



Research Article

Vol. 31, No. 25, Spring-Summer 2024, p. 1-21

Feasibility of Protecting Nonvisual Nonconventional Trademarks with Secondary Meaning in the US and EU Systems

Zahra Shakeri ^{1*} , Maryam Mehraban Poorazar ² 

1-Assocait Professor, Private and Islamic law department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

(Corresponding Author Email: zshakeri@ut.ac.ir)

2- MA of Intellectual Property Law, Private and Islamic law department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

Received: 27 April 2024
Revised: 19 May 2024
Accepted: 2 August 2024
Available online: 2 August 2024

How to cite this article:
Shakeri, Z.; Mehraban poorazar, M. (2025). Feasibility of Protecting Nonvisual Nonconventional Trademarks with Secondary Meaning in the US and EU Systems, *Encyclopedia of Economic Law Journal*, 31(25): 1-21.
(in Persian with English abstract)
<https://doi.org/10.22067/economlaw.2024.84474.1313>

1- INTRODUCTION

Distinctiveness which is one of the positive substantive conditions of trademarks appears in both intrinsic and acquired ways. Trademarks are divided into five categories in terms of differentiation. Generic marks, suggestive marks, arbitrary marks, fanciful marks and descriptive marks.

Generic marks are not protected by US courts. However, according to Article 7(3) of the European Union Trademarks Law, generic marks can be protected as well as descriptive marks, if the secondary meaning is proven. Suggestive, arbitrary and fanciful marks are also inherently distinctive and are protected upon first market entry. Descriptive marks cannot be registered and supported by themselves, and for support, they will need to acquire distinctiveness (secondary meaning).

In some legal systems, including the United States and the European Union and its member states, the concept of acquired distinctiveness has been recognized. In these systems, it is possible to register descriptive signs that have been distinguished through use.

Some non-traditional marks, in certain legal systems, are protected solely on the basis of acquired distinctiveness and cannot be inherently distinctive. For example, we can refer to the signs of scent in America.

Non-traditional signs, or in other words non-conventional signs that are not visually visible, include sound, smell, taste and touch. In other words, sensory signs other than the category that can be seen with the eyes are included in this category. In the current legal system of Iran, in accordance with the law on patents, Industrial Designs and Trademarks approved in 2006, it is basically impossible to register invisible marks. Therefore, due to the lack of a legal element, examining the acquired distinctiveness of this category of signs before the amendment of the law will be counterproductive. But considering that trademarks are becoming more popular day by day and the legislator may



amend the law in the near future and change the definition of a trademark from “any visible sign” to “any sign”, there is also a need to acquainting with the new issues raised in the world and approaching the international community, prompted the authors to investigate this group of symptoms in the two major systems of the world.

In the previous works, including the article “Comparative examination of the substantive conditions of trademarks with emphasis on colour and three-dimensional marks”, the issue of colour and three-dimensional marks of modern marks has been discussed in general. In the article “Protection of trademarks against unfair competition” it is also briefly mentioned that when it is not possible to apply special intellectual property rights due to the lack of registration or lack of protective conditions, the rights to prohibit unfair competition as a supplement to special rights is used. It is also mentioned in the book “Virtual Space Laws” that considering the developments that have occurred in the field of information technology, the trademark can be visual, auditory or musical. In a way that differentiates the products of a company from other companies. Also, in the article “acquired distinctiveness of trademarks and its criteria with a comparative view of the systems of the United States, the European Union and Iran” the issue of what is acquired distinctiveness and its criteria has been examined and discussed. Therefore, the current article is innovative compared to the previous works, as it examines the category of unconventional non-visual signs, among the new signs discussed in the world, with an emphasis on the acquired distinctiveness feature in particular.

The current research examines each of these signs in four main sections, i.e. sound, scent, taste and touch, and under each section, examines the current situation in the two systems of the United States and the European Union in two paragraphs. Finally, by presenting a summary and suggestions to amend the existing laws, it aims to take a step forward in advancing the country’s economic goals as much as possible.

2- PURPOSE

Considering that now days new signs have been favored by many producers and players in the world’s economic arena, and they seek to use the most unique and up-to-date signs in order to acquire and dominate the world markets as much as possible, and considering that non-conventional non-visual signs are the latest and the most unique category of new marks are, the purpose of this research is to investigate the possibility of supporting unconventional non-visual trademarks, i.e. sound, scent, taste and touch marks with acquired distinctiveness or secondary meaning in the systems of the United States and the European Union.

Also, the implicit goal of the present research is to investigate whether it is possible to open the way for the protection and registration of such signs in our country, Iran, by amending the existing law.

And finally, some suggestions are made to amend the existing law to keep pace with global community and to progress as much as possible in the economic field.

3- METHODOLOGY

This research was done with analytical-descriptive method and library approach.

4- FINDINGS

In the United States, scent and flavor marks are only registrable with acquired distinctiveness, but there is currently no registered example of a flavor mark. Regarding tactile signs, although they can be registered with both distinctions, there is currently no active registration example that has a secondary meaning.

The applicant bears the burden of proving the existence of acquired distinctiveness in the applied mark in both studied systems.

Also, the sufficiency or insufficiency of the evidence presented to prove the existence of the secondary meaning depends on the specific circumstances of each case and the opinion of the hearing court.

During the current research, we found that today in the world, the discussion is about non-traditional, non-visual trademarks, however, according to the definition of trademarks in the law, these types of trademarks cannot be

registered and protected in our country, it is appropriate that the Iranian legislator also paying attention to the issues of the day will amend the law and pave the way for the use and support of such signs.

Therefore, in the present research, by presenting a proposed article, an attempt was made to take a step to amend the existing law and get closer to the international community before the new draft of the trademark law goes into effect.

5- CONCLUSION

Non-traditional non-visual trademarks can be registered by showing acquired distinctiveness in both studied systems. Although due to the requirement in the Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, invisible signs are currently not registered at the level of the union, but we hope that by amending the guidelines in this regard, we will see the registration of this category of signs as well.

In the United States, aroma and flavor marks are registrable only with acquired distinctiveness; However currently there is no registered sample regarding taste marks. Regarding tvtile signs, although they can be registered with both distinctions, there is currently no active registration example that has a secondary meaning.

What was implicitly mentioned during the research, and its investigation is necessary in the feasibility of registration non-conventional invisible signs, is the adequacy of the criteria for verifying the existence of acquired distinctiveness or the same evidence that is shown to acquire secondary meaning. It seems that in both systems, the sufficiency or lack of the provided evidence depends on the specific circumstances of each case and the opinion of the hearing court.

Another important issue that should not be neglected is the burden of proving the existence of secondary meaning. This research shows that in both systems, it is the responsibility of the applicant to prove the existence of acquired distinctiveness.

The important issue raised in this research is that the existing law is not up-to-date with the current needs and economy of the society. In today's world, the discussion is about non-traditional non-visual trademarks. Although some of them, such as the taste mark, have not been registered yet, it was observed that due to the increasing interest and attention to trademarks, in the very near future, the registration of this type of mark will also be realized. Although some business owners use them. Therefore, it is appropriate for the Iranian legislator to amend the law by paying attention to the issues of the day and open the way for the protection of invisible trademarks.

What is more, the definition of trademark in the former law (Article 1 of the Trademark and Patent law approved in 1310) shows that the legislator of 1310 had a more progressive view of trademarks, and this backward step by the current legislator is worthy of criticism and regret.

The importance of this suggestion increases by looking at the new draft of the trademark law in 1400, because its article 105 (Article 105 of the Industrial Property Protection Plan (Patents, Industrial Designs and Trademarks approved in 1400), namely the text of Article 30 of the current law (Article 30 of the law on Patents, Industrial Designs and Trademarks (1386) has been repeated in this regard.

Therefore, the following article is proposed to amend the text of the law: "a trademark is any sign that can be distinguish the goods or services of individuals. This sign can be visible or invisible. Distinction can also be inherent or acquired."

Keywords: acquired distinctiveness, secondary meaning, non-visual marks, invisible marks, non-conventional marks.



مقاله پژوهشی

دوره ۳۱، شماره ۲۵، بهار و تابستان ۱۴۰۳، ص ۲۱-۱

حمایت از علائم تجاری غیرمتعارف غیربصری دارای معنای ثانویه در نظام‌های ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا

زهرا شاکری^۱، *، مریم مهربان پورآذر^۲

پذیرش: ۱۴۰۳/۵/۱۲

دریافت: ۱۴۰۳/۲/۸

چکیده

در دنیای مدرن امروز هر تولیدکننده‌ای با هدف تسلط هرچه بیشتر بر بازار محصولات خود و حذف یا کم‌رنگ کردن حضور سایر رقبا به دنبال متمایز کردن خود از ایشان است و یکی از این راه‌ها، استفاده از علامت تجاری‌ای است که از علائم سایرین، منحصر به فردتر باشد، از این‌رو، استفاده از نشان‌هایی مانند صدا، رایحه، طعم و حس لمس ناشی از محصولات، به‌عنوان علامت تجاری رو به گسترش است. علائم مذکور که از آنها به‌عنوان علائم غیرمتعارف غیربصری یاد می‌کنند، با این چالش روبرو هستند که آیا از عنصر تمایزبخشی برخوردار هستند و می‌توانند منبع خود را به خوبی معرفی کنند؟ واقعیت آن است که چنین علائمی در زمره نشان‌های عام یا توصیفی طبقه‌بندی می‌شوند و امکان بیان آن در قالب اظهارنامه‌های کلاسیک میسر نیست یا به دشواری امکان‌پذیر است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی سرانجام نتیجه می‌گیرد که به‌طور کلی علائم غیربصری در هر دو نظام (ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا) با تمسک به وجود معنای ثانویه و اثبات آن براساس شواهد ارائه‌شده قابل ثبت هستند. هرچند در نظام ثبتی آنها تفاوت‌هایی وجود دارد. از جمله‌ی این تفاوت‌ها الزامات ثبتی اتحادیه‌ی اروپاست که مانع ثبت علائم رایحه، طعم و لامسه می‌گردد. در حال حاضر، با وجود نبود این مانع در ایالات متحده نیز، نمونه‌ی ثبتی موفقی در خصوص علائم طعم و لامسه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: تمایزبخشی اکتسابی، معنای ثانویه، علائم غیربصری، علائم غیرقابل رؤیت، علائم غیرمتعارف

۱. دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
(نویسنده مسئول: Email: zshakeri@ut.ac.ir)

۲. دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مقدمه

تمایزبخش بودن که یکی از شرایط ماهوی مثبت علائم تجاری است، به دو صورت ذاتی و اکتسابی ظاهر می‌شود. علائم تجاری به لحاظ تمایزبخشی به پنج دسته تقسیم می‌شوند (Badini et al, 1393: 107). اول: علائم عام (ژنریک)،^۱ دوم: علائم اشاره‌ای (دلالت کننده)،^۲ سوم: علائم اختیاری (انتخابی)،^۳ چهارم: علائم انتزاعی (ابداعی)،^۴ پنجم: علائم توصیفی.^۵

علائم عام به نظر دادگاه‌های ایالات متحده قابل حمایت نیستند.^۶ اما طبق ماده‌ی ۷(۳) از مقررۀ علائم تجاری اتحادیه‌ی اروپا،^۷ علائم عام نیز مانند علائم توصیفی، در صورت اثبات معنای ثانویه، قابل حمایت هستند. علائم اشاره‌ای، اختیاری و انتزاعی نیز ذاتاً تمایزبخش بوده و با اولین ورود به بازار حمایت می‌شوند. علائم توصیفی بدو قابل ثبت و حمایت نیستند و برای حمایت، نیازمند اکتساب تمایزبخشی (معنای ثانویه) خواهند بود.

در بعضی از نظام‌های حقوقی از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن، مفهوم تمایزبخشی اکتسابی به رسمیت شناخته شده است. در این نظام‌ها، ثبت علائم توصیفی را که از طریق استفاده، تمایزبخش شده‌اند، امکان‌پذیر می‌دانند. علائم غیرمتعارف نیز بعضاً به صورت ذاتاً تمایزبخش قابل حمایت هستند و در برخی موارد، نیاز به تمایزبخشی اکتسابی دارند. برخی از انواع علائم غیرسنتی، در بعضی از نظام‌های حقوقی، صرفاً بر مبنای تمایزبخشی اکتسابی حمایت می‌شوند و نمی‌توانند ذاتاً تمایزبخش باشند. برای نمونه می‌توان به علائم رایحه در آمریکا اشاره کرد.

علائم غیرسنتی یا به عبارتی غیرمتعارفی که از لحاظ بصری دیده نمی‌شوند، شامل صدا، رایحه، طعم و لامسه می‌شوند. به عبارت دیگر، علائم حسی غیر از دسته‌ای که با چشم دیده می‌شوند، در این

دسته‌بندی جای می‌گیرند. در نظام حقوق فعلی ایران، مطابق با قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، اساساً ثبت علائم غیرقابل رؤیت ممکن نیست. از این رو، بررسی تمایزبخشی اکتسابی این دسته از علائم تا قبل از اصلاح قانون، به دلیل نبود عنصر قانونی، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. اما با توجه به اینکه علائم تجاری، روز به روز با اقبال بیشتری مواجه می‌شوند و ممکن است قانون‌گذار در آینده‌ای نزدیک، دست به اصلاح قانون زده و تعریف علامت تجاری را از «هر نشان قابل رؤیت» به «هر نشان» تغییر دهد، همچنین نیاز به آشنایی با موارد جدید مطرح شده در دنیا و نزدیک شدن به جامعه‌ی جهانی، نگارندگان را برآن داشت تا به بررسی این دسته از علائم در دو نظام بزرگ دنیا پرداخته شود (Mehraban poorazar, 1401: 140).

در آثار پیشین از جمله مقاله‌ی «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه‌بعدی» به موضوع علائم رنگی و سه‌بعدی از علائم نوین به‌طور کلی پرداخته شده است.^۸ در مقاله‌ی «حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه» نیز به این موضوع اشاره‌ی کوتاهی شده است، زمانی که به دلیل عدم ثبت یا نبود شرایط حمایتی، امکان اعمال حقوق ویژه‌ی مالکیت فکری وجود ندارد، حقوق منع رقابت غیرمنصفانه به‌عنوان مکملی برای حقوق ویژه به کار می‌رود.^۹ در کتاب «حقوق فضای مجازی» نیز اشاره شده است که با در نظر گرفتن پیشرفت‌هایی که در عرصه‌ی فناوری اطلاعات روی داده است، علامت تجاری می‌تواند به صورت دیداری، شنیداری یا آهنگین باشد، به نحوی که محصولات یک شرکت را از شرکت‌های دیگر متمایز سازد.^{۱۰} همچنین در مقاله‌ی «تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام‌های ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و ایران»، موضوع چپستی تمایزبخشی اکتسابی و معیارهای آن مورد بررسی و

^۸ برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به: فصیحی زاده، علیرضا، مومنی تدرجی، احسان، باقرپور، محمد، «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه‌بعدی»، مجله‌ی مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۷، ش ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص ۶۲۷-۶۴۶.

^۹ برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به: باقری، محمود، بابایی، زهرا، «حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه»، مجله‌ی علمی-پژوهشی حقوق خصوصی، دوره‌ی ۸، ش ۲، ۱۳۹۰، ص ۹۲.

^{۱۰} برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به: السان، مصطفی، «حقوق فضای مجازی»، نشر شهر دانش، نوبت بیست و دوم، ۱۴۰۲، ص ۱۰۲.

^۱ Generic.

^۲ Suggestive.

^۳ Arbitrary.

^۴ Fanciful.

^۵ Descriptive.

^۶ H. Marvin Ginn Corp. v. International Ass'n of Fire Chiefs, Inc, Jan 23, 1986, 782 F. 2d 987(Fed. Cir. 1986)., available at: <https://casetext.com/case/h-marvin-ginn-v-intl-assn-of-fire-chiefs> (Last visited: Nov. 8, 2022).

^۷ EU Directive.

علامت صوتی می‌گردد و نه حمایت از این علامت را مستثنی می‌کند.^۵ علامت صوتی در فرانسه، از زمانی که تعریف حقوقی از علامت تجاری شامل «صدا، عبارات موزیکال، ترتیبات و ترکیبات» گردید؛ قابل ثبت و اجرا هستند. علامت صوتی در قانون جدید آلمان نیز حمایت می‌شوند (Mayur, 2005: 502).

اگرچه ثبت علامت شنیداری در سطح جهانی هنوز قابل دسترس نیست. برندسازی بین‌المللی برای شرکت‌هایی مثل «نوکیا»،^۶ «یاهو»^۷ و «اینترنت»^۸ شامل ثبت علامت صوتی در حوزه‌های قضایی چندگانه می‌گردد (Id). نمونه‌ای از این دست علامت را می‌توان در ثبت صدای «این‌بی‌سی»^۹ برای یک علامت تجاری حاوی سه نت مشاهده کرد (Belleau, 2013: 4).

۱-۱. ایالات متحده

قانون نهم، در ماده‌ی ۱۵، علامت تجاری قابل حمایت در سطح فدرال را، این‌طور تعریف می‌کند: «هر کلمه، نام، سمبل، نشان یا هر ترکیبی از آن‌ها»^{۱۰}. از نظر تئوری، هیچ چیز مانع حمایت از علامت غیرمتمعارفی مانند صدا یا رایحه، چنانچه به عنوان شناسه‌ی منبع مورد استفاده واقع شوند، نمی‌باشد، اما در عمل، کمتر شاهد حمایت از چنین علامتی هستیم.

مروری بر رویه‌ی قضایی، تصمیمات هیئت محاکمه و تجدیدنظر علامت تجاری،^{۱۱} شعبه‌ی قضایی اداره‌ی ثبت اختراع و علامت تجاری یا دادگاه‌های فدرال ایالات متحده‌ی آمریکا، نشان می‌دهد که جهت به‌دست آوردن حمایت، صاحبان این علامت، باید تمایز ذاتی یا اکتسابی علامت خود را نشان دهند (Matheson et al. 2010: 42-47).

مداقه قرار گرفته است.^۱ از این‌رو، مقاله‌ی حاضر از حیث بررسی دسته‌ی علامت غیرمتمعارف غیربصری از علامت نوین موردبحث در دنیا با تأکید بر ویژگی تمایزبخشی اکتسابی به‌طور خاص، دارای نوآوری نسبت به آثار پیشین می‌باشد.

تحقیق حاضر طی چهار بخش اصلی به بررسی هریک از این علامت یعنی صدا، رایحه، طعم و لامسه پرداخته و ذیل هر بخش، طی دو بند به بررسی وضعیت موجود در دو نظام ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا می‌پردازد. درنهایت با ارائه‌ی جمع‌بندی و پیشنهادهایی جهت اصلاح قوانین موجود، برآن است تا گامی رو به جلو در پیشبرد هرچه بیشتر اهداف اقتصادی کشور بردارد.

۱. علامت شنیداری (صدا)^۲

علامت صوتی می‌تواند به‌عنوان شناسه‌ی منبع برای کالاها و خدمات تجاری عمل کنند. اگرچه علامت شنیداری سال‌های زیادی وجود داشته‌اند، می‌توان ادعا کرد که در بازار جهانی یا در سطح بین‌المللی، درمورد حمایت از چنین علامتی، هیچ اصل واحدی وجود ندارد. «موافقت‌نامه‌ی تریپس»^۳ «دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا»^۴ و مقرره‌ی علامت تجاری اتحادیه، همگی در مورد علامت تجاری صوتی ساکت‌اند. علامت صوتی که ذاتاً متمایز در نظر گرفته نشوند، می‌توانند براساس اثبات معنای ثانویه، قابل ثبت باشند.

اکثر اعضاء اتحادیه‌ی اروپا، مانند اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، بریتانیا، نروژ، سوئیس و دفتر هماهنگ‌سازی بازار داخلی، قابلیت ثبت علامت صوتی را به رسمیت می‌شناسند. قانون جدید علامت تجاری بریتانیا، نه شامل حمایت از

⁷ Yahoo!, Registration No. 4756659, listen to it at: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/75807526.m.p3>

⁸ Intel, Registration No. 3659390, listen to it at: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/75332744.m.p3>

⁹ NBC, Registration No. 0916522, listen to it at: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/72349496.m.p3>

¹⁰ 15 U.S.C. § 1127.

¹¹ TTAB=Trademark Trial and Appeal Board.

از این پس هیئت خوانده می‌شود.

^۱ برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به: شاکری، زهرا، مهربان پورآذر، مریم، «تمایزبخشی اکتسابی علامت تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام‌های ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و ایران»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره ۱۰، ش ۲، تابستان ۱۴۰۲.

² Sound marks.

³ TRIPS.

موافقت‌نامه‌ی مرتبط با جنبه‌های تجاری مالکیت فکری، یک موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی بین همه‌ی دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی (GOT) است.

⁴ EC Directive.

^۵ البته باید توجه داشت که بریتانیا در ۳۱ ژانویه‌ی سال ۲۰۲۰ از عضویت اتحادیه‌ی اروپا خارج شده است.

⁶ Nokia, Registration No. 3288274, listen to it at: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/75743899.m.p3>

ناشناس، ناشی شده باشد. از طرف دیگر، اگر یک صدا به صوت‌های متداول یا صداهایی که افراد ممکن است تحت شرایط دیگری در معرض آن‌ها قرار گرفته باشند، مرتبط باشد، شواهد تمایزبخشی اکتسابی، باید ارائه گردد.^۵ بنابراین، اگر ثبت یک صدا، برای کالاهایی باشد که آن صوت را در جریان عادی کار خود ایجاد می‌کنند، تنها با نشان‌دادن تمایزبخشی اکتسابی، می‌توان حمایت قانونی را طلب کرد.

در پرونده‌ی جنرال الکترونیک،^۶ هیئت نتیجه گرفت که صدای هشدار در ساعت، پیش‌پافتاده بوده و تفاوت ماهوی با صداهای به‌کار رفته توسط دیگر انواع هشدارها نداشته است (Matheson et al, 2010: 42-47). همچنین حکم کرد که این علامت صوتی، به علت عدم اثبات شناسایی خدمات متقاضی، قابلیت ثبت ندارد و نه تنها ذاتاً متمایز نبوده، بلکه اکتساب معنای ثانویه‌ی آن هم اثبات نشده است (Agarwal et al, 2021: 16).

دادگاه فدرال نیز از این استدلال، در تصمیم خود در پرونده‌ی دیگری پیروی کرد. در این پرونده، مجری یک تور گشت و گذار در فیلادلفیا، از رقیب خود به دلیل نقض علامت صوتی ثبت شده در سطح فدرال، که شامل صدای کوک کردن یک اردک بود، شکایت کرد. صدای ثبت شده توسط راهنماهای تور به کمک یک دستگاه «داک-کال»^۷ در طول خدمات تور ایجاد می‌شد. شواهد نیز نشان می‌دهند که مجریان تور در طول سفر در منطقه‌ی تاریخی فیلادلفیا و رودخانه‌ی «دیلور»^۸ از دستگاه‌های داک-کال استفاده می‌کنند، تا برای یکدیگر، پرسنل تور و رهگذران تصادفی در خیابان‌های فیلادلفیا کوک کنند.^۹

گرچه استانداردهای نشان‌دادن معنای ثانویه‌ی کسب شده، ایجاد شده‌اند، نه هیئت و نه دادگاه‌های فدرال، هنوز راهنمای دقیقی درخصوص این‌که چه چیزی در چارچوب یک صدا، ذاتاً متمایز خواهد بود، ارائه نکرده‌اند (Id). جای تعجب نیست که دادگاه‌ها، عموماً از حکم دیوان عالی در پرونده‌ی شرکت وال مارت استورز علیه شرکت سامارا برادرز،^۱ برای الزام نشان‌دادن معنای ثانویه در پرونده‌های مشابه پیروی کرده‌اند و این درحالی است که پرونده‌ی وال مارت درخصوص لباس تجاری بوده است. اما با وجود این، حکم نشان‌دادن معنای ثانویه در هرجایی که تمایز ذاتی یک علامت مورد تردید واقع شود، قابل اجرا اجرا شدنی است.

بیش از ۴۰ سال پیش، در یک تصمیم راهبردی^۲ درخصوص قابلیت ثبت علائم صوتی، هیئت، ابتدا بیان داشت که صداهای ممکن است تحت شرایط خاص-درجایی که استفاده از آن‌ها به‌گونه‌ای است که در ذهن مصرف‌کننده، ارتباط خاصی را بین آن صدا و منبع خاص آن ایجاد می‌کند- به‌عنوان علائم تجاری عمل کنند. هیئت، بین صداهای منحصر به فردی که شایسته‌ی حمایت علامت تجاری هستند و «آنهايي که شبیه صداهای پیش پا افتاده یا تقلیدی هستند» و تنها در صورت نشان‌دادن کسب معنای ثانویه در میان مردم، قابل حمایت اند، تمییز قائل شد (Matheson et al, 2010: 44).

در پرونده‌ی ورت کس گروپ^۳، متقاضی به دنبال ثبت صداهای ضربان‌دار ایجاد شده توسط «آمبر واچ»^۴ خود بود. هیئت در این پرونده، بر حکم خود در پرونده‌ی «ژنرال الکترونیک»، در رد تقاضای ثبت این شرکت تکیه کرد. در پرونده‌ی ورتکس، هیئت اظهار داشت که: «صداهای ممکن است بدون اثبات تمایزبخشی اکتسابی ثبت شوند، اگر دلخواه، منحصر به فرد یا متمایز باشند و بتوانند به روشی استفاده شوند که شنونده پس از شنیدن آن صدا، کالا یا خدمات خاصی را به خاطر بیاورد که از منبع خاصی، ولو

⁵ Vertex Group LLC., 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694 (TTAB 2009).

⁶ In re General Electric Broadcasting Co., Inc., 199 U.S.P.Q. 560 (T.T.A.B. 1978).

⁷ Duck-call - برای تقلید صدای اردک ساخته می‌شود.

⁸ Daleware.

⁹ Ride the Ducks LLC v. Duck Boat Tours Inc., 75 U.S.P.Q.2d (BNA) 1269 (ED. Pa. 2005).

¹ Wal-mart stores vs. Samara Brothers. 529. US. 205. 212 (2000)., available at:

<https://casetext.com/case/wal-mart-stores-v-samara-brothers>.

² Milestone decision

³ Vertex Group LLC., 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694 (TTAB 2009).

⁴ Amber watch.

یک دستگاه امنیت شخصی با هدف جلوگیری از آدم‌ربایی بچه‌ها.

جهان آشناست، اشاره کرد. به‌عنوان علامت خدماتی صوتی نیز می‌توان به صدای اردک «آفلک»،^۷ برای خدمات بیمه اشاره کرد. به‌عنوان نمونه‌ی ناموفق در اثبات وجود تمایزبخشی اکتسابی یک علامت صوتی، می‌توان به تصمیم هیئت در پرونده‌ی «نکستل علیه موتورولا»، بر سر حقوق صدای جرقه‌ی الکترونیکی برای محصولات و خدمات مخابراتی، از جمله تلفن‌های همراه و رادیوها اشاره کرد.^۸

در تصمیم بی‌سابقه‌ی صادر شده در سال ۲۰۰۸، هیئت نتیجه گرفت که این جرقه، نتوانسته است به‌عنوان یک شناسه‌ی منبع عمل کند و به علت ماهیت استفاده‌ی خود در عملکرد طبیعی تلفن‌های همراه، نمی‌توانست ذاتاً متمایز باشد. همچنین با توجه به شواهد ارائه شده توسط نکستل که نشان می‌داد از این صدای مشابه در تبلیغات خود، استفاده می‌کرده است و نتیجه‌ی یک نظرسنجی که نشان می‌داد بیش از ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان، این صدا را با یک منبع واحد مرتبط می‌دانند، هیئت بیان داشت که این صدا (صدای جرقه‌ی موتورولا) پیش پا افتاده بوده و بدون نشان‌دادن معنای ثانویه قابل حمایت نیست. با رسیدن به این نتیجه که موتورولا تمایزبخشی اکتسابی نیز ندارد، هیئت این قاعده‌ی مشهور را تأیید کرد که صرف حجم بالای فروش و هزینه‌های هنگفت صرف‌شده برای تبلیغات، به تنهایی نمی‌توانند تمایزبخشی اکتسابی را اثبات کنند.^۹

به‌عنوان یک نمونه‌ی ناموفق دیگر در ثبت علامت صوتی، می‌توان به صدای کلیکِ فندک‌های «زپیو»^{۱۰} اشاره کرد که در ابتدا توسط اداره‌ی ثبت علامت تجاری ایالات متحده، به‌عنوان علامت تجاری شنیداری رد شد. احتمالاً به علت این واقعیت که تقاضانامه بر مبنای تمایز ذاتی بود و آن صدا متعاقباً توسط «بررسی‌کننده»^{۱۱}



شکل ۱- ابزار سنتی داک کال

در این پرونده، دادگاه می‌توانست این علامت را ذاتاً متمایز و یا تنها در صورت نشان‌دادن معنای ثانویه، علامتی با تمایزبخشی اکتسابی در نظر بگیرد. سرانجام دادگاه تشخیص داد که علامت صوتی کوئک کردن ذاتاً متمایز نبوده، چراکه برای مصرف‌کنندگان، یک صدای آشنا بود.^۱ دادگاه در صدور حکم خود، بیان داشت که صداهای معروف حیوانات مثل کوئک کردن یک اردک یا پارس کردن یک سگ، صرفنظر از مکان، هرگز نمی‌توانند به‌عنوان علائم صوتی ذاتاً متمایز شناخته شوند (Matheson et al, 2010: 42-47). همان‌گونه که پیش‌تر بیان گشت، این صدا ذاتاً متمایز در نظر گرفته نشد؛ بنابراین شواهد اساسی از معنای ثانویه ارائه شد تا نشان دهد که این صدا با تدارکات خواهان از تورهای دوزیست در ذهن مصرف‌کنندگان، در ارتباط بوده است (Ruchkin, 2020: 58). نمونه‌هایی از صداهایی که به‌طور موفقیت‌آمیزی در اداره‌ی ثبت علامت تجاری ایالات متحده ثبت شده‌اند، عبارتند از: صدای انسان در حال تلفظ عبارات یا ایجاد صداهای خاص، مثل «یو گات میل»^۲ و صدای خنده‌ی کودکان که خنده‌ی «پیلزبری دوبوی»^۳ را نشان می‌دهد. همچنین می‌توان به صدای «هومر سیمپسون»^۴ در انیمیشن سیمپسون‌ها، در حال گفتن عبارت «داه»^۵ و علامت صوتی «تفلیکس»^۶ که این روزها به گوش بسیاری از افراد در سراسر

^۱ اما جالب اینجاست که دادگاه در مورد آنچه صدا را آشنا می‌کند و اینکه آیا ماهیت مشترک یک صدا به محل شنیدن آن صدا بستگی دارد یا خیر (یعنی، آیا صدای کوئک کردن یک اردک در رودخانه‌ی دلور به همان اندازه آشنا است که در خیابان‌های شلوغ پائین شهر فیلادلفیا) بحث نکرد.

^۲ YOU'VE GOT MAILL, Reg. No. 2,821,863.

^۳ Pillsbury Doughboy, Reg. No. 2,692,077, listen to it at: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/76163189.mp3>.

^۴ Homer Simpson.

^۵ ID'OH! علامت تجاری رسمی متعلق به Twentieth Century Fox

با شماره ی ثبت ۱۵۳۲۶۹۸۹.

^۶ Netflix, Reg. No. 4236137.

^۷ Registration No. 2607415.

^۸ در سال ۲۰۰۳، موتورولا، تقاضانامه‌ای جهت ثبت صدایی که به‌عنوان

«جرقه‌ی الکترونیکی» برای تلفن‌های همراه توصیف شده بود، ارائه کرد. در سال ۲۰۰۵، نکستل، یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات تلفن همراه در ایالات متحده‌ی آمریکا و بزرگ‌ترین مشتری موتورولا، تقاضانامه‌ای را جهت ثبت جرقه‌ای مشابه با جرقه‌ی موتورولا، برای خدمات مخابراتی ثبت کرد.

^۹ Nextel Communications, Inc. v. Motorola, Inc., No. 91164353 (TTAB June 12, 2009).

^{۱۰} Zippo, Registration No. 5527388.

^{۱۱} Examiner.

صدای منحصر به فرد یا ترکیبی از صداها» (Ruchkin, 2020: 71).

اولین علامت شنیداری ثبت شده در ایالت متحده‌ی آمریکا به سال ۱۹۵۰ برمی‌گردد. در حالی که اولین علامت شنیداری در سطح اتحادیه‌ی اروپا در سال ۱۹۹۰ حمایت حقوقی به دست آورد (Ruchkin, 2020: 71). دلیل این مسئله، گزینه‌های محدود برای نمایش صداها در تقاضانامه‌ها بود که در این خصوص، مجال بحث در این مقاله نیست.

دیوان، نظر خود را در مورد الزام متمایز بودن در خصوص علائم شنیداری، اعلام نکرده است. با وجود این، دکنترین اتحادیه‌ی اروپا، معتقد است که صداها می‌توانند ذاتاً متمایز باشند. این موضوع همچنین با علائم صوتی ثبت شده، بدون ادعای وجود تمایزبخشی اکتسابی، در دفتر ثبت سازمان مالکیت فکری اتحادیه‌ی اروپا تأیید می‌شود (Id). علائم صوتی ایالات متحده نیز در موقعیت مشابهی هستند و ممکن است ذاتاً متمایز باشند.

چنانچه یک صدا پیش‌یافتاده باشد، باید شواهدی دال بر وجود معنای ثانویه ارائه گردد. بنابراین چنانچه شخص به دنبال ثبت یک صدا برای کالاهایی است که این صدا را در جریان کار عادی خود ایجاد می‌کنند، این صدا تنها براساس نشان دادن تمایزبخشی اکتسابی، می‌تواند حمایت قانونی کسب کند (Ruchkin, 2020: 73).

به‌عنوان جدیدترین نمونه‌ی ناموفق در ثبت علامت صوتی در اتحادیه‌ی اروپا، می‌توان به پرونده‌ی شرکت آلمانی «آرداغ»^۷ اشاره کرد که تقاضانامه‌ای را جهت ثبت صدای ایجاد شده توسط قوطی‌های نوشیدنی گازدار خود، به اداره‌ی مالکیت فکری اتحادیه‌ی اروپا ارائه داد. دادگاه عمومی در ۷ جولای ۲۰۲۱ حکم کرد که: «صدای ایجاد شده توسط قوطی نوشیدنی درحال باز شدن و به دنبال آن سکوت تقریباً یک ثانیه‌ای و یک صدای گاز دادن که تقریباً ۹ ثانیه طول می‌کشد، علامت صوتی مصطلح نیست.» دادگاه همچنین اظهار داشت: «یک علامت صوتی باید دارای طنین خاصی باشد که مصرف‌کننده‌ی مورد نظر را قادر به درک آن به‌عنوان یک علامت

به‌عنوان صدایی پیش پا افتاده برای فنک‌ها در نظر گرفته شد. البته این صدا در سال ۲۰۱۸، با نشان دادن تمایز اکتسابی به‌عنوان علامت تجاری صوتی ثبت گردید (Waller, 2019).

مثال معروف در این خصوص، صدای موتور موتورسیکلت «وی تواین»^۱ شرکت «هارلی دیویدسون»^۲ است که سال‌ها برای ثبت آن تلاش کرد، اما موفق نشد و در نهایت به علت برخوردهای قانونی با «کاوازاکی»^۳ و «هوندا»^۴ از تلاش خود دست برداشت (Reinout, 2019).

به‌طور خلاصه می‌توان گفت علائم شنیداری غیرعملکردی در ایالت متحده‌ی آمریکا، هم به‌طور ذاتی و هم اکتسابی، قابل ثبت هستند (Ruchkin, 2020: 58).

۲-۱. اتحادیه‌ی اروپا

علائم صوتی، علائم تجاری نسبتاً مشهوری هستند که اگرچه مستقیماً در متون مقرر و بخشنامه^۵ به رسمیت شناخته نشده‌اند، توانایی‌شان در ایجاد یک علامت تجاری، توسط دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا به رسمیت شناخته شده است. همان‌طور که پیش‌تر نیز به‌طور ضمنی اشاره شد، صداها می‌توانند ممکن است یک علامت تجاری محسوب شوند، از یک ملودی با صدای چرنگ چرنگ یک زنگ گرفته، تا صدای فریاد یک انسان (Furgal, 2013: 23). مانند صدای «فریاد تارزان»^۶ تحت مالکیت شرکت «ادگار رایس باروز»^۷ که به‌عنوان یک علامت صوتی در اتحادیه‌ی اروپا مورد حمایت قرار گرفته است و همچنین صداها حیوانات مانند صدای غرش شیر «ام جی ام»^۸.

صداها همیشه به‌عنوان عنصری مهم در حوزه تجارت، برای تمییز دادن کالاها و خدمات یک شرکت از کالاها و خدمات سایر رقبا در نظر گرفته می‌شدند. از این جهت، از دیرباز تلاش‌هایی جهت تبدیل آن‌ها به علائم تجاری، به منظور ایجاد انحصار صورت می‌گرفته است. مقررات اجرایی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا، علائم تجاری شنیداری را این‌گونه تعریف می‌کند: «شامل یک

⁷ Edgar Rice Burroughs, listen to it at: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/75326989.mp3>.

⁸ MGM, Registration No. TMA828890.

⁹ Ardagh Metal Beverage Holdings, Case T-668/19 (July 7, 2021).

¹ V-Twin.

² Harley-Davidson.

³ Kawasaki.

⁴ Honda.

⁵ Regulation and the Directive.

⁶ Registration No. TMA913352.

علائم تجاری رایحه، همچنین نیازمند پیروی از اصول دکترین غیرعملکردی هستند. برای مثال، رایحه‌ی پرتقال، به‌طور گسترده‌ای در صنعت پزشکی و دارویی استفاده می‌گردد. اگر این رایحه به‌عنوان علامت تجاری یک شرکت ثبت شود، ممکن است شرکت‌های دیگر را از استفاده، منع کند و منجر به رقابت غیرمنصفانه گردد (Shuju, 2021: 466).

درخصوص حمایت از یک علامت رایحه و ثبت به کمک تمایزبخشی اکتسابی، می‌توان به رایحه‌ی نارگیل مورد استفاده‌ی شرکت «اف‌اف‌اس»^۳ برای خدمات فروشگاه‌های خرده‌فروشی‌اش اشاره کرد.^۴ این رایحه زمانی که مشتریان وارد فروشگاه‌های اف‌اف‌اس می‌شدند، پخش می‌شد. از آنجایی که رایحه هیچ کارکردی نداشت که عملکردی محسوب گردد، برای مصرف‌کنندگان نیز منحصریفرده به نظر می‌رسید. نتیجه‌ی نظرسنجی انجام شده از مصرف‌کنندگان نیز نشان داد که همه‌ی آنها رایحه‌ی نارگیل را با منبع خاصی (متقاضی ثبت در اینجا) مرتبط می‌دانستند. افزون بر آن، این شرکت با استفاده از کمپین‌های تبلیغاتی خود نیز به رابطه‌ی بین رایحه‌ی نارگیل و نوع محصولات ارائه شده در فروشگاه‌ها اشاره می‌کرد. در نتیجه، متقاضی با نشان دادن کسب معنای ثانویه‌ی رایحه‌ی خود، توانست علامت بویایی منحصریفرده خود را به ثبت برساند (Belleau, 2013: 5). بنابراین، ثبت علائم تجاری بویایی، به طور کلی ممکن است و در ادامه به بررسی رویکرد کشورها در این خصوص خواهیم پرداخت.

۱-۲. ایالات متحده

رویکرد کشورها درخصوص قابلیت ثبت و حمایت از رایحه‌ها به‌عنوان علائم تجاری، متفاوت است. اولین علامت تجاری بویایی که در ایالات متحده‌ی آمریکا ثبت شده است؛ عطر

تجاری سازد و نه یک عنصر عملکردی یا به‌عنوان نشانه‌ای بدون تمایز ذاتی. «همچنین افزود: «عناصر صوتی و سکوت تقریباً یک ثانیه‌ای، که به‌صورت یک کل در نظر گرفته می‌شوند، هیچ ویژگی ذاتی ندارند که آن‌ها را قادر سازد تا به‌عنوان نشانه‌ای از مبدأ تجاری کالا درک شوند.» آرداغ که قوطی‌های فلزی مورد استفاده در انواع مختلفی از نوشیدنی‌ها را می‌سازد، از این حکم تجدیدنظرخواهی کرد.^۱ باید دید آیا در این مرحله قادر به متقاعدکردن دادگاه در متمایزبودن علامت صوتی خود خواهد بود یا خیر (Raj Kumar, 2021).

در نتیجه می‌توان مطالب فوق را این‌گونه خلاصه کرد که: باوجود وجود گسترده‌ی علائم صوتی در دفتر ثبت اداره‌ی مالکیت فکری اتحادیه‌ی اروپا، هیچ اصول راهنما و واضحی در مورد چگونگی ارزیابی متمایزبودن صداها، آن‌طور که در ایالت متحده‌ی آمریکا اعمال شده است، وجود ندارد (Ruchkin, 2020: 73).

۲. علائم رایحه (بو)

درخواست ثبت یک رایحه به‌عنوان علامت تجاری، متقاضی را با مشکلات متعددی رو به رو خواهد کرد. از جمله اینکه رایحه‌ها، با توجه به ماهیت شیمیایی‌شان ثابت نیستند و ممکن است با تغییر زمان و فضا تغییر کنند. با گذشت زمان، رایحه ممکن است قوی‌تر، ملایم‌تر، تأثیرگذارتر و یا خیلی معمولی شود و حتی کاملاً از بین برود. وقتی فضا و دما متفاوت است، ممکن است رایحه نیز متفاوت شود. از این‌رو، تشخیص علامت تجاری بویایی، آسان نیست. ثبت یک علامت تجاری رایحه، نیاز به تجزیه و تحلیل کامل ترکیبات شیمیایی آن دارد. اگر مصرف‌کنندگان نخواهند علائم تجاری سنتی را ببینند، می‌توانند چشم‌شان را ببندند و اگر نخواهند علائم تجاری موسیقی را بشنوند، می‌توانند هدفون بگذارند و به آن گوش نسپارند. اما از آنجایی که انسان قادر به بستن اعضاء بویایی و ادامه‌ی حیات خود در این حالت نیست، علائم تجاری رایحه، می‌توانند نسبت به مصرف‌کنندگان، تبدیل به یک مهاجم قوی شوند و در این صورت مصرف‌کنندگان حق انتخاب خود را از دست خواهند داد.

[grant-trademark-to-fizzing-sound-heard-after-opening-can-396557](https://www.wionews.com/world/eu-court-refuses-to-grant-trademark-to-fizzing-sound-heard-after-opening-can-396557).

² Smell(Olfactory).

³ FFS Holdings, LLC.

⁴ US Registration No. 4113191.

¹ “EU court refuses to grant trademark to ‘fizzing’ can”, (2021), available at:

<https://www.wionews.com/world/eu-court-refuses-to->

تجاری بویایی، یعنی رایحه‌ی خمیر بازی «پلی داه»، را در اداره‌ی ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده‌ی آمریکا ثبت کرد. هسبرو با ثبت رسمی این رایحه‌ی نمادین، توانست از رابطه‌ی ارزشمند بین برند و طرفداران خود، برای سالیان پیش رو حمایت کند (Id).



شکل ۳- رایحه‌ی خمیر بازی پلی داه

درحال حاضر بیش از ۱۲ علامت بویایی در ایالات متحده ثبت شده است. علائم بویایی در ایالات متحده هرگز نمی‌توانند ذاتاً متمایز باشند. بنابراین، تنها راه ثبت این دسته از علائم، نشان دادن تمایزبخشی اکتسابی است (Ruchkin, 2020: 50).

به‌عنوان یک نمونه‌ی ناموفق در ثبت علامت رایحه، می‌توان به تقاضانامه‌ی ثبت رایحه‌ی انگور، برای روغن موتور مخصوص وسایل نقلیه‌ی زمینی اشاره کرد که توسط شرکت «مینهن ایل»^۵ ارائه شده بود. متقاضی نشان داد که حداقل ۵ سال قبل از تاریخ ثبت، از این رایحه استفاده کرده است، سالانه حداقل ۵ هزار بطری روغن موتور حاوی بوی انگور به فروش رسانده است و این محصول را در منابع مختلفی تبلیغ کرده است. باوجود این، شواهد ناکافی در نظر گرفته شد، چراکه علامت برای مدتی کم‌تر از ۱۰ سال استفاده شده بود، حجم فروش برای مدت زمان ۵ ساله کم بود و درخصوص تبلیغات نیز، ارقام خاص و قابل توجهی ارائه نشده بود. بنابراین تقاضای ثبت وی رد شد (Ruchkin, 2020: 52).

به‌عنوان یک نمونه‌ی موفق ثبت شده، می‌توان به ثبت رایحه‌ی آدامس بادکنکی برای کفش، صندل و دمپایی لانگشتی توسط شرکت گرنِندِن اِس اِی اشاره کرد. در ابتدا متقاضی،

تعریف واپیو: یک فرم مختصر از طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات شامل ۳۴ طبقه برای کالاها و ۱۱ طبقه برای خدمات است که با هدف ثبت علائم

تجاری ذیل توافق‌نامه‌ی نیس توسعه یافته است.

طبقه‌ی ۲۳ شامل انواع نخ و رشته برای مصرف نساجی.

³ OSEWEZ.

⁴ Hasbro.

⁵ Manhattan Oil.

⁶ Grenden S.A.

«فرانگیپانی»^۱ در طبقه‌ی ۲۳ «نیس»^۲ است و مالک آن، شرکتی به نام «اُسوز»^۳ در کالیفرنیاست.



شکل ۲- رایحه‌ی ثبت شده‌ی فرانگیپانی

شرکت پس از استدلال نزد هیئت عمومی تجدیدنظر و بازنگری علامت تجاری در ایالات متحده‌ی آمریکا، حمایت علامت تجاری را به‌دست آورد. در آن زمان هیئت، دلایل متعددی را در نظر گرفت. اول این‌که: تنها یک فروشنده انحصاری وجود داشت و آن هم متقاضی بود که با نخ گلدوزی معطر، کالای خود را می‌فروخت. دوم این‌که: این رایحه یک ویژگی اضافی بوده و ذاتی یا مشخصه‌ی طبیعی ویژگی‌های آن کالا نبود. سوم این‌که: متقاضی اثبات کرد که مصرف‌کنندگان، این رایحه را به‌عنوان یک شناسه‌ی منبع معطر از کالاهای وی می‌شناختند. این سه دلیل، هیئت تجدیدنظر را متقاعد ساخت که نمی‌تواند دلیلی برای رد این علامت تجاری بباند. این مورد، مورد بسیار مؤثری در زمینه‌ی ثبت علامت تجاری بویایی در ایالات متحده‌ی آمریکا است. متأسفانه این علامت تجاری، به دلیل انقضاء و عدم تمدید ثبت، دیگر معتبر نیست (Shuju, 2021: 465).

آنچه از توضیحات فوق به طور ضمنی برمی‌آید این است که این علامت رایحه، درواقع با اثبات وجود تمایزبخشی اکتسابی توانست هیئت تجدیدنظر را در اعطای ثبت، متقاعد کند.

متعاقباً، شرکت «هسبرو»^۴ دومین سازنده و توزیع‌کننده‌ی بزرگ اسباب بازی در دنیا، به طور موفقیت‌آمیزی یک علامت

¹ Frangipani, Registration No. 1639128 (filing date: 1990).

(یک عطر گلی، تازه، با تاثیر بالا، از گنچه‌های پلومریا).

^۲ طبقه‌بندی نیس که بر مبنای توافق‌نامه‌ی نیس مصوب سال ۱۹۵۷ صورت می‌گیرد. نوعی سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی برای کالاها و خدمات و ثبت آن‌ها به عنوان علائم تجاری به حساب می‌آید. استفاده از این طبقه‌بندی، نه تنها برای کشورهای عضو (ثبت ملی علائم تجاری)، بلکه برای ثبت بین‌المللی توسط دفتر مالکیت فکری اتحادیه‌ی اروپا و دفتر بین‌المللی واپیو نیز الزامی است.

مرتبط نشان دهد که علامت وی تمایزبخشی اکتسابی دارد (Ruchkin, 2020: 53).

۲-۲. اتحادیه‌ی اروپا

«توافق‌نامه‌ی تریپس»^۲، «گات»^۳، «دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا»^۴ و «مقرره‌ی علائم تجاری اتحادیه»^۵ هیچ یک به مسئله‌ی حمایت از علائم تجاری رایحه نمی‌پردازند. اگرچه تعدادی از حوزه‌های قضایی، قابلیت ثبت علائم صوتی را به رسمیت شناخته اند، حمایت از عطرها مسئله‌ای بحث برانگیز است (Mayur, 2005: 503).

ثبت رایحه به‌عنوان علامت تجاری در برخی از دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا ممکن است. اما مقررات ثبت، قبل و بعد از سال ۲۰۱۵ متفاوت است. قبل از ۲۰۱۵، مانند هر نوع دیگری از علامت، علائم بویایی، نیاز به پشت سر گذاشتن آزمون قابلیت ثبت داشتند و به این نتیجه رسیدند که هیچ دلیلی برای منع ثبت رایحه به‌عنوان علامت تجاری وجود ندارد. برای مثال، اداره‌ی صالح در یکی از کشورهای عضو مانند فرانسه^۶، مقرر کرده بود که این آزمون برای اعمال در این مورد، باید شامل یکی از موارد ذیل باشد: الف) متقاضی تنها کسی است که کالاهای مربوطه را شده است. ج) متقاضی علامت رایحه را در تبلیغات استفاده کرده است. د) متقاضی نشان داده است که مصرف‌کنندگان، دلالت و توزیع‌کنندگان، محصولات متقاضی را به‌عنوان منبع این کالاها به رسمیت می‌شناسند. مشابه این معیار برای ارزیابی علائم بویایی در یکی دیگر از کشورهای عضو، یعنی آلمان نیز، در جایی که برخی از علائم بویایی برای ثبت پذیرفته شده اند، وجود دارد (Shuju, 2021: 467).

بعد از سال ۲۰۱۵، وضعیت متفاوت می‌گردد. بخشنامه‌ی ۲۴۲۴/۲۰۱۵، مقررات پیشین علامت تجاری را اصلاح کرد و حوزه‌ی حمایت از علامت تجاری ثبت شده را تغییر داد. لغو الزامات نمایش گرافیکی در سال ۲۰۱۷، برای تقاضانامه‌های علامت تجاری، یک تغییر مهم است. اگرچه از لحاظ تئوری، ثبت یک علامت تجاری بویایی در اتحادیه‌ی اروپا ممکن به نظر می‌رسد، اما در عمل ثبت آن بسیار دشوار است (Id).

تقاضانامه‌ی خود را براساس تمایز ذاتی ثبت کرد و یک نمونه از صندل معطر خود را برای اداره‌ی علامت تجاری ایالات متحده ارسال نمود که رد شد و سپس مقدار قابل‌توجهی از شواهد تمایز اکتسابی از جمله مقالات متعدد موجود در مجلات را ارائه کرد، که توسط بررسی‌کننده پذیرفته شده و علامت به ثبت رسید.^۱



شکل ۴- روغن موتور حاوی رایحه‌ی انگور



شکل ۵- کفش‌های گردن‌اس‌ای با رایحه‌ی آدامس بادکنکی

به‌طور خلاصه می‌توان گفت علائم بویایی در ایالات متحده، به‌ندرت ثبت می‌گردند. لازم به تأکید است که جهت اخذ حمایت از طریق ثبت برای این دسته از علائم تجاری، متقاضی باید اثبات کند که رایحه‌ی وی به‌عنوان علامت تجاری عمل می‌کند، چراکه مصرف‌کنندگان اغلب تمایل دارند رایحه‌ها را به‌عنوان ویژگی‌های تزئینی کالاها و خدمات تلقی کنند و نه به‌عنوان شناسه‌ی منبع. مسئله‌ی بعدی اثبات عملکردی نبودن رایحه است. برای مثال در پرونده‌ای که شخص به دنبال ثبت رایحه‌ی خوشبوکننده‌ی هوای خودرو به‌عنوان علامت تجاری بود، به‌دلیل عملکردی بودن رایحه، تقاضای وی رد شد. درنهایت اینکه علائم تجاری رایحه هرگز نمی‌توانند ذاتاً متمایز باشند. از این رو، متقاضی باید با کمک شواهد

⁵ Community Trade Marks Regulation.

⁶ The competent administration of one member state like france.

¹ US Registration No. 4754435.

² TRIPS.

³ General Agreement on Tariffs and Trade.

⁴ EU Directive.

به علت عدم تمديد، منقضی شد. در حال حاضر هیچ علامت تجاری بویایی ثبت شده‌ای در اتحادیه‌ی اروپا وجود ندارد (Ruchkin, 2020: 68).

از جمع‌بندی مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که علائم رایحه در اتحادیه‌ی اروپا با اثبات تمایزبخشی ذاتی و اکتسابی قابل ثبت هستند و در ایالات متحده با اثبات تمایزبخشی اکتسابی، هر چند به دلیل اینکه هنوز روشی برای ارائه‌ی رایحه به ادارات ثبت اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن مشخص نشده است، ثبت آن‌ها به طور عملی ممکن نیست.

۳. علائم طعم (چشایی)

در خصوص قابلیت ثبت و حمایت از علائم طعم به عنوان علامت تجاری، دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی معتقدند که طعم، هرگز نمی‌تواند به عنوان یک علامت تجاری عمل کند؛ زیرا در ابتدا، نمی‌توان مزه‌ای را که به عنوان یک علامت ارائه شده است، در معرض مصرف‌کنندگان گذاشت و بنابراین مصرف‌کنندگان مجبورند محصول را بخرند، سپس علامت را مورد ارزیابی قرار دهند. برخی دیگر معتقدند که علائم چشایی می‌توانند پیوند عمیقی مابین ذهن مصرف‌کننده با محصول مورد نظر برقرار کنند (Momeni tazerji, 1393: 80).

از دیدگاه موافقان، طعم نیز مانند رایحه، هرگز نمی‌تواند ذاتاً متمایز باشد؛ چرا که اغلب به عنوان ویژگی یک محصول تلقی می‌گردد. بنابراین، متقاضی باید با ارائه‌ی شواهد قابل توجهی از تمایزبخشی اکتسابی، نشان دهد که علامت از طریق استفاده در میان مصرف‌کنندگان، قادر به شناسایی یک منبع واحد است (Ruchkin, 2020: 54).

رویه‌ی قضایی فعلی اتحادیه‌ی اروپا از مفهوم یک حکم دیوان دادگستری اروپا در سال ۲۰۰۲ (پرونده‌ی سیک من) پیروی می‌کند. در این حکم مقرر شد که: «لوگوهای نامرئی مانند ادکلن، نمی‌توانند به عنوان علامت تجاری ثبت شوند، مگر اینکه از نظر گرافیکی قابل نمایش باشند. صرف ارائه‌ی یک فرمول شیمیایی ساده، کافی نیست و ثبت، مستلزم الزامات دقیقی است که بر آوردن آنها برای متقاضی دشوار است»^۱.

به عبارت دیگر، درست است که با لغو الزام نمایش گرافیکی، در وهله‌ی اول اینطور به نظر می‌رسد که متقاضی برای ثبت علامت رایحه‌ی خود، دیگر با مانعی مواجه نیست، اما با عنایت به اینکه در هر حال طبق دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا هنوز هم ارائه‌ی علامت باید «واضح»^۲، «دقیق»^۳، «جامع»^۴، «قابل دسترس»^۵، «قابل فهم»^۶، «بادوام»^۷ و «عینی»^۸ باشد،^۹ وضعیت کنونی تکنولوژی، این مطابقت را برای علامت رایحه ممکن نمی‌کند. علاوه بر این، مقررات اجرایی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا، ارائه‌ی نمونه را، نمایش مناسب علامت در نظر نمی‌گیرد. توصیف علامت نیز نمی‌تواند جایگزین نمایش آن شود، چراکه توصیف یک بو یا طعم، واضح، دقیق و عینی نیست.^۹ بنابراین در عمل ثبت این نوع از علائم تجاری تا اصلاح قوانین غیرممکن است.^{۱۰}

قانون علائم تجاری بریتانیا نیز نه از علائم رایحه حمایت می‌کند و نه چنین حمایتی را منع می‌کند.^{۱۱} به همین ترتیب، ثبت علائم تجاری رایحه در فرانسه و آلمان نیز استثناء نشده است (Mateu, 2021). اما رایحه‌ها از بسیاری حوزه‌های قضایی مانند مکزیک، کانادا، کره‌ی جنوبی، برزیل، ژاپن، چین، تایوان، هند و غیره استثناء شده اند (Kurbannazarovich, 2021: 23).

تنها علامت رایحه‌ی ثبت شده^{۱۲} در اتحادیه‌ی اروپا، رایحه‌ی چمن تازه زده شده (Furgal, 2013: 24) برای توپ‌های تنیس بود که در سال ۲۰۰۰ با تکیه بر تمایز ذاتی، ثبت و در سال ۲۰۰۷

⁹ 12/12/2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73; 04/08/2003, R 120/2001-2, THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR.

¹⁰ Guidelines for Examination of European Union Trade Markes, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Part b, Section 2, 9.11.2 smell/olfactory and taste marks, p 235.

¹¹ United Kingdom: Trade Mark Laws and Regulations (2021).

¹² CTM:000428870

¹ Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt, case C-273/00 (Dec. 12, 2002).

² Clear.

³ Precise.

⁴ Self-contained.

⁵ Easily accessible.

⁶ Intelligible.

⁷ Durable and Objective.

⁸ Article 3(1) EUTMIR.

زمان کودکی چنین طعمی را می‌شناسند: اسپیرین با طعم پرتقال. طعم پرتقال، ویژگی ذاتی یک اسپیرین نیست و اسپیرین را مؤثرتر نیز نمی‌کند. از این حیث، جای تعجب نیست که «ان وی آرگین»^۴ تقاضانامه‌ای را در سال ۲۰۰۲، مبتنی بر ثبت طعم پرتقال، برای داروهای ضدافسردگی خود ارائه کرد (Id).

بررسی‌کننده این تقاضانامه را براساس دو مبنا رد کرد. اول اینکه، طبق بخش ۱، ۲ و ۴۵ از قانون علامت تجاری ایالات متحده (قانون لَنهم) با این استدلال که، موضوعی که به دنبال ثبت بود، نه کالاهای متقاضی را از کالاهای دیگران متمایز می‌کرد و نه قادر به شناسایی آن‌ها بود و بنابراین، به‌عنوان یک شناسه‌ی منبع عمل نمی‌کرد و دوم اینکه، طبق بخش ۲(ث)(۵) از قانون لَنهم، با این استدلال که موضوعی که به دنبال ثبت آن بود، عملکردی است. بررسی‌کننده همچنین استدلال کرد که به طور خلاصه، به نظر می‌رسد علامت پیشنهادی، قادر به تمیزدادن کالاهای خواهان از کالاهای دیگران نیست؛ چراکه طعم پرتقال، یک ویژگی استاندارد در محصولات دارویی-خوراکی است و به آسانی به‌عنوان شناسه‌ی منبع تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر، این طعم برای داروها، عام(ژنریک) است. شواهد نیز نشان داد که طعم پرتقال، معمولاً به محصولات دارویی-خوراکی اضافه می‌شود تا این محصولات را به وسیله‌ی افزایش رضایت بیمار، خوش طعم کند و اینکه پرتقال، طعم ترجیح شده‌ای برای این دسته از داروهاست. این واقعیت که این طعم «مورد علاقه‌ی مصرف‌کنندگان» است، در حمایت از استدلال عملکردی بودن طعم پرتقال مورد استفاده قرار گرفت. (قرار است این طعم را بدهد) (Id).

بررسی‌کننده افزود که طعم پرتقال برای محصول دارویی-خوراکی یک مزیت رقابتی است و به متقاضی، حقوق انحصاری نسبت به این طعم می‌دهد که رقبا را در یک وضعیت ضدرقابتی اساسی قرار می‌دهد. این اولین فرصت هیئت جهت در نظر گرفتن قابلیت ثبت طعم به‌عنوان یک علامت تجاری بود. هیئت به نقل از کوآلیتکس اشاره کرد: این توانایی تمییز منبع یک علامت است-و نه وضعیت وجودی آن به‌عنوان رنگ، عطر، کلمه یا نشان-که به آن اجازه می‌دهد اهداف اساسی یک علامت تجاری را برآورده کند (Gallagher, 2015: 808).

«راهنمای ثبت علائم تجاری»^۱ اشاره می‌کند که مشخص نیست چگونه یک طعم می‌تواند به‌عنوان شناسه‌ی منبع عمل کند؛ چراکه طعم یا مزه، عموماً یک عملکرد سودمندی دارد و مصرف‌کنندگان عموماً سابق بر خرید محصول، دسترسی به طعم یا مزه آن ندارند (Bleeker et al, 2019).

به طور کلی، موانع ثبت علائم طعم نیز درست مانند علائم رایحه است و برخی به مسائلی از قبیل تئوری کمبود که در خصوص رنگ‌ها مطرح شده است، اشاره کرده و برخی دیگر به این اشکال پاسخ داده‌اند که جهت جلوگیری از اطاله‌ی موضوع، از پرداختن به آنها اجتناب می‌شود.

۱-۳. ایالات متحده

ثبت علائم تجاری طعم نیز در ایالات متحده، مانند رایحه به‌ندرت صورت می‌گیرد. از آنجایی که ممکن است بعید باشد که هر طعم یا رایحه‌ی خاصی ذاتاً متمایز باشد، اثبات معنای ثانویه برای ثبت علامت، مورد نیاز است.

«دادگاه بدوی ایالات متحده‌ی آمریکا»^۲ در تگزاس جنوبی، در پرونده‌ی^۳ ادعای علامت تجاری طعم برای یک نوع غذای ایتالیایی را رد کرد. در این پرونده، خواهان ادعا کرد که طعم مرغ و غذاهای پارمزان بادمجان وی، مستحق حمایت علائم تجاری هستند. همچنین، خواهان استدلال کرد که خواننده اسرار تجاری وی، شامل رسی‌ها را دانلود کرده و کارمندان اسبق خواهان را-که تعهدات محرمانگی‌شان را با افشای اسرار تجاری خواهان نقض کرده بودند-استخدام کرده است. درمورد غذای ایتالیایی خواهان، دادگاه حکم کرد که طعم غذای ایتالیایی «عملکردی» است و قادر نیست به‌عنوان یک علامت تجاری عمل کند. درمورد روکش غذای خواهان نیز دادگاه حکم کرد که خواهان نتوانسته آنچه ظاهراً متمایز بوده است را-درمورد روکشی که ممکن بود حمایت لباس تجاری را به دنبال داشته باشد-نشان دهد (Gallagher, 2015: 807). باوجوداین که ممکن است برخی با نظر دادگاه تگزاس درخصوص عملکردی بودن طعم یک نوع مشهور از غذا موافق باشند، (این غذا قرار است این طعم را بدهد). تصور اینکه غذایی حاوی یک طعم، می‌تواند عملکردی نباشد یا نسبت به یک محصول خاص، طعم آن ذاتی باشد، خیلی هم سخت نیست. درواقع همه‌ی مردم در

³ New York Pizzeria Inc. v. Ravinder Syal et al, Civil Action No. 3:13-CV-335 (SDTX Oct. 20, 2014).

⁴ N. V. Organon.

¹ The Trademark Manual of Examining Procedure=TMEP.

² US District court.

دیگری از طعم نعناع-فلفل، برای کالاهایی مشابه کالای متقاضی وجود داشت و بنابراین این استفاده، منحصر بفرد نبود.^۴ به طور خلاصه می توان گفت که با وجود نبود موانع قانونی برای ثبت این دسته از علائم، هیچ طعمی تاکنون نتوانسته است بر آستانه‌ی بالای تعیین شده غلبه کند (Ruchkin, 2020: 54).

۲-۳. اتحادیه‌ی اروپا

در اروپا، اداره‌ی هماهنگ‌سازی بازار داخلی، تلاش شرکت دارویی الی لی لی را جهت ثبت طعم یک توت‌فرنگی رد کرد. با اشاره به این نکته در تصمیم خود در این پرونده، «هر تولیدکننده‌ای مستحق اضافه کردن طعم توت‌فرنگی به محصولات خود، با هدف خوشایند کردن طعم این محصولات است. علاوه بر این، محتمل نیست که طعم، توسط مصرف‌کنندگان به عنوان یک علامت تجاری در نظر گرفته شود، بلکه بیشتر محتمل است که این طعم، برای خوشایند کردن طعم یک محصول در نظر گرفته شود».^۵

علائم چشایی همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، همان موقعیت علائم بویایی را دارند و از نظر تئوری، قابل ثبت هستند. با این وجود این ود، الزام ماده‌ی ۳(۱) از مقررات اجرایی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا، آن‌ها را در عمل از ثبت، منع می‌کند. در نتیجه هیچ علامت چشایی تاکنون در اتحادیه‌ی اروپا ثبت نشده است. فارغ از اعطای حمایت از نظر تئوری، موقعیت در بُعد عملی نیز چنین است. طعم کالاها هرگز نمی‌تواند بدون چشیدن آنها در لحظه، درک شود. همچنین طعم محصولات تنها زمانی ممکن است باقی بماند که محصول، احساس شده است. این مطلب به این معناست که مصرف‌کننده، پس از خریدن محصول، به آن دست خواهد یافت (Ruchkin, 2020: 69).

به طور خلاصه اینکه، شواهد نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های نادری که جهت ثبت علائم طعم صورت گرفته، با توجه به دلایلی که در بخش علائم رایحه، در خصوص مفاد دستورالعمل

هیئت تصمیم گرفت که طعم پرتقال با اعمال آزمون «مُرتُن نُرویج»^۱ و با اتکا به پرونده‌ی «شرکت برونزویک»^۲ برای هرداروی خوراکی، عملکردی است. اما هیئت از این هم فراتر رفت و درخصوص این پرسش که آیا یک طعم می‌تواند به عنوان یک علامت تجاری عمل کند، حتی اگر عملکردی نباشد، نظر خود را اعلام کرد و به این نتیجه رسید که: «مصرف‌کنندگان طعم پرتقال متقاضی را به عنوان یک علامت تجاری در نظر نمی‌گیرند» (Id). یکی دیگر از دلایل عدم پذیرش علامت طعم اُرگِن توسط هیئت، این بود که متقاضی نتوانست شواهد مورد نیاز، از جمله استفاده و تبلیغ علامت طعم خود در بازار را ارائه دهد. به طور خلاصه می‌توان گفت این علامت طعم، با سه دلیل اساسی (۱- عملکردی بودن ۲- تضاد بودن با یکی از اهداف اساسی حقوق علامت تجاری، یعنی ارتقاء رقابت و ۳- عدم توفیق در نشان دادن کسب معنای ثانویه) توسط هیئت محاکمه و تجدیدنظر رد شد (Compton, 2010: 347).

با وجود تلاش‌های اندکی که در این زمینه صورت گرفته است، تاکنون هیچ علامت طعمی در ایالات متحده ثبت نشده است. رویکرد آمریکا در مواجهه با این دسته از علائم، مشابه رویکرد وی در برخورد با علائم رایحه است. در تجزیه و تحلیل پرونده‌ی «پُل باسکمپ»^۳ نشان داده شد که مصرف‌کنندگان، تمایلی به یکسان دانستن رایحه‌ی محصول خورده شده با منبع آن ندارند و همین امر درخصوص طعم‌ها نیز صادق است. بنابراین طعم‌ها، معمولاً به عنوان ویژگی‌های محصول و نه به عنوان یک علامت تجاری در نظر گرفته می‌شوند. افزون بر آن، برخلاف رایحه‌ها، هنوز نتوانسته‌اند با این تمایل مسبوق به سابقه مقابله کنند.

در مورد استفاده از طعم نعناع-فلفل برای داروها، یعنی فرمول‌های دارویی نیتروگلیسیرین، بررسی‌کننده با وجود این واقعیت که این طعم، برای مدت بیش از ۲۰ سال مورد استفاده بود، شواهد ارائه شده را ناکافی تشخیص داد. به این علت که استفاده‌کننده‌ی

³ Pohl-Boskamp GmbH and CokG.

⁴ In re Pohl-Boskamp GmbH & Co KG., 106

U.S.P.Q.2d 1042 (TTAB, Feb 25, 2013).

⁵ Eli Lilly v. OHIM, R 120/2001-2.

¹ In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1982).

² Brunswick corp v. British Seagull Ltd, 35 F.3d 1527, 1530-33 (Fed. Cir. 1994).

در این پرونده دریافتند که رنگ سیاه برای یک موتور قایق دریایی، یک مزیت رقابتی عملکردی است، چراکه امکان هماهنگی یک رنگ ساده را با قایق‌های رنگی مختلف فراهم می‌کند.

به دلایلی که کاملاً روشن نیست، اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده، ثبت، با استناد به وجه تمایز ذاتی را نیز پذیرفته است. تصمیم دادگاه عالی در پرونده‌ی شرکت وال مارت استورز علیه شرکت سامارا برادرز، که بیان می‌داشت علائم طراحی محصول، هرگز نمی‌توانند ذاتاً متمایز باشند، ممکن است از نظر منطقی، نسبت به علائم لامسه نیز اعمال شود. اما اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده، خلاف این فکر می‌کند (Litowiz et al., 2018: 22).

۱-۴. ایالات متحده

علائم لامسه (بافت) از جمله علائم غیرمتعارف کم‌طرفداراند. علائم سه‌بعدی متعددی نیز وجود دارند که شامل بافت‌های خاصی در پیکربندی‌شان می‌شوند. به منظور اعمال یک علامت لمسی، هیچ طراحی‌ای ضروری نیست (اما ممکن است ارائه گردد). با این حال، متقاضی باید توصیفی تهیه کند و نمونه‌ای از علامت را ارائه دهد. به‌عنوان نمونه‌های ثبت‌شده می‌توان به علامت لامسه‌ی شرکت «فمیلی گروپ ال‌ال‌سی»^{۱۰} و علامت لمسی «لویی ویتان»^{۱۱} اشاره کرد.



شکل ۶- علامت لمسی دیوید فمیلی گروپ



شکل ۷- علامت لمسی لویی ویتان

علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا و مقررات اجرایی آن بیان شد، تاکنون هیچ علامت طعمی در اتحادیه به ثبت نرسیده است.^۱

۴. علائم لامسه (بافت)^۲

لمس نیز یکی از علائم حسی پنج‌گانه است که به‌عنوان یک علامت تجاری نیز، قابلیت ظهور و بروز دارد. این دسته از علائم، همچنین به عنوان «علائم لمسی»^۳، و یا «لامسه‌ای»^۴ شناخته می‌شوند. یک لمس متمایز، مانند «سطح مخملی یک بطری» یا «لمس پنبه» از نظر مفهومی به‌عنوان علامت تجاری، جهت نشان دادن منبع، قابل حمایت است.

در سال ۲۰۰۶، «انجمن بین‌المللی علامت تجاری»^۵، «قطعنامه‌ی»^۶ در حمایت از شناخت و ثبت علائم لمسی ایجاد کرد. در سال ۱۹۹۶، «لویی ویتان»^۷، به‌دنبال حمایت علامت تجاری ایالات متحده مبتنی بر «الگوی بافتی متمایز، ساخت انسان، که به‌عنوان یک ویژگی سطحی استفاده می‌شود» برای چمدان‌های لوکس و محصولات چرمی خود بود. دفتر ثبت علائم تجاری آلمان در سال ۲۰۰۳، بر مبنای یک تقاضانامه‌ی ثبت شده به نام «آندربگ ای جی»^۸ برای چندین کالا در طبقات ۳۲ و ۳۳، ثبت علامت تجاری را اعطا کرد. «کیمبرلی کلارک»^۹ دارای ثبت علامت تجاری فدرال برای حس لمس ویژه‌ی دستمال کاغذی (الگوی برجسته و متناوب روی دستمال کاغذی) است (Lukose, 2015: 208). به‌عنوان نمونه‌های دیگری از علائم لامسه‌ی ثبت‌شده نیز، می‌توان به بطری‌های نوشابه با خطوط موازی برآمده، پخش‌کننده‌های عطر شخصی با بافت سنگ ریزه‌ای و بافت چرمی برای بسته‌بندی شراب، اشاره کرد (Litowiz et al, 2018: 22).

علامت لمسی باید برای مصرف‌کننده، متمایز و فراتر از تزئینات و بسته‌بندی کالاها یا خدمات باشد. این علائم درمقایسه با سایر علائم تجاری غیرستتی، کمتر شناخته‌شده و کمتر مورد ادعا قرار می‌گیرند (Agarwal at al., 2021: 4).

⁶ Resolution ('Protectability of Touch Marks' dated November 8, 2006).

⁷ Louis Vuitton Malletier.

⁸ Underberg AG.

⁹ Kimberly-Clark.

¹⁰ Family Group LLC (U.S. Reg. No. 3896100).

¹¹ Louis Vuitton(LV).

¹ Guidelines for Examination of European Union Trade Markes, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Part b, Section 2, 9.11.2 smell, olfactory and taste marks, p 32.

² Texture mark (Touch mark).

³ Tactile mark.

⁴ Haptic mark.

⁵ International Trademark Association (INTA).

نُرویچ^۴ ارائه دهد. با این وجود، هیچ پاسخی ارائه نشد و تقاضانامه رد شده تلقی گردید (Ruchkin, 2020: 56).

یکی دیگر از دلایل رد تقاضانامه‌های علامت لمسی، فقدان تمایز است. با تجزیه و تحلیل مواد مربوط به تنها علامت لمسی موجود که در بالا نشان داده شد، می‌توان نتیجه گرفت که این علامت بدون ادعای تمایزبخشی اکتسابی ثبت شده بود. بنابراین علائم بافت یا لمسی می‌توانند دارای تمایز ذاتی و یا اکتسابی باشند (Id).

به‌طور خلاصه می‌توان اظهار داشت که علائم لمسی از جمله علائم غیرمتمعارف‌اند، زیرا بافت‌ها معمولاً، صرفاً به‌عنوان عناصر زینتی کالاها تلقی می‌گردند و نه به‌عنوان شناسه‌ی منبع. این یکی از دلایلی است که چرا تنها یک علامت لمسی فعال، در حال حاضر در دنیا وجود دارد. علاوه بر این، برای علائم بافت نیز سخت است که بر الزام عملکردی بودن غلبه کنند، زیرا اثبات اینکه بافت این علامت ناشی از ویژگی زیبایی‌شناختی یا سودمندی کالاها نیست، ضروری می‌باشد (Id).

۲-۴. اتحادیه‌ی اروپا

علائم بافت، علائمی هستند که از تاثیرات لامسه‌ای کالاهای خاصی حمایت می‌کنند. در اتحادیه‌ی اروپا، علائم لامسه در دسته‌بندی «سایر» قرار می‌گیرند. بنابراین، باید الزامات عمومی‌ای را که در خصوص همه‌ی علائم تجاری اتحادیه‌ی اروپا وجود دارد، به‌جا آورند. یکی از این الزامات شامل نمایش علائم مندرج در ماده‌ی ۴ از «مقرره‌ی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا»^۵ می‌شود. زیرا مرحله‌ی اخیر تکنولوژی، اجازه‌ی انتقال احساس لامسه به مردم را، بدون لمس کردن کالاهای مربوطه نمی‌دهد. از این جهت، در اتحادیه‌ی اروپا، هیچ علامت بافتی قادر به ثبت نیست.

به‌عنوان نمونه‌ی شکست خورده، می‌توان به دعوای فی ما بین «شرکت پراکتر آند گمبل و اداره‌ی هماهنگ سازی بازار داخلی»^۶ اشاره کرد. این شرکت به دنبال ثبت حس لامسه‌ی ناشی از نقش برجسته‌ی چاپ شده بر سطح صاف بطری، برای محصولاتمانند صابون و لوازم آرایشی بود. تقاضای ثبت متعاقباً

اول از همه، علامت بافت، باید قادر باشد به‌عنوان یک شناسه‌ی منبع عمل کند. اکثریت تقاضانامه‌های ثبت علائم بافت، به این علت که نتوانستند عملکرد بافت خود را به‌عنوان یک علامت تجاری نشان دهند و آنچه به نظر می‌رسید، تزئینات خالص بود، رد شدند. برای مثال، تقاضانامه‌ای که برای علامت لمسی رژلب با توصیف ذیل ثبت شده بود: «این علامت، شامل احساس لمسی از ماده‌ی ترمه است. رنگ به‌عنوان ویژگی این علامت، مورد ادعا نیست. این علامت، یک علامت حسی از نوع لمسی است». بررسی‌کننده در اخطار اداری^۱ ایراد کرد که در هیچ یک از شواهد متقاضی، چیزی وجود ندارد که نشان دهد مصرف‌کنندگان زمانیکه از رژ لب استفاده می‌کنند، احساس یک ترمه را تجربه خواهند کرد و سپس بین این احساس و منبع محصول متقاضی، ارتباط برقرار می‌کنند. متقاضی پاسخی نداد و بدین ترتیب تقاضانامه، رد شد.^۲

یکی از موانع ثبت این دسته از علائم، مانند دیگر علائم تجاری، عملکردی بودن است. یک علامت لمسی باید بتواند بر عملکرد سودمندی و زیبایی‌شناختی غلبه کند. برای مثال، لمس ممکن است به عملکرد بهتر یک کالای خاص کمک کند. برای نمونه، لمس یک بطری با فرورفتگی، ممکن است درک بهتری از آن را ارائه دهد. یا برای مثال، برجستگی‌های طرح گل روی بسته‌بندی عروسک‌ها، می‌تواند جذابیت بیشتری داشته باشد (Ruchkin, 2020: 55).

به‌عنوان نمونه‌ی شکست خورده، می‌توان به رد تقاضای ثبت برس‌های آرایشی، متعلق به شرکت «هانگ‌وی شان»^۳ اشاره کرد. توصیف این علامت عبارت بود از: «علامت متشکل از بافتی خراشیده یا حک شده بر روی گردن فلزی برس آرایشی است که دسته و سر برس را بهم وصل می‌کند». پس از بررسی علامت، بررسی‌کننده، ثبت را به علت عملکرد سودمندی آن رد کرد. زیرا این بافت، چسبندگی گردن فلزی را تقویت کرده و عمدتاً برای همین منظور استفاده می‌شد. به‌منظور رد این حکم، بررسی‌کننده از متقاضی خواست تا اطلاعات مرتبطی مطابق با آزمون عملکردی مَرْتُن

⁴ In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1982).

⁵ European Union Trade Mark Regulation=EUTMR.

⁶ Procter & Gamble Company and OHIM, Case C-383/99 P (Sep. 20, 2001), T-163/98.

¹ Office Action.

² The touch mark was applied under the serial No. 87782210 by Shiseido Company, Limited.

³ Hongwei Shan, Serial No. 85426225.

به‌طور خلاصه، علائم بافت در اتحادیه‌ی اروپا، در حال حاضر نمی‌توانند ثبت شوند، چراکه وضعیت فعلی تکنولوژی اجازه‌ی انتقال حس لامسه به مردم را، به منظور برآوردن الزام نمایش، نمی‌دهد. در مورد الزامات عملکردی نبودن و متمایز بودن، در حال حاضر هیچ اصل راهنمایی وجود ندارد با وجود این، رویه‌ی ایالات متحده ممکن است برخی جنبه‌های عمومی را روشن سازد (Id).

باتوجه به اصلاحات ۲۰۱۷ در خصوص لغو الزام نمایش گرافیکی، در وهله‌ی اول، به نظر می‌رسد که هیچ مانعی برای ثبت علائم لامسه وجود ندارد. اما دستورالعمل علامت تجاری صراحتاً بیان می‌دارد: «با در نظر گرفتن الزام مندرج در ماده‌ی ۴ از مقررات اجرایی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا، مبنی بر اینکه علامت تجاری باید به نحوی در دفتر ثبت نشان داده شود که مقامات ذی‌صلاح و عموم مردم قادر به درک این باشند که مالک به طور واضح و دقیق به دنبال حمایت از چه چیزی است، این مهم، با تکنولوژی موجود فعلی، ممکن نیست»^۱.

رد شد و هیئت بیان داشت که بافت‌ها ممکن است به طور بالقوه، قابل ثبت باشند، اما ارائه‌ی توصیف و تصویری از کالای مربوطه برای نمایش مناسبی از بافت، کافی نخواهد بود. به علاوه اینکه، همانطور که بررسی‌کننده اظهار داشت: «این غیرممکن است که از تصویر ارائه شده، حس لامسه‌ی مورد ادعای متقاضی، استنباط گردد». در عین حال، ارائه‌ی یک توصیف و یک نمونه از بافت، به منظور ثبت آن به عنوان یک علامت تجاری، در ایالات متحده‌ی آمریکا کافی است (Ruchkin, 2020: 70-71).

علائم لامسه نیز می‌توانند هم به عملکرد سودمندی و هم به عملکرد زیبایی‌شناختی کالاها نسبت داده شوند. بنابراین، اگر بررسی‌کننده معتقد باشد که بافت، عمدتاً برای مقاصد غیر از شناسایی منبع استفاده می‌شود، ثبت علامت، رد خواهد شد (Id). نظر به اینکه هیچ علامت لامسه‌ی ثبت شده‌ای در دفتر ثبت اداره‌ی مالکیت فکری اتحادیه‌ی اروپا یافت نمی‌شود، مشخص نیست که الزام متمایز بودن، چگونه روی بافت‌ها اعمال می‌شود. از نقطه نظر مقامات ایالات متحده، با عنایت به اینکه این موضوع با یک بافت چرمی ثبت شده برای بطری‌های شراب اثبات گردید، علائم لمسی ممکن است ذاتاً متمایز باشند (Id).

جدول ۱- امکان سنجی حمایت از علائم غیر سنتی غیر قابل رؤیت با وجه تمایز اکتسابی

ایالات متحده‌ی آمریکا	اتحادیه‌ی اروپا	علائم غیربصری
پذیرفته شده است. با هر دو وجه تمایز قابل ثبت است. نمونه‌ی ثبتی نیز وجود دارد.	پذیرفته شده است. با هر دو وجه تمایز قابل ثبت است.	صدا
پذیرفته شده و تنها با وجه تمایز اکتسابی قابل ثبت است. نمونه‌ی ثبتی وجود دارد.	پذیرفته شده است اما فعلاً قابل ثبت نیست.	رایحه
پذیرفته شده و تنها با وجه تمایز اکتسابی قابل ثبت است. نمونه‌ی ثبت شده وجود ندارد.	پذیرفته شده، اما فعلاً قابل ثبت نیست.	طعم
پذیرفته شده و با هر دو وجه تمایز قابل ثبت است. لکن نمونه‌ی ثبتی وجود ندارد.	پذیرفته شده، اما فعلاً قابل ثبت نیست.	لامسه

the European Union Intellectual Property Office, part b, section 2, 9.11.3, p. 33.

¹ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

علائم تجاری غیرسنتی غیربصری، با نشان دادن تمایزبخشی اکتسابی در هر دو نظام مورد مطالعه، قابل ثبت بوده و در مواردی ثبت شده‌اند. هرچند به دلیل الزام موجود در دستورالعمل علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا فعلاً علائم غیرقابل رؤیت به جز صدا در سطح اتحادیه ثبت نمی‌شوند، اما امید است با اصلاح دستورالعمل در این خصوص، ثبت این دسته از علائم نیز تحقق پیدا کند.

در ایالات متحده، علائم رایحه و طعم تنها با وجه تمایزبخشی اکتسابی قابل ثبت هستند؛ لکن درحال حاضر نمونه‌ی ثبتی درخصوص علائم طعم وجود ندارد. درخصوص علائم لامسه نیز هرچند با هر دو وجه تمییز قابل ثبت هستند، اما درحال حاضر نمونه‌ی ثبتی فعالی که دارای معنای ثانویه باشد، وجود ندارد.

آنچه در خلال تحقیق به صورت ضمنی اشاره گردید و بررسی آن در امکان‌سنجی ثبت علائم غیرمتمعارف غیرقابل رؤیت ضروری است، کفایت معیارهای احراز وجود تمایزبخشی اکتسابی یا همان شواهدی است که جهت کسب معنای ثانویه نشان داده می‌شود. به نظر می‌رسد در هر دو نظام، کافی بودن یا نبودن شواهد ارائه شده، بسته به اوضاع و احوال خاص هر پرونده و نظر دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.

موضوع مهم دیگری که نباید مغفول بماند، بار اثبات وجود معنای ثانویه می‌باشد. تحقیقات فوق نشان می‌دهد در هر دو نظام، اثبات وجود تمایزبخشی اکتسابی بر عهده‌ی متقاضی می‌باشد.

مسئله‌ی حائز اهمیت مطرح در این تحقیق، به روز نبودن قانون موجود با نیازهای روز و اقتصاد جامعه است. امروزه در دنیا، بحث بر سر علائم تجاری غیرسنتی غیربصری است. هرچند برخی از آن‌ها مانند علامت طعم، هنوز موفق به ثبت نشده‌اند، اما ملاحظه شد که با توجه به پیشرفت روزافزون علاقه و توجه به علائم تجاری، در آینده‌ای بسیار نزدیک، ثبت این نوع از علائم نیز تحقق می‌یابد. کمااینکه برخی از صاحبان تجارت‌ها، از آن‌ها استفاده می‌کنند. از این‌رو، شایسته است تا قانون‌گذار ایرانی نیز با التفات به مسائل روز، به اصلاح قانون پرداخته و راه را برای حمایت از علائم تجاری غیرقابل رؤیت باز بگذارد. چه اینکه تعریف علامت تجاری در قانون سابق (ماده‌ی ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ شمسی) نشان می‌دهد که قانون‌گذار سال ۱۳۱۰، نگاه مترقی‌تری

به علائم تجاری داشته است و این گام به عقب توسط قانون‌گذار فعلی، جای انتقاد و تأسف دارد.

اهمیت این پیشنهاد با نگاه به پیش‌نویس جدید قانون علامت تجاری در سال ۱۴۰۰ بیشتر می‌شود، چراکه ماده‌ی ۱۰۵ آن (ماده‌ی ۱۰۵ طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری) مصوب ۱۴۰۰)، عیناً متن ماده‌ی ۳۰ قانون فعلی (ماده‌ی ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶) را از این حیث، تکرار کرده است. بنابراین شایسته است تا پیش از اجرایی شدن طرح فوق از این نظر اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.

از این‌رو، ماده‌ی ذیل برای اصلاح متن قانون پیشنهاد می‌گردد:

«علامت تجاری عبارت است از هر نشانی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز سازد. این نشان می‌تواند قابل رؤیت و یا غیرقابل رؤیت باشد. وجه تمییز نیز می‌تواند ذاتی یا اکتسابی باشد.»

References

- [1] Agarwal, T. & Mehta, V. (2021). Hear me, Touch me, Taste me, Smell me: Conventionalizing Non-traditional Trademarks in India. *Journal on Contemporary Issues of Law*, 3(5), 1-22.
- [2] Alsan, M. (1402). *Social Media Law*, Shahre danesh publication, edition 22, 102-110. (In persian).
- [3] Ardagh Metal Beverage Holdings, Case T-668/19 (July 7, 2021).
- [4] Badini, H. & Hosseinzadeh, M. Mohebifard, S (1393). Examination of the Legal Fair Use Doctrine in Descriptive Trademark, *Journal of Trade Studies*, 19(73), 99-124. (In persian).
- [5] Bagheri, M. & Babaie, Z. (1390), Protection of Trade Marks against Unfair Competition, *Journal Private Law*, 8(2), 85-102. (In persian).
- [6] Belleau, K. (2013). I Can Name in Three Notes: Non-Traditional Trademarks for Traditional Goods, *International In-house Counsel Journal*, 7(25), 1-6.
- [7] Bleeker, G. Warren and Kopolow, M. (2019). Can you trademark sounds, smells, colours, motions and flavours?, Lewis Roca Rothgerber Christie LLP, available at: <https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/can-you-trademark-sounds-smells-coulors-motions-and-flavours>.
- [8] Brunswick corp v. British Seagull Ltd, 35 F .3d 1527, 1530-33 (Fed. Cir. 1994). 6. Compton, Amanda E., (2010), “Acquiring a Flavor for Trademarks: There is No Common Taste in the World”, *Northwestern Journal of Techology and Intellectual Property*, Vol. 8, No. 3, pp 340-359.
- [9] Eli Lilly v. OHIM, R 120/2001-2.
- [10] EU court refuses to grant trademark to ‘fizzing’ can, (2021). available at: <https://www.wionews.com/world/eu-court-refuses-to-grant-trademark-to-fizzing-sound-heard-after-opening-can-396557>.
- [11] European Union Trade Mark Regulation=EUTMIR.
- [12] Furgal, U. (2013). Acquired distinctiveness for non-verbal marks, *Intellectual Property law*, Jagiellonian University.
- [13] Gallagher, Thomas A., (2015). Nontraditional Trademarks: Taste/Flavor, *The Trademarl Reporter*, 105(3), 806-809.
- [14] Guidelines for Examination of European Union Trade Markes, European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
- [15] Industrial Property Protection Scheme(Registration of Patents, Industrial Designs and Trademarks) approved 1401/11/02. (In persian).
- [16] In re General Electric Broadcasting Co., Inc., 199 U.S.P.Q. 560 (T.T.A.B. 1978).
- [17] In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F .2d 1332 (Fed. Cir. 1982).
- [18] In re Pohl-Boskamp GmbH & Co KG., 106 U.S.P.Q.2d 1042 (TTAB, Feb 25, 2013).
- [19] Kurbannazarovich, Babakulov Z. (2021). Comprative Analysis Registration of Nontraditional Trademarks In Uzbekistan and Some Foreign Countries (legislation and practice revision), *World Bulletin of Management and Law (WBML)* Available Online at: <https://www.scholarexpress.net>, Vol. 1, No.1, 22-25.
- [20] Litowiz, Robert D. and Mcleod, Linda K. (2018). To Creat and Own a Non-traditional Trademark, Just follow Tradition, *Landslide magazine*, 10(3), 18-22.
- [21] Lukose, Lisa P. (2015). Non-traditional Trademarks: A Critique, *Journal of the Indian Law Institute*, April-June 2015, 57(2), 197-215.
- [22] Mateu, C. (2021). The Trademarks Law Review: France, Armengaud Guerlain,<https://thelawreviews.co.uk/title/the-trademarks-law-review/france#footnote-020-backlink>.
- [23] Matheson, Julia A. and Balichina, Anne S. (2010). If It Quacks Like a Duck... It Just Might Be a Trademark, *Landslide magazine*, 2(6), 42-47.
- [24] Mehraban Poorazar, M. (1401). Acquired Distinctiveness in Trademark Law System, Thesis For Degree of MA. in Intellectual Property Law, University of Tehran. (In persian).
- [25] Momeni tezerji, E. (1393). Protection of Nontraditional Marks in trademark law, Thesis For Degree of MA. in Intellectual Property Law, University of Qom. (In persian).
- [26] Raj Kumar, P. (2021). European Union: can a sound mark be registered as a trademark-European Union Court`s Ruling, available at: <https://www.mondaq.com/india/trademark/1092276/can-a-sound-mark-be-registered-as-a-trademak-european-union-court39s-ruling>.

[27] Reinout, Van M. (2019). Jingle all the way: Trademark for sound in china, EU and USA, available at: https://www.hfgip.com/news/Trademark_Sound_Engl.

[28] Registration of Patents, Industrial Designs and Trademarks Code, 1386/08/07.

[29] Registration of Trademarks and Patents Code, 1310/04/01.

[30] Ruchkin, Vladyslav. (2020). Non-conventional trademarks in the european union and the united states of america. Comparative analysis of the approaches to the registrability question, European and International Business Law, Mykolas Romeris University.

[31] Shuju, F. (2021). New Challenge on Intellectual Property: Smell Trademark, Atlantis Press, Vol. 178, 465-468.

[32] Vihar III, M. (2005). Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress

Jornal of Intellectual Property Rights, Vol. 10, 499-506.

[33] Waller, T. (2019). Zippo-de-do-dah, available at: <https://www.hgf.com/retail-iscanner/zippo-de-do-dah>.

[34] Nextel Communications, Inc. v. Motorola, Inc., No. 91164353 (TTAB June 12, 2009).

[35] New York Pizzeria Inc. v. Ravinder Syal et al, Civil Action No. 3:13-CV-335 (SDTX Oct. 20, 2014).

[36] Procter & Gamble Company and OHIM, Case C-383/99 P (Sep. 20, 2001), T-163/98.

[37] Ride the Ducks LLC v. Duck Boat Tours Inc., 75 U.S.P.Q.2d (BNA) 1269 (ED. Pa. 2005).

[38] Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt, case C-273/00 (Dec. 12, 2002).

[39] United Kingdom: Trade Mark Laws and Regulations 2021.

[40] US Trademark act of 1946 (Lanham act).

[41] Vertex Group LLC., 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694 (TTAB 2009).