

A Comparative Review of the Registrability of Functional Features in Trademark Law and its Impacts on patient Health and Competition in the Pharmaceuticals.

Alireza Jabbari

LLM, Intellectual Property law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Mohammad Reza Parvin*

Assistant Professor, Intellectual Property law, Department of Microbial Biotechnology, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

Shahrouz Shokraie

Ph.D. Student, Private Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Mazandaran.

Abstract

Trade dress, as an examples of non-traditional trademarks, is defined as a product's total image or overall appearance. To be protectable, trade dress must be nonfunctional. Currently many pharmaceutical companies registered mostly shapes, colors, and color combinations of their pharmaceutical products as trade dress. However, some national courts invoking the functionality doctrine, have revoked or invalidated the pharmaceutical trade dress for competitive reasons or those associated with patients' health. This paper using library resources and analytical-comparative method seeks to review and compare the legislative approaches adopted by Iran and other countries on the registrability of trade dress in the pharmaceutical field and to examine the capacities of the functionality doctrine to prevent anti-competitive

* Corresponding Author: mrparvin@abrii.ac.ir

How to Cite: xxxxxxxx

effects and risks related to the patients' health. The findings indicate that according to Article 32 of the 2007 Iranian Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks and Article 105 of the new Industrial Property Parliamentary Plan, it is possible to register trade dress for pharmaceuticals, nevertheless, there is no provision regarding the exclusion of functional features from the scope of trademark protection. Failure to recognize functionality doctrine in the present legislations may have adverse effects on competition and patients' health. Therefore, it is appropriate to review and amend existing regulations.

Keywords: Trade Dress, Functionality Doctrine, Generic Substitution, Patient Adherence, Placebo Effects.

تاملی تطبیقی بر قابلیت ثبت ویژگی‌های عملکردی در حقوق علائم تجاری و آثار آن بر سلامت بیمار و رقابت در حوزه دارویی

علیرضا جباری

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی، تهران،
ایران.

محمد رضا پروین *

استادیار حقوق مالکیت فکری، بخش بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
کرج، ایران.

شهرز شکرایی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله آملی، آمل، مازندران.

چکیده

قابلیت ثبت لباس تجاری به عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیر سنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده‌اند، با این وجود، محاکم برخی از کشورها با استناد به دکتترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی یا دلایل مرتبط با سلامت بیماران اقدام به لغو یا ابطال لباس تجاری داروها نموده‌اند. لذا در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیلی-تطبیقی، ضمن بررسی رویکرد قانونی ایران و سایر کشورها در خصوص قابلیت ثبت لباس تجاری در حوزه دارویی، ظرفیت‌های دکتترین عملکردی در پیشگیری از آثار ضد رقابتی در این حوزه و مخاطرات مرتبط با سلامت بیماران مورد تجزیه و تحلیل گرفته

* نویسنده مسئول: mrparvin@abrii.ac.ir

نام خانوادگی نویسنده اول و دوم (بیش از دو نویسنده نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران | ۴

است. یافته‌ها حاکی از این است که بر اساس ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ طرح جدید مالکیت صنعتی، امکان ثبت لباس تجاری وجود دارد، لیکن استثنای ویژگی‌های عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت در قوانین و مقررات کنونی پیش‌بینی نشده است. از آنجایی که اتخاذ چنین رویکردی ممکن است آثار نامطلوبی بر رقابت و سلامت بیماران داشته باشد، بازنگری در قوانین و مقررات کنونی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها: لباس تجاری، دکترین عملکردی، جایگزینی ژنریک، تبعیت بیمار، آثار دارونما.

مقدمه

علامت تجاری به عنوان یکی از ابزار ایجاد تمایز میان محصولات و خدمات بنگاه‌های مختلف در گذشته به کلمه، سمبل و لوگو محدود می‌شد، اما اخیراً اشکال جدیدی از علائم تجاری نظیر رایحه، صدا و رنگ، پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. در این میان، یکی از انواع علامت تجاری غیر سنتی^۱، لباس تجاری^۲ می‌باشد که منظور از آن، ظاهر کلی کالا است که علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت، می‌تواند به عنوان شناسه منبع^۳ عمل نماید.^۴ در ابتدا حمایت از لباس تجاری در نظام‌های حقوقی موضوعی غریب و خالی از قوت بود، اما به مرور زمان بسیاری از کشورها از حمایت دارندگان این علائم دریغ نورزیده و سعی در جبران کاستی‌های قانونی خویش داشته‌اند. با این وجود، بر مبنای دکتترین عملکردی، در مواردی که به دلایل سودمندی^۵ یا زیبایی شناختی^۶ رقابت کارآمد در بازار در گرو دسترسی تمام رقبا به ویژگی مورد نظر باشد، این ویژگی، عملکردی تلقی شده و امکان ثبت آن وجود نخواهد داشت.

از منظر تاریخی، در حوزه دارویی، تا اواسط قرن نوزدهم میلادی، داروها به شکل قرص کروی و به رنگ سفید تولید می‌شدند و استفاده از رنگ‌ها در داروهای تولیدی از دهه شصت میلادی رایج شد.^۷ در حال حاضر، توجه شایانی به لباس تجاری داروها شده و بسیاری از شرکت‌ها اقدام به ثبت شکل، اندازه و رنگ داروها در قالب لباس تجاری نموده‌اند. با این وجود، علائم این حوزه نیز از شمول دکتترین عملکردی مستثناء نبوده و هرگونه ویژگی

^۱ Non-traditional trademarks.

^۲ Trade dress.

^۳ Source Identifier.

^۴ زهرا شاکری و سهیلا نورعلی، «نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری»، دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی، دوره ۵، شماره ۲- شماره پیاپی ۱۰، (۱۳۹۷)، صص ۹۷-۹۸.

^۵ Utilitarian.

^۶ Aesthetic.

^۷ Anuja Saraswat & Kirit P. Mehta, "India: Colour As A Trade Dress In The Pharmaceutical Industry", Khurana and Khurana, (2022), available at: <https://www.mondaq.com/india/trademark/1157098/colour-as-a-trade-dress-in-the-pharmaceutical-industry>. last visited December 5, 2022.

ظاهری دارو که بسته به مورد، واجد عملکرد زیبایی‌شناختی یا سودمند باشد، مشمول ممنوعیت‌های قانونی شده و امکان ثبت آن وجود نخواهد داشت.

با توجه به خلاء تحقیقاتی در این زمینه، مقاله حاضر با روش تحقیق تحلیلی - تطبیقی بر آن است به این پرسش‌ها پاسخ دهد که قانونگذار ایران در قبال حمایت از لباس تجاری و استثنای ویژگی‌های عملکردی از حیطة علائم تجاری قابل ثبت چه رویکردی دارد؟ عدم پیش‌بینی استثنای ویژگی‌های عملکردی واجد چه آثاری بر رقابت کارآمد در بازار و سلامت بیماران است؟ عدم پیش‌بینی این استثناء چه آثاری بر جایگزینی ژنریک و استمرار بخشی به حقوق ناشی از اختراع دارد؟ آیا وجود گزینه‌های جایگزین و مرتفع شدن نیاز رقابتی به یک ویژگی عملکردی، امکان ثبت آن ویژگی را برای یک بنگاه ممکن می‌سازد؟ آیا امکان استناد به ادراک مصرف‌کننده و حقوق انحصاری پیشین در راستای اثبات عملکردی بودن یک ویژگی وجود دارد؟

بررسی این چالش‌ها به این دلیل واجد اهمیت است که با ملحوظ داشتن قوانین و مقررات کنونی، علیرغم قابلیت ثبت لباس تجاری، در بعد تقنینی تاکنون توجهی به استثنای ویژگی‌های عملکردی از حیطة علائم قابل ثبت نشده است. لذا در راستای پاسخ به پرسش‌های پیش‌گفته، در مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تطبیقی سعی شده است در هفت گفتار ضمن بررسی مبانی و مفهوم نهاد لباس تجاری و دکترین عملکردی در حوزه دارویی، چالش‌های رقابتی و پیامدهای نامطلوب مربوط به سلامت بیماران که ممکن است از عدم پیش‌بینی قانونی این استثناء ناشی گردد، تشریح شود. لازم به ذکر است که گستره موضوعی مقاله حاضر بر طرح شکل و رنگ داروهایی که در اشکال دارویی جامد، نظیر قرص و کپسول در بازار وجود دارند، متمرکز بوده و سایر اشکال دارویی، نظیر داروهای استنشاقی، که طرح شکل و رنگ آنها در قالب بسته‌بندی محصول، و نه خود محصول دارویی جلوه گر می‌شود را دربر نمی‌گیرد.

۱. گستره حمایت از علائم تجاری در حوزه داروسازی

برخلاف مصادیق سنتی علامت تجاری داروها، نظیر کلمات، حروف و اعداد که بر روی دارو و بسته‌بندی آن درج می‌شود، در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های داروسازی، به ویژه در اتحادیه اروپا و آمریکا، در راستای متمایز ساختن محصولات خود اقدام به ثبت ویژگی‌های ظاهری محصولات دارویی، نظیر شکل، اندازه، رنگ دارو و یا ترکیبی از موارد پیش گفته، در قالب لباس تجاری نموده‌اند.^۱ اگرچه در قانون کشورها تعریفی از لباس تجاری ارائه نشده است، لیکن تعریف رایج لباس تجاری، تصویر و ظاهر کلی یک کالا می‌باشد^۲ که ممکن است شامل ویژگی‌هایی نظیر رنگ، شکل، ترکیبی از رنگ‌ها و مواردی از این دست باشد. قوانین کشورهایی نظیر آمریکا، هند، ژاپن، چین، برزیل، اتحادیه اروپا، استرالیا، آفریقای جنوبی و کانادا از لباس تجاری حمایت به عمل آورده‌اند.

رویکرد قانونی ایران در این خصوص را می‌توان با ملحوظ داشتن قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و طرح حمایت از مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار داد.

به موجب ماده ۱ قانون سال ۱۳۱۰، علامت تجاری شامل «هر قسم علامت اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیره...» می‌شد، با توجه به واژه «غیره» در این مقرر که نشان از تمثیلی بودن مصادیق علائم قابل ثبت در تعریف به عمل آمده، داشت و نیز تصریح بر «لفاف» (به معنای پوشش، بسته‌بندی و جلد) به عنوان یکی از مصادیق علائم قابل ثبت، قابلیت ثبت لباس تجاری مستفاد می‌گردید. در مقابل، قانون سال ۱۳۸۶ در بند (الف) ماده ۳۰ علامت تجاری را «هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص

^۱ Arul Scaria George & Mammen Kavya, "Non-traditional Trademarks in the Pharmaceutical Sector: Non-traditional Barriers to Access to Medicine?" *The Protection of Non-traditional Marks: Critical Perspectives*, Oxford University Press, (2017), 19, at 3. Irene Calboli, "Beyond Patents: The Problems of Non-Traditional Trademark Protection for Medicines and Health Technologies", *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, (2020), 51.1, at 2.

^۲ Barbara J. Phillips. et al, "How visual brand identity shapes consumer response." *Psychology & Marketing*, (2014), 31.3, at 226.

حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد» تعریف کرده و علائم غیر قابل رویت را از دامنه علائم تجاری خارج نموده است. با توجه به منطوق این مقرره، می‌توان گفت لباس تجاری و به طور کلی، علائم بصری که متضمن ویژگی‌های ظاهری کالا باشند، نظیر رنگ و شکل سه‌بعدی، در صورت تمایزبخش بودن، قابلیت ثبت دارند. این موضوع با توجه به بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده ۱۰۸ آیین‌نامه اجرایی قانون که ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد و ذکر سه‌بعدی بودن علامت، در صورت درخواست ثبت آن را لازم دانسته است، به روشنی مستفاد می‌گردد. لیکن مصاحبه انجام شده با کارشناس علامت تجاری مرکز مالکیت معنوی در مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ بیانگر این واقعیت است که اگرچه در زمان قانون سابق، مواردی از لباس تجاری، نظیر بطری نوشابه کوکاکولا در قالب علامت تجاری به ثبت رسیده‌اند^۱، لیکن پس از تصویب قانون ۱۳۸۶ و اختصاص موادی به حمایت از طرح صنعتی، تفکیک علامت تجاری و طرح صنعتی برای اداره مزبور دشوار شده و ویژگی‌های ظاهری و بسته‌بندی کالا صرفاً در صورتی که به عنوان علامت تجاری مورد ثبت قرار می‌گیرد که از یک سو، چنین ویژگی‌هایی به همراه کلمه، سمبل و لوگو باشند و از دیگر سو، این ویژگی‌ها سابقاً به عنوان طرح صنعتی مورد ثبت واقع شده باشند و مالک طرح صنعتی تقاضای ثبت طرح به عنوان علامت تجاری را به عمل آورد. با این وجود، رویه عملی مرکز مالکیت معنوی در این رابطه بر خلاف مقررات قانونی می‌باشد، زیرا با ملحوظ داشتن بند (الف) ماده ۳۰ قانون پیش‌گفته و نیز بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده ۱۰۸ آیین‌نامه اجرایی آن، اولاً، اناطه ثبت لباس تجاری به استفاده از کلمه، سمبل و لوگو در آن، بر خلاف مقررات پیش‌گفته است؛ زیرا رنگ، ترکیب رنگ‌ها و اشکال سه‌بعدی به تنهایی یا در ترکیب با سایر مصادیق علامت تجاری، امکان ثبت دارند، دوماً، با توجه به مقررات مزبور، لباس تجاری در صورت انطباق با شروط ماهوی، قابلیت ثبت دارد، لذا وضع شرط جدید و فراتر از مقررات قانونی مبنی بر لزوم ثبت مقدم ویژگی‌های ظاهری به عنوان طرح صنعتی، رویه‌ای خلاف قانون به شمار می‌آید.

^۱ زهرا شاکری و سهیلا نورعلی، همان، ص ۱۰۱-۱۰۲.

در مقابل، اگرچه ماده ۱۰۵ طرح جدید مالکیت صنعتی در تعریف علامت تجاری، تعریف بند (الف) ماده ۳۰ قانون سال ۱۳۸۶ را عیناً تکرار نموده، لیکن در بند ۱۳ ماده ۱۰۶ علامتی را که عین طرح صنعتی ثبت شده دیگری برای همان کالا یا خدمات باشد را از حیثه علائم قابل ثبت استثناء نموده است و از این حیث، در قیاس با قانون سال ۱۳۸۶، تمایل مقنن برای حمایت از ویژگی‌های ظاهری کالا به صورت روشن‌تری قابل استنباط است. بنابراین، با توجه به مقرر مرقوم، اولاً، همانند قانون سال ۱۳۸۶، ثبت ویژگی‌های ظاهری کالا به عنوان علامت تجاری منوط به استفاده از کلمه، سمبل و لوگو در آن نیست. دوم، همانند قانون سال ۱۳۸۶، ثبت ویژگی‌های ظاهری کالا به عنوان علامت تجاری منوط به ثبت پیشین ویژگی‌های موردنظر به عنوان طرح صنعتی نیست. لیکن در صورتی که ویژگی موردنظر سابقاً به عنوان طرح صنعتی مورد ثبت واقع شده باشد صرفاً مالک طرح صنعتی می‌تواند عین آن را به عنوان علامت تجاری ثبت نماید. برای مثال، جستجوی به عمل آمده در وب‌گاه مرکز مالکیت معنوی گویای این واقعیت است که در یک مورد، شکل قرص^۱ به عنوان طرح صنعتی مورد ثبت واقع شده است، لذا اگرچه اشخاصی غیر از مالک این طرح صنعتی، امکان ثبت ویژگی‌های ظاهری قرص را که «عین» طرح صنعتی ثبت شده باشد، به عنوان علامت تجاری نخواهند داشت، لیکن مالک از این حق برخوردار است.

۲. دکترین عملکردی: بایسته‌های مفهومی و رویکرد برخی از کشورها

بر مبنای دکترین عملکردی هرگاه ویژگی ظاهری با عملکرد کالا ارتباط تنگاتنگ داشته باشد و به دلایل مزایای رقابتی که از آن ناشی می‌شود، رقابت کارآمد در بازار در گرو دسترسی تمام رقبا به ویژگی مورد نظر باشد، این ویژگی، یک ویژگی عملکردی تلقی شده و امکان ثبت و برقراری حقوق انحصاری در خصوص آن وجود نخواهد داشت. در غیر این صورت، سایر رقبا از نظر توان رقابت، به دلایل غیر مرتبط با شهرت تجاری در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهند گرفت. دکترین عملکردی در اصل ریشه در رویه قضایی محاکم

^۱ طرح صنعتی مذکور با شماره ۲۸۹۳۴ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ برای شرکت اچ.لوندبک آ/اس به ثبت رسیده است.

آمریکا دارد و از این حیث در قیاس با سایر کشورها، آمریکا سابقه نسبتاً طولانی تری در عدم حمایت از ویژگی‌های عملکردی دارد، لیکن از منظر قانونی ویژگی‌های عملکردی در اصلاحاتی که در سال ۱۹۹۸ به عمل آمد به موجب شق (۵) بند (e) ماده ۱۰۵۲ قانون لنهم^۱ از حیثه علائم قابل ثبت استثنا شدند.^۲ با این وجود، مقررہ پیش گفته تعریف یا سنجہ‌ای از آنچه که ممکن است عملکردی تلقی گردد، ارائه نمی‌کند و صرفاً در بیان ایراداتی که منجر به امتناع از ثبت علامت می‌شوند، هرگونه علامتی که به طور کلی، عملکردی تلقی گردد را غیر قابل ثبت اعلام نموده است. در راستای برطرف نمودن این کاستی، دیوان عالی آمریکا در پرونده «Inwood»^۳ و پرونده «Traffix»^۴ دو معیار سودمندی و زیبایی‌شناختی را برای احراز عملکردی بودن مطرح نموده است.

بر مبنای معیار عملکرد سودمندی، یک ویژگی در صورتی عملکردی تلقی می‌شود که برای استفاده یا هدف کالا ضروری تلقی شده یا بر هزینه تولید و کیفیت آن تاثیرگذار باشد. به بیانی دیگر، در صورتی که ویژگی موردنظر در کارکرد کالا نقش کلیدی داشته باشد، موجب ارتقاء کارایی آن گردد، و یا به دلایل اقتصادی، نظیر کاهش هزینه تولید، واجد مزایای رقابتی باشد، مطابق با معیار سودمندی، عملکردی تلقی می‌گردد.^۵ برای مثال، رنگ نارنجی لباس غریق نجات به این دلیل است که در هنگام بروز خطر، فردی که لباس را پوشیده است، نمایان‌تر جلوه کند. از این‌رو، رنگ نارنجی به نوعی با عملکردی که کالا برای آن طراحی شده است، ارتباط تنگاتنگ دارد. لذا یک تولیدکننده لباس غریق نجات

¹ Lanham Act.

² Xiaoren Wang, "Aesthetic Functionality at a Crossroads: What a Troublesome Doctrine Can Learn from Its Past", *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, (2019), 19, at 375-376.

³ *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* (1982). 456 U.S. 844, 102 S. Ct. 2182, 72 L. Ed. (2d) 606, At 864.

⁴ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* (2001), 532 U.S. 23, 121 S. Ct. 1255, 149 L. Ed. (2d) 164, at 29-30.

⁵ Signe H. Naeve, "Heart Pills are Red, Viagra is Blue-When Does Pill Color Become Functional-An Analysis of Utilitarian and Aesthetic Functionality and Their Unintended Side Effects in the Pharmaceutical Industry", *Santa Clara Computer & High Tech. LJ*, (2010), 27, at 304-305.

نمی‌تواند رنگ نارنجی را برای محصول خود به ثبت برساند و رقیبان خود را از تولید لباس با این رنگ محروم سازد.^۱ علاوه بر این، شکل گرد توپ، یک ویژگی عملکردی است؛ زیرا این شکل ویژگی است که از ماهیت خود کالا ناشی می‌شود و شکل دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود. به همین دلیل، یک تولیدکننده نمی‌تواند نسبت به آن خواستار حمایت لباس تجاری شود؛ زیرا سایر رقبا نمی‌توانند توپ مستطیلی یا شش ضلعی تولید کنند و به این دلیل رقابت کارآمد در بازار تحت الشعاع قرار می‌گیرد. به طور مشابه، طرح خم (S) شکل مسواک ویژگی است که با عملکرد کالا، یعنی انعطاف پذیری بیشتر ارتباط مستقیم داشته و به این دلیل امکان ثبت آن به عنوان علامت تجاری وجود ندارد. همچنین، رنگ مشکی برای کلکتورهای انرژی خورشیدی و رنگ نقره‌ای برای پانل‌های عایق حرارتی ساختمان از منظر سودمندی عملکردی تلقی می‌شوند، زیرا رنگ مشکی به راحتی گرما را جذب می‌کند و رنگ نقره‌ای نور خورشید را منعکس کرده و نرخ جذب انرژی حرارتی را کاهش می‌دهد. برخلاف عملکرد سودمندی که بر ویژگی‌های فنی و مهندسی کالا متمرکز است، عملکرد زیبایی‌شناختی در مواردی مصداق دارد که ارزش زیبایی‌شناختی یک ویژگی، نظیر طرح مدولار مبل، شکل لامپ و شکل ظروف چینی، بدون اینکه به عنوان شناسه منبع عمل نماید، به دلایل غیر مرتبط با شهرت تجاری تولیدکننده، انگیزه مصرف‌کننده در انتخاب کالای خاص از میان کالاهای موجود در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. در این مورد هرچند طرح کالا از لحاظ معیار عملکرد سودمندی با ایرادی مواجه نیست، لیکن به دلیل نقش مهمی که در رقابت کارآمد تولیدکنندگان ایفا می‌کند، امکان ثبت و برقراری حقوق انحصاری در خصوص آن وجود ندارد.

در اتحادیه اروپا، برای نخستین بار ممنوعیت ثبت ویژگی‌های عملکردی در پاراگراف اول تا سوم شق (e) بند (۱) ماده ۷ دستورالعمل علائم تجاری سال ۱۹۸۸^۲ پیش‌بینی شد و در

^۱ علیرضا فصیحی‌زاده و همکاران، «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی»، مجله حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲، (۱۳۹۵)، ص ۶۳۰.

^۲ First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

حال حاضر، به موجب پاراگراف اول تا سوم شق (e) بند (۱) ماده ۴ دستورالعمل سال ۲۰۱۵ در خصوص تقریب قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با علائم تجاری^۱ و پاراگراف اول تا سوم شق (e) بند ۱ ماده ۷ مقرر شماره ۱۰۰۱ سال ۲۰۱۷ راجع به علامت تجاری اتحادیه اروپا^۲ علامتی که انحصاراً شامل شکل یا سایر ویژگی‌هایی باشد که از ماهیت خود کالا ناشی شود، شکل یا سایر ویژگی‌های کالا که برای به دست آوردن نتیجه فنی ضروری باشد و شکل یا سایر ویژگی‌هایی که ارزش قابل توجهی به کالا دهد به طور مطلق از حیطه علائم قابل ثبت استثنا شده است.

با این وجود، با بررسی قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی ۱۳۸۶ و طرح جدید حمایت از مالکیت صنعتی مشخص می‌گردد نظام حقوقی ایران با مفهوم دکترین عملکردی نا آشنا بوده و تاکنون در بعد تقنینی توجهی به آن مبذول نشده است. با توجه به اینکه حمایت از ویژگی‌های ظاهری کالا به خوبی از بند ۱۳ ماده ۱۰۶ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مستفاد می‌گردد، پیش بینی ماده‌ای در طرح مالکیت صنعتی که به موجب آن ویژگی‌های عملکردی از حیطه علائم قابل ثبت استثناء شوند، ضروری به نظر می‌رسد، زیرا ثبت ویژگی که به دلایل پیش گفته عنصر اساسی و ضروری کارکرد کالا یا موفقیت تجاری یک بنگاه به شمار می‌آید، علاوه بر ایجاد آثار ضد رقابتی، برهم زدن موازنه بازار و جلوگیری از رقابت کارآمد، ممکن است تحت شرایطی آثار نامطلوبی نظیر استمرار بخشی به حق اختراع را نیز گریبان گیر جامعه نماید. حال آنکه یکی از اصلی‌ترین اهداف نظام علائم تجاری، ترویج و حمایت از رقابت است و عدم موضع‌گیری در این موارد و اعطای انحصار به ویژگی‌های عملکردی، مانع جدی برای رقابت به شمار می‌آید.

۴. دکترین عملکردی در حوزه داروسازی

¹ Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

² Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

در صنعت داروسازی اگرچه از ویژگی‌های ظاهری داروها برای متمایز و منحصر به فرد ساختن محصولات دارویی استفاده می‌شود، لیکن به دلیل ماهیت خاص و متمایز این حوزه نسبت به دیگر صنایع، دکترین عملکردی چهره سنتی و پایای خود را از دست داده و رویه قضایی را وادار به پویایی و توجه به جنبه‌های خاص این صنعت، به ویژه تاثیر ویژگی‌های ظاهری داروها بر عملکرد بالینی مصرف‌کنندگان نموده است. لذا در مبحث حاضر دکترین عملکردی در حوزه داروسازی و آرایبی که توسط محاکم با استناد به معیار زیبایی‌شناختی و سودمندی صادر شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۱. عملکرد زیبایی‌شناختی

ویژگی‌های زیبایی‌شناختی علیرغم این واقعیت که به دلیل ماهیت غیر فنی، قادر به افزایش عملکرد کالا نیستند و تاثیری در هزینه تولید ندارند، لیکن به دلیل مزیت رقابتی که از آنها ناشی می‌شود، باید به طور مشترک توسط تمام رقبا مورد استفاده قرار گیرند و امکان برقراری حقوق انحصاری در خصوص آنها وجود ندارد. برای نمونه، اگرچه طرح رنگ، شکل، اندازه یا ترکیب موارد پیش گفته، تاثیری در ارتقاء اثربخشی دارو ندارد، لیکن ممکن است جلوه‌ای گیرا و دلپذیرتر از دارو در دید بیمار ایجاد نماید.^۱ در چنین وضعیتی، ویژگی‌های مورد نظر بدون اینکه در دید مصرف‌کننده به عنوان شناسه منبع عمل کنند، به دلایلی که صرفاً با ارزش زیبایی‌شناختی مرتبط است، انتخاب آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا به دلیل مزیت رقابتی ناشی از ویژگی‌هایی واجد عملکرد زیبایی‌شناختی، ثبت و برقراری حقوق انحصاری برای آنها دارای آثار ضد رقابتی در بازار خواهد بود.

عملکرد زیبایی‌شناختی اگرچه تاکنون در خصوص شکل داروها مصداق پیدا نکرده، لیکن در موارد معدودی در رابطه با رنگ داروها مطرح شده است. برای نمونه، در بیماران مبتلا به ریفلاکس معده^۲، نوعی بیماری که در آن اسید معده به مری بازگشت دارد، رنگ صورتی

¹ Justin Hughes, "Non-Traditional Trademarks and the Dilemma of Aesthetic Functionality" The Protection of Non-Traditional Marks: Critical Perspective (Irene Calboli and Martin Senftleben^{eds}. Forthcoming), Loyola Law School, Los Angeles Legal Studies Research Paper, (2017), 15, at 115.

² Gastric Reflux.

در قیاس با رنگ سبز روشن یا لیمویی رنگی دلپذیرتر تلقی می‌شود، چرا که این افراد با دیدن رنگ سبز روشن و یا لیمویی انتظار دارند با طعمی ترش و اسیدی مواجه شوند و در این حالت احساس درد و سوزش در معده خود خواهند داشت. لذا طبیعی خواهد بود که از نظر ذهنی تمایلی به انتخاب داروهایی با رنگ سبز روشن و لیمویی نداشته باشند.

این موضوع در پرونده «Norwich Pharmacal»^۱ بدین نحو مدنظر قرار گرفت که خواهان، تولید کننده مایع صورتی رنگ با نام تجاری پیتو بیسمول^۲ بود که برای درمان اختلالات معده استفاده می‌شد، به نحوی که به یاری تبلیغات گسترده، فروش این دارو در طول زمان افزایش یافته بود و تا سال ۱۹۵۵ شناخته‌شده‌ترین محصول دارویی برای درمان اختلالات معده به شمار می‌آمد. در مقابل، خواننده در سال ۱۹۵۵ اقدام به تولید و عرضه دارویی با نام پیسامار^۳ کرد که از نظر مواد موثره، طعم و رنگ مشابه داروی پیتو بیسمول بود. شواهد موجود در پرونده بیانگر این واقعیت بود که خواننده قبلاً در خصوص شگردهای فروش و تبلیغات انجام شده توسط خواهان تحقیقاتی را به عمل آورده و تولید و عرضه داروی پیسامار با انگیزه‌های رقابتی انجام شده و در تبلیغات این دارو، رنگ صورتی مورد تاکید قرار گرفته بود. با توجه به این موضوع، خواهان اقدام به طرح دعوی نقض علامت تجاری نمود، با این وجود، دادگاه به دلیل ارزش زیبایی شناختی رنگ صورتی برای بیماران مبتلا به اختلالات معده و عملکردی بودن آن، نقض را محقق ندانست و اذعان داشت رنگ صورتی برای کسانی که از ناراحتی‌های معده رنج می‌برند، رنگی دلپذیر بوده و متضمن عملکرد بالینی است، لذا چنانچه نسخه‌های ژنریک دارو در رنگ‌های دیگری تولید و عرضه شوند، تا آنجا که به بیماران مربوط می‌شود، اثربخشی درمانی یکسانی نخواهند داشت و چنین تأثیری ممکن است در بیمارانی که اختلالات روان‌تنی مانند اضطراب، افسردگی، ناتوانی جنسی، چاقی و درد دارند، آشکارتر باشد.

^۱ Norwich Pharmacal Company v. Sterling Drug, Inc. (1959). 271 F.(2d) 569. at 570-573.

^۲ Pepto Bismol.

^۳ Pepsamar.

۴-۲. عملکرد سودمندی

بر خلاف معیار زیبایی‌شناختی، استناد به معیار سودمندی و تلقی عملکردی بودن ویژگی‌های ظاهری داروها بستگی به یک علت یا جهت نداشته و از جهات گوناگونی، نظیر شکل و رنگی که از ماهیت خود دارو ناشی می‌شود، مانند رنگ طبیعی ماده شیمیایی و شکل رایج داروها، عملکردی بودن با استناد به تئوری کمبود و بروز عملکرد سودمند به دلایل نو پدید قابل بررسی است که در ادامه به ترتیب مورد بررسی واقع می‌شود.

۴-۲-۱. ممنوعیت ثبت شکل و رنگ رایج دارو

موضوع ممنوعیت ثبت شکل و رنگ رایج کالا به این دلیل که چنین ویژگی‌هایی بسته به مورد، ناشی از ماهیت خود کالا هستند یا موجبات سهولت استفاده، تولید، کاهش هزینه‌های تولید و جنبه‌های مشابهی که به مطلوبیت مواد یا کیفیت محصول مربوط می‌شود را فراهم می‌سازند، جنبه‌های عملکردی سودمندی هستند که واجد مزیت رقابتی تلقی شده و برقراری حقوق انحصاری در این خصوص، میدان کارزار رقابت را مبدل به جولانگاه یک بنگاه کرده و به دلیل موقعیت مسلط بازاری که از این انحصار ناشی می‌شود، سایر رقبا از میدان به‌در شده یا فعالیت آنها را با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. مصداق مهم این مورد را می‌توان در شکل رایج و رنگ طبیعی قرص‌ها مدنظر قرار داد. قرص‌ها اشکال دارویی جامدی هستند که از فشرده شدن ذرات ریز یک یا چند دارو و مواد افزودنی پدید می‌آیند. عدم انعطاف در دوز دارو، از مهم‌ترین معایب قرص‌ها به شمار می‌آید. برای مقابله با این مشکل در بسیاری از موارد با گذاشتن یک یا دو شیار بر روی قرص امکان تقسیم آن به دو یا چهار قسمت را فراهم می‌سازند.

این موضوع که آیا رنگ سفید، شیار روی قرص و شکل لبه‌های آن که طرح رایج دارو به شمار می‌آیند، ویژگی‌های عملکردی تلقی می‌شوند یا خیر، برای نخستین بار در آمریکا، در پرونده «Smith Kline»^۱ مطرح شد و دادگاه چنین ویژگی‌هایی را با استناد به معیار

^۱ Smith, Kline & French Laboratories v. Clark & Clark (1946). 157 F.2d (3d) 725. at 730-731.

سودمندی عملکردی تلقی نمود، زیرا طرح شیار قرص موجب تسهیل دو نیم شدن قرص شده و شکل لبه‌ها از خرد شدن قرص‌ها جلوگیری می‌کند و رنگ سفید، رنگ طبیعی ترکیب شیمیایی بود و تغییر این رنگ نیازمند داشتن دانش فنی خاص و انجام مراحل تولیدی اضافی بود که هزینه تولید قرص را به طور چشمگیری افزایش می‌داد. لذا ویژگی‌های مذکور به دلیل صرفه‌جویی در هزینه تولید و استفاده بهتر و آسان‌تر از محصول دارویی عملکردی به شمار آمد و انحصار در ویژگی‌های مذکور مانع از رقابت کارآمد در بازار تلقی گردید.^۱ بر خلاف رویه قضایی آمریکا، به طور کلی در اتحادیه اروپا تصمیمی در خصوص عملکردی بودن رنگ طبیعی قرص اتخاذ نشده است. با این وجود، در سال ۲۰۰۵ دادگاه تجدیدنظر ورسای خصوصیت شکستن قرص و کلا شکل ظاهری قرص را عملکرد فنی تلقی ننمود و به این ترتیب این رای راه را برای سایر اشکال قرص‌ها باز کرد تا بتوانند به عنوان علامت تجاری به ثبت رسند.^۲ با این همه، تصمیم دادگاه تجدیدنظر ورسای در غیر عملکردی دانستن شکل ظاهری قرص به این دلیل قابل انتقاد است که عدم انعطاف در دوز دارو، از مهم‌ترین معایب قرص‌ها به شمار می‌آید لذا در صورت ثبت طرح کلی قرص به عنوان علامت تجاری و ایجاد انحصار در این مورد، طرح جایگزینی وجود ندارد تا از این طریق بتوان بر عدم انعطاف در دوز دارو و تقسیم قرص به چند قسمت دست یافت، مگر اینکه گفته شود در چنین وضعیتی سایر رقبا باید قرص‌های متعدد با دوزهای متفاوت تولید کنند تا نیاز به شیار برای تقسیم قرص به دو یا چند قسمت مرتفع گردد. با این همه، اگرچه اتخاذ چنین راهبردی در ظاهر نیاز رقابتی به شکل رایج قرص را بر طرف می‌سازد، لیکن موجب موجه جلوه نمودن اعطای حقوق انحصاری به یک بنگاه در خصوص ویژگی عملکردی و تضعیف موقعیت رقبا نخواهد شد. در این مورد حتی می‌توان انتظار داشت نهادهای ذیربط، نظیر سازمان غذا

^۱ Naeve, op.cit. at 317.

^۲ سوره صادقی، علائم تجاری غیرسنتی، مجله پژوهش‌های حقوقی، دوره ۹، شماره ۱۷، (۱۳۸۹)، صص ۵۷۳-۵۷۴.

و دارو بسته به مورد، رنگ طبیعی و شکل رایج داروها را به عنوان استاندارد صنعتی در حوزه داروسازی اعلام نماید.

در حقیقت، در این مورد، اینکه ویژگی مورد نظر به عنوان شناسه منع عمل می کند یا خیر، حائز اهمیت نمی باشد بلکه بر مبنای نظریه رقابت^۱ هر آنچه که نقش مستقیم در تسهیل تولید یا کاهش هزینه های تولید داشته باشد یا امکان استفاده آسان تر از کالا را فراهم آورد، مشمول ممنوعیت های ثبت شده و برقراری حقوق انحصاری موجبات سلطه یک بنگاه بر بازار و تضعیف موقعیت رقبا را فراهم می سازد. برای مثال، در پرونده ای^۲ که در سال ۲۰۱۵ در اتحادیه اروپا مطرح شد برچسب پوستی^۳ برای درمان بیماری آلزایمر به این دلیل عملکردی و غیر قابل ثبت اعلام شد که شکل گرد آن امکان بسته بندی و ذخیره سازی آسان را فراهم می ساخت، لایه های پلاستیکی کناری آن موجب استفاده آسان در بدن می شد، قسمت دایره ای شکل مرکز برچسب با حرکت بدن سازگار بود و در قیاس با سایر شکل های موجود، چسبندگی بهتر بر روی پوست را فراهم می ساخت. علاوه بر این، در حوزه دارویی، دکترین عملکردی صرفاً محدود به ویژگی ظاهری خود دارو نبوده و ممکن است موجبات غیر قابل ثبت شدن هرگونه ابزار جانبی، نظیر شکل قاشق که برای مصرف یا مخلوط کردن چند داروی مایع مورد استفاده قرار می گیرد^۴، را نیز فراهم آورد.

۲-۲-۴. سودمندی رنگ دارو با استناد به نظریه کمبود

موضوع دیگر در این خصوص را می توان در قابلیت ثبت رنگ هایی که رنگ طبیعی دارو نیستند، لیکن نشان دهنده طعم خاصی می باشند، مورد بررسی قرار داد. این موضوع غالباً تحت عنوان عملکرد سودمندی مورد بحث قرار گرفته و بسیاری با استناد به نظریه کمبود^۵ قائل به عدم قابلیت حمایت از چنین رنگ هایی شده اند. به موجب نظریه کمبود، تعداد رنگ ها در

^۱ Competition Theory.

^۲ Novartis AG v. SK Chemicals GmbH (2015). "Device of a Square (fig.)," Case R2342/2014-5 (EUIPO Fifth Board of Appeal), at 58-76.

^۳ Patch.

^۴ In re Wladimir Poljanskii (2017). "Shape of a spoon (3D)," Case R0582/2017-5 (EUIPO Fifth Board of Appeal), at 27.

^۵ Scarcity Theory.

جهان محدود است و چنانچه بعضی از رنگ‌ها به ثبت برسند، استفاده سایر رقیبان و همچنین عموم مردم از رنگ‌ها با محدودیت قابل توجهی روبرو می‌شود.^۱ اگرچه تاکنون رنگ داروها با استناد به این نظریه، عملکردی تلقی نشده است، با این وجود، برخی^۲ با تنقیح مناط از رای‌ی که در پرونده «Dippin»^۳ صادر شده است قائل بر شمول این نظریه در حوزه دارویی نیز شده‌اند. در این پرونده دادگاه رنگ‌های استفاده شده در بستنی را به این دلیل عملکردی تلقی نمود که طعم خاصی را در ذهن مصرف‌کننده مجسم می‌ساختند. در حوزه داروسازی، به ویژه در خصوص قرص‌های حل‌شونده تعداد انگشت‌شماری از رنگ‌ها، نظیر رنگ لیمویی برای نشان دادن طعم لیمو، رنگ نارنجی برای طعم پرتغال، رنگ سبز برای طعم نعناع، رنگ قرمز برای طعم توت‌فرنگی و مواردی از این دست وجود دارند که نشان‌دهنده طعم خاص تلقی می‌شوند و از این رو، به دلیل وجود محدودیت در تعداد چنین رنگ‌هایی، رقابت کارآمد در بازار در گرو دسترسی تمام رقبای آنها بوده و برقراری حقوق انحصاری در خصوص چنین رنگ‌هایی منجر به بروز آثار ضدرقابتی در بازار خواهد شد.

۴-۲-۳. بروز عملکرد سودمند به دلایل نو پدید

در خصوص شکل و رنگ دارو، این امکان وجود دارد که چنین ویژگی‌های در زمان ثبت ویژگی‌های عملکردی به شمار نیایند، لیکن به مرور زمان و به دلایلی که ممکن است به تدریج حادث شوند، مبدل به ویژگی‌های عملکردی گردند و واجد آثار نامطلوب بر تبعیت بیماران از درمان، اثربخشی دارو و عدم امکان جایگزینی ژنریک باشند. در چنین حالتی آثار نامطلوب تلفیقی از موضوعات رقابتی و سلامت بیماران است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۲-۳-۱. تبعیت از درمان

^۱ علیرضا فصیحی‌زاده و همکاران، همان، ص ۶۳۶.

^۲ Naeve, op.cit. at 330.

^۳ Dippin'Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution (2004). 369 F.(3d) 1197. at 1203.

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، تبعیت از درمان^۱ میزان انجام رفتار فرد شامل مصرف دارو، رعایت رژیم غذایی یا تغییر در شیوه زندگی مطابق با توصیه‌های ارائه شده توسط کارکنان مراقبت از سلامت است.^۲ میزان تبعیت از درمان به طور واضح بر روی پیامدهای بالینی بیماران تاثیرگذار بوده و عدم تبعیت درمانی، به طور مستقیم با پیامدهای بالینی وخیم تر مرتبط است.^۳ بر اساس مطالعات انجام شده، چنانچه ویژگی‌های ظاهری داروی اصلی و نسخه ژنریک متفاوت باشند، تحت شرایطی این امکان وجود دارد که بیماران تمایلی به مصرف داروهای ژنریک نداشته و حتی به دلیل تردیدهایی که نسبت به اثربخشی دارو دارند، ممکن است برنامه دارویی تجویز شده خود را قطع کنند.^۴ زیرا بیمارانی که طی سالیان متمادی به طور پیوسته داروهایی با رنگ و شکل مشخصی را مصرف نموده‌اند عمیقاً به ویژگی ظاهری داروهای مصرفی خود عادت کرده و برای شناسایی داروها به رنگ و شکل آنها تکیه می‌کنند. چنین رویه‌ای به ویژه در میان بیمارانی که در طی روز چندین دارو را مصرف می‌کنند، نظیر افراد مسن، امری رایج است. بروز چنین وضعیتی سبب می‌شود لباس تجاری دارو برای استفاده یا هدف محصول دارویی ضروری تلقی شود. لذا در چنین وضعیتی لباس تجاری دارو در دید مصرف‌کننده به عنوان شناسه منبع عمل نکرده و از آن به عنوان نشانی برای کدگذاری و شناسایی خود محصول دارویی و مقادیر متفاوت دوز آن استفاده می‌شود و به جای اینکه شرکت تولیدکننده دارو را در ذهن او مجسم سازد، نوع خاصی از دارو، نظیر داروی فشار خون را به یاد او می‌آورد، به نحوی که حتی اگر نام دارو را فراموش شود، ویژگی‌های ظاهری دارو، نظیر قرص صورتی رنگ همواره در خاطر او ماندگار خواهد

^۱ Adherence to Treatment.

^۲ سپیده خانجانی و همکاران، «بررسی میزان تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲»، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره ۲۸، شماره ۳، (۱۴۰۰)، ص ۱۶۰.

^۳ مریم سادات هاشمی و همکاران، «عوامل مؤثر بر تبعیت از رژیم درمانی در بیماران تحت درمان^۳ با همو دیالیز: یک تحلیل محتوای کیفی». مجله پرستاری و مامایی، دوره ۱۸، شماره ۲، (۱۳۹۹)، ص ۱۴۲.

^۴ Scaria George, op.cit. at 12.

بود. علاوه بر این، توصیه نهادهای ذیربط نیز تاثیر قابل ملاحظه‌ای در این موضوع دارد، به نحوی که در آمریکا بنابر توصیه‌های سازمان غذا و دارو، اتحادیه مصرف‌کنندگان و موسسه روش‌های دارویی ایمن^۱ برای حصول اطمینان از اینکه داروی مناسب در زمان مناسب مصرف می‌شود، تمرکز بیماران باید بر ویژگی‌های ظاهری داروها معطوف شده و از مصرف هرگونه دارویی که دارای ظاهر متفاوت است، بدون کسب اطمینان از طریق پزشک یا سایر طرق حرفه‌ای، اجتناب شود.^۲ با توجه به اینکه پس از پایان مدت حمایت از حق اختراع، به دلیل وجود حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت تجاری، ژنریک‌سازان امکان تقلید از ویژگی‌های ظاهری داروهای اصلی را ندارند، به دلایل پیش گفته، در صورت ارائه داروهایی که واجد ویژگی‌های ظاهری متفاوتی هستند، به دلیل تردید بیماران نسبت به اثربخشی و عوارض جانبی داروهای جدید، از پذیرش آنها استنکاف می‌ورزند و یا در صورت پذیرش، ممکن است به طور کامل از برنامه دارویی تجویز شده تبعیت نکنند یا آن را کنار بگذارند. این موضوع به طور خاص بر روی بیماران قلبی عروقی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این تحقیق حاکی از این واقعیت است که احتمال عدم تبعیت و یا به طور کلی کنار گذاشتن رژیم درمانی میان بیمارانی که پیش از تغییر رنگ و شکل دارو، مصرف غیر مداوم از دارو داشته‌اند بیش از ۳۳ درصد و در میان بیمارانی که پیش از تغییر رنگ و شکل دارو، به طور مداوم از دارو استفاده می‌کرده‌اند، بیش از ۶۶ درصد بوده است^۳، امری که به طور اجتناب‌ناپذیری تشدید بیماری، افزایش مرگ و میر و هزینه مراقبت‌های بهداشتی را در پی خواهد داشت. البته چنین رویه‌ای همگانی نیست بلکه در دسته بیمارانی که وضعیت خاصی

¹ Institute for Safe Medication Practices.

² Alfred B Engelberg, "The case for standardizing the appearance of bioequivalent medications" *Journal of Managed Care Pharmacy*, (2011), 17.4, at 321. Alfred B Engelberg, "The case for standardizing the appearance of bioequivalent medications" *Journal of Managed Care Pharmacy*, (2011), 17.4, at 321.

³ Aaron S Kesselhei. et al, "Burden of changes in pill appearance for patients receiving generic cardiovascular medications after myocardial infarction: cohort and nested case-control studies", *Annals of internal medicine*, (2014), 161.2, at 101.

دارند، نظیر کهن سالان، افراد دارای معلولیت، موانع زبانی، اختلالات عملکردی، بی سواد یا کم سواد عمومیت دارد.

پرونده «Adderall»^۱ را می توان یکی از نمونه های مهمی تلقی نمود که در آن وضعیت خاص بیماران، به عنوان یک دلیل نوپدید سبب عملکردی شدن شکل و رنگ دارو شده است. در این پرونده، داروی Adderall با کاربرد درمان اختلال نقص توجه و بیش فعالی، ابتدائاً در دو دوز با رنگ و شکل متفاوت برای نشان دادن میزان دوز روانه بازار شده بود، به نحوی که قرص ها در دو دوز و رنگ ۱۰ میلی گرم (آبی گرد) و ۲۰ میلی گرم (نارنجی گرد) تولید می شد که در تصویر زیر ویژگی های ظاهری قرص ۱۰ میلی گرم، شامل دوز و رنگ نشان داده شده است:



متعاقباً این تنوع به هفت رسیده و میزان دوز هر کدام از داروها با رنگ و شکل خاص ۵ میلی گرم (آبی گرد)، ۷.۵ میلی گرم (آبی بیضی)، ۱۰ میلی گرم (آبی گرد)، ۱۲.۵ میلی گرم (نارنجی گرد)، ۱۵ میلی گرم (نارنجی بیضی)، ۲۰ میلی گرم (نارنجی گرد) و ۳۰ میلی گرم (نارنجی گرد) مشخص شده بودند. در تمامی موارد، در یک طرف قرص حروف «AD» (مخفف Adderall) و در طرف دیگر، بسته به اینکه میزان دوز قرص به چه میزان بود، یکی از دوزهای هفت گانه درج شده بود. پس از پایان مدت حمایت از حق اختراع، ژنریک سازان اقدام به تولید نسخه ژنریک دارو با شکل و رنگ مشابه نمودند، متعاقباً خواهان اقدام به طرح دعوی نقض علامت تجاری نمود، لیکن دادگاه با ملحوظ داشتن اهمیت استفاده از رنگ به عنوان نماد^۲ در بیماران مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی، در ذکر مبانی توجیهی عملکردی شدن رنگ و شکل قرص ها اذعان داشت، از آنجایی که بیماران

¹ Shire US Inc. v. Barr Laboratories, Inc. (2003), 329 F.3d 348 (3d), at 350-354.

² Color Coding.

مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی، بیش از حد بر نشانه‌های بصری متکی هستند، در مواردی که محصولات دارویی ژنریک که برای معالجه این اختلال استفاده می‌شوند دارای ویژگی‌های تشخیصی بصری مشابهی باشند، بیماران سردرگمی کمتری در شناسایی صحیح عامل و یا میزان دوز دارو خواهند داشت. با توجه به اینکه تقریباً تمام بیماران به میزانی از تیتراسیون دوز^۱ اولیه و تنظیم متناوب دوز دارو نیاز دارند، استفاده از رنگ به عنوان نماد در تمایز میان قرص‌های مخلوط نمک آمفتامین سطح قابل توجهی از عملکرد بالینی را در فرآیند تیتراسیون و تنظیم دوز به بیمار اعطا می‌کند، زیرا بسیاری از بیماران بزرگسال ممکن است دوزهای روزانه متعددی از قرص‌های نمک آمفتامین با میزان دوز متفاوت را مصرف نمایند.

علاوه بر این، در پرونده «Inwood»^۲ این موضوع بدین نحو مدنظر قرار گرفت که شرکت داروسازی Ives دارنده گواهی ثبت اختراع برای داروی سیکلاندا^۳ با کاربرد درمانی اتساع عروق بود که برای درمان طولانی مدت بیماری‌های عروق محیطی و مغزی به کار می‌رفت و در دو دوز ۲۰۰ میلی‌گرم در یک کپسول آبی با چاپ «Ives 4124» و ۴۰۰ میلی‌گرم در کپسول آبی و قرمز با چاپ «Ives 4148» تولید می‌شد. پس از انقضای مدت حمایت از حق اختراع ژنریک‌سازان اقدام به تولید نسخه ژنریک دارو، با استفاده از ترکیب دوز و رنگی که شرکت Ives در تولید دارو استفاده می‌کرد، نمودند. با توجه به این موضوع، شرکت مذکور اقدام به طرح دعوی نقض به طرفیت ژنریک‌سازان نمود لیکن دادگاه ضمن اینکه رنگ‌های مورد نظر را عملکردی تلقی نمود، اذعان داشت پس از انقضای حق اختراع نمی‌توان اعتقاد بر تعلق ویژگی عملکردی به دارنده گواهی ثبت اختراع داشت چرا که این ویژگی به خود محصول دارویی تعلق دارد. استدلال دادگاه در عملکردی تلقی شدن رنگ‌ها بر این مبنا استوار بود که شرکت مذکور از رنگ‌های مختلف برای نشان دادن مقادیر متفاوت دوز دارو استفاده می‌کرد و از این رو رنگ‌ها در دید بیماران به عنوان شناسه منبع عمل

^۱ Dosage Titration.

^۲ Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. (1982), 456 U.S. 844, 102 S. Ct. 2182, 72 L. Ed. (2d) 606, at 398-399.

^۳ Cyclandelate.

نمی‌کردند؛ به نحوی که از یک سو، بسیاری از بیماران، به ویژه بیمارانی که عادت داشتند داروها را در یک ظرف مخلوط کنند، در تمایز داروها به رنگ‌ها تکیه می‌کردند و از دیگر سو، افراد مسن رنگ‌ها را با اثر درمانی^۱ مرتبط می‌دانستند.

۲-۳-۲-۴. آثار نوسیبو و دارونما: تاثیر ویژگی ظاهری دارو بر اثربخشی دارو
آثار نوسیبو^۲ و دارونما^۳ به ترتیب، آثار مطلوب یا نامطلوب درمانی در زمینه‌های پزشکی یا آزمایشگاهی هستند که ممکن است پس از تجویز دارو، به دلیل مکانیسم‌های روان زیست‌شناختی^۴، مانند انتظارات و باورهای بیمار بروز نمایند.^۵ در حقیقت، ذهن می‌تواند اثر بسیار قدرتمندی بر پیکر انسان داشته باشد و حتی در برخی مواقع با پذیرش داروهایی که اثر درمانی واقعی ندارند، در درمان بیماری به بدن یاری رساند، لذا اثر دارونما، اثر درمانی روان‌زیست‌شناختی یا روانی فیزیولوژیکی نامشخصی است که دارونما، یا اثر بهبود تلقینی و خود انگیزه منتسب به دارونما ایجاد می‌کند.^۶ در مقابل، اثر نوسیبو زمانی اتفاق می‌افتد که انتظارات و باورهای منفی بیمار موجب شود دارو تأثیر یا اثربخشی مطلوب بر او را نداشته باشد.

ویژگی‌های ظاهری دارو، تحت شرایط خاص ممکن است بسته به مورد، موجب بروز آثار نوسیبو و دارونما شوند. در حقیقت، بیمارانی که طی سالیان متمادی به ویژگی‌های ظاهری داروهای مصرفی خود عادت کرده‌اند، اثربخشی درمانی را با ویژگی‌های ظاهری دارو مرتبط

^۱ Therapeutic Effect.

^۲ Nocebo.

^۳ Placebo.

^۴ Psychobiological.

^۵ Andrea WM Evers. et al, "Implications of placebo and nocebo effects for clinical practice: expert consensus", *Psychotherapy and psychosomatics*, (2018), 87.4, at 205. Noriyuki Namiki, "Clinical functionality required for orally disintegrating tablets selected as the next generation type", *Yakugaku Zasshi: Journal of the Pharmaceutical Society of Japan*, (2015), 135.2, at 237.

^۵ Therapeutic Benefit.

^۶ حسین اترک و مریم خوشدل روحانی، «دارونما و فریب بیمار»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۹، شماره ۴، (۱۳۹۳)، صص ۱-۲.

دانسته و در خصوص اثربخشی داروهایی که با ظاهر متفاوت ارائه می شوند، به دیده تردید می نگرند. به نحوی که در مواجهه با داروهای ژنریک با ظاهری متفاوت، به دلیل عدم پذیرش ذهنی دارو، از طریق آثار تلقینی و خود انگیزته مانع از بروز اثربخشی مطلوب می شوند. توصیه های کادر درمان نیز در این خصوص اثر بخش نبوده و حتی در صورت پذیرش دارو، به دلیل اثر نوسیبو، عملکرد بالینی و اثربخشی درمانی نسخه ژنریک دارو به طور چشمگیری کاهش می یابد.

این موضوع به طور خاص در بیماران مبتلا به بیماری صرع مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این واقعیت است نسخه ژنریک داروی ضد صرع با ویژگی های ظاهری متفاوت، علاوه بر اینکه به دلیل سردرگم شدن بیماران، عدم تبعیت آنها از رژیم دارویی را در پی داشته است، در قیاس با داروی اصلی به طور قابل ملاحظه ای واجد اثربخشی ضعیف تری بوده است. این موضوع سبب شده که برخی از ایالت های آمریکا در راستای حمایت از بیماران در برابر تشنج های ناگهانی، قوانینی را برای محدود کردن جایگزینی ژنریک داروهای ضد صرع به تصویب برسانند. علاوه بر این، در برخی از پرونده ها محاکم از آثار نوسیبو، دارونما و تاثیر آنها بر اثربخشی دارو به عنوان مبنایی برای تلقی عملکردی شدن رنگ و شکل دارو استفاده کرده اند. برای مثال، در پرونده «SK&F»^۱ کارشناسان منتخب از جانب دادگاه اذعان داشتند در مواردی که اندازه، شکل و رنگ داروهای ژنریک و داروهای اصلی یکسان باشند بیماران با اطمینان از اینکه تغییری در ترکیب شیمیایی دارو ایجاد نشده است، در خصوص اثربخشی داروهای ژنریک تردید نخواهند داشت. در مقابل، چنانچه بیماران با داروهای ژنریکی مواجه شوند که از نظر اندازه، شکل و رنگ با داروهایی که سابقاً مصرف می کرده اند یکسان نباشند، دچار اضطراب و سردرگمی

¹ Christine L. Fitzgerald & Mercedes P. Jacobson, "Generic substitution of levetiracetam resulting in increased incidence of breakthrough seizures", *Annals of Pharmacotherapy*, (2011), 45.5, at 205-206.

² SK&f, Co. v. Premo Pharmaceutical Lab. (1980), 625 F.2d 1055 (3d), at 1060-1061.

شده و واکنش منفی از خود بروز می‌دهند. علاوه بر این، در پرونده «Inwood» دادگاه صراحتاً اذعان داشت از دید بیماران، ثبات رنگ و شکل از نظر روانی به اندازه خود دارو اطمینان‌بخش و از نظر پزشکی سودمند است.

۵. جایگزینی ژنریک

از آنجایی که هزینه داروها تا حد زیادی از طریق نظام بهداشت عمومی باز پرداخت می‌شود، دولت‌ها معمولاً از طریق جایگزینی ژنریک^۲ در راستای رقابتی‌تر شدن بازار، ارزان شدن دارو و در نتیجه، تقلیل هزینه بهداشت عمومی در فرآیند رقابت، به نفع محصولات ژنریک مداخله می‌کنند؛ به نحوی که به محض انقضای مدت حمایت از اختراع داروی اصلی، پزشکان و داروخانه‌ها را الزام به تجویز و ارائه نسخه ژنریک دارو می‌کنند.^۳ در ایران با توجه به بند ۵ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جایگزینی ژنریک امری اجباری تلقی شده و در بند (د) تبصره ۲ ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) حمایت بیمه‌ای فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص داده شده است. با این وجود، چنانچه سیاست‌گذاران در برابر عدم حمایت از ویژگی‌های عملکردی نقش منفعل داشته باشند، علاوه بر اینکه رقابت کارآمد در بازار با چالش‌های جدی مواجه می‌شود، جایگزینی ژنریک نیز ممکن است با دشواری‌های جدی مواجه شود یا اساساً اجرای آن ممکن نباشد. زیرا در مواردی که لباس تجاری دارو به دلایل نوپدید، عملکردی شود و پس از انقضای مدت حمایت از اختراع

¹ Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. (1982), 456 U.S. 844, 102 S. Ct. 2182, 72 L. Ed. (2d) 606.

² Generic Substitution.

³ محمدرضا پروین و علیرضا جباری، «نقد رویکرد طرح مالکیت صنعتی در خصوص استثنای کاربرد درمانی جدید از حیطة اختراعات قابل ثبت با استفاده از حقوق تطبیقی و تأکید بر آثار علیرضا اقتصادی»، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره ۱۶، شماره ۵۷، (۱۴۰۱)، ص ۱۷. جباری، «چالش‌های حقوقی حمایت از داروهای هدف‌گذاری مجدد شده در نظام اختراعات و ارائه راهکارها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، (۱۳۹۹)، ص ۶۵.

دارو، ژنریک‌سازان به دلیل وجود حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت تجاری، امکان تقلید از لباس تجاری داروهای اصلی را نداشته باشند، تقید و پابندی بیماران به دارو اصلی امکان جایگزینی ژنریک را بسته به مورد، دشوار یا غیر ممکن خواهد کرد. در چنین وضعیتی، به دلیل عدم امکان اجرای جایگزینی ژنریک و ضعف ژنریک‌سازان در ورود به بازار، دارویی که مدت حمایت از اختراع آن منقضی شده است همچنان از موقعیت انحصاری در بازار سود خواهد برد و به دلیل غیبت رقبا در بازار، تغییری در قیمت آن ایجاد نخواهد شد.

شایان ذکر است که منطق حاکم بر معیار سودمندی بر منع توسعه مدت زمان حقوق انحصاری حق اختراع و مدل‌های مصرفی^۱ استوار است. به بیانی دیگر، در مواردی که یک ویژگی واجد عملکرد فنی باشد یا منجر به دستیابی یک نتیجه فنی شود، ویژگی موردنظر در صورت انطباق با الزامات قانونی، بسته به مورد، باید به عنوان مدل مصرفی یا اختراع مورد ثبت واقع شود که در هر حال، حقوق انحصاری در هر دو نظام مقید به زمان بوده و پس از انقضای این مدت دیگران امکان بهره‌برداری آزاد از آن را خواهند داشت. در مقابل، چنانچه این ویژگی در قالب علامت تجاری مورد ثبت واقع شود، با توجه به اینکه حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت تجاری، در صورت تمدید آن در مهلت قانونی و پرداخت هزینه‌های مربوطه، ابدی است، سایر رقبا برای همیشه از دسترسی به ویژگی که واجد عملکرد فنی است محروم مانده و از نظر توان رقابت، در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهند گرفت.^۲ برای نمونه در پرونده «Traffix»^۳ دیوان عالی آمریکا طرح دو فنر با مکانیسم ایجاد مقاومت در برابر نیروی باد برای ایستاده نگه‌داشتن علائم کنار جاده را، به این دلیل که سابقاً دو فنر مورد نظر به عنوان مدل مصرفی ثبت شده و مدت اعتبار گواهینامه‌ها منقضی شده بود عملکردی تلقی

^۱ Utility Models.

^۲Andrii Husakivskiy, "Legal Protection of Trade Dress: Comparative Analysis", Diss. Mykolo Romerio universitetas, (2019), at 55.56. Michael S. Mireles Jr, "Aesthetic Functionality", Tex. Intell. Prop. LJ, (2013), 21, at 166.167.

^۳ Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. (2001), 532 U.S. 23, 121 S. Ct. 1255, 149 L. Ed. (2d) 164, at 29-30.

کرد، چرا که از نظر دیوان ثبت دو فنر به عنوان مدل مصرفی دلیل متقن بر عملکردی بودن ویژگی‌های مورد نظر به شمار می‌آید و برقراری حقوق انحصاری در قالب علامت تجاری موجب می‌شد پس از انقضای مدت حمایت از مدل‌های مصرفی، طرح دو فنر وارد حوزه عمومی نشده و عموم از دسترسی به آن محروم باشند. علاوه بر این، در مواردی که موضوع حق اختراع فرآیند تولید کالا با شکلی خاص باشد، به محض انقضای مدت حمایت از حق اختراع علاوه بر فرآیند ساخت، شکل محصول نیز وارد حوزه عمومی شده و قابلیت ثبت به عنوان علامت تجاری را نخواهد داشت. برای نمونه در پرونده «Kellogg Co»^۱ طرح مربعی شکل غلات خرد شده غیر قابل ثبت اعلام شد، چرا که از نظر دادگاه با انقضای مدت حمایت از اختراع دستگاه خردکن (آسیاب) غلات، این فناوری در اختیار عموم قرار گرفته و به تبع آن، شکل خاص غلات خرد شده که از طریق فناوری مورد نظر قابل دستیابی بود نیز باید در دسترس عموم قرار می‌گرفت. به بیانی دیگر، ثبت شکل خاص غلات خرد شده به عنوان علامت تجاری و برقراری حقوق انحصاری در این خصوص، موجب می‌شد عموم امکان بهره‌برداری از فناوری که مدت حمایت از حق اختراع آن به پایان رسیده بود را نداشته باشند.

شایان ذکر است که در شرایط عادی بنگاه‌های نوپایی که به تازگی به میدان رقابت گام نهاده‌اند تمایل به تقلید از ویژگی‌های تجاری موفق اصلی‌سازان دارند، لذا به عملکردی بودن یا شدن یک ویژگی باید به عنوان یک استثنا نگریست و تحقق آن را منوط به انطباق موضوع با معیار و سنجه‌های قانونی نمود. بر همین اساس، در هر مورد که موقعیت مسلط یک بنگاه در بازار ناشی از شهرت تجاری آن باشد نمی‌توان با تمسک به دکترین عملکردی، رقبا را مجاز دانست تا با سوار شدن بر شهرت تجاری آن بنگاه، سهم بازاری محصول دارویی را به خود اختصاص دهند. علاوه بر این، حمایت از لباس تجاری داروها فی نفسه تعارضی با نهاد جایگزینی ژنریک ندارد، زیرا به موجب بند ۵ سیاست‌های کلی سلامت، شرکت‌های داروسازی مجاز هستند به منظور فراهم شدن امکان ردیابی محصولات خود توسط

^۱ Kellogg Co. v. National Biscuit Co. (1938), 305 U.S. 111, 59 S. Ct. 109, 83 L. Ed. 73, at 116-120.

سازمان‌های نظارت‌کننده و همچنین شناسایی آن توسط تجویزکنندگان و مصرف‌کنندگان، با تغییر در شکل و رنگ داروهای تولیدی، استفاده از بسته‌بندی‌های مختلف برای داروهای تولیدی خود هویت مستقل و قابل شناسایی ایجاد کنند.

۶. وجود گزینه‌های جایگزین

با توجه به منطق حاکم بر دکتترین عملکردی که تضمین رقابت کارآمد در بازار می‌باشد، یکی از پرسش‌های مهم مطرح شده در این خصوص، وجود گزینه‌های جایگزین برای رقبا و تاثیر آن بر قابلیت ثبت ویژگی‌های عملکردی است. به دیگر سخن، چنانچه علاوه بر ویژگی که تقاضای ثبت آن به عمل آمده یا مورد ثبت واقع شده است، گزینه‌های جایگزینی برای رقبا وجود داشته باشد تا از این طریق نیاز رقابتی به ویژگی مورد نظر مرتفع گردد، در صورت برقراری حقوق انحصاری برای ویژگی مورد نظر رقابت در بازار تحت‌الشعاع قرار نمی‌گیرد. برای نمونه، اگرچه از دید بیماران مبتلا به ریفلاکس معده رنگ صورتی، رنگی دلپذیر تلقی می‌شود، لیکن سایر رقبا امکان انتخاب و ثبت رنگ‌های جایگزین دیگر، به ویژه رنگ‌های نزدیک به رنگ صورتی را دارند. لذا برقراری حقوق انحصاری برای رنگ صورتی، به دلیل وجود گزینه‌های جایگزین و مرتفع شدن نیاز رقابتی از این طریق، اخلاقی در رقابت ایجاد نخواهد کرد.

رویه قضایی اتحادیه اروپا در این خصوص به نحوی است که در ارزیابی عملکردی بودن یک ویژگی، گزینه‌های جایگزین مدنظر قرار نمی‌گیرد^۱ زیرا علاوه بر اینکه پاراگراف اول تا سوم شق (e) بند (۱) ماده ۴ دستورالعمل سال ۲۰۱۵ و پاراگراف اول تا سوم شق (e) بند ۱ ماده ۷ مقرر شماره ۱۰۰۱ سال ۲۰۱۷ ویژگی‌های عملکردی را به صورت مطلق از حیثه علائم قابل ثبت استثناء نموده است، منطق حاکم بر دکتترین عملکردی در اتحادیه اروپا کمک به ایجاد نظام رقابت سالم و عادلانه از طریق منع توسعه مدت زمان حقوق انحصاری

¹ In re Studex Corporation, "Shape of Piercing Cartridge (3D) (2018)," Case R1877/2017-2 (EUIPO Board of Appeal), at 24.

ناشی از حق اختراع عنوان شده است.^۱ در آمریکا نیز رویکرد واحدی در این خصوص وجود ندارد، به نحوی که برخی از محاکم^۲ وجود گزینه‌های جایگزین را مدنظر قرار نداده و فارغ از اینکه نیاز رقابتی برای ویژگی موردنظر وجود دارد یا خیر، به محض احراز این موضوع که یک ویژگی عملکردی تلقی گردد، آن را غیر قابل ثبت اعلام می‌کنند. در مقابل، برخی از محاکم^۳ در احراز این موضوع، خود را مبسوط‌الید دانسته و در احراز عملکردی بودن یک ویژگی وجود گزینه‌های جایگزین را مدنظر قرار می‌دهند. در حال حاضر اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا^۴ نیز در احراز عملکردی بودن علامتی که تقاضای ثبت آن به عمل آمده است وجود گزینه‌های جایگزین را لحاظ می‌کند. با این وجود، به دلیل فقدان هرگونه معیار قانونی در این خصوص، محاکم در صورت احراز وجود برخی از جایگزین‌ها، در تعیین اینکه چه تعداد جایگزین باید وجود داشته باشد تا نیاز رقابتی به یک ویژگی مرتفع گردد، با چالش مواجه هستند؛ به نحوی که در برخی از پرونده‌ها با احراز سه جایگزین^۵ و در برخی دیگر^۶ با احراز پنجاه جایگزین نیاز رقابتی به ویژگی مورد نظر منتفی تلقی شده و در پرونده‌ای دیگر^۷ احراز دوازده الی پانزده جایگزین موجبات اقناع دادگاه را فراهم نساخته است.

¹ Junjie Zheng, "Should the Functionality Doctrine Apply to All Kinds of Trademarks? View from a Comparative Analysis of the US and the EU Approaches", MIPLC Master Thesis Series, (2013). at 17-22.

² Sweet Street Desserts, Inc. v. Chudleigh's Ltd. (2014), 69 F. Supp. (3d) 530, at 543.

³ STEVEN MADDEN, LTD. v. Laurent (2019), No. 18-CV-7592 (VEC) (S.D.N.Y), at 9.

⁴ James J. Aquilina, "Non-Functional Requirement for Trade Dress: Does Your Circuit Allow Evidence of Alternative Designs?" available at: <https://www.quarles.com/content/uploads/2020/05/Non-Functional-Requirement-for-Trade-Dress.pdf>. last visited October 08, 2022.

⁵ Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Cox, 732 F.2d 417 (5th Cir. 1984).

⁶ Eco Mfg. LLC. v. Honeywell Intern., Inc., 357 F.3d 649 (7th Cir. 2003).

⁷ Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc., 653 F.2d 822 (3d Cir. 1981).

به اعتقاد برخی^۱ مدنظر قرار دادن گزینه‌های جایگزین در ارزیابی عملکردی بودن، به این دلیل که در هر مورد جایگزین‌هایی برای ویژگی مورد نظر وجود خواهد داشت، در اغلب موارد منجر به غیر عملکردی تلقی شدن یک ویژگی عملکردی خواهد شد، با این وجود به نظر می‌رسد در احراز عملکردی بودن یک ویژگی نباید صرفاً «کمیت» جایگزین‌ها مدنظر قرار گیرد، بلکه محور بررسی‌ها باید بر «کیفیت» جایگزین‌ها نیز معطوف گردد، به نحوی که جایگزین‌های موجود بسته به مورد، باید از نظر معیار سودمندی یا زیبایی‌شناختی با ویژگی مورد نظر هم‌تراز باشند. لذا در مواردی که دستیابی به نتیجه فنی مورد نظر از طریق جایگزین‌های موجود مستلزم هزینه تولید بالاتری باشد یا ارزش زیبایی‌شناختی جایگزین‌ها در قیاس با ویژگی مورد نظر در یک سطح نباشد و به این دلیل انتخاب مصرف‌کننده را به نحو مطلوب تحت الشعاع قرار ندهد، می‌توان گفت گزینه‌های موجود جلوه‌ای صوری از جایگزینی دارند و به معنای واقعی نیاز رقابتی به ویژگی مورد نظر را بر طرف نساخته و رقابت کارآمد در بازار همچنان در گرو دسترسی آزاد رقبا به آن ویژگی است.

با این همه، در ارزیابی هر یک از دو رویکرد، به نظر می‌رسد موضع اتحادیه اروپا با اهداف دکرترین عملکردی انطباق بیشتری دارد، زیرا به بهانه وجود گزینه‌های جایگزین نمی‌توان استمرار بخشی به حق اختراع را موجه تلقی نمود. علاوه بر این، همانطور که پیش از این عنوان شد، در برخی از موارد مجموع رنگ و شکل داروها به دلیل اینکه واجد عملکرد بالینی هستند از منظر معیار سودمندی عملکردی به شمار می‌آیند، لذا احراز گزینه‌های جایگزین دیگر در این مورد، به این معنا خواهد بود که علاوه بر شکل و رنگ مورد نظر، بسته به مورد، شکل و رنگ‌های دیگری وجود دارند که از طریق آنها امکان دستیابی به عملکرد یا نتیجه فنی (عملکرد بالینی) یکسانی وجود دارد و این موضوع فی‌نفسه به معنای عملکردی بودن گزینه‌های جایگزین موجود است.

به یاری قیاس مساوات می‌توان این موضوع را در عملکرد زیبایی‌شناختی نیز صادق دانست؛ به نحوی که جایگزین‌های موجود باید از منظر ارزش زیبایی‌شناختی با ویژگی مورد نظر در

¹ Mark P. McKenna, "Fixing Functionality in Design Patent Law", Berkeley Technology Law Journal, Forthcoming, (2021), at 206.

یک سطح باشند و به همان اندازه انگیزه و انتخاب مصرف کننده را تحت الشعاع قرار دهند. در صورت وجود چنین شرایطی می توان گفت جایگزین های موجود نیز ویژگی های عملکردی به شمار می آیند که باید مشمول ممنوعیت های ثبت شوند.

۷. ارزش اثباتی ادراک مصرف کننده، حقوق انحصاری پیشین و معیارهای

تکمیلی

با توجه به اینکه یکی از اهداف نظام علائم تجاری حمایت از مصرف کننده در برابر سردرگم شدن در ارتباط با منبع کالا یا خدمات است، بسیاری از جنبه های این نظام از دید مصرف کنندگان مورد قضاوت قرار می گیرد. با ملحوظ داشتن این موضوع، پرسش درخور تامل این است که آیا باید در احراز عملکردی بودن علامتی که تقاضای ثبت آن به عمل آمده یا به ثبت رسیده است، ادراک مصرف کننده دخالت داده شود؟ در پاسخ به این پرسش باید به این واقعیت توجه شود که منطق این دکترین بر حمایت از رقابت کارآمد از طریق منع اعطای حقوق انحصاری به ویژگی عملکردی استوار است. لذا احراز نیاز رقابتی به یک ویژگی، پیش از آن که یک موضوع ذهنی و مبتنی بر ادراک مصرف کننده باشد، حقیقتی عینی بوده و از طریق احراز آنچه که لازم است بازار از طریق آن کارآمد عمل نماید، مشخص می شود.

با این وجود، همانطور که عنوان شد، در خصوص عملکرد زیبایی شناختی احراز ادراک و طرز تلقی مصرف کننده از یک علامت از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا ظاهر چشم نواز کالا بدون اینکه به عنوان شناسه منبع عمل نماید، انگیزه مصرف کننده در انتخاب کالایی خاص از میان کالاهای موجود در بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا در این مورد اگرچه احراز نیاز رقابتی به یک ویژگی و آثار نامطلوب ناشی از برقراری حقوق انحصاری از وظایف خاص و ذاتی محاکم به شمار می آید، لیکن احراز نگرش و طرز تلقی مصرف کننده از ویژگی مورد نظر می تواند به عنوان منبع تکمیلی برای حصول باور یا علم قضایی به یاری دادرسان آید. منظور از «مصرف کننده» در این خصوص، عموم بیماران، پزشکان یا متصدیان داروخانه ها نبوده و صرفا مصرف کننده نهایی را شامل می شود. به دیگر

سخن، در این مورد آن دسته از بیمارانی که از داروی مورد نظر استفاده می کنند باید به عنوان گروه مرتبط یا جامعه هدف تعیین شده و نظرسنجی از این دسته از افراد به عمل آید. لذا محاکم در تعیین جامعه هدف باید در ابتدا مصرف کننده اصلی محصول دارویی را تعیین کرده و پس از آن طرز تلقی و ادراک آنها از علامت را مورد سنجش قرار دهند. در آمریکا و اتحادیه اروپا نظرسنجی ها و انواع مختلف آنها به عنوان ادله اثباتی نقش کلیدی دارند و مورد پذیرش دادگاه ها هستند. البته چنین نظرسنجی هایی باید بی طرفانه بوده و نمونه گیری های آنها صحیح باشد. پرسش ها نباید به پاسخی خاص، هدایت کننده و ترغیب کننده باشند. همچنین، نمونه گیری ها از جامعه هدف باید به صورت تصادفی و نمایانگر کل جامعه باشد و در هر حال، اعتبار نظرسنجی به روش تحقیق و نمونه گیری آن بستگی دارد.^۱ اگر نظر سنجی به درستی انجام شود و پرسش های آن بی طرفانه و روشن باشد و پاسخ ها نشان دهند که اکثر مصرف کنندگان صرفاً تحت تاثیر ارزش زیبایی شناختی دست به انتخاب داروی خاص می زنند، علامت کارکرد ذاتی خود را ایفا نکرده و عملکردی تلقی می شود. در مقابل، اگر نظرسنجی آشکار سازد که مصرف کننده ویژگی مورد نظر را به عنوان شناسه منبع تلقی کرده و صرفاً به دلیل کیفیت مطلوب، کالا را انتخاب می کند نباید علامت را عملکردی پنداشت.

در خصوص عملکرد سودمندی نیز احراز عملکردی بودن یک ویژگی بر مبنای این معیار نیازمند داشتن دانش فنی خاصی است که مصرف کنندگان فاقد آن هستند و از این رو، در نگاه اول شاید دخالت دادن ادراک و طرز تلقی آنان در احراز این معیار موجه به نظر نرسد. برای مثال، در مواردی که دادگاه در صدد یافتن ارتباط یک ویژگی با یک نتیجه فنی، نظیر آثار نوسیسو و دارونما و تاثیر آن بر عملکرد بالینی بیماران باشد، دخالت دادن ادراک مصرف کننده را نمی توان در احراز موضوع موثر تلقی کرد و در هر حال، به دلیل ماهیت فنی و تخصصی موضوع دخالت کارشناس ضروری جلوه می کند. با این وجود، در صورتی که

علی سیدین و مهدی کارچانی، «علامت تجاری عام: احراز فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتوی^۱ پرونده «اکبرجوجه»، نشریه حقوقی دادگستری، دوره ۸۴، شماره ۱۱۱، (۱۳۹۹)، صص ۲۷۰-۲۷۱.

دادگاه در صدد احراز نگرش و طرز تلقی بیماران از شکل و رنگ دارو و تاثیر آن بر تبعیت و پایبندی بر درمان باشد، در کنار ارجاع امر به کارشناس می‌توان از ادراک مصرف‌کننده نیز سود جست. به این دلیل، در اتحادیه اروپا، در موارد معدودی^۱ ادراک مصرف‌کننده در احراز معیار سودمندی دخالت داده شده است، در مقابل در برخی از پرونده‌ها^۲ محاکم از دخالت دادن ادراک مصرف‌کنندگان در ارزیابی و احراز این معیار امتناع کرده‌اند و بر مبنای نظریات کارشناسان، دانش عمومی قابل دسترس، نظیر مطالب موجود در اینترنت عمل نموده‌اند. البته، در مواردی که ویژگی فنی و سودمند یک ویژگی بدیهی بوده است، بدون دخالت دادن موارد پیش‌گفته اتخاذ تصمیم شده است.^۳ علاوه بر این، محاکم اتحادیه اروپا^۴ و آمریکا^۵ در برخی از پرونده‌ها ادعاهای مطرح شده در تبلیغات برخط موجود در وبگاه شخصی متقاضی، به ویژه در مواردی که این ادعاها ویژگی‌های منحصر به فرد کالا را به عملکردهای خاص مربوط می‌کند، و نیز مطالب منتشر شده در وبگاه اشخاص ثالث در خصوص توصیف مزایای فنی ویژگی موردنظر^۶ و ادعاهای دقیق و خاص مطرح شده در بروشورهای کالا^۷ را در احراز عملکرد سودمندی لحاظ کرده‌اند.

¹ Société de Produits Nestlé SA, Case C-215/14, at 55. In re SFS Intec SAS, "Shape of a Screw," Case R2140/2011-1 (EUIPO First Board of Appeal 2013), at 30.

² Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. v. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (2020), Case C-237/19, EU:C:2020:296 (CJEU), at 35-36.

³ Ilanah Fhima, "Functionality in Europe: When Do Trademarks Achieve a Technical Result?," Trademark Rep, (2020), 110, at 691-693.

⁴ In re Studex Corp., "Shape of Piercing Cartridge (3D) (2018)," Case R1877/2017-2 (EUIPO Board of Appeal), at 16.

⁵ In re Becton, Dickinson & Co., 675 F.3d 1368, 1375-76, 102 USPQ2d 1372, 1377-78 (Fed. Cir. 2012).

⁶ in re AGA Med. Corp. (2013), "Shape of a Stopper (3D mark)," Case R0042/2013-1 (EUIPO First Board of Appeal), at 27.

⁷ Gebr. Sträb GmbH + Co v. Andotechna d.o.o. (2015), "Ground Anchor," Case R1363/2014-4 (EUIPO Fourth Board of Appeal), at 16.

نهایتاً، در اتحادیه اروپا و آمریکا وجود حق اختراع یا مدل‌های مصرفی که مدت حمایت از آنها منقضی شده است دلیلی غیر قابل انکار بر داشتن عملکرد سودمند ویژگی مورد نظر تلقی و بار اثبات خلاف آن بر عهده متقاضی ثبت علامت نهاده شده است. البته، عدم وجود حقوق انحصاری پیشین به معنای عملکردی نبودن یک ویژگی نیست، چرا که ممکن است یک ویژگی متضمن ماهیتی فنی و عملکردی باشد لیکن به دلیل فقدان شرط تازگی، بدیهی بودن و به طور کلی، عدم انطباق با شروط ماهوی حق اختراع، امکان ثبت آن وجود نداشته باشد. در هر حال، وجود یا عدم وجود حقوق انحصاری پیشین در شناخت مدعی و مدعی علیه، و در نتیجه، اینکه بار اثبات بر دوش چه کسی خواهد بود، موثر است.

بر این اساس، می‌توان گفت در وضعیت عادی فرض بر عملکردی نبودن یک ویژگی است لیکن در مواردی که سابقاً ویژگی مورد نظر مشمول حقوق انحصاری نظیر حق اختراع یا مدل‌های مصرفی باشد، این فرض منقلب شده و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، ویژگی مورد نظر عملکردی تلقی خواهد شد. با این وجود، به نظر می‌رسد این موضوع که ویژگی مورد نظر که به عنوان بخشی یا یکی از ادعاهای اختراع پیشین بوده است فاقد هرگونه عملکرد سودمند است موثر در موضوع نیست، چرا که در چنین مواردی دادگاه باید احراز نماید ثبت ویژگی به عنوان علامت تجاری عملاً موجب توسعه مدت زمان حقوق انحصاری حق اختراع یا مدل‌های مصرفی پیشین خواهد شد؟^۳ همانطور که در مثال دستگاه خردکن (آسیاب) غلات عنوان شد، اگرچه طرح مربعی شکل غلات فاقد هرگونه عملکرد سودمند بود لیکن برقراری حقوق انحصاری در این خصوص موجب می‌شد علی‌رغم انقضای مدت حمایت از اختراع عموم برای همیشه امکان استفاده از فناوری را نداشته باشند. به این ترتیب، در اختراعات

¹ Flamagas, SA v. EUIPO (CLIPPER) (2017), Case T-580/15, EU:T:2017:433 (GC), at 47. Madly, op.cit. at 7.

² Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc (2001)., 532 U.S. 23, 121 S. Ct. 1255, 149 L. Ed. (2d) 164, at 1260.

³ Sandra L. Rierson, "Toward a More Coherent Doctrine of Trademark Genericism and Functionality: Focusing on Fair Competition", Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ, (2016), 27, at 724.

دارویی، اگرچه شکل و رنگ دارو به دلیل فقدان ماهیت فنی به عنوان بخشی یا یکی از ادعاهای اختراع پیشین در اظهارنامه ثبت اختراع مورد نگارش قرار نمی‌گیرند، لیکن در مواردی که به دلیل بروز آثار دارونما، نویسی و عدم تبعیت از درمان، امکان جایگزینی ژنریک وجود نداشته باشد، ثبت ویژگی‌های ظاهری دارو به عنوان علامت تجاری عملاً موجب استمرار بخشی به حقوق انحصاری ناشی از اختراع خواهد شد.

نتیجه‌گیری

علیرغم این واقعیت که امکان ثبت ویژگی‌های ظاهری داروها در قالب لباس تجاری، در قانون ۱۳۸۶ وجود دارد، لیکن مرکز مالکیت معنوی در مقام عمل، الزامات و شروطی را برای ثبت لباس تجاری لازم می‌داند که اساساً در قانون پیش‌بینی نشده است. رویه اداره مذکور از این جهت قابل انتقاد است که هر کدام از نهاد علامت تجاری و طرح صنعتی علاوه بر شروط ماهوی برای قابل ثبت بودن، اهداف و مرز مشخصی دارند، به نحوی که هدف از طرح صنعتی، زیبایی بخشیدن به محصولات می‌باشد، در مقابل، لباس تجاری، در صدد شناساندن منبع و تمایز کالا است. لذا هر یک از دو نهاد با وجود نزدیکی، دو مقوله جدا بوده و دو قالب حمایتی قابل تفکیک هستند؛ در عین حال که ممکن است موضوع واحدی نیز تحت شمول هر دو قالب قرار گیرد و از هر دو حمایت برخوردار شود. با توجه به این موضوع، در طرح جدید مالکیت صنعتی نسبت به قانون سال ۱۳۸۶، تمایل مقنن برای حمایت از ویژگی‌های ظاهری کالا به صورت روشن‌تری قابل استنباط است. لذا، در صورت تصویب نهایی این طرح، مرکز مالکیت معنوی لازم است به رویه کنونی خود پایان دهد.

استثنای ویژگی‌های عملکردی از حیطه علائم قابل ثبت در کنار حمایت از لباس تجاری، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، زیرا برقراری حقوق انحصاری برای ویژگی‌های عملکردی منجر به برقراری انحصار در یک مزیت رقابتی برای یک بنگاه و محروم ساختن سایر رقبا از دسترسی آزادانه به آن ویژگی شده و در نتیجه رقابت کارآمد در بازار از طریق به حاشیه رانده شدن رقبا بالفعل یا بالقوه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عدم پیش‌بینی قانونی استثنای مزبور، علاوه بر بروز چالش‌های رقابتی در حوزه دارویی، نظیر دشواری در ورود

آسان ژنریک‌سازان به بازار و عدم امکان جایگزینی ژنریک، ممکن است تحت شرایط خاص، مهم‌ترین عملکرد داروهای ژنریک که اثربخشی و ایمنی است را نیز تحت تاثیر قرار دهد، و در نتیجه، سلامت بیماران را با مخاطرات جدی مواجه ساخته و هزینه‌های درمانی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. از این رو، ماده ۱۰۶ طرح جدید مالکیت صنعتی نیازمند بازنگری جدی است. در راستای استثنای ویژگی‌های عملکردی از حیطة علائم قابل ثبت پیشنهاد می‌شود با پیش‌بینی بندی جداگانه در ماده مرقوم، علامتی که شامل شکل یا سایر ویژگی‌هایی باشد که از ماهیت خود کالا ناشی می‌شود، شکل یا سایر ویژگی‌های کالا که برای به دست آوردن نتیجه فنی ضروری است و شکل یا سایر ویژگی‌هایی که ارزش قابل توجهی به کالا دهد، به طور مطلق از حیطة علائم قابل ثبت استثناء شوند.

از نظر تاثیر وجود گزینه‌های جایگزین بر مرتفع شدن نیاز رقابتی نسبت به یک ویژگی عملگری و قابلیت ثبت آن به این دلیل، پیشنهاد می‌شود در طرح جدید مالکیت صنعتی رویکرد اتحادیه اروپا مبنا قرار گرفته و ویژگی‌های عملکردی به طور مطلق غیر قابل ثبت اعلام شوند و وجود گزینه‌های جایگزین در این رابطه مدنظر قرار داده نشود. از نظر دلایل اثباتی، احراز علائم عملکردی یا عملکردی شدن علامت به عنوان یک فرآیند، مستلزم طی مراحل طی است و محاکم می‌توانند در این فرآیند ادراک و طرز تلقی مصرف‌کننده نهایی، یعنی بیمارانی که از داروی مورد نظر استفاده می‌کنند را در کنار سایر دلایل و قرائن، از جمله وجود حقوق انحصاری پیشین، مدنظر قرار دهند.

تعارض منافع

تعارض منافع وجود ندارد.

سپاسگزاری

حامی مادی و معنوی وجود ندارد.

منابع

مقاله‌ها

- اترک، حسین و خوشدل روحانی، مریم، «دارونما و فریب بیمار»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره ۹، شماره ۴، (۱۳۹۳).
- پروین، محمدرضا و جباری، علیرضا، «نقد رویکرد طرح مالکیت صنعتی در خصوص استثنای کاربرد درمانی جدید از حیطة اختراعات قابل ثبت با استفاده از حقوق تطبیقی و تأکید بر آثار اقتصادی»، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره ۱۶، شماره ۵۷، (۱۴۰۱).
- خانجانی، سپیده و همکاران، «بررسی میزان تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲»، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره ۲۸، شماره ۳، (۱۴۰۰).
- سادات هاشمی، مریم و همکاران، «عوامل مؤثر بر تبعیت از رژیم درمانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک تحلیل محتوای کیفی». مجله پرستاری و مامایی، دوره ۱۸، شماره ۲، (۱۳۹۹).
- سیدین، علی و کارچانی، مهدی، «علامت تجاری عام: احراز فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتوی پرونده «اکبرجوجه»، نشریه حقوقی دادگستری، دوره ۸۴، شماره ۱۱۱، (۱۳۹۹).
- شاکری، زهرا و نورعلی، سهیلا، «نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری»، دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی، دوره ۵، شماره ۲-شماره پیاپی ۱۰، (۱۳۹۷).
- صادقی، سوره، علائم تجاری غیرسنتی، مجله پژوهش‌های حقوقی، دوره ۹، شماره ۱۷.
- فصیحی‌زاده، علیرضا و همکاران، «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی»، مجله حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲، (۱۳۹۵).

پایان‌نامه‌ها

- جباری، علیرضا، «چالش‌های حقوقی حمایت از داروهای هدف‌گذاری مجدد شده در نظام اختراعات و ارائه راهکارها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، (۱۳۹۹).

References

Books

Arul Scaria George & Mammen Kavya, "Non-traditional Trademarks in the Pharmaceutical Sector: Non-traditional Barriers to Access to Medicine?" *The Protection of Non-traditional Marks: Critical Perspectives*, Oxford University Press, (2017), 19.

Articles

Aaron S Kesselhei. et al, "Burden of changes in pill appearance for patients receiving generic cardiovascular medications after myocardial infarction: cohort and nested case-control studies", *Annals of internal medicine*, (2014), 161.2.

Akbari, Mohammad, Niknejad, Reyhaneh, " Factors Affecting Adherence to The Treatment in Patients Under Hemodialysis: a Qualitative Content Analysis", *Nursing and Midwifery Journal*, 18.2, (2020). [In Persian]

Alfred B Engelberg, "The case for standardizing the appearance of bioequivalent medications" *Journal of Managed Care Pharmacy*, (2011), 17.4.

Andrea WM Evers. et al, "Implications of placebo and nocebo effects for clinical practice: expert consensus", *Psychotherapy and psychosomatics*, (2018), 87.4.

Atrak, Hossein, Khoshdel Rouhani, Maryam, "Placebo and Patient Deception", *Ethics in Science and Technology*, 9 (4), (2015). [In Persian]

Barbara J. Phillips. et al, "How visual brand identity shapes consumer response." *Psychology & Marketing*, (2014), 31.3.

Christine L. Fitzgerald & Mercedes P. Jacobson, "Generic substitution of levetiracetam resulting in increased incidence of breakthrough seizures", *Annals of Pharmacotherapy*, (2011), 45.5.

Fasihzadeh, Alireza, Momeni Tezerji, Ehsan, Baqerpoor, Mohammad, "A comparative study of the substantive provisions of trademarks with

an emphasis on color and three-dimensional marks", *Comparative Law Review*, 7.2, (2016). [In Persian]

Ilanah Fhima, "Functionality in Europe: When Do Trademarks Achieve a Technical Result?", *Trademark Rep.*, (2020), 110.

Irene Calboli, "Beyond Patents: The Problems of Non-Traditional Trademark Protection for Medicines and Health Technologies", *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, (2020), 51.1.

James J. Aquilina, "Non-Functional Requirement for Trade Dress: Does Your Circuit Allow Evidence of Alternative Designs?" available at: <https://www.quarles.com/content/uploads/2020/05/Non-Functional-Requirement-for-Trade-Dress.pdf>. last visited October 08, 2022.

Justin Hughes, "Non-Traditional Trademarks and the Dilemma of Aesthetic Functionality" *The Protection Of Non-Traditional Marks: Critical Perspective* (Irene Calboli and Martin Senftleben^{eds}. Forthcoming), Loyola Law School, Los Angeles Legal Studies Research Paper, (2017),15.

Khanjani Movaghar, Sepideh, Khazaei, Salman, Borzouei, Shiva, "Evaluation of medication adherence and its related factors among type 2 diabetic patients", *Avicenna Journal of Clinical Medicine* 28, no. 3, (2021). [In Persian]

Mark P. McKenna, "Fixing Functionality in Design Patent Law", *Berkeley Technology Law Journal*, Forthcoming, (2021).

Michael Handler, "Disentangling functionality, distinctiveness and use in Australian trade mark law", *Melbourne University Law Review*, (2018), 42.1.

Noriyuki Namiki, "Clinical functionality required for orally disintegrating tablets selected as the next generation type", *Yakugaku Zasshi: Journal of the Pharmaceutical Society of Japan*, (2015), 135.2.

Parvin, Mohammad Reza, Jabbari, Alireza, "A Criticism of the Approach Adopted by the Industrial Property Parliamentary Plan Regarding the Exclusion of New Medical Uses from the Patentable Subject Matters Using the Comparative Law with an Emphasis on Economic Impacts", *Medical Law Journal*, 16.57, (2022). [In Persian]

Sadeghi, Sooreh, "The Non-Traditional Trademarks." *Journal of Legal Research* 9.17, (2010). [In Persian]

Sandra L. Rierison, "Toward a More Coherent Doctrine of Trademark Genericism and Functionality: Focusing on Fair Competition", *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ*, (2016), 27.

Seyedin, Ali, Karchani, Mahdi, "Generic Trademark: Lack & Loss of Distinctiveness in Light of "Akbarjoojeh" Case", *The Judiciarys Law Journal*, 84.111, (2020). [In Persian]

Shakeri, Zahra, Nourali, Soheila, "The Trade Dress Institution: Looking Again to Trademark System", *Journal of Comparative Law*, 5.2, (2019). [In Persian]

Signe H. Naeve, "Heart Pills are Red, Viagra is Blue-When Does Pill Color Become Functional-An Analysis of Utilitarian and Aesthetic Functionality and Their Unintended Side Effects in the Pharmaceutical Industry", *Santa Clara Computer & High Tech. LJ*, (2010), 27.

Xiaoren Wang, "Aesthetic Functionality at a Crossroads: What a Troublesome Doctrine Can Learn from Its Past", *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, (2019), 19.

Thesis

Andrii Husakivskyi, "Legal Protection of Trade Dress: Comparative Analysis", *Diss. Mykolo Romerio universitetas*, (2019).

Jabbari, Alireza, "Legal Challenges and Solutions for protecting repurposed Drugs through patent system", *Graduate Thesis, Faculty of Law Shahid Beheshti University*, (2021).

Junjie Zheng, "Should the Functionality Doctrine Apply to All Kinds of Trademarks? View from a Comparative Analysis of the US and the EU Approaches", *MIPLC Master Thesis Series*, (2013).

Cases

US Cases

Civil Action No. 3: 17-cv-30037-MAP, at 8. *STEVEN MADDEN, LTD. v. Laurent* (2019), No. 18-CV-7592 (VEC) (S.D.N.Y).

Dippin'Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution (2004). 369 F.(3d) 1197.

Eco Mfg. LLC. v. Honeywell Intern., Inc., 357 F.3d 649 (7th Cir. 2003).

In re Becton, Dickinson & Co., 675 F.3d 1368, 1375-76, 102 USPQ2d 1372, 1377-78 (Fed. Cir. 2012).

Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. (1982), 456 U.S. 844, 102 S. Ct. 2182, 72 L. Ed. (2d) 606.

Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc., 653 F.2d 822 (3d Cir. 1981).

Kellogg Co. v. National Biscuit Co. (1938), 305 U.S. 111, 59 S. Ct. 109, 83 L. Ed. 73.

Norwich Pharmacal Company v. Sterling Drug, Inc. (1959). 271 F.(2d) 569.

Shire US Inc. v. Barr Laboratories, Inc. (2003), 329 F.3d 348 (3d).

Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Cox, 732 F.2d 417 (5th Cir. 1984).

SK&f, Co. v. Premo Pharmaceutical Lab. (1980), 625 F.2d (3d). 1055.

Smith, Kline & French Laboratories v. Clark & Clark (1946). 157 F.2d (3d) 725.

Sweet Street Desserts, Inc. v. Chudleigh's Ltd. (2014), 69 F. Supp. (3d) 530.

TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc (2001)., 532 U.S. 23, 121 S. Ct. 1255, 149 L. Ed. (2d) 164.

EU Cases

Flamagas, SA v. EUIPO (CLIPPER) (2017), Case T-580/15, EU:T:2017:433 (GC).

Gebr. Sträb GmbH + Co v. Andotechna d.o.o. (2015), “Ground Anchor,” Case R1363/2014-4 (EUIPO Fourth Board of Appeal).

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. v. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (2020), Case C-237/19, EU:C:2020:296 (CJEU).

in re AGA Med. Corp. (2013), “Shape of a Stopper (3D mark),” Case R0042/2013-1 (EUIPO First Board of Appeal).

In re Studex Corp., “Shape of Piercing Cartridge (3D) (2018),” Case R1877/2017-2 (EUIPO Board of Appeal).

In re Wladimir Poljanskii (2017). “Shape of a spoon (3D),” Case R0582/2017-5 (EUIPO Fifth Board of Appeal).

Novartis AG v. SK Chemicals GmbH (2015). “Device of a Square (fig.),” Case R2342/2014-5 (EUIPO Fifth Board of Appeal).

Société de Produits Nestlé SA, Case C-215/14, at 55. In re SFS Intec SAS, “Shape of a Screw,” Case R2140/2011-1 (EUIPO First Board of Appeal 2013).