاری نسبت به مصرف‌کننده عادی، امری نسبی و ممکن است چنین ویژگی‌ای در برخی موارد موجبات بطلان یا غیرقابل ثبت بودن علامتی را فراهم سازد، ولی مورد مشابه، چنین حکمی را مقرر ننماید. به عنوان مثال علامت تجاری «لیقوان سبلان فرد» برای معرفی پنیر از نوع لیقوان که در دامنه کوه‌های سبلان شناخته شده است می‌تواند دارای اعتبار باشد، در حالی که گزینش همین نام برای معرفی پنیر محلی

۲۳. شمس، حقوق مالکیت علائم تجاری و صنعتی.

۲۴. عرفانی، حقوق تجارت بین‌الملل، ۱۳.

۲۵. دوستی، راهنمای ثبت شرکتهای تجاری، ۳۲.

که در دماوند ساخته می‌شود، فاقد اعتبار است.^{۲۶}

نکته حائز اهمیت آن است که با استنباط از دادنامه شماره ۵۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۴/۳۰ صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌توان دریافت که حتی اگر چه کالای موضوع علامت در زمره کالاهایی باشد که مصرف‌کنندگان آن اقشار و طبقات خاصی از اجتماع هستند، اما این سبب نخواهد شد تا معیار مصرف‌کننده عادی با ضریب هوشی متوسط منتفی شود. دادگاه رسیدگی‌کننده استدلال کرد که ممکن است مصرف‌کننده کالایی، افراد و اشخاص خاصی باشد اما لزوماً تجارت آن به وسیله اشخاص خاص و خیره انجام نمی‌شود. در این دادنامه قضات دادگاه تجدید نظر استان چنین استدلال نموده‌اند:

«... اگرچه تفاوت‌های ظاهری و جزئی بین دو علامت تجاری دو شرکت فوق از قبیل تفاوت رنگ دو علامت و تفاوت در وجود نماد CD در یک علامت و نماد دیش ماهواره در علامت دیگر موجود است، اما این تفاوت‌های جزئی نمی‌تواند برای تمییز دو علامت و تشخیص محصولات آنان به دلایل زیر کافی باشد:

... صرف نظر از آنکه مصرف‌کنندگان خدمات دو محصول، افراد، اصناف و یا حتی مؤسساتی باشد که بدون وقفه بر جزئیات و مسائل فنی برنامه‌ها، مبادرت به ارائه خدمات مورد نیاز عموم از طریق شبکه و غیر آن می‌نمایند، اما آنچه ملاک و مورد تأیید قانونگذار به شرح قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه اصلاحی آن در تشابه موجب گمراهی می‌شود، نه اشتباه مصرف‌کنندگان حرفه‌ای، بلکه در واقع باید ارزیابی اشتباه یا عدم آن با توجه به مصرف‌کننده عادی مورد توجه دادگاه قرار گیرد، در نتیجه علامت موصوف از نظر دادگاه در کلیت و اوصاف مجموعی و ترکیبی آن به نحوی است که موجب گمراهی مصرف‌کنندگان عادی می‌شود...»^{۲۷}

۹-۲- زمان ارزیابی وجه تمییز

نسبت به این موضوع که وجود صفت تمییزه در چه زمانی ملاک است و مأمور ثبتی قابلیت تمایز یک نشان را در چه زمانی لازم می‌داند، قانون صراحتاً سخنی به میان نیاورده است اما طبیعتاً صفت تمییزه یک علامت در مقایسه با علائم دیگر در زمان تقاضای ثبت علامت مورد توجه است. با وجود این، همان‌طور که بیان شد، برخی از علائم که در آغاز فاقد صفت تمییزه

۲۶. شمس، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، ۷۲.

۲۷. پرونده کلاسه ۲۸۳/۱۲/۸۷ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۸۷/۴/۳۰.

بودند می‌توانند این صفت را کسب نمایند، این در حالی است که در رویه قضایی برخی از کشورها، علائمی که در گذشته دارای چنین صفتی بودند با تصمیم دادگاه فاقد صفت ممیزه تلقی شوند.

در حقوق انگلستان و فرانسه نیز قابلیت تمایز بخشی کالاها و خدمات در زمان تقاضای ثبت علامت و بررسی امکان ثبت توسط مقامات صالح ملاک خواهد بود.^{۲۸} در نتیجه، قابلیت تمایز یک علامت در زمانی که آن علامت مورد تقاضای ثبت یا استفاده قرار می‌گیرد در همان زمان کفایت می‌نماید، یا حداقل علامت تجاری ناتوان در تمایز کالا و خدمات آن مالک علامت نباشد، اما همواره باید این صفت با علامت تجاری همراه باشد.

۹-۳- بار اثبات ادعا

قانونگذار در ماده ۳۲ اصل را بر این گذاشته است که هر علامت یا نشانه قابل رؤیتی می‌تواند به عنوان علامت ثبت شود مگر علائمی که در این ماده استثناء شده‌اند، به عبارت دیگر از منظر قانون ۱۳۸۶ منحصراً علائمی که قابل ثبت نیستند احصاء شده‌اند، بدین ترتیب اصل بر صحت ثبت علائم و قابلیت ثبت است.

در این صورت، با این سوال مواجه می‌شویم که احراز صفت ممیزه با مالک علامت است یا اداره مالکیت صنعتی؟ دارنده علامت وظیفه‌ای برای اثبات آن ندارد بلکه اداره مالکیت صنعتی باید وجود یا عدم این صفت را احراز نماید. در این صورت اگر اداره مالکیت صنعتی نظر به فقدان وجه ممیزه داشته و بدین ترتیب تقاضای ثبت را رد نماید، در خصوص اینکه متقاضی امکان اعتراض دارد یا خیر، قانون ۱۳۸۶ ساکت است ولی در عین حال آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به یاری و جبران این نقیصه شتافته و اذعان می‌دارد که فرد متقاضی در این صورت می‌تواند در کمیسیون اداره مالکیت صنعتی اعتراض نماید و اگر مجدداً رد شد هر یک از طرفین می‌توانند در دادگاه عمومی اعتراض کنند.

اما در صورتی که علامت ابتدائاً واجد مشخصه تمایز بخشی نبوده و در اثر استعمال آن را کسب نموده باشد نیز بار اثبات ادعا که خصوصیت تمایز بخشی به صورت اکتسابی (در نتیجه استفاده) به دست آمده است یا خیر، بر عهده متقاضی ثبت علامت است. همان‌طور که اشاره شد، این اشخاص بدون اثبات استفاده واقعی از علامت نیز قادر به اثبات حصول صفت ممیزه اکتسابی خواهند بود.

اما در واقعیت با توجه به ماهیت این‌گونه علائم، بسیار دشوار خواهد بود که این استثناء بر عدم قابلیت ثبت غلبه یابد، مگر آنکه در زمان بررسی دلایل موجود اثبات شود که ایراد اصلی بی‌پایه و اساس بوده است.

لازم به توضیح است که عدم ثبت علامت توصیفی به دلیل فقدان صفت ممیزه در جایی صادق است که واژه توصیفی به صورت واحد و بدون هیچ عبارت یا واژه ترکیبی دیگری به عنوان علامت تجاری تقاضای ثبت شود، بنابراین، در صورتی که یک واژه فاقد صفت ممیزه به همراه واژه یا تصویر یا عبارت دیگری مورد استفاده قرار گیرد امکان پذیرش ثبت آن بسیار زیاد خواهد بود.

۹-۴- ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری

روند بررسی علامت تجاری در اغلب مراجع به سه مرحله تقسیم می‌شود: بررسی شکلی، بررسی ماهوی، و بررسی موارد مرتبط که ناظر به کشف تعارض علامت تجاری مورد تقاضای ثبت با حقوق اشخاص ثالث است. در واقع، پس از ارزیابی شرایط تشریفاتی مربوط به تقاضای علامت مانند ارائه تقاضانامه درست، عدم ابهام در مشخصات متقاضی، شفافیت در فهرست کالاها و خدمات و پرداخت هزینه‌های تقاضانامه^{۲۹} مرجع ثبت به بررسی شرایط ماهوی می‌پردازد که فرد اجلای این شروط با توجه به کارکرد و فلسفه علائم تجاری، ارزیابی صفت ممیزه است. لذا اگر در این مرحله مرجع ثبت قائل به عدم احراز وجه ممیزه باشد از ثبت علامت ممانعت به عمل خواهد آورد. طبق قانون فعلی، مرجع ثبت بررسی‌های فوق‌الاشاره را ظرف سی روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائیم انجام می‌دهد و اگر متقاضی با رد تقاضای خویش مواجه شد، مثلاً در صورت تصمیم رد مرجع ثبت با ابتناء بر فقدان وجه ممیزه، متقاضی می‌تواند با عنایت به آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۷ در مهلت مقرر یعنی سی روز برای اشخاص مقیم ایران و شصت روز برای اشخاص مقیم خارج از کشور، اعتراض خود را به رد اظهارنامه در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، از طریق مرجع ثبت، به کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۷ تسلیم نماید.

۹-۵- ابطال ثبت علامت تجاری

ادراه مالکیت صنعتی پس از بررسی‌های مقدماتی به عمل آمده و سیر تشریفات قانونی

تقاضای ثبت، مبادرت به ثبت علامت می‌نماید، اما احتمال دارد که ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولی در زمان ثبت متوجه آن نشود، از این رو قانون به اشخاص ذی‌نفع اجازه اعتراض در دادگاه داده است. دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود.^{۳۰}

نتیجه

با توجه به مباحثی که مورد تدقیق قرار گرفت، صفت تمایزدهندگی مشخصه اصلی علامت است و در واقع مهم‌ترین نقشی است که علامت تجاری ایفا می‌کند. با توجه به این کارکرد، علامت تجاری مبین کالاها و خدماتی است که آنها را نمایندگی می‌کند و در نتیجه مصرف‌کننده قادر به حصول این اطمینان خواهد بود که کالای دارای علامت، کیفیت نسبتاً ثابتی دارد و در نهایت اعتماد به قوام کیفیت کالا را برای او به همراه خواهد داشت. کاربرد علامت در تعیین اصالت و کیفیت کالا از این حیث که مصرف‌کننده از کیفیت کالا مطلع شده و در خرید دچار اشتباه کمتری می‌شود نیز دارای اهمیت است، در نتیجه هزینه مصرف‌کننده کاهش می‌یابد اما این نتیجه‌گیری حاصل علامتی خواهد بود که بر روی محصولات با کیفیت بالا به کار می‌رود. چه بسا کیفیت پایین محصولات اعتماد به علامت تجاری را به شدت کاهش خواهد داد. پس ضرورت وجه ممیزه تا جایی است که یک علامت فاقد آن قابل ثبت نیست. لذا باید در مراحل ثبت علامت تجاری به این وصف به عنوان یکی از مهم‌ترین شرایط ثبت نگریست.

۳۰. وصالی محمود، «نحوه حمایت دادگستری از مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی ایران».

فهرست منابع

- امامی، نورالدین و دیگران. درباره قرارداد پاریس راجع به حقوق مالکیت صنعتی. تهران: مؤسسه حقوقی تهران، ۱۳۵۳.
- دوستی، نصرالله. راهنمای ثبت شرکت‌های تجاری، تهران: نشر حقوقدان، ۱۳۷۹.
- رایین، جاکوب. مالکیت فکری. ترجمه محمد هاشم‌بیگی. تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶.
- زاهدی، مهدی. «حقوق ثبت علائم تجاری: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی». مجله پژوهش حقوق عمومی، ۲-۳ (۱۳۷۹): ۱۵۴-۱۲۵.
- شمس، عبدالحمید. حقوق مالکیت علائم تجاری و صنعتی. تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۲.
- عباسی، سیمین و بابک اخگر. مدیریت حقوق مالکیت فکری (اختراع، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی)، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۹۱.
- عرفانی، محمود. حقوق تجارت بین‌الملل. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۵.
- فرپور، وحید. «علامت‌های تجاری غیر قابل ثبت». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱.
- کریبی، محمدحسین. علائم تجاری در حقوق ایران. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۹.
- میرحسینی، سیدحسن. حقوق علائم تجاری. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۰.
- وصالی محمود، رضا. «تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی». رساله دکتر، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده حقوق، ۱۳۷۹.
- وصالی محمود، رضا. «تقریرات درس حقوق علائم تجاری»، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، گرایش حقوق مالکیت فکری، پاییز ۱۳۹۱.
- وصالی محمود، رضا. «مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری». مجله حقوقی دادگستری ۵۰-۵۱ (۱۳۸۴): ۱۱۳-۱۳۶.
- وصالی محمود، رضا. «نحوه حمایت دادگستری از مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی ایران». در: ویژه‌نامه اتاق بازرگانی بین‌المللی ایران، (۱۳۷۷).
- Davis, Jennifer. *Intellectual Property Law*, 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2008.
- Jill, Gilbert. *The Entrepreneur's Guide to Patents, Copyrights, Trademarks, Trade Secrets and Licensing*. New York: Penguin, 2004.
- Kitchen, David. *Kerly's Law of Trademarks and Trade Names*, 15th Ed. London: Sweet and Maxwell, 2011.
- Matsui (Makoto). *Law and Practices related to Trademarks in Japan*. 1990.
- Michaels Amanda & Andrew Norris. *Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing*, 2nd ed. London: Sweet and Maxwell, 2002.
- Paris, 30 juin, 1978, propr.ind, *Bulletin de documentation*, 1979, 238, III.
- Selection 4 of European trade mark harmonization Regulation (council regulation No. 40/94 of 20 December 1993 on the community trade mark).

Annulment of Trademark and Unregisterability of Trademarks Due to Lack of Differentiating Features

Sogol Fazel Motlagh

MA Student of Intellectual Property Law, Shahid Beheshti University,
Email: sogol.fazelmotlagh@gmail.com

Today, the dominant atmosphere of market is filled with competition, especially in marketing and attracting customers. This overgrowing competition leave the main actors of the market who are goods and service producers with a significant concern, how to assure the consumer of the originality of the product and how to indicate the information of the producer and whether they have exclusive right over this indicator. Indeed Intellectual property law serves producers with trade mark law. However not every trade mark is to be protected by this lawful regime but only those trademarks deserve monopolization which are distinctive and are capable to differentiate between the goods and services of the stakeholders.

Keywords: Trademark, Registerability, Substantial provisions for registration, Differentiating feature, Assessment of distinctiveness, Annulment.