



## An Analysis of Paragraph 7, Article 96 of the Law on the Protection of Industrial Property Regarding the Protection of Trademarks for Dissimilar Goods and Services: A Comparative Study of the Legal Systems of the United States and the European Union

Saeed Habiba<sup>1</sup> , Amir Nazeri<sup>2</sup> 

1. Corresponding Author, Professor of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. Email: [habiba@ut.ac.ir](mailto:habiba@ut.ac.ir)

2. PhD Candidate in Oil and Gas Law, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran, Email: [Amir.nazeri@ut.ac.ir](mailto:Amir.nazeri@ut.ac.ir)  
Email: [Amir.nazeri@ut.ac.ir](mailto:Amir.nazeri@ut.ac.ir)

### Article Info

**Article type:**  
Research Article

**Manuscript received:**  
25 July 2025  
**final revision received:**  
18 December 2025  
**accepted:**  
31 January 2026  
**published online:**  
22 April 2026

**Keywords:**

Well-known Trademark,  
Consumer Confusion,  
Dilution, Blurring,  
Tarnishment.

### Abstract

Paragraph 7 of Article 96 of the Protection of Industrial Property Act establishes a precluding condition for trademark registration, prohibiting the registration of a trademark in certain cases—specifically when the mark is identical or similar to a previously registered or well-known trademark for other goods or services—provided that such registration would mislead the public or damage the interests of the owner of the earlier trademark. Naturally, if registration of a mark is prohibited due to a conflict with the rights of another trademark owner, unauthorized use of that mark would also constitute infringement. Hence, it may be inferred from the wording of the paragraph that even non-well-known trademarks for dissimilar goods and services are protected, both to prevent consumer confusion and to safeguard the interests of the earlier trademark owner. In this article, through a comparative study, it is demonstrated that such an interpretation is inconsistent with the principles of industrial property rights and the economic interests of the country. We aim to propose interpretations aligned with the spirit of trademark law to mitigate the negative and potentially harmful effects of this provision as much as possible.

**Cite this article:** Habiba, Saeed; Nazeri, Amir.(2026) “An Analysis of Paragraph 7, Article 96 of the Law on the Protection of Industrial Property Regarding the Protection of Trademarks for Dissimilar Goods and Services: A Comparative Study of the Legal Systems of the United States and the European Union”, *Private Law Studies*, 56(1): 13-37. DOI: 10.22059/JLQ.2026.399472.1008015



## **Introduction**

The protection of trademarks in relation to non-identical goods and services represents one of the most controversial expansions of modern trademark law. Traditionally, trademark protection was grounded in the principle of specialty, under which exclusive rights were limited to specific goods and services for which a mark was registered. This principle is rooted in the core function of trademarks, namely the indication of commercial origin and the prevention of consumer confusion.

However, since the mid-twentieth century, comparative legal systems have gradually expanded trademark protection beyond identical or similar goods, particularly in relation to well-known marks. Both the United States and the European Union have developed a dilution doctrine that allows protection of famous marks even in the absence of confusion regarding origin.

In contrast, Article 96(7) of the Iranian Industrial Property Protection Act introduces a broader framework, extending protection to both famous and non-famous marks in relation to dissimilar goods and services, based on two alternative grounds: likelihood of confusion or harm to the prior trademark owner. This essay adopts a descriptive-analytical method and comparative approach to examine whether this provision aligns with the economic and doctrinal foundations of modern trademark law, particularly in the United States and the European Union.

## **Method**

This research is conducted using a descriptive-analytic methodology combined with a comparative legal approach. The study relies on library-based sources, including doctrinal writings, judicial precedents, and legislative frameworks from the United States, European Union, and Iran.

First, the paper examines the historical evolution of trademark protection for non-identical goods in U.S. law, focusing on the development of dilution by blurring and tarnishment and the expansion of the sponsorship confusion doctrine. Key scholarly contributions and landmark cases are analyzed to clarify the conceptual boundaries of protection.

Second, the European Union's approach is reviewed, particularly under Directives and regulations, highlighting the concept of unfair advantage as distinct from dilution-based harm.

Finally, the Iranian provision is critically evaluated against these comparative standards to determine whether its scope is consistent with the

economic rationale of trademark protection or leads to an unjustified expansion of exclusive rights.

### **Conclusion**

The comparative analysis demonstrates that in both the U.S and the European Union, protection of trademarks in relation to dissimilar goods is strictly limited to well-known or reputed marks. Such protection is primarily justified under dilution theory or, in limited cases, sponsorship confusion. Importantly, non-famous marks do not benefit from protection against use on unrelated goods, as such protection lacks doctrinal and economic justification.

In contrast, Article 96(7) appears to extend protection beyond these established boundaries. The provision, as literally interpreted, allows both well-known marks to be protected against use on dissimilar goods based on either consumer confusion or harm to the trademark owner's interests. This interpretation significantly expands the scope of trademark rights and deviates from comparative legal standards.

The study concludes that such an expansive reading is inconsistent with the principles of trademark law and may lead to unjustified monopolization of market symbols without consumer benefits. Therefore, a restrictive interpretation is proposed. The first interpretive approach suggests replacing the disjunctive "or" with a conjunctive "and", thereby limiting protection to well-known marks that are both recognized and registered. The second approach introduces an implicit limitation restricting harm to interest protection exclusively to well-known marks.

Ultimately, the article recommends legislative or regulatory clarification to align Article 96(7) with internationally accepted standards, ensuring a balanced equilibrium between trademark exclusivity and public domain interests.



# واکاوی بند ۷ ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی در خصوص حمایت از علائم تجاری در رابطه با کالاها و خدمات غیرمشابه در پرتو مطالعه تطبیقی آمریکا و اتحادیه اروپا

سعید حبیبیا <sup>۱</sup>✉، امیر ناظری <sup>۲</sup>

۱. نویسنده مسئول: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
رایانامه: [habiba@ut.ac.ir](mailto:habiba@ut.ac.ir)
۲. دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
رایانامه: [Amir.nazeri@ut.ac.ir](mailto:Amir.nazeri@ut.ac.ir)

### اطلاعات مقاله چکیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی	بند ۷ ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی در مقام وضع یکی از شرایط سلبی ثبت علامت تجاری، امکان ثبت علامت را در فروعی خاص، یعنی حالتی که آن علامت عین یا شبیه علامتی باشد که قبلاً برای کالا و خدمات دیگری معروف شده یا به ثبت رسیده مشروط بر اینکه موجب گمراهی عموم شود و یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد آورد، ممنوع اعلام کرده است. قاعده‌تاً وقتی امکان ثبت علامتی به سبب مخالفت با حقوق مالک علامت دیگری وجود ندارد، استفاده بدون اجازه از آن علامت نیز ممنوع و مصداق نقض است. بنابراین از ظاهر بند مزبور استنباط می‌شود علائم تجاری غیرمعروف برای کالاها و خدمات غیرمشابه، هم به سبب احتمال گمراهی مصرف‌کنندگان و هم به دلیل احتمال لطمه به منافع مالک مورد حمایت قرار می‌گیرند. پژوهش حاضر تلاش می‌کند با روش تحلیلی - توصیفی و رویکرد کتابخانه‌ای و در بطن مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا نشان دهد این ظاهر هیچ‌گونه مطابقتی با مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی و منافع اقتصادی کشور ندارد و تلاش می‌شود ضمن ارائه تفسیرهایی منطبق با روح حاکم بر حقوق علائم تجاری، آثار منفی و مخرب این مقررہ تا حد امکان کاهش داده شود.
تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۵/۴	
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۹/۲۸	
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۱۱/۱۱	
تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۲/۱	
کلیدواژه‌ها: تخدیش، تضعیف، رقیق‌سازی، علامت معروف، گمراهی مصرف‌کننده.	

**استناد:** حبیبیا، سعید؛ ناظری، امیر (۱۴۰۵). «واکاوی بند ۷ ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی در خصوص حمایت از علائم تجاری در رابطه با کالاها و خدمات غیرمشابه در پرتو مطالعه تطبیقی آمریکا و اتحادیه اروپا». *مطالعات حقوق خصوصی*، ۵۶(۱)، ۳۷-۱۳. DOI: <https://doi.com/10.22059/JLQ.2026.399472.1008015>



## مقدمه

بنابر اصل تخصص<sup>۱</sup>، حمایت از علائم تجاری صرفاً در رابطه با آن دسته از کالا و خدماتی که علامت برای آنها به ثبت رسیده است برقرار می‌شود (لجم‌اورک، ۱۴۰۲: ۸۱). این امر ریشه در کارکرد اولیه علائم تجاری یعنی شناسایی مبدأ کالاها و خدمات تحت علائم و جلوگیری از گمراهی مصرف‌کنندگان دارد. به‌واقع، آنگاه که علامت تجاری برای کالا و خدمات معینی به ثبت می‌رسد و مصرف‌کنندگان آن علامت را دال بر مبدأ معینی از کالا و خدمات می‌دانند، هیچ شخص دیگری حق ندارد آن علامت را برای کالاها و خدمات یکسان یا مشابه به کار برد، چراکه در این حالت احتمال گمراهی مصرف‌کنندگان وجود خواهد داشت. اما چنین ممنوعیتی در خصوص کالاها و خدمات غیرمشابه پیش‌بینی نشده است، زیرا در این فرض، اصولاً گمراهی مصرف‌کننده معنا پیدا نمی‌کند. با این حال، از اواسط قرن بیستم، نظام‌های حقوقی به این سمت متمایل شدند که استثنائاً در خصوص علائم دارای شهرت و اعتبار، اعم از معروف<sup>۲</sup> و مشهور<sup>۳</sup>، استفاده اشخاص ثالث از علامت برای کالاها و خدمات غیریکسان و غیرمشابه را در شرایطی خاص، مصداق نقض حق بدانند.

قانونگذار ایران نه در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶<sup>۴</sup> و نه در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ استفاده از علامت تجاری معروف برای کالاها و خدمات غیرمشابه را به‌صراحت مصداق نقض ندانسته، اما در ماده مربوط به شرایط ثبت علامت، بندی به مسئله کالاها و خدمات غیرمشابه اختصاص پیدا کرده است. بند «و» قانون ۱۳۸۶ در مقام بیان یکی از موانع ثبت بیان می‌کرد: «عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد». قانون حمایت از مالکیت صنعتی<sup>۵</sup> نیز در بند ۷ ماده ۹۶ در همین خصوص بیان کرده است: «علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کالاها و خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد».

مواد مذکور در مقام قاعده‌سازی موانع ثبت علامت وضع شده‌اند؛ اما می‌توان استنباط کرد همان‌گونه که ثبت علامت به جهات مذکور در این دو بند ممنوع است، استفاده اشخاص ثالث از

1. The principle of speciality
2. Well-known marks
3. Famous marks

۴. از این پس از عبارت قانون ۱۳۸۶ استفاده می‌شود.

۵. از این پس از عبارت قانون ۱۴۰۳ استفاده می‌شود.

علامت، در فرض تحقق جهات مذکور در این دو بند نیز ممنوع خواهد بود؛ چراکه ثبت، مقدمه استفاده مشروع از علامت است؛ بنابراین منطقاً اگر به سبب شباهت یک علامت با یک علامت معروف، امکان ثبت آن برای کالاها و خدمات غیرمشابه وجود نداشته باشد، به دلالت التزامی، امکان استفاده اشخاص ثالث از آن علامت برای کالا و خدمات غیرمشابه نیز وجود نخواهد داشت.

از ظاهر بند ۷ ماده ۹۶ قانون ۱۴۰۳ دو نکته قابل استنباط است:

نکته اول) تحقق دو امر، یعنی موجبات گمراهی و لطمه به منافع مالک علامت قبلی به طور منفک به عنوان شروط لازم جهت ممنوعیت ثبت بیان شده‌اند؛ گویی به عقیده قانونگذار لازم نیست این دو شرط جمع شوند تا مانعی برای ثبت فراهم آید؛ یعنی چه موجبات گمراهی مصرف‌کننده فراهم آید و چه به منافع مالک علامت معروف لطمه وارد شود، امکان ثبت علامت مشابه برای کالاها و خدمات غیرمشابه وجود ندارد؛

نکته دوم) حمایت از علامت تجاری برای کالاها و خدمات غیرمشابه به علائم غیرمعروف هم تسری یافته، چراکه این بند مقرر کرده است: «...علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کالاها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم باشد ...» مشاهده می‌شود که پس از اشاره به عبارت «معروف شده» از واژه «یا» استفاده شده است؛ یعنی اگر آن علامت در ایران معروف شده باشد مشمول این بند است و به نحو موازی، اگر آن علامت در ایران ثبت شده باشد ولو اینکه معروف نشده باشد هم مشمول این بند است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که گزاره‌های مذکور تا چه حد منطبق بر مقتضیات نظام حقوق مالکیت صنعتی‌اند؟ آیا قانونگذار با آگاهی از مبانی حمایت از علامت تجاری برای کالاها و خدمات غیرمشابه اقدام به وضع بند ۷ ماده ۹۶ کرده است؟ آیا واقعاً باید از علائم غیرمعروف نیز در رابطه با کالاها و خدمات غیریکسان و غیرمشابه حمایت به عمل آید؟ آیا واقعاً امکان تحقق گمراهی مصرف‌کننده در فرضی که کالاها و خدمات تحت دو علامت مشابه نیستند وجود دارد؟ در مقاله حاضر سعی بر آن است با استفاده از روش کتابخانه‌ای و به نحو توصیفی-تحلیلی، ضمن مطالعه تطبیقی رویکرد نظام‌های حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا به واکاوی رویکرد بند ۷ ماده ۹۶ قانون جدید در این خصوص بپردازیم و این مسائل را تحلیل کنیم. به طور خاص، سه سؤال مطرح است:

۱. نظام‌های حقوقی در چه شرایطی و چگونه از علامت معروف برای کالاها و

خدمات غیریکسان حمایت می‌کنند؟

۲. آیا نظام‌های حقوقی از علائم معروف برای کالاها و خدمات غیریکسان به سبب احتمال گمراهی مصرف‌کنندگان حمایت می‌کنند؟
۳. آیا نظام‌های حقوقی از علائم غیرمعروف برای کالاها و خدمات غیریکسان نیز حمایت می‌کنند؟

تلاش می‌شود در بطن مطالعه‌ای تطبیقی به سؤال‌های مذکور پاسخ داده شود تا این‌گونه بنای عقلا کشف و حدود انطباق مدلول ظاهری بند ۷ ماده ۹۶ با مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی احراز شود. مطالعه تطبیقی موضوع از آن حیث واجد اهمیت است که حقوق مالکیت فکری رشته‌ای وارداتی بوده که مفاهیم ابتدایی آن در خارج از ایران شرح و بسط داده شده است؛ بنابراین قاعده‌سازی و تفسیر این حوزه و درک کامل بنای عقلا در رابطه گزاره‌های آن، مستلزم تحلیل نگاه کشورهای خاستگاه این حوزه به مسائل و موضوعات آن است.

مسئله حمایت از علائم معروف برای کالاها و خدمات غیرمشابه در اثر «تحلیل دکترین رقیق‌سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری»، منتشره در فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی و همچنین مقاله «بررسی تطبیقی علائم معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت»، منتشره در دوفصلنامه حقوق تطبیقی دارای سابقه بحث است؛ مع الوصف با عنایت به جدیدالتصویب بودن قانون حمایت از مالکیت صنعتی هنوز هیچ اثر پژوهشی مستقلی در راستای نقد و یا تحلیل بند ۷ ماده ۹۶ به رشته تحریر درنیامده است.

مقاله حاضر به دو گفتار تقسیم می‌شود؛ در گفتار اول، چارچوب حمایت از علائم تجاری در رابطه با کالاها و خدمات غیریکسان و غیرمشابه با رویکردی تطبیقی تحلیل می‌شود. در گفتار دوم تلاش می‌شود با استفاده از یافته‌های گفتار اول، حدود انطباق ظاهر بند ۷ ماده ۹۶ با مقتضیات حقوق علامت تجاری تبیین شود و در نهایت پیشنهادهایی جهت تفسیری متفاوت از ظاهر این بند ارائه خواهد شد.

## ۱. حمایت از علائم تجاری در رابطه با کالاها و خدمات غیریکسان در حقوق آمریکا

### و اتحادیه اروپا

همان‌طور که در مقدمه بیان شد مبنای اولیه حمایت از علائم تجاری جلوگیری از گمراهی مصرف‌کنندگان است، از این‌رو سنت نظام‌های حقوقی بر این بوده که استفاده از علامت برای کالاها و خدمات یکسان مصداق نقض حق مالک علامت باشد. با این حال، به تدریج با شناسایی مبانی جدید حمایت از علائم تجاری، حمایت از علامت برای کالاها و خدمات غیرمشابه

به خصوص در رابطه با علائم دارای شهرت و اعتبار مطرح شد. در ادامه رویکرد نظام‌های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا را در رابطه با این موضوع بررسی می‌کنیم.

### ۱.۱. آمریکا

تا ابتدای قرن بیستم میلادی نظام حقوق علامت تجاری آمریکا بر این پایه استوار بود که صرفاً در صورت احراز احتمال گمراهی مصرف‌کنندگان رفتار خواننده مصداق نقض حق علامت محسوب می‌شد. در این زمینه حتی رویکرد کاملاً سخت‌گیرانه‌ای در خصوص یکسان بودن یا میزان شباهت بین کالاها و خدمات تحت علامت خواهان و خواننده وجود داشت؛ بدین ترتیب که صرفاً در صورتی حکم بر محکومیت خواننده صادر می‌شد که کالاهای تحت علامت خواهان و خواننده یکسان و در اصطلاح «کالای رقابتی»<sup>۱</sup> به حساب می‌آمدند. این رویکرد بر این پایه استوار بود که تعداد تولیدکنندگان در بازار بسیار محدود بود و اصولاً هر تولیدکننده کالای واحدی تولید می‌کرد؛ بنابراین مصرف‌کننده اصلاً تصور نمی‌کرد که اگر کالایی دیگر، ولو کالایی مرتبط، تحت آن علامت وارد بازار شود توسط مالک اولیه آن علامت تولید شده است (Lemley & Mckenna, 2015: 4) به‌طور مثال، در پرونده Borden خواهان به‌عنوان تولیدکننده شیر تحت علامت Borden دعوایی علیه شخصی که آن علامت را برای تولید و فروش بستنی به‌کار گرفته بود طرح کرد، اما دادگاه دعوای او را رد کرد، زیرا معتقد بود زمانی نقض علامت تجاری قابل تصور است که کالاها و خدمات تحت آن دو علامت رقابتی و یکسان باشند، به‌نحوی که مصرف‌کنندگان به‌جای خرید کالا از خواهان، اشتبهاً اقدام به خرید از خواننده کرده باشند.<sup>۲</sup>

اما از اوایل قرن بیستم، به تدریج با توسعه فعالیت‌های تولیدی و متنوع شدن محصولات شرکت‌ها، مفهوم موسعی از شباهت کالاها و خدمات تحت دو علامت ارائه شد؛ به‌نحوی که در رویه برخی دادگاه‌ها اصطلاح «کالای مرتبط»<sup>۳</sup> جایگزین «کالای رقابتی» شد؛ یعنی به‌زعم ایشان لازم نبود کالاهای تحت دو علامت یکسان و در رقابت با یکدیگر باشند، بلکه صرف احراز ارتباط دو کالا کافی بود تا نقض به‌جهت گمراهی مصرف‌کنندگان محقق شود. به‌طور مثال، در سال ۱۹۱۷ در پرونده آنت جمینا، دادگاه استفاده از علامت (AUNT JEMIMA) را که توسط مالکش برای آرد پنکیک استفاده می‌شد در رابطه با شربت پنکیک به‌سبب مرتبط بودن محصولات خواهان و خواننده مصداق نقض دانست (Handler, 2016: 647). رویکرد مزبور بر این مبنا استوار بود که قاعدتاً هر گاه کنترل اعتبار علامت از اختیار مالک علامت خارج شود شرایط

1. Competing goods

2. Borden Ice-cream Co. v. Borden's condensed molk Co, 201 F. 510 (7 th Cir. 1912)

3. Related Goods

نقض محقق است و ضرورت دارد خواننده ممنوع از استفاده از علامت شود؛ به بیان دیگر، درست است که کالاهای خواهان و خوانده با یکدیگر تفاوت دارند اما ممکن است مصرف‌کنندگان تصور کنند کالاهای تحت علامت خوانده توسط خواهان تولید و روانه بازار شده‌اند و همان شخص کنترل کیفیت کالاهای تحت علامت را در اختیار دارد.<sup>۱</sup> در واقع ممکن است مصرف‌کنندگان تصور کنند مالک علامت قلمرو فعالیت خود را به حوزه جدیدی گسترش داده است و موجه بودن این تصور منوط به این است که میان کالاها و خدمات تحت علامات ارتباط وجود داشته باشد؛ منطقاً با توجه به اینکه هیچ‌گونه ارتباطی بین لباس و شیر وجود ندارد، اگر شرکت «الف» علامتی را برای شیر به کار برده باشد و متعاقباً همان علامت روی لباس استفاده شده باشد، هیچ‌کس تصور نمی‌کند این لباس‌ها توسط شرکت «الف» روانه بازار شده باشند، زیرا ارتباطی بین شیر و لباس وجود ندارد و اصولاً تولیدکننده شیر وارد بازار لباس نمی‌شود. اما در همین مثال، اگر مصرف‌کننده با بستنی‌هایی تحت علامت شرکت «الف» مواجه شود، بی‌شک ممکن است این تصور ایجاد شود شرکت «الف» حوزه فعالیت خود را به بستنی نیز گسترش داده است، چراکه شیر و بستنی ارتباط و سنخیت کامل با یکدیگر دارند.

همسو با همین تحولات، به تدریج از اوایل قرن بیستم و همراه با ظهور بازاریابی و تبلیغات به مفهوم نوین پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که استفاده از علامت تجاری دیگری بر روی کالاها و خدمات غیرمرتبط اگرچه سبب سردرگمی مصرف‌کننده نسبت به مبدأ کالا یا خدمات نمی‌شود، اما به‌خودی‌خود به کاهش قدرت تمایزدهندگی کالا و خدمات و متعاقباً نقصان ارزش علامت منجر می‌گردد (حبیب و حسین‌زاده، ۱۳۹۲: ۱۹). در سال ۱۹۲۷ پروفیسور فرانک اسچکتر<sup>۲</sup> در مقاله‌ای با عنوان «مبنای معقول حمایت از علامت تجاری»<sup>۳</sup> اظهار کرد که ضرر ناشی از استفاده از علامت تجاری بر روی کالاها یا خدمات صرفاً گمراهی مصرف‌کننده نیست، بلکه زوال ویژگی تمایزدهندگی علامت در نزد عموم به سبب استفاده از آن برای کالاها و خدمات غیرمشابه نیز می‌تواند موجب ضرر مالک باشد. این ضرر باید منع شود، چراکه مالک علامت با سرمایه‌گذاری فراوان بر روی بازاریابی و تبلیغات به علامت ارزش مضاعف می‌دهد و استفاده دیگران از آن علامت استفاده بلاجهت است (Schechter, 1927: 814). به‌واقع، فرانک اسچکتر نوع جدید از نقض علامت را تعریف کرد که تحقق آن هیچ نیازی به احراز گمراهی مصرف‌کننده ندارد.

به تدریج در دهه ۱۹۳۰ در برخی ایالات آمریکا دادگاه‌ها تا آنجا پیشروی کردند که در مواقعی که خوانده از علامتی یکسان یا مشابه با علامت خواهان روی کالاهای غیرمرتبط هم استفاده

1. Standard oil Co of New Mexico v. Standard OIL Co. of California 56 F.2d 973 (10th Cir. 1932)  
 2. Frank Schechter  
 3. The rational Basis of Trademark Protection

می‌کرد، حکم بر نقض حق علامت صادر می‌کردند.<sup>۱</sup> در نهایت در سال ۱۹۴۹ اولین قانون مربوط به رقیق‌سازی در ایالت ماساچوست آمریکا به تصویب رسید. طبق بخش ۷ (الف) فصل ۱۰۰ مقررات عمومی این ایالت: «احتمال لطمه به اعتبار تجاری و یا رقیق‌سازی و تضعیف کیفیت تمایزبخشی یک علامت می‌تواند دلیلی برای محکومیت خواننده در پرونده‌های نقض علامت و رقابت غیرمنصفانه باشد در مواقعی که احتمال گمراهی مصرف‌کنندگان در خصوص مبدأ کالاها و خدمات وجود ندارد».<sup>۲</sup>

در ادبیات حقوق آمریکا حمایت از علامت تجاری برای کالا و خدمات غیرمشابه در بطن دکترین رقیق‌سازی که حاصل نظریه‌پردازی فرانک اسکچتر و رویه قضایی نیمه اول قرن بیستم به وجود آمده، نمود پیدا می‌کند. رقیق‌سازی عبارت است از استفاده از علامت یک شخص به نحوی که موجب تضعیف<sup>۳</sup> قدرت تمایزبخشی آن علامت و یا تخدیش<sup>۴</sup> اعتبار آن شود (حبیبی و حسین‌زاده، ۱۳۹۲: ۱۹) (رنانی و دیگران، ۱۴۰۳: ۳۹۱).

تضعیف علامت تجاری بدین معناست که یک علامت مشهور توسط شخص دیگری استفاده شود، به نحوی که موجب ضعیف شدن تداعی مصرف‌کننده از آن علامت شود (Smith & Zerillo, 1999: 257; Simonson, 2014: 151). به‌طور مثال، علامت apple علامتی مشهور در حوزه تلفن همراه و کامپیوتر و تداعی‌کننده سرعت و کیفیت و مقاومت بالای موبایل و کامپیوتر در ذهن مصرف‌کننده است. حال تصور کنید شخص دیگری آن علامت را روی کاسه و بشقاب به کار ببرد. در این حالت، آن تداعی قبلی در ذهن مصرف‌کننده کمرنگ می‌شود؛ علامت apple دیگر در ذهن مصرف‌کننده آن تداعی قبلی به‌عنوان علامتی که منحصرأ نشان‌دهنده موبایل و کامپیوتر با کیفیت بالا و سریع است را نخواهد داشت و مرز ذهنی مصرف‌کننده در خصوص علامت apple کمرنگ می‌شود.

تخدیش علامت تجاری بدین معناست که یک علامت مشهور توسط شخص دیگری استفاده شود، به نحوی که تداعی‌های منفی در ذهن مصرف‌کننده ایجاد کند (Simonson, 2014: 152). به‌طور مثال، اگر علامت تجاری شرکت بنز به‌عنوان یک علامت مشهور توسط شخص دیگری روی فیلم‌های صنعت بزرگسالان به کار برود، درست است که اصلاً گمراهی ایجاد

1. Phila. Storage Battery Co. v. Mindlin, 163 Misc. 52 (N.Y. Sup. Ct. 1937). Thiffany & CO. V. Tiffany Prods., Inc., 147 Misc. 679 (N.Y. Sup. 1932), aff'd, 237 A.D. 801 (A.Y. App. Div. 1932) aff'd, 262 N.Y. 482 (1933)

2. Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a tradename or trademark shall be a ground for injunctive relief in cases of trademark infringement or unfair competition between the parties or of confusion as to the source of goods or services.

3. Blurring

4. Tarnishment

نمی‌شود اما در ذهن مصرف‌کننده در کنار تداعی خودرو باکیفیت و بادوام، صنعت فیلم‌های بزرگسالان تداعی خواهد شد. بنابراین برای تحقق رقیق‌سازی نیازی به احراز گمراهی مصرف‌کنندگان و یکسان یا شبیه بودن کالاها و خدماتی که تحت علائم خواهان و خوانده عرضه می‌شوند نیست؛ بلکه کافی است احراز شود استفاده خوانده از علامت خواهان یا علامتی شبیه به علامت وی می‌تواند موجب تضعیف یا تخدیش علامت او شود که در این حالت گویی به منافع مالک علامت مشهور لطمه وارد شده است (Hawkins, 2014: 416).

بسیاری از محاکم آمریکا نسبت به پذیرش دکترین رقیق‌سازی بی‌میل بودند، زیرا تصور می‌کردند دکترین رقیق‌سازی و حمایت از علامت تجاری بدون اینکه موجبات گمراهی مصرف‌کنندگان فراهم آمده باشد، سبب می‌شود حق بر علامت تجاری به سطح یک حق مالکیت تمام‌عیار همچون حق مالکیت بر اموال غیرمنقول ترقی پیدا کند (Kathleen, 2000: 1829)، اما در نهایت با تصویب قانون فدرال رقیق‌سازی در سال ۱۹۹۵ اعمال دکترین رقیق‌سازی در تمام ایالات آمریکا الزامی شد. قانون مزبور با تصویب قانون اصلاح قانون رقیق‌سازی در سال ۲۰۰۶ با تغییرات و اصلاحاتی همراه شد.

همزمان با شکل‌گیری و توسعه دکترین رقیق‌سازی، مفهوم و مصادیق گمراهی مصرف‌کننده نیز توسعه بسیاری یافت. همان‌طور که بیان شد پس از گذر از ضرورت یکسان و رقابتی بودن کالاها و خدمات تحت دو علامت برای تحقق نقض از باب گمراهی مصرف‌کننده، این رویه شکل گرفت که مرتبط و یا مشابه بودن کالاها برای تحقق احتمال گمراهی کفایت کند. اما توسعه مفهوم گمراهی مصرف‌کننده به اینجا ختم نشد، بلکه بعدها این ایده مطرح شد که هر گاه مصرف‌کننده با علامتی یکسان یا مشابه با علامت مشهور مواجه شود که کالاها یا خدماتی متفاوت از کالاها یا خدمات تحت علامت مشهور را معرفی می‌کند و تصور کند کالاها و خدمات متفاوت تحت حمایت و اسپانسر مالک آن علامت مشهور تولید شده و کنترل کیفیت کالاها توسط مالک علامت مشهور انجام شده است یا مالک علامت مشهور اسپانسر تولیدکننده کالاها و خدمات تحت علامت مشابه است، کفایت می‌کند تا احتمال گمراهی مصرف‌کننده و تحقق نقض را محرز بدانیم؛ در این مواقع، ممکن است نه تنها کالاها و خدمات تحت دو علامت یکسان نباشند، بلکه حتی هیچ ارتباط و شباهتی هم بین این کالاها و خدمات وجود نداشته باشد (Lemley & Mckenna, 2015: 11). این قاعده که به دکترین گمراهی اسپانسر<sup>۱</sup> معروف شده، بدین معناست که بعضاً کالاها و خدمات تحت دو علامت کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند، اما ممکن است مصرف‌کنندگان به‌نحو معقولی تصور کنند کالاها و خدمات علامت جدید تحت

---

1. Sponcership doctrine

حمایت و تأیید مالک علامت اصلی عرضه می‌شوند.<sup>۱</sup> به‌طور مثال، در پرونده ووگ در برابر تامسون هادسون، خواهان مجله‌ای به نام ووگ و خواننده، تولیدکننده کلاه بود که کلاه‌های تولیدی خود را تحت علامت vogue روانه بازار می‌کرد. در نهایت دادگاه حکم داد که ممکن است مصرف‌کنندگان تصور کنند ارتباطی بین این کلاه‌ها و خواهان باشد و کلاه‌ها تحت حمایت مجله ووگ عرضه شده باشند؛ به همین سبب، گمراهی مصرف‌کنندگان را محرز دانست. بنابراین در این مواقع خاص که مصرف‌کننده تصور می‌کند کالا و خدمات تحت دو علامت تفاوت کامل با یکدیگر داشته‌اند اما مالک علامت مشهور از عرضه کالاهای متفاوت حمایت مالی کرده است، نقض به سبب گمراهی مصرف‌کننده قابل تصور است.<sup>۲</sup>

توجه شود در فرضی که کالاها و خدمات تحت دو علامت یکسان نیستند در دو حالت ممکن است مصرف‌کننده دچار گمراهی شود؛ حالت اول اینکه مصرف‌کننده تصور کند مالک علامت اولیه در راستای توسعه تجارت خود وارد حوزه جدیدی شده است که این تصور زمانی معقول است که کالاها و خدمات تحت دو علامت دارای شباهت و ارتباط باشند؛ حالت دوم اینکه مصرف‌کننده تصور کند کالاها و خدمات تحت علامت دوم تحت اسپانسر و یا تأیید و نیاز مالک علامت اصلی و به درخواست یا با مجوز او تولید شده است، بدون اینکه تصور کنند مالک علامت مشهور بر کیفیت این کالاها و خدمات نظارت داشته است.<sup>۳</sup>

## ۲.۱. اتحادیه اروپا

سنت غالب کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز همچون آمریکا مبتنی بر این بوده که صرفاً در صورت احراز گمراهی مصرف‌کنندگان نقض را محرز می‌دانستند. مضاف بر اینکه همانند نظام حقوقی آمریکا در اوایل قرن بیستم این رویه جریان داشته که صرفاً در صورت یکسان بودن کالاها و خدمات تحت علامت خواهان و خواننده نقض را محرز می‌دانستند. به‌طور مثال، طبق قانون ۱۸۹۳ هلند مالک علامت صرفاً حق داشت مانع استفاده از علامت خود یا علامتی شبیه به آن توسط اشخاص ثالث روی همان کالاها و خدمات که خودش استفاده می‌کند شود. به تدریج

۱. در ادبیات حقوق علامت تجاری، نقض به دو نوع اول و دوم تقسیم می‌شود. نقض نوع اول، ناظر بر حالتی است که به سبب شباهت دو علامت، مصرف‌کننده دچار گمراهی در خصوص مبدأ کالاها و خدمات می‌شود. نقض نوع دوم ناظر بر رقیق‌سازی (تضعیف و تخدیش) است. می‌توان گفت در حالتی که یک علامت تجاری برای کالا و خدمات غیرمشابه استفاده شده و مجرای دگرترین گمراهی اسپانسر می‌شود، نقض نوع اول در خصوص کالا و خدمات غیرمشابه محقق شده است.

2. *Vogue co v. Thompson Hudson co.*, 300 F.509(6th cir. 1924)

۳. بسیاری از نویسندگان آمریکایی احراز گمراهی در حالت دوم را مورد انتقاد داده‌اند و معتقدند صرفاً در فرضی که مصرف‌کننده تصور کند کنترل کیفیت کالاها و خدمات تحت علامت جدید در اختیار مالک علامت اصلی است، می‌توان نقض حق علامت به جهت گمراهی مصرف‌کننده را محقق دانست (Kugler, 2017: 20; lemley mckenna, 2015: 20).

انتقاداتی به این قانون مطرح شد تا اینکه در سال ۱۹۵۶ اصلاحاتی نسبت به آن اعمال و مقرر شد لزومی ندارد کالاها و خدمات تحت دو علامت یکسان باشند، بلکه هر گاه این کالاها و خدمات شباهت داشته باشند به نحوی که بتواند موجبات گمراهی مصرف‌کننده را فراهم آورد، نقض محرز است (Handler, 2016: 659). البته همچون نظام حقوقی آمریکا دکتین گمراهی اسپانسی نیز در رویه قضایی اتحادیه اروپا استفاده شده است. به طور مثال، در پرونده جنرال موتورز علیه یوپلون علامت شرکت جنرال موتورز به عنوان تولیدکننده مشهور اتومبیل برای مواد شوینده استفاده شده بود که در نهایت دیوان دادگستری اروپایی بر مبنای دکتین گمراهی اسپانسی استدلال کرد که شهرت علامت خواهان می‌تواند موجب شود مصرف‌کنندگان تصور کنند کالاها خوانده تحت حمایت او به بازار عرضه شده‌اند؛ در نتیجه احتمال گمراهی مصرف‌کنندگان را محرز دانست و خوانده را محکوم کرد.<sup>۱</sup> همان‌طور که مشاهده می‌شود در نظام حقوقی اتحادیه اروپا هم همچون آمریکا، صرفاً در صورتی که علامت تجاری خواهان مشهور باشد در خصوص کالاها و خدمات غیرمشابه از باب گمراهی مصرف‌کننده مورد حمایت قرار می‌گیرد. در دهه ۱۹۵۰ مذاکراتی به منظور تصویب یک معاهده علامت تجاری بین سه کشور بلژیک، هلند و لوکزامبورگ انجام شد که ماحصل آن معاهده‌ای به نام بنلوکس مصوب ۱۹۶۹ بود. بند «الف» ماده ۱۳ این معاهده بیان می‌کند: «هرگونه استفاده بدون دلیل موجه از یک علامت تجاری در جریان تجارت که می‌تواند به مالک علامت لطمه وارد کند ممنوع است».<sup>۲</sup> همان‌طور که مشاهده می‌شود در متن این ماده تصریح نشده حمایت از علامت برای کالا و خدمات غیرمشابه منوط به این است که علامت موردنظر معروف و یا مشهور باشد؛ از این رو، دیوان عالی هلند در یکی از آرای خود بر این مبنا تصمیم‌گیری کرد که برای اعمال ماده ۱۳ نیازی به احراز شهرت علامت نیست.<sup>۳</sup> این رویکرد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، اما گزاره بند «الف» ماده ۱۳ معاهده بنلوکس به تدریج وارد قوانین ملی برخی کشورهای اروپایی شد؛ تا اینکه در سال ۱۹۸۸ دستورالعمل ۱۰۴/۸۹ اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از علائم تجاری وضع شد. بند ۲ ماده ۵ این دستورالعمل مقرر می‌دارد:

«کشورهای عضو می‌توانند مقرر نمایند که مالک علامت حق داشته باشد مانع اشخاص ثالث از استفاده بدون اجازه از علامت تجاری او یا علامت شبیه به علامت او در رابطه با کالاها و خدمات غیرمشابه با کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده در جریان تجارت شوند، به شرط اینکه علامت آن شخص دارای شهرت و اعتبار باشد و استفاده از علامت بدون دلیل

1. General Motors Corp. v. Ypolon SA, (c-375/97)

2. Any other use without due cause of trademark in the course of trade that would cause damage to the owner of the mark.

3. Claeryn/klarein (1976) 7I.I.C. 420, 423, AT. 425

موجه انجام شود و باعث انتفاع نامشروع از علامت و یا لطمه به ویژگی تمایزبخشی و یا اعتبار علامت گردد»<sup>۱</sup>. همین قاعده در دستورالعمل ۲۰۱۵ اتحادیه اروپا نیز تکرار شد. همان‌طور که مشاهده می‌شود دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز شباهت چشمگیری با رویکرد نظام حقوقی آمریکا دارد، البته تفاوت‌هایی نیز در این زمینه به چشم می‌خورد. شباهت این دو نظام حقوقی از این حیث است که اگر یک علامت روی کالا و خدمات غیریکسان استفاده شود و این استفاده موجب تضعیف تمایزبخشی یا لطمه به اعتبار علامت شود، همسو با مقتضیات دکترین رقیق‌سازی، نقض نوع دوم تحقق‌پذیر است. اما تفاوت دو نظام این است که اولاً در آمریکا تحقق این نوع نقض منوط به این است که علامت خواهان مشهور باشد؛ حال آنکه در اتحادیه اروپا صرف داشتن درجه‌ای از اعتبار کفایت می‌کند. توضیح بیشتر اینکه در بسیاری از نظام‌های حقوقی دو اصطلاح علامت معروف و علامت مشهور ناظر بر دو مفهوم متفاوت‌اند؛ تفکیک این دو مفهوم در درک مبنای حمایت و نحوه حمایت از این علائم منشأ اثر است. علامت تجاری معروف علامتی است که برای یک صنف خاص شناخته شده باشد، اما علامت مشهور آن علامتی است که برای عموم مردم و صرف‌نظر از صنف خاص مصرف‌کننده کالاها و خدمات موضوع آن علامت شناخته شده است. به تعبیری، هر علامت مشهوری معروف هم است، اما هر علامت معروفی مشهور نیست (Ornish, 2004: 49; Tatham, 2008:217-218). به‌نظر می‌رسد در نظام حقوقی اتحادیه اروپا درجه کمتری از شهرت برای علامت تجاری لازم است تا حمایت به جهت رقیق‌سازی برقرار شود؛ گویی در این نظام حقوقی لازم است علامت تجاری معروف باشد تا مشمول بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل گردد. اما در هر حال، مسلم است که حمایت به‌سبب رقیق‌سازی در خصوص علائم تجاری فاقد شهرت جاری نیست. تفاوت دیگر دو نظام حقوقی در این است که طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا در صورتی که استفاده از علامت روی کالاها و خدمات غیریکسان موجب انتفاع نامشروع<sup>۲</sup> شود نیز کفایت می‌کند تا نقض قابل تحقق باشد؛ حتی اگر تضعیف تمایزبخشی علامت و یا لطمه به اعتبار آن محقق نباشد؛ اما چنین گزاره‌ای در مقررات نقض علامت آمریکا قاعده‌سازی نشده است، بلکه در قلمرو کلی رقابت غیرمنصفانه<sup>۳</sup> تعریف می‌شود.

1. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.
2. Unfair advantage
3. Unfair competition

جمع‌بندی نتایج حاصل از مطالعه نظام حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص سؤالات پژوهش حاضر بدین ترتیب است:

نتیجه اول: در این نظام‌های حقوقی، علائم تجاری دارای شهرت در رابطه با کالاها و خدمات غیرمشابه به سبب تضعیف و تخدیش علامت که همان لطمه به منافع مالک است حمایت می‌شوند؛

نتیجه دوم: در این نظام‌های حقوقی، علائم تجاری دارای شهرت در رابطه با کالاها و خدمات غیرمشابه، در مواقعی خاص به لحاظ احتمال گمراهی مصرف‌کننده می‌توانند مورد حمایت قرار گیرند؛

نتیجه سوم: در این نظام‌های حقوقی، علائم تجاری فاقد شهرت هیچ حمایتی را در زمینه کالاها و خدمات غیرمشابه دریافت نمی‌کنند.

## ۲. تحلیل بند ۷ ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی ایران

در این بخش ابتدا گزاره‌ها و نتایج ظاهری بند ۷ ماده ۹۶ را از جهت حدود انطباق با مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی به‌طور جزء به جزء مورد بررسی قرار می‌دهیم و در ادامه، ضمن بازخوانی بند ۷ ماده ۹۶ تفسیری مقتضی از آن ارائه خواهیم داد.

### ۲.۱. تطبیق حدود انطباق گزاره‌های ظاهری بند ۷ ماده ۹۶ با مقتضیات حقوق مالکیت

#### صنعتی

بند «و» ماده ۳۲ قانون ۱۳۸۶ حاوی قاعده‌ای مشابه با ماده ۱۶-۳ تریپس بود؛ این بند در مقام تبیین یکی از مصادیق علائم غیرقابل ثبت مقرر می‌کرد: «... و-عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد آورد...».

این بند ترجمه‌ای نارسا از ماده ۱۶-۳ تریپس بوده است و تنها با مراجعه به منبع الهام آن می‌توان به معنای دقیق آن پی برد. از این‌رو، بهتر بود واضح قانون ۱۳۸۶ با اشراف کامل نسبت به موضوع و با تحلیل اقتصادی مناسب در خصوص حمایت از علائم معروف و مشهور دست به قاعده‌سازی می‌زد. قطع نظر از این مباحث، طبق این بند، خروج از اصل تخصص صرفاً در خصوص خدمات تجویز شده بود؛ یعنی این بند در مواقعی که علامتی برای کالای خاصی معروف شده باشد قابل اعمال نبود، بلکه صرفاً در مواقعی که علامت برای خدمات خاصی معروف شده باشد قابلیت اعمال داشت؛ امری که به سبب عدم تفاوت مبنایی بین کالاها و

خدمات، هیچ توجیهی برای آن قابل تصور نیست و از ایرادات اساسی قانون ۱۳۸۶ به حساب می‌آید و انتظار اصلاح آن می‌رفت.

بند ۷ ماده ۹۶ قانون ۱۴۰۳ خلأ اخیرالذکر را از میان برده و تفاوتی بین کالاها و خدمات در بحث حاضر قائل نشده است، اما در خصوص انطباق برخی گزاره‌های این بند با مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی تردید جدی وجود دارد. به‌طور کلی، از بند ۷ ماده ۹۶ سه نتیجه حاصل می‌شود که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

### **نتیجه اول - حمایت از علائم تجاری معروف برای کالاها و خدمات غیریکسان به سبب لطمه به منافع مالک**

مستنبط از بند ۷ ماده ۹۶ استفاده از علامت تجاری معروف در رابطه با کالا و خدمات غیریکسان موجب لطمه به منافع مالک شود، ممنوع است. مطالعه تطبیقی موضوع نشان می‌دهد مراد قانونگذار از لطمه به منافع مالک همان رقیق‌سازی علامت است که در دو حالت تضعیف تمایزبخشی علامت و لطمه به اعتبار آن قابل تصور است (Macias, 2018: 436).

همان‌گونه که مطالعه تطبیقی موضوع نشان داد استثنائاً در خصوص برخی علائمی که از آنها با عنوان علائم دارای شهرت، اعم از معروف<sup>۱</sup> و مشهور<sup>۲</sup> یاد می‌شود، دکترین رقیق‌سازی مشتمل بر نقض نوع دوم یا نقض به سبب تضعیف و تخدیش علامت قابل اعمال است. مسئله این است که علامت تجاری در اثر عواملی مثل مدت و گستردگی استفاده در بازار و یا تبلیغ در میان مشتریان یا عموم جامعه دارای شهرت می‌گردد؛ امری که در چگونگی حمایت از علائم تجاری موثر است (حبیبیا و چاوشی، ۱۳۹۳: ۷۶). مبنای شکل‌گیری دکترین حمایت از علامت مشهور برای کالاها و خدمات غیرمشابه نه گمراهی مصرف‌کننده بلکه ارزش اقتصادی علامت مشهور و الزامات تجاری و اقتصادی است. در این زمینه وقتی یک علامت تجاری به درجه شهرت می‌رسد، یعنی عموم مردم و نه گروه خاصی از مصرف‌کنندگان و شبکه توزیع آن کالا یا خدمات با آن علامت آشنا هستند، در قالب دکترین رقیق‌سازی یا نقض نوع دوم مورد حمایت قرار می‌گیرد بدین ترتیب که ثبت و استفاده از آن علامت مشهور برای کالاها و خدمات غیرمرتبط غیرممکن است (Keneth, 2006: 233). در این نوع نقض، وجود یا نبود رقابت میان صاحب علامت مشهور و طرف مقابل و نیز تحقق یا عدم تحقق حصول ابهام در مشتری و یا اشتباه او در شناسایی منشأ کالاها و خدمات اهمیت خود را در زمینه احراز وقوع نقض از دست می‌دهد

---

1. Well-known marks  
2. Famous marks

(احمدیان مقدم و جعفرزاده، ۱۳۹۶: ۱۵۹)، بنابراین از جهت مبنایی، این بخش از بند ۶ ماده ۹۷ انطباق کامل با مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی دارد.

### **نتیجه دوم - حمایت از علائم غیر معروف ثبت شده برای کالاها و خدمات غیر یکسان به سبب لطمه به منافع مالک**

این نوع حمایت نه تنها بی سابقه است، بلکه هیچ گونه دلیل موجهی که مطابق با مبانی حقوق مالکیت صنعتی و حمایت از علائم تجاری باشد ندارد، زیرا همان گونه که پیشتر بیان شد دکترین رقیق سازی و حمایت به سبب لطمه به منافع مالک، ریشه در ضرورت حمایت از مالک علامت دارای شهرت دارد. اساساً زمانی نوبت به حمایت از علامت برای کالا و خدمات غیر مشابه می رسد که آن علامت دارای شهرت بوده باشد. بنابراین این قسمت از بند ۷ ماده ۹۶ هیچ مطابقتی با مقتضیات نظام حقوق مالکیت صنعتی ندارد.

### **نتیجه سوم - حمایت از علائم غیر معروف ثبت شده و همچنین علامت معروف برای کالاها و خدمات غیر یکسان به سبب گمراهی مصرف کننده**

همان گونه که در مطالعه نظام حقوقی آمریکا بیان شد احتمال گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشأ کالاها و خدمات صرفاً در فرضی قابل تصور است که کالاها و خدمات تحت دو علامت یکسان یا مشابه باشند. اما دکترین گمراهی اسپانسی استثنای این قاعده محسوب می شود. همان طور که بیان شد این دکترین صرفاً در خصوص علائم دارای شهرت اعمال می شود؛ بنابراین حمایت از علامت تجاری به سبب احتمال گمراهی مصرف کننده صرفاً در فرضی قابل تصور است که علامت دارای شهرت باشد و در حالتی که علامت معروف یا مشهور نباشد اساساً دلیل معقولی برای اینکه مصرف کننده تصور کند کالاها و خدمات تحت علامت تحت حمایت مالک علامت اصلی (خواهان) وارد بازار شده است، وجود ندارد.

دکترین مزبور در نظام حقوقی آمریکا با منتقدان جدی مواجه شده است. برخی نویسندگان ضمن تبیین مبانی حمایت از علامت تجاری معتقدند صرفاً در فرضی باید استفاده اشخاص ثالث از یک علامت را ممنوع کرد که یا مصرف کننده تصور کند کالاها و خدمات تحت علامت جدید توسط مالک علامت اصلی عرضه شده اند یا حداقل این باور برای عموم ایجاد شده باشد که کنترل کیفیت کالاهای تحت علامت جدید بر عهده مالک علامت اصلی است. منطقیاً چنین حالتی زمانی قابل تصور است که کالاها و خدمات تحت هر دو علامت یکسان و یا مشابه باشد (Lemley & Mckenna, 2015: 29). ممنوعیت استفاده از یک علامت تجاری بر روی کالاها و خدمات غیر مشابه توجیه اقتصادی دقیقی از حیث مبانی حقوق مالکیت فکری به خصوص در

کشورهای در حال توسعه ندارد و صرفاً توسعه قلمرو حقوق انحصاری مالک علامت خواهد بود. بنابراین دکترین گمراهی اسپانسی تا آنجا که صرف ایجاد تصور حمایت مالک علامت مشهور از مالک علامت جدید را مصداق گمراهی و نقض بداند مطابقتی با مقتضیات نظام حقوقی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه ندارد. البته اگر کالاها و خدمات تحت دو علامت یکسان نباشند، اما به نحوی دارای شباهت باشند که مصرف کننده به نحوی معقول تصور کند کالاهای تحت علامت جدید توسط مالک علامت اصلی یا تحت نظارت و کنترل کیفیت او وارد بازار شده اند، می توان نقض را محرز دانست.

در نتیجه حمایت از علامت تجاری برای کالاها و خدمات غیرمشابه و غیرمرتبط صرفاً در فرضی دارای سابقه است که علامت خواهان علامت مشهور یا معروف باشد و در فرضی که علامت از شهرت بی بهره باشد، احتمال گمراهی مصرف کننده معقول نیست. مضاف بر اینکه از حیث تحلیلی، چنین رویکردی محل نقد است و اتخاذ آن، ممکن است لزوماً در نظام حقوقی ایران قابل توصیه نباشد. با این حال، از ظاهر بند ۷ ماده ۹۶ استنباط می شود که استفاده از علامت تجاری، چه در خصوص علائم معروف و چه در خصوص علائم غیرمعروف، بر روی کالا و خدمات غیریکسان و غیرمشابه، ممکن است موجبات گمراهی را فراهم آورده باشد که در این صورت، ممنوع است؛ یعنی نه تنها دایره حقوق انحصاری مالک علامت تجاری معروف در حد حقوق آمریکا تعریف شده، بلکه حقوق مالک علامت تجاری غیرمعروف فراتر از آن رفته است. بنابراین بند ۷ ماده ۹۶ در آن قسمت که احتمال گمراهی مصرف کننده به سبب مشابهت با علامت غیرمعروف را متصور دانسته کاملاً خلاف قاعده است؛ از سوی دیگر، درست است که بنا بر دکترین گمراهی اسپانسی، احتمال گمراهی مصرف کنندگان به سبب شباهت یک علامت جدید با یک علامت معروف در خصوص کالاها و خدمات غیرمشابه در آمریکا و اتحادیه اروپا تجویز شده است، اما از جهت تحلیلی، پذیرش این دکترین در ایران به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ زیرا موجبات توسعه دایره حقوق انحصاری مالک علامت معروف را بدون این که نفعی معقول برای جامعه وجود داشته باشد فراهم می آورد.

## ۲.۲. بازخوانی بند ۷ ماده ۹۶

ظاهر بند ۷ ماده ۹۶ این ایده را به ذهن می رساند که گویی قانونگذار پای را از استانداردهای تریپس و نظامهای توسعه یافته آمریکا و اتحادیه اروپا نیز فراهم نهاده است؛ چه اینکه نه تنها دایره مصادیق نقض نوع دوم و حمایت از علائم تجاری برای کالاها و خدمات غیرمشابه به سبب تحقق آن نسبت به علائم غیرمشهور توسعه یافته، بلکه قانونگذار این ایده را مطرح کرده که استفاده از علامت تجاری (اعم از معروف و غیرمعروف) بر روی کالا و خدمات غیرمشابه نیز

ممکن است موجبات گمراهی مصرف‌کنندگان را فراهم آورد. با عنایت به نتایج حاصل از گفتار اول و آنچه در بند قبل بیان شد، این گزاره‌ها انطباقی با مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی ندارند. همین امر، اساسی‌ترین ایراد بند مورد بحث است. در این موقعیت، از حیث متودولوژیک دو راه‌حل پیش روی داریم؛ راه اول، اکتفا به ظاهر قانون و تسلیم محض بودن در برابر آن و راه دوم، تلاش برای دست شستن از این ظاهر نابجا و ارائه تفسیری منطبق با بنای عقلا و مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی است.

راقمان این سطور با اعتقاد راسخ بر قانون‌مداری و به‌طور همزمان، با اتخاذ رویکردی تفسیرگرایانه سعی دارند که تا حد امکان، بند موصوف را به‌نحوی منطبق بر مبانی و مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی تفسیر کنند؛ چراکه معتقدند اراده قانونگذار لزوماً آن چیزی نیست که ظاهر الفاظ نشان می‌دهد، بلکه گاهی ممکن است قانونگذار مسامحتاً اقدام به وضع برخی الفاظ در برابر معانی خاص کرده باشد؛ حال آنکه ما می‌دانیم آن معنای مدنظر، اقتضای وضع آن لفظ را نداشته است. به‌واقع، همان‌گونه که حتی قرآن نیز ظنی‌الدلاله است، به طریق اولی قانون را نیز نمی‌توان قطعی‌الدلاله دانست. از این‌رو ضمن زائل کردن عرض «نص» از دلالت بند ۷ ماده ۹۶ و تعبیر آن به «ظاهر» تلاش می‌کنیم مدلول دیگری از الفاظ این بند را ارائه کنیم. در این زمینه دو روش تفسیر به ذهن می‌رسد که در ادامه بیان می‌شود.

## ۲.۱. محدود کردن قلمرو بند به علامت معروف با تعبیر عبارت «در ایران معروف شده یا

### به ثبت رسیده» به عبارت «در ایران معروف شده و به ثبت رسیده»

همان‌گونه که بیان شد خروجی بند ۷ ماده ۹۶ حمایت از علامت تجاری غیرمعروف برای کالا و خدمات غیرمشابه به‌سبب احتمال گمراهی و لطمه به منافع مالک است؛ امری که هیچ‌گونه مطابقتی با مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی ندارد و از حکمت قانونگذاری به دور است. بنابراین شاید بتوان گفت قانونگذار اصلاً قصد نداشته جمله‌ای با این معنا وضع کند؛ چه اینکه ممکن است سهواً و با یک اشتباه در نگارش ماده مبحث‌عنه ظاهر آن را مبتنی بر چنین معنایی وضع کرده باشد. بنابراین باید به‌دنبال گزینه‌ای باشیم که مراد قانونگذار را به بهترین نحو ممکن به مبانی و مقتضایات حقوق مالکیت صنعتی نزدیک کند.

در این زمینه می‌توان گفت احتمالاً واژه «یا» اشتبهاً و به‌جای واژه «و» در بین دو عبارت «معروف‌شده» و «به‌ثبت‌رسیده» استعمال شده است. بنابراین می‌توان گفت در این بند منظور قانونگذار این نیست: «علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کالاها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده...»، بلکه منظور قانونگذار این بوده است: «علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کالاها یا

خدمات دیگری در ایران معروف شده و به ثبت رسیده...» در نتیجه صرفاً علائم تجاری معروف در مورد کالاها و خدمات غیرمشابه مورد حمایت قرار می‌گیرند.

امید است مخاطبان راقمان این سطور را به اجتهاد خلاف نص محکوم نکنند؛ همان‌طور که پیشتر بیان شد غالب گزاره‌ها ظنی‌الدلاله هستند و در مانحن‌فیه کوچک‌ترین تردیدی نیست که قانونگذار اراده‌ای بر توسعه حقوق مالک علامت تجاری به سطحی فراتر از نظام‌های توسعه‌یافته آمریکا و اتحادیه اروپا نداشته است. به‌واقع، کدام نظام حقوقی این‌گونه بی‌پروا دایره حمایت از مالک علامت غیرمعروف را به تضعیف و تخدیش توسعه داده که بتوان چنین امری را به قانونگذار ایران نسبت داد؟ کدام نظام حقوقی است که گمراهی مصرف‌کننده را در خصوص کالاهای غیرمشابه کالاهای تحت علامت غیرمعروف متصور بداند و این‌گونه دایره حقوق انحصاری مالک علامت را موسع کند و تبعاً تضيیقی ناصواب بر قلمرو حقوق جامعه روا دارد؟ نتایج نادرست بند ۷ ماده ۹۶ که منطبق با طبع علائم معروف است موجب می‌شود بپذیریم قانونگذار در زمان وضع بند مبحث‌عنه در مقام وضع قاعده در خصوص علائم معروف بوده اما سهواً عبارتی را به‌طور نادرست استعمال کرده است.

## ۲.۲.۲. محدود کردن قلمرو لطمه به منافع مالک با در تقدیر گرفتن عبارت «در خصوص

### علامت معروف» قبل از عبارت «به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند»

بر فرض که تفسیر بند قبل مورد پذیرش قرار نگیرد تفسیر محتمل دیگر این است که حداقل آن قسمت از بند مبحث‌عنه را که به لطمه به منافع مالک اشاره دارد، منحصرأ مربوط به علائم مشهور بدانیم؛ البته جهت این امر لازم است عبارت «در خصوص علائم معروف» را قبل از «لطمه به منافع مالک» در تقدیم بدانیم؛ در نتیجه، مدلول اقتضایی بند ۶ ماده ۹۷ این خواهد بود که حمایت از علائم تجاری در خصوص کالاها و خدمات غیرمشابه به‌جهت لطمه به منافع مالک که همان تضعیف و تخدیش علامت تجاری است، منحصرأ مربوط به علائم معروف خواهد بود. البته همان‌گونه که مشخص است این رویکرد صرفاً ایراد تسری دکترین رقیق‌سازی به علائم غیرمعروف را مرتفع می‌سازد و همچنان، ایراد متصور دانستن گمراهی مصرف‌کننده در خصوص کالاها و خدمات غیرمشابه کالاها و خدمات تحت علامت غیرمعروف به قوت خود باقی خواهد ماند.

در هر حال امید می‌رود اتخاذ یکی از دو تفسیر مذکور، سنگینی عدم مطابقت ظاهر بند ۷ ماده ۹۶ با مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی و توسعه بلادلیل قلمرو حقوق مالک علائم تجاری را کمرنگ سازد. در این خصوص حتی شاید بتوان در قالب آیین‌نامه‌ای شفاف‌سازی لازم را در خصوص موضوع به‌عمل آورد تا باب تفسیرهای مبتنی بر ظاهر به‌طور کامل بسته شود.

### نتیجه

نتایج ظاهری بند ۷ ماده ۹۶ اغلب در مخالفت کامل با مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی‌اند. از این بند استنباط می‌شود که اولاً علائم غیرمعروف در خصوص کالاها و خدمات غیرمشابه به سبب لطمه به منافع مالک که همان تضعیف و تخدیش علامت تجاری است و همین‌طور احتمال گمراهی مصرف‌کنندگان مورد حمایت هستند؛ حال آنکه در مترقی‌ترین نظام‌های حقوقی که اتفاقاً منافع اقتصادی آنها توسعه حداکثری قلمرو حقوق مالکان علائم تجاری را اقتضا می‌کند، چنین دامنه‌ای برای حمایت از مالکان علائم تجاری تعریف نشده است. مطالعه تطبیقی موضوع نشان داد که اولاً بحث تضعیف و تخدیش علامت تجاری که مصادیق خاص لطمه به منافع مالک در مسئله حاضرند منحصرأ مربوط به علائم دارای شهرت و اعتبار است؛ ثانیاً احتمال گمراهی در فرض تفاوت کالاها و خدمات تحت دو علامت صرفاً در خصوص علائم دارای شهرت و تحت دکترین گمراهی اسپانسی تعریف شده است؛ دکترینی که در نظام‌های حقوقی خاستگاه خود، به سبب توسعه بی‌حد و حصر حقوق مالک علامت با انتقاداتی جدی مواجه شده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد مراد واقعی قانونگذار از وضع بند ۷ ماده ۹۶ چیزی باشد که از ظاهر آن استنباط می‌شود.

در راستای ارائه تفسیری همسو با مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی دو راه‌حل تفسیری ارائه شد که امید است مورد پذیرش محاکم قرار گیرند و در قالب آیین‌نامه‌ای تجویز شوند. تفسیر اول اینکه با تعبیر عبارت «یا» به «و» در میان دو عبارت «معروف شده» و «به ثبت رسیده» حکم مندرج در این بند را محدود به علائم معروف کنیم؛ تفسیر دوم اینکه ضمن در تقدیر گرفتن گزاره «در خصوص علائم معروف» قبل از «یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد» علائم غیرمعروف را از شمول این بخش از ماده خارج سازیم. همچنین امید می‌رود در اصلاحات آتی قانون، ایراد بند مبحث‌عنه لحاظ شده و مقرره‌ای همسو با مقتضیات حقوق مالکیت صنعتی و عاری از ایراد، جایگزین شود.

### بیانیه نبود تعارض منافع

نویسندگان اعلام می‌کنند که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوهش را شامل پرهیز از دزدی ادبی، انتشار و یا ارسال بیش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، داده‌سازی یا جعل داده‌ها، منبع‌سازی و جعل منابع، رضایت ناآگاهانه سوژه یا پژوهش‌شونده، سوءرفتار و غیره، به‌طور کامل رعایت شده است.

## قدردانی

بدین وسیله مراتب قدردانی از مسئولان محترم مجله مطالعات حقوق خصوصی و داوران محترم که فرصت نشر این اثر را فراهم آوردند ابراز می‌شود.

## منابع

احمدیان مقدم، فرید، جعفرزاده، میرقاسم (۱۳۹۶). "معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسئولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و آمریکا"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۸۵، صص ۱۳۹-۱۶۹.

[https://pajooeshnameh.itsr.ir/article\\_30554.html](https://pajooeshnameh.itsr.ir/article_30554.html) (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)

حبیبیا، سعید، حسین‌زاده، مجید (۱۳۹۲). "تحلیل دکتین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری"، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، ۴۳ (۲)، ۱۷-۳۵، DOI:10.22059/JLQ.2013.35278

حبیبیا، سعید و چاوشی، ابراهیم (۱۳۹۴). "بررسی تطبیقی علائم معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت"، دو فصلنامه حقوق تطبیقی، ۲ (۱)، ۷۵-۹۲، [https://law.mofidu.ac.ir/article\\_24482.html](https://law.mofidu.ac.ir/article_24482.html) (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)

رنانی، مریم؛ یزدانیان، علیرضا؛ جعفرزاده، میرقاسم (۱۴۰۳). "مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به ویژگی تمایزبخشی علامت تجاری، مطالعه تطبیقی در حقوق علائم تجاری آمریکا و ایران" مطالعات حقوق خصوصی، ۵۴ (۳)، ۳۸۹-۴۱۴. Doi:10.22059/JLQ.2024.375376.1007891  
لجم اورک، حسن (۱۴۰۲). اصول حاکم بر علائم تجاری، چاپ اول، انتشارات میزان، تهران.

## References

- Ahmadian Moghadam, F., & Jafarzadeh, M. (2016). trademark infringement Criterion Based on Common Civil Responsibility Roles and Trademarks Feature in Iran and United State. *Pajohwsname bazargani journal*, 139-169 [https://pajooeshnameh.itsr.ir/article\\_30554.html](https://pajooeshnameh.itsr.ir/article_30554.html), (Accessed: 16 May 2026) [in Persian]
- Aunt Jemima Milk Co., V. Rigney & Co, v. Ringney & Co 247 F. 1917, [https://www.researchgate.net/publication/320589146\\_Trademark\\_dilution\\_Comparing\\_the\\_effects\\_of\\_blurring\\_and\\_tarnishment\\_cases\\_over\\_brand\\_equity](https://www.researchgate.net/publication/320589146_Trademark_dilution_Comparing_the_effects_of_blurring_and_tarnishment_cases_over_brand_equity), (Accessed: 16 May 2026)
- Claeryn/klarein (1976) 7I.I.C. 420, 423, [https://www.researchgate.net/publication/320589146\\_Trademark\\_dilution\\_Comparing\\_the\\_effects\\_of\\_blurring\\_and\\_tarnishment\\_cases\\_over\\_brand\\_equity](https://www.researchgate.net/publication/320589146_Trademark_dilution_Comparing_the_effects_of_blurring_and_tarnishment_cases_over_brand_equity), (Accessed: 16 May 2026)
- Derek A. Hawkin (2014). Likelihood of destruction- restricting the trademark dilution by blurring factors in the trademark dilution revision

- act. *Marquette Intellectual Property law review*, 18(2), 409-430, <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1263&context=iplr>, (Accessed: 16 May 2026)
- General Motors Corp. v. Ypolon SA, (c-375/97), [https://www.researchgate.net/publication/320589146\\_Trademark\\_dilution\\_Comparing\\_the\\_effects\\_of\\_blurring\\_and\\_tarnishment\\_cases\\_over\\_brand\\_equity](https://www.researchgate.net/publication/320589146_Trademark_dilution_Comparing_the_effects_of_blurring_and_tarnishment_cases_over_brand_equity), (Accessed: 16 May 2026)
- Habiba, S., & Hosseinzadeh, M. (2012). analysis of dilution doctrine in trademark system. *journal of private law studing*, 17-35, 10.22059/JLQ.2013.35278DOI [in Persian]
- Habiba, S., & Chavoshi, E. (2015). Comparative analysis of famous marks and well-known marks. *Comparative law journal*, 92-75, [https://law.mofidu.ac.ir/article\\_24482.html](https://law.mofidu.ac.ir/article_24482.html), (Accessed: 16 May 2026) [in Persian]
- Handler, M. (2016). what can harm the reputation of a trademark? A critical reevaluation of dilution by Tarnishment. *the law journal of international Trademark Association*, (106), [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2817299](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2817299), (Accessed: 16 May 2026)
- Japan patent office (2004). Asia pacific center, protection of well-known and famous trademarks. available at: p49 [https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/docs/research/vietnam\\_2010.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/docs/research/vietnam_2010.pdf), (Accessed: 16 May 2026)
- Kathleen, B.M.(2000). Dilution –by- Blurring: A Theory Caught in the Shadow of Trademark Infringement. *Fordham Law Review*, 68(5), 149-174  
[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/NAU.JCPL+12\(2\)+2025\\_12\\_Nchor-1.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/NAU.JCPL+12(2)+2025_12_Nchor-1.pdf), (Accessed: 16 May 2026)
- lajmorak, H. (2022). *principles of trademark protection*. mizan, Tehran.
- Matthew Kugler (2017). he materiality of sponcership confusion. *university of California*, (50), 1912-1964, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2628522](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2628522), (Accessed: 16 May 2026) [in Persian]
- Kenieth L. Port (2006). Trademark Dilution in Japan. *Northwestern Journal of Technology and intellectual property*, 4(2), <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=njtip>
- Mark Lemley, Mark Mckenna (2015). *Irrelevant Confusion*. available at: <https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/default/files/publication/259015/doc/slspublic/Irrelevant%20Confusion%20Lemley.pdf>, (Accessed: 16 May 2026)

- Ranani, M; Yazdaniyan, A; Jafarade, M. (2024). "Civil Liability Resulting from Damage to the Distinctiveness of a Trademark: a Comparative Study in the US and Iranian Trademark Law", *journal of private law studies*, 54(3): 389-414, Doi: 10.22059/JLQ.2024.375376.1007891 [in Persian]
- Peterson, R., Smith, K., & Zerrillo, P. (1999). Trademark Dilution and the practice of Marketing. *journal of the Academy of Marketing Science*, (27), 255-268, (Accessed: 16 May 2026)
- Schechter Frank (1927). The rational Basis of Trademark Protection. *Harvard Law Review*, 40(6), 813-833, <https://www.jstor.org/stable/i257086>, (Accessed: 16 May 2026)
- Simonson, A. (2014). How and when Do Trademarks Dilute?. *The trademark reporter*, (83), 149-174, <https://tind.wipo.int/record/5866?ln=en>
- Tatham, D. (2008). *wipo resolution on wellknown trademarks*. <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/panel/profiles/tatham-davidh.pdf>, (Accessed: 16 May 2026)
- Thiffany & CO. V. Tiffany Prods., Inc., 147 Misc. 679 (N.Y. Sup. 1932), aff'd, 237 A.D. 801 (A.Y. App. Div. 1932) aff'd, 262 N.Y. 482 (1933) [https://www.researchgate.net/publication/320589146\\_Trademark\\_dilution\\_Comparing\\_the\\_effects\\_of\\_blurring\\_and\\_tarnishment\\_cases\\_over\\_brand\\_equity](https://www.researchgate.net/publication/320589146_Trademark_dilution_Comparing_the_effects_of_blurring_and_tarnishment_cases_over_brand_equity)
- Standard oil Co of New Mexico v. Standard OIL Co. of California 56 F.2d 973(10<sup>th</sup> Cir. 1932), [https://www.researchgate.net/publication/320589146\\_Trademark\\_dilution\\_Comparing\\_the\\_effects\\_of\\_blurring\\_and\\_tarnishment\\_cases\\_over\\_brand\\_equity](https://www.researchgate.net/publication/320589146_Trademark_dilution_Comparing_the_effects_of_blurring_and_tarnishment_cases_over_brand_equity), (Accessed: 16 May 2026)
- Borden Ice-cream Co. v. Borden's condensed molk Co, 201 F. 510 (7<sup>th</sup> Cir. 1912), [https://www.researchgate.net/publication/320589146\\_Trademark\\_dilution\\_Comparing\\_the\\_effects\\_of\\_blurring\\_and\\_tarnishment\\_cases\\_over\\_brand\\_equity](https://www.researchgate.net/publication/320589146_Trademark_dilution_Comparing_the_effects_of_blurring_and_tarnishment_cases_over_brand_equity), (Accessed: 16 May 2026)
- Phila. Storage Battery Co. v. Mindlin, 163 Misc. 52 (N.Y. Sup. Ct. 1937). [https://www.researchgate.net/publication/320589146\\_Trademark\\_dilution\\_Comparing\\_the\\_effects\\_of\\_blurring\\_and\\_tarnishment\\_cases\\_over\\_brand\\_equity](https://www.researchgate.net/publication/320589146_Trademark_dilution_Comparing_the_effects_of_blurring_and_tarnishment_cases_over_brand_equity), (Accessed: 16 May 2026)
- Vogue co v. Thompson Hudson co., 300 F.509(6<sup>th</sup> cir. 1924), [https://www.researchgate.net/publication/320589146\\_Trademark\\_dilution\\_Comparing\\_the\\_effects\\_of\\_blurring\\_and\\_tarnishment\\_cases\\_over\\_brand\\_equity](https://www.researchgate.net/publication/320589146_Trademark_dilution_Comparing_the_effects_of_blurring_and_tarnishment_cases_over_brand_equity), (Accessed: 16 May 2026)
- Whashington Macias, Julio Cervino (2018). Trademark Dilution: comparing the effects of blurring and tarnishment cases over brand quality.

---

*Mnagement and marketing cahallenges for knowledge society*, 436,  
12(3), 346-369,  
[https://www.researchgate.net/publication/320589146\\_Trademark\\_diluti  
on\\_Comparing\\_the\\_effects\\_of\\_blurring\\_and\\_tarnishment\\_cases\\_over\\_b  
rand\\_equity](https://www.researchgate.net/publication/320589146_Trademark_diluti_on_Comparing_the_effects_of_blurring_and_tarnishment_cases_over_brand_equity), (Accessed: 16 May 2026)