A

WIPO
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية

SCT/25/4
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 18 فبراير 2011

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية

الدورة الخامسة والعشرون
جنيف، من 28 مارس إلى 1 أبريل 2011

مشروع وثيقة مرجعية عن حماية أسماء البلدان من تسجيلها واستخدامها كعلامات تجارية

وثيقة من إعداد الأمانة

أولاً. مقدمة

1. انعقدت الدورة الواحدة والعشرون للجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية في جنيف من 22 إلى 26 يونيو 2009، وباشر خلالها الأعضاء مناقشات بشأن حماية الأسماء الرسمية للدول من تسجيلها والانتفاع بها كعلامات تجارية (الفقرة 15 من الوثيقة SCT/21/7).

2. واتفقت اللجنة في هذه الدورة على أن تطلب إلى الأمانة إعداد مشروع استبيان بشأن حماية الأسماء الرسمية للدول من تسجيلها والانتفاع بها كعلامات تجارية على أن تنظر فيه اللجنة في دورتها الثانية والعشرين التي انعقدت في شهر نوفمبر 2009. ويكون الاستبيان على شكل قائمة موجزة من الأسئلة تطرح على أعضائها في النصف الثاني من العام 2010 (الفقرة 14 من الوثيقة SCT/22/8).

3. واعتمدت اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين (من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2010) نص الاستبيان ووزعته على الدول الأعضاء. وقامت الأمانة بتجميع الردود ضمن وثيقة عمل (الوثيقة SCT/24/6 Prov.) بعنوان "ملخص الردود على الاستبيان الخاص بحماية الأسماء الرسمية للدول من تسجيلها والانتفاع بها كعلامات تجارية" (المشار إليه في ما يلي "بالاستبيان")، وقدّمتها إلى اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين (من 1 إلى 4 نوفمبر 2010). ومن ثم خضعت الوثيقة للمراجعة على ضوء التعليقات التي استلمها المكتب الدولي خلال تلك الدورة وبعدها. وصدرت النسخة النهائية من الملخص في الوثيقة SCT/24/6.

4. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة حين اعتمدت الاستبيان، كان في مفهومها أن عبارة "أسماء البلدان" تغطي الاسم القصير للدولة أو الاسم المتداول عامة، الذي قد يكون الاسم الرسمي أم لا، والاسم الرسمي المستخدم في السياق الدبلوماسي الرسمي، وترجمة اسم الدولة ونقله الحرفي، فضلاً عن استخدامه في صيغة مختصرة أو كصفة. وكان في مفهوم اللجنة كذلك أن الاستبيان لن يتناول مسألة استخدام أسماء الدول لأغراض غير تجارية، بما أنه تبيّن أن هذا النوع من الاستخدام لا يدخل في إطار قانون العلامات التجارية (الفقرة 4 من الوثيقة SCT/23/4).

5. والتمست اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين من الأمانة أن تعدّ مشروع وثيقة مرجعية كي تنظر فيها اللجنة في دورتها اللاحقة، على أن تستند الوثيقة إلى عمل اللجنة في هذا المجال حتى ذلك التاريخ، وتشتمل على عرض شامل لقوانين الدول الأعضاء وممارساتها في ما يتعلق بحماية الأسماء الرسمية للدول من تسجيلها والانتفاع بها كعلامات تجارية.

6. ويستند مشروع النص المرجعي هذا إلى ردود 71 دولة عضوا على الاستبيان. ولذلك، تتبع الوثيقة هيكلية الاستبيان من خلال تناولها المجموعات التالية من المسائل: استبعاد أسماء الدول من التسجيل كعلامات تجارية (الجزء الثاني)، والمسائل المتعلقة بإجراءات تسجيل العلامات التجارية (الجزء الثالث)، والحماية من الاستخدام كعلامات تجارية (الجزء الرابع)، والمادة 10 من اتفاقية باريس (الجزء الخامس). وتغطي عبارة "علامة تجارية" في هذه الوثيقة العلامات التي تنطبق على السلع والخدمات، ما لم يذكر خلاف ذلك.

ثانياً. استبعاد أسماء الدول من التسجيل كعلامات تجارية

7. يقوم تسجيل علامة تجارية، بشكل عام، على إيداع مباشر أو غير مباشر لطلب تسجيل رسمي لدى إدارة وطنية أو إقليمية مختصة في تسجيل العلامات التجارية. وتخضع كل إشارة تتألف من اسم دولة أو تتضمنه، مثلها مثل أي إشارة أخرى يُطلب تسجيلها كعلامة تجارية، إلى فحص من قبل الإدارة المختصة وفقاً للشروط الشكلية والموضوعية. وقد يختلف نطاق فحص المكاتب للطلب، لا سيما طبيعة الأسباب المحتملة لرفض الطلب التي تنظر فيها المكاتب أو التي قد ترد في إجراءات الاعتراض، وفقاً للقانون المعمول به.

(أ) الاستبعاد من التسجيل بشكل عام

8. أشار ما يقارب ثلثي الردود الواردة وعددها 72 (61.1 بالمائة في ما يخص السلع و 63.9 بالمائة في ما يخص الخدمات) إلى أن أسماء الدول تستبعد من التسجيل كعلامات تجارية بشكل عام.

9. ومن بين 54 رداً أفاد باستبعاد أسماء الدول من التسجيل كعلامات تجارية بشكل عام، أشار 28 رداً (51.8 بالمائة) إلى وجود بعض الحالات الاستثنائية. ويرتبط الاستثناء الذي ورد في معظم الردود بترخيص تمنحه الإدارة المختصة في البلد المعني. وأشارت بعض الردود إلى وجوب الالتزام بشروط إضافية، من قبيل صفة العلامة المميزة أو امتثال العلامة للسياسة والآداب العامة، لتسجيل اسم دولة كعلامة تجارية.

10. وأشارت نسبة كبيرة من الردود (80.5 بالمائة) إلى ضرورة مراعاة احتمال تضليل المستهلك بخصوص منشأ السلع و/أو الخدمات التي يُقترح استخدام العلامة التجارية لأجلها، لدى اتخاذ قرار بشأن اعتبار إدخال اسم الدولة في علامة تجارية كأساس لرفض تسجيل هذه العلامة.

11. وأظهرت الردود أنه حين لا يطبق الاستبعاد من التسجيل بشكل عام، تثار في أغلب الأحيان الأسباب التالية لرفض طلبات تسجيل علامات تجارية تتألف من أسماء دول أو تتضمنها.

(ب) استبعاد العلامة من التسجيل إذا اعتبرت وصفية

12. تستبعد من التسجيل عادة العلامات التجارية التي تتألف حصراً من إشارات أو بيانات قد تستعمل في المعاملات التجارية في وصف السلع والخدمات التي تُطلب حمايتها. ويُعزى هذا الاستبعاد إلى تحقيق هدف المصلحة العامة المتمثل في إبقاء البيانات الوصفية متوفرة كي يستخدمها الجميع، لا سيما المنافسون.

13. واستبعدت جميع الردود على الاستبيان تقريباً (95.9 بالمائة في ما يخص السلع و 95.5 بالمائة في ما يخص الخدمات) أسماء الدول من التسجيل كعلامات تجارية إذا اعتبر اسم الدولة وصفاً لمنشأ السلع أو الخدمات.

14. وجاء في رد واحد أن هذا الاستبعاد يبقى رهن استلام الإدارة المختصة تأكيداً من مالك العلامة أن منشأ السلع هو المنطقة الجغرافية المعنية، ورهن الأحكام المرتبطة باكتساب السمة التمييزية المنصوص عليها في القانون الساري. وجاء في رد آخر أن الاستبعاد ينطبق حصراً عندما تتألف العلامة من اسم الدولة فقط.

(ج) استبعاد العلامة من التسجيل إذا اعتبرت مضللة

15. إن العلامات التي قد تخدع أو تضلل الجمهور حول طبيعة السلع أو نوعيتها أو أي من خصائصها الأخرى أو منشئها الجغرافي غير مؤهلة للتسجيل، وذلك لمصلحة الجمهور. ويكمن الاختبار هنا في رصد عامل التضليل الكامن في العلامة التجارية نفسها حين تطبق على السلع التي يُقترح تسجيلها لأجلها.

16. وتجدر الإشارة إلى أن الطابع المضلل لإشارة تتألف من اسم دولة أو تتضمنه يتداخل أحياناً مع طابعها الوصفي. ففي كلتا الحالتين، قد يحمل المستهلك عن خطأ على الاعتقاد بأن للسلع أو الخدمات التي تغطيها العلامة التجارية منشأ محدد.

17. واستبعدت جميع الردود على الاستبيان تقريباً (98.5 بالمائة) تسجيل أسماء دول كعلامات تجارية لسلع و/أو خدمات إذا كان من الممكن اعتبار استخدام هذه الأسماء مضللاً بشأن منشأ السلع و/أو الخدمات التي يُطلب التسجيل لأجلها.

(د) استبعاد العلامة من التسجيل إذا اعتبرت مفتقرة للطابع التمييزي

18. إن افتقار العلامة التجارية لعامل التمييز يحول دون تأديتها وظيفتها الأساسية، ألا وهي تمييز سلع أو خدمات شركة ما عن سلع أو خدمات شركات أخرى. وإذا لم تكن الإشارة تمييزية فلا يمكن أن تؤدي وظيفة العلامة التجارية وبناء على ذلك سيرفض تسجيلها بشكل نظامي.

19. وأشارت أغلبية ساحقة من الردود (94.1 بالمائة) إلى أن أسماء الدول تستبعد من التسجيل كعلامات تجارية إذا كانت تفتقر لأي طابع تمييزي.

(هـ) استبعاد العلامة من التسجيل إذا اعتبرت غير صحيحة

20. تعتبر الإشارات الوصفية أو الدالة على المنشأ الجغرافي خاطئة أو غير صحيحة حين لا يكون منشأ السلع المنطقة الموصوفة أو المشار إليها. وفي تلك الحالات، يؤدي ذلك إلى تضليل المستهلك إذا كانت الإشارة إلى المنشأ الجغرافي تحمل دلالات سلبية في منظوره.

21. وأظهرت الردود على الاستبيان أن أسماء الدول تستبعد من التسجيل كعلامات تجارية إذا اعتبرت غير صحيحة من حيث منشأ السلع و/أو الخدمات التي يراد تسجيل العلامة لأجلها في أكثر من ثلاثة أرباع الحالات (77.3 بالمائة في ما يتعلق بالسلع و 76.6 بالمائة في ما يتعلق بالخدمات).

(و) استبعاد العلامة من التسجيل لأسباب أخرى

22. وبيّنت الردود على الاستبيان أن بعض الأنظمة القانونية (37.3 بالمائة في ما يتعلق بالسلع و 31.8 بالمائة في ما يتعلق بالخدمات) تستبعد أسماء الدول من التسجيل كعلامات تجارية لأسباب غير تلك الآنفة الذكر. وقد

تستبعد أسماء الدول من التسجيل كعلامات تجارية للأسباب التالية، من جملة أسباب أخرى: لأنها تتطابق بقدر كبير مع علامة تجارية سابقة أو تشابهها؛ أو لوجود احتمال بأن يُخلط بينها وبين إشارات أخرى؛ أو لأنها تمثل اسماً متداولاً في المعاملات التجارية؛ أو فيما ما يدلّ على استخدام بسوء نية؛ أو أن اسم الدولة هو تسمية عامة؛ أو أن اسم الدولة أضحى شائعاً في اللغة الجارية أو في الممارسات التجارية المشروعة والمرعية؛ أو إذا اعتبرت منافية للقانون الساري في الولاية القضائية؛ أو إذا قررت إحدى المحاكم أن العلامة غير مؤهلة للحماية؛ أو في حال اكتسبت علامة تجارية سابقة، تتألف كذلك من اسم دولة، طابعاً تمييزياً بفعل الاستخدام.

(ز) علامة قابلة للتسجيل عند الحصول على ترخيص

23. وجاء في ما يناهز نصف الردود (47.8 بالمائة في ما يتعلق بالسلع و46.4 بالمائة في ما يتعلق بالخدمات) أن أسماء الدول قابلة للتسجيل كعلامات تجارية للسلع و/أو الخدمات شرط الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. وأشار بعض الردود إلى أن الحصول على هذا الترخيص يبقى رهناً لاستيفاء شروط أخرى من قبيل الطابع التميزي للعلامة.

ثالثاً. المسائل المتعلقة بإجراءات تسجيل أسماء الدول كعلامات تجارية

24. جمع الاستبيان معلومات حول كيفية التعامل مع أسماء الدول بموجب القوانين الوطنية المتعلقة بالعلامات التجارية في إجراءات تسجيل العلامة التجارية، وبالتحديد لمعرفة إذا كان مكتب التسجيل يستبعد أسماء الدول من التسجيل تلقائياً أو إذا كان الاستبعاد يأتي نتيجة لاعتراض الغير.

(أ) استبعاد أسماء الدول من التسجيل تلقائياً

25. ويُثار استبعاد اسم الدولة من التسجيل كعلامة تجارية باعتباره سببا للرفض التلقائي في الفحص الذي تجريه مكاتب تقريبا كل الدول الأعضاء التي ردّت على الاستبيان (أكثر من 97 بالمائة). وبالإضافة إلى ذلك، ينظر عدد كبير من تلك المكاتب الوطنية في ذلك السبب بمعزل عن أسباب رفض أخرى (حوالي 90 بالمائة). وورد في رد واحد أن هذا الاستبعاد لا ينطبق في الحالات التي تحتوي فيها الإشارات على عناصر تمييزية كافية.

26. وأشارت بضعة ردود إلى أن هذا السبب يقدم حصرياً مع أسباب أخرى. وجاء ذلك في ثلاثة ردود تخص السلع وأربعة ردود تخص الخدمات. لكن الإجابات المتعلقة بهذا البند لم تذكر الأسباب المحدّدة التي تثار في ذلك الشأن.

(ب) أسماء الدول سبب يمكن أن يقدمه الغير للاعتراض

27. فضلاً عن الاستبعاد التلقائي لأسماء الدول، يمكن كذلك أن يقدم الغير هذا السبب لاستبعاد التسجيل في إطار إجراءات الاعتراض.

28. وأشارت الردود على الاستبيان إلى أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء يتيح هذه الإمكانية (67 بالمائة). وفي هذه الحالة، يمكن رفع هذا السبب بغض النظر عن أسباب أخرى. لكن الإجابات لم تحدد الأشكال المختلفة من إجراءات الاعتراض التي تطبق في الدول الأعضاء (على سبيل المثال، الاعتراض قبل منح البراءة أو بعده).

(ج) أسماء الدول سبب يمكن أن يقدمه الغير كملاحظة

29. أشار أكثر من 50 بالمائة من الردود إلى إمكانية تقديم ملاحظات اعتراضاً على تسجيل علامة تجارية تحتوي على اسم دولة أو تتألف منه، إما بالتزامن مع أسباب أخرى (5 بالمائة) أو بشكل مستقل.

(د) أسماء الدول سبب يمكن أن يقدمه الغير في إجراءات الإبطال

30. ترفع غالباً دعاوى لإبطال تسجيل اسم دولة كعلامة تجارية. وأشار 92 بالمائة في المتوسط من الردود على الاستبيان إلى أن استبعاد أسماء الدول من التسجيل كعلامات تجارية سبب يمكن للغير التحجج به في إطار إجراءات الإبطال. ويقدم هذا السبب في أغلب الأحيان بغض النظر عن الأسباب الأخرى.

رابعاً. حماية أسماء الدول من الاستخدام كعلامات تجارية

31. قرر أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى بحث مسألة حماية أسماء الدول من التسجيل كعلامات تجارية، أن يتحققوا من خلال الاستبيان من القوانين والممارسات السارية في الدول الأعضاء بشأن "استخدام" هذه الإشارات في الأسواق كعلامات تجارية أو كجزء منها، أي استخدامها لتمييز سلع وخدمات شركة ما من سلع وخدمات شركات أخرى. وعلى الرغم من أن هذا الجزء من الاستبيان قد لا يصلح تطبيقه في كل مكان، فقد كان له دور مهم في الدراسة.

(أ) الاستبعاد من الاستخدام بشكل عام

32. أظهرت الردود على الاستبيان أن أسماء الدول مستبعدة من الاستخدام كعلامات تجارية في 42 بالمائة من الحالات، في حين أن 58 بالمائة من الردود أشارت إلى أن هذه الإشارات غير مستبعدة من الاستخدام. ولا تتضمن الردود أية فوارق تذكر بين استخدام أسماء الدول كعلامات تجارية للسلع أو استخدامها كعلامات تجارية للخدمات. وبلغ عدد الدول المجيبة في الحالتين 69 دولة.

33. وينبغي قراءة هذه الأعداد في سياق الردود الواردة على السؤال رقم 10 المتعلق بمعرفة التالي: هل أسماء الدول مستبعدة عموما من الاستخدام كعلامات تجارية بموجب القانون الساري وهل لهذا الاستبعاد استثناءاته؟ وأشار 31 بالمائة من الردود البالغ عددها 41 إلى إمكانية وجود بعض الاستثناءات لهذا الاستبعاد، في حين أفاد 68.3 بالمائة من الردود بأن الاستبعاد كلي، لا تُقبل فيه أي استثناءات.

34. لكن ردين على الأقل كانا بالنفي وتضمنا تعليقات تشير إلى أن الدول المعنية وإن كانت لا تستبعد استخدام أسماء الدول من التسجيل كعلامات تجارية للسلع و/أو الخدمات، فإن تضليل الجمهور حول منشأ المنتجات أو جودتها محظور بموجب قوانين محددة، وأن سبل الانتصاف متاحة للغير في هذا الصدد.

35. ومن سبل الانتصاف المتاحة رفع دعوى مدنية لمنع استخدام الإشارات أو أي تحديد خاطئ للمنشأ قد يؤدي إلى وصف خاطئ أو مضلل للحقيقة أو تصوير خاطئ أو مضلل للحقيقة، من شأنه أن يُحدث لبساً أو أن يتسبب بخطأ أو أن يشكل خدعة في الرابط بين الشخص المعني وشخص آخر أو علاقته به أو شراكته معه أو في منشأ سلع لشخص آخر أو خدماته أو أنشطته التجارية أو مصدر رعايتها أو المصادقة عليها.

(ب) الاستبعاد من الاستخدام بموجب قانون العلامات التجارية

36. في حال استبعاد التشريعات السارية أسماء الدول من الاستخدام كعلامات تجارية، يبيّن 60.5 بالمائة من الردود أن هذا الاستبعاد وارد في أحكام قانون العلامات التجارية، في حين لا يذكر 39.5 بالمائة من الردود هذا القانون كمصدر للاستبعاد. ويقل عدد الردود (38) في هذا الجزء بكثير عن العدد في السؤال السابق.

(ج) الاستبعاد من الاستخدام بموجب قانون مكافحة المنافسة غير المشروعة

37. أشار 51.6 بالمائة من بين 31 رداً أن استبعاد استخدام اسم الدولة يستمد أساسه من قانون مكافحة المنافسة غير المشروعة، في حين أشار 48.4 بالمائة أن ذلك لا يشكل سبباً للاستبعاد في النظام القانوني المعني. وقد يدلّ هذا على عدم وجود قانون أو أحكام خاصة في قانون الدولة المعنية بشأن الحماية من المنافسة غير المشروعة.

(د) الاستبعاد من الاستخدام بموجب القانون الروماني (التمويه)

38. من بين 29 رداً على السؤال حول كون استبعاد أسماء الدول من الاستخدام كعلامات تجارية يستند إلى القانون الروماني العام وقانون التمويه، جاء جواب 43.8 بالمائة بالإيجاب و51.7 بالمائة بالنفي.

(هـ) الاستبعاد من الاستخدام بموجب قوانين أخرى

39. أجابت 5 دول فقط على هذا السؤال الفرعي وكانت جميع الردود بالإيجاب.

(و) تضليل محتمل في التنازع بين الاستخدام كعلامة تجارية واسم دولة

40. اتضح أن التنبه لمسألة التضليل المحتمل للمستهلك بشأن منشأ السلع والخدمات أمر مهم تم التطرق إليه في 69 رداً. ويظهر فرز هذه الردود أن 82.6 بالمائة من الأجوبة كانت بالإيجاب في حين كان 17.4 بالمائة منها بالنفي.

خامساً. المادة 10 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

41. أشارت الأغلبية العظمى من الردود (82.6 بالمائة) إلى أن استخدام أسماء الدول كعلامات تجارية للسلع و/أو الخدمات قد تشكل حالة محتملة قد تطبق عليها المادة 10 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

42. وتنص المادة 10 من اتفاقية باريس على ما يلي:

"[*البيانات المخالفة للحقيقة*: المصادرة عند الاستيراد .. إلخ، للمنتجات التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة بخصوص مصدرها أو بخصوص شخصية المنتج]

(1) تسري أحكام المادة السابقة في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر.

(2) على أية حال يعتبر صاحب مصلحة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، كل منتج أو صانع أو تاجر يزاول إنتاج أو تصنيع تلك المنتجات أو الاتجار فيها ويكون مقره في الجهة التي ذكرت على غير الحقيقة على أنها المصدر أو الإقليم الذي تقع فيه هذه الجهة، أو في الدولة التي ذكرت على غير الحقيقة، أو في الدولة التي استعمل فيها بيان المصدر المخالف للحقيقة".

[نهاية الوثيقة]