






مسئولیت مدنی ناشی از آسیب (لطمه) به ویژگی تمایزبخشی علامت تجاری، مطالعه تطبیقی در حقوق علائم تجاری آمریکا و ایران

مریم شریفی رنانی^۱ ، علیرضا یزدانیان^۲ ، میرقاسم جعفرزاده^۳ 

۱. پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. رایانامه: Maryam_sharifi_renanie@ase.ui.ac.ir
۲. نویسنده مسئول: دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. رایانامه: a.yazdaniyan@ase.ui.ac.ir
۳. دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه: M-jafarzadeh@sbu.ac.ir

اطلاعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت:

۵ خرداد ۱۴۰۳

تاریخ بازنگری:

۲۳ مرداد ۱۴۰۳

تاریخ پذیرش:

۲۷ آبان ۱۴۰۳

تاریخ چاپ:

۲۷ آبان ۱۴۰۳

کلیدواژه‌ها:

تضعیف، تخدیش، تمایزبخشی ذاتی، تمایزبخشی اکتسابی، شهرت علامت، علامت مشهور.

استفاده از شهرت علامت تجاری توسط ثالث حتی برای کالایی متفاوت، سبب کاهش تمایزبخشی علامت مشهور یا در اصطلاح تضعیف آن است. آمریکا با پذیرش ترقیق به مثابه نقض علامت، امکان دعوی تضعیف به عنوان سببی مستقل را تصدیق کرد. اتحادیه اروپا اگرچه آسیب به تمایزبخشی را منع کرده است، لکن از پذیرش ترقیق به عنوان سببی مستقل، استنکاف می‌ورزد. در کشورهایی که دکترین ترقیق تصدیق نشده است، دارندگان علائم در فرض آسیب به تمایزبخشی، به منظور مطالبه خسارات خود، ناگزیرند به قواعد عمومی مسئولیت مدنی استناد کنند. در حقوق علائم تجاری ایران این تأسیس حقوقی مورد شناسایی قانونگذار قرار نگرفته است. رویه قضایی نیز فرصت اظهار نظر پیدا نکرده و دکترین مبهم است، زیرا به عموماتی چون قاعده اتلاف، اکل مال به باطل، دارا شدن بلاجهت و ... استناد نموده و به نتایج متفاوت رسیده‌اند. نگارندگان قائل به ناکارآمدی عمومات مزبور بوده و در تلاش‌اند ضمن ایضاح عدم شمول برخی موارد تضعیف ذیل آنها، لزوم پذیرش تضعیف به عنوان سببی مستقل جهت دعوی خسارت را توجیه کنند.

استناد: شریفی رنانی، مریم؛ علیرضا یزدانیان؛ میرقاسم جعفرزاده (۱۴۰۳، پاییز). «مسئولیت مدنی ناشی از آسیب (لطمه) به ویژگی تمایزبخشی علامت تجاری، مطالعه تطبیقی در حقوق علائم تجاری آمریکا و ایران». *مطالعات حقوق خصوصی*، ۵۴(۳)، ۳۸۹-۴۱۴.
DOI: <https://doi.com/10.22059/JLQ.2024.375376.1007891>



مقدمه

اصطلاح ترقیق به کاهش توانایی علامت مشهور برای شناسایی و تمایز کالاها و خدمات آن علامت، حتی زمانی که مصرف‌کننده تصور نمی‌کند علامت قبلی و جدید با هم مرتبطاند، اشاره دارد (Ahearn, 1996: 895). استفاده مؤخر از علامت مشهور به‌طور معمول با تضعیف^۱، یعنی کاهش تدریجی یا پراکنده شدن «ویژگی تمایزبخشی»^۲ علامت و تحت تأثیر قرار دادن پیوند ذهنی عموم مصرف‌کنندگان با علامت از طریق استفاده از آن برای کالاهای غیررقیب محقق می‌شود (Schechter, 1927: 813)، بنابراین ویژگی تمایزبخشی علائم مشهور از طریق اعمال تضعیف‌آمیز در معرض آسیب‌اند. همچنین اگر علامت خواهان در نتیجه استفاده خواننده متحمل تداعی‌های مذموم، غیراخلاقی و نکوهیده شود، ترقیق از طریق تخدیش علامت محقق شده است.^۳ اگرچه حداقل در برخی پرونده‌های تخدیش، نمی‌توان منکر آسیب ویژگی تمایزبخشی شد، لکن از آنجا که تمرکز خواهان در دعاوی تضعیف، اغلب بر آسیب به ویژگی تمایزبخشی و در دعاوی تخدیش اغلب بر تداعی‌های ذهنی مذموم ایجادشده در ذهن مشتریان است^۴، در این پژوهش قسم اول ترقیق یعنی تضعیف علامت و آسیب به ویژگی تمایزبخشی علامت در اثر تضعیف تحلیل می‌شود.^۵ حقوق آمریکا، پس از گذران فرازونشیب بسیار، تضعیف را به‌عنوان منبع مستقلی جهت طرح دعوا، به‌منظور حمایت از ویژگی تمایزبخشی علائم مشهور، تصدیق کرد. چالش اصلی در مواجهه با دعاوی تضعیف این است که آیا استفاده از علامت مشهور، با آسیب به ویژگی تمایزبخشی آن ملازمه دارد؟ و اینکه آیا «انتفاع» تضعیف‌کننده از شهرت علامت، شرط لازم برای مسئولیت وی است یا خیر؟ همچنین رویه قضایی آمریکا تا پیش از اصلاحات اخیر قانون علائم تجاری فدرال آمریکا (۲۰۰۶) در پاسخ به اینکه آیا آسیب قریب‌الوقوع به ویژگی تمایزبخشی نیز، مانند آسیب محقق، سبب ایجاد مسئولیت است یا خیر، مسیری طولانی پیموده است.

در قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ نیز نامی از دکترین ترقیق به میان نیامده است و قضات در مواجهه با دعاوی تضعیف، فارغ از اینکه استناد به عموماً مسئولیت مدنی و سازوکارهای معمول در دعاوی مسئولیت و جبران خسارت و... تکافوی احقاق حقوق از کفرفته

1. blurring

2. Distinctiveness character

3. Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prods., 73 F.3d 497, 507 (2d Cir. 1996).

۴. وجوه تمایز میان تضعیف و تخدیش به این موضوع محدود نمی‌شود، بلکه ارکان و شرایط تحقق و ادله اثبات آنها با یکدیگر حائز تفاوت‌های شایان توجهی است.

۵. همچنین طبق دسته‌بندی دیگری، از تضعیف به‌عنوان شکل کلاسیک ترقیق، و از تخدیش به‌عنوان شکل مدرن ترقیق یاد شده است.

دارنده علامت تضعیف شده را در همه پرونده‌های مطروح می‌دهد یا خیر، ناچار به همان شیوه‌ها متوسل شده‌اند. دکترین ترقیق اولین بار توسط فرانک شوستر در سال ۱۹۲۷ مطرح شد و اقبال چندان نیافت. سرانجام ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۵ از دکترین مزبور در قانون ضدترقیق فدرال، نام برد و آن را تصدیق کرد.

اهمیت مسئله آنجاست که استفاده غیرمجاز از این نوع علائم برای معرفی محصولات ولو غیرمشابه، در واقع بهره‌برداری از ابزاری کارآمد و کم‌هزینه برای تضعیف‌کننده است که «مغناطیس تجاری»^۱ علامت را مختل کند و بر قدرت فروش علامت تأثیر سوء برجای نهد. درحالی که شهرت علامت، نتیجه تکاپو و سرمایه‌گذاری‌های دارندگانی است که در ترویج علامت خود تلاش کرده‌اند، بنابراین هدف از این پژوهش بیان لزوم حفاظت از علامت در برابر اقدامات تضعیف‌کننده، به‌عنوان پاداشی است که باید حقوق برای صاحبان علائم مشهور، تدارک ببیند. در این پژوهش پس از تبیین مفاهیم کلیدی مانند وصف تمایزبخشی و تضعیف، با تأکید بر رویه قضایی آمریکا شرایط تحقق تضعیف از جمله قصد تضعیف و کفایت تضعیف قریب‌الوقوع تشریح شده و ادله توجیه مسئولیت مدنی از جمله سوءاستفاده، دارا شدن بلاجهت، رقابت غیرمنصفانه و سواری گرفتن رایگان را برشمرده خواهد شد.

۱. وصف تمایزبخشی در حقوق علائم تجاری

با وجود تصریح مکرر به ضرورت ویژگی تمایزبخشی در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون ثبت علائم طرح‌های صنعتی و اختراعات ۱۳۸۶، این قانون از ویژگی تمایزبخشی علامت قابل حمایت تعریفی ارائه نکرده است، اما ویژگی تمایزبخشی را وصف ضروری و لاینفک علامت تجاری دانسته و اشعار می‌دارد: «علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند»^۲ و بند «الف» ماده ۳۲ قانون مورد اشاره نیز، علامتی را که نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد، غیرقابل ثبت می‌داند.

در قانون مالکیت فکری فرانسه^۳ نیز ویژگی تمایزبخشی علامت تجاری به همین ترتیب در تعریف علامت تجاری پیش‌بینی شده است. در انگلستان نیز قانون علائم تجاری سال ۱۹۹۴ از ویژگی تمایزبخشی تعریفی ارائه نداده و تنها به موجب بند ۳ (۱) علامت در حالت فقد ویژگی

1. commercial magnetism

۲. ماده قانونی مزبور، در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ عیناً تکرار شده است.

3. Article L711-1

تمایزبخشی، نمی‌تواند ثبت شود.^۱ همچنین در حقوق علائم تجاری استرالیا در پرونده گالین^۲ قاضی اظهار کرد منظور از ویژگی تمایزبخشی آن است که علامت توسط مصرف‌کنندگان به‌عنوان تعیین‌کننده مبدأ محصول موردنظر شناسایی شود نه اینکه صرفاً به‌عنوان تزئین^۳ یا توصیف^۴ کالا بدان الصاق شده باشد. قاضی دادگاه اتحادیه اروپا نیز اظهار کرد: منظور از ویژگی تمییزدهندگی علامت، ویژگی‌ای است که برای هویت‌بخشی به کالا در جهت تعیین مبدأ خویش به کار رود و کالا را از محصولات سایر مبادی متمایز گرداند.^۵ موافقت‌نامه مادرید^۶ نیز بدون ارائه تعریفی از ویژگی تمایزدهندگی علامت اشعار می‌دارد چنانچه در درخواست ثبت علامتی، رنگ به‌عنوان ویژگی تمایزدهندگی معرفی شود، متقاضی باید نسخه‌هایی از رنگ موردنظر را به درخواست ثبت خود ضمیمه کند.

۲. تضعیف علامت تجاری

تضعیف علامت به معنای کاهش یا زوال ویژگی تمایزبخشی علامت و به تدریج کم کردن ارزش آن است و زمانی رخ می‌دهد که یک علامت متمایز، در ارتباط با کالاها و خدمات دیگری استفاده شود. خریداران در مورد منبع و مبدأ کالا گمراه نمی‌شوند، لکن به مرور زمان علامت اصلی را به‌منزله علامتی که با چندین محصول در ارتباط است، شناسایی می‌کنند، حال آنکه هیچ‌یک متعلق به دارنده علامت اصلی نیست؛ بنابراین توانایی علامت برای برانگیختن پاسخ مثبت مشتریان که منحصراً با کالاها یا خدمات دارنده آن علامت مرتبط است، کاهش می‌یابد. همان‌طور که قانون علامت تجاری فدرال آمریکا اشعار می‌دارد: «...تضعیف علامت، تداعی معنایی ناشی از شباهت بین یک علامت یا نام تجاری با علامت مشهور است که به تمایزبخشی آن آسیب وارد سازد».^۷

۱. نویسندگان انگلیسی بر این اعتقادند که به‌منظور ارزیابی این ویژگی، معیارهایی از جمله سهم بازار، سرمایه‌گذاری در بازاریابی و مدت استفاده از علامت برای تعیین مبدأ کالا، مطرح نظر قرار می‌گیرد (Swaine, 2018: 2).

2. Chocolaterie Guylian NV v Registrar of Trade Marks (2009) 258 ALR 545, 567.

3. decoration

4. description

5. General Court of the European Union, No 76/19 Luxembourg, 19 June 2019 Judgment in Case T-307/17, adidas AG v EUIPO

6. Madrid Agreement Concerning of the International Registration of Marks (1981)

7. 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B) (2018)

دادگاه در دعوی رینگلینگ، تضعیف علامت را به «از دست رفتن قدرت فروش علامت» تعریف کرد.^{۲۱} اما در دعوی نایسکو، تضعیف، از بین بردن ویژگی تمایزبخشی علامت تفسیر شد.^۳ تفسیری که گفته شده است با تاریخچه ترقیق در آمریکا سازگاری بیشتری دارد (Ahearn, 1996: 913).

۳. مفهوم آسیب به ویژگی تمایزبخشی

در این قسمت مفهوم آسیب به ویژگی تمایزبخشی را از سه منظر حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران بررسی می‌شود.

۳.۱. حقوق اروپا

بند ۲ ماده ۵ اصول راهنمای ۲۰۰۸ اتحادیه اروپا مقرر می‌دارد:^۴ «کشورهای عضو اتحادیه می‌توانند در قوانین خود مقرر دارند مالک علامت ثبت شده می‌تواند اشخاصی را که بدون کسب اذن، علامت یکسان یا مشابه با علامت وی را به روی کالاها یا خدمات غیرمرتبط به کار برده‌اند، منع نماید، مشروط بر آنکه علامت مورد استعمال در دولت عضو دارای شهرت باشد و چنین استفاده غیرقانونی سبب برخورداری از مزایای ناعادلانه از ویژگی تمایزبخشی یا شهرت تجاری شده باشد یا اینکه نسبت به این دو ویژگی زیانبار باشد». اصول راهنمای ۲۰۱۵ اتحادیه^۵ نیز مشابه مقرر مزبور را تکرار کرده و کماکان از استعمال صریح الفاظ تضعیف و ترقیق استنکاف کرده است و اصرار دارد دعوی خسارت را ذیل عمومات «برخورداری ناعادلانه از مزایا» و ... رسیدگی کند.^۶

1. Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel (1999). Dev., 170 F.3d 449, 458 (4th Cir. 1999).

۲. تعریف مزبور به شدت مورد انتقاد نویسندگان قرار گرفت و در میان قضات نیز توفیقی نیافت.

3. Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 217 (2d Cir. 1999).

4. First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, 1990 O.J. (L 40) 1, consolidated and replaced by Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008, 2008 O.J. (L 299) 25.

5. DIRECTIVE (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

۶. برخی معتقدند استنکاف اتحادیه اروپا از استعمال لفظ ترقیق، به این دلیل است که اتحادیه تمایل دارد به جای استقرار رژیم حقوقی ترقیق در اروپا، به اعطای حمایت مضاعفی از حمایت، به علائم تجاری برخوردار از درجه بالایی از اشتها، مبادرت

همچنین دیوان عالی اتحادیه در پروندهٔ اینتل^۱ اظهار کرد آسیب به ویژگی تمایزبخشی علامت عبارت است از تخریب توانایی علامت برای شناسایی کالاها یا خدماتی که برای آنها ثبت و استفاده می‌شود، زیرا استفاده از علامت، به تار و مار کردن قدرت شناسایی آن و متفرق ساختن اذهان عموم از علامت منجر می‌شود. به‌ویژه اگر علامت قبلاً نیروی ایجاد تداعی ذهنی فوری در ذهن مصرف‌کنندگان برای کالا و خدماتی را که برای آنها ثبت شده است، دارا باشد، ولی در اثر استفادهٔ دیگران از علامت، دیگر قادر به ایجاد چنین تداعی‌های ذهنی فوری نباشد.

در دعوی اینتل^۲، دیوان دادگستری بریتانیا «ورود زیان به ویژگی تمایزبخشی» را به‌عنوان تضعیف علامت، تصدیق کرد. اینتل با تأکید بر منحصربه‌فرد بودن علامت و نیز اشتهارش گفت به محض برقراری ارتباط ذهنی میان دو علامت در ذهن مشتری، آسیب اجتناب‌ناپذیر و قریب‌الوقوعی به‌وجود می‌آید. اما اینتل مارک بر عدم شباهت بین کالاها و عدم تحقق آسیب اقتصادی تأکید داشت. دادگاه با تعریف «ورود زیان به ویژگی تمایزبخش علامت» به‌عنوان «تضعیف» علامت اظهار کرد توانایی علامت برای شناسایی کالایی که برای آن ثبت شده، کاهش یافته است، زیرا استفادهٔ خواننده از علامت به «پراکندگی هویت» علامت خواهان در اذهان منجر شده است.^۳ سرانجام دادگاه استیناف انگلستان از دیوان عالی اتحادیه پرسید آیا لازم است علامت مقدم، منحصربه‌فرد باشد؟ آیا اولین استفادهٔ متناقض برای حکم به جبران ضرر ناشی از آسیب به ویژگی تمایزبخشی کافی است؟ آیا ورود آسیب به ویژگی تمایزبخشی علامت، مستلزم تأثیر بر رفتار اقتصادی مصرف‌کنندگان است؟ دیوان عالی پاسخ داد: لازم نیست علامت مقدم، منحصربه‌فرد باشد. علامت باید دارای درجه‌ای از اشتهار به معنی داشتن ویژگی تمایزبخشی باشد، حتی اگر ویژگی مزبور اکتسابی باشد.^۴ هرچه علامت منحصربه‌فردتر باشد، احتمال اینکه استفادهٔ بعدی سبب ورود ضرر شود، تقویت می‌شود. قاضی پروندهٔ اسپا علیه

ورزد. دلیل مدعی این دسته از نویسندگان، تصریح به الزامات راجع به «شهرت» علامت در برخورداری از حمایت‌های مضاعف قانونگذار در قوانین اتحادیهٔ اروپاست (32: Olteanu, 2022).

1. CJEU, Intel v Intelmark, 27 November 2009, C-252/07 [2008] ECR I-08823, para. 29.

2. Intel Corp. v. CPM UK Ltd, Case C-252/07 [2008] ECR I-8823; Adidas v. Fitnessworld, Case C-408/01 [2003] ECR I-12537, [AG37] (AG Jacobs); Marca Mode, Case C-425/98 [2000] ECR I-4861, [AG44]

3. Interflora Inc. v. Intel Corporation, Case C-252/07 [2008] ECR Marks & Spencer, Case C-323/09 [2011] ECR

۴. شکاف دادگاه‌های آمریکا بر سر شمول یا عدم شمول حمایت در برابر تضعیف برای علائم واجد ویژگی تمایزبخشی اکتسابی سرانجام با اصلاح قانون ضدترقیق فدرال ۲۰۰۶ پایان یافت و بنا به تصریح قانونگذار، مطلق علائم واجد ویژگی تمایزبخشی حمایت در برابر ترقیق برخوردارند.

اسپافایندر نیز اظهار کرد^۱ کلمه اسپا، که یکی از اجزای علامت خواهان است، در میان محاورات مردم بلژیک کلمه رایجی است. اگر علامت مقدم شامل کلمه یا کلماتی باشد که به دلیل معنای لغوی آن، صرف نظر از علامت تجاری بودن، در محاورات مردم متداول باشد، خطر کاهش ویژگی تمایزبخشی در اثر استفاده دیگران، کاسته می شود. دیوان اظهار کرد ممکن است در برخی پرونده‌ها صرف اولین استفاده برای ورود ضرر محقق یا آسیب قریب الوقوع جدی در آینده کافی باشد و نیز آسیب به ویژگی تمایزبخشی علامت زمانی ایجاد می شود که توانایی علامت برای شناسایی کالاها یا خدماتی که برای آن ثبت شده است، تضعیف شود، زیرا استفاده از علامت مؤخر، به پراکندگی هویت علامت در اذهان عمومی منجر می شود (Gielen, 2019: 252).

۲.۳. حقوق آمریکا

قاضی پرونده ساوینکورپ^۲ گفته است استفاده ثالث از علامت مشهور شفافیت آن را کاسته است. استفاده تاجران خرد از علامت مشهور، مانند گزیده شدن توسط صدها زنبور است که آسیب شایان توجهی را به مرور متوجه دارنده علامت می کند. تعریف مزبور در پرونده جنرال موتورز^۳ نیز استفاده شد.

مهم ترین پیامد آسیب به ویژگی تمایزبخشی علامت، جنریک شدن یا «مرگ» علامت است. به طوری که در اثر سوءمدیریت دارنده، یا در اثر سوءاستفاده دیگران^۴، نه به عنوان یک علامت تجاری، بلکه در ذهن مشتریان به عنوان نشانگر عمومی برای کالاهای مشابه تبدیل شود.^۵ به موجب قانون علامت تجاری فدرال آمریکا «ترقیق از طریق تضعیف، تداعی معنایی ناشی از شباهت بین علامت یا نام تجاری با علامت معروف است که به تمایزبخشی علامت معروف آسیب وارد سازد»^۶. در تفسیر این ماده بیشتر دادگاه‌های آمریکا بر این باورند که کافی است خواهان نشان دهد مصرف کنندگان، دو علامت را مرتبط می دانند، حتی اگر سردرگمی برای آنها

1. Spa v. Spafinders (25 May 2005, T-67/04, [2005] ECR II-1825)

2. Savin Corp. v. Savin Group, 391 F.3d 439, 449 (2d Cir. 2004);

3. General Motors Corp. v. Autovation Techs., Inc., 317 F. Supp. 2d 756, 764 (E.D. Mich. 2004)

۴. برای دیدن نظری که جنریک شدن علامت را تنها در اثر رفتار صاحب علامت، یا شخص مأذون از سوی وی می داند، ر.ک: میرحسینی، ۱۳۹۰: ۴۲۱.

۵. مرگ علامت تجاری پدیده‌ای است که طی آن علامت با قدرت تمایزبخشی اولیه توسط عموم مردم به عنوان واژه‌ای عام برای اشاره به طبقه کالا استفاده می شود و علامت، قابلیت شناساندن منشأ و مبدأ خود به مشتریان را از دست می دهد (سیدین و کارچانی، ۱۳۹۹: ۲۳۸).

6. 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B) (2018)

به وجود نیاید.^۱ دادگاه‌ها فرض می‌کنند که بین دو علامت ارتباط معنایی وجود دارد و این رابطه به تنهایی توانسته به ویژگی تمایزبخشی علامت، لطمه وارد سازد^۲ (Beebe, 2019: 955). عبارت «...به نحوی که به تمایزبخشی علامت مزبور خدشه وارد کند» در قانون فدرال آمریکا^۳ دلالت بر آن دارد که برخی ارتباطات معنایی بر اثر استفاده مؤخر از علامت، ممکن است به تمایزبخشی علامت خواهان لطمه وارد نسازد، زیرا اگر همه ارتباطات معنایی و تداعی‌های ذهنی لزوماً به آسیب به علامت مشهور منجر می‌شود، نیازی به افزودن عبارت «... به نحوی که به ویژگی تمایز بخشی آسیب وارد شود ...» نبود.

اقلیتی از دادگاه‌های آمریکا به منظور اثبات تضعیف، معیاری تحت عنوان معیار «تداعی معنایی علاوه بر آسیب»^۴ را به کار می‌برند که به موجب آن علاوه بر اثبات تداعی معنایی، اثبات ورود آسیب به ویژگی تمایزبخشی علامت خواهان نیز لازم شمرده شده است. نویسنده‌ای ادبیات قانونگذار را چنان به وضوح خواستار رویکرد اخیر دانسته که شکاف میان دادگاه‌های آمریکا در اتخاذ دو رویکرد متفاوت را محیرالعقول قلمداد کرده است. دیوان در پرونده موسولی^۵، گفت تداعی معنایی ذهنی، لزوماً به تضعیف علامت منتج نخواهد شد. دادگاه اعلام کرد صرف ایجاد تداعی معنایی بین دو علامت در ذهن مصرف‌کننده، لزوماً مثبت تضعیف نیست (Beebe, 2019: 960). همچنین در نقد رأی دادگاه در پرونده نایکپال گفته شده علامت نایک از مشهورترین علائم است، اینکه با شنیدن کلمه نایکپال، علامت نایک در ذهن مصرف‌کنندگان تداعی شود، بدان معنا نیست که لزوماً ویژگی تمایزبخشی آن صدمه دیده، چه بسا این تداعی در ذهن مصرف‌کنندگان صرفاً یادآور نیروی آن باشد (Bunker & Bissell, 2013: 379).

۳.۳. حقوق ایران

بند «ب» ماده ۴۰ قانون ۱۳۸۶ اگرچه ثالث را از استفاده بدون اذن از علامت یکسان یا مشابه منع و دارنده را از این حیث مستحق طرح دعوا اعلام می‌کند، لکن موضوع ماده به صراحت منصرف به استفاده از علامت برای «کالاهای مشابهی» بود که به «گمراهی عموم» منجر

1. See, e.g., Wrenn v. Boy Scouts of Am., No. C 03-04057 JSW, 2008 WL 4792683, *7 (N.D. Cal. Oct. 28, 2008); Hershey Co v. Art Van Furniture, Inc., No. 08-14463, 2008 WL 4724756, *14-15 (E.D. Mich. Oct. 28, 2008); New York Yankees P'ship v. IET Prods. & Servs., Inc., 114 U.S.P.Q.2d 1497, 1506 (T.T.A.B. 2015).

2. Int'l Serv. Ass'n v. JSL Corp., 610 F.3d 1088, 1090-91 (9th Cir. 2010)

3. 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B) (2018)

4. "association plus impairment" standard.

5. Moseley v. V Secret Catalogue, Inc 537 U.S. 418 (2003).

می‌شد، حال آنکه در تضعیف، اولاً وقوع گمراهی شرط نیست، ثانیاً علامت تضعیف‌کننده ممکن است برای کالاهای غیرمشابه استفاده شده باشد.

همچنین به موجب بند «و» ماده ۳۲ قانون ۱۳۸۶ علامتی که «...عین یا شبیه آن 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 آسیب وارد سازد...» غیرقابل ثبت بود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود ماده در مقام بیان موانع ثبت بوده که به طریق اولی ممنوعیت استفاده از علامت را نیز شامل می‌شد، اما مسئله این است که حتی اگر استتکاف قانونگذار از استعمال لفظ ترقیق را نیز نادیده بگیریم، ابهام عبارت «عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد» مانع از آن بود که بتوانیم بند مزبور را به ضرس قاطع ناظر بر ممنوعیت تضعیف بدانیم، چراکه برای تحقق تضعیف، وجود ارتباط عرفی میان دو علامت ضروری نیست و صرف ایجاد تداعی در ذهن مشتری ممکن است علامت را تضعیف کند. اگر استدلال شود قانونگذار به‌طور تلویحی به تضعیف نظر داشته است و مراد وی از اصطلاح «ارتباط عرفی» چه‌بسا تداعی ذهن مشتری را نیز شامل شود، در پاسخ می‌توان گفت مقررۀ مزبور در خصوص موانع ثبت بوده و تنها ضمانت اجرای آن، حق تقاضای ابطال ثبت از سوی دارنده علامت معروف دانسته شده است؛ حال آنکه به‌نظر می‌رسد اگر قانونگذار به دکتترین ترقیق نظر داشت، ضمانت اجرای آن را نیز بیان می‌کرد نه اینکه دارنده را تنها با اعطای حق تقاضای ابطال، در مصاف با تضعیف‌کننده رها سازد و وی را جهت مطالبۀ خسارات ناشی از تضعیف، ناگزیر از تمسک به عموماًت مسئولیت مدنی بداند. بعید است بگوییم قانونگذار به ممنوعیت ترقیق نظر داشته، اما مجرای مطالبۀ خسارت ناشی از ترقیق، شرایط تحقق، ارکان دعوا و ادله اثبات ترقیق را تابع سایر دعاوی عام مسئولیت مدنی دانسته است. با وجود این برخی معتقدند ممنوعیت ثبت علائم مندرج در بند «و» ماده ۳۲ قانون ۱۳۸۶، بر شناسایی ضمنی دکتترین ترقیق توسط قانونگذار دلالت دارد (حبیبی، ۱۳۹۱: ۲۱).

قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ بدون آنکه نامی از آسیب به ویژگی تمایزبخشی یا تضعیف علامت ببرد اشعار می‌دارد: «مالک علامت ثبت‌شده یا نماینده او می‌تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت می‌گردد و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت‌شده بوده و موجب گمراهی عموم می‌شود یا به منافع مالک لطمه وارد می‌سازد، در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید».

طبق ذیل ماده ۱۰۸ قانون مزبور امکان اقامه دعوا علیه شخصی که بدون کسب اجازه از دارنده، از علامتی «شبیه» علامت دارنده استفاده کرده است، منوط به ورود لطمه با مالک است

و قانونگذار نخواسته صرف انتفاع استفاده‌کننده از علامت در فرض فقد لطمه به مالک، را سبب طرح دعوا بداند. اما عبارت صدر ماده حاکی از امکان طرح دعوا علیه هر شخص غیرمأذونی است که از «علامت» استفاده کرده باشد. اگرچه صدر ماده، علامت را به‌طور مطلق ذکر کرده، اما بعید است که بگوییم منظور هم علائم یکسان و هم علائم مشابه بوده است و به‌نظر می‌رسد صدر ماده ۱۰۸ تنها ناظر بر علائم «یکسان» بوده و علامت مشابه را شامل نیست. بنابراین در صورت استفاده مؤخر از مشابه علامت، نمی‌توان به صدر ماده ۱۰۸ استناد کرد.

همچنین طبق ماده ۱۰۰ همان قانون: «استفاده از علائم ثبت‌شده در ایران از سوی هر شخصی غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد».

ممکن است ایراد شود که با وجود ماده ۱۰۰ و اطلاق آن، دیگر لزومی به ذکر امکان طرح دعوا در فرض فقد ضرر مالک از سوی قانونگذار در ماده ۱۰۸ وجود نداشته است، لکن باید توجه داشت که اگرچه در ماده ۱۰۰ هرگونه استفاده از علامت مشروط به موافقت مالک شده، اما این ماده ضمانت اجرای عدم کسب موافقت در فرض استفاده از علامت را تبیین نکرده است.

۴. شرایط تحقق تضعیف

در تبیین شرایط آسیب به ویژگی تمایزبخشی علامت آنچه بیش از همه مورد اختلاف بوده است، لزوم قصد خواننده و ورود آسیب محقق یا کفایت قریب‌الوقوع بودن آسیب است که در این قسمت بدان می‌پردازیم.

۱.۴. قصد تضعیف‌کننده

برخی قصد خواننده در مرتبط کردن محصول خود با علامت معروف را، به‌دلیل سختی اثبات آن، شرط ناکارآمدی تلقی کرده‌اند؛ لکن قصد «مرتبط» نشان دادن محصول تضعیف‌کننده با علامت معروف، در قوانین آمریکا از عواملی است که می‌تواند تضعیف قریب‌الوقوع را اثبات کند^۱ (Rierson, 2012: 269). قانون فدرال چنانچه خواننده به‌عمد سعی در تضعیف علامت یا تجارت با حسن شهرت خواهان کرده باشد، جبران خسارت «افزوده»^۲ی را در نظر گرفته است.^۳ از نظر برخی، انتخاب علامت مشهور برای تجارت متکی بر شهرت دیگری، حتی اگر مثبت تضعیف ویژگی تمایزبخشی نباشد، دست‌کم یکی از قوی‌ترین عوامل احراز آن است (Sheff, 2017: 354). قاضی در پرونده اسکوارتکو^۳ گفت: «اگر خواننده عمداً سعی در تضعیف علامت نموده باشد،

1. 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)(v)

2. 15 U.S.C.A. § 1125(c)(2) (West Supp. 1996).

3. Squirtco v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086, 1091 (8th Cir. 1980).

تضعیف قریب‌الوقوع، قابل استنباط است...». در چنین حالتی منطقی است که توفیق خواننده در نیل به هدف خویش را مفروض بدانیم. قاضی در خصوص نقض کلاسیک در پرونده اوسمفود^۱ گفت: «با احراز تلاش خواننده در ایجاد سردرگمی برای مشتریان، باید سردرگمی را مفروض بدانیم». قاضی در پرونده دیر^۲ گفت اگرچه قصد، امر معتناهی در اثبات دعوا به‌شمار می‌رود، لکن شرط ضروری برای امکان مطالبه خسارت محسوب نمی‌شود و قصد استفاده‌کننده علامت مؤخر را تنها یک عامل قابل توجه - اما نه کافی یا اثبات‌کننده - تلقی کرد. در اصلاحیه قانون رقابت ناعادلانه^۳ ایالات متحده آمده است: «بهتر است در احراز تضعیف قریب‌الوقوع، نیت متهم در برابر عوامل مربوط به زمینه بازار استفاده خواننده از علامت، قرار نگیرد». قاضی در پرونده فوجیفوتو گفت همان‌گونه که عدم قصد خواننده در دعاوی نقض کلاسیک علائم تجاری دفاع محسوب نمی‌شود، در دعاوی تضعیف نیز چنین است.^۴ در پرونده پرزیدنت^۵ قاضی گفت اگرچه وجود قصد عامل مهمی در احراز تضعیف است، اما فقدان قصد، مسقط مسئولیت ناشی از تضعیف نیست (Miles & Heilbronner, 2012: 113).

بنابراین قصد خواننده اگرچه مدنظر قضات قرار گرفته و می‌تواند سبب افزایش مبلغ خسارت شود، اما ضروری دعوی تضعیف و مطالبه خسارت نیست.

۲.۴. فعلیت تضعیف یا تضعیف قریب‌الوقوع؟

در خصوص کفایت تضعیف قریب‌الوقوع جهت طرح دعوا، شکاف عمیقی میان دادگاه‌ها به‌وجود آمد. قاضی دعاوی ویکتور با تکیه بر الفاظ قانون، به لزوم «ضرر محقق» رأی داد (Klerman, 2005: 6) و در عین حال لزوم اثبات عواقب و نتایج تضعیف مانند از دست دادن واقعی سود یا کاهش میزان فروش و ... را رد کرد.^۶ پروفیسور مک‌کارتی^۷ معتقد است معیار «آسیب قریب‌الوقوع» با سنت حقوق ضدتریق در ایالات متحده منطبق‌تر است. وی گفت قانون فدرال کاهش واقعی قدرت علامت را شرط

1. Osem Food Indus., Ltd. v. Sherwood Foods, Inc., 917 F.2d 161,165 (4th Cir.1990)
2. Deere & Co. v. MTD Prods., 41 F.3d 39, 46 n.10 (2d Cir. 1994)
3. RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 25.
4. Fuji Photo Film Co. v. Shinohara Shoji Kabushiki Kaisha, 754 F.2d 591, 596 (5th Cir. 1985)
5. President & Trustees of Colby College v. Colby College-N.H., 508 F.2d 804, 812 (1st Cir. 1974)
۶. طی سه سالی که از صدور رأی پرونده مزبور گذشت، دادگاه‌ها و مفسران از این واقعیت ابراز تأسف کرده‌اند که چرا دادگاه در شناسایی و تمییز شواهدی که برای اثبات تضعیف کافی هستند، مشخص‌تر عمل نکرده است (Lee, 2004: 863)
7. MCarthy, *supra* note 8, § 24:90 n.17.

ندانسته، صرف اینکه ظرفیت و پتانسیل علامت به‌عنوان یک نماد تجاری، کاهش یابد، کفایت می‌کند^۱ (Ahearn, 1996: 917).

سرانجام با حذف کلمه «واقعی» از قانون ۱۹۹۶^۲ صدور دستور موقت برای توقف فعالیت خوانده در فرض «ترقیق قریب‌الوقوع» تجویز شد.^۳ همچنین به موجب اصلاحات مزبور، دادگاه‌ها باید «همه عوامل مرتبط» را در ارزیابی تضعیف قریب‌الوقوع در نظر بگیرند.^۴

دادگاه پرونده اینتل گفت اگر آسیب، پیش‌بینی‌پذیر باشد، نمی‌توان انتظار داشت دارنده منتظر بماند تا ضرر رخ دهد و سپس حق منع ادامه فعالیت متهم را بیاید و کافی است ثابت کند خطر جدی رخ دادن چنین آسیبی به‌طور قریب‌الوقوع وجود دارد (4: Maniatis, 2016).

در حقوق ایران اگرچه افراد حق دارند از دادگاه درخواست کنند تا از اقدامات خلاف قانونی که آنان را در معرض خطر قریب‌الوقوع تحمل خسارت غیرقانونی قرار داده است، جلوگیری کند و پیش از ورود خسارت آن را در نطفه خاموش کند و برای جلوگیری از رقابت متقابلانه و غیرمنصفانه تجاری، دستور انجام اقدامات مقتضی را صادر کند، اما نظر به عدم پذیرش صریح دکترین ترقیق توسط قانونگذار به‌عنوان سبب مستقلاً جهت طرح دعوا، مالک علامت تضعیف‌شده راهی جز توسل به عموماً مسئولیت مدنی ندارد. از ملاک ماده ۸^۵ قانون مسئولیت مدنی نیز نمی‌توان استفاده کرد، چراکه اولاً خواهان را ملزم به اثبات تقصیر خوانده کرده است؛ حال آنکه لزوم اثبات تقصیر در دعوی ترقیق، به‌شدت محل تردید است؛ ثانیاً ورود زیان به خواهان را لازم دانسته، اما چنانکه خواهد آمد، در دعوی ترقیق ممکن است خواهان زیان ندیده و تنها بهره‌ای را که خوانده به ناحق منتفع شده است، مطالبه می‌کند. البته ملاک ماده ۸ در خصوص کفایت قریب‌الوقوع بودن قابل استناد است، چراکه اشعار می‌دارد: «... شخصی که در اثر انتشارات مزبور، ... مشتریانش کم یا "در معرض از بین رفتن" باشد...» زیان‌دیده می‌تواند مسئولیت مدنی عامل را خواستار شود. به هر روی مسلم بودن زیان بدین معناست که شخص باید ورود زیان در گذشته یا در آینده اثبات کند (میرشکاری، ۱۴۰۲: ۳۸).

۱. حتی منتقدان اصلی ترقیق نیز اذعان دارند که علی‌رغم زیان قانون فدرال ۱۹۹۶، به‌نظر می‌رسد کنگره به لزوم اثبات آسیب واقعی نظر نداشته است (Kieger, *supra* note 4, at 837).

2. 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (2006).

3. H.R. 683, section 2 (passed the House April 19, 2005). H.R. 683, section 2 (passed the House April 19, 2005).

4. *Id.* at § 1125(c)(2)(B).

۵. ماده ۸ - کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را بخواهد و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه کند.

۵. ادله توجیه مسئولیت مدنی به سبب تضعیف

چنانچه از طریق قواعد عام مسئولیت مدنی، حقوق رقابت، قاعده اتلاف، دارا شدن بلاجهت، سواری گرفتن رایگان و عناوینی از این دست بتوان مسئولیت تضعیف‌کننده را اثبات و وی را به جبران خسارت ملزم کرد، در اعمال آن نباید تردید روا داشت. اما برخی پرونده‌های تضعیف، با هیچ‌یک از عناوین مذکور قابل تطبیق نیست. در اینجا علت عدم کفایت هریک از عناوین مزبور در پوشش پرونده‌های آسیب به ویژگی تمایزبخشی را متذکر می‌شویم.

۵.۱. سوءاستفاده از علامت تجاری

انگلستان یکی از کشورهای مستنکف از پذیرش صریح دکترین ترفیق است. قضاات اندکی حکم به جبران خسارت ناشی از تضعیف دادند. سایر قضاات حداکثر با استناد به «قاعده ممنوعیت سوءاستفاده از شهرت علامت» حکم به جبران خسارت می‌دادند (Bentley & Sherman, 2018: 1167). در سال ۲۰۰۴ با اصلاح بخش‌های (۳) و ۵ (۳) و ۱۰ قانون علائم تجاری ۱۹۹۴ دامنه حمایت از علائم مشهور، به کالاها و خدمات یکسان، مشابه و غیرمشابه، گسترش یافت و علی‌رغم عدم تصریح به دکترین ترفیق در قانون مزبور، طرح دعوای ناشی از آسیب به ویژگی تمایزبخشی علائم مشهور ضمناً تصدیق شد.

در اتحادیه اروپا نیز دیوان، ممنوعیت سوءاستفاده^۲ را شامل حفاظت از علامت در مقابل آسیب به ویژگی تمایزبخشی علامت نیز می‌داند (Dinwoodie, 2014: 3). این رویه دیوان همسو با نظر نویسندگانی است که تضعیف را اساساً به مفهوم سوءاستفاده پنداشته‌اند^۳ (Dinwoodie, 2014: 3).

۵.۲. دارا شدن بلاجهت^۴

دیوان دادگستری در دعوای اورنال^۵ دارا شدن بلاجهت یا ناعادلانه از مزایای علامت مشهور به موجب تضعیف را با عبارات «بذریاشی یکی و درو کردن دیگری»^۶ توضیح داد که آن را هم در ماهیت و هم در محتوا، به انگیزه سوءاستفاده از مهارت تلاش سرمایه و... خواهان پیوند می‌دهد.

1. "Passing off"

2. "essential prohibition of misappropriation"

3. "the concept of dilution is basically a misappropriation concept"

۴. دارا شدن بلاجهت یا ناعادلانه در معنای خاص عبارت است از اینکه شخصی بدون سبب به زیان دیگری دارا شود و شخصی که دارا شدن به زیان اوست، دعوای دیگری برای مطالبه جبران ضررش در اختیار نداشته باشد (صفایی و رحیمی، ۱۳۹۹: ۴۹).

5. L'Oréal SA v. Bellure NV (C-487/07) [2009] E.T.M.R. 55 (ECJ 2009) at 49.

6. "reaping/sowing"

عبارت مزبور، در پروندهٔ اینترنشنال نیوز^۱ استفاده شد. همچنین قاضی در پروندهٔ اینترفلورا گفت: «در اتحادیهٔ اروپا بر خلاف ایالات متحده، حمایت در برابر ترقیق، پدیدهٔ محافظت در برابر سواری رایگان و دارا شدن بلاجهت از مزایای شهرت یا ویژگی تمایزبخشی علامت را نیز در برمی‌گیرد.^۲ نکتهٔ شایان توجه آن است که ماهیت حمایت در برابر سواری رایگان، حمایت از دارندهٔ علامت مشهور در برابر آسیب به ویژگی تمایزبخشی نیست، بلکه حمایت از مالک علامت در برابر اعمال نقض آمیز شخص ثالثی است که با استفادهٔ غیرمجاز، به‌طور ناعادلانه از مزایای آن برخوردار شده است»^۳ (Dinwoodie, 2014: 8). بنابراین در دارا شدن بلاجهت اگرچه خواهان مکلف به اثبات ضرر و زیان فعلی نیست، لکن ناچار به اثبات برخورداری متهم از مزایای ناعادلانه است. حال آنکه می‌دانیم میان «استفاده» و «دارا شدن بلاجهت یا ناعادلانه» ملازمه نیست و استفادهٔ متهم از علامت مشهور، لزوماً به دارا شدن وی منجر نمی‌شود. بنابراین نهاد مزبور را نمی‌توان پوشش‌دهندهٔ تمام و کمال دعاوی تضعیف دانست.^۴

۵.۳. رقابت نامنصفانه

به عقیدهٔ برخی، اینکه تضعیف علامت، موجب دستور قاضی مبنی بر منع کامل فرد ناقض از ادامهٔ استفاده از علامت مشهور می‌شود، مبتنی بر مفهوم سنتی «رقابت نامنصفانه» به‌عنوان سببی جهت طرح دعوا در حقوق علائم تجاری کامن‌لاست (Rierson, 2007: 185). مستتکفین از پذیرش دکترین ترقیق، مجبور شدند به‌منظور جبران خسارت زیان‌دیده به قاعدهٔ منع رقابت نامنصفانه چنگ بزنند و در تلاش‌اند استناد به قواعد رقابت نامنصفانه را در دعاوی تضعیف، کافی جلوه دهند.

1. International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215, 239-240 (1918) (Pitney J.)

۲. به‌رغم ادعای قاضی، عدم شناسایی «قاعدهٔ ممنوعیت سواری گرفتن رایگان» در آمریکا، به‌شدت محل تردید است.

3. Interflora, Inc & Anor v. Marks & Spencer Plc & Anor (C-323/09), [2012] E.T.M.R. 1 at 53 (CJEU 2011) (AG Jaskinnen)

۴. بر خلاف مسئولیت مدنی که مستلزم ورود ضرر به زیان‌دیده است، محور دارا شدن بلاجهت، برخورداری مرتکب از منافع نامشروع است. پس اگر شخصی به دیگری زیان رساند اما خود نیز انتفاعی نبرد، با توسل به قاعدهٔ دارا شدن بلاجهت نمی‌توان به وی رجوع کرد^۴ (علیدوست، ۱۳۹۵: ۱۰).

در پرونده ش علیه شرکت تولیدی پ.پ.ب قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، اقدام تجدیدنظر خوانده در ثبت علامت مشهور تجدیدنظرخواه، ولو برای کالاهای متفاوت^۱ را از مصادیق بارز رقابت غیرمنصفانه و ثبت علامت با سوءنیت دانست و حکم به ابطال آن داد.^۲ تضعیف، در اروپا و آمریکا نیز، به عقیده برخی، سوءاستفاده است. اما تجربه اروپا پس از دعوی لاورئال حاکی از آن است که صرف شناسایی یک سبب جهت تجویز طرح دعوا، لزوماً به منزله حمایت بی‌چون و چرا از مالکیت خواهان نیست. در عوض مفسران بر این عقیده‌اند که اگر تضعیف به‌عنوان بخشی از حقوق «رقابت نامنصفانه» فرض شود، این امید وجود دارد که بتواند بدون به خطر انداختن رقابت آزاد، شکل سنجیده و معقولی از تدابیر جبران خسارت را ارائه کند و اگر ترقیق را صرفاً بخشی از حقوق رقابت تلقی کنیم، شفاف‌ترین راهبرد، برچسب زدن ترقیق، به «رقابت ناعادلانه» خواهد بود (Dinwoodie, 2014: 15).

اما این دسته از نویسندگان به این پرسش پاسخ ندادند که آیا قواعد حقوق رقابت، یارای جبران خسارت علامت مشهوری را که با حسن نیت استفاده‌کننده مؤخر، تضعیف شده و ویژگی تمایزبخشی آن، ولو با حسن نیت به یغما رفته است دارد؟ نکته دیگری که در عدم تکافوی مقررات حقوق رقابت در فرض بروز تضعیف علامت می‌توان بدان اشاره کرد، استفاده‌های «غیرتجاری»^۳ از علامت مشهور است. به‌نظر می‌رسد قواعد حقوق رقابت توان پوشش‌دهی چنین خساراتی را در پرونده‌های تضعیف ندارد.

۴.۵. سواری گرفتن رایگان^۴

بدون شک استفاده‌کننده مؤخر، به تدریج تداعی‌های ذهنی مثبتی که علامت مشهور در ذهن مشتریان ایجاد کرده، آن علامت را برگزیده است. این تداعی‌های مثبت از طریق سرمایه‌گذاری، تبلیغات پرهزینه و ... تحصیل شده است. ناعادلانه است که استفاده‌کننده مؤخر بتواند بدون

۱. این در حالی است که شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران در مرحله بدوی، تقاضای ابطال علامت خوانده را به دلیل متفاوت بودن کالاهای خوانده و خواهان و عدم فرض گمراهی مشتریان رد کرده بود (شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۱۴۲، تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۱/۰۲/۳۱).

۲. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۲۸، تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۲/۱۱/۰۵.

۳. شایان ذکر است منظور از استفاده‌های غیرتجاری ضمان‌آور در اینجا، منصرف از استفاده منصفانه‌ای است که استثنایی بر ضمان ناشی از ترقیق به‌شمار می‌روند. برای دیدن استثنائات استفاده‌های ضمان‌آور ر.ک: بادینی، ۱۳۹۳: ۹۹-۱۲۳.

همچنین: حبیبی و حسین‌زاده، ۱۳۹۵.

کسب اذن از دارنده علامت مشهور یا پرداخت غرامت به وی، از ماحصل این هزینه‌ها منتفع شود.^۱

برخی مفسران اصل ممنوعیت سواری رایگان را جوهر اصلی ترقیق چه در عمل و چه در تئوری می‌دانند. خواننده از علامت مشهور بدون رضایت مالک استفاده می‌کند، بنابراین باید قابل تعقیب قانونی باشد. با این حال گفته شده است چنانچه علامت خواننده به هیچ‌وجه به علامت مشهور آسیب وارد نسازد، استفاده متهم از نظر اجتماعی سودمند و مفید تلقی می‌شود و قاعدتاً باید مجاز باشد (Daniel Klerman, 2005: 2).

اما قاضی پوسنر در پرونده تالی علیه پری من^۲ اظهار کرد: اگرچه در قوانین ضدترقیق علائم تجاری ایالات متحده، نامی از سواری گرفتن رایگان برده نشده است، لکن ممنوعیت سواری گرفتن رایگان، منعکس‌کننده تفکر بسیاری قضات در حمایت از علامت مشهور در مقابل ترقیق است. همچنین گفته شده است که باید فروشی را نیز در نظر داشت که استفاده از علامت مشهور نه سبب تضعیف و نه سبب تخدیش آن شود، اما سواری گرفتن رایگان استفاده‌کننده از علامت مشهور و تصاحب تداعی‌های ذهنی مشتریان ممنوعیت آن را توجیه می‌کند، چراکه بسیار بعید است بگوییم دارنده علامت مشهور، با سهیم شدن استفاده‌کننده از مزایای شهرت علامت وی، مشکلی ندارد (Michael Grynberg, 2022: 487).

قاضی در پرونده لاورئال گفت: «آنچه می‌بینیم استثمار واضحی است که نمی‌توان ناعادلانه بودن این برخورداری را از نظر دور داشت.^۳ وی گفت بند ۲ ماده ۵ اصول راهنمای ۲۰۰۸ اتحادیه، باید چنان قرائت شود که گویی واژه «ناعادلانه» در آن وجود ندارد، چراکه مرزی بین «سواری رایگان غیرمجاز» و «مجاز» وجود ندارد و تمامی آنها «ناعادلانه» غیرمجازند^۴ (Dinwoodie, 2014: 16).

برخی پا فراتر نهادند و گفتند خطر واقعی استفاده از علامت مشهور، آسیب ویژگی تمایزبخشی نیست، بلکه صرف سواری گرفتن رایگان است که حقوق باید از آن ممانعت کند (Senftleben, 2009: 45).

۱. در مقابل گفته شده حتی اگر تأثیرات انگیزشی ممنوعیت سواری رایگان، اثبات هم شود، مشخص نیست که آیا حقیقتاً نیازی به افزایش حمایت از علائم مشهور وجود دارد یا خیر. سود حاصل از فروش محصولات کافی است و معلوم نیست که این مشوق‌های اضافی حقوقی چه سود اجتماعی و اقتصادی در برخواهد داشت (Klerman, 2005: 11-12).

2. *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 509, 511 (7th Cir. 2002)

3. *L'Oréal SA v. Bellure NV* [2010] EWCA Civ. 535 at 49.

4. So far as I can see this is saying if there is "clear exploitation on the coat-tails" that is ipso facto not only an advantage but an unfair one at that. In short, the provision should be read as though the word "unfair" was simply not there. No line between "permissible free riding" and "impermissible free riding" is to be drawn. All free-riding is "unfair."

نهاد سواری رایگان اگرچه تا حدودی خلاً تقنینی دکترین ترقیق را پوشش می‌دهد، اما چون استناد به آن در کامن‌لا، مستلزم برخورداری خواننده از ثمره تلاش خواهان است، همه پرونده‌های تضعیف را شامل نمی‌شود، مانند زمانی که خواننده از علامت مشهور خواهان استفاده کرده اما در جلب مشتریان توفیقی حاصل نکرده است.^۱

نتیجه

در کشورهایی که تضعیف به‌عنوان سبب مستقلی جهت طرح دعوا پذیرفته شده است، شرط لازم برای مسئولیت خسارت خواهان، انتفاع تضعیف‌کننده نیست و تحقق آسیب، شرط امکان تقاضای ممانعت از ادامه فعالیت‌های تضعیف‌کننده نیست و آسیب قریب‌الوقوع برای طرح دعوا کافی است. قصد خواننده در انتفاع از اشتهار علامت، اگرچه ممکن است سبب افزایش مبلغ خسارت شود، لکن شرط پذیرش دعوی خواهان نبوده و نیز فقد آن از طرف خواننده دفاع محسوب نمی‌شود. همچنین هرگونه استفاده از علامت مشهور، با تضعیف ویژگی تمایزبخشی آن ملازمه ندارد و حتی تحقق ارتباط معنایی و تداعی در ذهن مشتریان نیز ممکن است لزوماً به تضعیف منجر نشود.

مطالعه در سیر قانونگذاری و رویه قضایی کشورهایی که پس از تعلل فراوان، تضعیف را به‌عنوان سبب مستقلی جهت طرح دعوا تصدیق کردند (به‌ویژه ایالت متحده)، روشن ساخت بررسی ممنوعیت سواری رایگان، برخورداری ناعادلانه، سوءاستفاده و ... هیچ‌یک قادر به تحت‌الشمول قرار دادن کلیه پرونده‌های تضعیف‌نیستند و مطالبه خسارت و حتی اثبات ورود ضرر خواهان با تمسک بدانها، میسر نیست.

در حقوق ایران نظر به عدم پذیرش دکترین ترقیق، مالک علامت مشهور متضرر از استفاده دیگری، چاره‌ای جز توسل به عموماًت مسئولیت مدنی و گذر از دالان هزارتوی اثبات تقصیر، فعل زیانبار، فعلیت ضرر و... ندارد. حال آنکه هدف از رژیم حقوقی حاکم بر علائم، به‌ویژه علائم مشهور، اعطای حمایت مضاعف به دارندگان و حفظ انحصار مشروع آنان است که با توسل به نهادهای عمومی مسئولیت مدنی نیل به آن میسر نیست. بنابراین شناسایی نهاد مستقلی تحت عنوان ترقیق (تضعیف و تخدیش) علائم مشهور به‌عنوان سبب مستقلی جهت طرح دعوا،

۱. همچنین نویسنده‌ای بیان کرده است: «در جایی که استفاده از مال غیر منجر به کاهش دارایی شخص ثالث نمی‌شود معادل با منع سواری گرفتن مجانی است» (کسنوی، ۱۳۹۶: ۱۱۵). نویسنده مزبور، عدم کاهش دارایی شخص ثالث را شرط تحقق سواری گرفتن رایگان می‌داند. درحالی که در هیچ‌یک از متون حقوق کامن‌لایی که خاستگاه قاعده منع سواری گرفتن رایگان محسوب می‌شود، اشاره به لزوم چنین شرطی رؤیت نشد و بر ما معلوم نیست استنتاج نویسنده بر چه مبنایی صورت پذیرفته است.

به وضوح احساس می‌شود و شایسته است قانونگذار، همگام با نظام‌های حقوقی مدرن دنیا، بیش از این از ارائه حمایت مضاعف به علائم مشهور در قالب قوانین ضدترقیق استتکاف نکند.

قدردانی

بدین‌وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از استادان علم حقوق ایران، مرحوم جناب آقای دکتر مهدی شهیدی و مرحوم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان اعلام می‌داریم.

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 کرده‌اند.

منابع

الف) فارسی

۱. بادینی، حسن (۱۳۹۳). «بررسی نظریه استفاده منصفانه در علائم تجاری توصیفی». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش ۷۳، ص ۹۹-۱۲۳.
<https://dorl.net/dor/20.1001.1.17350794.1399.25.97.10.8>
۲. بادینی، حسن (۱۳۸۳). «هدف مسئولیت مدنی». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۶، ص ۵۵-۱۱۴. در: https://jflps.ut.ac.ir/article_11227.html (۱ شهریور ۱۴۰۳).
۳. حبیبی، سعید و مجید حسین‌زاده (۱۳۹۵). «بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر برای معرفی کالاها و خدمات». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۷۸، صص ۱۲۵-۱۴۷.
<https://dorl.net/dor/20.1001.1.17350794.1395.20.78.5.4>
۴. حبیبی، سعید؛ مجید حسین‌زاده (۱۳۹۲). «تحلیل دکترین رقیق‌سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری». فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۳، ش ۱، ص ۱۷-۳۵.
<https://doi.org/10.22059/jlq.2013.35278>
۵. سیدین، علی؛ مهدی کارچانی (۱۳۹۹). «علائم تجاری عام؛ احراز فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتو پرونده اکبر جوجه». مجله حقوقی دادگستری، سال ۸۴، ش ۱۱۱، ص ۲۳۷-۲۸۰،
<https://doi.org/10.22106/jlj.2020.127002.3379>

۶. صفایی، سیدحسن؛ حبیب‌الله رحیمی (۱۳۹۹). *مسئولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد*. چ سیزدهم، تهران: سمت.
۷. علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۹۵). «دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل». *دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه*. سال ۲۳، ش ۱، ص ۱۷-۸. <https://www.doi.org/10.22081/jf.2016.64668>
۸. کسنوی، شادی (۱۳۹۶). «بررسی قاعده فقهی اکل مال به باطل از دریچه حقوق و اقتصاد». *مجله فقه و اصول*، سال ۴۹، ش ۱۱۱، ص ۱۱۱-۱۳۴. <https://www.doi.org/10.22067/jfu.v49i4.52307>
۹. مقدم، عیسی (۱۴۰۰). «جایگاه قاعده دارا شدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویه قضایی». *مجله حقوقی دادگستری*، دوره ۸۵، ش ۱۱۵، ص ۲۶۵-۲۸۴. <https://www.doi.org/10.22106/JLJ.2021.139971.3806>
۱۰. میرحسینی، سیدحسن (۱۳۹۰). *حقوق علائم تجاری*. چ اول، تهران: میزان.
۱۱. میرشکاری، عباس (۱۴۰۲). *رساله عملی در مسئولیت مدنی*. چ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

(ب) خارجی

12. Ahearn T, (2001). "Dilution by Blurring Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995: What Is It and How Is It Shown?" *Santa Clara Law Review*. Vol 41, No.3, pp 890-919, Available at: <http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol41/iss3/6>
13. Bunker M D. & Bissell K ,(2013). "empirical Approaches to Proof of Blurring in Trademark Dilution Law". 18 *Comm L. & Pol*, pp. 370-402, <http://dx.doi.org/10.1080/10811680.2013.831307>
14. Beebe B, Germano R, Sprigman c, Steckel H, (2019), "Testing for Trademark Dilution in Court and the Lab", 86 *U. Chi. L. Rev.* 611, pp 2-41, available at: <https://lawreview.uchicago.edu/publication/testing-trademark-dilution-court-and-lab>.
15. Bentley, L., & Sherman B, Gangjee D, and . Johnson P, (2018). *Intellectual Property Law* (5th edn). Publisher: Oxford University Press.
16. Dinwoodie G, (2014). "Dilution as Unfair Competition: European Echoes". *legal research paper series*, Paper No

- 37/2013 Revised 7 January 2014, University of Oxford, pp. 1-22, at: <http://www.ssrn.com/link/oxford-legal-studies.html>
17. Gielen Ch, (2019). *international trademark dilution*.
18. Grynberg, M (2022). trade mark law, 2th edition. DePaul University College of Law. These materials are available at: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
19. Ilanah Simon F . (2011). *trademark dilution in europe and the united states*. Oxford Univ. press
20. Klerman D, (2005). “Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing”. center in law, economics and organization research paper series and legal studies research paper series Sponsored by the John M. Olin Foundation, *University of Southern California Law School* , Los Angeles, CA 90089-0071, pp. 1-16, at: <http://ssrn.com/abstract=870089>
21. Lee ,Thomas R .,(2004). “Demystifying Dilution”. *Boston University Law Review*, Vol. 84, pp. 859-944, at: <https://ssrn.com/abstract=1319457>
22. McCarthy J. T,(2004) “Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or facts?” *41 Hoston Law Review* .pp. 713-773, at: <https://ssrn.com/abstract=1350067>
23. Miles J. A and Heilbronner M, (2012). “dilution under section 43(c) of the Lanham Act”. law and contemporary problems ,Vol. 59, No 2, pp. 93-129, at: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4324&context=lcp>
24. McCarthy J. T. (2016). *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (Westlaw ed).
25. Olteanu I, (2022). “European dilution: mapping the origin and roles of the reputation requirement”. *UCL journal of law and jurisprudence*, London, UK. pp 31-63 at: <https://student-journals.ucl.ac.uk/laj/article/1354/galley/1376/view>
26. Rierson Sandra (2008). “ IP Remedies After eBay: Assessing the Impact on Trademark Law”, *Akron Intellectual Property Journal*, No. 1135405. pp. 163- 186. at: <https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=akronintellectualproperty>

27. Rierson S, (2011). “the myth and reality of dilution” *DUKE LAW & TECHNOLOGY REVIEW* ,Vol. 11, pp 212-314, at: <https://ssrn.com/abstract=1952671>
28. Schechter F, (1927). “The Rational Basis of Trademark Protection” .(1927) *Harv L Rev*, Vol 40, No. 6 .pp. 813- 833. at: <https://www.jstor.org/stable/1330367>
29. Senftleben Martin, (2009). “The Tower of Babel Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law”, *IIC* 45. pp. 809-865, at: <https://ssrn.com/abstract=1723903>
30. Sheff J (2007).“ The (Boundedly) Rational Basis of Trademark Liability” *Texas intellectual property law journal* [VOL. 15:331], pp. 331- 383, at: <http://ssrn.com/abstract=932987>
31. Spyros M, (2016). “Dilution in Europe”. *Centre for Commercial Law Studies Queen Mary University of London*. pp 1-25, at: <https://secure.euipo.europa.eu>
32. Swaine K, (2018). “distinctly different? trademarks and the standards for distinctiveness” . *Gowling WLG International Limited*, pp 1-12.
33. Welkowitz D, (2012).“Who Should Decide? Judges and Juries in Trademark Dilution”. *Mercer Law Review* Article 2, Vol, 63, pp 429-521, Available at: https://digitalcommons.law.mercer.edu/jour_mlr/vol63/iss2/2



Research Paper

Civil Liability Resulting from Damage to the Distinctiveness of a Trademark: a Comparative Study in the US and Iranian Trademark Law

Maryam Sharifi Renanie¹, Alireza Yazdanian²*, Mirghassem Jaferzade³

1. PhD Candidate in (Private Law), Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

Email: Maryam_sharifi_renanie@ase.ui.ac.ir

2. Corresponding author, Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

Email: a.yazdanian@ase.ui.ac.ir

3. Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.

Email: M-jafarzadeh@sbu.ac.ir

Abstract

The term dilution refers to the reduction in the ability of a famous mark to identify and distinguish the goods and services of that mark, even when the consumer does not think that the prior and new marks are related. Delayed use of a famous mark is usually accomplished by weakening, i.e., gradually reducing or dispersing the mark's "distinctiveness" and affecting the mental association of the general

* **How to Cite:** Sharifi Renanie, Maryam; Alireza Yazdanian, Mirghassem Jaferzade(2024, Autumn).“ Civil Liability Resulting from Damage to the Distinctiveness of a Trademark: a Comparative Study in the US and Iranian Trademark Law ”*Private Law Studies Quarterly*, 54,3. 389-414.

DOI: 10.22059/JLQ.2024.375376.1007891

Manuscript received: 25 May 2024; final revision received: 13 August 2024; accepted:17 November 2024 , published online: 17 November 2024



© 2024 by the University of Tehran. Published by the University of Tehran Press.

public with the mark through its use on non-competing goods. Therefore, the distinctive character of the famous marks is subject to damage through derogatory actions.

The use of the reputation of the trademark by a third party, even for a different product, causes a decrease in the distinctiveness of the famous mark or, so to speak, blurs it. By accepting the dilution as a violation of the trademark, the United States acknowledged the possibility of a lawsuit of blurring as an independent cause. Although the European Union has prohibited discrimination, it is reluctant to accept of doctrine of dilution as an independent cause. In the countries where the dilution doctrine has not been recognized, the owners of famous marks, in the assumption of damage to distinctiveness, are forced to refer to the general rules of civil liability to recover damages.

Countries have shown different reactions to the violation of the rights of the owners of famous trademarks and the granting of double rights to the owners of these types of marks and some of them finally, after much hesitation, openly accepted the doctrine of dilution.

In Iranian law, considering the non-acceptance of the dilution doctrine, the owner of a famous mark affected by another use has no choice but to appeal to the generality of civil liability, while the purpose of the legal regime governing marks, especially famous marks, is to grant double protection to the owners and maintain the legitimate monopoly. It is they who cannot achieve civil responsibility by resorting to public institutions.

Studying the legislative process and the judicial procedure of the countries that, after much delay, recognized the impairment as an independent reason for filing a lawsuit (especially the United States), clarifying the examination of the prohibition of free riding, unfair advantages, abuse, etc., none of them can cover all There are no blurring cases and it is not possible to demand damages and even prove the loss of the plaintiff by sticking to them.

The authors believe that if through the general rules of civil liability, competition rights, free riding, and similar titles, it is possible to prove the responsibility of the detractor and compel him to compensate for the damage, there should be no doubt in its application. However, some blurring cases cannot be matched with any of the mentioned titles.

In this research, key concepts such as the definition of differentiation and blurring will be explained by emphasizing the American judicial procedure.

One of the challenging questions in the recognition of the blurring is the intention of the defendant in the blurring. A review of the United States judicial procedure indicates that the defendant's intention is considered a significant factor, but neither sufficient nor necessarily a proof of dilution.

Another issue in proving the claim of blurring is the sufficiency of the likelihood of blurring or the necessity of the real blurring.

In this research, we will enumerate the justifications for civil liability, such as the abuse of the reputation of a famous mark, unfair advantage, unfair competition, and anti-free riding, and we will analyze the inefficiency of each of the mentioned titles in full covering the claims of blurring the famous mark.

The research method in this thesis is the library method and after collecting the materials, description and analysis have been done. The legal texts of the countries of Iran, England, and the United States of America, international documents, especially the guidelines of the European Union and its directives, the doctrine and judicial procedure of the countries, especially the courts of the United States of America and the courts of the European Union, have been considered by the authors.

Keywords: Dilution, Blurring, Tarnishment, Inherent Distinctiveness, Acquired Distinctiveness, Reputation of Trademark, Famous Trademark.

Declaration of conflicting interests

The author declares no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

Funding

The authors received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.



This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license.