

SCT/38/2

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 31 يوليو 2017

## اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية

### الدورة الثامنة والثلاثون

جنيف، من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2017

### حماية أسماء البلدان من تسجيلها واستخدامها كعلامات تجارية: الممارسات والنهج ومجالات التوافق الممكنة - تحليل لتعليقات الأعضاء

وثيقة من إعداد الأمانة

#### أولاً. مقدمة

1. نظرت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية (لجنة العلامات)، ابتداءً من دورتها الحادية والعشرين (من 22 إلى 26 يونيو 2009) إلى دورتها الرابعة والثلاثين (من 16 إلى 18 نوفمبر 2015)، في عدد من وثائق العمل المتعلقة بحماية أسماء البلدان من تسجيلها واستخدامها كعلامات تجارية.
2. وفي الدورة الرابعة والثلاثين للجنة العلامات (من 16 إلى 18 نوفمبر 2015)، التمس الرئيس من الأمانة إعداد وثيقة جديدة، استناداً إلى الوثيقة SCT/34/2، كي تُناقش في الدورة الخامسة والثلاثين للجنة العلامات، على أن تُحدّد ممارسات ونهجاً مختلفة ومجالات التوافق الموجودة فيما يخص حماية أسماء البلدان. وبناءً على ذلك، أعدت الأمانة وثيقة استندت إلى المعلومات الواردة في الوثيقة SCT/34/2 واقترحت المجالات التالية للتوافق: مجال التوافق رقم 1 (مفهوم اسم البلد)، ومجال التوافق رقم 2 (استبعاد العلامة من التسجيل إذا اعتُبرت وصفية)، ومجال التوافق رقم 3 (استبعاد العلامة من التسجيل إذا اعتُبرت مضللة أو خادعة أو كاذبة)، ومجال التوافق رقم 4 (مراعاة العناصر الأخرى للعلامة)، ومجال التوافق رقم 5 (إجراءات الإبطال والاعتراض) ومجال التوافق رقم 6 (الاستخدام كعلامة).

\* استخدم مصطلح "مجال التوافق" من قبل لجنة العلامات في الماضي للإشارة إلى الوثائق التي تشرح حصائل عمل لجنة العلامات في مجالات محددة من قانون العلامات التجارية. انظر، على وجه التحديد، الوثيقة WIPO/Strad/INF/3 بشأن تصوير العلامات غير التقليدية والوثيقة WIPO/Strad/INF/4 بشأن إجراءات الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية، على الرابط التالي:  
<http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad/>

3. وفي الدورة السادسة والثلاثين للجنة العلامات (من 17 إلى 19 أكتوبر 2016)، التمس الرئيس من الأمانة دعوة أعضاء لجنة العلامات إلى أن تقدم، على سبيل الأولوية، تعليقات وملاحظات إزاء مجالات التوافق رقم 1 و2 و5 و6، بما في ذلك أمثلة عملية على الطريقة التي تُطبق فيها هذه المبادئ في ولاياتها القضائية. وتلقى المكتب الدولي، حتى 10 فبراير 2017، بيانات من 25 عضواً. ولُخصت تلك التعليقات في الوثيقة SCT/37/3 التي نوقشت في الدورة السابعة والثلاثين للجنة العلامات.
4. وفي تلك الدورة، دعا الرئيس الأعضاء إلى تقديم بيانات إضافية بشأن مجالات التوافق. وبحلول 30 يونيو 2017، تسلمت الأمانة بيانات من 14 عضواً وجمعتها في نسخة معدلة من الوثيقة SCT/37/3. وفي الدورة ذاتها، طلب الرئيس أيضاً إلى الأمانة إعداد وثيقة تحليلية تستند إلى جميع التعليقات والملاحظات الواردة من الأعضاء (يُشار في هذه الصدد إلى الفقرة 14 من الوثيقة SCT/37/8).
5. وتقدّم هذه الوثيقة تحليلاً للبيانات المقدمة بشأن مجالات التوافق ذات الأولوية، وترد نسخة من نصها في بداية كل قسم فرعي لتسهيل الرجوع إليها. وكجزء من هذا التحليل، تسعى الوثيقة إلى وصف أي اتجاهات أو أفكار محدّدة أو مفاهيم إضافية تنبع من التعليقات والملاحظات، وإلى تقديم لمحة عامة عن حجم الدعم الذي يحظى به كل مجال من مجالات التوافق.
6. ولا يغطي التحليل حالياً مجالي التوافق رقم 3 (استبعاد العلامة من التسجيل إذا اعتُبرت مضلّلة أو خادعة أو كاذبة)، ورقم 4 (مراعاة العناصر الأخرى للعلامة)، اللذين لم تعتبرهما لجنة العلامات ذوي أولوية. ويمكن إدراجهما في التحليل إن قرّرت لجنة العلامات ذلك في الوقت المناسب.

## ثانياً. تحليل لتعليقات الأعضاء

### مجال التوافق الممكن رقم 1 مفهوم اسم البلد

لأغراض فحص العلامات على الأقل، وما لم ينص القانون المنطبق على خلاف ذلك، يجوز أن يشمل اسم البلد ما يلي: الاسم الرسمي أو الاسم العرقي للدولة، والاسم المتداول عموماً، وترجمة ذلك الاسم ونقله الحرفي، والاسم القصير للدولة، فضلاً عن استخدامه في صيغة مختصرة أو كصفة.

### تحليل التعليقات

7. اتفقت أغلبية أعضاء لجنة العلامات المساهمين على أنه لأغراض فحص العلامات على الأقل، وما لم ينص القانون المنطبق على خلاف ذلك، يجوز أن يشمل اسم البلد الفئات المدرجة في مجال التوافق الممكن رقم 1. وتشمل القوانين الوطنية لبعض البلدان حكماً محدداً ينص على عدم جواز تسجيل علامة تتألف من الاسم الرسمي لدولة ما، رغم أن البيانات لم تقدم إشارة محدّدة إلى قائمة بأسماء البلدان الرسمية.
8. وأشار العديد من أعضاء لجنة العلامات إلى أن أسماء البلدان لا تشكل، في سياق نظمها المعيارية، فئة منفصلة أو محدّدة من العلامات. ولكن تندرج تلك الأسماء في فئة أوسع من المصطلحات الجغرافية، التي إما أن تعتبر مميزة، وبالتالي يمكن تسجيلها كعلامة، أو غير مميزة فيُرفض تسجيلها.
9. وفي حين أيد بعض الأعضاء إدراج الترجمات والنقل الحرفي لأسماء البلدان واختصاراتها، أعرب آخرون عن قلقهم. ورأت الوفود المؤيِّدة للإدراج أنه ضروري إن كان المكتب يعالج طلبات بلغات متعددة، ورأت الوفود الأخرى أن تلك الاختلافات قد لا تكون معروفة للفاحصين على الأرجح. وفيما يتعلق بالاختصارات، اقترحت الإشارة إلى المعيار رقم 3166

للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO)، الذي يحدّد رموز أسماء البلدان والأقاليم التابعة والمجالات الخاصة ذات الأهمية الجغرافية وأقسامها الرئيسية.

10. واقترح أحد الأعضاء أنه في حال أصبح رفض الترجمات والنقل الحرفي لأسماء البلدان في طلبات تسجيل العلامات إلزامياً، فيمكن إنشاء قاعدة بيانات مركزية في الويبو تكون أداة مرجعية لمكاتب الملكية الفكرية أثناء عملية الفحص. وأشار إلى أنه رغم إمكانية اعتماد الفاحصين على عمليات البحث على الإنترنت لتحديد ما إن كان يمكن الاعتراض على تسجيل اسم بلد ما كعلامة، فإن عمليات البحث المذكورة قد تسفر عن نتائج غير مكتملة.

11. وأثار عدد الأشكال المختلفة لاسم بلد مشمول في هذا المجال من مجالات التوافق الممكنة قلق عضو آخر من أعضاء لجنة العلامات. إذ رأى أن من غير المرجح أن يعرف المستهلكون في جميع أنحاء العالم أسماء كل البلدان وجميع الأشكال المختلفة لتلك الأسماء. واقترح تضييق النص إلى صيغة تقول إن اسم البلد معروف للمستهلك المحلي ويُنظر إليه على أنه يشير بالفعل إلى البلد.

### مجال التوافق الممكن رقم 2

#### استبعاد العلامة من التسجيل إذا اعتُبرت وصفية

لأغراض فحص العلامات على الأقل، ينبغي رفض تسجيل العلامات التجارية التي تتألف من اسم بلد فقط في حال أسفر استخدام ذلك الاسم عن وصف مكان منشأ السلع أو الخدمات.

#### تحليل التعليقات

12. أشارت أغلبية البيانات المقدّمة إلى الأحكام التي تنص عليها قوانينها الوطنية بشأن تنفيذ المادة 6 (خامساً) ب.2 من اتفاقية باريس، التي لا يمكن بموجبها منح تسجيل العلامات التجارية إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصراً على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على محل منشأ السلع أو الخدمات، من بين أمور أخرى.

13. ويُبين أنه، تطبيقاً للحكم المذكور أعلاه، ستُرفض العلامات التجارية التي تتألف من اسم بلد فقط عند فحصها، إذا كان اسم البلد يصف مكان منشأ السلع أو الخدمات. وتشير قوانين عدد من الأعضاء إشارة صريحة إلى أسماء البلدان باعتبارها موضوعاً ينبغي استبعاده من التسجيل كعلامة. ولا تراعي قوانين بعض الأعضاء الآخرين الطابع الوصفي للعلامة التجارية كأساس لتقييم مستقل عن انتفاء الصفة المميزة.

14. وأفاد معظم أعضاء لجنة العلامات أن تحديد الطابع الوصفي للمصطلح الجغرافي، بما في ذلك أسماء البلدان، لا يوضع بمعزل عن العناصر الأخرى التي ينبغي مراعاتها. وأول تلك العناصر هو تحديد ما إن كان الاسم معروفاً أو مشهوراً لدى المستهلك المحلي، وبناء على ذلك، احتمال وجود أي صلة منطقية بين الاسم والسلع أو الخدمات المطالب بحمايتها في الطلب. والعنصر الثاني الذي ذكره بعض أعضاء لجنة العلامات هو تحديد إمكانية ربط اسم البلد بجودة السلع أو سمعتها أو خصائصها الأخرى، واحتمال أن يؤدي ذلك إلى تضليل المستهلك.

15. وعلى غرار البيانات السابقة، وصف أحد أعضاء لجنة العلامات اختبار العلامات الوصفية جغرافياً، الذي وضعته أعلى محاكمه الوطنية. فإن احتوت العلامة التجارية على اسم جغرافي وتبين من البحث أنه ليس لها أي معنى آخر غير الاسم الجغرافي، فهي غير قابلة للتسجيل، إذ إنّها تصف بوضوح مكان منشأ السلع أو الخدمات المرتبطة بها. أما إن كان لاسم الموقع الجغرافي معانٍ أخرى، فسيركّز التحليل على منظور المستهلك، حسب تصورات المستهلك العادي. ومن ثمّ ينصب التركيز على تحديد ما إن كان منشأ السلع أو الخدمات هو الموقع الجغرافي ذاته، أي ما إذا كانت تُصنع أو تُنتج أو تُزرع أو تُجمّع

أو تُصمَّم أو تُقدَّم أو تُباع هناك أو إذا كان المكوّن أو العنصر الرئيسي يُصنع في ذلك الموقع الجغرافي. وفي تلك الحالة، ستُعتبر العلامة التجارية وصفية لمكان المنشأ.

16. وأشار بعض أعضاء لجنة العلامات إلى أنّ الرفض على أساس الطابع الوصفي جغرافياً للعلامة أمر يمكن تجاوزه إذا كانت العلامة التجارية قد اكتسبت، قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل، طابعاً مميزاً نتيجة لاستخدامها. وسيكون من الصعب اكتساب ذلك الطابع المميّز في حالة اسم البلد؛ لأن إثبات التميّز المكتسب يتطلب استخدام العنصر استخداماً متواصلًا واستثنائياً للسلع أو الخدمات. ومن النادر أن يثبت المودع ما سبق بالنسبة لعلامة تجارية يقتصر تكوينها على اسم بلد، وإن لم يكن ذلك مستحيلًا. ولكن نظراً للأشكال المختلفة التي يتخذها اسم البلد على النحو الوارد في مجال التوافق الممكن رقم 1، أصبح النجاح في إثبات اكتساب طابع مميّز ممكناً على نحو متزايد.

### مجال التوافق الممكن رقم 5 إجراءات الإبطال والاعتراض

ينبغي أن تشكل أسباب الرفض المذكورة في مجالات التوافق الممكنة رقم 2 و[3 و4] أعلاه أسباباً لإبطال علامات مُسجّلة وأن تشكل أيضاً، حيثما نص القانون المنطبق على ذلك، أسباباً للاعتراض.

#### تحليل التعليقات

17. اتفق العديد من أعضاء لجنة العلامات المساهمين على أنّ أسباب الرفض المذكورة في مجال التوافق الممكن رقم 2 ينبغي أن تشكل سبباً للإبطال و/أو الاعتراض. وأشار بعضهم إلى أن نظمهم الوطنية لا تتيح الاعتراض على تسجيل العلامات التجارية استناداً إلى أسس مطلقة مثل الوصف أو التضليل.

18. وأعلنت غالبية الأعضاء أن أسباب الرفض المذكورة في مجال التوافق الممكن رقم 2 ينبغي أن تشكل سبباً للإبطال و/أو الاعتراض. ولكن أقرّ معظمهم بأن قوانينهم الوطنية لا تعتبر أسماء البلدان، في حد ذاتها، أساساً للإبطال و/أو الاعتراض.

19. وذكر عدد قليل من الأعضاء عدم علمه بمجالات إبطال أو اعتراض مرتبطة بمطالبات بتسجيل علامة تجارية تحتوي اسم بلد ويزعم أنها وصفية أو مضللة.

20. وأشار عدد قليل من البيانات إلى أنّ العلامة التي يُقدّر في مرحلة الفحص أنها خادعة بطبيعتها فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للسلع يمكن تسويتها من خلال إلزام المودع بإدخال إقرار ببلد أو مكان المنشأ. ويجب طلب ذلك الإقرار في حال احتمال إشارة العلامة إلى مصدر أو منشأ قد يضلّل المستهلك أو يربكه.

### مجال التوافق الممكن رقم 6 الاستخدام كعلامة

ينبغي أن تُتاح للأطراف المهتمة الوسائل القانونية المناسبة لتمنع استخدام أسماء البلدان إذا احتُمل أن يؤدي ذلك الاستخدام إلى خداع الجمهور، بشأن طبيعة السلع أو الخدمات أو جودتها أو منشأها الجغرافي على سبيل المثال، وتلمس مصادرة السلع المشتبهة على بيانات كاذبة فيما يخص مصدرها.

## تحليل التعليقات

21. يبدو أن أغلبية أعضاء لجنة العلامات المساهمين اتفقت على أنه ينبغي أن تُتاح للأطراف المهتمة الوسائل القانونية المناسبة لتمتع استخدام أسماء البلدان إذا احتُمل أن يؤدي ذلك الاستخدام إلى خداع الجمهور، بشأن طبيعة السلع أو الخدمات أو جودتها أو منشأها الجغرافي على سبيل المثال، وتلتمس مصادرة السلع المشتملة على بيانات كاذبة فيما يخص مصدرها.
22. وأعلن العديد من الأعضاء أنه رغم عدم اشتغال نظمهم على أحكام تنص تحديداً على الحماية من استخدام أسماء البلدان، إن كان ذلك الاستخدام مضللاً أو ينطوي على إشارة خاطئة بشأن طبيعة السلع أو الخدمات أو جودتها أو منشأها الجغرافي، فإن ذلك الاستخدام محظور بموجب قوانين المنافسة غير المشروعة التي تنفذ المادة 10 (ثانياً) من اتفاقية باريس. وأكد أعضاء آخرون أن تلك الاستخدامات تدخل ضمن قوانين حماية المستهلك أو قوانين الدعاية أو ضمن أطر معيارية متعددة.
23. وأشار أحد الأعضاء بأن قانون العلامات التجارية في بلده لا ينص على أحكام تتيح للأطراف المهتمة منع استخدام أسماء البلدان إذا احتُمل أن يؤدي ذلك الاستخدام إلى خداع الجمهور بشأن طبيعة السلع أو الخدمات أو جودتها أو منشأها الجغرافي على سبيل المثال، أو التماس مصادرة السلع المشتملة على بيانات كاذبة فيما يخص مصدرها.
24. وأعلن عضو من أعضاء لجنة العلامات أنه في حال حملت السلع علامة منشأ جغرافي ذات سمات خاصة، فإن قانونه الوطني لا يجيز استخدام مؤشر المنشأ الجغرافي إلا في سياق التجارة بالسلع أو الخدمات ذات الأصل والسمات المطابقة. وأضاف أن مؤشرات المنشأ الجغرافي ذات السمعة الخاصة تتمتع بحماية إضافية ضد استخدامها فيما يتعلق بسلع وخدمات ذات منشأ جغرافي مختلف إن شكّل ذلك الاستخدام فرصة لاستفادة جائرة، أو أضرّ بسمعة مؤشر المنشأ الجغرافي أو طابعه المميز.
25. وأعرب عضو آخر في لجنة العلامات عن قلقه إزاء نطاق مجال التوافق الممكن رقم 6، مشيراً إلى أن إدراج مفهوم المنافسة غير المشروعة يفترض أن أسماء البلدان تمكن من تحديد مصدر أبعد من المنشأ الجغرافي. مما قد يشير إلى أن إساءة استخدام اسم بلد في علامة تجارية تشكّل، إضافة إلى الخداع بشأن المنشأ الجغرافي للسلع أو الخدمات، عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة، وأن الحكومات هي الأطراف المعنية بموجب المادة 10 (ثانياً) من اتفاقية باريس في دعاوى المنافسة غير المشروعة. وأشار العضو إلى أن المادة 10 (ثانياً) (3) من اتفاقية باريس تشير فقط إلى السلع، في حين أن نص مجال التوافق الممكن يشمل الخدمات أيضاً، وقد يعود ذلك بعواقب على تنفيذ بعض أعضاء الويبو لالتزاماتهم بموجب المادة 10 (ثانياً) من اتفاقية باريس.

26. إنّ لجنة العلامات مدعوة إلى النظر في هذه الوثيقة وتحديد الخطوات المقبلة التي ترغب في اتخاذها بشأن هذه المسألة.

[نهاية الوثيقة]