A

WIPO
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية

MM/LD/WG/16/3
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 2 مايو 2018

الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات

الدورة السادسة عشرة
جنيف، من 2 إلى 6 يوليو 2018

التحويل

وثيقة من إعداد المكتب الدولي

مقدمة

1. اتفق الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ("الفريق العامل")، إبّان دورته الرابعة عشرة المعقودة في جنيف في الفترة من 13 إلى 17 يونيو 2016، على قائمة بالموضوعات المزمع مناقشتها ("خارطة الطريق")[1] على الأجل القصير والمتوسط والطويل. ونقَّح الفريق العامل خارطة الطريق في دورته الخامسة عشرة[2] المعقودة في جنيف في الفترة من 19 إلى 22 يونيو 2017. وكان "التحويل" أحد الموضوعات الواردة في خارطة الطريق.

2. وقد أُدخل مفهوم "التحويل" بموجب المادة 9(خامسا) من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ("بروتوكول مدريد") بغية التخفيف من عواقب شطب التسجيلات الدولية بناء على طلب مكتب المنشأ بسبب وقف أثر الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب عليه ("العلامة الأساسية").

[1] انظر المرفق الرابع من الوثيقة MM/LD/WG/14/6.
[2] انظر المرفق الثاني من الوثيقة MM/LD/WG/15/5.

3. وفي حال شطب تسجيل دولي بناء على طلب مكتب المنشأ طبقاً للمادة 6(4) من بروتوكول مدريد، يجوز لصاحب التسجيل أن يحافظ على الحماية الممنوحة في الأقاليم التي كان يشملها التسجيل الدولي عن طريق التماس الحماية الوطنية أو الإقليمية مباشرةً من مكاتب الأطراف المتعاقدة المعيَّنة في التسجيل الدولي الأصلي. ويكون تاريخ إيداع الطلب الجديد (التحويل) هو تاريخ التسجيل الدولي أو تاريخ التعيين اللاحق بحسب الحال.

4. وقد عُرضت نتائج استقصاء الآراء حول المسائل المتعلقة بمبدأ التبعية في نظام مدريد[3] على الفريق العامل في دورته الثالثة عشرة وشملت مسألة التحويل. إذ أشارت الغالبية العظمى من المستخدمين إلى أن التكلفة هي السبب الرئيسي لعدم اختيارهم إجراء التحويل على الرغم من توفره. وذكر المستخدمون تحديداً تكاليف الإيداع والتكاليف الأخرى المرتبطة بالإيداع المباشر، مثل الحاجة للتمثيل والترجمة والمتطلبات الرسمية الأخرى والإجراءات المحتملة لاحقاً وتكاليف المحافظة.

5. وأفاد مستخدمون بأن بعض المكاتب قدّمت إليهم المساعدة في إجراء التحويل في حين لم تتخذ مكاتب أخرى الترتيبات اللازمة لتوفير ذلك الإجراء. وفضلاً عن ذلك، ذكر مستخدمون أنهم وجدوا الإجراء مكلفاً ومعقداً وصعباً. وأوضح المستخدمون أن كل تلك العوامل إضافة إلى عدم التأكد من نتيجة الإجراء يجعلهم يستحسنون أو يستسهلون غالباً إيداع طلب جديد.[4]

6. وفضلاً عن ذلك، رأى مستخدمون أن التحويل إجراء غير مستخدم بالقدر الكافي. ولا يمتلك سجل مدريد إحصاءات محدَّثة عن عدد التحويلات الملتمسة سنوياً لدى المكاتب الوطنية أو الإقليمية. وقد أفادت المكاتب، خلال مناقشة مسألة وقف الأثر إبّان الدورات السابقة للفريق العامل، بتلقي 96 طلب تحويل في عام 2010 و127 طلب تحويل في عام 2012.[5]

إجراء التحويل

7. حددت المادة 9(خامسا) من بروتوكول مدريد الشروط الدنيا لطلب التحويل كما يلي:

"1" يجب أن يودع الطلب في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تدوين شطب التسجيل الدولي في السجل الدولي؛

"2" ويجب أن تكون السلع والخدمات المذكورة في الطلب مشمولة بقائمة السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المعني؛

"3" ويجب أن يكون الطلب ممتثلاً لكل المتطلبات الوطنية أو الإقليمية المنصوص عليها في القانون المطبَّق في الطرف المتعاقد، بما في ذلك متطلبات عنوان المراسلة أو التمثيل المحلي أو سداد الرسوم.

8. ولا تنص اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ("اللائحة التنفيذية") على أي أحكام بشأن التحويل. وباستثناء الشرطين المبيَّنين في الفقرتين الفرعيتين "1" و"2" من الفقرة السابقة، فإن إجراء التحويل مسألة ترجع إلى القانون المطبَّق في الطرف المتعاقد المعيَّن المعني فقط.

---

[3] انظر الوثيقة MM/LD/WG/13/6.

[4] انظر الفقرات 33 إلى 36 من الوثيقة MM/LD/WG/13/6.

[5] انظر الوثيقتين MM/LD/WG/9/3 وMM/LD/WG/11/4.

توصيات عن إجراء التحويل في الأطراف المتعاقدة المعيَّنة

9. لقد أُدخل إجراء التحويل من أجل تعزيز اليقين القانوني لدى أصحاب التسجيلات الدولية بناء على بروتوكول مدريد، غير أن تعليقات المستخدمين كشفت أن صرامة آلية التحويل تؤثر سلباً في استخدامها. ولذلك، فقد يود الفريق العامل مناقشة التحسينات الممكن إدخالها في إجراء التحويل وتوجيه توصيات في هذا الشأن من أجل الاستجابة لتوقعات المستخدمين. ولعل الاقتراحات التالية تكون تحسينات ممكنة:

"1" إن المادة 9(خامسا) مادة إلزامية من بروتوكول مدريد. ومن ثم، يجب على الأطراف المتعاقدة المعنية أن تدرج أحكاماً خاصة بإجراء التحويل في قوانينها الوطنية في أسرع وقت. وقد أتاح سجل مدريد أحكاماً نموذجية لضمان تماشي التشريعات الوطنية مع أحكام بروتوكول مدريد بما في ذلك حكم عن التحويل.[6]

"2" في حال شطب التسجيلات الدولية، ينبغي أن يحصل المستخدمون على معلومات وافية وموثوق بها بشأن إجراء التحويل. فينبغي للأطراف المتعاقدة أن تتأكد من توفير المعلومات اللازمة عن متطلباتها الوطنية كي تُنشر على قاعدة بيانات أعضاء نظام مدريد.[7] وقد أُطلقت قاعدة البيانات المذكورة في مايو 2017 وتتيح حالياً معلومات عن 96 مكتباً منها 89 ذكرت على الأقل أنها تتيح إجراء التحويل. ومع ذلك، يمكن للمكاتب أن تقدِّم معلومات مفصَّلة أكثر عن طريقة معالجة طلبات التحويل من أجل توضيح الرؤية أكثر للمستخدمين.

---

[6] انظر الفقرة 22 "التحويل" في الصفحة 9 من المرفق الثاني من "عُدَة الانضمام" المتاحة على http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ar/contracting_parties/pdf/accession_kit.pdf. وفيما يلي نص الحكم النموذجي بشأن التحويل:

"(1) (أ) في حال شطب تسجيل دولي ورد فيه تعيين [اسم البلد أو المنظمة الحكومية الدولية]، بناء على طلب مكتب المنشأ وفقاً للمادة 6(4) من بروتوكول مدريد، بالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل الدولي أو بعضها، يجوز للشخص الذي كان صاحب التسجيل الدولي وقت شطبه أن يودع لدى [أمين التسجيل]، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ شطب التسجيل الدولي، طلباً لتسجيل العلامة ذاتها ("طلب ناجم عن التحويل") بالنسبة إلى السلع والخدمات المشمولة بقائمة السلع والخدمات المتضمنة في التسجيل الدولي.

(ب) تسري الأحكام المطبقة على طلب علامة تجارية مودع مباشرة لدى [أمين التسجيل]، مع ما يلزم من تغيير، على الطلب الناجم عن التحويل شرط مراعاة الفقرتين (2) و(3).

"(2) (أ) يُقدَّم الطلب الناجم عن التحويل على الاستمارة [...] ويجب أن يضم ما يلي:

"1" بياناً بأن الطلب مقدَّم على سبيل التحويل،

"2" ورقم التسجيل الدولي المشطوب،

"3" وتاريخ التسجيل الدولي أو تاريخ التعيين اللاحق عند الاقتضاء،

"4" والتاريخ الذي تم فيه قيد شطب التسجيل الدولي،

"5" وتاريخ أية أولوية مطالب بها في الطلب الدولي وتكون مدوَّنة في السجل الدولي، عند الاقتضاء.

(ب) [يجب تسديد [الرسم][رسم التحويل] المقرر] [لا يجب تسديد رسم الطلب المعياري] مقابل الطلب الناجم عن التحويل.

"(3) (أ) إذا أصبحت العلامة محل التسجيل الدولي محمية في [اسم البلد أو المنظمة الحكومية الدولية] في تاريخ شطب التسجيل الدولي أو قبله، فإن [أمين التسجيل] يتولى تسجيل العلامة شرط استيفاء كل الشروط المتعلقة بالطلب الناجم عن التحويل. ويكون تاريخ التسجيل هو تاريخ التسجيل الدولي المشطوب، أو تاريخ التعيين اللاحق عند الاقتضاء، وتكون له الأولوية التي كانت للتسجيل الدولي المشطوب إن وجدت.

(ب) إذا لم تصبح العلامة محل التسجيل الدولي محمية بعد في [اسم البلد أو المنظمة الحكومية الدولية] في تاريخ شطب التسجيل الدولي أو قبله، فإن أية إجراءات متخذة في تاريخ إيداع الطلب الناجم عن التحويل فيما يخص التسجيل الدولي أو قبل هذا التاريخ تعتبر كما لو كانت متخذة فيما يخص الطلب الناجم عن التحويل. ويكون تاريخ إيداع الطلب الناجم عن التحويل هو تاريخ التسجيل الدولي أو تاريخ التعيين اللاحق عند الاقتضاء."

[7] يمكن الاطلاع على قاعدة بيانات أعضاء نظام مدريد عبر http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/.

"3" أشار المستخدمون إلى التكاليف الإضافية سبباً لعدم استخدام التحويل. وتختلف سياسة تحديد رسوم التحويل باختلاف الأطراف المتعاقدة؛ إذ لا تفرض بعض الأطراف المتعاقدة رسوماً على طلب التحويل خلافاً لغيرها. فيمكن للأطراف المتعاقدة أن تنظر في إعفاء طلب التحويل من الرسوم أو خفض التكاليف المفروضة عليه وبخاصة عندما يكون المكتب المعني قد حصَّل رسماً فردياً عن التسجيل الدولي المعني.

"4" في حال كانت بعض الخطوات قد اتُخذت في الفحص الموضوعي للعلامة الدولية، فيمكن إحالة نواتجها إلى الطلب الناجم عن التحويل ثم استئناف الإجراءات المتبقية. إذ سيؤدي ذلك النهج إلى تفادي الازدواجية غير المبررة في العمل والتكاليف للمستخدمين والمكاتب كليهما.

"5" متى كانت العلامة محل التسجيل الدولي محمية في الطرف المتعاقد المعني في تاريخ شطب التسجيل الدولي أو قبله، تعيَّن تسجيل العلامة التجارية المعنية شريطة استيفاء كل المتطلبات المتعلقة بالطلب الناجم عن التحويل. ولا شك في أن هذا الأثر يصب في مصلحة المستخدمين وهو إجراء مبرر قانوناً لأن التسجيل الدولي المشطوب كان محمياً في الأطراف المتعاقدة المعيَّنة المعنية.

10. إن الفريق العامل مدعو إلى النظر في التوصيات المتعلقة بإجراء التحويل في الأطراف المتعاقدة المعيَّنة كما ترد في الفقرة 9 من هذه الوثيقة واقتراح أي تحسينات إضافية أخرى يراها مناسبة.

[نهاية الوثيقة]