

MM/LD/WG/17/6

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 21 مايو 2019

## الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات

### الدورة السابعة عشرة

جنيف، من 22 إلى 26 يوليو 2019

### التقليص الممكن في فترة التبعية

وثيقة من إعداد المكتب الدولي

1. وافق الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (المشار إليه فيما يلي بعبارة "الفريق العامل")، في دورته الرابعة عشرة<sup>1</sup> والخامسة عشرة، على مناقشة التقليص الممكن في فترة التبعية، على النحو المنصوص عليه في المدى المتوسط لخارطة الطريق.
2. وتحدد هذه الوثيقة تاريخ التبعية في نظام مدريد، والسياق الذي ناقش فيه الفريق العامل مسألة التبعية سابقاً، ويضع خيارات لإجراء مزيد من المناقشات بشأن هذا الموضوع من قبل الفريق العامل.

<sup>1</sup> انظر "خارطة الطريق" الواردة في الوثيقة MM/LD/WG/14/6، المرفق الرابع، والتي تفتت لاحقاً في الوثيقة MM/LD/WG/15/5، المرفق الثاني.

## نبذة عامة عن التبعية

3. ذكرت التبعية في المادتين 6 (2) و 6 (3) من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول" وإلى اتفاهه باسم "الاتفاق"). وبموجب المادة 6 (3)، لا يعود من الجائز الاحتجاج بالحماية الناجمة عن التسجيل الدولي في حال شطب التسجيل الأساسي - أو التسجيل المترتب عليه - أو التخلي عنه أو نقضه أو انقضاء مدة صلاحيته إما في غضون خمس سنوات من تاريخ التسجيل الدولي أو في أي وقت نتيجة لإجراءات أُتخذت في غضون تلك المهلة. وينطبق ما ذكر بحذافيره إن كان الطلب الأساسي موضع قرار رفض نهائي أو سحب إما خلال فترة الخمس سنوات أو في أي وقت نتيجة لإجراءات أُتخذت في غضون تلك المهلة.
4. ومن المهم الإشارة إلى أنه بموجب المادة 6 (3) من البروتوكول، فإن الآثار المترتبة على التسجيل الدولي لوقف أثر العلامة الأساسية هي آثار تلقائية. وتصبح الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي غير فعالة إن نجم عن أي من الوقائع أو القرارات المحددة في الفقرة المذكورة إلى وقف أثر العلامة الأساسية.
5. وبموجب الفقرة (4) من المادة 6، يجب على مكتب المنشأ إخطار المكتب الدولي بالوقائع أو القرارات المحددة في الفقرة (3) من المادة نفسها، ويطلب شطب التسجيل الدولي كلياً أو جزئياً، حسب الحالة.
6. كانت التبعية دائمة حينما اعتمد اتفاق مدريد في عام 1891. وفي مؤتمر نيس الدبلوماسي عام 1957، اقترح إلغاء التبعية باعتبار أنها غير متوافقة مع المادة 6 (3) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية<sup>2</sup>. واعتبر هذا الاقتراح جذرياً للغاية، وتقرر أن تصبح التبعية مقصورة على فترة خمس سنوات، كحلّ توفيقى. وسعى هذا الحل للحفاظ على الفوائد المتصورة لوجود آلية ادعاء مركزية واحدة تحقق التوازن بين مصالح أصحاب الحقوق والغير<sup>3</sup>.
7. وقد خفف البروتوكول من آثار التبعية بإدراج إمكانية التحويل. فوفقاً للمادة 9 (خامساً) من البروتوكول، يجوز لصاحب تسجيل دولي ملغى بسبب إخطار بموجب المادة 6 (4) تقديم طلب إلى مكتب أي طرف متعاقد معيّن في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء المذكور. ويجب أن يعالج هذا الطلب على أنه قَدّم في تاريخ التسجيل الدولي الملغى أو تسجيل التعيين اللاحق، حسب الحالة، ويجب أن يتمتع بنفس الأولوية، عند الاقتضاء.

## مناقشات سابقة للفريق العامل بشأن التبعية

8. سبق أن ناقش الفريق العامل مسألة التبعية، إما بمفردها أو كجزء من المناقشات بشأن الإلغاء الممكن لشرط العلامة الأساسية.

<sup>2</sup> تنص المادة 6 (3) من اتفاقية باريس على ما يلي:

"مادة 6

"العلامات: شروط التسجيل، استقلال الحماية الخاصة بنفس العلامة في الدول المختلفة

[...]"

(3) تعتبر العلامة التي سجلت طبقاً للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ."

<sup>3</sup> انظر منشور الويبو رقم 880 لعام 1991، الصفحتان 45 و 46.

9. وفي دورته الثانية والسادسة<sup>4</sup>، ناقش الفريق العامل المخصص المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات "اقتراح مقدم من الترويج" لإلغاء شرط العلامة الأساسية، وهو ما كان من شأنه أن يلغي التبعية<sup>5</sup>. ويرتبط جزء من المناقشة بوثيقة أعدها المكتب الدولي مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالاقترح المذكور<sup>6</sup>، ولا سيما الآثار المترتبة على الغير والناجئة عن اختفاء التبعية عقب إلغاء شرط العلامة الأساسية.

10. وناقش الفريق العامل في دورته الثامنة وثيقة عن آليات الادعاء المركزي الممكنة في غياب علامة أساسية<sup>7</sup>. وقد عاجلت تلك الوثيقة بشكل مكثف مسألة التبعية، وخلصت إلى ضرورة جمع مزيد من المعلومات وإجراء مناقشات إضافية لتحديد ما إن كانت آلية الادعاء المركزي الحالية قد حققت توازناً عادلاً بين مصالح أصحاب التسجيلات الدولية ومصالح الغير.

11. وناقش الفريق العامل في دورته الحادية عشرة وثيقة تعرض المعلومات المقدمة من مكاتب الأطراف المتعاقدة في نظام مدريد بشأن وقف الأثر والادعاء المركزي والتحويل<sup>8</sup>.

12. ناقش الفريق العامل في دورته الثانية عشرة وثيقة تقترح تجميد العمل بالفقرات (2) و(3) و(4) من المادة 6 من الاتفاق والبروتوكول<sup>9</sup>.

13. وناقش الفريق العامل في دورته الثالثة عشرة نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجريت قبل تلك الدورة<sup>10</sup> بشأن التبعية وكانت موجهة للمستخدمين عموماً. ورغم غياب توافق في الآراء، وافق الفريق العامل على مواصلة النظر في مسألة التبعية في دورة مقبلة.

### ملخص المناقشات السابقة

14. أعربت الوفود عن وجهات نظر مختلفة بشأن التبعية خلال المناقشات السابقة في الفريق العامل.

#### إلغاء التبعية

15. أيّد بعض الوفود إلغاء التبعية، لأنهم اعتبروا أنّ:

- التبعية من عيوب نظام مدريد بسبب المخاطر والتكاليف وحالة عدم اليقين التي تولدها؛
- وأصحاب الحقوق يرون أن نظام مدريد معقد ومحفوف بالمخاطر وغير منطقي بسبب التبعية؛

4 انظر الوثيقة MM/LD/WG/6/2.

5 انظر الوثيقة MM/LD/WG/2/9.

6 انظر الوثيقة MM/LD/WG/6/5.

7 انظر الوثيقة MM/LD/WG/8/4.

8 انظر الوثيقة MM/LD/WG/11/4.

9 انظر الوثيقة MM/LD/WG/12/4.

10 انظر الوثيقة MM/LD/WG/13/6.

- والتبعية تخيف صغار المستخدمين بسبب التكاليف اللازمة للاستخدام التجاري الآمن للعلامة خارج البلد؛
- ومن شأن إلغاء التبعية أو تجميدها أن يزيد اليقين القانوني للمستخدمين، الذين لن يقلقوا بشأن المشاكل المحتملة للعلامة الأساسية، وأن يبسط نظام مدريد على المكاتب والمكتب الدولي على حد سواء؛
- وإلغاء التبعية سيزيل عقبة تحول دون زيادة استخدام نظام مدريد.

#### تقليص فترة التبعية أو الحد من أسبابها

16. أعربت عدة وفود عن رغبتها في الحفاظ على التبعية، ولكنها أبدت استعدادها لاستكشاف إمكانية تخفيض فترة التبعية. واقترح أحد الوفود الحد من الوقائع أو القرارات كي لا يعود بالإمكان التدرع بالحماية الناتجة عن التسجيل الدولي من أجل وقف أثر العلامة الأساسية بسبب سوء النية، على سبيل المثال.

#### تعليق (تجميد) العمل بمبدأ التبعية

17. أيدت وفود أخرى التعليق المؤقت (التجميد) للعمل بالفقرات (2) و(3) و(4) من المادة 6 من البروتوكول بهدف تحديد ما إن كان إلغاء التبعية سيسجع بالفعل على زيادة استخدام نظام مدريد، وأشارت إلى أن:

- التعليق المؤقت، لفترة معقولة، سيتيح للفريق العامل تحليل الآثار المختلفة على الأطراف المتعاقدة؛
- وتجميد التبعية سيفتح نظام مدريد أمام مجموعة واسعة من المستخدمين الذين سيستفيدون من تغطيته الجغرافية المتزايدة بطريقة أكثر أماناً ومرونة؛
- ومن شأن التعليق المؤقت للتبعية أن يحافظ على دور مكتب المنشأ في التصديق على الطلب الدولي.

#### الحفاظ على التبعية

18. عارض بعض الوفود إلغاء التبعية أو تغييرها أو تعليقها، إذ رأت هذه الوفود أن:
- مناقشة التبعية لا ينبغي أن تكون أولوية؛
  - والتبعية مبدأ أساسي في نظام مدريد؛
  - والتبعية تخدم مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكنها القيام بإجراءات تؤدي إلى إلغاء التسجيل الدولي خلال فترة الخمس سنوات، باللغة الأم وبأسلوب فعال من حيث التكلفة؛
  - وقد يكون إلغاء التبعية خطوة أولى نحو إلغاء شرط العلامة الأساسية؛
  - وأن إلغاء التبعية غير ضروري لأن آلية الادعاء المركزي لا تستخدم على نطاق واسع على ما يبدو.

#### متابعة المناقشات

19. ورأى عدد من الوفود أن التبعية تستحق المزيد من التحليل والمناقشة، وقالت هذه الوفود إن:

- نتائج الدراسة الاستقصائية بشأن التبعية، التي أجريت عام 2015، قد كفلت تحليلاً أعمق ومناقشة أوسع نطاقاً للمسائل المطروحة؛
- وقد كشفت ردود فعل الصناعة أن أصحاب العلامات التجارية طلبوا مراجعة فترة التبعية لضمان اليقين القانوني ودعموا إجراء مزيد من المناقشات في الفريق العامل؛
- ومناقشة التبعية ستكون قيمة وذات مغزى، لأنها تهدف إلى جعل نظام مدريد أكثر مرونة وجاذبية للأعضاء الجدد المحتملين.

### السييل الممكنة للمضي قدماً

20. قد يرغب الفريق العامل في مناقشة الخيارات الممكنة التالية بالنسبة للتبعية:

#### إلغاء مبدأ التبعية

21. يمكن إلغاء مبدأ التبعية بحذف الفقرتين (3) و(4) من المادة 6، وتعديل الفقرة (2) لإثبات أن التسجيل الدولي مستقل عن العلامة الأساسية. ولكن، لا يحتوي البروتوكول على حكم ينص على إجراء خاص من أجل تعديل المادة 6. ولذلك، ينبغي أن يتبع أي تعديل مقترح لهذه المادة الإجراء العام الوارد في المادة 11(2)(أ) لمراجعة البروتوكول، أي بعقد مؤتمر دبلوماسي.

#### تقليص فترة التبعية

22. بسبب الطول الحالي لفترة الإعالة البالغة خمس سنوات مشكلة لأصحاب الحقوق الراغبين في استخدام نظام مدريد للحصول على حماية للعلامات التي ستستخدم في الخارج حصراً. وأعربت عدة وفود عن معارضتها إما لإلغاء التبعية أو لتعليق (تجميد) العمل بها، إلا أنها أبدت استعدادها لمناقشة تقليص فترة التبعية.

23. فعلى سبيل المثال، سيجد صاحب علامة من كولومبيا يرغب في الحصول على حماية لعلامته بالأحرف السيريلية في الأطراف المتعاقدة التي تستخدم فيها هذه الأحرف (مثل بيلاروس وبلغاريا وكازاخستان وقيرغيزستان والاتحاد الروسي وطاجيكستان وأوكرانيا) صعوبة في الاستفادة من نظام مدريد. إذ إن استخدام نظام مدريد، يستدعي من صاحب العلامة تقديم طلب لتسجيل العلامة بالأحرف السيريلية في كولومبيا.

24. ومع ذلك، فإن التسجيل الوطني في كولومبيا سيكون عرضة للدعاء المركزي. فموجب القانون المعمول به في كولومبيا، يجب على المكتب إلغاء التسجيل الوطني في حال لم تستخدم العلامة في واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في جماعة دول الأنديز (بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبيرو) خلال السنوات الثلاث المتتالية السابقة لتاريخ بدء الطرف المعني إجراء الإلغاء<sup>11</sup>. وفي المثال أعلاه، يمكن إلغاء التسجيل الدولي لأن العلامة لم تستخدم، خلال فترة التبعية لمدة خمس سنوات، في بلدان لم تكن أساساً السوق المستهدفة، ومن المفارقات أنّ البلدان المذكورة، باستثناء كولومبيا، ليست أعضاء في البروتوكول.

25. ولتجنب الحالة المذكورة أعلاه، اقترح تخفيض فترة التبعية إلى ثلاث سنوات، على سبيل المثال. ولتقليص فترة التبعية، يجب تعديل الفقرتين (2) و(3) من المادة 6 من خلال عقد مؤتمر دبلوماسي لمراجعة البروتوكول.

#### الحد من الأسباب

26. رغم أن الاقتراح بتقليص فترة التبعية من شأنه أن يعالج الشواغل المتعلقة بمتطلبات الاستخدام في بعض الولايات القضائية، فإن هذا الاقتراح لن يلغي حالات وقف الأثر حينما ترفض العلامة الأساسية بحكم المنصب بناءً على أسباب تنطبق فقط على الطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ.

27. ويمكن تعديل المادة 6(3) كي تقتصر الوقائع والقرارات المذكورة أعلاه على تلك الناجمة عن نشاط يقوم به الغير وينتزع فيه بسوء النية مثلاً. وكما في الحالات المذكورة أعلاه، يجب عقد مؤتمر دبلوماسي لمراجعة البروتوكول.

#### القضاء على الأثر التلقائي للتبعية

28. لا يشترط إلغاء التسجيل الدولي بموجب المادة 6(4) من البروتوكول لجعل التسجيل الدولي غير فعال عن طريق وقف أثر العلامة الأساسية. وكما ذكر أعلاه، وفقاً للفقرة (3) من تلك المادة، يصبح التسجيل الدولي تلقائياً غير فعال بمجرد وقف أثر العلامة الأساسية. ولذلك، قد يصبح التسجيل الدولي غير فعال لا بسبب ادعاء مركزي ولكن، مثلاً، نتيجة لإجراء يباشره طرف ثالث ليست له أية مصلحة في الطعن بالتسجيل الدولي أو الطعن في حماية العلامة في كل الأطراف المتعاقدة المعينة أو بعضها.

29. ولتجنب الحالة الموصوفة أعلاه، يمكن تعديل المادة 6(3) للقضاء على الأثر التلقائي لوقف أثر العلامة الأساسية على التسجيل الدولي، وتقييد الوقائع والقرارات المحددة فيه لتقتصر على تلك الناجمة عن عمل الغير. وإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل الفقرة (4) من المادة نفسها بحيث يطلب من مكتب المنشأ إخطار المكتب الدولي وطلب إلغاء التسجيل الدولي بناءً على طلب طرف ثالث معني فقط. وكما هو الحال مع الحالات المذكورة أعلاه، سيستدعي التعديل عقد مؤتمر دبلوماسي لمراجعة البروتوكول.

#### تعليق العمل بالتبعية (تجميدها)

30. تناولت الدورة الثانية عشرة للفريق العامل إمكانية تعليق العمل بالفقرات (2) و(3) و(4) من المادة 6 من الاتفاق والبروتوكول (تجميدها)، في الوثيقة MM/LD/WG/12/4. وتطرقت الوثيقة إلى معلومات أساسية عن التبعية، وآثار التبعية على نظام مدريد، والاعتبارات الدستورية المتعلقة بإمكانية تجميد تطبيق حكم في معاهدة، والسوابق ذات الصلة في المعاهدات التي تديرها الويبو وفي نظام مدريد.

31. وقد أكدت التطورات الأخيرة إمكانية تجميد تطبيق حكم ورد في معاهدة. ففي أكتوبر 2016، قررت جمعية اتحاد مدريد (المشار إليها فيما يلي باسم "الجمعية") تجميد تطبيق الفقرتين (1) و(2) من المادة 14 من الاتفاق<sup>12</sup>.

32. وبالمثل، يمكن للجمعية أن تقرر تجميد تطبيق الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة 6 من البروتوكول، مع ضمان أن يخضع هذا القرار لمراجعات دورية لقياس تأثيره. ويمكن للجمعية أن تلغي قرارها في أي وقت، مع المحافظة على حقوق أصحاب العلامات الذين استفادت تسجيلاتهم الدولية من التدبير المؤقت.

33. ومن بين جميع التدابير الممكنة الموضحة أعلاه، هذا هو التدبير الوحيد الذي يندرج ضمن وظائف الجمعية، والذي لا يتطلب عقد مؤتمر دبلوماسي لمراجعة البروتوكول.

34. إن الفريق العامل مدعو إلى مناقشة المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة وتقديم توجيهات إلى المكتب الدولي بشأن السبل الممكنة للمضي قدماً.

[نهاية الوثيقة]