

MM/LD/WG/8/7

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 13 أغسطس 2020

الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات

الدورة الثامنة عشرة
جنيف، من 12 إلى 16 أكتوبر 2020

التبعية

وثيقة من إعداد المكتب الدولي

مقدمة

1. ناقش الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد للتسجيل الدولي (والمشار إليه فيما يلي باسم "الفريق العامل") في دورته السابعة عشرة المنعقدة في جنيف في الفترة من 22 إلى 26 يوليو 2019، الوثيقة MM/LD/WG/17/6¹ تصف الوثيقة تاريخ مبدأ التبعية، وتلخص المناقشات السابقة التي أجراها الفريق العامل بشأن هذا المبدأ، كما تورد الخيارات الممكنة لمستقبل التبعية. ولم يحرز الفريق العامل توافقاً في الآراء بشأن أي من هذه الخيارات.
2. وتواصل هذه الوثيقة، التي طلبها الفريق العامل في دورته السابقة²، استكشاف إمكانية تقليص فترة التبعية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، والحد من الأسباب التي يُستند إليها في وقف أثر الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي

¹ انظر الوثيقة MM/LD/WG/17/6 المعنونة "التقليص المحتمل لفترة التبعية"

[. \(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_6.pdf\)](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_6.pdf)

² انظر الفقرة 21 في الوثيقة MM/LD/WG/17/11 المعنونة "ملخص الرئيس"

[. \(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf\)](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf)

(المشار إليها فيما يلي باسم "العلامة الأساسية") مما يؤدي إلى إلغاء التسجيل الدولي، فضلاً عن إمكانية إلغاء الأثر التلقائي للتبعية.

تعليقات المستخدمين بشأن التبعية

3. وكشفت كل من الدراسات التي تناولت تجارب عدة أطراف متعاقدة عند انضمامها إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول")³، والدراسة الاستقصائية أجراها المكتب الدولي بشأن مبدأ التبعية⁴ في 2015، عن أن معظم أصحاب العلامات التجارية يرون التبعية أحد أوجه القصور في نظام مدريد. وقد تأكد من اتصالات الويبو مع مستخدمي النظام من خلال قنوات مختلفة؛ مثل الاستفسارات والحلقات الدراسية والندوات الإلكترونية والاجتماعات المباشرة أن المستخدمين سواء كانوا من الأعضاء المؤسسين للنظام أم من الأعضاء الذين انضموا إليه مؤخراً يؤيدون هذا الرأي.

4. وقد أعرب أصحاب العلامات التجارية عن الشواغل التالية فيما يتعلق بمبدأ التبعية:

- انعدام اليقين القانوني.
- التكاليف الإضافية.
- ارتفاع المخاطر المترتبة على إلغاء التسجيل الدولي الناجم عن عدم استخدام العلامة الأساسية.
- وقف أثر العلامة الأساسية لأسباب تقتصر على السوق المحلي.
- النظر إلى التحويل بوصفه تكلفة إضافية.

انعدام اليقين القانوني

5. تُحدِث فترة التبعية حالة من عدم اليقين، وتولد شعوراً بالخطر لدى أصحاب التسجيلات ناجم عن إمكانية الطعن في آثار تسجيلاتهم الدولية طوال فترة التبعية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية في جميع الأطراف المتعاقدة المعنية.

³ انظر منشور الويبو رقم 954E المعنون "دراسة الويبو بشأن الانضمام إلى نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات" (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo_pub_954.pdf)، و"نقاسم تقرير بشأن تجربة نظام مدريد. تجربة اليابان في الانضمام إلى نظام مدريد واستخدامه"، (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2014_madrid_japan.pdf).

⁴ انظر الوثيقة MM/LD/WG/13/6 المعنونة "استقصاء آراء المستخدمين حول المسائل المتعلقة بمبادئ التبعية في نظام مدريد" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_6.pdf).

التكاليف الإضافية

6. يُلزم أصحاب التسجيلات الدولية بالاحتفاظ بالتسجيل الأساسي خلال فترة التبعية، حتى مع انتفاء مصلحتهم في العلامة في أقاليمهم الوطنية.

ارتفاع المخاطر المترتبة على إلغاء التسجيل الدولي الناجم عن عدم استخدام العلامة الأساسية

7. وفي حالة عدم استخدام العلامة الأساسية في إقليم مكتب المنشأ خلال فترة التبعية، يواجه صاحب التسجيل خطراً حقيقياً يتمثل في شروع الغير في إجراءات الإلغاء. وفي حالة نجاح الغير، ستؤدي إجراءات الإلغاء هذه إلى وقف أثر العلامة الأساسية، وبالتالي إلغاء التسجيل الدولي. وفي مثل هذه الحالة تُكتب العلامة الأساسية، على سبيل المثال، بأبجدية غير تلك المستخدمة في السوق المحلية؛ نظراً لأن العلامة الأساسية مخصصة لأسواق التصدير فحسب. ولئن كان الافتراض أن هذا الأمر يخص في الأغلب أصحاب العلامات التجارية في الأطراف المتعاقدة التي تستخدم الحروف غير اللاتينية فإنه يؤثر كذلك في أصحاب العلامات التجارية في الأطراف المتعاقدة التي تستخدم الحروف اللاتينية، عندما تكون العلامة الأساسية مخصصة للاستخدام في أسواق تستخدم الحروف غير اللاتينية.

وقف أثر العلامة الأساسية لأسباب تقتصر على السوق المحلي.

8. ومن شأن وقف أثر العلامة الأساسية خلال فترة التبعية، الذي يتحدد وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ، أن يؤدي إلى إلغاء التسجيل الدولي في جميع الأطراف المتعاقدة المعنية. وفي هذا الصدد، أعربت بعض الوفود في دورات سابقة للفريق العامل عن رأي مفاده أن التبعية قد لا تتماشى مع المادة 6(3) من اتفاقية باريس. وتنص هذه المادة على أن العلامة التي سُجلت طبقاً للقانون في إحدى دول الاتحاد تعتبر مستقلة عن العلامات التي سُجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ.

النظر إلى التحويل بوصفه تكلفة إضافية

9. وأشار مستخدمو النظام إلى تعقد عملية التحويل، وغموض نتائجها، وفي بعض الحالات، يكون الخيار الأسهل هو إيداع طلب وطني أو طلب إقليمي جديد وقد تاريخ إيداع التسجيل الدولي السابق.

10. وقد أعربت جمعيات أصحاب العلامات التجارية والمهنيين المتخصصين في العلامات التجارية عن الشواغل نفسها المذكورة أعلاه. فعلى سبيل المثال، أشارت الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA) إلى أن مالكي العلامات التجارية كثيراً ما يرددون أن التبعية والخوف من اتخاذ الغير إجراءات لإلغاء العلامة الأساسية من العوائق التي تحول دون زيادة معدلات استخدام نظام مدريد⁵. وصرحت جمعية مالكي العلامات التجارية الأوروبية (MARQUES)، وهي الجمعية الأوروبية التي

⁵ انظر الوثيقة المعنونة "قرار مجلس إدارة الجمعية الدولية للعلامات التجارية- بروتوكول مدريد" فترة التبعية" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_inta.pdf)

تمثل مصالح مالكي العلامات التجارية، بأنه نظرًا لعدم دراية العديد من المستخدمين بمبدأ التبعية، فإنهم لا يدركون أن فقدان العلامة الأساسية سيؤدي إلى إلغاء التسجيل الدولي. كما أن معظم المستخدمين يفتقرون إلى الدراية اللازمة بإمكانية التحويل وبالمهلة الزمنية للشروع في الإجراء أمام المكاتب المعنية⁶.

11. وعندما يلتقي المكتب الدولي بمستخدمين محتملين جدد، على سبيل المثال، بعد انضمامهم حديثًا إلى البروتوكول، فإن الرأي الشائع الذي يُعرب عنه هو أن مبدأ التبعية يمثل أحد أوجه القصور في نظام مدريد، وقد يدفع أصحاب العلامات التجارية إلى تفضيل اللجوء إلى المسار الوطني أو الإقليمي لحماية علاماتهم التجارية.

12. والحجة الرئيسية التي ساقها بعض الوفود في الدورات السابقة للفريق العامل، لصالح الإبقاء على مبدأ التبعية، وعرضها بعض المستخدمين المشاركين في الدراسة الاستقصائية المشار إليها أعلاه، هي أن هذا المبدأ يقدم للغير آلية دفاع فعالة ومركزية، وقد يستخدمها في إلغاء العلامات المحمية في أسواق مختلفة. ولذلك، ترى هذه الوفود أن نظام مدريد، بحفظه لمبدأ التبعية، يضمن تحقيق توازن عادل بين مصالح الغير ومصالح أصحاب التسجيلات الدولية.

13. بيد أن مبدأ التبعية في شكله الحالي يُحدث، في الواقع، خللاً قوياً يخدم مصالح الغير على حساب حقوق أصحاب التسجيلات. ويسري مبدأ التبعية حتى في الحالات التي تحمي فيها أطراف أخرى، بخلاف الغير، حقوقها من خلال الطعن في العلامة الأساسية، وفي التسجيل الدولي، لأسباب منها، على سبيل المثال، احتمال وجود لبس أو سوء نية.

14. وتشير المعلومات بشأن طلبات الإلغاء الناجم عن وقف أثر العلامة الأساسية إلى أن هذه الطلبات لم تنشأ، في معظمها، عن دعوى أقامها الغير ضد العلامة الأساسية. وقد ناقش الفريق العامل هذه المعلومات التي قدمتها مكاتب الأطراف المتعاقدة في دورته التاسعة⁷. وأشارت المكاتب في معظم الحالات إلى أن وقف أثر العلامة الأساسية الناجم عن الاعتراضات التي أثارها مكتب المنشأ أثناء عملية الفحص، جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذها الغير دون نية معلنة للطعن في التسجيل الدولي المعني، أو نتيجة إخفاق صاحب التسجيل في اتخاذ إجراءات بشأن العلامة الأساسية أو الحفاظ عليها.

15. وتبرهن هذه المعلومات، إضافة إلى الشواغل التي أعرب عنها المستخدمون أعلاه، على أن مبدأ التبعية، وإن كان يقدم للغير آلية فعالة للطعن في آثار التسجيل الدولي، فإنه يلحق ضرراً على نحو غير متناسب بأصحاب التسجيل. ولا شك أن الحاجة إلى توفير اليقين القانوني لأصحاب العلامات التجارية الذين استثمروا في تسجيلات دولية تفوق الفوائد المتوقعة منها من التبعية.

⁶ انظر الوثيقة المعنونة "جمعية مالكي العلامات التجارية الأوروبيين هل يجب إلغاء بند التبعية (أو شرط العلامة الأساسية كلياً)؟" (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_marques.pdf).

⁷ انظر الوثيقة MM/LD/WG/9/3 المعنونة "المعلومات المتعلقة بوقف الأثر والنقض الأساسي والتحويل"

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_9/mm_ld_wg_9_3.pdf).

تقليص مدة التبعية من خمس إلى ثلاث سنوات

16. وعلى الرغم من عدم توافق في الآراء بشأن أي من الخيارات الواردة في الوثيقة MM/LD/WG/17/6، التي نوقشت في الدورة السابقة للفريق العامل، فإن عددا من الوفود أعرب عن رأي مفاده أنه يمكن أن يدعم تقليصا محتملا لفترة التبعية من خمس إلى ثلاث سنوات.

17. ومن شأن تقليص فترة التبعية إلى ثلاث سنوات أن يوفر المزيد من اليقين القانوني لأصحاب التسجيلات الدولية، دون أن يجد من إمكانية اتخاذ الغير إجراءات خلال فترة التبعية المحفظة.

18. ومع ذلك، لن يمنع هذا التخفيض بصورة كاملة تعرض أصحاب العلامات التجارية للخطر عند حماية علامات تحمل حروفا مختلفة عن الحروف المستخدمة في أقاليمهم الوطنية. ونظراً لأنه من غير المرجح استخدام العلامة الأساسية في إقليم مكتب المنشأ فإن صاحب العلامة التجارية سيظل عرضة لخطر الإلغاء بسبب عدم استخدامها، وإن كان ذلك خلال فترة ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات.

الحد من أسباب إلغاء التسجيل الدولي الناجم عن وقف أثر العلامة الأساسية

19. ويتوقف سريان أثر العلامة الأساسية في حال انقضاء أجلها أو سحبها، أو التخلي عنها أو أن يصدر بحقتها قرار نهائي بالرفض أو بالإلغاء أو بالشطب أو بالإبطال خلال فترة التبعية. وينطبق الشيء نفسه إذا صدر قرار نهائي برفض العلامة الأساسية أو إلغائها أو شطبها أو إبطالها أو الأمر بسحبها بعد انقضاء فترة التبعية، بناء على استئناف أو دعوى أو اعتراض بدأ خلال فترة التبعية.

20. ويترتب على ذلك وقف أثر العلامة الأساسية بسبب قرار من صاحب التسجيل (نتيجة إنقاص قائمة السلع والخدمات على سبيل المثال)، أو قرار صدر من سلطة مختصة، تتصرف من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من الغير (مثل قرار صدر عن مكتب المنشأ بعد اعتراض).

21. ومن شأن تضيق نطاق الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء التسجيل الدولي الناجم عن وقف أثر العلامة الأساسية إلى زيادة اليقين القانوني لدى أصحاب التسجيلات الدولية، مع الحفاظ على توازن عادل بين مصالح أصحاب التسجيل والغير على حد سواء.

الإلغاء الناجم عن وقف أثر العلامة الأساسية لأسباب تتعلق بسوء النية فحسب

22. قد يكون الاكتفاء بإلغاء التسجيل الدولي هو الخيار الأول الممكن عند إعلان وقف أثر العلامة الأساسية لأسباب تتعلق بسوء النية؛ وبصورة أكثر تحديداً، عند ثبوت سوء النية عند إيداع الطلب الأساسي، أو عند الحصول على التسجيل الأساسي. وقد يُتخذ هذا القرار، على سبيل المثال، عقب فحص تلقائي قام به مكتب المنشأ، أو بناء على دعوى أقامها الغير أمام سلطة مختصة. وفي هذه الحالة يكون سلوك صاحب التسجيل هو المبرر لإلغاء التسجيل الدولي. ونظراً لعدم وجود

تعريف موحد لسوء النية، كما أن هذا المفهوم لم يرد في التشريعات المحلية لجميع الأطراف المتعاقدة، فإن للطرف المتعاقد المعني حرية تحديد ما يشكل سوء النية وفقاً لقوانينه المطبقة.

23. ورهنا بانتفاء سوء نية لدى صاحب التسجيل عند إنشائه العلامة الأساسية، فإن وقف أثرها لن يؤثر على التسجيل الدولي. على سبيل المثال، لن يكون لوقف أثر العلامة الأساسية الناجم عن احتمال اللبس مع حقوق سابقة للغير، أو استناداً إلى أن العلامة وصفية أي تأثير على التسجيل الدولي في حد ذاته. ومن شأن هذا الخيار أن يوفر قدراً أكبر من اليقين القانوني والمرونة لأصحاب التسجيلات؛ إذ يتيح لهم خيار الاحتفاظ أو عد الاحتفاظ بالعلامة الأساسية في أثناء فترة التبعية، دون أن يؤثر ذلك على التسجيل الدولي.

الإلغاء الناجم عن وقف أثر العلامة الأساسية لأسباب محددة

24. أما الخيار الثاني فهو الحد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء التسجيل الدولي. وإضافة إلى سوء النية، قد تتضمن هذه الأسباب أي قرار تتخذه سلطة مختصة يؤدي إلى وقف أثر العلامة الأساسية، شريطة أن يكون هذا القرار بناءً على دعوى أقامها الغير، مثل دعوى الاعتراض أو الإلغاء أو الإبطال.

25. ومع أن هذا الخيار قد يكون ملائماً أكثر للغير، فإنه يعود بفوائد جمة على حاملي التسجيلات الدولية بالمقارنة مع الوضع الحالي. وعندما يبرهن صاحب التسجيل على أنه قد أنشأ العلامة الأساسية بحسن نية، فلن يتم إلغاء التسجيل الدولي إلا بعد إجراء ناصح يتخذه الغير. وإذا تبين لمكتب المنشأ خلال فحصه التلقائي أن العلامة الأساسية وصفية أو غير قابلة للتسجيل بسبب حقوق سابقة فلن يؤدي ذلك إلى إلغاء التسجيل الدولي. ومع ذلك، إذا كان هذا القرار بسبب إجراء اتخذه الغير، فإنه سيؤثر على التسجيل الدولي المعني. وكما ورد في الخيار السابق المشار إليه أعلاه، يوفر هذا الخيار قدراً أكبر من المرونة لصاحب التسجيل فيما يتعلق بالحفاظ على العلامة الأساسية.

إلغاء الأثر التلقائي للتبعية

26. وفي الوقت الراهن، ينقضي مفعول التسجيل الدولي بصورة تلقائية بمجرد وقف أثر العلامة الأساسية. ومع أن الغير قد يكون له مصلحة في استهداف التسجيل الدولي فإن الآثار المترتبة على الإطار القانوني الحالي ستجعل التسجيل الدولي غير فعال أيضاً في حالة:

"1" تنازل مودع الطلب أو صاحب التسجيل عن العلامة الأساسية أو تخلى عنها لسبب يتعلق بإقليمه الوطني فحسب.

"2" رفض الطلب تلقائياً استناداً لأسباب مطلقة أو نسبية تنطبق في الإقليم الوطني فحسب. أو

"3" شروع الغير في إجراء دون أن يكون له أي مصلحة خاصة في استهداف التسجيل الدولي في حد ذاته أو استهداف الحقوق في أي طرف من الأطراف المتعاقدة المعينة.

27. ولتحقيق توازن أفضل بين مصالح الغير ومصالح أصحاب التسجيلات الدولية يمكن إزالة الأثر التلقائي للتبعية. ورغم عدم تقليص الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف أثر العلامة الأساسية فإن التسجيل الدولي لا يمكن إلغاؤه إلا بناء على طلب من الغير.

28. ويُلزم الغير بأن يطلب من مكتب المنشأ إخطار المكتب الدولي بوقف أثر العلامة الأساسية، وإلغاء التسجيل الدولي المعني. ولا يُلغى التسجيل الدولي إلا إذا كان للغير مصلحة حقيقية في الإلغاء. وهذا يعني أيضا أن الغير لن يفقد ميزة تكتيكية عند التفاوض بشأن اتفاقات تسوية محتملة، وهو ما أشير إليه بوصفه عاملا هاما في المفاوضات، وسببا للإبقاء على التبعية.

السبل الممكنة للمضي قدما

29. وقد يود الفريق العامل في بحثه السبل الممكنة للمضي قدما أن يركز على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق أصحاب التسجيلات الدولية وحقوق الغير. وتجدر الإشارة إلى أن الخيارات الموضحة أعلاه لا يتعارض أحدها مع الآخر. على سبيل المثال، يمكن للفريق العامل أن ينظر في تقليص فترة التبعية والحد من الأسباب التي قد تفضي إلى إلغاء التسجيل الدولي، وكذلك إلى إلغاء الأثر التلقائي للتبعية.

30. وإذا قرر الفريق العامل الموافقة على التوصية بتنفيذ أحد الخيارات الواردة في هذه الوثيقة - تقليص عدد السنوات، أو الحد من الأسباب أو إلغاء الأثر التلقائي للتبعية - أو الجمع بينها، فإن التعديل المقابل في المادة 6 من البروتوكول يتطلب عقد مؤتمر دبلوماسي، كما قد يتطلب تعديل الأطراف المتعاقدة لتشريعها المطبقة.

31. إن الفريق العامل مدعو إلى:

"1" النظر في هذه الوثيقة وتقديم تعليقاته،

"2" وتقديم توجيهات إلى المكتب الدولي بشأن السبل الممكنة للمضي قدما.

[نهاية الوثيقة]