



University of Tehran Press

The criteria of ascertainment of the likelihood of confusion in trademarks infringement based on U.S. and Iran law

Hamidreza Azizsani¹ | Hamid Abhari^{2✉} | Seyyed Hassan Hosseini Moghadam³

1. Department of Private law, University of Mazandaran, Mazandarn, Iran.
Email: hamidreza.azizsani@yahoo.com
2. Corresponding Author; Faculty of Law & Political Science, University of Mazandarn, Mazandaran, Iran. Email: h.abhari@umz.ac.ir
3. Department of Private law, Faculty of Law & Political Science, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran. Email: s.h.hoseinimoghadam@umz.ac.ir

Article Info	Abstract
<p>Article Type: Research Article</p> <p>Received: 2022/07/20</p> <p>Received in revised form: 2023/01/06</p> <p>Accepted: 2023/01/11</p> <p>Published online: 2023/06/22</p> <p>Keywords: <i>subject of confusion, defendant's intent, Strength of the mark, purchasers care, actual confusion.</i></p>	<p>Diagnosis of trademark infringements in case of similarity is not easy to do; Achieving such a diagnosis must be done with time and accurately. The criterion of infringement in this assumption is the likelihood of confusion of buyer, and the Iranian legislator in the Act of registration patents, industrial designs, and trademarks adopted in 2007 has stated that with using a fairly ambiguous term (public confusion). But the law is silent on two issues, and from this point of view, this research is felt, and We will deal with this issue in a descriptive-analytical manner, relying on the procedure of US courts, and in particular US doctrine. The question is, first of all: What should be the subject of the buyer's confusion, and how and at what time? Secondly, on what factors should the judge justify the existence of the condition of the likelihood of confusion or not? In addition, how to prove the existence of actual confusion or not and the impact of this issue on the condition of the likelihood of confusion is examined.</p>
<p>How To Cite</p>	<p>Azizsani, Hamidreza; Abhari, Hamid & Hosseini Moghadam, Seyyed Hassan (2023). The criteria of ascertainment of the likelihood of confusion in trademarks infringement based on U.S. and Iran law. <i>Comparative Law Review</i>, 14 (1), 335-368. DOI: https://doi.com/10.22059/jcl.2023.346032.634399</p>
<p>DOI</p>	<p>10.22059/jcl.2023.346032.634399</p>
<p>Publisher</p>	<p>University of Tehran Press.</p>





شاخص‌های احراز احتمال گمراهی در نقض علائم تجاری بر مبنای حقوق ایالات متحده آمریکا و ایران

حمیدرضا عزیزثانی^۱ | حمید ابهری^۲ | سیدحسین حسینی مقدم^۳

۱. گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. رایانامه: hamidreza.azizsani@yahoo.com

۲. نویسنده مسئول؛ گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. رایانامه: h.abhari@umz.ac.ir

۳. گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. رایانامه: s.h.seinimoghadam@umz.ac.ir

اطلاعات مقاله	چکیده
<p>نوع مقاله: پژوهشی</p> <p>تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹</p> <p>تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۱۰/۱۶</p> <p>تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱</p> <p>تاریخ انتشار برخط: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱</p> <p>کلیدواژه‌ها: موضوع گمراهی، قصد ناقص، قدرت علامت، توجه مشتریان، گمراهی واقعی.</p>	<p>تشخیص نقض علامت تجاری در موردی که علائم دارای شباهت هستند، به آسانی صورت نمی‌پذیرد و رسیدن به چنین تشخیصی باید با صرف وقت و به‌طور دقیق انجام شود. معیار نقض در این فرض، احتمال گمراهی مشتریان است و قانون‌گذار ایران در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ این معیار را با استفاده از اصطلاحی نسبتاً مبهم (گمراهی عموم) مقرر داشته است. ولی این قانون، نسبت به دو مسئله ساکت است و از همین نقطه ضرورت انجام این پژوهش احساس می‌شود و ما، نگارندگان این مقاله، با تکیه بر رویه قضایی دادگاه‌های ایالات متحده و به‌ویژه دکتترین این کشور، به روش تحلیلی- توصیفی به این موضوع خواهیم پرداخت. پرسش این است که اولاً گمراهی خریدار دقیقاً باید نسبت به چه چیزی و به چه شکلی و در چه زمانی رخ دهد؟ ثانیاً دادرس وجود شرط احتمال گمراهی و یا عدم آن را بر مبنای چه عواملی باید توجیه نماید؟ علاوه بر آن، نحوه اثبات وجود گمراهی واقعی و یا عدم آن و تأثیر این موضوع بر شرط احتمال گمراهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.</p>
استناد	عزیزثانی، حمیدرضا؛ ابهری، حمید و حسینی مقدم، سیدحسین (۱۴۰۲). شاخص‌های احراز احتمال گمراهی در نقض علائم تجاری بر مبنای حقوق ایالات متحده آمریکا و ایران. <i>مطالعات حقوق تطبیقی</i> ، ۱۴ (۱)، ۳۶۸-۳۳۵.
DOI	DOI: https://doi.com/10.22059/jcl.2023.346032.634399 10.22059/jcl.2023.346032.634399
ناشر	مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.



۱. مقدمه

به باور غلط مشتریان^۱ نسبت به منبع کالا یا خدمات، گمراهی گفته می‌شود: (Scott, 2001; Garner, 78; 154: 2011). به عبارت دیگر، مشتریان به اشتباه تصور می‌کنند کالا یا خدماتی که علامت تجاری بر روی آن است، از منبع معینی نشئت می‌گیرد. در فرض شباهت دو علامت، شرط اصلی جهت تحقق نقض، احراز احتمال گمراهی^۲ است. پس، در موردی که شخص از مشابه علامت متعلق به دیگری استفاده می‌کند، بدون اینکه احتمال گمراهی آن داده شود، تحقق نقض منتفی است، زیرا دارنده حقوق انحصاری صرفاً در خصوص عین علامت ثبت شده دارای حق انحصاری است و اینکه قانون‌گذاران بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و ایران استفاده از علامت تجاری مشابه از سوی دیگری را نقض می‌دانند، فقط به دلیل جلوگیری از گمراهی احتمالی خریدار است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار به جهت حمایت از مشتریان، چنین استفاده‌ای را نقض تلقی نموده است؛^۳ هرچند نفع خود دارنده حقوق انحصاری در این رویکرد پنهان است.

۱. برخی واژه مصرف‌کننده را در این مورد به کار برده‌اند. درحالی که ممکن است شخصی که کالایی را خریداری می‌کند مصرف‌کننده نباشد. در نتیجه، اگر احتمال گمراهی را بر مبنای مصرف‌کننده بسنجیم، در مواردی که توزیع‌کنندگان حتی به صورت واقعی گمراه می‌شوند نمی‌توان حکم به نقض علامت تجاری داد. بنابراین، برای حمایت بهتر از علامت تجاری می‌بایست احتمال گمراهی مشتریان را ملاک قرار داد، زیرا علامت تجاری معرف منبع کالا به شخصی است که کالایی را می‌خرد؛ ولو اینکه مصرف‌کننده هم نباشد.

2. Likelihood of confusion

۳. بارتو، استاد آمریکایی، در خصوص اهمیت حمایت قانونی درباره گمراه شدن مشتریان می‌نویسد: «... اهمیت حمایت عموم از گمراهی روشن است. در صورت عدم حمایت از استفاده انحصاری از علامت تجاری، مصرف‌کنندگان توانایی تشخیص بین کالاهای مرتبط تحت علامت تجاری مشابه را نخواهند داشت. به این ترتیب، مصرف‌کنندگان به‌طور غلط کالاهایی با علامت تجاری مشابه را ناشی از یک منبع می‌دانند. بنابراین، مصرف‌کنندگان با هر خرید یا خرید احتمالی یک کالای برند مجبورند مجدداً به خودشان تعلیم دهند. این نتیجه یک مزیت اقتصادی مهم برای علامت تجاری را (منظور، ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده برای تشخیص منبع کالا) در اثر افزایش هزینه‌های جستجو (Search costs) از بین می‌برد (Bartow, 2004: 9). با وجود این، برخی از پژوهشگران ایرانی با این نظر مخالفانند و محور حقوق علامت تجاری را مصرف‌کننده (مشتری) و حمایت از او نمی‌دانند و معتقدند در درجه نخست، حقوق علامت تجاری به دنبال حمایت از دارنده علامت تجاری است (صادقی و شمشیری، ۱۳۹۳: ۱۰۲). اما مخالفان باید از خود بپرسند که چرا حقوق از علامت تجاری حمایت می‌کند؟ پاسخ روشن است؛ به دلیل امکانی که به مشتریان در جهت پیدا کردن منبع کالا یا خدمات موردنظر آنان می‌دهد. علامت تجاری تنها به دلیل اطلاعاتی که در خصوص منبع یک کالا یا خدمات به مشتری منتقل می‌کند دارای ارزش است و اگر علامت تجاری برای مشتریان سودی نداشته باشد برای دارنده نیز منفعتی به دنبال نخواهد داشت. البته حمایت از دارنده علامت تجاری مورد انکار نیست، ولی این حمایت صرفاً به منظور ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات تجاری است تا محصول یا خدمات خود را در بین انبوهی از محصولات دیگر که در بازار وجود دارد به مشتریان بشناسانند تا آنان گمراه نشوند (کسنوی، ۱۳۹۵: ۹۰).

احتمال گمراهی می‌تواند از طریق شباهت علائم و یا شباهت کالا یا خدمات و یا مواردی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد، تشخیص داده شود. با وجود این، متنی که در قسمت دوم ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶^۱ به تصویب رسیده است این توهم را به وجود می‌آورد که تنها راه احراز احتمال گمراهی، شباهت علائم و شباهت کالا یا خدمات است. اما همان‌طور که گفته شد، عوامل دیگری می‌تواند در موضوع مورد بحث مؤثر افتد و شباهت علائم و شباهت کالا یا خدمات، تنها دو عامل مهم در این ارزیابی به‌شمار می‌رود، ولی محدود به آنها نیست.^۲ این نکته را بسیاری از پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه‌های ایالات متحده تأیید می‌کند.^۳ البته ممکن است برخی این توهم را قابل

۱. بند «ب» ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: «... این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت‌شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم می‌گردد».
۲. لازم به ذکر است، در حال حاضر طرحی با نام طرح مالکیت صنعتی در قوه مقننه وجود دارد که هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. با اینکه تدوین و تصویب یک قانون دقیق نسبت به مصادیق مالکیت فکری نیاز روز ایران است، با مطالعه مواد مربوط به علائم تجاری باید گفت، تلاش بیشتری از سوی قوه مقننه انتظار می‌رود، زیرا در برخی زمینه‌ها ناقص و حتی برخلاف حقوق علامت تجاری به‌نظر می‌رسد. برای مثال، در ماده ۱۰۸ طرح یادشده، به مالک علامت ثبت‌شده یا نماینده او حق داده شده است تا بتواند علیه شخصی که از مشابه علامت او استفاده می‌نماید و موجب گمراهی عموم می‌شود طرح دعوا نمایند. متنی که با اندکی مسامحه مشابه متن قانون کنونی است؛ با این تفاوت که مشابهت کالا یا خدمات حذف شده است. اگر چنین متنی به تصویب برسد شباهت دو علامت را باید فقط در فرضی نقض تلقی نمود که کالا یا خدمات یکسان باشد. علاوه بر این، در چنین فرضی اساساً اثبات احتمال گمراهی از نظر حقوق علائم تجاری شرط نیست و با توجه به این نتیجه، آنچه در متن فوق آمده است (گمراهی عموم) بیهوده است. این برداشت را ماده ۹۹ همان طرح که مقرر داشته است: «حقوق مقرر در این قانون برای علائم ثبت‌شده در ایران در حدود کالا یا خدماتی است که علامت مذکور برای آنها به ثبت رسیده است»، تأیید می‌نماید. با تمام انتقادی که به قانون فعلی وارد است، دست‌کم از این جهت بر طرح یادشده ارجحیت دارد! البته گمان می‌رود قصد نویسنده این طرح در ماده ۹۹، حمایت از علائم تجاری در همان طبقه‌ای باشد که علامت برای کالا یا خدمات مشخصی به ثبت رسیده است، نه اینکه صرفاً در برابر همان کالا یا خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است، حمایت گردد. کورنیش، استاد بازنشسته حقوق مالکیت فکری دانشگاه کمبریج، در خصوص حمایت از علامت تجاری در فرضی که مشابه یا غیرمشابه بودن کالا یا خدمات مطرح می‌شود خاطرنشان می‌سازد که هنگام ارزیابی شباهت کالا یا خدمات باید محتاطانه عمل نمود؛ چراکه ممکن است علامتی که برای یک کالا یا خدمات از طبقه خاصی به ثبت رسیده است از نظر حمایتی دامنه وسیع‌تری پیدا کند (Cornish, 1996: 619). برای مثال، اگر شخصی علامت تجاری را برای تیغ به ثبت برساند (طبقه ۸) و هنگام ارزیابی شباهت بین آن و تیغی که در جراحی به کار می‌رود (طبقه ۱۰)، این دو را مشابه در نظر بگیریم (و با جمع سایر شرایط حکم به نقض بدهیم)، در این صورت از علامت تجاری خارج از آن طبقه‌ای که به ثبت رسیده است هم حمایت به عمل آوریم؛ درحالی که حمایت از علامت تجاری باید محدود به طبقه‌ای شود که برای آن به ثبت رسیده است. برای دیدن متن طرح مالکیت صنعتی، نک: https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/983607
۳. برای نمونه می‌توان به پرونده زیر که اخیراً (سال ۲۰۲۱) در دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم ایالات متحده مطرح گردید،

تصور ندانند، اما نحوه ارزیابی قضاات ایرانی نسبت به احراز احتمال گمراهی این موضوع را تأیید می‌نماید و ما در خلال بحث به آن نیز اشاره خواهیم کرد.

از این گذشته، در قانون مورد اشاره مشخص نشده است گمراهی باید نسبت به چه چیزی و به چه شکل و در چه زمانی رخ دهد. روشن کردن این مسائل در تشخیص وقوع نقض در مواردی که ادعای تحقق آن نزد دادگاه مطرح می‌شود اهمیت بسیار بالایی دارد. به جهت رعایت نظم در پژوهش حاضر، لازم است ابتدا این مسئله را (موضوع گمراهی) بررسی نماییم و سپس به عواملی که می‌تواند در تشخیص احتمال گمراهی مؤثر واقع شود، بپردازیم. اما قبل از شروع، یادآوری چند نکته ضروری است:

نخست اینکه گمراهی خریدار صرفاً به جهت شباهت علائم تجاری رخ نمی‌دهد و ممکن است عامل دیگری سبب گمراهی آنان گردد. برای مثال، اگر یک کمپانی از یک نوشته یا عبارت برای اولین بار بر روی محصول خود استفاده نماید (بدون اینکه آن عبارت یا نوشته علامت تجاری باشد)، مانند عبارت JUST DO IT بر روی تیشرت‌های کمپانی نایک، اگر شخص دیگری از آن عبارت بر روی همان محصول یا مشابه آن استفاده کند خریدار ممکن است تصور نماید چنین محصولی مربوط به کمپانی نخست است (Janis, Dinwoodie, 2007: 1626). اما در این پژوهش، تنها گمراهی ایجادشده در اثر شباهت دو علامت تجاری مورد بررسی قرار می‌گیرد و موارد دیگر از قلمرو بحث خارج است.

دوم، احتمال گمراهی در خصوص دو علامتی مطرح می‌شود که علاوه بر مشابه بودن، به‌طور هم‌زمان نیز مورد استفاده تجاری قرار گیرند؛ زیرا اگر علامت تجاری ثبت گردد، ولی از آن استفاده تجاری نشود، به جهت عدم آشنایی مشتریان، احتمال گمراهی آنان اساساً متصور نیست. برای مثال، اگر علامت تجاری Crest ثبت گردد ولی از آن استفاده نشود، نمی‌توان علیه شخصی که از علامت تجاری Crend استفاده کرده است ادعای نقض مطرح نمود؛ زیرا اساساً مشتریان علامت نخست را نمی‌شناسند تا گفته شود ممکن است با مشاهده علامت دوم گمراه گردند. با وجود این، برخی از حقوق‌دانان بیان

مراجعه نمود:

HAMILTON INTERNATIONAL LTD v. VORTIC LLC, D/B/A VORTIC WATCH CO., VORTIC TECHNOLOGY LLC, AND ROBERT THOMAS CUSTER. Available at: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ca2-20-03369/pdf/USCOURTS-ca2-20-03369-0.pdf>

۱. ممکن است ایراد شود که اگر معیار، احتمال گمراهی است عدم آشنایی مشتریان با علامت ثبت‌شده اهمیتی ندارد. باید دانست شرط احتمال گمراهی زمانی وجود خواهد داشت که چنین احتمالی را بتوان در مشتریان قابل تحقق دانست. زمانی که مشتریان هنوز علامت ثبت‌شده را به دلیل عدم استفاده مالک مشاهده نکرده‌اند چگونه می‌توان گفت مشتریان ممکن است گمراه شوند؟!

۲. این، ناظر به فرضی است که مالک علامت ثبت‌شده از زمان ثبت تا هنگام طرح دعوای نقض، هنوز از علامت خود استفاده نکرده باشد. بدیهی است چنانچه وی شروع به استفاده از علامت خود نماید، آشنایی یا عدم آشنایی مشتریان

داشته‌اند، در فرضی که مالک هنوز از علامت ثبت‌شده خود بهره‌برداری نکرده است، نیازی به اثبات گمراهی نیست (Colston, Middleton, 2005: 574). دلیل آن هم این است که لازمه گمراهی، شناخت علامت تجاری مالک است. اگر این گفته به معنای وقوع نقض بدون اثبات گمراهی باشد، قابل پذیرش نیست، زیرا آنچه در فرض مشابهت دو علامت تجاری اهمیت دارد، احتمال گمراهی مشتریان است. پس، اگر احتمال گمراهی آنان درجایی که دو علامت مشابه یکدیگر هستند منتفی باشد، وقوع نقض بعید به نظر می‌رسد.

سوم، وجود گمراهی واقعی^۱ ضروری نیست^۲، زیرا صرف‌نظر از آنکه اثبات آن بسیار دشوار است (Bartow, 2004: 46)^۳، یکی از اهدافی که سبب اعطای حق طرح دعوی نقض به دارنده حقوق انحصاری از سوی قانون‌گذار شده است، جلوگیری از گمراهی مشتریان است. بنابراین، اگر طرح دعوی نقض منوط به اثبات گمراهی واقعی باشد، گمراهی مشتریان واقع شده است و دیگر دعوی نقض از فلسفه خود دور می‌شود؛ زیرا در چنین حالتی، دعوی نقض زمانی مطرح می‌شود که مشتریان عملاً گمراه شده‌اند. همچنین، نفع دارنده حقوق انحصاری ایجاب می‌نماید که قبل از آنکه مشتریان گمراه شوند و از این طریق به آنان خسارت وارد شود، با طرح دعوی نقض از ادامه استفاده از علامت و به تبع آن، ورود خسارت و یا ورود خسارت بیشتر از سوی ناقض جلوگیری نماید (Robins, 2004: 9). با وجود این، قانون‌گذار در بند «ب» ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علامت تجاری مصوب ۱۳۸۶، از اصطلاح گمراهی عموم استفاده نموده و در آغاز امر ممکن است این تلقی ایجاد شود که منظور قانون‌گذار از آن اصطلاح، گمراهی واقعی است اما به دلایل یادشده این برداشت مردود می‌باشد و باید اصطلاح پیش‌گفته را به احتمال گمراهی تعبیر نمود؛ همان‌طور که در بسیاری از کشورها چنین مقرر شده است^۴. اما در خصوص واژه دوم اصطلاح، یعنی عموم، به نظر می‌رسد این واژه دلالت بر معنای دقیقی

برای تحقق شرط احتمال گمراهی اهمیتی ندارد.

1. Actual confusion

۲. در فرضی که خواهان گمراهی واقعی را بر اساس نظرسنجی (survey) ثابت نماید، شرط موردبحث ثابت است؛ زیرا اگر احتمال گمراهی بتواند سبب تحقق نقض در فرض شباهت دو علامت تجاری شود، بی‌تردید اثبات گمراهی واقعی همین نتیجه را به دنبال خواهد داشت. این نظر را برخی استادان بیان نموده‌اند، منتهی آن را در فرضی مؤثر در اثبات شرط پیش‌گفته می‌دانند که از نظر دادگاه قانع‌کننده باشد (Boyel & Jenkins, 2021: 173). به عبارت دیگر، دلایلی که جهت اثبات گمراهی واقعی به دادگاه ارائه می‌شود، اثر قاطع ندارد و ارزیابی آن با دادگاه است. در همین زمینه، دادگاه می‌تواند شرایط خاصی را جهت پذیرش آن لحاظ نماید، مانند: نوع سؤال، شرایط مصاحبه‌کنندگان و مصاحبه‌شوندگان، و آگاهی یا عدم آگاهی آنان از طرح دعوی نقض.

۳. برای دیدن دلایل این دشواری، ر.ک. Robins, 2004: 13-14-15-16-17-18-19-20.

۴. ر.ک. ماده ۱۱۱۴ قانون لائیهام ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۹۴۶، بند دوم ماده ۲-۷۱۳ قانون مالکیت فکری فرانسه

نمی‌کند؛ زیرا اولاً در همه موارد، مشتریان یک کالا عموم نیستند و ممکن است خواص باشند؛ مانند علامت تجاری متعلق به یک کمپانی نفتی که مشتریان آن تجار خاصی هستند. ثانیاً، این واژه مبهم است و ما را با این پرسش مواجه می‌کند که عموم چه کسانی هستند؟ استفاده از واژگان مبهم برای ارائه یک معیار قانونی خطاست. با این حال، اگر بپذیریم علامت تجاری برای جلوگیری از گمراهی مشتریان به کار گرفته می‌شود باید صرفاً گمراهی وی ملاک قرار گیرد و نه شخص دیگری (Lemley & Mckenna, 2010: 414). بنابراین، دقیق‌ترین معیار برای احراز نقض علامت تجاری در فرض مشابهت دو علامت تجاری، احتمال گمراهی مشتریان است، و تقلید ناقص قانون‌گذار ایرانی از قانون‌گذار فرانسوی نباید حقوق‌دان را نسبت به آنچه مسلم است به تردید بیندازد.^۱

چهارم، لباس تجاری^۲ با علامت تجاری متفاوت است؛ هرچند برخی آن را از اقسام نوظهور علامت تجاری می‌دانند (شاکری و همکاران، ۱۳۹۵، ۹۲). دلیل آن هم این است که علامت تجاری نشانی است که در آگهی‌های تبلیغاتی (در مورد خدمات) و یا بر روی کالا یا بسته‌بندی آن درج می‌شود، اما لباس تجاری اگر برای یک کالا باشد به خود بسته‌بندی و لیبل آن و اگر برای یک کسب و کار استفاده گردد به طرح و دکور آن گفته می‌شود (Garner, 2011: 766). منتهی اگر این بسته‌بندی و طرح به‌گونه‌ای باشد که بتواند وصف متمایزکنندگی را ایجاد کند و بر منبع کالا دلالت نماید، در ایالات متحده بر مبنای حقوق علامت تجاری مورد حمایت قرار می‌گیرد.^۳ به همین دلیل، شرایط نقض علامت تجاری و لباس تجاری در قسمت احراز گمراهی مشتریان تقریباً مشابه است (شاکری و همکاران، ۱۳۹۵: ۹۵)؛ اما به معنی نبود تفاوت در آنها نیست. برای مثال، یکی از معیارهایی که در جهت احراز احتمال گمراهی در نقض لباس تجاری در نظر گرفته می‌شود شباهت دو طرح است (شاکری و نورعلی، ۱۳۹۷: ۱۱۳). ارزیابی

مصوب ۱۹۹۲ تجدیدنظر شده در سال ۲۰۲۲، بند دوم شماره ۲ قسمت ۱۴ قانون حمایت از علائم تجاری و سایر سیمبل‌های آلمان مصوب ۱۹۹۴، بند دوم قسمت ۶ قانون علائم تجاری فنلاند مصوب ۱۹۶۴، بند دوم شماره ۱۰ (۲) قانون علائم تجاری انگلیس مصوب ۱۹۹۴. برای مطالعه قوانین پیش‌گفته می‌توان از سایت زیر استفاده نمود:

<https://wipolex.wipo.in>

۱. توضیح اینکه در ماده ۲-۷۱۳ قانون مالکیت فکری فرانسه مصوب ۱۹۹۲ تجدیدنظر شده در سال ۲۰۲۲، قانون‌گذار از اصطلاحی مشابه استفاده نموده است (... dans l'esprit du public, un risque de confusion...). و طبق رسم مألوف از سوی قانون‌گذار ایران، گمان می‌رود به‌کاربردن اصطلاح مورد اشاره از سوی وی، تقلیدی از قانون مالکیت فکری فرانسه بوده باشد؛ با این تفاوت که قانون‌گذار ایرانی کلمه خطر یا احتمال را از قلم انداخته است. برای دیدن این قانون به سایت زیر نک:

<https://wipolex.wipo.in>

2. Trade dress

۳. ر.ک. ماده ۱۱۲۵(ا) قانون لانهام.

شباهت در طرح با شباهت در علامت تجاری یکسان نیست، زیرا در شباهت طرح، به درجه آزادی طراح^۱ هم توجه می‌شود، درحالی که چنین عاملی در ارزیابی شباهت علامت تجاری در نظر گرفته نمی‌شود.^۲ پس نباید بر این باور بود که احراز احتمال گمراهی در نقض لباس تجاری و علامت تجاری کاملاً یکسان است؛ با وجود این، نزدیک بودن آنها به یکدیگر مورد انکار نیست.

۱. موضوع، شکل و زمان گمراهی خریدار

آنچه در زمینه شرط گمراهی به طور مرسوم گفته می‌شود، وجود تصور اشتباه مشتریان نسبت به منبع است (Boyel & Jenkins, 2021: 171). به عبارت دیگر، موضوع گمراهی مشتریان، اشتباه در تشخیص منبع کالا یا خدمات است. این نوع گمراهی به گمراهی مثبت^۳ مشهور است که اغلب کشورها به آن توجه داشته‌اند. در این میان، فرقی نمی‌کند که گمراهی مشتریان مستقیم باشد یا غیرمستقیم. در گمراهی مستقیم^۴، مشتریان تصور می‌کنند که کالا یا خدمت از سوی دارنده حقوق انحصاری تولید و یا ارائه می‌شود؛ اما در گمراهی غیرمستقیم^۵، مشتریان بر این باورند که کالا یا خدمت از سوی لیسانس‌گیرنده یا سرمایه‌گذار و یا شخصی که به نحوی با کمپانی دارنده علامت تجاری ثبت شده در ارتباط است، تولید و یا ارائه می‌شود (Colston, Middleton, 2005: 578; Scott, 2001: 79).^۶ در گمراهی اخیر، شخص همراه شده می‌داند که دو علامت دارای منبع متفاوت هستند، ولی در اثر شباهت دو علامت تصور می‌نماید که کمپانی خواهان با کمپانی خواننده دعوا دارای نوعی ارتباط تجاری است (Beebe, 2021: 406). در ایالات متحده، قبل از اصلاح ماده ۱۱۱۴ قانون لانهام^۷، ابتدا موضوع

۱. منظور از درجه آزادی طراح جهت ارزیابی شباهت این است که آیا وی در طراحی خود به اندازه‌ای آزادی داشته است تا طرح او با طرح دیگر مشابه نشود؟ برای مثال، اگر شخص بخواهد برای ظاهر یک رستوران طراحی نماید، بی‌گمان در برخی زمینه‌ها طرح او با طرح دیگری که برای رستوران است، شباهت‌هایی دارد. چنین مشابهت‌هایی که اغلب عوامل فنی آزادی طراح را محدود می‌نماید، نمی‌تواند از نظر حقوقی به منزله مشابه بودن دو طرح تلقی گردد.

۲. شرط اخیر به صراحت در قانون طرح آلمان جهت ارزیابی شباهت دو طرح مقرر گردیده است. ر.ک. بند ۲ بخش ۳۸ قانون طرح آلمان مصوب ۲۰۱۴، موجود در سایت:

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_geschmng/englisch_geschmng.html

3. Positive Confusion

4. Direct Confusion

5. Indirect Confusion

۶. در قانون لانهام ایالات متحده، به ترتیب اصطلاح گمراهی منبع (Source confusion) و گمراهی حمایت (Sponsorship confusion) وجود دارد که بر مبنای رویکرد دادگاه‌های این کشور، در زمره گمراهی‌هایی محسوب می‌شود که می‌تواند سبب تحقق نقض علامت تجاری گردد. نک: § 1125(A)(1)(a) قانون یادشده.

7. Lanham Act

گمراهی مشتریان صرفاً نسبت به منبع یک کالا یا خدمات (گمراهی مستقیم) می‌توانست سبب نقض علامت تجاری گردد، اما پس از اصلاح ماده پیش‌گفته، تنها به احتمال گمراهی و اشتباه و فریب تصریح شد و دیگر موضوع گمراهی (در قسمت نقض علامت تجاری) مطلق گذاشته شد. به عبارت دیگر، قانون‌گذار امریکایی در خصوص اینکه گمراهی نسبت به چه چیزی باید صورت پذیرد نصی مقرر نکرد. اما در قسمت ۱۱۲۵(1)(a) قانون یادشده که در مورد توصیف نادرست منبع و آگهی نادرست است، قانون‌گذار به احتمال ارتباط و وابستگی اشاره می‌نماید و سپس به اشخاصی که از اعمال مقرر در آن ماده متضرر می‌شوند یا احتمال آن را می‌دهند حق اقامه دعوی مدنی می‌دهد، اما نامی از نقض علامت تجاری نمی‌برد^۱. با وجود این، دادگاه‌های این کشور این‌گونه گمراهی را به‌عنوان نقض علامت تجاری تلقی می‌نمایند. برای مثال، در پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۶ مطرح شد، دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بخش را به دلیل اینکه گمان می‌برد تنها گمراهی نسبت به منبع کالا یا خدمات است که می‌تواند سبب طرح دعوی نقض گردد، رد نمود و بیان داشت در حال حاضر نه‌تنها گمراهی نسبت به منبع می‌تواند معیار مدرن علامت تجاری باشد، بلکه گمراهی نسبت به حمایت یا وابستگی یا ارتباط نیز می‌تواند سبب تحقق نقض گردد؛ به‌ویژه آنکه در مورد علامت تأییدی (که در این پرونده ادعای نقض آن مطرح بوده است)، گمراهی نسبت به منبع بی‌معنی است؛ چراکه اساساً علامت تأییدی معرف منبع نیست^۲. اما برخی

۱. ماده مورد بحث مقرر داشته است:

1125(a)(1) : Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which :

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

۲. در این پرونده خواهان سازمانی است که از سال ۱۹۸۹ در صنعت امنیت اطلاعات فعالیت دارد و در سال ۱۹۹۰ اقدام به برگزاری آزمون می‌نماید تا برای اشخاصی که آزمون مربوط به آن را می‌گذرانند و دارای شرایط مورد نظر آن سازمان می‌شوند گواهینامه‌ای با علامت تأییدی CISSP صادر نماید. این گواهینامه نشان می‌دهد که این اشخاص در زمینه امنیت اطلاعات سیستم‌ها واجد صلاحیت هستند. در مقابل، خوانده که یک کمپانی تجاری است اقدام به آموزش امنیت اطلاعات برای اشخاص می‌نماید تا آنها را برای این آزمون آماده سازد و از سال ۲۰۰۱ از علامت تأییدی فوق استفاده می‌نماید (استفاده از علامت از سوی خوانده مجاز بوده است) تا نشان دهد که خدمات آموزشی آنان به‌منظور آماده‌سازی دانشجویان برای آزمون سازمان خواهان است. با وجود این، در آگهی‌های خود (بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲)، این علامت را به همراه نام معلم آموزش‌دهنده به‌نحوی به‌کار می‌برد که ظاهراً ادعا می‌کند که آن معلم از آن سازمان،

استادان امریکایی نسبت به تلقی این نوع گمراهی به عنوان گمراهی موجب نقض علامت تجاری انتقاد کرده‌اند. برای نمونه، پروفیسور لملی^۱ و پروفیسور مکننا^۲ معتقدند که واژه sponsorship به جهت ابهامی که دارد، هرگونه ارتباطی را می‌تواند دربر گیرد؛ با وجود این، اضافه می‌نمایند که هرگونه ارتباطی نباید سبب تحقق شرط احتمال گمراهی شود و ارتباطی را باید سبب گمراهی دانست که بر تصمیم مشتریان بر خرید کالا یا خدمات مؤثر باشد (Lemley & Mckenna, 2010: 427). عقیده آنان به جهت روشن کردن مفهوم ارتباط مفید است، اما ما، نگارندگان این مقاله، با تلقی این نوع گمراهی که بتواند موجب نقض علامت تجاری گردد مخالف هستیم. به نظر می‌رسد گمراهی از طریق ارتباط، وابستگی و یا حمایت خارج از قلمرو نقض علامت تجاری باشد؛ زیرا گذشته از اینکه نقض علامت تجاری تنها به وسیله دو علامت تجاری مشابه یا یکسان به عنوان علامت تجاری صورت می‌پذیرد، گمراهی مشتریان در این فرض ناشی از به کارگیری دو علامت تجاری به عنوان علامت تجاری نیست؛ بلکه ناشی از رفتار یا عمل شخص است که باید در ذیل عنوان دیگری مانند تبلیغات نادرست^۳، نادرست نشان دادن منبع^۴ کالا یا خدمات بررسی گردد. به عبارت دیگر، گمراهی مشتریان در اثر مشابهت دو علامت تجاری رخ نمی‌دهد، زیرا علائم تجاری برای نشان دادن منبع یک کالا یا خدمات هستند و مشتریان طبق تعریفی که در سطور پیشین از این نوع گمراهی ارائه کردیم، از منبع کالا یا خدمات آگاه هستند. در نتیجه، عامل دیگری باید وجود داشته باشد تا مشتریان را گمراه نماید که این عامل، رفتار یا عمل شخصی است که از علامت تجاری استفاده کرده است و همین مسئله چنین گمراهی‌ای را از قلمرو نقض خارج می‌نماید.

در برابر گمراهی مثبت، گمراهی معکوس^۵ وجود دارد که در ایالات متحده از سوی دادگاه‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است. در این نوع گمراهی، مشتریان با دیدن علامتی که بر روی کالا است، تصور می‌کنند که علامت مقدم در استفاده با علامت مؤخر در استفاده مرتبط یا ناشی از یک منشأ است (Brown, Et.al, 2019: 256). برای مثال، شخص با دیدن علامت Koka Kola بر روی یک

گواهینامه CISSP را با درجه استادی دریافت کرده است. یکی از این آگهی‌ها به این صورت است:

۱. استاد حقوق مالکیت فکری دانشگاه استنفورد ایالات متحده آمریکا.

۲. استاد حقوق مالکیت فکری دانشگاه UCLA ایالات متحده آمریکا.

۳. منظور از استفاده از علامت تجاری به عنوان علامت تجاری این است که شخص از عین یا مشابه علامت تجاری متعلق به دیگری به عنوان معرف منبع کالا یا خدمات خود استفاده نماید.

4. False advertisement

5. also designation of origin

۶ برای مثال، شخصی از علامت متعلق به دیگری در تبلیغات خود استفاده نماید و مشتریان تصور کنند که کالاها یا خدمات وی با کمپانی صاحب علامت در ارتباط است یا اظهارات او تحت کنترل همان کمپانی قرار دارد.

7. Reverse Confusion

نوشیدنی (علامت مؤخر در استفاده)، فکر می‌کند نوشیدنی‌ای که دارای علامت تجاری Coca Cola است (علامت تجاری مقدم در استفاده) با علامت مقدم، ناشی از یک منبع یا حداقل با آن مرتبط است. به عبارت دیگر، با دیدن علامت مؤخر در استفاده به جای اینکه تصور شود این علامت با علامت مقدم مرتبط است، تصور می‌شود علامت مقدم با علامت مؤخر در استفاده مرتبط است. در واقع، این نوع از گمراهی عکس آن چیزی است که در گمراهی مثبت رخ می‌دهد.

چنین حالتی در فرضی ایجاد می‌شود که علامت تجاری مؤخر در استفاده، شهرت بیشتری نسبت به علامت مقدم در استفاده به‌دست آورده باشد (Guilin, Tianyi, 2018: 578, Zixin, 2018: 11). اما باید این نکته را خاطر نشان ساخت که اشتباه مشتریان در تشخیص منبع کالا به دلیل وجود شباهت بین علائم تجاری است، منتهی به جهت وجود شهرت بیشتر علامت مؤخر در استفاده، مشتریان به‌جای اینکه تصور نمایند کالا یا خدمات ناقص متعلق یا مرتبط با دارنده حقوق انحصاری است گمان می‌کنند که کالا یا خدمات دارنده حقوق انحصاری متعلق یا مرتبط با کمپانی ناقص است.

اما آیا چنین گمراهی می‌تواند سبب نقض علامت تجاری گردد؟ به اعتقاد ما، اگر شباهت علامت تجاری سبب اصلی گمراهی مشتریان باشد، فرقی نمی‌کند که گمراهی به صورت مثبت باشد و یا به دلیل شهرت علامت تجاری مؤخر به صورت معکوس رخ دهد. افزون بر این، اگر شهرت علامت تجاری مؤخر به‌طور منفی باشد این خود ضرر بزرگی برای میزان شهرت کمپانی دارای علامت تجاری مقدم است. برای مثال، کمپانی اخیر در اعطای قرارداد لیسانس و یا حتی انتقال علامت تجاری، ممکن است با مشکل مواجه گردد؛ به‌ویژه در فرضی که در برابر یک کمپانی بزرگ قرار داشته باشد (Guilin, Tianyi, 2018: 587). زیرا شهرت منفی علامت تجاری مؤخر، بر میزان شهرت مثبت علامت تجاری مقدم تأثیرگذار خواهد بود.

در واقع، همان‌طور که مارتین^۱، قاضی امریکایی، به‌عنوان نتیجه گمراهی معکوس در یکی از آرای خود اشاره داشته است: «صاحب علامت تجاری مقدم، ارزش علامت تجاری، هویت شرکت، هویت کالا و همچنین کنترل بر حسن شهرت و توانایی ورود به بازارهای جدید را از دست می‌دهد»^۲ بنابراین، همان‌گونه که گمراهی مثبت می‌تواند سبب تحقق نقض علامت تجاری گردد، گمراهی معکوس از نظر تحقق نقض، تفاوتی با آن ندارد.

در ایالات متحده، دادگاه‌ها علاوه بر گمراهی در زمان خرید (که پیش‌تر به آن پرداختیم)، نوعی گمراهی قبل از خرید و پس از خرید را مورد شناسایی قرار داده‌اند. گمراهی قبل از خرید یا همان دکتترین گمراهی توجه اولیه^۳، ناظر به موردی است که توجه مشتریان در اثر شباهت، به علامت ناقص جلب می‌شود، ولی

۱. Boyce F. Martin Jr.، قاضی سابق دادگاه تجدیدنظر حوزه ششم ایالات متحده امریکا.

2. Cf: Ameritech, v. American Inf. Technologies Corp.(1987) available at: <https://casetext.com>

3. Initial-interest confusion doctrine

وی قبل از خرید متوجه این موضوع می‌گردد که علامت تجاری ناقض با علامت تجاری دارنده حقوق انحصاری متفاوت است. در واقع، این نظریه می‌گوید همین قدر که توجه مشتریان در اثر شباهت دو علامت جلب شده است برای تحقق نقض کافی است (Zixin, 2018: 13). برای مثال، فرض کنید شخصی به دنبال پیدا کردن خمیردندان Crest در یک هایپر است. در قفسه فروشگاه خمیردندانی را با علامت تجاری Crend مشاهده می‌کند و با این تصور که این خمیردندان دارای علامت تجاری اول است به سمت آن حرکت می‌کند تا آن را انتخاب نماید و سپس بخرد. اما قبل از خرید و پس از مشاهده علامت تجاری کالا از نزدیک، متوجه می‌شود که کالا دارای علامت تجاری مورد نظر او یعنی Crest نیست. بر اساس این نظریه، همین قدر که شباهت علامت تجاری Crend با علامت Crest توانسته است توجه مخاطب را به خود جلب نماید، باید گفت علامت Crend علامت Crest را نقض کرده است. به اعتقاد ما، این مورد را نباید نقض محسوب نمود، زیرا هدف از علامت تجاری امروزه جلوگیری از گمراهی مشتریان است، بنابراین در موردی که خریدار گمراه نمی‌شود، تلقی نقض بی‌مورد به نظر می‌رسد. بنابراین، صرف اینکه شباهت یک علامت با علامت دیگر توانسته است توجه مشتریان را به خود جلب کند، دلیل قانع‌کننده‌ای برای تحقق نقض نیست. در ایالات متحده همه با این نظریه موافق نیستند. برای نمونه، پروفیسور رُسن^۱ در انتقاد از عملکرد دادگاه‌ها در زمینه گمراهی توجه اولیه می‌نویسد: «اجازه طرح دعوی نقض علامت تجاری بر اساس گمراهی واقع شده قبل از خرید، در برخی مواقع بر پایه قانون لانهام و اصول حقوق علامت تجاری قابل توجیه است. با وجود این، اجازه صدور حکم بر نقض علامت تجاری درجایی که احتمال گمراهی وجود ندارد در حقوق علامت تجاری و سیاست‌هایی که پشتیبان حمایت از علامت تجاری می‌باشد فاقد مبنا است» (Rothman, 2005: 121). مضافاً اینکه علت جلب توجه مشتریان در بیشتر موارد، شهرت علامت تجاری دارنده حقوق انحصاری است و به همین دلیل می‌تواند در نهاد دیگری مانند تضعیف شهرت علامت تجاری بررسی گردد. با این همه، بیشتر حوزه‌های قضایی ایالات متحده بر مبنای نظریه فوق وقوع نقض را مورد پذیرش قرار می‌دهند. برای مثال، در سال ۲۰۲۱، در موردی که شخصی در زمینه فروش تشک‌های بادی فعالیت می‌کرد بر مبنای همین نظریه، ادعای نقض علامت خود را (SELECT COMFORT) که عیناً از سوی خواننده در یک وبسایت به روش‌های مختلف (استفاده از علامت در تبلیغات، در موتور جستجو) مورد استفاده قرار می‌گرفت مطرح نمود؛ با این توضیح که خواننده با استفاده از علامت تجاری خواهان مشتریان را به سمت وبسایت خود هدایت می‌کرد (مشتریانی که ممکن بود به قصد خرید کالاهای خواهان وارد اینترنت شده باشند). اما دادگاه بخش با این استدلال که مشتریان خواهان در زمره افراد خیره هستند، گمراهی توجه اولیه را در این مورد قابل اعمال ندانست. با وجود این، دادگاه تجدیدنظر بیان داشت که دادگاه

۱. در حال حاضر، استاد حقوق مالکیت فکری دانشگاه پنسیلوانیا (کری).

ما صراحتاً (سابقاً) مقرر داشته است که ادعای نقض علامت تجاری فقط به احتمال گمراهی در زمان خرید محدود نمی‌شود، ولی نظریه توجیه اولیه در جایی که مشتریان خبره هستند به دلیل توجه بالای آنان هنگام خرید نباید اعمال شود و اضافه نمود اگرچه تشک‌های بادی کالایی نسبتاً گران است (و ممکن است این تصور به وجود آید که آنان توجه بالایی هنگام خرید دارند)، ولی از آنجا که مشتریان به ندرت آن کالا را می‌خرند و همچنین مشتریانی که در اینترنت اقدام به خرید می‌کنند توجه کمتری از خود نشان می‌دهند نمی‌توانند در زمره افراد ماهر و خبره قرار گیرند؛ به همین دلیل، رأی دادگاه بخش را نقض و وقوع نقض علامت تجاری را مورد پذیرش قرار داد.^۱

در مقابل، دکترین گمراهی پس از خرید^۲ می‌گوید، اگرچه مشتریان در زمان خرید محصول کمپانی «الف» گمراه نشده‌اند، ولی احتمال دارد شخص ثالثی این کالا را در اثر شباهت علامت تجاری، محصولی از کمپانی «ب» بداند و چون کیفیت محصول کمپانی «الف» پایین است، سبب می‌شود که مشتریان «ب» کاهش یابد و آن شخص احتمالاً از خرید محصولات «ب» منصرف شود. در واقع، در اینجا، صرفاً احتمال گمراهی مطرح نیست و به همین دلیل نقض علامت تجاری به اعتقاد ما منتفی است؛ زیرا هنگام خرید است که مشتریان منبع یک کالا یا خدمات را ارزیابی می‌کنند و شخص ثالث (که نه عنوان مشتری را دارد و نه مصرف‌کننده)^۳ پس از خرید اگر کالای بی کیفیت را هم ببیند احتمال اینکه منبع آن کالا یا خدمات را ارزیابی نماید پایین است (Sprigman, Raustiala, 2018: 886). اما موضوع از دست دادن مشتریان احتمالی (ضرر) کمپانی «ب» سبب شده است که برخی از دادگاه‌های ایالات متحده چنین استفاده‌ای را نقض تلقی نمایند. برای مثال، در فرضی که شخصی به فروش ساعت‌های تقلبی کمپانی رولکس مشغول بود به نقض علامت تجاری بر اساس نظریه مورد بحث محکوم گردید، چراکه تقلبی بودن ساعت و کیفیت پایین آن می‌توانست مشتریان بالقوه کمپانی رولکس را گمراه نماید به این نحو که آن ساعت تقلبی را از آن کمپانی رولکس تلقی نمایند^۴. البته لازم به ذکر است، برخی از دادگاه‌های این کشور نظریه مورد بحث را در شرایطی که علامت تجاری هنگام استفاده از کالا زیاد قابل رؤیت نباشد اعمال نمی‌کنند (Powell, 2012: 17-18-22-23).

در ایران، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ نسبت به موضوع گمراهی ساکت است و این پرسش به وجود می‌آید که چه نوع گمراهی می‌تواند سبب تحقق نقض گردد؟

1. Cf: Select Comfort SC Corporation v. John Baxter, No. 19-1077, (8th. Cir 2021). Available at: <https://www.ca8.uscourts.gov>

2. Post-sale confusion doctrine

^۳ در واقع بر اساس این نظریه، بیننده یا ناظر است که گمراه می‌شود و نه مشتری یا مصرف‌کننده.

4. Cf: Rolex Watch USA, Inc. v. Canner, 645 F. Supp. 484 (S.D. Fla. 1986). Available at: <https://law.justia.com>

در پاسخ به این پرسش، آنچه مسلم است، گمراهی نسبت به منبع می‌تواند موجب تحقق نقض گردد، زیرا علامت تجاری برای تمایز منبع کالا یا خدمات به کار می‌رود (بند «الف» ماده ۳۰ ق.ث.ا.ط.ع مصوب ۱۳۸۶)؛ بنابراین اگر مشتریان نسبت به این مورد در اشتباه باشند، نقض را باید محقق دانست. اما نسبت به انواع دیگر گمراهی، به نظر می‌رسد بدون وجود قانون نمی‌توان آنها را عاملی برای تحقق نقض علامت تجاری در نظر گرفت؛ به‌ویژه آنکه قضات ایرانی برخلاف قضات امریکایی، توان گسترش موارد نقض را فراتر از محدوده قانونی ندارند و نمی‌توانند صرفاً بر اساس دکترین (آن‌طور که قضات امریکایی به توسعه موارد نقض پرداخته‌اند) قلمرو نقض را توسعه دهند.^۱

۲. تأثیر درجه شباهت علائم و کالا یا خدمات بر شرط احتمال گمراهی

همان‌طور که پیش‌تر بیان داشتیم، عامل مهمی که سبب پرداختن به مسئله شباهت دو علامت یا کالاها و یا خدمات می‌شود، همه برای رسیدن به این نقطه است که آیا شباهت علامت یا شباهت کالاها و خدمات به حدی است که بتواند به گمراهی منجر گردد؟ به عبارت دیگر، شباهت دو علامت یا کالا و یا خدمات می‌تواند بر احتمال گمراهی مشتریان دلالت نماید و از این نظر است که علامتی علامت دیگری را نقض می‌کند. حال پرسش این است که چنانچه درجه شباهت بین علائم ضعیف، ولی درجه شباهت بین کالا یا خدمات زیاد باشد، آیا می‌توان گمراهی را محقق دانست؟ در مورد عکس این فرض چطور؟ در پرونده‌ای، مشاور دادگاه اروپا (ECJ) در خصوص مسئله گمراهی بیان داشت: «درجه ضعیفی از شباهت بین کالاها و خدمات می‌تواند به‌واسطه درجه بالایی از شباهت بین علائم جبران شود و برعکس»^۲. در ایالات متحده نیز دادگاه تجدیدنظر حوزه دهم در پرونده‌ای شباهت کمتر بین علائم تجاری را در فرضی که کالاها یا خدمات بسیار به هم نزدیک باشند جهت تحقق احتمال گمراهی کافی تلقی نمود.^۳ این نکته مهم را برخی از استادان امریکایی نیز تأکید نموده‌اند^۴ (Boyel & Jenkins, 2021: 172).

۱. ممکن است برخی با استفاده از اصطلاح گمراهی عموم (اصطلاحی که در قسمت آخر بند «ب» ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مقرر شده است) استنباط نمایند که می‌توان با تکیه بر اینکه واژه عموم شامل همه اشخاص می‌شود و صرفاً ناظر به مشتری نیست، نظریه گمراهی پس از خرید را در ایران در زمره گمراهی‌هایی تلقی نمود که می‌تواند سبب طرح دعوای نقض گردد. اما این استنباط قابل پذیرش نیست، زیرا گمراهی عموم ناظر به اشخاصی است که همراه می‌شوند؛ درحالی که تمرکز نظریه گمراهی پس از خرید بر زمان وقوع گمراهی است و نه اشخاص همراه‌شده. بنابراین تا زمانی که قانون‌گذار ایران موضع خود را صریحاً مشخص نکرده است نمی‌توان گمراهی پس از خرید را سببی برای طرح دعوای نقض دانست.

2. Cf: Amoco PLC v. John Kelly LTD And Glenshane Touriste[1988]

3. Cf: Affliction Holdings v. Utah Vap or Smoke, No. 18-4146 (10th Cir. 2019).

۴. همین عقیده در پرونده NAUTILUS GROUP INC v. ICON HEALTH AND FITNESS INC در سال ۲۰۰۴

در واقع، این مطلب به این نکته اشاره دارد که شباهت علامت یا کالاها و یا خدمات وسیله‌ای برای احراز احتمال گمراهی است و این گمراهی می‌تواند از طریق شباهت بین علائم و کالا یا خدماتی که علامت بر روی آن است، محقق گردد. پس، در فرضی که بین علائم و کالا یا خدمات شباهت وجود داشته باشد ولی در یکی درجه شباهت ضعیف و در دیگری قوی باشد، به‌منظور جلوگیری از گمراهی خریدار باید تحقق نقض را پذیرفت. با وجود این، دادگاه ایران به‌طور عجیبی دو علامت SIMOGLOBIN و FEROGLOBIN را که هر دو در خصوص دارو هستند فاقد شباهت گمراه‌کننده دانست (امی، ۱۴۰۰: ۷۶۹)؛ این درحالی است که اگر شباهت ضعیف این دو علامت را بپذیریم (همان‌طور که دادگاه در اسباب توجیهی رأی خود تلویحاً به این نکته اشاره کرده است)، به دلیل شباهت بالای کالاها، تحقق گمراهی را باید پذیرفت. البته همین شعبه (شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران)، به‌درستی در پرونده دیگری که در آن مرجع مطرح گردید علامت تجاری NEOGLOBIN (مکمل تغذیه‌ای شربت) را به جهت وجود شباهت گمراه‌کننده، ناقض علامت تجاری FEROGLOBIN B12 (برای تولید دارو) تشخیص داد (امی، ۱۴۰۰: ۱۸۵). گرچه در این پرونده، کارشناس صرفاً وجود شباهت را تأیید نموده است نه درجه آن را (از حیث قوی و ضعیف بودن)، اما به‌نظر می‌رسد شباهتی که بین دو علامت پیش‌گفته وجود دارد قوی نیست.^۱ با وجود این، می‌توان تحقق شرط احتمال گمراهی را به جهت بالا بودن درجه شباهت کالاهایی که آن دو علامت بر روی آن قرار گرفته است، پذیرفت.^۲

باید دانست که شباهت علائم و کالا یا خدمات، تنها عامل برای احراز گمراهی نیست و عوامل دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد و ما آن را در قسمت بعدی مطرح می‌سازیم. نکته‌ای که باید به‌خاطر داشت این است که در هر پرونده این احتمال وجود دارد که یک عامل

مشاهده می‌شود:

Cf: <https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1296702.html>

۱. زیرا سیلاب اول علامت NEO V. FEROGLOBIN که عمدتاً توجه مشتری ناظر بر همین بخش است تا حدی متفاوت است و همین موضوع می‌تواند درجه وجود شباهت را ضعیف نماید.
۲. در موردی دیگر، دادگاه ایران دو علامت (PORONIX PLUS V. RONIX) را دارای شباهت گمراه‌کننده تلقی نموده است (امی، ۱۴۰۰: ۳۷۸). در متن رأی به کالا یا خدماتی که علامت برای آن به‌ثبت رسیده، اشاره‌ای نشده است تا بتوان درباره وجود شرط احتمال گمراهی اظهار نظر نمود. با وجود این، در این خصوص دو نکته را باید توجه داشت: اولاً صرف وجود شباهت ولو قوی بین دو علامت تجاری را تا زمانی که سایر عوامل مؤثر بررسی نشده است نباید به معنای وجود احتمال گمراهی دانست. ثانیاً اگرچه درجه شباهت بین دو علامت تجاری مذکور ضعیف به‌نظر می‌رسد، اما اگر کالا یا خدماتی که علامت برای آن به‌ثبت رسیده است دارای درجه شباهت بالایی باشد می‌توان گفت شرط احتمال گمراهی ثابت است. برای دیدن رأی دیگری که دادگاه به ارزیابی میزان شباهت بین دو علامت تجاری جهت احراز شرط احتمال گمراهی که بدون توجه به سایر عوامل مؤثر و ارزیابی آن عوامل صادر نموده است، نک: امی، ۱۴۰۰: ۶۷۳.

به‌تنهایی سبب احراز احتمال گمراهی شود و در پرونده دیگر، چند عامل منجر به این موضوع شود و در هر حال، ارزشی که دادگاه به هریک از فاکتورهای مطرح در این زمینه می‌دهد در هر پرونده متفاوت است (Scott, 2001: 76).

با وجود این، قانون‌گذار ایران در قسمت آخر بند «ب» ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علامت تجاری مصوب ۱۳۸۶، صرفاً به عامل شباهت در علائم تجاری و کالا یا خدمات اشاره می‌نماید و آنچه در اسباب توجیهی آرای دادگاه‌های ایرانی مشاهده می‌شود چیزی بیش از ارزیابی دو عامل پیش‌گفته نیست. البته خطای آنان قابل فهم است، زیرا به‌نظر می‌رسد آنان وجود شباهت در علائم و کالا یا خدمات را به معنی وجود احتمال گمراهی تلقی می‌نمایند و ظاهراً شرط احتمال گمراهی را به‌عنوان یک شرط مستقل نمی‌شناسند. درحالی که ارتباط تبعی در همه موارد بین دو عامل یادشده و وجود شرط احتمال گمراهی برقرار نیست؛ زیرا ممکن است علی‌رغم مشابهت در علائم و کالا یا خدمات، احتمال گمراهی به دلایل دیگری منتفی باشد.^۱ برای مثال، در فرضی که علائم و کالا یا خدمات مشابه‌اند، ولی مشتریان آن کالا در زمره افراد متخصص هستند و یا خود کالا در گروه کالاهای لوکس قرار می‌گیرد و به این جهت مشتری برای خرید آن کالا توجه بیشتری می‌نماید، آیا باز هم می‌توان ادعا نمود صرف شباهت در علائم و کالا یا خدمات موجب احتمال گمراهی می‌شود؟ به هر حال، گمراهی یک حالت ذهنی است که در مشتریان به‌وجود می‌آید و ممکن است این عوامل یا عوامل دیگری مانع ایجاد آن حالت ذهنی در مشتریان گردد. در قسمت‌های بعدی با توضیحات بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت.

۳. عوامل مؤثر بر احراز احتمال گمراهی

واقعیت این است که وجود شباهت بین علائم و کالا یا خدمات احتمال گمراهی را به صورت بالقوه مطرح می‌نماید، ولی وقوع آن را تضمین نمی‌کند. به عبارت دیگر، ممکن است در اثر شباهت علائم و کالا یا خدمات گمراهی هیچ‌گاه محقق نشود. وجود شباهت بین علائم و کالا یا خدمات دو فاکتور مهم در وقوع گمراهی است، ولی به آن دو محدود نمی‌شود. با وجود این، ظاهر نوشته‌های برخی از حقوق‌دانان ایرانی، این را می‌رساند که در نظر آنان شباهت علائم (هرچند در فرض شباهت کالا یا

۱. خطای دیگر این است که در فرض صدور حکم بر وقوع نقض، به ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری استناد می‌شود (امی، ۱۴۰۰: ۴۵). این درحالی است که این ماده به شرایط غیرقابل ثبت بودن یک علامت می‌پردازد و به مسئله نقض که پس از ثبت رخ می‌دهد ارتباطی ندارد. ضمانت اجرای ماده یادشده در ماده ۴۱ همان قانون، ابطال ثبت علامت در نظر گرفته شده است، نه وقوع نقض. تنها ماده‌ای که در فرض شباهت دو علامت تجاری به مسئله نقض می‌پردازد، قسمت دوم بند «ب» ماده ۴۰ قانون یادشده است.

خدمات) تنها سبب برای احتمال گمراهی است (میرحسینی، ۱۳۹۴: ۴۶۹) و حتی برخی وجود شباهت در علامت تجاری را به‌طور تبعی سبب گمراهی مصرف‌کننده یا خریدار می‌دانند (ملک‌زاده، ۱۳۹۸: ۹۱؛ مدنی، فرخی، ۱۳۹۷: ۱۱۰)؛ سخنی که قابل پذیرش به‌نظر نمی‌رسد.

تا جایی که بررسی شده است، در زمینه عوامل مؤثر بر احراز گمراهی، بیشتر کشورها در منابع قانونی خود این مسئله را به شباهت علامت و شباهت کالا یا خدمات محدود نموده‌اند (از جمله فرانسه)^۱، اما در ایالات متحده معیار دقیق‌تری نسبت به این موضوع وجود دارد که توجه به آن می‌تواند ذهن دادرسی ایرانی را در ارزیابی وقوع گمراهی روشن‌تر نماید؛ چراکه این موضوع به اعتقاد ما یک امر حکمی و به همین جهت برعهده دادگاه است که به بررسی و احراز آن بپردازد^۲.

باری، این معیار به تست احتمال گمراهی معروف است که در دادگاه‌های ایالات متحده جهت احراز احتمال گمراهی اعمال می‌شود؛ گرچه دادگاه‌ها در عوامل مؤثر بر آن، اختلاف نظر دارند. ما در این قسمت، این عوامل را که کمتر مورد اختلاف نظر از سوی دادگاه‌ها و همچنین مورد توجه استادان این کشور بوده است، مطرح می‌نماییم. اما قبل از آن باید دانست که در ایالات متحده، هر حوزه در مسئله احراز احتمال گمراهی دارای معیار خاص خود است و در هر یک عواملی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است در حوزه دیگر توجهی به آن نشود^۳. پرداختن به همه آن عواملی که در هر حوزه قضایی ملاک عمل قرار می‌گیرند

۱. ر.ک. ماده ۲-۷۱۳ قانون مالکیت فکری فرانسه مصوب ۱۹۹۲ تجدیدنظر شده در سال ۲۰۲۲، موجود در سایت: <https://wipolex.wipo.int>

۲. بر همین اساس، به‌نظر می‌رسد خواهان دعوی نقض صرفاً باید ثابت نماید که وی دارنده یک علامت تجاری معتبر است و خوانده از مشابه علامت وی استفاده کرده، و تشخیص احتمال گمراهی با دادگاه است و خواهان به ارائه دلیل در این خصوص مکلف نیست. لکن خوانده می‌تواند خلاف آن را ثابت نماید. باید توجه داشت، همان‌طور که برخی از استادان اشاره کرده‌اند، اثبات عدم گمراهی واقعی از سوی خوانده (مثلاً از طریق نظرسنجی)، شرط احتمال گمراهی را منتفی می‌نماید (Boyel & Jenkins, 2021: 173). در ایالات متحده، در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و برخی احتمال گمراهی را امر موضوعی (Fact) و برخی امر حکمی (Legal conclusion) می‌دانند و برخی این مسئله را اختلاطی از هر دو تلقی نموده‌اند (Bartow, 2004: 29). در نیویورک در یک پرونده موضوع پیش‌گفته در زمره امور موضوعی تلقی شده است:

Cf: new Zealand Breweries v. Heinekens Bier Browerij Maatschappij NV (1964) NZLR 115, 139(CA)
 ۳. برای مثال، در حوزه دوم (نیویورک) در اغلب موارد معیار polaroid اعمال می‌شود که مشهورترین و قدیمی‌ترین (۱۹۶۱) معیار در زمینه مورد بحث است و در برخی از مقالات استادان این کشور، بیشتر، توجه به همین تست مشاهده می‌شود. در حوزه سوم (فیلادلفیا)، اغلب معیار Lapp ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد. در حوزه فدرال (واشنگتن) اغلب معیار ۱۳ گانه Dupont در نظر گرفته شده است و در حوزه پنجم (نیواورلینز) اغلب از معیار Roto-rooter استفاده می‌گردد. در حوزه نهم (سانفرانسیسکو) معیار sleekcraft اعمال می‌شود. برای دیدن این معیارها به ترتیب به پرونده‌های زیر مراجعه شود. در خصوص معیار نخست، متأسفانه اصل رأی از سایت دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم ایالات متحده حذف گردیده، ولی در پرونده‌های دیگر از همین حوزه، به رأی این پرونده و عوامل مؤثر بر احتمال گمراهی استناد شده است:

بیهوده به نظر می‌رسد، زیرا برخی از آن عوامل تأثیر بسیار کمی در احراز شرط احتمال گمراهی دارند. با

*Polaroid test

Cf: Polaroid v. Polarad Electronics, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)

Cf: Car-Freshner Corporation v. American Covers, LLC, No.19-2750(2d Cir.2020). Available at: <https://www.ca2.uscourts.gov>

Cf: Tiffany, et al. v. Costco, No. 17-2798, 19-338, 19-404, (2d Cir. 2020). Available at: <https://www.ca2.uscourts.gov>

Cf: Guthrie Healthcare Systems v. ContextMedia, Inc. No.14-3343-cv(L)14-3728-cv(con)(2d Cir. 2016). Available at: <https://www.ca2.uscourts.gov>

برای دیدن اعمال معیارهای دیگر، ر.ک. پرونده‌های زیر:

*Lapp test

Cf: Interpace Corporation v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983). Available at: <https://law.justia.com>

Cf: Nichino America Inc v. Valent USA LLC, No. 21-1850, (3d Cir. 2022). Available at: <https://digitalcommons.law.villanova.edu>

Cf: CHECKPOINT SYSTEMS, INC v. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES, INC, No. 00-2373, (3d Cir. 2001). Available at: <https://www.ca3.uscourts.gov>

*Dupont test

Cf: SWAGWAY, LLC v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, No. 18-1672, (Fed. Cir. 2019). Available at: <https://cafc.uscourts.gov>

Cf: IN RE: GUILD MORTGAGE COMPANY, No. 17-2620, (Fed. Cir. 2019). Available at: <https://cafc.uscourts.gov>

*Roto-rooter test

Cf: Roto-Rooter Corp. v. O'Neal, 513 F.2d 44, 45 (5th Cir. 1975). Available at: <https://cite.case.law>

Cf: Armco, Inc. v. Armco Burglar Alarm Co., Inc, No. 81-1415, (5th. Cir. 1982). Available at: <https://casetext.com>

Cf: Westchester Media Co. v. PRL USA Holdings, Inc., No. 99-20754. (S.D. Tex. 1999). Available at: <https://casetext.com>

Cf: Springboards to Education, Incorporated v. Pharr-San Juan-Alamo Independent School District, No. 21-40336, (5th cir. 2022). Available at: <https://www.ca5.uscourts.gov>

*Sleekcraft test

Cf: The Ninth Circuit has often reaffirmed the validity of the eight-factor test from AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir. 1979).

در سایت دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم ایالات متحده، قسمتی وجود دارد که نحوه اثبات احتمال گمراهی و عوامل مؤثر بر آن را توضیح داده است. در آنجا ذکر شده که حوزه نهم اغلب عواملی را که در تست Sleekcraft آمده است اعمال

می‌نماید و در خصوص هر یک از آن عوامل توضیحاتی ارائه می‌دهد. برای مطالعه این قسمت، ر.ک. به آدرس زیر:

<https://www.ce9.uscourts.gov/jury-instructions/node/244>

۱. برای مثال، یکی از عواملی که در برخی حوزه قضایی اعمال می‌گردد، عامل کیفیت کالای طرفین است. این عامل به نظر می‌رسد بی‌تأثیر باشد، زیرا هدف از احراز احتمال گمراهی در فرض شباهت دو علامت تجاری جلوگیری از گمراهی مشتریان است و تشخیص کیفیت کالا زمانی رخ می‌دهد که وی آن را خریداری و مصرف نموده باشد. بنابراین، در احراز احتمال گمراهی بی‌تأثیر است. همچنین است عواملی مانند شباهت تبلیغات طرفین، مدت زمان استفاده بدون دلیلی مبنی بر گمراهی واقعی و کیفیت رقابتی کالای طرفین. پروفیسور بارتون بیسی، استاد حقوق مالکیت فکری دانشگاه نیویورک، در یک مطالعه عملی (Empirical study) عوامل یادشده را در زمره عوامل غیراصولی در احراز شرط

وجود این، مواردی که ما قصد بررسی آن را داریم جزء مواردی شمرده می‌شود که در همه حوزه‌ها مشترک است. به عبارت دیگر، همه حوزه‌های ایالات متحده این عوامل را در ارزیابی خود مورد توجه قرار می‌دهند (البته به جز حوزه فدرال (واشنگتن) که ظاهراً قصد خواننده مورد توجه قرار نمی‌گیرد).

۱.۳. قصد خواننده (ناقص)

مسئله این است که آیا شخصی که با قصد گمراه نمودن مشتریان از مشابه علامت تجاری متعلق به دیگری استفاده می‌کند، قصد وی به‌تنهایی جهت احراز شرط احتمال گمراهی کافی است؟ به اعتقاد ما، در ارزیابی احتمال گمراهی، قصد خواننده بی‌تأثیر است؛ با این همه، بارتو، استاد امریکایی، معتقد است اگر شخصی یک علامت تجاری را با قصد گمراه نمودن عموم اقتباس نماید، همین امر به‌تنهایی می‌تواند توجیه‌کننده وجود احتمال گمراهی باشد؛ صرف‌نظر از اینکه بین علائم یا کالاها یا خدمات شباهت وجود داشته باشد یا خیر^۱ (Bartow, 2004: 47). در مقابل، برخی دیگر معتقدند، اگر در زمینه وجود احتمال گمراهی، تمرکز بر روی گمراهی مشتریان است، چرا قصد خواننده باید به این موضوع مرتبط باشد؟ همچنین بیان می‌دارند که اگر شخصی گمراه نشود هیچ میزانی از سوءنیت خواننده عدم گمراهی وی را تغییر نخواهد داد (Boyel & Jenkins, 2021: 173).

در راستای نظر اخیر، در موردی که ادعای نقض علامت تجاری VIRGIN در اثر استفاده از نام تجاری VIRGIN WIRELESS مطرح گردید، پیر لوال^۲، قاضی امریکایی، هنگام ارزیابی تأثیر عامل

احتمال گمراهی قرار داده است و ضمن ارائه آمار از هر عامل، نتیجه می‌گیرد که این عوامل تأثیر بسیار کمی در احراز شرط احتمال گمراهی دارند (Beebe, 2006: 1642).

۱. اینکه قصد خواننده صرف‌نظر از وجود شباهت بین کالا و یا خدمات بتواند موجب گمراهی باشد، نظری است که پذیرش آن برای ما دشوار است؛ زیرا تا زمانی که شباهتی بین علائم وجود نداشته باشد، بحث احتمال گمراهی به‌میان نمی‌آید. اما اینکه قصد خواننده در عمل تا چه حد مؤثر بر تشخیص گمراهی در آن کشور است، باید گفت در اکثر حوزه‌های قضایی ایالات متحده، قصد خواننده در تشخیص گمراهی دارای بیشترین تأثیر است؛ به‌طوری که یک تن از استادان امریکایی وجود آن را تقریباً فرض غیرقابل رد (Un-rebuttable Presumption) و نیز شایع در بین دادگاه‌ها دانسته است و در توجیه رویکرد دادگاه می‌نویسد: «واقعیت ساده‌ای که ظاهراً میان دادگاه‌ها رایج شده، این است که اگر خواننده، گمراهی را مورد قصد قرار دهد در انجام دادن آن موفق می‌گردد» (Beebe, 2006: 1626-1628-1631). به‌نظر می‌رسد، حتی اگر خواننده در استفاده از علامت متعلق به دیگری سوء نیت داشته باشد، این امر به‌منزله وجود احتمال گمراهی نیست؛ زیرا عوامل دیگری در این موضوع مؤثر هستند و قصد خواننده هرچه باشد اساساً هدف ارزیابی نیست. هدف این است که ببینیم آیا استفاده از علامت موردنظر می‌تواند موجب گمراهی مشتریان گردد یا خیر. با این همه، در ایالات متحده، ظاهراً توجه به قصد خواننده در احراز گمراهی خریدار طرف‌داران بیشتری دارد و دلیل آنان هم همان است که پیش‌تر به آن اشاره شد.

۲. Pierre Nelson Leval، قاضی دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم ایالات متحده آمریکا.

مورد بحث (یعنی قصد خوانده) در تحقق احتمال گمراهی، به صراحت در رأی خود اشاره می‌نماید که عامل قصد خوانده به مسائلی غیر از احتمال گمراهی مرتبط می‌شود؛ مانند صدمه به شهرت خواهان و یا انتخاب ضمانت اجرا. استدلالی که در نظر اخیر ذکر گردید قابل تأیید است. در رد نظر نخست می‌توان بیان داشت، اگر قصد سوء خوانده فی نفسه می‌تواند عاملی برای تحقق احتمال گمراهی باشد، در این صورت، عدم قصد سوء وی نیز باید سبب تحقق نیافتن احتمال گمراهی گردد؛^۱ در حالی که این نتیجه غیرمنطقی قابل پذیرش نیست. علاوه بر آن تا جایی که بررسی شده است، از نظر قانونی در زمینه تحقق نقض علامت تجاری، قصد ناقص به طور کلی فاقد منشأ اثر است.

۲.۳. قدرت متمایز کنندگی علامت

در این قسمت این بحث را مطرح می‌سازیم که آیا میزان قدرت متمایز کنندگی یک علامت تجاری می‌تواند در احراز احتمال گمراهی مشتریان مؤثر افتد؟ علائم تجاری از حیث میزان متمایز کنندگی یکسان نیستند؛ برخی دارای قدرت متمایز کنندگی بالایی هستند و برخی این چنین نیستند. برای مثال، علائم خیالی، قدرت متمایز کنندگی بالا و علائم توصیفی قدرت ضعیفی در این خصوص دارند. در مورد علائمی که دارای قدرت متمایز کنندگی ضعیفی هستند این بحث مطرح نمی‌شود، زیرا اصولاً این علائم قابل ثبت نیستند و در نتیجه، نسبت به آن علامت حمایتی لازم نمی‌آید؛ حتی در کشورهایی که علامت تجاری را بدون ثبت قابل حمایت می‌دانند از این علائم به دلیل اینکه عملاً متمایز کننده نیستند حمایت نمی‌شود. پس بحث پیش گفته اختصاص به علائمی پیدا می‌کند که دارای قدرت متمایز کنندگی بالایی هستند.

حال اگر شخصی از مشابه یک علامت تجاری که دارای قدرت متمایز کنندگی بالایی است بهره‌برداری

۱. با وجود این، در پرونده‌ای در ایالات متحده، قاضی دادگاه در خصوص قصد خوانده این چنین بیان داشته است: «اگرچه وجود قصد یک دلیل قوی بر گمراهی است، اما فقدان قصد در تشخیص گمراهی مصرف کننده بی‌ارتباط است». این دیدگاه قابل فهم به نظر نمی‌رسد؛ چطور ممکن است وجود قصد در تحقق گمراهی مؤثر باشد، ولی فقدان آن سبب گمراهی نشود؟ به نظر می‌رسد در این دیدگاه، سهمی برای مشتریان که موضوع اصلی بحث گمراهی هستند در نظر گرفته نشده و غیرمنطقی بودن آن آشکار است. برای دیدن این اظهار نظر، نک:

Gaylord Entertainment Co. v. Gilmore Entertainment (2001) available at: <https://casetext.com>

۲. با وجود این، در پرونده‌ای در ایالات متحده، قاضی دادگاه در خصوص قصد خوانده این چنین بیان داشته است: «اگرچه وجود قصد یک دلیل قوی بر گمراهی است، اما فقدان قصد در تشخیص گمراهی مصرف کننده بی‌ارتباط است». این دیدگاه قابل فهم به نظر نمی‌رسد؛ چطور ممکن است وجود قصد در تحقق گمراهی مؤثر باشد، ولی فقدان آن سبب گمراهی نشود؟ به نظر می‌رسد، در این دیدگاه سهمی برای مشتریان که موضوع اصلی بحث گمراهی هستند در نظر گرفته نشده و غیرمنطقی بودن آن آشکار است. برای دیدن این اظهار نظر، نک:

Gaylord Entertainment Co. v. Gilmore Entertainment (2001) available at: <https://casetext.com>

نماید، آیا این موضوع می‌تواند در ارزیابی احتمال گمراهی مورد توجه قرار گیرد یا خیر؟ هرچند برخی از استادان معتقدند که رابطه روشنی بین قدرت متمایزکنندگی و احتمال گمراهی خریدار وجود ندارد (Bone, 1343: 2012)، با این همه در زمینه مورد بحث، قاعده این است که هرچه علامت قدرت متمایزکنندگی ذاتی بیشتری داشته باشد، قلمرو حمایتی که باید دریافت نماید بیشتر خواهد بود (Beebe, 2006: 1634; Boyel & Jenkins, 2021: 172). منظور از حمایت در اینجا این است که با احراز متمایزکنندگی بالای علامت تجاری، استفاده از علامتی را که مشابه با آن است نقض تلقی نمی‌شود؛ زیرا علامتی که دارای قدرت متمایزکنندگی بالایی است، وقتی مصرف‌کننده با مشابه آن مواجه می‌شود، احتمال زیادی وجود دارد که آن علامت را به یاد آورد و در نتیجه گمراه شود (Boyel & Jenkins, 2021: 173). در عمل نیز برخی از پرونده‌ها در ایالات متحده این موضوع را تأیید می‌نمایند. برای مثال، در موردی که مسئله نقض بین دو علامت تجاری مطرح گردید، دادگاه در قسمت اسباب توجیهی رأی خود، ضمن اشاره به این نکته که هرچقدر علامت تجاری قوی‌تر باشد احتمال گمراهی مشتری در فرضی که شخصی از آن علامت به صورت غیرمجاز استفاده نماید بیشتر است، قدرت متمایزکنندگی علامت خواهان دعوی نقض را به‌عنوان یکی از عوامل در احراز شرط احتمال گمراهی پذیرفته است.^۱ نکته قابل توجه دیگر در این پرونده این است که دادگاه در احراز شرط احتمال گمراهی صرفاً به شباهت ظاهری دو علامت و قدرت متمایزکنندگی آن توجه نموده، سایر عوامل را در این ارزیابی به حساب نیاورده است؛ به نحوی که در بخشی از رأی آمده است: «ارزیابی ما از چهار فاکتور دیگر، نمی‌تواند بر شباهت بصری و قدرت (تمتمایزکنندگی) علامت (خواهان) غلبه پیدا نماید». این رأی نشان می‌دهد که گاه یک یا دو عامل می‌تواند به‌حدی مهم باشد که دادرس در احراز احتمال گمراهی مشتری به اقناع برسد.

بر این اساس، می‌توان گفت، علامتی که مشابه با علامت دارای قدرت متمایزکنندگی بالا است، به احتمال قوی گمراهی مشتریان را با خود به‌همراه دارد و به همین جهت باید نقض را از حیث وجود شرط احتمال گمراهی محقق دانست.

۱. در این پرونده، خواهان (Affliction Holding, LLC) علیه خواننده (UTAH VAP OR SMOKE, LLC) ادعای نقض علامت تجاری را مطرح می‌نماید. خواهان یک کمپانی پوشاک در کالیفرنیا است و خواننده در اصل یک کمپانی سیگار الکترونیکی در ایالت یوتا، اما علاوه بر این به فروش پوشاک هم اقدام می‌کند. علامت تجاری خواهان (AFFLICTION LIVE FAST) در داخل یک دایره و در مرکز آن دایره، یک تصویر مشاهده می‌شود. علامت خواننده (VAP AFFLICTION) نیز در داخل یک دایره و در مرکز دایره تصویری مشابه با علامت خواهان وجود دارد. در دادگاه نخست، دادگاه ادعای نقض را به دلیل عدم احراز احتمال گمراهی نمی‌پذیرد، ولی در دادگاه تجدیدنظر این ادعا پذیرفته می‌شود:

Cf: Affliction Holdings v. Utah Vap or Smoke, No. 18-4146 (10th Cir. 2019). Available at: <https://law.justia.com>.

برای مثال، فرض کنید شخصی علامت Coka Kola را برای شکلات انتخاب و آن را وارد بازار نماید. آیا با دیدن این علامت تجاری، مشتریان به یاد علامت تجاری Coca Cola که معرف یک نوشیدنی است نمی‌افتند؟ به احتمال زیاد مشتریان تصور می‌کنند که شکلات عرضه‌شده محصول دیگری از کمپانی کوکاکولا است، درحالی که چنین نیست.

پس، عامل قدرت بالای متمایزکننده علامت، یکی از عواملی است که در احراز گمراهی مشتریان می‌تواند مؤثر باشد و لازم است دادگاه در خصوص چنین علائمی به آن توجه نماید. باید افزود، فرقی نمی‌کند که علامت ذاتاً دارای قدرت متمایزکنندگی بالا باشد و یا درعمل این ویژگی را به‌دست آورده باشد؛ حتی برخی بیان داشته‌اند که دادگاه‌ها باید قدرت متمایزکنندگی عملی^۱ علامت تجاری را بررسی نمایند (Beebe, 2006: 1636)؛ زیرا ممکن است علامتی که ذاتاً متمایزکننده است پس از مدتی این ویژگی را از دست بدهد و نباید صرفاً به آن تکیه کرد. از این گذشته، همان‌طور که یکی از استادان به‌درستی بیان داشته، حتی علامت‌هایی که ذاتاً متمایزکننده تلقی می‌شوند، متمایزکنندگی آنها پس از استفاده در بازار است (Ibid: 1639)؛ به بیان دیگر، ملاک متمایزکنندگی نظری نیست، بلکه عملی است و ممکن است علائم ذاتاً متمایز این ویژگی را پس از مدتی از دست بدهند. به همین جهت بهتر است دادگاه در مسئله احتمال گمراهی، هنگامی که عامل موردبحث را ارزیابی می‌نماید، قدرت متمایزکنندگی علامت را درعمل با توجه به عواملی مانند هزینه تبلیغات، مدت زمان استفاده از علامت، درآمدهای مرتبط با آن و استفاده شخص ثالث بررسی نماید (Ibid: 1636). علاوه بر آن، همان‌طور که دیوان عالی فرانسه در سال ۲۰۱۸ اعلام نمود، در موردی که علامتی که ادعای نقض آن می‌شود، دارای شهرت باشد، باید به عامل شهرت در بالا بردن قدرت متمایزکنندگی آن علامت و تأثیر آن هنگام ارزیابی شرط احتمال گمراهی توجه گردد^۲. این رأی نشان می‌دهد عامل بالا بودن قدرت متمایزکنندگی یک علامت در فرانسه نیز در احراز احتمال گمراهی مؤثر است و مورد توجه قضات این کشور قرار دارد.

۳.۳. تأثیر میزان توجه مشتریان^۳

واقعیت این است که در فرض مشابهت علامت تجاری، توجه دقیق مشتریان به علامت تجاری مشابه، احتمال گمراهی را منتفی می‌سازد؛ زیرا شباهت علائم غیرقابل تشخیص نیست و با توجه دقیق و به‌یاد آوردن علامت مقدم می‌توان به شباهت دو علامت پی برد، ولی نمی‌توان از همه مشتریان انتظار داشت

1. Actual strength

2. Cf: <https://www.legifrance.gouv.fr>

برای دیدن این رأی ابتدا وارد سایت شده، سپس در قسمت جستجو شماره رأی را وارد نمایید: C 16-10.761

3. Purchasers care

که به علامت تجاری کالا یا خدمات به‌دقت توجه نمایند؛ زیرا برخی افراد علامت تجاری مقدم را اساساً نمی‌شناسند و متوجه شباهت نمی‌شوند و بعضی شاید بی‌سواد باشند و برخی دیگر ممکن است توجهی به علامت تجاری نکنند و درنهایت کالا را خریداری نمایند. به همین جهت است که ارزیابی احتمال گمراهی اصولاً به‌طور نوعی انجام می‌شود و وضعیت خاص مشتریان در این ارزیابی تأثیری ندارد. با وجود این، در مواردی پذیرش ادعای گمراهی مشتریان به جهت شباهت دو علامت تجاری منطقی نیست. بنابراین، پرسش را باید این‌گونه مطرح ساخت: در چه مواردی این ادعا پذیرفته نیست؟ از لحاظ منطقی در مواردی که مشتریان یا اغلب آنان توجه بیشتری نسبت به کالا یا خدمات داشته باشند، احتمال گمراهی آنان جهت تحقق نقض منتفی است. در واقع، همانطور که پُل کلی^۱، قاضی امریکایی، در پرونده‌ای در این زمینه بیان داشته است، اگر مشتریان دقت بیشتری نسبت به کالاهای مشخصی اعمال نمایند، احتمال گمراهی کاهش می‌یابد^۲. حتی در یکی از آرای صادره در ایالات متحده به‌صراحت آمده است: «توجه بیشتر، احتمال گمراهی کمتر»^۳. در نتیجه، آنچه می‌تواند احتمال گمراهی را منتفی سازد یا به حداقل کاهش دهد، توجه مشتریان نسبت به کالا یا خدمات است.

پس، باید دید در چه مواردی مشتریان توجه بیشتری را نسبت به کالا یا خدمات اعمال می‌کنند (یا باید اعمال کنند) تا از این طریق احتمال گمراهی آنان را با در نظر گرفتن میزان توجه آنان ارزیابی نماییم. این موارد در قسمت‌های بعدی بررسی می‌شود، اما قبل از آن باید خاطر نشان ساخت، اگر میزان توجه مشتریان بتواند در ارزیابی گمراهی مؤثر افتاد، به دلیل اینکه توجه مشتریان با توجه به نوع کالا یا خدمات متفاوت است، دیگر معیار احراز گمراهی، مشتریان متعارف نیستند، بلکه باید مشتریان محتاط متعارف^۴ را در نظر گرفت؛ زیرا توجه یک مشتری پیمانو در خرید آن، با توجه خریدار پودر لباسشویی، یکسان نیست (Scott, 2001: 79).

۱.۳.۳. حرفه‌ای بودن مشتریان^۵

در فرضی که کالا یا خدمات، مشتریان خاصی دارد و آنها در زمره افراد متخصص هستند، دیگر نمی‌توان ادعای احتمال گمراهی مشتریان را به صرف شباهت دو علامت مورد قبول قرار داد؛ زیرا آنها کالا را به

۱. Paul Joseph Kelly، قاضی دادگاه تجدیدنظر حوزه دهم ایالات متحده امریکا.

2. Cf: HORNADY MANUFACTURING COMPANY INC v. DOUBLETAP INC(2014). available at: <https://caselaw.findlaw.com/us-10th-circuit/1660655.html>

3. Cf: VERSA PRODUCTS COMPANY, INC., Appellee, v. BIFOLD COMPANY (MANUFACTURING) LTD., Appellant. No. 94-5064. Decided: February 15, 1995 available at: <https://caselaw.findlaw.com/us-3rd-circuit/1425487.html>

4. Reasonably prudent purchasers

5. Sophisticated purchasers

جهت حرفه یا تخصصی که دارند ارزیابی می‌کنند و در خصوص منبع کالا که علامت تجاری معرف آن است، حساس هستند و آن را مورد توجه قرار می‌دهند.

برای مثال، شخصی که دستگاه TMS را خریداری می‌کند یک شخص عادی نیست و اغلب از پزشکان متخصص هستند و در زمان مشاهده این دستگاه علامت تجاری و سایر خصوصیات کالا را بررسی می‌نمایند و همان‌طور که برخی از حقوق‌دانان ایرانی تلویحاً اشاره داشته‌اند (احمدیان مقدم، ۱۳۹۹: ۷۸) پذیرش ادعای گمراهی آنان از سوی دارنده حقوق انحصاری، صرفاً در اثر شباهت دو علامت تجاری، معقول به نظر نمی‌رسد.

با این همه، این حکم را باید ناظر به فرضی دانست که مشتریان یک کالا یا خدمات صرفاً اشخاص متخصص و حرفه‌ای هستند (بابائی، ۱۳۹۳: ۹۰)، ولی در مواردی که مشتریان، یک کالا یا خدمات اعم از آنان است و شامل افراد عادی نیز می‌شود، حرفه‌ای یا متخصص بودن بخشی از مشتریان نمی‌تواند ملاک ارزیابی احتمال گمراهی نسبت به بخش دیگر باشد. در این حالت باید شرط احتمال گمراهی را به‌طور نوعی ارزیابی نمود. بکر، قاضی امریکایی، در یکی از آرای خود اشاره می‌کند، در موردی که مشتریان متشکل از مشتریان حرفه‌ای و عادی هستند احتمال گمراهی باید بر مبنای میزان توجه مشتریان عادی ارزیابی شود.^۲ برای مثال، لوازم یدکی اتومبیل در زمره کالاهایی است که هم افراد متخصص و هم افراد عادی آن را خریداری می‌کنند. در چنین موردی اگر بحث احتمال گمراهی در فرض شباهت دو علامت تجاری مطرح شود، دادگاه باید احتمال گمراهی را بر اساس مشتریان عادی مورد ارزیابی قرار دهد. علت روشن است؛ چراکه مشتریان حرفه‌ای کمتر دچار گمراهی می‌شوند و آنان توجه بیشتری نسبت به کالا یا خدمات دارند. پس، اگر ملاک گمراهی، آنان قرار گیرند، دعوای نقض دارنده حقوق انحصاری با اشکال جدی روبه‌رو می‌شود؛ زیرا وی در اثبات احتمال گمراهی به تکلف می‌افتد و حتی شاید ادعای وی پذیرفته نشود؛ به همین جهت، در راستای حمایت از دارنده حقوق انحصاری باید احتمال گمراهی در بخش مشتریان عادی مورد بررسی قرار گیرد.

در سال ۱۹۸۷ پرونده‌ای در ایالات متحده مطرح شد که نتیجه آن ما را به سمتی هدایت کرد که بگوییم حرفه‌ای بودن مشتریان لزوماً به معنای عدم احتمال گمراهی نیست؛ توضیح اینکه هنگامی که مسئله نقض علامت تجاری بین دو کمپانی بزرگ نفتی مطرح گردید، ادعای نقض علامت تجاری از سوی کمپانی خوانده، با اینکه مشتریان کمپانی خوانده اساساً افراد متخصصی بودند که محصولات آن به مردم عرضه نمی‌شد، مورد پذیرش قرار گرفت.^۳ هرچند این رأی بر مبنای دکتترین توجه پیش از خرید صادر شده

۱. Edward R. Becker، قاضی دادگاه تجدیدنظر حوزه سوم ایالات متحده امریکا.

2. Cf: Versa Products Co. v. Bifold Co., 50 F.3d 189, 1995. Available at: <https://www.casemine.com>

3. Cf: Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818F.2d 254, 1987. Available at: <https://casetext.com>

است که ما آن را قبلاً توضیح دادیم، ولی به نظر می‌رسد اگر زمان احتمال گمراهی را صرفاً زمان خرید قرار دهیم عامل حرفه‌ای بودن مشتریان می‌تواند نقش مهمی در منفی شدن تست احتمال گمراهی مشتری (صرفاً هنگام ارزیابی عامل یادشده) ایفا نماید؛ زیرا مشتریان حرفه‌ای یا متخصص نسبت به غیرحرفه‌ای‌ها توجه بیشتری از خود نشان می‌دهند و همین مسئله احتمال گمراهی آنان را ضعیف می‌گرداند.

۲.۳.۳. گران‌قیمت بودن کالا یا خدمات

گران‌قیمت بودن یک کالا یا خدمات می‌تواند در توجه مشتریان نسبت به آن مؤثر باشد، زیرا اغلب اشخاص کالاهای گران‌قیمت را با دقت خریداری می‌کنند؛ برعکس، در انتخاب کالای ارزان‌قیمت در هنگام خرید، توجه کمتری نشان می‌دهند. برای مثال، در موردی که موضوع نقض علامت تجاری بر روی مواد غذایی مطرح گردید، قاضی دادگاه به دلیل اینکه مردم اغلب هنگام خرید مواد غذایی دقت کمتری نسبت به علامت تجاری آن دارند (به جهت گران نبودن این‌گونه کالاها)، همین نکته را مورد توجه قرار داد.^۱ این عامل برخی دیگر از قضات امریکایی را متقاعد نمود که احتمال گمراهی بیشتر در موردی فرض می‌شود که کالا نسبتاً ارزان‌قیمت باشد.^۲ بنابراین در موردی که کالا گران‌قیمت است، چون مشتری با دقت بیشتری آن را انتخاب می‌کند، احتمال گمراهی کمتر خواهد بود.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا ارزش یک کالا می‌تواند در میزان توجه مصرف‌کننده مؤثر باشد؟ در پاسخ باید گفت، در اغلب موارد چنین است. برای نمونه، شخصی که می‌خواهد یک ساعت رولکس را خریداری نماید با توجه به گران بودن آن، توجه بیشتری را نسبت به کالای عرضه‌شده اعمال می‌کند تا اینکه بخواهد یک ساعت ارزان‌قیمت بخرد. در نتیجه، گران‌قیمت بودن کالا، اماره‌ای بر توجه مشتریان نسبت به کالا است. پس، در خصوص چنین کالاهایی احتمال گمراهی پایین‌تر است و این حد از احتمال گمراهی برای تحقق نقض کافی به نظر نمی‌رسد. برعکس، در کالاهای ارزان به دلیل توجه کمتر مشتری، احتمال گمراهی بیشتر است. البته منظور ما از گران یا ارزان بودن کالا، قیمت اصل آن است نه تقلبی. بنابراین، اگر کالایی که در اصل جزء کالاهای گران‌قیمت محسوب شود، ولی علامت تجاری آن بر روی همان کالا ولی تقلبی و با قیمت بسیار ارزان‌تر از اصل آن در بازار عرضه گردد، به نظر می‌رسد نمی‌توان احتمال گمراهی را به دلیل ارزان‌تر بودن کالا پذیرفت؛ زیرا یک مشتری متعارف باید بداند قیمت یک کالا چقدر است و ارزان‌تر بودن آن کالا خود می‌تواند اماره‌ای بر آگاهی او باشد که کالایی که خریداری می‌کند ساخت همان کمپانی نیست که علامت تجاری بر روی

1. Cf: Frank Brunckhorst Co. v. G. Heileman Brewing Co., 875 F. Supp. 966 (E.D.N.Y. 1994). available at: <https://law.justia.com>

2. Cf: Bigstar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc. (2000). available at: <https://casetext.com>

آن قرار دارد. با وجود این، در ایالات متحده در موردی که خواننده ادعا نمود که ارزان تر بودن کالایش مشتری را آگاه می‌کند که کالای او ارتباطی به کمپانی خواهان ندارد، دادگاه با این استدلال که ممکن است مشتری تصور نماید که آن کالا از ارزان‌ترین خط تولید همان کمپانی تولید شده است، ادعای وی را قبول نکرد و در قسمت میزان توجه مشتری احتمال گمراهی را پذیرفت.^۱ در گزارشی که از این پرونده تهیه شده است ما اطلاعاتی از تفاوت قیمت دو کالا نداریم، اما به نظر می‌رسد در فرضی که قیمت دو کالا (اصل و تقلبی) تفاوت زیادی نداشته باشد استدلال دادگاه می‌تواند مورد قبول واقع شود، ولی در موردی که تفاوت قیمت‌ها بسیار زیاد است - همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد - چنین تفاوتی خود می‌تواند اماره بر آگاهی مشتری شود که کالایی که او خریداری می‌کند ساخت همان کمپانی نیست که علامت تجاری بر روی آن قرار دارد.

۴. گمراهی واقعی

برای تحقق نقض در فرض شباهت دو علامت تجاری، از نظر شرط گمراهی، تنها احراز احتمال آن از سوی دادگاه لازم است و نه وقوع واقعی آن. در واقع، دادگاه در رسیدگی خود به گمراهی واقعی مشتریان مراجعه نمی‌کند و از خواهان دعوی نقض نیز انتظار ندارد که آن را به اثبات برساند؛ زیرا همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، اثبات این موضوع دشوار و مستلزم هزینه زیادی است (Boyel & Jenkins, 2021: 173)؛ هرچند غیرممکن به نظر نمی‌رسد. برای مثال، در مواردی که کالا ارزان‌قیمت است معمولاً مشتریان از گمراهی خود شکایتی نمی‌کنند تا بر مبنای آن خواهان دعوی نقض بتواند گمراهی واقعی را به اثبات برساند؛ همچنین است در فرضی که کالا به مدت کمی در بازار عرضه شده است (Allen, 1994: 24).

بنابراین، پرسشی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که طرح گمراهی واقعی مشتریان از سوی دارنده حقوق انحصاری چه اثری در دعوی نقض خواهد داشت؟

برخلاف سایر عواملی که پیش‌تر به آن پرداختیم، به نظر می‌رسد دادگاه به این مورد هیچ‌گاه رجوع نمی‌کند؛ مگر اینکه دارنده حقوق انحصاری، آن را مطرح و اثبات نماید؛ زیرا دادگاه مکلف به احراز احتمال گمراهی است و نه گمراهی واقعی، و به همین جهت بر اساس معیارهای اشاره‌شده، دادگاه تنها

۱. در این پرونده، کمپانی K-swiss که تولیدکننده کفش‌های ورزشی در کالیفرنیا است ادعای نقض علامت تجاری را علیه کمپانی USA AISIQI SHOES مطرح می‌نماید؛ با این توضیح که خواننده کفش‌های خود را با عین علامت خواهان به بازار عرضه می‌نماید. خواهان علائم مختلفی را به ثبت رسانده از جمله K-swiss و پنج خط راه‌راه که به صورت

تصویر است (Five stripe). برای مطالعه در خصوص این پرونده، نک:

Cf: K-Swiss Inc. v. USA Aisiqi Shoes Inc., 291 F. Supp. 2d 1116 (C.D. Cal. 2003). Available at: <https://law.justia.com>

به دنبال احراز احتمال گمراهی است؛ به عبارت دیگر، گمراهی واقعی یک امر موضوعی^۱ و ارائه آن در اختیار خواهان دعوا است (Allen, 1994: 21). در این حالت، دادگاه می‌تواند به‌عنوان توجیه حکم خود به آن استناد نماید. پس، در فرضی که دارنده حقوق انحصاری چنین امری را اثبات کند، دادگاه با جمع سایر شرایط می‌تواند حکم به وقوع نقض بدهد؛ زیرا نه تنها اثبات گمراهی واقعی مشتریان نشان می‌دهد شرط احتمال گمراهی از زمان استفاده از علامت مشابه (علامت متعلق به ناقض) وجود داشته است، بلکه این امر، شرط (احتمال گمراهی) را نسبت به آینده نیز به اثبات می‌رساند.

با وجود این، این عقیده نیز وجود دارد که عدم اثبات گمراهی واقعی از سوی خواهان، در شرایط خاص می‌تواند سبب عدم تحقق شرط احتمال گمراهی گردد. برای مثال، در برخی از پرونده‌های قدیمی در دادگاه‌های ایالات متحده، مشاهده می‌شود که عدم تحقق گمراهی واقعی را با وجود گذشت مدت قابل توجه و یا فروش بالا با استفاده از علامت تجاری از سوی خوانده، دلیل بر این دانسته‌اند که احتمال گمراهی مشتریان امری بعید است.^۲ مانند این عقیده ظاهراً در دادگاه‌های نیویورک هم وجود دارد (Scott, 2001: 77).

این عقیده قابل قبول به نظر نمی‌رسد؛ چراکه ممکن است از سوی مشتریان اساساً گزارشی مبنی بر گمراهی داده نشده باشد (این موضوع در خصوص کالاهای ارزان است). همچنین می‌توان بیان داشت، وقتی اثبات گمراهی واقعی از سوی خواهان جهت تحقق نقض ضروری نباشد منطقاً عدم اثبات آن نیز نباید تأثیری داشته باشد؛ در غیر این صورت، به‌طور غیرمستقیم خواهان را مکلف به اثبات گمراهی واقعی نموده‌ایم که بسیار دشوار و پرهزینه است و لزوم حمایت از دارنده حقوق انحصاری ایجاد می‌نماید که چنین تکلیفی بر وی تحمیل نگردد. همچنین می‌توان گفت، عدم اثبات گمراهی واقعی هرچند در یک دوره طولانی در گذشته از سوی خواهان، رابطه مستقیمی با احتمال گمراهی در آینده ندارد.

باری، طرح و اثبات گمراهی واقعی از سوی خواهان دعوی نقض، این فایده مهم را دارد که دادگاه از ارزیابی احتمال گمراهی از طریق عوامل اشاره شده فارغ می‌گردد. حتی در فرضی که دادگاه در ارزیابی خود احتمال گمراهی را احراز نکند، گمراهی واقعی می‌تواند مبنای حکم به نقض قرار گیرد؛ زیرا در هر حال آنچه دادگاه به دنبال جلوگیری از آن بوده در عمل حاصل شده است. برای مثال، اگر علامت تجاری دارای قدرت متمایزکنندگی ضعیفی باشد و یا درجه شباهت بین علائم پایین باشد، این احتمال وجود دارد که دادگاه احتمال گمراهی را احراز نکند. ولی اگر در چنین فرضی گمراهی واقعی از سوی خواهان طرح و اثبات شود، دادگاه صرف‌نظر از نتیجه به‌دست آمده از ارزیابی خود، حکم به وقوع نقض خواهد داد؛ زیرا گمراهی واقعی در عمل محقق شده است.

1. Question of fact

2. Cf: Scotch Whisky Ass'n v. Majestic Distilling Co(1992) - Western Pub. Co., Inc. v. Rose Art Industries(1990) available at: <https://casetext.com>

۱.۴. دلایل اثبات

در خصوص چگونگی اثبات گمراهی واقعی از سوی خواهان دعوای نقض، دلایل طریقییت دارند؛ بنابراین، هر دلیلی که بتواند دال بر وجود گمراهی باشد می‌تواند برای اثبات ادعا ارائه گردد. اما باید توجه داشت دلایل ارائه‌شده باید گمراهی واقعی ناشی از شباهت دو علامت تجاری را به اثبات برساند (Allen, 1994: 28; Scott, 2001: 88). برای مثال، اگر نمایندگی یک شرکت علاوه بر محصولات آن شرکت کالاهای شرکت دیگر را نیز عرضه نماید و مشتریان با این تصور که کالا مربوط به شرکت اول است آن کالا را خریداری نمایند و در نتیجه گمراه شوند درحالی که بین علائم تجاری آن دو شباهتی وجود نداشته باشد، این گمراهی نمی‌تواند مثبت گمراهی واقعی از سوی خواهان دعوای نقض باشد؛ زیرا گمراهی ناشی از شباهت دو علامت نبوده است.

یکی از دلایلی که می‌تواند در زمینه مورد بحث به کار رود شهادت از سوی مشتریان است. موضوع شهادت می‌تواند متعدد باشد و حسب مورد در دادگاه اقامه شود. برای مثال، مشتری که در اثر شباهت دو علامت گمراه شده است می‌تواند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر گردد (Ibid: 30). برخی از حقوق دانان، این موضوع را بهترین دلیل در زمینه اثبات گمراهی واقعی مشتریان دانسته، اما اضافه کرده‌اند که ممکن است آنان تمایلی به شهادت نیز نداشته باشند (Scott, 2001: 80). بنابراین، با اینکه طریقه پیش گفته می‌تواند بهترین دلیل برای اثبات گمراهی واقعی باشد، در عین حال ممکن است با مانع عملی مواجه شود. در همین باره، برخی معتقدند فرقی نمی‌کند شهادت از سوی مشتریان باشد و یا از سوی خواهان دعوای نقض (Ibid: 81)؛ در واقع، شهادت بر شهادت را مجاز می‌دانند، اما قبول این نظر دشوار است، زیرا شهادت از سوی شخص یا اشخاصی غیر از طرفین دعوا اظهار می‌شود و در این مورد فرقی بین شاهد اصل و فرع نیست. همچنین است در فرضی که هدایت نادرست ارتباطات^۱ در اثر شباهت دو علامت رخ می‌دهد. برای مثال، اگر مشتری جهت شکایت از کالای خوانده دعوای نقض، با شرکت خواهان تماس بگیرد این نشان می‌دهد که وی نسبت به منبع کالا گمراه شده است و این موضوع می‌تواند به عنوان یک دلیل در دادگاه جهت اثبات گمراهی واقعی مؤثر افتد^۲ (Allen, 1994: 32-33; Robins, 2004: 42).

در اثبات گمراهی واقعی، امارات ممکن است مؤثر باشند. برای مثال، در فرضی که فروش کالای خواهان از زمان شروع استفاده از علامت مشابه از سوی خوانده کاهش می‌یابد، این کاهش فروش

1. Misdirected communications

۲. برای دیدن سایر مواردی که در زمینه اثبات گمراهی واقعی موضوع شهادت قرار می‌گیرد، ر.ک. - Robins, 2004: 41-42-43-44 و برای دیدن اختلاف نظرهایی که در دادگاه‌های ایالات متحده در خصوص هدایت نادرست ارتباطات وجود

دارد، نک: Allen, 1994: 32-33-34.

می‌تواند اماره بر گمراهی واقعی باشد (Robins, 2004: 40): اما باید توجه داشت که امارات با وجود دلایل دیگر اثر مطلوب را نخواهند داشت و ممکن است در این شرایط، قاضی دادگاه حتی از امارهٔ پیش‌گفته استنباط دیگری نماید.

۲.۴. میزان گمراهی

در فرضی که میزان گمراه‌شدگان بالا است در تحقق گمراهی واقعی نمی‌توان تردید کرد؛ اما باید دید آیا در موردی که میزان گمراه‌شدگان اندک است آیا خواهان دعوی نقض می‌تواند بر مبنای آن ادعای خود را ثابت نماید؟ به‌نظر می‌رسد، میزان گمراهی واقعی تأثیری در تحقق آن ندارد، زیرا میزان گمراه‌شدگان هرچقدر که باشد باز هم گمراهی واقعی قابل صدق است. از این گذشته، اگر هدف جلوگیری از گمراهی مشتریان باشد چه فرقی می‌کند که تعداد گمراه‌شدگان زیاد باشد یا اندک؟ در واقع، همان‌طور که پروفیسور توشنت، استاد امریکایی، بیان داشته است، امروزه هستهٔ اصلی حقوق علامت تجاری مدرن حمایت در برابر گمراهی مشتریان است (Tushnet, 2017: 873). بر این اساس، می‌توان به‌طور قاطع بیان داشت، گمراهی واقعی حتی یک نفر از خریداران، برای اثبات آن کافی است.^۱

۳.۴. شخص گمراه‌شده

در این قسمت به این موضوع خواهیم پرداخت که گمراهی چه شخصی برای اثبات گمراهی واقعی ضروری است، مشتری یا مشتریان؟ توزیع‌کننده یا هر شخصی؟ پاسخ پرسش پیش‌گفته را می‌توان با مراجعه به هدف علامت تجاری به‌دست آورد. در علامت تجاری هدف این است که منبع کالا یا خدمات در بازار مشخص باشد؛ به نحوی که کالاها و خدمات عرضه‌شده متمایز از یکدیگر باشند تا خریدار بتواند با تشخیص سازندهٔ کالا یا ارائه‌کنندهٔ خدمات اقدام به خرید نماید. به همین جهت باید پذیرفت شخصی که به‌طور واقعی گمراه می‌شود، صرفاً شخصی است که اقدام به خرید می‌کند. بنابراین همان‌طور که برخی از حقوق‌دانان بیان داشته‌اند، گمراهی مشتریان در

۱. با وجود این، در مسئلهٔ پیش‌گفته اعتقاد به گمراهی قابل‌توجهی از خریداران در برخی از منابع مشاهده می‌شود (Scott, 2001: 90)؛ اما این نظر قانع‌کننده به‌نظر نمی‌رسد. لازم به ذکر است، حتی در بحث احتمال گمراهی، نه گمراهی واقعی، برخی از استادان تصریح نموده‌اند که خواهان نیازی به اثبات در خطر گمراهی بودن تعداد زیادی از خریداران ندارد (Bon, 2012: 1315). به بیانی دیگر، صرف اثبات میزان کمی از احتمال گمراهی کافی است. بنابراین، اگر در خصوص احتمال گمراهی، میزان کمی از گمراهی خریداران بتواند سبب تحقق نقض گردد، چگونه می‌توان در بحث گمراهی واقعی، گمراهی میزان قابل‌توجهی از خریداران را جهت اثبات آن لازم دانست؟!

هنگام خرید ملاک گمراهی واقعی است (Stolte, 1997: 235).

با وجود این، در این زمینه این عقیده نیز وجود دارد که گمراهی واقعی کسانی ملاک است که گمراهی آنان بر حسن شهرت دارنده علامت تجاری اثر منفی می‌گذارد (Robins, 2004: 47). پذیرش این نظر دشوار است، زیرا صرف نظر از اینکه طرفداران نظر یادشده در تعیین اینکه گمراهی چه اشخاصی به حسن شهرت دارنده حقوق انحصاری ضرر می‌زند به تکلف افتاده‌اند، این موضوع را در نظر نگرفته‌اند که همه علائم تجاری دارای حسن شهرت نیستند؛ درحالی که گمراهی واقعی می‌تواند برای علائمی که این خصوصیت را ندارند رخ دهد و اساساً گمراهی واقعی به حسن شهرت علامت بستگی ندارد و موضوعی است که به مشتریان ارتباط می‌یابد.

۶. تأثیر نظرسنجی بر احتمال گمراهی و گمراهی واقعی

یکی از دلایلی (به معنای اعم) که خواهان دعوای نقض جهت اثبات ادعای خود مبنی بر وجود احتمال گمراهی و یا وجود گمراهی واقعی، و نیز خواننده برای اثبات عدم وقوع احتمال گمراهی و یا عدم وقوع گمراهی واقعی می‌تواند در دادگاه استفاده نماید (Boyel & Jenkins, 2021: 123,173)، ارائه اطلاعاتی است که از طریق نظرسنجی به دست آمده است؛ به این نحو که کارشناس استخدام شده با رعایت متدولوژی خاصی سؤالاتی را از خریداران بالقوه و یا واقعی (در مورد گمراهی واقعی) بپرسد و پاسخ آنها را گزارش نماید. بی‌تردید، هر سؤالی به هر روشی، نمی‌تواند مورد قبول دادگاه باشد؛ به عبارت دیگر، اگر شرایطی که رعایت آن لازمه اعتبار نظرسنجی است نادیده گرفته شود، چنین دلیلی نمی‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد (Brown, Et.al, 2019: 276).

در ایالات متحده، دادگاه‌ها در پرونده‌های مختلف سعی در تعیین شرایط اعتبار و نوع سؤال داشته‌اند و شیوه‌های نظرسنجی متفاوتی از سوی آنها مطرح شده است. برای مثال، سؤالی که بنابه گفته استادان امریکایی امروزه بیشتر قابل قبول می‌باشد این است که آیا علامت جدید و علامت سابق مربوط به یک کمپانی است و یا مربوط به کمپانی متفاوت؟ (Ibid: 250-251).^۱

در ایران، تاجایی که بررسی شده است در این زمینه، نه در منابع آکادمیک و نه در رویه قضایی مطلبی مشاهده نمی‌شود. با وجود این، از حیث اثباتی مانعی وجود ندارد که خواهان در دعوای نقض به

۱. این شیوه نظرسنجی در ایالات متحده به Squirt format معروف است. در مقابل، شیوه‌های دیگری در این کشور در موضوع مورد بحث وجود دارد (برای مثال: Exxon format, Eveready format) که هر یک شکل خاصی از نظرسنجی را پیشنهاد می‌نماید که آن هم برگرفته از برخی از پرونده‌های مطرح در آن کشور است. برای مطالعه بیشتر و دیدن پرونده‌های مورد استناد، نک: Brown, Et.al, 2019: 249-250.

گزارش نظرسنجی که از سوی کارشناس تنظیم شده است، استناد نماید و دادگاه آن را در زمره اسباب توجیهی حکم خود آورد؛ چه آنکه اظهارات خریداران مرتبط با کالا یا خدمات علامت تجاری، مطمئن‌ترین منبعی است که می‌تواند قاضی را قانع سازد که در اثر شباهت دو علامت گمراهی احتمالی و یا واقعی محقق خواهد شد یا محقق شده است. اما اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد، سبب شده است تا برخی از استادان به این نتیجه برسند که از نظر اثباتی، نظرسنجی دارای نقش ضعیفی در دعاوی مربوط به نقض علامت تجاری است (Beebe, 2006: 1642).

نتیجه

امروزه علامت تجاری دارای ارزش اطلاعاتی برای مشتریان است تا آنان را از گمراه شدن بازدارد. تلقی یک عمل به‌عنوان نقض، یکی از حمایت‌هایی است که قانون‌گذاران به‌منظور جلوگیری از گمراه شدن مشتریان هنگام خرید کالا یا دریافت خدمت مقرر داشته‌اند. موضوع این گمراهی به‌طور مرسوم منبع کالا یا خدمات است، مسئله مهمی که در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، به آن اشاره نشده است. البته نباید تصور شود موضوع گمراهی صرفاً منبع کالا یا خدمات است؛ زیرا اگر بپذیریم هدف اصلی علامت تجاری، امروزه جلوگیری از گمراه شدن مشتریان است، در فرضی که خریدار در اثر شباهت دو علامت، ارتباط بین دو منبع را تصور می‌نماید، قانون‌گذار باید نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد؛ همان‌طور که ماده ۱۱۲۵ قانون علامت تجاری ایالات متحده (موسوم به لانهام) مقرر داشته است. این درحالی است که قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، نسبت به این موضوع ساکت است. علاوه بر آن، مثبت یا معکوس بودن گمراهی تغییری در حکم ایجاد نمی‌کند.

احراز احتمال گمراهی مشتریان با دادگاه است. بی‌تردید، شباهت علائم و کالا یا خدمات (و نیز درجه آن) در زمره عوامل تأثیرگذار قرار می‌گیرند؛ ولی عواملی مانند قصد ناقص، قدرت متمایزکنندگی علامت، میزان توجه مشتریان می‌تواند در هنگام ارزیابی قاضی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. البته ممکن است در یک پرونده یک عامل به‌تنهایی سبب احراز این شرط شود و در پرونده دیگری چند عامل به همراه یکدیگر. تصمیم‌گیری در این خصوص تا حد زیادی بستگی به مسائلی دارد که در قسمت امور موضوعی دعوا مطرح می‌شود.

بنابر آنچه گفته شد، می‌توان تغییرات زیر را در قسمت دوم بند «ب» ماده ۴۰ ق.ث.ا.ط.ع مصوب ۱۳۸۶ به‌عنوان اصلاحیه اعمال نمود:

بند «ب» ماده ۴۰: ... این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت‌شده

است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب احتمال گمراهی مشتریان نسبت به منبع کالا یا خدمات گردد و یا احتمال ارتباط بین آنها از سوی خریدار داده شود.

تبصره- دادگاه در احراز احتمال گمراهی مشتریان می‌تواند عوامل مؤثر از قبیل: قصد ناقص، قدرت متمایزکنندگی علائم و میزان توجه مشتریان را مورد توجه قرار دهد.

به این ترتیب، با لحاظ این اصلاحات، قانون پاسخگوی نیازهای جامعه خواهد شد و ضمن مرتفع شدن نقایص و ابهامات موجود در آن، شفافیت به قانون نیز باز خواهد گشت.

منابع

الف) فارسی

۱. احمدیان مقدم، فرید و احمدیان مقدم، حمید (۱۳۹۹). شرایط احراز و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری. چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
۲. امی، محمدحسن (۱۴۰۰). مالکیت فکری در رویه قضایی ایران. چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
۳. بابائی، المیرا (۱۳۹۳). علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی. چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
۴. شاکری، زهرا؛ حبیب، سعید؛ و سهیلا، نورعلی (۱۳۹۵). حمایت از طرح و بسته‌بندی محصولات در قالب شاخه‌ای از حقوق مالکیت فکری. دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، ۹، ۱۱۱-۹۰.
۵. شاکری، زهرا و سهیلا، نورعلی (۱۳۹۷). نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری. حقوق تطبیقی، ۲، ۱۲۷-۹۰.
۶. صادقی، محسن و شمشیری، صادق (۱۳۹۳). مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست‌وجوی مصرف‌کننده. فصلنامه تحقیقات حقوقی، ۶۸، ۱۰۵-۷۷.
۷. مدنی، مهسا و فرخی، زهره (۱۳۹۷). مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق ایران و امریکا. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، ۲۴، ۱۲۱-۹۵.
۸. ملک‌زاده، فاطمه (۱۳۹۸). معیارهای گمراه‌کنندگی و تشخیص علامت تجاری واقعی از غیرواقعی با تأکید بر رویه قضایی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
۹. میرحسینی، سید حسن (۱۳۹۴). حقوق علائم تجاری. چاپ دوم، تهران: نشر میزان.

ب) انگلیسی

1. Ahmadian Moghadam, Farid, Ahmadian Moghadam, Hamid(2021). Conditions of ascertainment and civil liability arise from trademark infringement, First edition, Teheran: Majd publications (In Persian).
2. Allen, Michael J. (1994). The Role of Actual Confusion Evidence in Federal Trademark Infringement Litigation. *Campbell Law Review*, Vol. 16, Issue. 1, pp. 19-60. Visited

- on:4/18/2022, 3:58 PM.
3. Babaie, Elmira(2015). Trademark and civil relief, First edition, Teheran: Majd publications (In Persian).
 4. Bartow, Ann (2004). Likelihood of Confusion, *SAN DIEGO LAW REVIEW*, Vol. 41, No 1, pp. 1-105. Visited on: 3/1/2022 8:05 PM.
 5. Bebee, Barton (2006). An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, *CALIFORNIA LAW REVIEW*, Vol. 94, pp. 1581-1654. Visited on: 1/10/2022, 5:13 AM.
 6. Bebee, Barton (2021). Trademark Law: *An Open-Source Casebook*, 8th edition, available at: <https://www.tmcasebook.org>
 7. Bone, Robert G. (2012). Taking The Confusion Out Of Likelihood Of Confusion: Toward A more Sensible Approach to trademark infringement. *Northwestern University Law Review*, Vol. 106, No. 3, pp. 1307-1378.visited on: 3/24/2022, 1:27 PM.
 8. Boyel & James & Jenkins, Jennifer (2021). *INTELLECTUAL PROPERTY: Law&Information Society*,Fifth edition. Available at: <https://web.law.duke.edu>
 9. Brown, Katie, Brison, Natasha, Batista, Paul (2019). An Empirical Examination of Consumer Survey Use in Trademark Litigation, *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, Vol. 39, No. 3, pp. 237-283. Visited on: 4/27/2022, 1:29 PM.
 10. Colston, Catherine, Middleton, Kirsty (2005). *Modern Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing, London, Second Edition.
 11. Cornish, William (1996). *Intellectual property law*, Sweet & Maxwell, London, Third Edition.
 12. Dinwoodie, Graeme B., Janis, Mark D. (2007). Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law, *IOWA Law Review*, Vol. 92, pp. 1597-1667. Visited on:1/3/2022, 6:45 PM.
 13. Garner, Bryan (2011). *Black's Law Dictionary*, West, Texas, Fourth Edition.
 14. Guilin, Gao, Tianyi, Wang (2018). An Analysis of Reverse Confusion of Trademark Rights, *Atlantis Press*, Vol. 184, pp. 587-590.visited on: 5/6/2022, 4:01 PM.
 15. Lemley, Mark, Mckenna, Mark (2010). Irrelevant confusion, *Stanford Law Review*, Vol. 62: 413-454. visited on: 4/27/2022, 5:23 PM.
 16. Madani, Mahsa, Farokhi, Zohreh(2019). Comparative study on conditions of the infringement of trademark in Iran and U.S. law, *Private law research*, No. 24, Fall, pp: 95-121 (In Persian).
 17. Malekzade, Fatemeh(2020). The criteria of the confusion and diagnosis of the actual trademark and non-actual trademark emphasis on Iran procedure, MSc thesis, Faculty of Law & Political science, Allameh tabataba'i University (In Persian).
 18. Mirhosseini, Seyyed hassan(2016). Trademark law, Second edition, Teheran: Mizan legal foundation (In Persian).
 19. Omi, Mohammad Hassan(2022). Intellectual property in Iran procedure, Second edition, Teheran: Mizan legal foundation (In Persian).
 20. Powell, Connie Davis (2012). We all Know it's a Knock Off - Re-Evaluating the Need for the Post-Sale Confusion Doctrine in Trademark Law, *North Carolina Journal Of Law&Technology*, Vol. 14, Issue.1, pp. 1-42. Visited on:5/6/2022, 5:16 PM.
 21. Robins, Mark D. (2004). Actual Confusion in Trademark Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through A Fctor-Based Approach to Valuing Evidence,

- Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 2, Issue 2, pp. 1-123. Visited on: 4/18/2022, 3:43 PM.
22. Rothman, Jennifer (2005). Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law, *CARDOZO LAW REVIEW*, Vol. 27:1, pp. 105-191. Visited on: 5/10/2022, 9:40 PM.
23. Sadeghi, Mohsen, Shamshiri, Sadegh(2015). The basics of the protection of trademark in view of search cost consumer, *Journal of legal research*, No. 68, Winter, pp: 77-105 (In Persian).
24. Scott, Paul G (2001). A Tale of Confusion: How Tribunals Treat The Presence and Absence of Evidence of Actual Confusion in Trademark Matters, *Victoria University of Wellington Law Review*, Vol. 32, No 1, pp. 75-102. Visited on: 4/26/2022, 3:07 PM.
25. Shakeri, Zahra, Habiba, Saied, Soheyila, Noorali(2017). Protection of the design and the labelling of the goods in intellectual property's branches. *Journal encyclopedia of economic law*, No. 9, spring and summer, pp: 90-111 (In Persian).
26. Shakeri, Zahra, Soheyila, Noorali(2019). Trade dress: frequent view to trademark law, *Comparative law*, No.2, Fall and winter, pp: 90-127 (In Persian).
27. Sprigman, Christopher, Raustiala, Kal (2018). Rethinking Post-Sale Confusion, *The law journal of the international trademark association*, Vol. 108 No. 3, pp. 881-903. Visited on: 11/18/2022, 4:21 PM.
28. Stolte, Keith M.(1997). Remediating Judicial Limitations on Trademark Remedies: Monetary Relief Should Not Require Proof of Actual Confusion, *Denver Law Review*, Vol.75, Issue 1, pp. 229-252. Visited on: 4/28/2022, 1:53 AM.
29. Tushnet, Rebecca(2015). What's the Harm of Trademark Infringement, *Akron Law Review*, Vol. 49, Issue.3, pp. 627-646. Visited on: 3/24/2022, 1:16 PM.
30. Zixin, Shan(2018). *Confusion Or Likelihood Of Confusion?(Trademark Infringement In China and EU)*, Master's Thesis 30 ECTS, UPPSALA University, Available at: <http://uu.diva-portal.org>. visited on:5/29/2021, 9:51 PM.