

The Role of Trademark Law System in Protecting Fictional Characters: A Focus on the Legal System of the United States of America

Mehdi Zahedi 

Associate Professor, Public International Law,
Faculty of Law and Political Science, Allameh
Tabataba'i University, Tehran, Iran

Sara Solhchi* 

M.A. in Intellectual Property Law, Faculty of
Law and Political Science, Allameh Tabataba'i
University, Tehran, Iran

Abstract

As cultural, artistic, and media constructs, fictional characters occupy a special and increasingly important place in today's intellectual property rights system. These characters—created in the form of fictional works, films, animations, computer games, advertisements, and other creative formats—possess both significant material and spiritual value. This dual value underscores the necessity for effective and multi-layered legal protection. Fictional characters are not only tools for storytelling and emotional connection but also serve as major commercial assets

* Corresponding Author: Sara_solhchi@atu.ac.ir

How to Cite: Zahedi, M. and Solhchi, S. (2025). The Role of Trademark Law System in Protecting Fictional Characters: A Focus on the Legal System of the United States of America. *Private Law Research*, 13 (51), 83 -120. Doi: 10.22054/jplr.2025.86360.2932

that can generate extensive revenue streams. One of the principal challenges in protecting fictional characters lies in their inherently composite and complex nature, which makes it difficult—if not impossible—for a single legal framework, such as copyright law, to fully address all aspects of their identity and function.

In this regard, the trademark legal system in the United States has provided a particularly suitable and adaptable platform for the protection of such characters. This has been achieved by the development of judicial procedures and the adoption of broad, evolving interpretations of traditional trademark concepts. The flexibility of the U.S. trademark system allows courts to adapt legal protections to new commercial realities, including the branding and licensing of fictional characters across multiple platforms.

Within the trademark system, the primary and most fundamental criterion for the protection of a fictional character is its distinctiveness—its ability to serve as a unique source identifier for particular goods or services in the eyes of consumers. When a fictional character can function as a recognizable brand that consumers associate with a specific source, it becomes eligible for trademark protection. This type of legal protection is particularly significant and relevant in the entertainment, media, and multimedia industries, where fictional characters play a central and often indispensable role in both branding and marketing strategies.

According to the consistent practice of U.S. courts, when analyzing a character's capacity to function as a distinctive identifier, trademark protection has been extended beyond just the character's name. It can also encompass the character's clothing, appearance, distinctive visual representation, and associated slogans. The present study, using a descriptive-analytical method and relying primarily on library

resources, explores in detail the conceptual, analytical, and procedural aspects of this issue. It begins by identifying the specific conditions and essential elements of fictional characters that may be protected under the U.S. trademark system. Following this, it provides a legal analysis of various examples of trademark infringement, such as unauthorized commercial use, dilution of the character's symbolic value, reputational harm, and cases of unfair competition.

The findings of this research clearly demonstrate that the trademark system in the United States not only possesses the legal capacity to recognize rights related to fictional characters, but also offers mechanisms to compensate for the inherent limitations of the copyright system. This is particularly important in scenarios where the originality or fixed format of the work does not meet the threshold for copyright protection. Among the most important protectable elements are the character's name, distinctive visual depiction, and widely recognized slogans. These elements may qualify for trademark protection as long as they possess the necessary distinctiveness and can serve to identify a single commercial source. It should be emphasized, however, that such protection is conditional. It applies only when the character has achieved recognition among consumers as an indicator of a specific origin of goods or services—a concept known in U.S. trademark law as "secondary meaning."

From an economic standpoint, fictional characters have evolved into extremely valuable commercial assets for corporations, content creators, and rights holders. In this context, trademark law serves as the primary legal tool for ensuring a return on investment and for exercising control over the commercial use of such characters. Unauthorized use or exploitation of these characters can cause damage to brand reputation, confuse consumers, and result in acts of unfair

competition—all of which are issues addressed through the application of trademark principles.

In parallel to the U.S. legal system, the legal framework in Iran has also been examined in this study. The Industrial Property Protection Law of 1403 defines a trademark as a visible sign capable of distinguishing the goods or services of one party from those of another. According to Articles 95 and 96 of this law, distinctiveness and the absence of misleading characteristics are essential prerequisites for trademark registration. However, the Iranian legal system currently lacks explicit and detailed provisions regarding the protection of fictional characters as trademarks. This legal gap creates challenges for character owners in terms of asserting their rights and preventing unauthorized use. While it is technically possible to register the name and image of certain fictional characters—such as “Mr. Jenab Khan” or “Red Riding Hood”—as trademarks, such protection is typically limited in scope to the specific registered element and does not extend to broader aspects of the character’s identity or associated branding.

Given this regulatory gap, drawing insights from the experiences and legal precedents of advanced legal systems, particularly that of the United States, could be highly beneficial for developing more comprehensive and effective legal strategies in Iran. However, implementing such strategies would require careful adaptation to align with the country’s unique legal structure, cultural context, and practical constraints.

Keywords: Intellectual Property Rights; Trademark System; Fictional Characters; Consumer Deception; Trademark Dilution.

نقش نظام حقوقی علامت تجاری در حمایت از شخصیت‌های خیالی با تأکید بر حقوق ایالات متحده آمریکا

دانشیار حقوق گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،
دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مهدی زاهدی 

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه
علامه طباطبائی، تهران، ایران

سارا صلح‌چی * 

چکیده

شخصیت‌های خیالی، ابتکارهای فرهنگی و فناوریانه‌ای هستند که در نظام حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار می‌گیرند و این حمایت، حقوق مادی و معنوی مشخصی را برای شخصیت‌ها به ارمغان می‌آورد. برای نمونه، در نظام حقوقی علائم تجاری، از شخصیت‌های خیالی به‌منظور جلوگیری از گمراهی مصرف‌کننده، شناسایی منبع واحد کالا و خدمات، حفظ شهرت و منع رقابت غیرمنصفانه حمایت می‌گردد. حمایت از نام، نمایش تصویری متمایز و لباس شخصیت‌های خیالی به‌عنوان علامت تجاری از مصادیق حمایت این نظام از شخصیت‌های خیالی هستند. باین‌حال، قوانین ملی در اکثر کشورها و اسناد بین‌المللی مربوط، مقررات جامعی را در این خصوص وضع نکرده‌اند؛ لیکن با بررسی رویه قضایی به‌ویژه رویه دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا، می‌توان ابعاد حقوقی نظام حمایتی علائم تجاری را درمورد شخصیت‌های خیالی استخراج کرد. از این‌رو، این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای، ابعاد، عناصر قابل حمایت، شرایط حمایت و نقض علامت تجاری شخصیت‌های خیالی را با استناد به قوانین و رویه قضایی تبیین کند. درنهایت یافته پژوهش نشان می‌دهد حمایت از شخصیت‌های خیالی در نظام حقوقی علامت تجاری به طیف وسیعی از عناصر از جمله نام، ظاهر بصری، لباس و حتی گفته‌های مهم مرتبط و شعار شخصیت با احراز شرایط مورد نیاز تعلق می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری، رقیق سازی، شخصیت‌های خیالی، گمراهی مصرف‌کننده، نظام علامت تجاری.

مقدمه

از آن جایی که همه مؤلفه‌های یک شخصیت خیالی به وسیله نظام کپی‌رایت مورد حمایت واقع نمی‌شوند، دادگاه‌ها در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا برحسب ضرورت، از شخصیت‌های خیالی با استناد به سایر مصادیق حقوق مالکیت فکری از جمله علامت تجاری، همت می‌ورزند.^۱ این حمایت، مستقل از حمایت اعطاشده توسط نظام کپی‌رایت است و در پی حمایت از جنبه‌های متفاوت یک اثر خلاقانه که در نظام کپی‌رایت نمی‌تواند مورد حمایت قرار گیرد، بنا شده است. شرط اصلی نظام کپی‌رایت برای حمایت، اصالت شخصیت است؛ لکن همان شخصیت هنگامی که تمایزدهنده منبع یا منشأ یک محصول یا خدمت باشد، از طرف نظام علائم تجاری، صرف‌نظر از اصالت آن مورد حمایت واقع می‌شود. بنابراین، نظام حقوقی علائم تجاری با شناسایی و حمایت از شخصیت‌های خیالی، نقش مؤثری در حمایت از این شخصیت‌ها ایفا می‌کند؛ به‌ویژه در مواردی که نظام کپی‌رایت با خلأ حمایتی مواجه است، می‌توان از سازوکارهای نظام حقوقی علائم تجاری به‌عنوان جایگزین یا مکملی مؤثر برای تضمین حقوق مربوط به شخصیت‌های خیالی بهره گرفت. از این رو، نظام حقوقی علائم تجاری، بستری مهم برای حمایت از این شخصیت‌ها فراهم می‌آورد؛ به گونه‌ای که از نام، تصویر، لباس و حتی شعارهای مرتبط با شخصیت‌های خیالی حمایت می‌کند تا از گمراهی مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

از سوی دیگر، توانایی عمل به‌عنوان شناسه منبع واحد برای کالاها یا خدمات، وجه تمایز ذاتی علامت تجاری است؛ چرا که به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا انتخاب خود را در مورد کیفیت یا منبع کالاها و خدمات از طریق علامت تجاری انجام دهند. این حمایت از سویی تضمین‌کننده حقوق صاحبان علامت تجاری و از سوی دیگر منجر به تضمین

^۱Nickles, C. (1999). "The Conflicts Between Intellectual Property Protections when a Character Enters the Public Domain". *UCLA Entertainment Law Review*, 7(1). P 155.

^۲Schreyer, A. (2015). "An Overview of Legal Protection for Fictional Characters: Balancing Public and Private Interests". *Cybaris*: Vol. 6: Iss. 1, Article 3, PP 54-55.

اصالت منشأ کالا می‌گردد که از گمراهی عمومی جلوگیری به عمل می‌آورد. درعین حال، این نوع حمایت هیچ‌گونه تعارضی با حمایت در قالب نظام کپی‌رایت ندارد. برعکس، این دو نظام حمایتی می‌توانند به صورت مکمل یکدیگر عمل کنند؛ چنان که در تولیدات چندرسانه‌ای، امکان حمایت هم‌زمان از طریق هر دو نظام دیده می‌شود.

در نهایت، شخصیت‌ها، مانند سایر نشان‌ها، در صورتی می‌توانند به عنوان علامت تجاری حمایت شوند که به اندازه کافی متمایز باشند تا منبع واحد یک کالا یا خدمات را مشخص کنند و از آن جایی که شخصیت‌ها اغلب با اثر اصلی خود مثلاً در بستر کتاب یا فیلم و غیره شناسایی می‌شوند، در واقع می‌توانند به خوبی به عنوان یک نشان قابل رؤیت منبع واحد عمل کنند. بنابراین، در این مقاله به منظور احراز نقش نظام حقوقی علائم تجاری در حمایت از شخصیت‌های خیالی، با روش توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای ابتدا به دو موضوع شرایط و عناصر مورد حمایت از شخصیت‌های خیالی پرداخته می‌شود. سپس مصادیق نقض حقوق شخصیت‌های خیالی به عنوان علامت تجاری مورد بحث قرار می‌گیرد و در پایان، رویکرد نظام حقوقی علائم تجاری ایران بررسی خواهد شد.

۱. شرایط مورد نیاز برای حمایت از شخصیت‌های خیالی در نظام علامت

تجاری

از آن جا که بهره‌مندی شخصیت‌های خیالی از حمایت نظام علامت تجاری منوط به احراز شرایطی معین است، در این بخش به بررسی این الزامات پرداخته می‌شود.

۱.۱ عنصر تمایزدهندگی

در قوانین همه کشورها، از جمله در قانون لانهام در ایالات متحده آمریکا،^۱ هر علامت برای دستیابی به حمایت باید بتواند کالاها یا خدمات را از کالاها یا خدمات دیگران متمایز

^۱Calboli, I. (2014). "Overlapping trademark and copyright protection: A call for concern and action". *U. Ill. L. Rev. Online*, 25, P 27.

1 Lanham Act.

سازد.^۱ «علامت درج شده روی محصول برای مصرف کننده این پیام را دارد که محصول موردنظر به شرکت یا تاجر خاصی تعلق دارد و این امر به مصرف کنندگان کمک خواهد کرد تا بدون هیچ ابهامی، به تمیز محصولات موردنظر خویش بپردازند». بنابراین، تمایز بخشی در رابطه با علامت تجاری بدین معناست که مالک علامت تجاری آن را به منظور تمایز کالاها و خدمات خود در برابر سایر رقبا به کار می برد و از این رو تمایز بخشی جوهره و شرط ضروری علامت تجاری است. به طور کلی سه شرط باید محقق گردد تا تمایز بخشی احراز و اثبات شود: (۱) علامت و یک محصول به هم مرتبط و پیوند خورده باشند؛ (۲) مالک با اتکا بر پیوند ایجادشده میان علامت تجاری و کالای تحت مالکیت خود، اقدام به عرضه و فروش آن کند؛ (۳) ارتباط و پیوند، مالک علامت را قادر سازد تا بین محصول خود و دیگران تمایز بگذارد. گفتنی است، اهمیت این شرط به گونه ای است که می توان گفت اگر علامتی ویژگی پیش گفته را نداشته باشد، قابل ثبت نیست.^۴ برای مثال، دادگاه تجدیدنظر نیویورک در پرونده «فیشر علیه استار»^۵ تصدیق کرد که «شخصیت ها می توانند به عنوان نشان قابل تمایز عمل کنند». این دادگاه همچنین مقرر داشت: «پدیدآورنده، مالک حقوق انحصاری مربوط به شخصیت ها است».

۱,۲ عنصر شناسایی منبع واحد

قانون لانهام ایالات متحده آمریکا صریحاً مقرر می دارد که علامت تجاری، «باید منبع کالا را مشخص نماید». این بیان این گونه تفسیر شده است که علامت تجاری تنها باید منبع

^۱[Lanham Act § 1052.](#)

^۳ شاکری، زهرا؛ نورعلی، سهیلا، «نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری». حقوق تطبیقی (نامه مفید)، دوره ۱۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰)، ۱۳۹۷، ص ۱۰۴.

^۳ لجم اورک، حسن، اصول حاکم بر نظام علامت تجاری، (تهران: نشر میزان، ۱۴۰۱). ص ۳۵.

^۴ فصیحی زاده، علیرضا؛ مومنی تدرجی، احسان؛ و باقرپور، محمد، «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تاکید بر علائم رنگی و سه بعدی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۷ شماره ۲، ۱۳۹۵، ص ۶۳۷.

^۵ Fisher v. Star Co. 231 N.Y. 414, 431 (1921).

§ 45 (15 U.S.C. § 1127).

واحد کالاها را مشخص سازد تا مانع ایجاد گمراهی مصرف‌کننده گردد.^۱ به عبارت دیگر، منظور از «شناسایی منبع واحد، شناخت مصرف‌کننده نسبت به منشأ فیزیکی محصول یا خدمت در ارتباط با علامتی است که استفاده می‌شود. البته باید اشاره داشت، این عنصر مانعی در برابر حمایت از شخصیت‌های خیالی است؛ چراکه آن‌ها غالباً به‌طور هم‌زمان با چندین منبع مختلف، از جمله مؤلفان، تهیه‌کنندگان، حامیان مالی و حتی خودشان ارتباط دارند.

این موضوع که شخصیت‌های خیالی لزوماً دلالت بر یک منبع واحد ندارند، به‌طور دقیق در پرونده «فردرین وارن علیه بوک سلیز»^۲ ترسیم شده است. در این دعوی، خواهان که ناشر مجموعه‌ای از کتاب‌های کودکان با محوریت شخصیت‌های داستانی چون پیتربیت^۳ و دیگر حیوانات خیالی خلق‌شده به وسیلهٔ بئاتریکس پاتر^۴ بود، مدعی شد که بر اثر اعطای مکرر مجوزهای بهره‌برداری برای استفاده از این تصاویر و شخصیت‌ها بر روی طیف متنوعی از کالاها، عناصر داستانی در ذهن عموم مصرف‌کنندگان به نمادهای شناخته‌شده‌ای تبدیل شده‌اند که به‌طور ضمنی معرف منبع تجاری خاصی‌اند. به‌ویژه، خواهان مدعی بود که شخصیت‌های مذکور از کارکردی فراتر از صرف عناصر هنری برخوردار شده‌اند و همانند شخصیت‌هایی نظیر میکی موس^۵ واجد بار معنایی تجاری هستند که مصرف‌کننده را به یک منشأ معین یعنی شرکت ناشر ارجاع می‌دهند. درواقع خواهان استدلال کرد که این شخصیت‌ها نه تنها بیانگر آفرینش هنری پاتر، بلکه نشانگر شهرت و اعتبار تجاری ناشر هستند و بنابراین، واجد کارکرد علامت تجاری‌اند.

باین‌حال، دادگاه چنین استدلالی را نپذیرفت و تأکید کرد که صرف شهرت شخصیت‌ها و شناخته شدن آن‌ها به‌عنوان آثار بئاتریکس پاتر برای برخورداری از حمایت

^۱ Millot, V. (2009), *Trademarks as an Indicator of Product and Marketing Innovations*, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2009/06, OECD Publishing, Paris, P 6. <https://doi.org/10.1787/224428874418>.

^۲ Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc. 481 F. Supp. 1191 (S.D.N.Y. 1979).

^۳ Peter Rabbit.

^۴ Beatrix Potter.

^۵ Mickey Mouse.

علائم تجاری کفایت نمی‌کند. دادگاه تصریح کرد که خواهان باید نشان دهد که این تصاویر در ذهن عموم مصرف‌کنندگان مشخصاً نمایانگر اعتبار و شهرت وارن^۱ به‌عنوان ناشر هستند؛ و صرفاً شناسایی پاتر به‌عنوان پدیدآورنده کافی نیست. به‌زعم دادگاه، تمرکز حقوق علائم تجاری بر شناسایی منبع واحد است و تنها در صورتی می‌توان از چنین شخصیت‌هایی به‌عنوان علامت تجاری حمایت کرد که مصرف‌کننده آن‌ها را با یک منشأ تجاری واحد مرتبط بداند. این امر به‌ویژه در مواردی که شخصیت‌های خیالی در بسترهای متنوعی همچون کتاب، انیمیشن، محصولات جانبی و سایر رسانه‌ها حضور دارند، اهمیت مضاعف می‌یابد؛ چراکه خطر ایجاد سردرگمی در ذهن مصرف‌کننده درباره منشأ کالاها یا خدمات به‌طور بالقوه افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب، دادگاه در نهایت نتیجه گرفت که در غیاب شواهد کافی مبنی بر ایجاد چنین پیوندی میان شخصیت و ناشر، حمایت از طریق نظام علائم تجاری توجیه‌پذیر نخواهد بود.^۲

به بیان دقیق‌تر، تمرکز بر شناسایی منبع واحد، دادگاه را به این نتیجه سوق داد که در مواردی که شواهدی مبتنی بر شناسایی عمومی تصاویر یا ناشر وجود نداشته باشد، حمایت از طریق نظام علائم تجاری امکان‌پذیر نخواهد بود. درواقع، صرف آشنایی مصرف‌کنندگان با شخصیت یا اثر ادبی، بدون آنکه این آشنایی به‌وضوح متضمن شناسایی منبع واحد باشد، نمی‌تواند شرط بنیادین «تمایزپذیری» را برآورده سازد. اهمیت این شرط به‌ویژه در مواردی مشهود است که شخصیت خیالی موردنظر در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای نظیر کتاب، فیلم، بازی‌های ویدیویی، کالاهای تبلیغاتی و غیره به‌کار گرفته شده باشد. در چنین مواردی، تکرار زمینه‌های مصرف و بازنمایی شخصیت می‌تواند موجب تضعیف پیوند ذهنی میان آن شخصیت و یک منبع تجاری مشخص گردد و به سردرگمی در ذهن عموم مصرف‌کنندگان بینجامد. ازاین‌رو، نظام علائم تجاری تنها زمانی از شخصیت مورد نظر حمایت می‌کند که اثبات گردد این شخصیت مزبور به‌گونه مؤثر نقش شناسایی منبع واحد را ایفا می‌کند.

^۱Frederick Warne & Co

^۲Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc. 481 F. Supp. 1195 (S.D.N.Y. 1979).

در این سیاق، در پرونده «یونیورسال سیتی استودیوز علیه نینتندو»،^۱ خواهان مدعی شد که بازی ویدئویی خواننده با نام «دانکی کونگ»،^۲ حقوق علامت تجاری وی بر شخصیت کینگ کونگ^۳ را نقض کرده است. در این پرونده، دادگاه دریافت که استفاده «نینتندو» از شخصیت دانکی کونگ حقوق خواهان را نسبت به شخصیت کینگ کونگ نقض نمی‌کند؛ زیرا این دو شخصیت، به اندازه کافی شبیه نیستند و احتمالاً شباهت‌ها باعث گمراهی مصرف‌کنندگان نمی‌شوند. در واقع مبنای اصلی تصمیم دادگاه، فقدان عنصر شناسایی منبع واحد بود. دادگاه تصریح کرد که شخصیت «کینگ کونگ» اگرچه شناخته شده و مشهور است، اما در ذهن مصرف‌کننده به عنوان نشانه‌ای از منبع مشخص کالا یا خدمات تثبیت نشده است و وجود حقوق مالکیتی متناقض در نام و شخصیت کینگ کونگ باعث عدم امکان شناسایی منبع واحد می‌گردد؛^۴ به عبارت دیگر، برای آنکه یک شخصیت خیالی بتواند تحت حمایت نظام علائم تجاری قرار گیرد، باید در ذهن مصرف‌کنندگان با یک منبع مشخص تجاری گره خورده باشد؛ این همان چیزی است که در نظام حقوق علائم تجاری به آن «معنای ثانویه»^۵ گفته می‌شود و در پرونده «کینگ کونگ»، این شرط محقق نشده است. بنابراین، وجود منافع مالکیتی متعدد باعث گردید این علامت نتواند به عنوان شناسه منبع واحد عمل کند.

۱,۳ احتمال گمراهی

یکی از عناصر مهم در اثبات نقض علامت تجاری و حمایت از آن، اثبات این مسئله از طرف مالک علامت تجاری است که مشتری و مصرف‌کننده، دچار خطا شده‌اند و

^۱Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. Ltd. 615 F. Supp. 838 (S.D.N.Y. 1985).

^۲Donkey Kong.

^۳King Kong.

^۴Schapiro, J. L. (1987). "Trademark infringement: Pursuing colorable claims may result in paying king size damages". *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, 7(1), 177. P 180.

^۵Secondary meaning.

علامت نقض کننده باعث گمراهی یا اشتباه آن‌ها شده است.^۱ منظور از احتمال گمراهی این است که مصرف کننده نسبت به مبدأ و منشأ کالا یا خدمت ارائه شده دچار گمراهی و سردرگمی گردد. در اغلب دعاوی مربوط به نقض علائم تجاری، به این موضوع استناد شده است و دادگاه‌ها برای تعیین این مهم، «آزمون احتمال گمراهی»^۲ را به کار می‌برند.^۳ در مورد شخصیت‌های خیالی، به نظر می‌رسد هرچقدر شخصیت معروف تر باشد، دامنه حمایت علامت تجاری از آن وسیع تر می‌شود؛ چراکه از نگاه مصرف کننده، استنباط می‌گردد که پدیدآورندگان اثر دارای ارتباط با علامت تجاری هستند و امکان اثبات گمراهی نسبت به شخصیت‌های معروف آسان تر است.^۴ در حقیقت شخصیت‌های محبوب و پرآوازه به عنوان نمادهایی قدرتمند، کارکرد تمایزدهندگی و نشانگر منبع واحد را به خوبی ایفا می‌کنند؛ زیرا مخاطبان عموماً انتظار دارند کالاها یا خدمات مرتبط با آن شخصیت، از سوی صاحب حقوق اثر یا ناشر رسمی ارائه شده باشند.

در راستای اثبات این فرض، برای مثال می‌توان به دعوی یکی از شخصیت‌های تخیلی معروف چون «لون رنجر»^۵ اشاره کرد. استفاده بدون مجوز از شخصیت لون رنجر در یک سیرک، در پرونده «لون رنجر علیه کاکس»^۶ مطرح شد. دادگاه در این پرونده مقرر داشت که «فعالیت خواننده به گونه‌ای است که گمان می‌رود با لون رنجر ارتباط دارد و در نتیجه ممکن است مصرف کنندگان درباره منبع یا حامی مالی نمایش‌ها سردرگم و گمراه شوند».^۷ در واقع، این تقلید به اندازه‌ای شبیه شخصیت اصلی بود که منجر به سردرگمی

^۱ § 32 (15 U.S.C. § 1114).

^۲ Likelihood of a confusion test.

^۳ Anthony, F. (1989). "Lo Cicero, Litigating Trademark Cases, in Practising Law Institute, Litigating Copyright, Trademark, And Unfair Competition Cases 1989", *Practising Law Institute*, P 81.

^۴ Kurtz, L. A. (1986). "The Independent Legal Lives of Fictional Characters". *Wis. L. Rev.*, 429. P 489.

^۵ Lone Ranger.

^۶ Lone Ranger, Inc. v. Cox, 124 F.2d 650, 651–52, 654 (4th Cir. 1942).

^۷ Peaslee, S. S. (2014). "Is there a place for us: Protecting fan fiction in the United States and Japan". *Denv. J. Int'l L. & Pol'y*, 43, 199. P 217.

مصرف کنندگان می‌گردید. اگر مصرف کننده، یک شخصیت شناخته شده را با منبع خاصی مرتبط بداند، استفاده مشابه بدون مجوز می‌تواند ذهن او را نسبت به منبع اصلی منحرف کند. بنابراین در چنین مواردی، شخصیت خیالی عملاً نقش علامت تجاری را ایفا می‌کند و هرگونه تقلید می‌تواند مصداق نقض باشد، به‌ویژه زمانی که باعث گمراهی گردد.

در مثال دیگری نیز برای اثبات این فرض، تولیدکننده فیلم‌های گودزیلا در پرونده «توهو علیه سِلز و روباک»،^۱ تلاش کرد خواننده را از تولید کیسه‌های زباله با عنوان باگزیلا^۲ (حاوی کاریکاتور طنزآمیز یک غول با شباهت شدید به گودزیلا) منع کند. دادگاه مقرر داشت که به احتمال زیاد، مصرف کنندگان باگزیلا را با گودزیلا مرتبط می‌دانند. باوجوداین، استدلال فوق برای اثبات نقض علامت تجاری کافی نبود؛ زیرا محصول باگزیلا «به‌هیچ‌وجه نشانگر این امر نبود که کیسه‌های زباله توسط خواهان تولید، تأمین مالی یا تأیید شده‌اند؛ ازاین‌رو احتمال سردرگمی و گمراهی مصرف کنندگان ناچیز تصور شد». بنابراین، صرف وجود ارتباط عمومی میان محصول نقض کننده - مانند کیسه زباله باگزیلا - و یک شخصیت تخیلی، در شرایطی که هیچ‌گونه ارتباط مشابهی با مالک علامت وجود ندارد، لزوماً به اثبات نقض علامت تجاری منتهی نمی‌شود.

۲. عناصر قابل حمایت شخصیت‌های خیالی در نظام علامت تجاری

پس از تبیین شرایط ضروری نظام علائم تجاری برای حمایت از شخصیت‌های خیالی، این پرسش مطرح می‌شود که این نظام از کدام یک از عناصر منتسب به چنین شخصیت‌هایی - از جمله نام، ظاهر بصری، لباس، تکیه کلام و شعارهای مورد استفاده توسط آن‌ها حمایت می‌کند؟

در پاسخ باید گفت، از آنجایی که ویژگی‌های شخصیتی و توانایی‌های فیزیکی یک شخصیت خیالی، قابلیت توصیف از طرق گوناگون را دارند، نظام علائم تجاری از این ویژگی‌ها و توانایی‌های کلی حمایت قرار نمی‌کند؛ بلکه تنها عناصر مشخص و معینی از

^۱Toho Co., Ltd. v. Sears, Roebuck & Co., 645 F.2d 788 (9th Cir. 1981).

^۲Bugzilla.

شخصیت که مستقیماً قابل انتساب به او هستند، مشمول حمایت این نظام قرار می‌گیرند.^۱ این موضوع در پرونده «شرکت امریکن گریتنگز علیه شرکت استر آنلیمیتد» ذکر گردید. خواهان در این پرونده ادعا کرد، علامت تجاری «کیر بیرز»^۳ که مربوط به خرس‌های عروسکی است؛ به وسیله خوانده در کارتون «خرس‌های پیام‌رسان»^۴ نقض گردیده است. خرس‌های خوانده، شامل چهار رنگ بودند که چندین رنگ از آن‌ها مشابه رنگ «کیر بیرز» بود، همچنین ابعاد عروسک‌های خواهان و خوانده نیز تقریباً یکسان بود. این بازتولیدها، درحالی که شامل لباس تجاری متمایز خواهان نمی‌شد، اما نمایی کلی و تقریبی از ظاهر «کیر بیرز» را ارائه می‌داد. درنهایت، دادگاه ادعای خواهان را به این دلیل که احتمال گمراهی وجود ندارد، نپذیرفت.^۵

علاوه بر این، در پرونده «دی‌سی کامیکس علیه فیلمیشن اسوشیتس»،^۶ دادگاه معتقد بود که حقوق علامت تجاری می‌تواند از «اسامی و القاب و همچنین نمودها و البسه فیزیکی شخصیت» حمایت کند؛ «لیکن توانایی‌های فیزیکی یا ویژگی‌های هویتی، توسط نظام علامت تجاری مورد حمایت نیستند». دادگاه از شخصیت‌های خواهان - آکوآمن^۷ و مرد پلاستیکی^۸ به دلیل شباهت‌های فیزیکی آن‌ها، با شخصیت‌های خوانده یعنی مانتا^۹ و سوپرسترچ^{۱۰} حمایت نکرد؛ بنابراین نظام حقوقی علایم تجاری، نمی‌تواند از تمامی ابعاد

۱ صالحی مازندرانی، محمد؛ محمدی، عمید، «حمایت حقوقی از شخصیت‌های خیالی (کاراکترها) در امریکا؛ رهاوردی برای حقوق ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۱۲ شماره ۱، ۱۴۰۰، ص ۱۲۲.

۲Am. Greetings Corp. v. Easter Unlimited, Inc. 579 F. Supp. 607, 617 (S.D.N.Y. 1983).

۳Care Bears.

۴Message Bears.

۵Allen M. J. (1994). "The Role of Actual Confusion Evidence in Federal Trademark Infringement Litigation", 16 Campbell L. Rev. 19. P 29.

۶DC Comics, Inc. v. Filmation Assocs. 486 F. Supp. 1273, 1277 (S.D.N.Y. 1980).

۷Aquaman.

۸Plastic Man.

۹Manta.

۱۰Super Stretch.

یک شخصیت خیالی پشتیبانی کند (برای حمایت از سایر ابعاد شخصیت‌های خیالی نظیر جنبه‌های داستانی و ادبی شخصیت، توانایی‌های فیزیکی یا ویژگی‌های هویتی، می‌توان به نظام کپی‌رایت استناد کرد). علامت تجاری نشانه‌ای است که به منظور تمایز کالاها یا خدمات یک کسب‌وکار از سایر رقبا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نشانه می‌تواند شامل واژه‌ها، حروف، اعداد، آرم‌ها، طرح‌ها، رنگ‌ها یا ترکیبی از این عناصر باشد. حمایت نظام علائم تجاری از شخصیت‌های خیالی زمانی امکان‌پذیر است که بتوان یکی از این نشانه‌ها را به گونه‌ای مشخص به آن شخصیت نسبت داد؛ برای مثال، ثبت نام شخصیت، تصویر او یا نمادهایی که به طور مستقیم با او در ارتباط هستند. از این رو سایر ابعاد حمایتی مربوط به شخصیت‌های خیالی، از طریق نظام‌های دیگر حقوق مالکیت فکری حاصل می‌شود؛ نظیر کپی‌رایت یا در برخی موارد خاص، نظام اختراعات. لذا در این بخش، به بررسی و شناسایی عناصر مختلفی که از یک شخصیت خیالی قابل حمایت در نظام علامت تجاری است پرداخته می‌شود.

۲.۱ نام شخصیت

در ابتدا، نظام حقوقی علائم تجاری، از نام شخصیت حمایت می‌کند. در دعوی «شرکت ویات اینترپرایسز علیه شرکت ساکن»^۱ دادگاه اظهار داشت که «استفاده از یک نام، حتی برای کالاهای غیررقیب، ممنوع می‌باشد؛ زیرا باعث ایجاد سردرگمی و گمراهی مصرف‌کننده می‌شود». در این پرونده، خواهان مدعی بود که استفاده خوانده از نام ویات ارپ^۲ در ارتباط با لباس‌های بازی مربوط به خواهان، موجب می‌شود عموم مردم به اشتباه تصور کنند که لباس‌های بازی، به وسیله خواهان، تهیه‌کننده سریال‌های تلویزیونی موفق با عنوان «زندگی و افسانه وایات ارپ»^۳ تولید شده است. خوانده، لباس‌های بازی کودکانه تولید می‌کرد و زمانی با خواهان قرارداد مجوز بهره‌برداری برای استفاده از نام هیو اویرایان^۴

^۱Wyatt Earp Enterprises, Inc. v. Sackman, Inc. 157 F. Supp. 626 S.D.N.Y. (1958).

^۲Wyatt Earp.

^۳The Life and Legend of Wyatt Earp.

^۴Hugh O'Brian.

(ستاره سریال) را داشت. پس از انقضای آن قرارداد، خواننده به تولید لباس‌های بازی با نام «وایت ارب» ادامه داد. دادگاه با در نظر گرفتن این واقعیت که خواهان با تولیدکننده دیگری برای تولید لباس‌های بازی قرارداد منعقد کرده، به این نتیجه رسید که هرگونه فعالیت خواننده تأثیر مستقیم مالی بر خواهان خواهد داشت.^۱

دادگاه همچنین معتقد بود که مفهومی ثانویه ازسوی خواهان ایجاد شده که شامل حقوق علامت تجاری در نام «ویات‌ارب»^۲ می‌شود. دادگاه بر این موضوع تأکید داشت که ارزش تجاری به‌دست‌آمده از نام مورد استفاده در برنامه تلویزیونی خواهان، همراه با قرارداد مجوز بهره‌برداری که موجب شهرت عمومی آن نام شده، کاملاً قابل استناد است. از نظر دادگاه، نام «ویات‌ارب» یک مفهوم ثانویه کسب کرده است. بنابراین، خواهان می‌تواند خواننده را از فروش و تبلیغ لباس‌های «ویات‌ارب» پس از انقضای مجوز بهره‌برداری، بازدارد. دادگاه اظهار داشت که نام «ویات‌ارب» مشتریان را به این تصور سوق می‌دهد که لباس‌ها به‌وسیله خواهان تولید شده‌اند و همین امر، موجب خطا و گمراهی مصرف‌کنندگان می‌شود. درواقع، دادگاه بر این باور بود که نام این شخصیت در ذهن مصرف‌کنندگان با منبع مشخصی گره خورده و از دیدگاه نظام علائم تجاری، قابل حمایت است.

۲,۲ لباس شخصیت خیالی

روش دیگر برای حمایت از شخصیت‌ها، به‌واسطه حمایت از لباس‌هایی است که توسط آن‌ها پوشیده می‌شود که می‌تواند حمایت نظام علائم تجاری را کسب کند؛ به این جهت که استفاده از لباس یک شخصیت بدون کسب مجوز از مالک آن، می‌تواند می‌تواند

^۱Hartford W. C, Lisa E. Socransky, Cynthia B. Glasser, and Martha M. (1989).
 “Early, Developments in the Law: Title Protection”, *10 Loy. L.A. Ent. L. Rev*, P 522.
^۲Wyatt Earp.

موجب گمراهی مصرف‌کننده و مشتریان شود، به گونه‌ای که تصور کنند میان مالک شخصیت و استفاده‌کننده غیرمجاز ارتباطی وجود دارد.^۱

در پرونده «دالاس کابویز چیرلیدرز علیه پوسی کت سینماز»،^۲ دادگاه به بررسی این مسئله پرداخت که آیا لباس‌های خاصی که به وسیله چیرلیدر (افراد تشویق‌کننده بازی‌ها با پوشش ویژه)، اسفاده می‌شود می‌تواند مشمول حمایت در نظام علائم تجاری گردد یا نه. دادگاه معتقد بود که «ترکیب چکمه‌های سفید، شلوارک سفید، بلوز آبی، جلیقه سفید ستاره‌دار و کمربند، یک طراحی خاص است که به آن قابلیت تمایزبخشی به عنوان علامت تجاری می‌بخشد». همچنین در موارد مشابه نیز، لباس‌های شخصیت‌هایی چون بت من^۳ و آرتور آردوارک^۴ به عنوان علائم تجاری^۵ مورد حمایت قرار گرفتند.^۶

۲,۳ نمایش تصویری متمایز

نظام حقوقی علائم تجاری، از نمایش تصویری شخصیت‌ها نیز حمایت می‌کند. در این خصوص، می‌توان به پرونده شخصیت «کونان بارباریان»^۷ اشاره داشت. در این دعوی، خوانده از شخصیت پیش‌گفته در منو، امضا، تبلیغ رستوران‌های زنجیره‌ای پیتزا، به نام «کونانز پیتزا»،^۸ و همچنین دکور عمومی رستوران با مشخصات مردی که شبیه شخصیت

^۱Byron, T. M. (2010). "Of Dancers, Black Panthers, Cheerleaders, and Icons: Reflections of the Idea/Expression Dichotomy in the Relevance Prong of the Rogers Test". *Tulane Journal of Technology & Intellectual Property*, 13. P 17.

^۲Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd. 604 F.2d 200, 204 (2d Cir. 1979).

^۳Batman.

^۴Arthur Aardvark.

^۵Metsola, A. (2016). "So, Tarzan, Zorro, and Mickey Mouse went to a bar: Trademark protection of public domain characters" (Master's thesis, Hanken School of Economics). P 38.

^۶Gard, E. T. (2018). "Last Twenty (L20) Collections: Applying Copyright's Section 108 (h) in Libraries, Archives and Museums including the New Music Modernization Act for Pre-1972 Sound Recordings". *UCLA JL & Tech.*, 22, I, P 28.

^۷Conan the Barbarian.

^۸Conan's Pizza.

کمیک «کونان»^۱ بود، استفاده کرد. در این راستا دادگاه اظهار کرد: «استفاده از شخصیت «کونان»، به طور بالقوه موجب به اشتباه انداختن مصرف کننده و مشتریان در اعتقاد به این امر که ارتباطی بین رستوران و شخصیت مورد ادعای خواهان وجود دارد»، می گردد.^۲ از این رو، دادگاه در این پرونده شخصیت «کونان» را مشمول حمایت نظام علائم تجاری دانست و اظهار داشت که استفاده از این شخصیت به وسیله خواندگان، ناقض علامت تجاری خواهان است.^۳ در پرونده ای دیگر، «هوگان علیه شرکت دانلوپ پسفیک»،^۴ که یک شرکت تولیدکننده کفش است، اقامه دعوی کرد. موضوع دعوی، استفاده طنزآمیز و بدون مجوز از صحنه ای شناخته شده از فیلم سینمایی «کروکودیل داندی»^۵ در یک آگهی تبلیغاتی مربوط به کفش های تولیدی خوانده بود. در این آگهی، به جای استفاده از چاقو برای مقابله با فرد مهاجم، از کفش به عنوان ابزار دفاع شخصی استفاده شده بود. بازیگری که در این تبلیغ ایفای نقش می کرد، پوششی مشابه با لباس شخصیت اصلی فیلم داشت؛ باین حال، برای مخاطب روشن بود که این نقش توسط پائول هوگان ایفا نشده است. پاول هوگان در فیلم پرفروش کروکودیل داندی، نقش اصلی یعنی شخصیت داندی را اجرا می کرد. در یکی از صحنه های شاخص این فیلم، داندی درحالی که به همراه بانویی در خیابان قدم می زند، با استفاده از چاقو مهاجمان را از او دور می کند. در این راستا دادگاه اظهار داشت که حتی در فرضی که مخاطبان تشخیص دهند فرد حاضر در آگهی تبلیغاتی پاول هوگان نیست، این واقعیت تغییری در ماهیت نقض حقوق وی ایجاد نمی کند؛ چراکه خواهان هیچ گونه اجازه ای برای استفاده از شخصیت یا حق شهرت خود در این تبلیغ صادر

^۱Conan.

^۲Conan Properties, Inc., Plaintiff-appellant, v. Conans Pizza, Inc., Defendant-appellee, 752 F.2d 145 (5th Cir. 1985)

^۳Walker, S. (2021). "The Blur Between Fact and Fiction: Should Trademark Protections Extend to Aspects of Fictional Works?" *20 UIC REV. INTELL. PROP. L.* 451. P 458.

^۴Hogan v. Pacific Dunlop Ltd, 14 I.P.R. 398 (1989).

^۵Crocodile Dundee.

^۶Paul Hogan.

نکرده است. بر همین اساس، دادگاه رأی به نفع خواهان صادر کرد و این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز مورد تأیید قرار گرفت.^۱

۲.۴ استفاده از علامت تجاری دیگران به وسیله شخصیت خیالی

از دیرباز نمایش علائم تجاری معروف در خلال فیلم یا نمایش تلویزیونی و تبلیغ، به عنوان مثال، قوطی کوکاکولا در دست بازیگر امری رایج محسوب می‌شود؛ اما در حالتی دیگر، ممکن است نام یک محصول تخیلی با نام یک علامت تجاری واقعی یکسان باشد، در چنین پرونده‌هایی، دادگاه‌ها برای ارزیابی ادعای احتمال گمراهی، باید از یک سو دنیای تخیلی‌ای که شخصیت یا محصول ساختگی در آن شکل گرفته و بخشی از روایت هنری را تشکیل می‌دهد، و از سوی دیگر، دنیای واقعی را که در آن حقوق قانونی صاحب علامت تجاری وجود دارد، مورد بررسی قرار دهند. قاضی باید تشخیص دهد که آیا حضور یک نام در بستر داستانی هرچند خیالی و ساخته و پرداخته ذهن نویسنده می‌تواند مخاطب را در تشخیص منبع واقعی کالا یا خدمات دچار اشتباه کند یا خیر. به عبارت دیگر، مرز میان تخیل خلاقانه و نقض حقوق قانونی، دقیقاً همان جایی است که امکان گمراه شدن مخاطب مطرح می‌شود.

برای مثال در دعوی مطروحه شرکت «فورترس گرند علیه برادران وارنر»^۲، ادعای نقض علامت تجاری در ارتباط با فیلم سینمایی «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد»^۳ مورد رسیدگی دادگاه قرار گرفت. شرکت «فورترس گرند» توسعه‌دهنده یک نرم‌افزار با نام «کلین اسلیت»^۴ بود؛ برنامه‌ای با کارکرد تخصصی در حوزه امنیت سایبری که امکان حذف کامل سوابق فعالیت کاربر را از سیستم‌های رایانه‌ای فراهم می‌کرد. این شرکت پیش‌تر علامت

^۱King, Sandra. (1998). "Can passing off in new zealand expand to accomodate protection for personal images". *Auckland University Law Review*, 8(3), P 865.

^۲Fortres Grand Corporation v. Warner Bros Entertainment Inc, No. 3:2012cv00535 - Document 30 (N.D. Ind. 2013).

^۳The Dark Knight Rises.

^۴Clean slate.

تجاری کلین اسلیت را به ثبت رسانده بود و از محل فروش این نرم افزار، سود مالی قابل توجهی نیز کسب کرده بود.

در یکی از خطوط داستانی فیلم «شوالیه تاریکی برمی خیزد»، شخصیتی به نام «سلینا کایل»^۱ که از همراهان ضد قهرمان فیلم به شمار می رود، در تلاش است تا به نرم افزاری دسترسی پیدا کند که بتواند تمام اطلاعات مربوط به پیشینه کیفری اش را از سیستم های اطلاعاتی و بانک های داده در سراسر جهان حذف کند. این برنامه، که از سوی یک شرکت خیالی با نام «رایکین دیتا»^۲ ساخته شده، در طول فیلم بارها با عنوان کلین اسلیت معرفی می شود. با وجود اشاره مستقیم به قابلیت ها و عملکرد این نرم افزار در گفت و گوها و روایت فیلم، هیچ تصویری از خود برنامه یا بسته بندی تجاری آن نمایش داده نمی شود و صرفاً به صورت یک عنصر داستانی به آن پرداخته شده است.

از طرف دیگر، «برادران وارنر» در راستای یک کارزار تبلیغاتی چندبعدی نوین برای فیلم، با راه اندازی وبگاه های «ریکن دیتا دات کام» و «ریکن دیتا دات تامبلر دات کام»^۳، هواداران را به دسترسی به بسط واقعیت جهان تخیلی فیلم قادر ساختند. وبسایت های مذکور به هواداران اجازه می دادند تا وارد فضای توسعه یافته و تعاملی جهان خیالی فیلم شوند و در قالب آن، به شرکت خیالی رایکین دیتا و خدمات آن دسترسی پیدا کنند. در این محیط مجازی، شرکت یاد شده نرم افزاری را معرفی می کرد که وعده پاک سازی کامل سوابق کیفری را می داد. در محتوای این وبسایت ها، عملکرد و فناوری برنامه به تفصیل توضیح داده می شد، اما برخلاف فضای فیلم، عبارت «کلین اسلیت» نه به عنوان علامت تجاری، بلکه صرفاً به شکل توصیفی و به منظور معرفی کارکرد محصول به کار رفته بود. بنا به تشخیص دادگاه، وبگاه های تخیلی درون جهان واقعیت مجازی «به مثابه این است که شهروند تخیلی گاتهام، اطلاعات را در شرکت رایکین دیتای تخیلی» جست و جو کند.^۴

4 Selina Kyle.

۳ Rykin Data.

۴ <https://rykindata.com-rykindata.tumblr.com>.

۴ Tang Wei. (2017). Trademark Issues in Entertainment Industry (Doctoral dissertation, Seoul National University Graduate School). P 56.

باتوجه به موارد پیش‌گفته، شرکت «فورترس گرند» دعوایی مبنی بر نقض علامت تجاری و رقابت غیرمنصفانه علیه «برادران وارنر» مطرح کرد. این دعوا بر پایه احتمال گمراهی مصرف‌کننده در راستای استفاده از عبارت «کلین اسلیت» در فیلم و همچنین در وبگاه‌های مرتبط با واقعیت مجازی، استوار بود. فورترس گرند مدعی شد که باتوجه به محبوبیت فیلم، عبارت «کلین اسلیت» چنان پرکاربرد شده که فورترس گرند را از بازار محصول واقعی خود محروم کرده است؛ زیرا مصرف‌کننده و مشتریان تصور می‌کنند فورترس گرند جایگزین محصول فیلم برادران وارنر است.

درنهایت دادگاه تأکید کرد که نقض علامت تجاری برای حمایت از مصرف‌کننده یا محصول در برابر اشتباه در خرید و نه در مقابل سردرگمی طراحی شده است. درواقع، نظام علائم تجاری از کارکرد کلمات که نشان‌دهنده منبع کالا و خدمات در بازار هستند و نه از خود کلمات حمایت می‌کند. بنابراین، مصرف‌کننده متعارف، هرگز بلیت تماشای «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» را به‌خاطر ارتباط فرضی فیلم با محصولات فورترس گرند یا برعکس خریداری نمی‌کند. دادگاه تصدیق کرد استفاده برادران وارنر از عبارت «کلین اسلیت» نمی‌تواند منبع محصول نرم‌افزاری را نشان دهد؛ زیرا چنین محصولی وجود خارجی ندارد. «کلین اسلیت» نیز به‌گونه‌ای در فیلم به کار نرفته است که منبع فیلم را مشخص کند، بلکه برادران وارنر «صرفاً یک فیلم خیالی ساخته است که به‌طور تصادفی یک نرم‌افزار کاملاً تخیلی در آن موجود است که برای توصیف آن، از عبارت کلین اسلیت استفاده شده است». ازاین‌رو، عدم توانایی خواهان در اثبات گمراهی، باعث شد دادگاه حکم را به نفع برادران وارنر صادر کند.

البته دادگاه تأکید کرد که برای ارزیابی تأثیر گمراهی بر تصمیم خرید مصرف‌کننده، بررسی محصولات واقعی طرفین الزامی است. درواقع مشکل اصلی ادعای «فورترس گرند» درباره گمراهی این است که نرم‌افزار کلین اسلیت، «تنها در جهان تخیلی گاتهام وجود دارد و در واقعیت وجود ندارد». چنان‌که دادگاه خاطرنشان ساخت، «تمایز بین محصول واقعی برادران وارنر (فیلم) و محصول تخیلی آن (نرم‌افزار) عالم تفاوت را خلق می‌کند؛ زیرا بخش عمده تحلیل گمراهی مشتری و مصرف‌کننده به مقایسه محصولات مطرح شده

بستگی دارد». از این رو، به منظور درک صحیح از گمراهی مصرف کننده لازم است میان فیلم و نرم افزار رایانه ای واقعی فورترس گرند و نه مقایسه محصول نرم افزاری تخیلی با همتای واقعی آن مقایسه صورت گیرد.

۳. نقض علامت تجاری

در پرونده های مرتبط با شخصیت خیالی، در صورت نقض علامت تجاری، دادگاه ها از استفاده نادرست و بدون مجوز از شخصیت های خیالی در ارتباط با کالاها و خدمات اشخاص ثالث جلوگیری می کنند. علاوه بر این، در صورت گمراهی، عدم تمایز و عدم شناسایی منبع واحد، امکان نقض علامت تجاری وجود خواهد داشت. دکتین رقیق سازی، رقابت غیرمنصفانه و حق شهرت نیز از مواردی است که موجب طرح دعوی نقض علامت در این موارد می گردد. بنابراین، در بندهای آتی این مقاله به موارد نقض همراه با تحلیل پرونده های مرتبط می پردازیم.

۳،۱ رقیق سازی^۱

رقیق سازی یکی از موارد مهم به منظور حمایت از علامت تجاری پدیدآورنده و طرح دعوی نقض شخصیت های تخیلی است. دکتین رقیق سازی به معنی کاهش ظرفیت یک علامت تجاری مشهور در شناسایی و تمایز کالاها یا خدمات است؛ و این کاهش ظرفیت، ممکن است حتی در غیاب رقابت مستقیم میان صاحب علامت تجاری و استفاده کننده یا بدون وجود احتمال گمراهی، اشتباه یا فریب مصرف کننده نیز رخ دهد.^۲

1 Dilution

2 Kennedy, A. E. (2006). "From Delusion To Dilution: Proposals To Improve Problematic Aspects Of The Federal Trademark Dilution Act. *NYU Journal Of Legislation And Public Policy*", 9, P 407.

همچنین دکرترین رقیق‌سازی، مالک‌محور است و نقطهٔ اتکای آن، بر حمایت از مالک علامت مشهور در برابر رقیق‌سازی و تضعیف علامت‌اش در بین مصرف‌کنندگان است. لذا هدف در رقیق‌سازی، شناساندن ارتباط علامت دوم با مبدأ خاص است. افزون‌بر این، عناصر لازم برای تحقق رقیق‌سازی عبارت از مشهور بودن علامت، استفاده از علامت مشهور روی کالاها و خدمات غیرمرتبط و عدم لزوم سردرگمی مصرف‌کنندگان است. درواقع پس از آنکه ادعای شهرت یک علامت در دادگاه مطرح و ثابت گردید، آنگاه رقیق‌سازی حمایت‌های گسترده‌ای را به صاحب علامت اعطا می‌کند و حتی از به‌کارگیری علائم برای کالاهای غیررقیب نیز حمایت خواهد کرد؛ البته این امر در صورتی است که احتمال سردرگمی مصرف‌کننده در اولویت وجود نداشته باشد.^۲

به‌علاوه، رقیق‌سازی علامت از دو طریق صورت می‌گیرد که عبارت از تضعیف^۳ و تخدیش^۴ است. در همین راستا و به‌منظور بررسی بیشتر، چند پرونده مرتبط با رقیق‌سازی علامت تجاری درمورد شخصیت خیالی ذکر می‌گردد. در پروندهٔ «دانجاک ال‌ال‌سی علیه شرکت سونی»^۵ مالک کلیه حقوق شخصیت جیمز باند در حوزهٔ فیلم و تلویزیون ایالات متحدهٔ آمریکا، علیه «شرکت سونی» اقدام به طرح دعوا کرد و خواستار صدور قرار موقت برای توقف برنامه‌های این شرکت در زمینهٔ تولید چند فیلم جدید دربارهٔ جیمز باند شد. مالک حقوق شخصیت جیمز باند، ادعا کرد که هرگونه استفادهٔ سونی از علامت تجاری مرتبط با این شخصیت می‌تواند به رقیق‌سازی اعتبار و ارزش علامت تجاری منجر شود. دادگاه پس از بررسی موضوع، با صدور یک قرار کلی، هرگونه استفاده از علامت تجاری جیمز باند از سوی سونی را منع کرده و در حکم خود تصریح کرد که اگر سونی به هر

۱ حبیب، سعید؛ حسین‌زاده، مجید، «تحلیل دکرترین رقیق‌سازی (دکرترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری»، فصلنامهٔ مطالعات حقوق خصوصی، دورهٔ ۴۳، شمارهٔ ۱، (۱۳۹۲)، ص ۱۸.

2 Kunert, S. (2011). "Marks of Consequence—An Irrational Basis of Trademark Protection, or: Re-Inculcating some Schechter into the Doctrine of Trademark Dilution", Master's thesis of Law, University of Canterbury, P 45.

3 Blurring.

4 Tranishment.

5 Danjaq LLC v. Sony Corp. 49 U.S.P.Q. 2d 1341, 1343–44 (C.D. Cal. 1998).

شکلی از این علامت تجاری استفاده کند، باعث رقیق‌سازی و کاهش ارزش آن خواهد شد. بنابراین، دادگاه با تأکید بر مفهوم رقیق‌سازی نشان داد که حتی بدون وجود رقابت مستقیم یا سردرگمی مصرف‌کنندگان، استفاده غیرمجاز از یک علامت تجاری مشهور می‌تواند به آسیب جدی به شهرت آن علامت تجاری و شخصیت خیالی منجر شود. در پرونده «براون علیه ایتس اینترتینمنت»^۱ نیز، شخصیت تخیلی آرتور^۲ (مورچه‌خوار کارتونی) از حمایت وسیع مشابهی برخوردار شد. دادگاه استفاده غیرمجاز از لباس آرتور برای اهداف ترویجی و سرگرمی را منع کرد و عنوان داشت؛ «اگر استفاده غیرمجاز از آرتور گسترش یابد، کنترل تصویر موردنظر برای خواهان دشوار و به‌راحتی مخدوش خواهد شد و در نتیجه منجر به رقیق‌سازی، کاهش اعتبار و توجه مصرف‌کننده خواهد شد». همچنین باید اشاره داشت، قانونگذار ایران به موجب بند ۷ ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ در مقام بیان علامت‌های غیر قابل ثبت، به دکرترین رقیق‌سازی نزدیک شده است و از علائم مشهور درباره کالاهای و خدمات غیرمشابه حمایت کرده است (قانونگذار از واژه معروف استفاده کرده است). طبق بند ۷ ماده پیش‌گفته، اگر «علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کالاهای یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد»، قابل ثبت نخواهد بود. در این بند برخلاف حقوق ایالات متحده آمریکا (بخش دوم از قانون Trademark Dilution Revision Act of 2006 ناظر بر اصلاح ماده ۴۳ قانون علائم تجاری مصوب ۱۹۴۶ (15 U.S.C.1125) قسمت فرعی c)، در صورتی از علائم معروف در کالاهای و خدمات غیرمشابه حمایت می‌شود که استفاده از آنها موجب گمراهی مصرف‌کنندگان یا لطمه به منافع مالک علامت معروف گردد. به عبارت دیگر، وجود گمراهی مصرف‌کننده یا لطمه به منافع مالک علامت در حقوق ایران شرط حمایت

6 Brown v. It's Entm't, Inc. 34 F. Supp. 2d 854, 860 (E.D.N.Y. 1999).

7 Arthur.

است و این در حالی است که در حقوق ایالات متحده آمریکا برای تحقق دکترین رقیق‌سازی، گمراهی یا لطمه به منافع مالک علامت مشهور شرط نیست.

علاوه بر این مطابق بند ۲ ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، حمایت کیفری از علامت تجاری منوط به آن است که بهره‌برداری و استفاده غیرمجاز از علامت نوعاً باعث فریب عموم شود که در این خصوص نیز در حقوق ایالات متحده آمریکا شرط فریب عموم برای حمایت کیفری وجود ندارد.

انتقاد دیگری نیز که می‌توان به این قانون داشت، بند ۷ ماده ۹۶ این قانون ناظر بر گسترش دامنه حمایت از علامت تجاری برای کالاها و خدمات غیرمشابه درمورد علائم غیرمعروف ولی ثبت شده در ایران است. همان‌طور که می‌دانیم، حمایت از علائم تجاری غیرمعروف فقط در طبقه و برای کالاها و خدماتی که برای آنها ثبت شده‌اند به عمل می‌آید و اصولاً اشخاص ثالث می‌توانند همان علامت یا شبیه آن را برای کالاها و خدمات غیرمشابه ثبت کنند. با این حال با پذیرش بند ۷ ماده ۹۶ از سوی قانونگذار ایرانی، صاحب علامت غیرمعروف می‌تواند با اثبات اینکه ثبت عین یا شبیه علامت وی برای کالاها و خدمات غیرمشابه می‌تواند گمراهی مصرف‌کننده را به همراه داشته باشد یا موجب لطمه به منافع وی شود، از ثبت آن به وسیله ثالث جلوگیری کند که این گسترش دامنه حمایت از علائم غیرمعروف مبنا و توجیه حقوقی ندارد.

در نهایت باید بیان داشت، دکترین رقیق‌سازی در حقوق علائم تجاری به منظور حمایت از علائم مشهور وضع شده است و بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد با اثبات شهرت علامت، حمایت‌های کافی از علامت حتی در کالاها و خدمات غیرمشابه نیز به علامت مشهور تعلق می‌گیرد. در این راستا برخی از مفسران معتقدند که دکترین رقیق‌سازی علامت تجاری، «تضمین می‌کند که شخصیت‌های تخیلی معروف مورد تقلید و تکثیر قرار نخواهند گرفت». بنابراین، دکترین پیش‌گفته یک سازوکار مهم برای حمایت و جلوگیری از نقض شخصیت‌های تخیلی است. با این حال، اعطای چنین حمایتی موجب می‌شود

1 Knudsen, K. (2000). "A showing of likelihood of confusion was required in some states while others required the absence of competition between parties. Tomorrow Never Dies", *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 2(1), P 19.

شخصیت‌های خیالی معروف از حمایت وسیعی برخوردار شوند که به نوبه خود، استفاده عمومی از شخصیت‌های تخیلی را در موارد غیر ضروری محدود می‌کند.

۳,۲ رقابت غیرمنصفانه

ارائه تعریفی جامع و مانع از رقابت غیرمنصفانه به دلیل پیچیدگی روابط تجاری در حقوق تجارت بین‌المللی، کار دشواری است؛ زیرا مسائل اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در هر جامعه متفاوت است و از کشوری به کشور دیگر و حتی زمانی به زمان دیگر تفاوت دارد. با این حال، طبق تعریف فرهنگ لغت وبستر^۱ «رقابت غیرمنصفانه، تصرف غیرقانونی اعتبار، نام یا حسن شهرت یک شخص یا شرکت است؛ به طوری که باعث اشتباه شدن با محصولات دیگری شود یا عموم مردم را نسبت به مبدأ یا منشأ محصول گمراه کند»^۲ در ترمینولوژی حقوق تحت عنوان رقابت نامشروع، رقابت غیرمنصفانه این گونه تعریف شده است: «عمل یا اعمالی است که شخصی از قبیل کاسب، تاجر، طبیب، صنعتگر، هنرمند و مانند آن‌ها برای پراکنده کردن (یا جلب کردن به دور خود) ارباب رجوع و مشتریان کسی که با او همکار است، با روش‌های غیرشرافتمندانه و غیرعقلانی مرتکب شود»^۳ در ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس نیز مقرر شده است که هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی می‌شود و کشورهای عضو اتحادیه مکلف‌اند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تأمین کنند و در بند سوم از ماده پیش گفته، به بیان اعمالی که در راستای جلوگیری از رقابت نامشروع ممنوع شده‌اند پرداخته شده است و بیان می‌دارد، «اعمال زیر مخصوصاً ممنوع شوند؛ اول، هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب نماید. دوم، اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه

^۱ Webster.

^۲ Neufeldt, V. Guralnik, D. (1988). *Unfair competition*. In Webster's New World Dictionary (3rd College edition, p 1457). Simon & Schuster, Inc.

^۳ جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم، (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴)، ش ۲۷۰۶.

یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد. سوم، مشخصات یا اظهاراتی را به کار ببرد که به کاربردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت طرز ساخت، صفات ممیزه، جنس، قابلیت استعمال و یا کمیت کالا شود».

بنابراین، رقابت غیرمنصفانه مرتبط با علامت تجاری و شخصیت‌های خیالی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که یک طرف از علامت تجاری یا ویژگی‌های منحصر به فرد یک شخصیت خیالی استفاده می‌کند تا از اعتبار و شهرت آن بهره‌برداری کند، بدون اینکه مجوز بهره‌برداری یا مالکیت حقوق لازم و مربوط را داشته باشد. این عمل می‌تواند به سردرگمی مصرف‌کنندگان منجر شود و باعث شود که آن‌ها تصور کنند محصولات یا خدمات مرتبط با شخصیت خیالی از سوی صاحب اصلی آن تولید یا تأیید شده‌اند. در نظام حقوقی ایران و تا قبل از تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، عنصر قانونی برای احراز رقابت غیرمنصفانه با استفاده از علامت تجاری دیگران محدود به قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و همچنین بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی بود. اما با تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ یک فصل (فصل ۶ مواد ۱۲۹ و ۱۳۰) به رقابت غیرمنصفانه اختصاص یافت. براساس بند ۲ ماده ۱۲۹، اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد، از موارد رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود که حسب مواد ۷۳ و ۱۳۱ و ۱۳۲ همان قانون، دارای ضمانت اجرای کیفری و حقوقی است. نتیجه آنکه هم اکنون در نظام حقوقی ایران، مستنداً به قانون حمایت از مالکیت صنعتی و ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس، نقض علامت تجاری مربوط به شخصیت‌های خیالی در صورت گمراهی مصرف‌کننده از مصادیق رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود.

در تشریح رقابت غیرمنصفانه و علامت تجاری شخصیت‌های خیالی، یکی از پرونده‌های مرتبط، دعوای «دی سی کامیکس علیه شرکت مد اینجین»^۱ است. در این پرونده، دی سی کامیکس^۲ که صاحب حقوق شخصیت‌های معروفی مانند بتمن^۳ و سوپرمین^۴ است، علیه شرکت مد اینجین^۵ شکایت کرد. در این پرونده، خواننده که یک شرکت فعال در حوزه تولید پوشاک است، بدون اخذ مجوز قانونی، از نام‌ها و تصاویر شخصیت‌های متعلق به خواهان در طراحی محصولات خود بهره‌برداری کرده بود. خواهان با استناد به این اقدام، مدعی شد که استفاده غیرمجاز از این عناصر موجب فریب و گمراهی مصرف‌کنندگان و تضعیف جایگاه تجاری وی در بازار شده است. دادگاه پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که بهره‌برداری بدون مجوز از نام و تصاویر شخصیت‌های خیالی مورد اشاره، مصداقی از رقابت غیرمنصفانه تلقی می‌شود. بر همین اساس، حکم به جمع‌آوری کلیه محصولات ناقض از سطح بازار صادر گردید و خواننده ملزم به جبران خسارات وارده به خواهان شد. از این رو، این پرونده نشان می‌دهد که استفاده غیرمجاز از نام و تصاویر شخصیت‌های خیالی به منظور جذب مشتری و بهره‌برداری تجاری، می‌تواند منجر به رقابت غیرمنصفانه شود. در نظام حقوقی ایران، مصادیق رقابت غیرمنصفانه در ماده ۱۲۹ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ ذکر گردیده است و در بند ۲ این ماده «اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد» را رقابت غیر منصفانه تلقی می‌کند. بنابراین، اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد، یکی از مصادیق رقابت غیرمنصفانه تلقی می‌شود. باتوجه به خلأهای حمایتی نسبت به شخصیت‌های خیالی در نظام

^۱DC Comics v. Mad Engine, Inc., No. 2:2015cv07980 - Document 31 (C.D. Cal. 2015)

^۲DC Comics.

^۳Batman.

^۴Superman.

^۵Mad Engine.

ثبتي ايران، استفاده غيرمجاز از اين شخصيت‌ها ممكن است بيشتر ذيل رقابت غيرمنصفانه يا نقض مستقيم علامت تجاري قابل پيگيري باشد؛ چراكه در بسياري از موارد، اين شخصيت‌ها داراي عناصر متمايزكننده‌اي هستند كه ثبت نشده‌اند اما شهرت قابل توجهي در ميان مصرف‌كنندگان دارند. به همين دليل، در عمل نيز، حقوق رقابت غيرمنصفانه مي‌تواند ابزار مؤثري براي پر كردن اين خلاها باشد.

در پايان، رقابت غيرمنصفانه درزمينه استفاده از علامت تجاري در ارتباط با شخصيت‌هاي خيالي، مي‌تواند تاثيرات گسترده‌اي بر بازار و مصرف‌كنندگان داشته باشد. به همين جهت تضمين حقوق صاحبان اين شخصيت‌ها امري ضروري است تا مانع بهره‌برداري ناعادلانه به‌وسيله اشخاص ثالث شود و در واقعي كه حقوق مالكييت صنعتي از علائم تجاري ثبت‌نشده حمايت نمي‌كند، حقوق منع رقابت غيرمنصفانه به‌عنوان مكملتي براي اين حقوق به‌كار مي‌رود.

۳,۳ حق شهرت

در فرهنگ حقوقی بلك، «حق شهرت» به‌عنوان «حق ذاتي هر انسان در كنترل استفاده تجاري از هويتش» تعريف شده است. آين حق شامل همه موارد نظير استفاده از نام افراد، تصوير، شابهت و ديگر جنبه‌هاي صريح هويت است و ايالات متحده آمريكا، خاستگاه اصلي حق شهرت شناخته مي‌شود. افزون‌بر اين، حمايت حقوقي از حق شهرت بايد تمام مصاديق عملي شهرت را در برگيرد. مهم‌ترين اين مصاديق شامل، نام اشخاص است كه مي‌تواند شامل نام واقعي و رسمي وي يا نام مستعار فرد شود؛ عكس يا تصوير شخص مشهور و همچنين صدا و امضا شود. به‌طور كلي، هر ويژگي متمايزكننده ديگر نيز مي‌تواند به‌عنوان مصاديق شهرت مطرح شود.^۳

Black.

^۲Black C, Henry, Black's. (2014). "Right of Publicity". Law Dictionary, 10th ed. (West Group), Bryan A. Garner, editor, ISBN 978-0-314-61300-4, 2014, P 1325.

^۳ حكمت‌نيا، محمود؛ خوشنويس، ام‌الله، «مصاديق حقوق مالكييت فكري در صنعت ورزش». فصلنامه حقوق اسلامي، دوره ۶ شماره ۲۳، زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۳۹.

بنابراین، شخصیت‌های خیالی علاوه بر نظام کپی‌رایت و علامت تجاری، می‌توانند از طریق حق شهرت، حمایت نظام حقوق مالکیت فکری را به دست آورند. در چنین صورتی، دارنده حق شهرت مجاز است کنترل و بهره‌برداری حداکثری از خصوصیات شخصیت خود را دارا باشد.^۱

از این رو، شخصیت‌های خیالی در صورتی حمایت می‌شوند که بازیگر به هنگام اجرای نقش (تحت عنوان آن شخصیت خیالی)، خلاقیتی شایان توجه بروز دهد یا آن شخصیت به حدی با بازیگر عجین باشد که از دیدگاه عموم، از آن بازیگر جدانشدنی به نظر رسد و وی نقش اساسی در توسعه و خلق دیالوگ‌ها و حرکات آن شخصیت داشته باشد.^۲

برای نمونه در پرونده «مک فارلند علیه میلر»^۳ حق شهرت به صراحت در مورد شخصیت خیالی که توسط بازیگر به تصویر کشیده شده بود، به رسمیت شناخته شد. در این پرونده خواهان، مک فارلند که شهرت خود را مرهون ایفای نقش «اسپانکی»^۴ در سریال‌های «گروه ما و راسکال کوچک»^۵ بود. خواننده، میلر با بهره‌گیری از این شهرت، اقدام به تأسیس رستورانی با نام تجاری «اسپانکی مک فارلند»^۶ کرده بود. وی نه تنها از نام شخصیت مورد نظر در نام‌گذاری محل کسب خود استفاده کرده بود، بلکه تصاویر و نقوش دیواری مرتبط با آن مجموعه، از جمله تصویر شخصیت ایفا شده توسط خواهان را در فضای رستوران نصب کرده و در اجزای بصری و نوشتاری منوی غذایی نیز بارها و به صورت

^۱Carson v. Here's Johnny Portable Toilets, Inc. 698 F.2d 831, 835 (6th Cir. 1983).

^۲ قبولی، درافشان؛ بختیاروند، محمدهادی؛ خوانساری، مصطفی؛ خوانساری، سمانه، «حق شهرت مطالعه در حقوق آمریکا: کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران». *مطالعات حقوق خصوصی*، دوره ۴۸ شماره ۱، ۱۳۹۷ صص ۱۳۳-۱۵۱، صص ۱۳۷-۱۳۸. [doi:10.22059/jlq.2018.232851.1006886](https://doi.org/10.22059/jlq.2018.232851.1006886)

^۳McFarland v. Miller 14 F.3d 912 (3d Cir. 1993).

^۴Spanky.

^۵Our Gang and The Little Rascal.

^۶Miller.

^۷SpankyMcFarland's.

برجسته به نام و ویژگی‌های آن شخصیت اشاره کرده بود. باتوجه به اینکه اقدام خواننده به‌تنهایی در استفاده از نام و شباهت شخصیت خواهان، نشان از ارزش تجاری این فعالیت دارد، دادگاه اظهار داشت؛ در جایی که نقش‌آفرینی یک بازیگر در فیلم چنان با او ارتباط پیدا می‌کند که از تصویر عمومی خود بازیگر جدا می‌شود (مثلاً دزد دریایی کارائیب برای جانی دپ)، بازیگر آن چنان به تصویر علاقه پیدا می‌کند که این حق را به وی می‌دهد که از استفاده غیرمجاز از شخصیت نقش خود به‌وسیله اشخاص ثالث جلوگیری کند.

در پرونده‌ای دیگر که از حیث تحلیل حدود و ثغور حق شهرت حائز اهمیت است می‌توان به پرونده «لندهام علیه گالوب»^۱ اشاره کرد، خواهان، بازیگر نقش «بیلی»^۲ در فیلم سینمایی «درنده»^۳ به تهیه‌کنندگی استودیو فیلم‌سازی فاکس^۴ نسبت به نقض حق شهرت خود اقامه دعوا کرد. شرکت فاکس، در چارچوب قرارداد لیسانس، امتیاز بهره‌برداری تجاری از شخصیت‌های فیلم، از جمله تولید اسباب‌بازی را به شرکت گالوب^۵ واگذار کرده بود. در میان محصولات تولیدشده این شرکت، یک اسباب‌بازی به شخصیت «بیلی» اختصاص یافت؛ این اسباب‌بازی که با طولی در حدود چهار سانتی‌متر، فاقد ویژگی‌های چهره نظیر چشم یا دهان بود و از حیث ظاهر، هیچ شباهت محسوس و مشخصی به بازیگر اصلی نداشت. باوجوداین، خواهان مدعی شد که تولید و عرضه این محصول، حتی در صورت فقدان مشابهت ظاهری، ناقض حق شهرت وی است؛ زیرا مخاطبان به سبب شهرت پیشین نقش، شخصیت مورد نظر را با هویت واقعی او شناسایی می‌کنند و در نتیجه، بهره‌برداری تجاری از آن، مستلزم اخذ اجازه قانونی از صاحب حق شهرت است. در مقام دفاع، شرکت گالوب این ادعا را مطرح کرد که خواهان، در اقامه دعوی خود فراتر از چارچوب‌های مقرر قانونی گام برداشته است؛ زیرا فیلم «درنده» تحت حمایت نظام کپی‌رایت است و شخصیت‌های آن نیز تابع همان حمایت هستند. بنابراین، از منظر خواننده،

^۱Landham v. Lewis Galoob Toys, 227 F.3d 619 (2000).

^۲Billy.

^۳Predator.

^۴Fox.

^۵Galoob.

خواهان نمی‌تواند حقوقی مستقل از آنچه از سوی نظام کپی‌رایت به اثر تعلق گرفته است، برای خود قائل شود. درمقابل، خواهان استدلال کرد که ادعای وی مبتنی بر حق شهرت است، که ماهیتی متمایز و مستقل از حقوق ناشی از کپی‌رایت دارد. وی مدعی شد که استفاده تجاری از شخصیت «بیلی» به وسیله شرکت گالوب، حتی بدون بازنمایی مستقیم چهره یا ویژگی‌های ظاهری او، موجب ورود زیان به اعتبار و هویت شخصی وی شده است. دادگاه پس از بررسی ادعاهای مطروحه، اذعان کرد اثبات وجود پیوند میان هویت فردی خواهان و کالای تجاری مورد اختلاف، شرط بنیادین برای احراز نقض است. به بیان دیگر، صرف حضور شخصیت مورد بحث در یک محصول تجاری، بدون آنکه مصرف‌کنندگان به طور متعارف آن را با چهره یا شهرت بازیگر مرتبط سازند، نمی‌تواند دلالت بر بهره‌برداری تجاری از هویت وی داشته باشد. در این پرونده، دلیلی مبنی بر آنکه اسباب‌بازی تولیدشده، در ذهن مصرف‌کنندگان با هویت فردی خواهان تداعی گردد یا دارای ارزش تجاری ناشی از شهرت وی باشد، ارائه نشده است. ازاین‌رو، دادگاه اظهار داشت: «استناد خواهان دائر بر اینکه استفاده از شخصیت «بیلی» در قالب اسباب‌بازی، به‌خودی‌خود بیانگر ارزش تجاری هویت وی بوده و موجبات نقض حق شهرت را فراهم ساخته است، برای اثبات ادعای مطروحه کافی نیست».^۱

۴. رویکرد نظام حقوق علامت تجاری ایران

ماده ۹۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳، علامت تجاری را هر نشان قابل رؤیتی که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می‌سازد، تعریف می‌کند. ازاین‌رو، در نظام حقوقی ایران، عنصر تمایزدهندگی از عناصر لازم برای حمایت از علامت تجاری است. همچنین در ماده ۹۶ قانون پیش گفته ذکر شده است، چنانچه علامتی عنصر گمراه‌کنندگی داشته باشد، امکان ثبت آن علامت وجود نخواهد داشت. در مجموع، این مواد قانونی بر اهمیت حفظ حقوق مالکیت فکری در حوزه علامت تجاری تأکید دارد

^۱O'Connor, M. (2010). "It's a Little-Known Fact That Copyright Law is in Conflict with the Right of Publicity". *Touro L. Rev.*, 26, 351. PP 374-375.

و به دنبال ایجاد یک نظام قانونی منسجم به منظور حمایت از علائم تجاری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار است. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، مقررۀ صریح و مستقیمی برای شخصیت‌های خیالی در نظام حقوقی علائم تجاری وضع نشده است. این امر باعث می‌شود که صاحبان این شخصیت‌ها با چالش‌های قابل توجهی در حفظ حقوق و جلوگیری از استفاده نادرست و غیرمجاز از آثار خود مواجه شوند. بررسی نظام‌های حقوقی پیشرفته و تحلیل رویه‌های قضایی از جمله ایالات متحده آمریکا می‌تواند به ما کمک کند تا راهکارهای مؤثری برای بهبود حمایت از شخصیت‌های خیالی در ایران ارائه دهیم. با این حال، برای تطبیق این رویه‌ها با شرایط خاص ایران، باید به بررسی چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در نظام حقوقی کشورمان پردازیم. قوانین فعلی به طور صریح شخصیت‌های خیالی را به عنوان دارایی‌های فکری شناسایی نمی‌کنند؛ اما نام و تصویر شخصیت خیالی در نظام حقوقی ایران به عنوان علامت تجاری قابل ثبت است. برای مثال، امکان ثبت تصویر جناب خان یا کلاه قرمزی و همچنین نام این عروسک‌ها وجود دارد (البته لازم به ذکر است ثبت یک تصویر از شخصیت موجب حمایت از سایر تصاویر همان شخصیت نمی‌شود). بنابراین، با توجه به فقدان حمایت مستقیم از شخصیت‌های خیالی تحت عنوان علامت تجاری در نظام حقوقی ایران، بهره‌گیری از رویکردهای جایگزین و کسب تجربه از رویه‌های قضایی سایر کشورها می‌تواند به بهبود وضعیت حمایت از این شخصیت‌ها کمک کند.

نتیجه‌گیری

حمایت نظام علائم تجاری از شخصیت‌های خیالی در دنیای امروز، به ویژه با توجه به رشد صنعت سرگرمی و رسانه، اهمیت بسزایی پیدا کرده است. شخصیت‌های خیالی نه تنها به عنوان عناصر داستانی و هنری مورد توجه قرار می‌گیرند، بلکه در زمرۀ دارایی‌های تجاری با ارزش نیز شناخته می‌شوند. در این راستا، نظام علائم تجاری ابزار مهمی برای حمایت از این شخصیت‌های خیالی ارائه می‌دهد. صاحبان این شخصیت‌ها از طریق نظام علائم تجاری، می‌توانند از استفاده نادرست و بهره‌برداری غیرمجاز شخصیت‌ها جلوگیری کنند. این حمایت قانونی نه تنها به جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه کمک می‌کند، بلکه به

تقویت حقوق معنوی و اقتصادی صاحبان این شخصیت‌ها نیز می‌انجامد. همچنین حمایت نظام علائم تجاری، منجر به کاهش احتمال سردرگمی مصرف‌کنندگان می‌گردد و تضمین می‌کند که محصولات و خدمات مرتبط با شخصیت‌های خیالی از کیفیت مورد نظر صاحبان اصلی برخوردار باشند. این نوع حمایت، طیف وسیعی از عناصر را دربر می‌گیرد؛ نظیر نام، ظاهر بصری، پوشش و حتی گفته‌های مهم مرتبط و شعار شخصیت. ازجمله معیارهای مهم برای حمایت از یک شخصیت در قالب نظام علائم تجاری، تمایزدهندگی و جلوگیری از گمراهی مصرف‌کننده است. بنابراین، تنها در صورتی می‌توان شخصیت را مشمول حمایت دانست که مبدأ کالا یا خدمت را در ذهن مخاطب تداعی کند و میان آن شخصیت و منبع تجاری مشخص، پیوند برقرار شده باشد. ازاین‌رو، شخصیت‌های خیالی تنها در صورتی واجد قابلیت ثبت و حمایت به‌عنوان علامت تجاری خواهند بود که از درجه تمایز کافی برخوردار باشند؛ به‌گونه‌ای که برای مخاطب، نشانگر منبع واحد کالا یا خدمت تلقی شوند.

باتوجه به اینکه شخصیت‌ها عموماً در قالب آثار ادبی، سینمایی یا هنری با مخاطبان ارتباط می‌یابند و به‌طور مکرر با آن اثر خاص شناسایی می‌شوند، می‌توان استدلال کرد که این شخصیت‌ها در عمل قابلیت ایفای نقش به‌عنوان نشانه‌ای قابل رؤیت از منبع واحد را دارند و درنتیجه، مشمول حمایت نظام علائم تجاری خواهند بود. همچنین علاوه بر حمایت از طریق نظام کپی‌رایت و علائم تجاری، شخصیت خیالی می‌تواند در مواردی که بازیگر نقشی را ایفا کرده است، از حق شهرت نیز برخوردار شود. بنابراین دارنده این حق مجاز است که حق کنترل و بهره‌برداری حداکثری از خصوصیات شخصیت خود را داشته باشد. درنهایت، باتوجه به اهمیت و ارزش اقتصادی شخصیت‌های خیالی در بازار جهانی، حمایت از این شخصیت‌ها از طریق نظام علائم تجاری نه تنها امری ضروری، بلکه اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه این حمایت به ارتقای نوآوری، خلاقیت و رقابت سالم در بازار کمک می‌کند و به حفظ منافع اقتصادی و معنوی صاحبان این شخصیت‌ها می‌انجامد. ازاین‌رو، مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی پیشرو، به‌ویژه بررسی آرای دادگاه‌ها در ایالات

متحدۀ آمریکا، می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به راه‌حل‌های کارآمد به منظور ارتقای سازوکارهای حمایتی از شخصیت‌های خیالی در نظام حقوقی ایران باشد.

تعارض منافع

تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID

Mehdi Zahedi



<https://orcid.org/0000-0003-2180-940X>

Sara Solhchi



<https://orcid.org/0009-0008-6224-1885>

منابع

فارسی

کتاب:

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم، (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴).
- لجم‌اورک، حسن. اصول حاکم بر نظام علامت تجاری، (تهران: نشر میزان، ۱۴۰۱).

مقالات:

- حبیب، سعید؛ حسین‌زاده، مجید، «تحلیل دکترین رقیق‌سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۳، شماره (۱)، ۱۳۹۲، صص ۱۷-۳۵. doi:10.22059/jlq.2013.35278
- حکمت‌نیا، محمود؛ خوشنویس، ام‌الله، «مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش». فصلنامه حقوق اسلامی، دوره ۶، شماره ۲۳، ۱۳۸۸، صص ۱۲۷-۱۵۸.
- شاکری، زهرا؛ نورعلی، سهیلا، «نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری». حقوق تطبیقی (نامه مفید)، دوره ۱۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰)، ۱۳۹۷، صص ۹۷-۱۲۰. doi:10.22096/law.2019.34500

- صالحی مازندرانی، محمد؛ محمدی، عمید، «حمایت حقوقی از شخصیت‌های خیالی (کاراکترها) در امریکا؛ رهاوردی برای حقوق ایران»، *مطالعات حقوق تطبیقی*، ۱۲(۱)، ۱۴۰۰
doi: 10.22059/jcl.2020.300374.633987
- فصیحی‌زاده، علیرضا؛ مومنی تدرجی، احسان؛ و باقرپور، محمد، «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تاکید بر علائم رنگی و سه بعد». *مطالعات حقوق تطبیقی*، سال ۱۳۹۵، دوره ۷ شماره ۲، ۶۲۷-۶۴۶
doi: 10.22059/jcl.2016.60696.646-627
- قبولی، درافشان؛ بختیاروند، محمدهادی؛ خوانساری، مصطفی؛ خوانساری، سمانه، «حق شهرت مطالعه در حقوق آمریکا: کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران». *مطالعات حقوق خصوصی*، دوره ۴۸ شماره ۱، سال ۱۳۹۷، صص ۱۳۳-۱۵۱.
doi:10.22059/jlq.2018.232851

References

Books:

- Anthony, F. (1989). Lo Cicero, *Litigating Trademark Cases*, in *Practising Law Institute, Litigating Copyright, Trademark, And Unfair Competition Cases 1989*, Practising Law Institute.
- Black C, Henry, Black's. (2014). *Right of Publicity*. Law Dictionary, 10th ed. (West Group), Bryan A. Garner, editor.
- Millot, V. (2009), *Trademarks as an Indicator of Product and Marketing Innovations*, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2009/06, Paris:OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/224428874418>.
- Neufeldt, V. Guralnik, D. (1988). *unfair competition*. In Webster's New World Dictionary (3rd College edition, p 1457). Simon & Schuster, Inc.

Articles:

- Allen M. J. (1994). "The Role of Actual Confusion Evidence in Federal Trademark Infringement Litigation", *16 Campbell L. Rev.* 19-42.

- Byron, T. M. (2010). "Of Dancers, Black Panthers, Cheerleaders, and Icons: Reflections of the Idea/Expression Dichotomy in the Relevance Prong of the Rogers Test". *Tulane Journal of Technology & Intellectual Property*, 13, 1-36.
- Calboli, I. (2014). "Overlapping trademark and copyright protection: A call for concern and action". *U. Ill. L. Rev. Online*, 25-34.
- Gard, E. T. (2018). "Last Twenty (L20) Collections: Applying Copyright's Section 108 (h) in Libraries, Archives and Museums including the New Music Modernization Act for Pre-1972 Sound Recordings". *UCLA JL & Tech.*, 22, i.1-103.
- Hartford W. C, Lisa E. Socransky, Cynthia B. Glasser, and Martha M. (1989). "Early, Developments in the Law: Title Protection", *10 Loy. L.A. Ent. L. Rev.* 470-552.
- Kennedy, A. E. (2006). "From Delusion To Dilution: Proposals To Improve Problematic Aspects Of The Federal Trademark Dilution Act. *NYU Journal Of Legislation And Public Policy*", 9.
- King, Sandra. (1998). "Can passing off in new zealand expand to accomodate protection for personal images". *Auckland University Law Review*, 8(3), 858-882.
- Knudsen, K. (2000). "Tomorrow Never Dies: The Protection of Fictional Characters Under the Federal Trademark Dilution Act", *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 2(1) .13-28.
- Kurtz, L. A. (1986). "The Independent Legal Lives of Fictional Characters". *Wis. L. Rev.*, 429. 429-522.
- Nickles, C. (1999). "The Conflicts Between Intellectual Property Protections when a Character Enters the Public Domain". *UCLA Entertainment Law Review*, 7(1). 134-168. doi:10.5070/LR871026993
- O'Connor, M. (2010). "It's a Little-Known Fact That Copyright Law is in Conflict with the Right of Publicity". *Touro L. Rev.*, 26, 351-392.

- Peaslee, S. S. (2014). “Is there a place for us: Protecting fan fiction in the United States and Japan”. *Denv. J. Int'l L. & Pol'y*, 43, 199-227.
- Schapiro, J. L. (1987). “Trademark infringement: Pursuing colorable claims may result in paying king size damages”. *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, 7(1), 177-189.
- Schreyer, A. (2015). “An Overview of Legal Protection for Fictional Characters: Balancing Public and Private Interests”. *Cybaris*: Vol. 6: Iss. 1, Article 3, 52-92.
- Walker, S. (2021). “The Blur Between Fact and Fiction: Should Trademark Protections Extend to Aspects of Fictional Works?” 20 uic rev. *Intell. Prop. L.* 451-470.

Master thesis:

- Kunert, S. (2011). “Marks of Consequence—An Irrational Basis of Trademark Protection, or: Re-Inculcating some Schechter into the Doctrine of Trademark Dilution”, Master's thesis of Law, University of Canterbury, 1-200.
- Metsola, A. (2016). “So, Tarzan, Zorro, and Mickey Mouse went to a bar: Trademark protection of public domain characters” (Master's thesis, Hanken School of Economics).
- Tang Wei. (2017). “Trademark Issues in Entertainment Industry” (Doctoral dissertation, Seoul National University Graduate School). P 56.

In persia

Books:

- Jafari Langroudi, Mohammad Jafar. (1995). *Terminology of Law*, (7th ed.). Tehran: Ganj-e Danesh Publications. Entry No. 2706.
- Lejam Ourak, Hassan. (2022). *Fundamental Principles Governing the Trademark System*. Tehran: Mizan Publishing.

Articles:

- Salehi Mazandarani, Mohammad, & Mohammadi, Amid. "Legal Protection of Fictional Characters in the U.S.: A Contribution to Iranian Law." *Comparative Legal Studies*, 12(1). (2021).doi:10.22059/jcl.2020.300374.633987
- Shakeri, Zahra, & Nourali, Sohila. "The Institution of Trade Dress: A Reappraisal of the Trademark System." *Comparative Law Journal (Nameh Mofid)*, Vol. 14, No. 2 (Issue 110), 2018. doi: 10.22096/law.2019.34500
- Habiba, Saeed, & Hosseinzadeh, Majid. "An Analysis of the Dilution Doctrine (The Second Type of Infringement) in the Legal System Governing Trademarks." *Quarterly Journal of Private Law Studies*, Vol. 43, No. 1, 2013. doi: 10.22059/jlq.2013.35278
- Hekmatnia, Mahmoud, & Khoshnevis, Amrollah. "Examples of Intellectual Property Rights in the Sports Industry." *Islamic Law Quarterly*, Vol. 6, No. 23, 2010.
- Ghobouli Darafshan, Bakhtiarvand, Mohammad-Hadi, Khansari, Mostafa, & Khansari, Samaneh. "The Right of Publicity: A Study in U.S. Law with an Effort to Identify It in Shi'a Jurisprudence and Regulate It in Iranian Law." *Private Law Studies*, Vol. 48, No. 1, 2018. doi: 10.22059/jlq.2018.232851
- Fasihee Zadeh, Alireza, Momeni Tazraji, Ehsan, & Bagherpour, Mohammad. "A Comparative Study of the Substantive Requirements of Trademarks with Emphasis on Color and Three-Dimensional Marks." *Comparative Legal Studies*, Vol. 7, No. 2, 2016. doi: 10.22059/jcl.2016.60696.

۱. **استناد به این مقاله:** زاهدی، مهدی و صلح‌چی، سارا. (۱۴۰۴). نقش نظام حقوقی علامت تجاری در حمایت از شخصیت‌های خیالی با تأکید بر حقوق ایالات متحده آمریکا. پژوهش حقوق خصوصی، (۵۱)، ۸۳-۱۲۰. doi: 10.22054/jplr.2025.86360.2932



Private Law Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.